

LUDMILA SOMENSI

**O EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL COMO INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA**

Dissertação de Mestrado

Orientador: Prof. Dr. Newton Silveira

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO
São Paulo – SP
2017**

LUDMILA SOMENSI

**O EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL COMO INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA**

Dissertação apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Direito, na área de concentração de Direito Comercial, sob a orientação do Prof. Dr. Newton Silveira.

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO
São Paulo – SP
2017**

Somensi, Ludmila

O exercício abusivo do direito de propriedade intelectual como infração à ordem econômica / Ludmila Somensi: orientador Prof. Dr. Newton Silveira – São Paulo, 2017.

152 p.

Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2017.

1. Direito da concorrência. 2. Direito de propriedade intelectual. 3. Abuso de direito. 4. Infração à ordem econômica. 5. Caso das autopeças. 6. Caso Microsoft. I. Silveira, Newton, orientador. II. Título.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, por ser tudo para mim.

Ao Professor Dr. Newton Silveira, agradeço imensamente pela orientação, bem como por sua atenção e disponibilidade.

Agradeço aos Professores Dr. Vicente Bagnoli e Dr. Roberto Pfeiffer, membros da banca de qualificação, pelas valiosas contribuições que foram indispensáveis para o desenvolvimento desta dissertação.

Agradeço imensamente à Karen Caldeira Ruback, por toda a ajuda e todo o incentivo na realização deste trabalho e em outros desafios. Sua experiência e pensamento crítico foram fundamentais para o aprofundamento de diversas questões ora apresentadas e sua amizade determinante para a minha vida.

Agradeço ao Mauro Grinberg, à Leonor Cordovil e à Carolina Saito pelo incentivo, compreensão e oportunidade na realização deste trabalho.

Por fim, agradeço aos meus pais pelo amor e apoio incondicionais, mesmo que distantes, a quem dedico este trabalho.

RESUMO

SOMENSI, Ludmila. O exercício abusivo do direito de propriedade intelectual como infração à ordem econômica. 2017. 152 p. Mestrado - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

O presente trabalho busca analisar o exercício abusivo do direito de propriedade intelectual como infração à ordem econômica no direito brasileiro. A importância desse estudo se dá pela ausência de parâmetros e etapas de análise definidos para tais situações no Brasil, diferentemente do que ocorre em outros países, como Estados Unidos e os países membros da União Europeia, além da relevância da inovação para a sociedade e para o país. O caso brasileiro das autopeças, em curso perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade situa o estudo. A conclusão que se busca é a eleição de parâmetros e etapas que devem ser observados pela autoridade de concorrência brasileira na análise de um exercício abusivo de direito de propriedade intelectual como infração à ordem econômica e, especificamente, se tais parâmetros foram observados e investigados no caso das autopeças, considerando o exposto no último parecer opinativo do Cade. Para tanto, estuda-se a identificação de uma infração à ordem econômica e sua particularidade quanto a um direito de propriedade intelectual, tarefa bastante sensível, tendo em vista que é inerente ao direito de propriedade intelectual limitar a atuação de terceiros, enquanto o direito da concorrência evita a limitação à concorrência. Assim, verifica-se que esta exclusão de terceiros em relação ao objeto tutelado pelo direito de propriedade intelectual não significa uma limitação à livre iniciativa e, conseqüentemente, à livre concorrência, princípios visados pelo direito da concorrência, de tal forma que um direito de propriedade intelectual devidamente exercido não deve ser objeto de preocupação do direito da concorrência. Nesse sentido, estuda-se a função que determina a criação e o devido exercício de um direito de propriedade intelectual, para que seja verificado seu abuso, pressuposto da caracterização de uma infração ao direito da concorrência pelo exercício de um direito de propriedade intelectual. A decisão no caso europeu Microsoft auxilia este estudo tendo em vista que a autoridade de concorrência europeia elenca e comprova este e outros requisitos que devem ser investigados para a caracterização de uma infração à ordem econômica no direito brasileiro.

Palavras-chave: Direito da concorrência. Direito de propriedade intelectual. Abuso de direito. Infração à ordem econômica. Caso das autopeças. Caso Microsoft.

ABSTRACT

SOMENSI, Ludmila. The abusive enforcement of the right of intellectual property as a violation to the economic order. 2017. 152 p. Master - Faculty of Law, University of São Paulo, Sao Paulo, 2017.

This work has the purpose of analyzing the abusive enforcement of intellectual property rights as a violation to the economic order. The importance of this research occurs due to the absence of defined parameters for these situations in Brazil, differently from what occurs in other countries, such as the United States and European Union's members, aside from the relevance of innovation to the society and to the country. The Brazilian auto parts case, ongoing before the Administrative Council for Economic Defense - Cade, builds this research. The conclusion aimed is the election of parameters and steps that must be observed by the Brazilian competition authority in the analysis of the abusive enforcement of intellectual property rights as violation to the economic order, and in particular, whether those parameters were observed and examined in the auto parts case, considering the latest of Cade's opinionated assessments exposed. For this purpose, the identification of a violation to the economic order is examined, and its feature regarding an intellectual property, sensitive task, due to what is inherent to the intellectual property right limiting third parties' performance, while competition law avoids a restriction on competition. Thus, it is verified that this exclusion to the third parties, regarding the protected object by the intellectual property right does not mean a limitation of free enterprise, and as consequence, of free competition, targets concepts by the competition law, so an intellectual property right dully exercised should not be subject to concern of competition law. In this sense, the function that determines the creation and dully exercise of an intellectual property right is studied, to be verified its abuse, assumption of the characterization of an infringement to the competition law by an exercise of intellectual property right. The decision in the European case of Microsoft assists this analysis in view that the European competition authority filters and proves this and other requirements that should be studied for a characterization of a violation to the economic order under the Brazilian law.

Keywords: Competition law. Intellectual property right. Abuse of rights. Misuse, violation to the economic order. Auto parts case. Microsoft case.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	8
1 A INTERFACE ENTRE DIREITO DA CONCORRÊNCIA E DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	11
1.1 Direito de propriedade intelectual	11
1.1.1 Aspectos do direito de propriedade intelectual	11
1.1.2 A proteção dos direitos de propriedade intelectual no Brasil	14
1.2 Direito da concorrência.....	19
1.2.1 Defesa da concorrência: objetivos e instrumentos.....	19
1.2.2 Objetivo da política de concorrência: inovação?	22
(i) <i>Correntes de pensamento e os objetivos elencados.....</i>	<i>23</i>
(ii) <i>As Escolas de Harvard e de Chicago</i>	<i>25</i>
(iii) <i>Outras correntes de pensamento</i>	<i>27</i>
(iv) <i>Schumpeter e a consideração da eficiência dinâmica</i>	<i>29</i>
(v) <i>Concorrência promove inovação?.....</i>	<i>31</i>
1.2.3 Configuração de uma infração anticoncorrencial no direito brasileiro.....	35
(i) <i>Infração concorrencial: poder econômico, poder de mercado e posição dominante</i>	<i>37</i>
(a) <i>Análise de poder de mercado no caso Microsoft – conduta de recusa de fornecimento de informações relativas à interoperabilidade.....</i>	<i>42</i>
(b) <i>Análise de poder de mercado no caso Microsoft – conduta de venda casada</i>	<i>46</i>
(c) <i>Análise de poder de mercado no caso das autopeças.....</i>	<i>46</i>
(ii) <i>Infração concorrencial: intenção na produção de efeitos.....</i>	<i>49</i>
(iii) <i>Opção legislativa na análise das infrações contra a ordem econômica: contexto e razoabilidade.....</i>	<i>51</i>
1.3 Propriedade intelectual e concorrência	55
1.3.1 Monopólio, poder de mercado e direito de exclusividade: a análise do que é garantido por um direito de propriedade intelectual.....	56
1.3.2 Direito de propriedade intelectual e os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.....	59
1.3.3 Aplicação dos princípios da livre concorrência e livre iniciativa ao direito de propriedade intelectual.....	66

2 O EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA	71
2.1 Caracterização do abuso de direito.....	71
2.1.1 O abuso de direito no direito brasileiro.....	71
2.1.2 Abuso do direito de propriedade intelectual	75
2.1.3 Doutrina do <i>patent misuse</i>	81
2.2 Caracterização do exercício abusivo do direito de propriedade intelectual como infração à ordem econômica	86
2.2.1 Caracterização da infração ao direito da concorrência por meio de um direito de propriedade intelectual no Brasil	86
2.2.2 Caracterização da infração ao direito da concorrência por meio de um direito de propriedade intelectual nos Estados Unidos e na Europa	91
(a) <i>Estados Unidos</i>	91
(b) <i>Europa</i>	96
2.2.3 Abuso de direito de propriedade intelectual como requisito na configuração de uma infração à ordem econômica	105
2.2.4 Condutas unilaterais exclusionárias por meio do exercício do direito de propriedade intelectual.....	107
(a) <i>O caso Microsoft: infração na recusa de disponibilizar informações</i>	108
(b) <i>O caso das autopeças: o exercício abusivo do direito de propriedade intelectual como infração à ordem econômica</i>	120
CONCLUSÃO.....	133
REFERÊNCIAS.....	144

INTRODUÇÃO

A inovação é um dos elementos cruciais para a humanidade e um dos fatores mais importantes para o bem-estar social. Por meio da inovação há a cura e prevenção de doenças, promove-se a facilidade e agilidade na comunicação, produzem-se alimentos em grande quantidade, aumenta-se o conforto, entre muitos outros benefícios advindos da capacidade criativa do homem em dominar a técnica e em satisfazer suas necessidades espirituais para melhorar a vida.

O desenvolvimento de um país pode ser medido pela sua capacidade em inovar. Isto posto, pode-se afirmar que inovação é sinônimo de desenvolvimento. No mesmo sentido, a inovação pode refletir níveis de educação mais elevados da sociedade. Criatividade, trabalhos intelectuais, tempo e recursos disponíveis são características de uma sociedade apta a investir em inovação. Assim, a preocupação pelo fomento à inovação demonstra o comprometimento do Estado com educação e desenvolvimento.

A busca por inovação não é uma tarefa simples. O Estado se vale de diferentes instrumentos para promovê-la; nesse sentido, está o direito de propriedade intelectual, que tem a promoção e o acesso à inovação como objetivo, ao garantir a exploração exclusiva de um bem imaterial por determinado período, como será analisado no início do primeiro capítulo deste trabalho.

O direito da concorrência também pode ser considerado um dos instrumentos do Estado na promoção da inovação, eis que, como será analisado no segundo ponto do primeiro capítulo, na garantia do processo competitivo, a inovação deve estar entre os interesses visados. Assim, na autorização de um ato de concentração ou na investigação de uma conduta, a promoção de inovação deverá ser considerada.

Apesar da identificação de uma convergência entre tais disciplinas, o exercício de um direito de propriedade intelectual, se abusivo, pode representar uma infração à ordem econômica, reprovada e sancionada pelo direito da concorrência.

A identificação de uma conduta anticoncorrencial por meio de um direito de propriedade intelectual, no entanto, é tarefa bastante sensível, tendo em vista que é inerente ao direito de propriedade intelectual limitar a atuação de terceiros, enquanto o direito da concorrência evita a limitação à concorrência.

Assim, no terceiro ponto do primeiro capítulo deste trabalho, será analisado que esta exclusão de terceiros em relação ao objeto tutelado pelo direito de propriedade intelectual não significa uma limitação à livre iniciativa e, conseqüentemente, à livre concorrência, princípios visados pelo direito da concorrência. Além disso, será afastada alegação de que o exercício de um direito de propriedade intelectual não encontra limites nesses princípios.

A importância e atualidade deste estudo se verifica no caso brasileiro das autopeças¹, investigação em curso perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que analisa se medidas judiciais e extrajudiciais das montadoras em face dos fabricantes independentes de autopeças, com vistas a inibir a fabricação e comercialização de peças alegadamente protegidas por um direito de propriedade intelectual, significam um exercício abusivo deste direito como infração à ordem econômica. Este caso foi instaurado há quase dez anos e não conta, ao nosso ver, até o momento, com pressupostos claros na identificação de uma infração à ordem econômica por meio de um direito de propriedade intelectual, o que resultaria na ausência de uma investigação exaustiva de determinados aspectos, de acordo com o exposto no último parecer opinativo do processo.

Considerando, como visto, a importância da inovação para a sociedade e para o país, o estabelecimento dos pressupostos para a caracterização do exercício abusivo de um direito de propriedade intelectual como infração à ordem econômica é importante a fim de evitar que práticas que estejam de acordo com os objetivos daquele direito sejam sancionadas, o que resulta em um desestímulo aos agentes em buscarem e explorarem novas ideias no mercado.

Para tanto, no primeiro ponto do segundo capítulo, será analisada a função para a qual o direito de propriedade intelectual foi criado, bem como o instituto que reprime o seu exercício em desconformidade à intenção do legislador na sua criação, o instituto do abuso de direito. Em seguida, será analisada a caracterização do exercício abusivo de direito de propriedade intelectual como infração à ordem econômica no Brasil, bem como em jurisdições cuja aplicação do direito de propriedade intelectual é mais antiga e, assim, contam com um maior número de precedentes sobre o assunto, além do estabelecimento de

¹ BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças - Anfape v. Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos Ltda., Fiat Automóveis S.A. e Ford Motor Company Brasil Ltda., Processo Administrativo n. 08012.002673/2007-51.

parâmetros mais definidos da identificação de uma infração à concorrência por meio de um direito de propriedade intelectual.

Nesse sentido, será apresentada a decisão no caso europeu Microsoft², considerado um precedente importante na análise do abuso de posição dominante por um direito de propriedade intelectual. Neste caso, a autoridade europeia elenca e comprova determinados pressupostos que devem ser estudados para a caracterização de uma infração no direito brasileiro.

Por fim, como conclusão deste trabalho, será realizada uma eleição de parâmetros que devem ser observados pela autoridade de concorrência brasileira na análise de um exercício abusivo de direito de propriedade intelectual e, especificamente, se tais parâmetros foram observados e devidamente investigados no caso das autopeças, de acordo com o exposto no último parecer opinativo.

² EUROPA. Tribunal de Primeira Instância. Microsoft Corp. v. Comissão Europeia, Caso T-201/04, julgado em 17 de setembro de 2007.

1 A interface entre direito da concorrência e direito de propriedade intelectual

1.1 Direito de propriedade intelectual

O objetivo do direito de propriedade intelectual é a promoção e a garantia de acesso à inovação, por meio da exploração exclusiva por determinado período do bem protegido pelo título de propriedade outorgado, pela disseminação do conhecimento, ao se apresentar a ideia ao Estado e não a manter como segredo, e por meio da disponibilização do bem inovador de maneira justa, razoável e não discriminatória – aspectos que serão primeiramente analisados neste ponto. Em seguida, serão apresentadas as modalidades de propriedade intelectual no Brasil.

Os mecanismos próprios de proteção dos bens imateriais previstos nas regras de direito de propriedade intelectual serão analisados em outro capítulo a fim de se destacar a existência de limites do próprio direito de propriedade intelectual e limites impostos por outros interesses na exploração de tais bens imateriais.

1.1.1 Aspectos do direito de propriedade intelectual

O direito de propriedade intelectual trata do regime de propriedade dos bens incorpóreos ou imateriais, “frutos da capacidade criativa do homem e da satisfação de suas necessidades materiais e espirituais”³. Os bens imateriais foram valorizados com a passagem da forma de produção artesanal para a industrial, eis que as máquinas possibilitaram a produção de mais de um exemplar, o que significava uma potencialidade na geração de riqueza.

Segundo Newton Silveira, uma invenção no âmbito da indústria visa um resultado utilitário, em termos de maior eficiência, enquanto que uma obra artística visa efeitos no mundo da comunicação ou da expressão, a fim de atender as necessidades espirituais do ser humano⁴.

³ SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual*. 4. ed. São Paulo: Manole, 2011, p. 5.

⁴ *Ibidem*, p. 14. SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no design*. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 31.

Para se chegar a uma invenção ou a uma obra artística, o homem exerce sua inteligência e criatividade, um trabalho intelectual que, no entanto, não é protegido. O que se protege pelo direito de propriedade intelectual é o resultado dessa atividade criativa ou a expressão dessa ideia, um bem imaterial (que não se confunde com o objeto material que lhe é instrumento). Assim, o objeto de um direito de propriedade intelectual são as características da invenção descritas num pedido de patente, ou a forma de uma obra artística⁵.

A garantia da exclusividade na atividade de reprodução de tais expressões por um determinado período é uma das formas encontradas pelo Estado de incentivar a inovação. Por meio da exclusividade, o criador ou inventor seria motivado a inovar, eis que seria o único, por um tempo, a receber os frutos da exploração econômica de determinado bem. Fica evidente, portanto, que o objeto tutelado pela propriedade intelectual está no mercado e tem seu valor por este definido.

Há quem enfatize que esse direito exclusivo de exploração seria a garantia de recuperação de investimentos, ou seja, por meio da utilização exclusiva do bem pelo inventor ou pelo autor por determinado período, ou ainda, eventualmente, com os agentes que vierem a utilizar a invenção ou criação por meio do pagamento de um valor acordado ao titular do bem, haveria o retorno dos recursos empreendidos e dos riscos assumidos pelo agente no desenvolvimento de tal inovação.

No entanto, é importante destacar que, embora este seja um motivador importante, não há relação exata entre o período de exclusividade garantido por lei e a recuperação dos recursos investidos; até porque se o sistema de propriedade intelectual fosse idealizado para tanto, deveria haver uma análise específica do período de exclusividade para cada bem a ser protegido. Por exemplo, caso fosse descoberto um medicamento de cura da doença de Alzheimer, sua patente deveria ser muito superior ao tempo de um registro do *design* de uma luminária, considerando o investimento já realizado para aquele, se comparado ao investimento comumente realizado para este. No entanto, o que se observa

⁵ Newton Silveira assim explica o objeto do direito de propriedade intelectual: “O direito de autor, assim como o direito do inventor, tem por objeto uma determinada concepção de seu criador. No direito de autor tal concepção se expressa através de uma determinada forma (que não se confunde com o objeto material que lhe serve de suporte). Já o direito do inventor consiste na própria ideia de solução técnica, o que torna necessário, também, o exagerado formalismo a que fizemos menção acima. Assim, desde que a invenção não se reduz a determinada forma de materialização da invenção, é preciso determinar seu âmbito no campo das ideias, restringindo o seu alcance àquilo que o inventor declara ter inventado, reivindicando a exclusividade”. (SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no design*. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 83 e 84).

no direito brasileiro é a patente, modalidade de proteção de um medicamento, com uma proteção de 20 anos e o registro de desenho industrial, para a proteção do caráter ornamental de uma luminária, de 25 anos⁶. Ou seja, não há uma métrica entre o investimento e o período de recuperação do investimento; e nem poderia, considerando que deveria ser realizado um cálculo para cada um dos bens cuja exclusividade de exploração seria garantida, levando-se em conta as características do mercado daquele bem e a contabilização do investimento realizado, o que se tornaria inviável.

Ademais, deve-se destacar outro aspecto da criação ou invenção. A recuperação dos investimentos realizados depende da relevância e da aceitação do bem no mercado, de tal forma que o inventor ou criador deve estar preocupado em apresentar algo que seja de interesse da sociedade, caso contrário terá gasto tempo e recursos em algo que não lhe trará retorno algum.

De toda forma, a garantia de exploração exclusiva do bem é o que o regime de proteção à propriedade intelectual tem à disposição para incentivar os agentes a buscarem novas ideias e a expressá-las. A possibilidade de excluir terceiros da exploração daquele bem é o motor para uma busca constante por inovação.

Assim, por meio do sistema de propriedade intelectual há um esforço de *superação* entre os agentes a fim de apresentar primeiramente ao mercado uma ideia nova e relevante, para, por meio da exclusividade de exploração, buscar a recuperação dos investimentos realizados e dos riscos assumidos.

Ademais, o sistema de propriedade intelectual tem o grande potencial de disseminar o conhecimento, tornando as inovações, fruto do intelecto, integrantes do domínio público. É uma faculdade a apresentação as ideias ao Estado; pode-se optar por mantê-las como segredo industrial, guardadas a “sete chaves”. No entanto, ao fazer uso dessa prerrogativa, não há disseminação ou acesso do público ao conhecimento obtido.⁷

A publicidade dada a uma ideia reduz os esforços de inovação dos agentes de mercado para se chegar àquela ideia inicial, com o consequente incentivo de se

⁶ O período de exclusividade garantido a um desenho industrial é de 10 anos renováveis por três períodos de 5 anos.

⁷ Importante destacar que a Lei de Propriedade Industrial protege os segredos industriais de uma empresa, por meio do crime de concorrência desleal o seu uso não autorizado (artigo 195, XI da Lei de Propriedade Industrial). Destaca-se, todavia, que a preferência do sistema, haja vista a maior proteção, é pelo registro de determinado produto ou serviço, por isso pontuou-se que o sistema de propriedade intelectual teria como característica a apresentação de uma ideia perante o Estado. Ademais, deve-se destacar que enquanto uma obra artística e uma invenção estiverem guardadas, não utilizadas no mercado, há a proteção do direito civil, pois ambas nesse estado seriam objeto de direitos da personalidade.

desenvolver algo para além daquele estado de conhecimento já alcançado, numa economia de recursos e, principalmente, de tempo.

Por fim, destaca-se que o regime jurídico do direito de propriedade intelectual visa que a inovação seja acessível à sociedade, afinal, é a busca do bem-estar proporcionado pela inovação, o objetivo do direito de propriedade intelectual. Assim, além de ser disponibilizada, sua obtenção deve se dar de maneira justa, razoável e não discriminatória.

Em resumo, pode-se dizer que a propriedade intelectual é uma ferramenta do Estado que fomenta o esforço dos agentes em apresentar uma ideia nova e relevante ao mercado, por meio da garantia da sua exploração exclusiva por um determinado período. Os direitos de propriedade intelectual têm, portanto, a capacidade de incentivar a inovação pela competição por *superação* tendo em vista a restrição de exploração da inovação por terceiros.

1.1.2 A proteção dos direitos de propriedade intelectual no Brasil⁸

A classificação de proteção dos bens imateriais, objetos do direito de propriedade intelectual, pode ser realizada de acordo com a titularidade do direito, como um direito de autor ou de inventor⁹. Essa classificação é interessante, pois considera os efeitos provocados por um bem imaterial. Obras protegidas por direitos de autor resultam em impactos na *mente* e na *sensibilidade das pessoas*, como exemplo, uma música, uma obra literária ou uma peça de teatro. Obras protegidas por direitos de inventor resultam em efeitos no *mundo material*, numa atividade econômica, como uma máquina, um produto, um design, um processo de fabricação.¹⁰ Essa classificação, contudo, não é tão clara quando se analisa a proteção do *software* que mistura proteção de direitos do autor com direito de propriedade industrial; e dos cultivares, que é uma proteção intelectual no campo.

⁸ A previsão dos direitos de propriedade intelectual na Constituição Federal será objeto da análise da função social de cada uma das modalidades de bens imateriais, no capítulo da identificação do abuso de direito.

⁹ Gama Cerqueira propôs a divisão entre o campo em que se manifestam, nesse sentido dividiu entre (i) domínio das artes e das ciências e (ii) campo das indústrias. “O primeiro grupo denomina-se geralmente, *propriedade literária, científica e artística*, em oposição à propriedade industrial, que designa o segundo”. (GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 35, v. I).

¹⁰ SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual*. 4. ed. São Paulo: Manole, 2011, p. 85.

A classificação do direito de propriedade intelectual brasileiro também pode ser dividida em: (i) direitos autorais, em que estão as obras literárias, teatrais (protegidos pela Lei de Direitos Autorais, lei n. 9.610/1998), programas de computador (protegidos pela Lei de *Software*, lei n. 9.609/1998); (ii) propriedade industrial, em que estão as invenções, modelos de utilidade, sinais distintos e design (protegidos pela Lei de Propriedade Industrial, lei n. 9.279/1996); e (iii) cultivares, que se refere a melhoramento de plantas, com resultados estáveis e previsíveis (protegidos pela Lei de Proteção de Cultivares, lei n. 9.456/1997)¹¹.

O direito de propriedade intelectual é, assim, o gênero do qual são espécies o direito de propriedade industrial, o direito de autor, incluindo neste o direito de proteção aos *softwares*, e direito de proteção aos cultivares.

O período de exploração exclusiva é garantido a depender de cada espécie ou modalidade de direito de propriedade intelectual em análise. A seguir, analisam-se diferentes modalidades de propriedade intelectual, seu título de proteção e o período de exploração exclusiva.

a) Patente de invenção

À invenção é concedida uma patente que garante a exclusividade de utilização por 20 anos, sem direito à renovação. Para se obter uma patente o bem deve responder aos requisitos de *novidade, atividade inventiva e aplicação industrial* (artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial).

Novidade é o que não está no *estado da técnica* (que significa o conjunto de informações já tornado público), tenha sido ou não reivindicado por outro inventor. *Atividade inventiva* é quando a invenção, “para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”¹². *Aplicação industrial* é a análise da utilização da invenção em reprodução em escala.

A partir do momento em que se outorga uma patente, a descrição técnica do pedido fica disponível ao público, de tal forma que o conhecimento que resultou naquela invenção

¹¹ Os quatro regramentos legais acima indicados foram editados no Brasil por conta da implementação do tratado internacional de propriedade intelectual, TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). O Acordo TRIPS foi incorporado ao direito brasileiro pelo Decreto n. 1.355 de 31 de dezembro de 1994. Esse tratado é considerado um instrumento de globalização da propriedade intelectual.

¹² Artigo 13 da Lei de Propriedade Industrial.

não se torna mais um segredo industrial. Assim, elenca-se ainda a *suficiência descritiva* como um dos requisitos na concessão de uma patente¹³.

Importante destacar que elementos presentes na natureza, como uma célula ou uma qualidade em uma planta, descobertos ou encontrados por um agente, não serão objeto de proteção do regimento de propriedade intelectual; no entanto, seu processo de descoberta ou sua aplicação industrial podem ser considerados uma invenção e então patenteados.

b) Patente de modelos de utilidade

Ao modelo de utilidade, que representa modificações de forma de um produto conhecido que proporcionam uma melhor utilização, é concedida uma proteção um pouco menor, também por patente, de 15 anos. O dispositivo legal sobre esse bem imaterial o define de maneira bastante clara: “É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação” (artigo 9º da Lei de Propriedade Industrial).

Um modelo de utilidade demanda os mesmos requisitos de uma invenção para receber a patente.

c) Registro de desenho industrial

Desenhos industriais constituem nova forma de produtos industriais, com modificação de estética, “proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”, cuja proteção é realizada por meio de um registro e pode durar 25 anos (artigo 95 da Lei de Propriedade Industrial).

Por fim, destaca-se que patentes e registros são concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)¹⁴.

Uma discussão no caso das autopeças, que será objeto de análise deste trabalho, é se uma calota, um para-choque, um farol, ou qualquer outra peça de um veículo possui os

¹³ A *suficiência descritiva* está prevista nos artigos 19, 25, 39 e 41 da Lei de Propriedade Industrial.

¹⁴ Importante destacar que o *backlog*, tempo para exame de um pedido, chega hoje a 11 anos e meio para o deferimento ou não do título, de acordo com informação apresentada pelo Presidente do INPI, Sr. Luiz Otávio Pimentel, em julho de 2016. Segundo ele, há cerca de 25 mil decisões por ano do INPI, porém entram 32 mil pedidos. Disponível em: <<http://www.inovacao.unicamp.br/reportagem/em-visita-unicamp-presidente-do-inpi-detalha-metas-para-reduzir-tempo-de-espera-por-analise-de-patente/>>. Acesso em 11 de outubro de 2016.

elementos necessários para ser objeto de um registro de desenho industrial, tal como vem sendo concedido pelo INPI hoje.

d) Proteção dos sinais distintivos

A Lei de Propriedade Industrial protege, ainda, os sinais distintivos da empresa, que surgem para garantir a concorrência justa em um mercado, ou seja, evitar a utilização de marca ou outro sinal alheio ou parecido que induza o consumidor a erro. São sinais distintivos as marcas, títulos de estabelecimento, nomes comerciais, insígnias ou sinais de propagandas.

A marca, considerada o mais importante dos sinais distintivos, é garantida pela concessão de um registro e é exclusiva no ramo de atividade em que foi registrada.¹⁵ Não há limites para a renovação do registro de uma marca, ao contrário das patentes e registros.

e) Proteção das obras autorais

Uma obra autoral é protegida no Brasil independente de registro. No entanto, há a faculdade de se realizar um registro em diferentes órgãos, como o Cartório de Registro de Títulos e Documentos, a Fundação Biblioteca Nacional, além de entidades profissionais¹⁶. O artigo 7º da Lei de Direitos Autorais apresenta o rol das obras protegidas, das quais se destacam textos de obras literárias, artísticas ou científicas, conferências, obras dramáticas, obras coreográficas, composições musicais com ou sem letra, obras audiovisuais, sonorizadas ou não, obras fotográficas, entre outras¹⁷.

A regra geral de proteção é de 70 anos, contados a partir do ano subsequente ao do falecimento do autor¹⁸. Ao se tratar de obras audiovisuais ou fonográficas, os 70 anos

¹⁵ Há as marcas conhecidas notoriamente que possuem proteção em todos os ramos.

¹⁶ O registro de projetos de arquitetura, por exemplo, é realizado perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

¹⁷ Nesse sentido ainda, importante destacar o artigo 8º que dispõe o que não é direito autoral: “Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: I - as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais; V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; VI - os nomes e títulos isolados; VII - o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras”.

¹⁸ Artigo 41 da Lei de Direitos Autorais.

contam a partir do ano subsequente ao de sua divulgação. Há críticas quanto ao longo período concedido a um direito de autor¹⁹.

f) Registro de *software*

Programas de computador ou *software* é um conjunto organizado de instruções para uma máquina executar determinadas funções (artigo 1º da Lei de *Software*). A principal forma de proteção é por meio da proibição da cópia, especialmente do código-fonte. Assim como os direitos autorais, destaca-se que a Lei de *Software* considera este um direito autoral, não há necessidade de registrar um programa, de tal forma que sua proteção é automática. O prazo de exclusividade é de 50 anos a partir da criação, que também é criticado pela doutrina, considerando que neste mercado a evolução deve ser rápida e esse tempo equivale, praticamente, a uma proteção perpétua do direito.

g) Proteção dos cultivares

Aos cultivares é garantida uma proteção de 15 a 18 anos, conforme a espécie da planta. Cultivares se referem a novas variações de plantas, que sejam *distinguíveis*, *homogêneas* e *estáveis* (artigo 3º da Lei de Proteção de Cultivares). O melhorista, autor da alteração, obtém um Certificado de Proteção de Cultivar concedido pelo Ministério da Agricultura, por meio do Registro Nacional dos Cultivares.

Após o requerimento e exame, é expedido então um título de propriedade e garantida a exploração exclusiva do objeto tutelado, que encontra limites na própria concessão do título, quando não respeitada a função para a qual o direito foi criado, além dos limites dos princípios da livre iniciativa e livre concorrência e proteção aos consumidores. Os direitos autorais, incluindo-se o de *software*, que são protegidos independentemente da obtenção de um título, encontram os limites da função do direito em si, além dos limites extrínsecos ao direito de propriedade intelectual elencados.

¹⁹ Nesse sentido, a observação de que a obra de um ator que cria aos 20 anos atinge com facilidade 150 anos efetivos de proteção, “já em benefício da 5ª geração! Isto não é um prazo limitado”. (ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito autoral numa perspectiva de reforma. In WACHOWICZ, Marcos; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. (Orgs.) *Estudos de direito de autor: A revisão da lei de direitos autorais*. Florianópolis: Fundação José Arthur Boiteux, 2010, p. 29).

1.2 Direito da concorrência

O direito da concorrência visa a proteção da concorrência ou do processo de competição e todas as vantagens e benefícios que deles se esperam. Muitos já foram os objetivos atribuídos ao direito da concorrência, que influenciam diretamente o modo de identificação e punição de uma conduta anticoncorrencial. Neste capítulo, primeiramente, serão analisados os interesses do direito da concorrência e se a inovação, objetivo do direito de propriedade intelectual, está entre eles.

Em seguida, analisa-se a forma de proteção de tais interesses na identificação dos pressupostos para a caracterização de uma infração anticoncorrencial no direito brasileiro: poder de mercado, intenção e análise da razoabilidade da conduta. As análises do poder de mercado realizadas no caso brasileiro das autopeças e no caso europeu Microsoft serão apresentadas a fim de exemplificar esta investigação.

1.2.1 Defesa da concorrência: objetivos e instrumentos

“Concorrência é a relação entre qualquer número de empreendimentos que oferece produtos ou serviços do mesmo tipo no mesmo momento para um grupo identificável de consumidores”, nas palavras de Goyder²⁰. A concorrência é promotora de benefícios sob diferentes aspectos.

Primeiramente, do ponto de vista do consumidor, que tem acesso a produtos de melhor qualidade, menor preço, além de maior diversidade; sob o aspecto dos agentes do mercado, que gozam de liberdade para atuar e crescer pelo mérito do seu trabalho; e do ponto de vista do país, que, sob um regime de concorrência, possui constantes investimentos, principalmente, em inovação. Nesse sentido, entende-se que a concorrência promove o desenvolvimento e, inclusive, a redução da pobreza de um país²¹.

A atividade econômica na oferta de produtos ou serviços resulta no ganho de uma participação no mercado de um empreendedor. Pode-se dizer que quanto menor a

²⁰ GOYDER, D. G. *EC Competition Law*. 3. ed. New York: Oxford University Press, 1998, p. 9.

²¹ “*Competition gives firms continuing incentives to make their production and distribution more efficient, to adopt better technology, and to innovate. These sources of productivity improvement lead to growth and poverty reduction*”. (GODFREY, Nick. *Why is competition important for growth and poverty reduction?* Disponível em <<http://www.oecd.org/investment/globalforum/40315399.pdf>>. Acesso em 8 de agosto de 2016).

participação de cada um dos competidores no mercado, mais diluída é a concorrência e menos próxima ao monopólio. Neste cenário, as disputas entre os concorrentes são constantes, o que inviabiliza que as condições de mercado, como os preços ou a oferta de demanda e fornecimento, sejam influenciadas ou determinadas por um único agente.

Em um mercado, em determinado momento, um agente pode alcançar maior parcela ou poder no mercado que lhe permite adotar estratégias a fim de ter maior rentabilidade. Como exemplo, o agente pode oferecer serviços a preços baixos, além de ter capacidade de realizar maiores investimentos, aumentando sua vantagem em relação aos competidores. Nada há de prejudicial até aqui. No entanto, quando este agente abusa desse poder no mercado, sujeitando os consumidores aos seus interesses, há então uma situação que deve ser afastada, eis que prejudica diretamente a concorrência, além de afetar os consumidores, os outros agentes no mercado e, como visto, o próprio país.

Para evitar esse tipo de situação, o Estado adota uma política de defesa da concorrência, a fim de proteger a concorrência ou processo de competição²² e todas as vantagens e benefícios que deles se esperam²³. A técnica central da execução da política concorrencial adotada por um Estado são as leis concorrenciais²⁴.

O *Sherman Act*, diploma legal de 1890 dos Estados Unidos, é a lei que inaugura o direito da concorrência, vigente até hoje²⁵. Na Europa, é o Tratado de Roma de 1957, atualizado para o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. No Brasil, a primeira Lei de Defesa da Concorrência foi a de n. 4.137/1962, que veio dar execução ao artigo 148

²² O termo é usado por D. G. “*Competition policy seeks to protect the process of competition, not simply to retain the existence of competitors. This remains the case, even though paradoxically the health and integrity of the competitive process depend to some on the number and individuals strengths of the undertakings in the relevant market*”. (GOYDER, D. G. *EC Competition Law*. 3. ed. New York: Oxford University Press, 1998, p. 14).

²³ Importante destacar, nesse sentido, as duas raízes que sustentam os motivos de legisladores na adoção de uma política de defesa da concorrência: “uma de natureza econômica e uma de natureza político-social. A base econômica vê na política antitruste uma defesa da concorrência, e na concorrência o melhor método, no regime capitalista, de conseguir preços que reflitam o custo industrial, amplitude da produção e a inovação de produtos e tecnologia. O fundamento político-social vê na política antitruste um meio de limitar o poder de elementos particulares sobre o campo econômico e destarte sobre o Estado e outros membros da comunidade”. (SHIEBER, Benjamin M. *Abusos do poder econômico*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1966, p. 61).

²⁴ A lei de concorrência seria então uma “técnica de que lança mão o Estado contemporâneo para implementação de políticas públicas, mediante a repressão ao abuso do poder econômico e a tutela da livre concorrência”. (FORGIONI, Paula A. *Os fundamentos do antitruste*. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 83).

²⁵ Houve a promulgação de outros diplomas, com o *Clayton Act*, de 1914, também em vigência.

da Constituição de 1946²⁶; seguida da lei n. 8.158/1991, n. 8.884/1996 e a atual n. 12.529/2011²⁷.

Agamenon Magalhães, então Ministro da Justiça, apresentou o objetivo da primeira Lei de Defesa da Concorrência brasileira²⁸, que se mantém atual:

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.** (...) fica claro que não é para acabar com a iniciativa privada que se propõe e se estatui uma lei antitruste. (...) é para suprimir as falhas desta iniciativa e alargar seu campo, **assegurando a todos o direito de concorrer**, que se faz uma lei antitruste.²⁹ (grifos nossos)

A atualidade da conclusão de Agamenon se justifica pelo fato de que o então artigo 148 da Constituição de 1946, que deu origem àquela lei, possui redação parecida com o artigo constitucional que a vigente Lei de Defesa da Concorrência se baseia, artigo 173, § 4º chamado de a “pedra fundamental do direito antitruste”³⁰, cuja redação é: “A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”.

A leitura desse artigo deve ser realizada no âmbito em que se insere na Constituição: a proteção da ordem econômica. Ocorre que se observa que muitos dos princípios norteadores da ordem econômica brasileira, expressamente dispostos no artigo 170 da Constituição Federal, não foram repetidos no artigo 1º Lei de Defesa da Concorrência que define a finalidade da lei e da política da concorrência. Desse modo, os “princípios constitucionais especificamente concorrenciais” são os princípios da ordem econômica, previstos no artigo 170, repetidos na Lei de Defesa da Concorrência, cuja leitura é realizada considerando o artigo constitucional fundamental do direito da concorrência, artigo 173, § 4º: (i) liberdade de iniciativa, (ii) livre concorrência, (iii) função

²⁶ Artigo 148 da Constituição de 1946: “**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**”. (grifos nossos).

²⁷ Entende-se ainda que a primeira preocupação com a concorrência veio com a tutela da “economia popular”, na Constituição de 1934, seguida da Constituição de 1937 e então com o decreto-lei n. 869 de 1938, cuja leitura realizada pelo Ministro da Justiça faz alusão expressa à concorrência. Nesse sentido, SHIEBER, Benjamin M. *Abusos do poder econômico*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1966.

²⁸ Destaca-se que Agamenon Magalhães foi o responsável pela redação do artigo 148 da Constituição de 1946.

²⁹ SHIEBER, Benjamin M. Op. Cit., p. 3.

³⁰ Adjetivo utilizado por Calixto Salomão, em SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial*. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 411.

social da propriedade, (iv) defesa dos consumidores, por meio da repressão do abuso do poder econômico³¹.

Esta consideração é importante para a análise dos interesses imediatos da concorrência e não considerar, por exemplo, a “busca do pleno emprego” ou “a proteção das pequenas empresas” (incisos VIII e IX do artigo 170) como objetivos principais da política de defesa da concorrência.

De qualquer maneira, verifica-se uma pluralidade de interesses nos princípios constitucionais previstos na Lei de Defesa da Concorrência visados pela política da concorrência. A seguir, serão analisados os objetivos da política da concorrência e o que o direito da concorrência, elemento central desta política, e a Lei de Defesa da Concorrência, seu principal instrumento, visam proteger.

1.2.2 Objetivo da política de concorrência: inovação?

Como pontuado, a concorrência possibilita benefícios e vantagens aos agentes que concorrem em um mercado, que serão recompensados pelo seu esforço; aos consumidores, que terão mais escolhas, menores preços e maior qualidade nos serviços e produtos ofertados; ao país, tendo em vista que os agentes, para concorrer, investem em inovação o que resulta em desenvolvimento. Dessa forma, conseqüentemente, o direito da concorrência, ao proteger a concorrência, promove a inovação e garante benefícios aos consumidores.

No entanto, a questão que se impõe neste estudo não é do incentivo à inovação de forma reflexa, mas se o direito da concorrência deve considerar imediatamente a inovação como objetivo de política da defesa da concorrência.

A identificação da inovação como interesse imediato do direito da concorrência influenciou a decisão do Tribunal de Primeira Instância no caso Microsoft, no entendimento de que a recusa da Microsoft em fornecer as informações necessárias para a interoperabilidade dos sistemas impedia a inovação dos seus rivais e, conseqüentemente,

³¹ Lei de Defesa da Concorrência, Artigo 1º: “Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por esta Lei”.

os interesses dos consumidores, que inclusive consideravam os produtos dos rivais melhores que os da própria Microsoft.

(i) Correntes de pensamento e os objetivos elencados

Os objetivos de uma política, seja ela econômica, concorrencial, de desenvolvimento, de educação, são determinados por diversos fatores, além da letra da lei. O momento econômico, o legado histórico – *path dependence* – político e econômico de um país, o próprio julgador – sua formação –, a orientação política³², são fatores que influenciam a aplicação de uma política e a interpretação dada aos seus objetivos³³. As instituições de que se vale o Estado para aplicação de seus objetivos, como e, principalmente, o direito, são constantemente afetadas por essas “externalidades”.

Como observado, a política de defesa da concorrência tem no direito da concorrência sua ferramenta de aplicação. Relatar os objetivos deste direito demanda a consideração dessas externalidades, de tal forma que a aplicação do direito da concorrência em um país é diferente da aplicação em outros³⁴, ou mesmo no próprio país, a aplicação do

³² Interessantes são os estudos realizados sobre o histórico de aplicação do direito da concorrência nos Estados Unidos. William F. Shughart II e Diana W. Thomas destacam o fato de Christine Varney, quando assumiu o cargo de Advogada-Geral, ter implementado uma nova política de direito da concorrência no *Department of Justice*, com foco em condutas fraudulentas e colusivas advindas do *American Recovery and Reinvestment Act* e nas práticas anticompetitivas no mercado de alta-tecnologia e de internet. (SHUGHART II, William F.; THOMAS, Diana W. Antitrust Enforcement in the Obama Administration's First Term: A Regulatory Approach. *Policy Analysis*, n. 739, October 22, 2013).

³³ Exemplo significativo desta influência é a eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e a expectativa quanto à política de concorrência a ser adotada, isso porque o histórico do presidente eleito na matéria revela que não se pode esperar uma atuação muito radical em face dos conglomerados. Em matéria da *Antitrust Source*, da *American Bar Association*, de abril de 2016, Robert A. Skitol explicou que o atual presidente já se envolveu três vezes com as autoridades antitruste dos Estados Unidos: i. Em 1988, um negócio jurídico com o banco de investimentos Bear Sterns para aquisição de duas empresas resultou em um processo movido pela *Federal Trade Commission*, no qual, como resultado de um acordo, o empresário pagou multa de US\$ 750.000,00. ii. Em 1983, Donald Trump adquiriu um time de futebol americano de Nova Jersey e com isso passou a ter assento na United States Football League (USFL), que jogava na primavera (estação do ano dedicada tradicionalmente ao baseball). A ideia inicial era ser uma alternativa para a National Football League (NFL), que jogava (e ainda joga) no outono. A USFL, já liderada por Trump, tentou mover o seu campeonato para o outono e, ante a resistência da NFL, abriu processo contra esta. O Tribunal entendeu que a USFL apenas tentava forçar uma fusão com a NFL, sem ter feito os necessários esforços de crescimento. A NFL ainda está lá e a USFL não. iii. Entre 1989 e 1993, Donald Trump defendeu-se de acusações no mercado de cassinos de Atlantic City. Segundo tais acusações, ele tentava o monopólio. O caso acabou em acordo, mas foi extremamente custoso para todos e foi descrito como um caso mais de ego do que de direito.

³⁴ Nesse sentido considerar os casos em face da empresa Google na Europa e nos Estados Unidos e mesmo no Brasil.

direito da concorrência se altera a depender do momento³⁵. O que fica evidente na análise dos objetivos do direito da concorrência é que essa disciplina está em constante evolução, tendo em vista que as normas de concorrência são aplicadas em mercados, que são sempre mutáveis³⁶, haja vista que a sociedade se modifica constantemente.

Assim, analisar os objetivos de regras é analisar a própria sociedade³⁷. E esse ponto é fundamental para direcionar o país para o desenvolvimento, por meio da percepção da preocupação do incentivo à inovação pelo direito da concorrência. Se, como afirma a doutrina, “não há uma norma vazia sem uma pretensão ou um interesse a proteger – ou seja, sem um valor que lhe esteja por trás –, então, a sociedade que *conhecemos*, ao cumprir essas regras, nada mais faz que traduzir esses valores”³⁸ (grifo do autor). Dessa forma, indagar se a inovação é objetivo do direito da concorrência e se é buscada na aplicação desse direito é pergunta fundamental para verificar a importância da inovação para a sociedade.

A consideração da inovação como um dos objetivos do direito da concorrência exige uma análise prévia dos objetivos já atribuídos a essa disciplina. A seguir, serão analisados os diferentes objetivos atribuídos ao direito da concorrência, com base nas correntes de pensamento e estudos europeus e norte-americanos. Primeiro, porque as normas concorrenciais naqueles países são exercidas há mais tempo; segundo, porque o direito da concorrência europeu e norte-americano influenciam sobremaneira o direito concorrenciais brasileiro e mundial; e terceiro, por conta da existência de discussão específica sobre a consideração da inovação, e mais especificamente da eficiência dinâmica, como objetivo da política de defesa da concorrência.

³⁵ Nessa análise, considerar o surgimento do direito da concorrência na Alemanha, a ser considerado somente após a 2ª Guerra Mundial. Na época do nazismo, havia forte institucionalização dos cartéis. Com o término da guerra, houve a ascensão da escola de Freiburg que combate a excessiva concentração de mercado e a consideração dos cartéis como ilícito *per se*. No Brasil, pode-se citar a consideração das operações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que imprimem essa diferença: de 1994 a 2000, as operações do BNDES não precisavam ser submetidas ao controle de concorrência. A partir de 2000, o Cade passou a analisar tais transações. Em 2014, foi apresentada uma proposta de lei que proíbe a concessão de financiamentos a taxas subsidiadas para projetos que contemplem atos de concentração econômica.

³⁶ LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco. *Direito econômico*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

³⁷ Nesse sentido, Calixto Salomão explica que o Direito “vê o conhecimento de maneira diversa das ciências sociais. Enquanto para estas o conhecimento é algo eminentemente empírico, para os teóricos do Direito o conhecimento é algo eminentemente valorativo”. E ainda, “o momento valorativo, se bem compreendido e utilizado, é exatamente o que dá ao Direito seu caráter distintivo e sua capacidade de mudança social” [...] “A força transformadora e propulsora do Direito está exatamente no fato de ele poder ser, mais que uma forma de definição de valores, instrumento de conhecimento da própria sociedade”. (SALOMÃO, Calixto. *Direito Concorrencial*. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 56 a 59).

³⁸ Idem, p. 59.

No direito da concorrência norte-americano, que exerceu influência relevante na formação do direito brasileiro, a busca pelo estabelecimento dos objetivos da política da concorrência é de longa data. Houve, naquele país, a predominância de duas escolas até meados de 1980. Posteriormente, nota-se a consideração de mais de um conceito³⁹.

(ii) As Escolas de Harvard e de Chicago

A Escola de Harvard, que influenciou muito o direito da concorrência norte-americano, sobretudo de 1940 a 1970, tem sua preocupação com a estrutura do mercado. Tal preocupação advém da crise de 1930, cujos motivos foram atrelados à atuação sem limites dos agentes, que teriam levado ao excesso de concorrência e elevada concentração de mercado. Na perspectiva de Harvard, a melhor forma de garantir a concorrência era por meio da regulação de estruturas, ou seja, evitar que o mercado se tornasse excessivamente concentrado. As estruturas de mercado tornam-se fundamentais na análise do desempenho desse mercado e da existência de concorrência efetiva⁴⁰.

A existência de uma concorrência efetiva para essa escola significaria um aumento da gama de escolhas aos consumidores. Apenas a existência de elevada concentração de mercado justificaria a reprovação de uma transação. Ainda que, em alguns casos, pudesse ser observada a existência de eficiências econômicas advindas de um ato de concentração, como a redução de custo com conseqüente diminuição de preço repassados aos consumidores, a Escola de Harvard não dava relevância para os efeitos decorrentes de uma concentração. Mesmo que fossem produzidas eficiências, elas não eram suficientes para

³⁹ Para análise das duas escolas que tanto determinaram os estudos do direito da concorrência: HOVENKAMP, Herbert. Harvard, Chicago, and Transaction Cost Economics in Antitrust Analysis. University of Iowa. *Legal Studies Research Paper*, n. 10-35, 2010; HOVENKAMP, Herbert. United States Competition Policy in Crisis: 1890-1955 (January 13, 2010). *Minnesota Law Review*, Vol. 94, p. 311, 2009; HOVENKAMP, Herbert. University of Iowa Legal Studies Research. Paper n. 10-35, 2010; SALOMÃO, Calixto. *Direito Concorrencial*. São Paulo: Malheiros Editores, 2013; PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. *Defesa da Concorrência e Bem-Estar do Consumidor*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015; ORBACH, Barak. How Antitrust Lost its Goal. *81 Fordham L. Ver.* 2253, 2012; ANDRADE, José Maria Arruda de. *Economicização do Direito Concorrencial*. São Paulo: QuartierLatin, 2014.

⁴⁰ Essa escola se baseava na análise de “estrutura, conduta e desempenho”: “Ao observar a **estrutura** de um determinado mercado (número de agentes, diferenciação do produto, barreiras de entrada, estrutura de custo, grau de verticalização, *know-how* escasso, exigência de maior volume de capital), seria possível presumir as **condutas** dos agentes (estratégia de preços, investimento em inovação, em publicidade, relação com concorrentes e com distribuidores e clientes) e seu **desempenho** (eficiência alocativa e produtiva, progresso, equidade e lucros) – tudo isso baseado no modelo monopolístico de maximização do lucro”. (ANDRADE, José Maria Arruda de. *Economicização do Direito Concorrencial*. São Paulo: QuartierLatin, 2014, p. 57).

compensar o potencial anticompetitivo da concentração no mercado. É nessa perspectiva que entra a preservação das pequenas empresas.

Dessa forma, pelo discurso da Escola de Harvard, a busca por uma estrutura de mercado não tão concentrada e a preservação das pequenas empresas eram as bases de aplicação do direito da concorrência. Ao consumidor eram garantidas mais opções pela garantia de um maior número de concorrentes, conforme o postulado que ficou sinônimo desta escola: *small is beautiful*.

A Escola de Chicago, que influenciou muito a aplicação do direito da concorrência norte-americano em 1970 e 1980, criticou bastante a posição da Escola de Harvard. A crise econômica da década de 1960 pode ser considerada a causa desta alteração de perspectiva. Em oposição à crise da década de 1930, marcada pela concentração, a crise de 1960 teria sido causada pela ausência de concorrência efetiva e excesso de restrição à liberdade dos agentes econômicos. Para os estudiosos de Chicago⁴¹, o direito da concorrência deve buscar “eficiência”, de tal forma que “esse valor [eficiência] se sobrepõe e elimina qualquer outro objetivo que possa ter o direito da concorrência, inclusive a própria existência da concorrência”⁴².

O que deve ser considerado na aplicação do direito da concorrência é o bem-estar do consumidor, que é verificado a partir da geração de eficiências, principalmente por meio de economias de escala e de escopo: produzir mais a custos menores e assim reduzir os preços para o consumidor - trata-se da eficiência *produtiva*. Ou ainda na utilização da melhor tecnologia disponível para melhor alocação dos recursos, de tal forma que haveria produção por menos custo ao consumidor - trata-se da eficiência *alocativa*.

Assim, nesse referencial teórico, uma determinada concentração é “eficiente” se, e somente se, os ganhos dos agentes econômicos beneficiados por essa prática são suficientes para compensar as perdas dos agentes econômicos prejudicados e compartilhados.

⁴¹ A Escola de Chicago tem como figuras centrais Richard Posner e Robert Bork, na análise econômica do direito; Milton Friedman e George Stigler, na economia; Aaron Director, como pioneiro na teoria dos preços. Importante apresentar o pensamento de Robert Bork, que bem resume o objeto da Escola de Chicago. No livro *The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself*, Bork dispôs que haveria um paradoxo entre a política de concorrência que defendia a concorrência e a consequência que gerava – a ineficiência econômica no mercado. Assim, Bork defendeu que a política de concorrência deveria privilegiar a eficiência econômica, que promoveria a concorrência, e não o processo de concorrência.

⁴² SALOMÃO, Calixto. *Direito Concorrencial*. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 40.

Deve-se, contudo, destacar que pela expressão “maximização do bem-estar do consumidor” muito foi considerado pela Escola de Chicago como eficiência⁴³. Ressalta-se que nem sempre a eficiência econômica será sinônimo de bem-estar do consumidor, até porque não se pode ter certeza que uma eficiência será necessariamente repassada ao consumidor ou se a maximização de eficiência resultará, sem dúvidas, em benefício ao consumidor⁴⁴.

Assim, críticas à Escola de Chicago advieram com aqueles que lhe atribuíram a morte da lei, tendo em vista que esses estudiosos, ao ressaltarem a eficiência, não considerariam os valores da política da concorrência⁴⁵. Críticas quanto à mensuração das eficiências e ao tipo de eficiência considerada (alocativa e produtiva) também devem ser destacadas.

(iii) Outras correntes de pensamento

A Escola de *Freiburg*, que nasceu na década de 1930 na Alemanha, é considerada a maior contestadora dos postulados de Chicago⁴⁶. Seus estudiosos identificam na competição o elemento essencial para garantia do funcionamento de uma economia de

⁴³ Nesse sentido, Robert Bork “*The argument of this book, of course, is that Competition must be understood as the maximization of consumer welfare or, if you prefer, economic efficiency. That requires economic reasoning because in the allocation of resources with possible gains in the productive efficiency to make us as wealthy as possible. The distribution of that subjects of other laws and not within the competence of judges deciding antitrust cases*”. (BORK, Robert H. *The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself*. 2. ed. New York: The Free Press, 1993, p. 427). Ainda, explica Calixto Salomão: “a definição excessivamente limitada de *consumer welfare* (bem-estar do consumidor), que desconsidera importantes fatores objetivos e subjetivos a afetar a satisfação do consumidor, é, como se verá, outra importante crítica que se faz à teoria neoclássica”. (SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial*. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 41).

⁴⁴ Nesse sentido, Roberto Pfeiffer explica que: “nem sempre a eficiência econômica é sinônima de interesse do consumidor, havendo, inclusive, situações em que o aumento de bem-estar econômico pode ser alcançado com redução do bem-estar específicos dos consumidores de determinado produto ou serviço afetado por uma concentração ou conduta”. (PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. *Defesa da concorrência e bem-estar do consumidor*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 109).

⁴⁵ OWEN, FISS. (1986). *The death of the law*. Faculty Scholarship Series, Paper 1209. Disponível em <http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1209>. Acesso em 17 de setembro de 2016. No mesmo sentido, Calixto Salomão critica essa atribuição de valor absoluto às premissas econômicas, como exemplo, o autor cita que na existência de barreiras contratuais e legais na análise das eficiências, a remoção destas seria economicamente aceitável. Como conclusão o autor dispõe: “O teórico do Direito nada mais poderia fazer a não ser aceitar tal remoção como **dado matemático**. O problema dessa afirmação é mais que evidente: preocupa-se exclusivamente com a maximização da riqueza global, excluindo completamente de consideração a forma de distribuição dessa riqueza, isto é, os diferentes interesses individuais envolvidos na relação jurídica a quem aquela norma se aplica” (grifos nossos) (SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. cit., p. 78 e 79).

⁴⁶ Afirmação de Calixto Salomão (Op. cit., p. 42).

mercado⁴⁷. “A organização ideal da ordem privada é aquela que permita a ‘autocoordenação’ e o ‘autocontrole’. O Direito deve criar as condições para que ambas as garantias se efetivem”⁴⁸. Nesse sentido, os estudiosos de Freiburg rejeitavam qualquer intervenção excessiva e destacava a livre-iniciativa, numa posição contrária a que permitiu a consolidação do nazismo. Para eles, a escolha do consumidor seria garantida pela liberdade de concorrência.

Quanto à crítica aos postulados de Chicago, a principal é de que não seria possível prever os efeitos de uma prática concorrencial, de tal forma que o direito da concorrência seria um sistema de descobertas das melhores opções existentes e do comportamento mais racional a se adotar.

A Nova Economia Institucional (NEI), com seu expoente em Ronald Coase⁴⁹ ⁵⁰, entende que as relações econômicas ocorrem em ambientes de incerteza e, exatamente por isso, as instituições são fundamentais. As instituições são necessárias, tendo em vista que os contratos não são suficientes para eliminar todas as incertezas⁵¹. Em oposição aos estudiosos de Chicago, os estudiosos da NEI elegem as instituições como papel central de análise e os custos de transação como a conexão existente entre instituições e custos de produção⁵².

Assim, a grande contribuição da NEI é a consideração do contexto histórico na análise de qualquer prática empresarial⁵³. Em relação à aplicação do direito da

⁴⁷ Deve-se destacar que esta escola veio após a Segunda Guerra Mundial, na qual o nazismo havia se consolidado justamente pelo apoio de grandes grupos econômicos. Assim, a Escola de Freiburg repudiava tudo o que permitia a concentração para angariamento de lucros excessivos.

⁴⁸ SALOMÃO, Calixto. *Direito Concorrencial*. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 42.

⁴⁹ Por meio do trabalho *The nature of the firm* recebeu o Prêmio Nobel da Economia. O diferencial de Coase foi o estudo da firma de maneira ampla, não apenas com foco no processamento de transformações de tecnologia, mas os aspectos organizacionais e de relacionamento com clientes e fornecedores, eis que muito dessas atividades eram realizadas dentro da empresa. A firma procura maximizar sua eficiência ao optar por produzir internamente seus produtos ou obtê-los no mercado, ponderando os custos de produção e os custos de aquisição. Nesse sentido, a importância dos custos de transação. (ANDRADE, José Maria Arruda de. *Economicização do Direito Concorrencial*. São Paulo: QuartierLatin, 2014, p. 99).

⁵⁰ Dos grandes nomes, destacam-se Douglas North (Institutions, Institutional Change, and Economic Performance) e Oliver Williamson (The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead).

⁵¹ PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. *Defesa da concorrência e bem-estar do consumidor*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 114.

⁵² Nesse sentido, Roberto Pfeiffer ensina que a NEI “manifesta concordância com diversos postulados neoclássicos, tais como o fundamento da escassez, o papel do mercado na definição dos preços relativos e a função central da concorrência. No entanto, apresenta pontos diferenciais, dentre os quais o abandono do primado da ‘racionalidade instrumental’, a centralidade das instituições e o papel dos custos de transação como a conexão entre instituições e custos de produção”. (Op. cit., p. 111).

⁵³ AZEVEDO, Paulo Furquim. *A nova economia institucional e a defesa da concorrência: reintroduzindo a história*. Disponível em <http://www.ie.ufrj.br/datacenterie/pdfs/seminarios/pesquisa/texto_14_11.pdf>. Acesso em 12 de dezembro de 2015: “Sendo instituições definidas como as ‘regras do jogo’ que disciplinam

concorrência, a NEI destaca o contexto institucional que a prática se insere e o legado histórico (*path dependence*), ou seja, a perspectiva histórica em que a prática se insere.

Outra perspectiva que destoa da Escola de Chicago é a abordagem neoschumpeteriana⁵⁴ e esta possui especial importância neste trabalho, eis que considera a eficiência dinâmica como o interesse de uma política de defesa da concorrência.

(iv) Schumpeter e a consideração da eficiência dinâmica

Antes de trazer a crítica da abordagem neoschumpeteriana à Escola de Chicago, faz-se necessário discorrer um pouco sobre Joseph Alois Schumpeter que, apesar de exercer grande influência no direito da concorrência, não teve este como tema central dos seus estudos⁵⁵. Para Schumpeter, o mercado é caracterizado por um processo cíclico, em que o desenvolvimento é resultado da introdução de uma inovação que movimenta as empresas de um estado estacionário. Segundo ele, a inovação promove uma *destruição criativa*, cujos ciclos que seguem são de imitação, difusão e equilíbrio momentâneo, seguidos de outra inovação e de todos os ciclos. Assim, no auge da inovação, o empreendedor teria lucros decorrentes do monopólio temporário e vantagens na detenção da inovação em relação aos demais competidores⁵⁶, o que seria perdido com o tempo, haja vista a difusão da inovação, que promoveria um equilíbrio momentâneo e o retorno ao estado estacionário até o aparecimento de outra inovação que resultaria em um novo ciclo.

Schumpeter explica que eventuais restrições à concorrência, como aumento de preços, restrições à produção, entre outros, seriam, nas condições desse “vendaval eterno”, meros incidentes. E conclui que “não há mais paradoxo neste caso do que haveria em dizer que os carros correm cada vez mais rapidamente porque possuem freios”⁵⁷.

as interações humanas, o contexto histórico torna-se imprescindível para o seu estudo, pois é a partir dele que se identifica o desenho institucional, sua evolução e efeitos sobre o desempenho econômico”.

⁵⁴ A não utilização do termo “Escola”, mas “abordagens” após Chicago é pelo fato de reunirem “vários desenvolvimentos teóricos na econômica e na análise econômica do direito que surgiram após a consagração do pensamento de Chicago nos Estados Unidos”. (ANDRADE, José Maria Arruda de. *Economicização do Direito Concorrencial*. São Paulo: QuartierLatin, 2014, p. 96).

⁵⁵ A obra mais importante de Joseph A. Schumpeter foi *Capitalismo, Socialismo e Democracia*. Versão em português de SCHUMPETER, Joseph A. *Capitalismo, socialismo e democracia*. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961. Disponível em: <<http://www.libertarianismo.org/livros/jscsd.pdf>>.

⁵⁶ Interessante para este trabalho a observação de Schumpeter quanto às estratégias utilizadas pelo inovador: “Daí a necessidade de se recorrer a expedientes de proteção, como patentes, ocultamento temporário de certos processos ou, em alguns casos, contratos de longa duração obtidos com antecedência”. (Ibidem, p. 115).

⁵⁷ Ibidem, p. 116.

A inovação, para este autor, é a essência do sistema capitalista e causa maior de sua instabilidade⁵⁸. Nesse sentido, Schumpeter explica que, por exemplo, os “preços rígidos”, ou seja, menos sensíveis às alterações de oferta e procura, seriam alterados por conta da entrada de uma nova mercadoria ou do aparecimento de uma nova marca, nunca deixando de se adaptar ao “progresso tecnológico”.

Como crítica à Escola de Chicago, Schumpeter teria pontuado que aqueles defendiam um equilíbrio estático, com foco nas mudanças de resultado e preço, de tal modo que não teriam observado a inovação como intrínseca ao sistema, que resulta em outras mudanças, como alteração na qualidade do produto e renovação do próprio mercado⁵⁹.

Trata-se de uma análise dinâmica do mercado, considerando a inovação como elemento de transformação endógeno, levando em conta não apenas os elementos do mesmo momento, como também a situação nas datas anteriores e a expectativa quanto ao futuro, além da consideração dos atributos do produto e serviço que, inclusive, podem resultar em novos mercados, e esta foi a grande contribuição na leitura de Schumpeter. Situações que implicam em inovação ou mudanças tecnológicas não produzem efeitos imediatos, ou mesmo de curto prazo. Assim, por conta da consideração da inovação como elemento que proporciona a dinâmica capitalista, faz-se uma análise da eficiência *dinâmica* da situação⁶⁰.

A mensuração das eficiências por meio dos pressupostos de Chicago também é cercada de críticas, enquanto a análise das eficiências dinâmicas possibilitaria alguma solução. Mario Luiz Possas, ao analisar os métodos disponíveis para análise das

⁵⁸ “O impulso fundamental que põe e mantém em funcionamento a máquina capitalista procede dos novos bens de consumo, dos novos métodos de produção ou transporte, dos novos mercados e das novas formas de organização industrial criadas pela empresa capitalista”. (SCHUMPETER, Joseph A. *Capitalismo, socialismo e democracia*. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961, p. 110. Disponível em: <<http://www.libertarianismo.org/livros/jscsd.pdf>>).

⁵⁹ Interessante a leitura feita por Herbert Hovenkamp da análise de Schumpeter dos neoclássicos: “*Schumpeter’s vision was striking, in sharp contrast with the conventional neoclassical model of competitive markets, where the focus was on changes in output and price, relatively leisurely shifts in consumer tastes, and exceptional strategic behavior that occasionally dislodged one technology and displaced it by another. Neoclassical competition is a little like watching the ocean when it is calm, while Schumpeterian competition is like watching a raging storm or perhaps even a tidal wave*” (grifo nosso) (HOVENKAMP, Herbert. *Schumpeterian Competition and Antitrust*. U Iowa Legal Studies Research Paper No. 08-43, October 1, 2008. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=1275986>> ou <<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1275986>>. Acesso em 12 de dezembro de 2015).

⁶⁰ A eficiência analisada de forma estática não mais suprimia uma análise de concentrações ou condutas com implicações em inovações e mudanças tecnológicas, cujos efeitos são futuros.

eficiências⁶¹, dispôs que o problema não estaria da adoção da eficiência alocativa, mas na consideração desta de forma *exclusiva*⁶². Nesse sentido, o autor destaca que não haveria um critério normativo único e completamente satisfatório para a avaliação e ponderação de benefícios e custos sociais e conclui que “estamos, em boa medida, num terreno não isento de subjetividade e de juízos de valor, ao contrário do que supõem os adeptos da escola de Chicago”⁶³.

Nesse sentido, numa análise de eficiência dinâmica, devem ser consideradas as incertezas que uma inovação pode gerar no mercado, não anteriormente tratadas, como apontado por Kenneth Arrow⁶⁴ e sumarizadas por Possas: a eficiência dinâmica deve considerar (i) um *trade-off* intertemporal entre eficiências presente e futura, ou seja, a análise deve ser realizada a longo prazo; (ii) tratar não apenas das economias de custos, mas com outros atributos do serviço ou do produto⁶⁵; e (iii) a consideração de incertezas quanto às eficiências a serem atingidas, aspecto mais difícil e complexo, haja vista a dificuldade de mensuração.

Verifica-se que a sugestão de análise de eficiências considera fatores valorativos e elementos sem um grau de certeza matemático, como estava nas fórmulas e gráficos dos estudiosos de Chicago.

(v) Concorrência promove inovação?

Schumpeter também é conhecido por defender que monopólios ou grandes empresas são mais inovadores que empresas em um ambiente de concorrência⁶⁶. Nesse

⁶¹ Mario Luiz Possas apresenta o gráfico de Williamson, que analisa o *trade-off* entre o excedente gerado e apropriado pelo consumidor e por um monopólio, por meio de diferentes métodos de avaliação (como Harberger e Cyert e March), além da eficiência que se busca, alocativa, produtiva ou distributiva. (POSSAS, Mario Luiz. Eficiência seletiva: uma perspectiva neo-schumpeteriana evolucionária sobre questões econômicas normativas. *Revista de Economia Política*, vol. 24, nº 1 (93), p. 79-89, janeiro-março/2004. Disponível em: <<http://www.rep.org.br/pdf/93-6.pdf>>. Acesso em 5 de outubro de 2016).

⁶² *Ibidem*, p. 84.

⁶³ *Ibidem*, p. 86.

⁶⁴ ARROW, Kenneth. Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. In *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*. Princeton University Press, 1962, p. 610. Disponível em: <<http://www.nber.org/chapters/c2144.pdf>>. Acesso em 7 de outubro de 2016.

⁶⁵ Destaca-se ainda a consideração deste item não apenas na eficiência, mas na análise e definição do próprio mercado relevante em análise.

⁶⁶ “Logo que descemos aos detalhes; e procuramos verificar em que itens isolados do orçamento foi maior o progresso, a pista não nos conduz às portas das firmas que funcionam em condições de concorrência comparativamente livre, mas exatamente aos portões das grandes empresas - as quais, como no caso da maquinaria agrícola, explicam grande parte do progresso observado no setor da concorrência - surgindo a

sentido, o autor dispõe que a análise da anticompetitividade de uma conduta deve verificar seus efeitos líquidos: “não há qualquer razão que justifique o desmembramento *indiscriminado* dos trustes ou a condenação de *todas* as práticas que podem ser qualificadas de restrições ao comércio”⁶⁷, numa defesa dos monopólios e das grandes empresas.

Ao se falar em Schumpeter e sua opinião quanto à consideração dos monopólios como mais inovadores que empresas em concorrência, remete-se de imediato ao debate com Arrow (ainda que não tenha havido um debate propriamente dito, pois eles não foram contemporâneos).

Segundo Arrow, concorrência, mas não monopólios, promove inovação. Para Arrow, o incentivo para inovar é menor para um monopolista que para empresas em um ambiente com condições de concorrência, mas mesmo no último cenário, é menor que o socialmente desejável⁶⁸. A explicação de Arrow é que um monopolista teria um custo para introduzir uma inovação que não resultaria, no final, num ganho adicional de negócios por já possuir quase todo o mercado disponível. Diferentemente da situação em concorrência, em que uma empresa inova porque tem expectativa de ganhar mais negócios ao obter a parcela de mercado que é de seus concorrentes. Arrow analisa o custo do investimento em inovação e conclui que do ponto de vista de lucros e perdas caberia ao governo ou a uma agência financiar as pesquisas de inovação⁶⁹.

Diversos estudos vieram do debate entre Schumpeter e Arrow, a fim de verificar se um monopólio incentiva ou não a inovação⁷⁰.

Hovenkamp, por exemplo, concorda com Arrow e ainda destaca que a inovação advinda de grandes empresas ou monopólios tende a ser para práticas exclusionárias de concorrentes, e que essas práticas resultam, conseqüentemente, em restrição à inovação⁷¹.

suspeita chocante de que a grande empresa contribuiu mais para a criação desse nível de vida do que para reduzi-lo”. (SCHUMPETER, Joseph A. *Capitalismo, socialismo e democracia*. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961, p. 109. Disponível em: <<http://www.libertarianismo.org/livros/jscsd.pdf>>).

⁶⁷ Ibidem, p. 119.

⁶⁸ ARROW, Kenneth. Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. In *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*. Princeton University Press, 1962, p. 610. Disponível em: <<http://www.nber.org/chapters/c2144.pdf>>. Acesso em 7 de outubro de 2016.

⁶⁹ Ibidem, p. 623.

⁷⁰ Nesse sentido, por exemplo, Joseph Stiglitz diz que os monopolistas têm um incentivo menor para inovar e chegam a desincentivar a inovação. Na leitura do caso Microsoft, o autor dispõe que esta empresa teria feito exatamente isso. (STIGLITZ, Joseph E. Economic Foundations of Intellectual Property Rights. *57 Duke Law Journal*, p. 1693-1924, 2008. Disponível em: <<http://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol57/iss6/3>>. Acesso em 27 de outubro de 2016).

Jonathan Baker dispõe que atualmente deve-se ir além do debate entre “Schumpeter vs. Arrow” e entender o direito da concorrência como essencial para o incentivo à inovação e que este está entre os objetivos do direito da concorrência⁷². A sugestão de Baker é que a aplicação do direito da concorrência foque em tipos de mercado⁷³ e tipos de condutas em que a intervenção deste direito pode promover inovação⁷⁴.

Nesse sentido, dispõe o autor que a aplicação do direito da concorrência para incentivar a inovação se daria, primeiro, por meio da reprovação de acordos entre concorrentes para que não haja pesquisa e desenvolvimento, sem justificativa razoável; segundo, o direito da concorrência promoveria a inovação por contestar transações de concentração que reduzem o número de prováveis inovadores, quando não comprovadas determinadas eficiências; terceiro, o direito da concorrência contestaria condutas que aumentam os custos de transação de empresas que poderiam promover inovações.

No mesmo sentido é a opinião de Tim Wu, para quem “se a maximização do bem-estar do consumidor é o objetivo da Lei de Defesa da Concorrência, assim a proteção e a promoção da inovação deveriam ser um importante, e talvez o objetivo primordial da aplicação do direito da concorrência”⁷⁵.

⁷¹ HOVENKAMP, Herbert J. *Competition for Innovation*. U Iowa, Legal Studies Research Paper, n. 13-26, p. 9, October 1, 2012. Disponível em <<https://ssrn.com/abstract=2008953>>. Acesso em 14 de setembro de 2016.

⁷² BAKER, Jonathan B. Beyond Schumpeter vs. Arrow: How Antitrust Fosters Innovation. *Antitrust Law Journal*, vol. 74, p. 602, June 1, 2007. Disponível em <<https://ssrn.com/abstract=962261>>. Acesso em 15 de setembro de 2016.

⁷³ Quanto aos tipos de mercado, Baker cita três: (i) “winner-take-most” ou “winner-take-all”, trata-se de Mercado em que o inovador de sucesso espera adquirir boa parte do mercado por conta de fatores como de propriedade intelectual, economias de escala na produção, efeitos de rede e ausência de preferência dos compradores por uma variedade de produtos. O mérito de uma intervenção do direito concorrencial se daria por meio da identificação e punição de atos exclusionários; (ii) mercado/indústria em que desenvolvimentos tecnológicos ou regulatórios determinam o futuro da concorrência, este mercado é explicado com o exemplo de empresas de telefonia, que devem ser preparadas para a entrada de concorrência de outros mercados, como cabo e wireless; (iii) indústrias que crescem rapidamente, ainda que esse mercado tenda a ser dinâmico, pode acontecer de as empresas acreditarem que uma (líder) obtenha vantagem maior, de tal forma que os recursos em pesquisa e desenvolvimento possa ser desestimulados, nesses casos, o autor conclui: ainda que haja necessidade de haver uma proteção mais forte das invenções para otimizar o investimento, o direito da concorrência encontra aplicação. (BAKER, Jonathan B. Beyond Schumpeter vs. Arrow: How Antitrust Fosters Innovation. *Antitrust Law Journal*, vol. 74, p. 593-598, June 1, 2007. Disponível em <<https://ssrn.com/abstract=962261>>. Acesso em 15 de setembro de 2016).

⁷⁴ O direito da concorrência promove a inovação por meio da contestação de práticas que prejudicam a concorrência de produtos. Nesta análise, Baker utiliza muito da existência de razoabilidade da prática para a constatação de sua ilicitude. Assim, o autor destaca que impedir acordos horizontais de fixação de preço e alocação de clientes, além de acordos para facilitar coordenação, sem quaisquer justificativas, incentiva a concorrência para inovação (Ibidem, p. 599-600).

⁷⁵ “For decades now, experts and scholars have agreed that if maximizing consumer welfare is the point of antitrust law, then the protection and promotion of innovation should be an important and perhaps the paramount goal of antitrust enforcement”. (WU, Tim. Taking Innovation Seriously: Antitrust Enforcement If

Pela leitura de Wu e pelo abordado anteriormente na análise dos objetivos do direito da concorrência pelas diferentes escolas de pensamento, inovação e bem-estar do consumidor se identificam. Nesse sentido, ao se reconhecer a inovação como objetivo do direito da concorrência, necessariamente se reconhece o bem-estar do consumidor e também o contrário, haja vista que a inovação proporciona àquele mais, melhores e até menos custosas opções.

Nesse sentido, Robert Lande, grande expoente na consideração da escolha dos consumidores como objetivo fundamental do direito da concorrência, destaca a relação crucial entre inovação e o bem-estar do consumidor: a inovação é o fator mais importante na determinação da escolha do consumidor em longo prazo⁷⁶.

Segundo Lande, uma análise geral das violações do direito da concorrência, tais como cartéis, transações que permitem uma concentração de poder de mercado, condutas exclusionárias, permite concluir que todas as infrações têm em comum a restrição à escolha do consumidor⁷⁷. Para este autor, a escolha do consumidor inclui as abordagens de análise de preço e de eficiências. E pela consideração da escolha do consumidor como objetivo do direito da concorrência, fatores relegados antes, como a inovação, estariam no auge das considerações⁷⁸.

Para a política de defesa da concorrência brasileira, essa observação tem especial importância eis que, nos objetivos expressamente elencados no artigo 1º da Lei de Defesa da Concorrência, está a defesa dos consumidores, de tal forma que, eleito esse o objetivo, a inovação é também visada pelo direito da concorrência brasileiro.

Do breve panorama apresentado, verifica-se uma evolução dos objetivos do direito da concorrência, desde a eleição de estruturas pulverizadas; passando pela consideração apenas das eficiências econômicas, alocativa e produtiva, como sinônimo de bem-estar do

Innovation Mattered Most. *Antitrust Law Journal*, Vol. 78, p. 313-328, February 14, p. 313, 2012. Disponível em < <https://ssrn.com/abstract=2166525>>. Acesso em 12 de outubro de 2016).

⁷⁶ “(...) *the long term source of optimal consumer choice*”. (LANDE, Robert H. A Traditional and Textualist Analysis of the Goals of Antitrust: Efficiency, Preventing Theft from Consumers, and Consumer Choice. *Fordham L. Rev.*, Vol. 81 p. 2349, 2013).

⁷⁷ Idem.

⁷⁸ “*In theory these factors are supposed to be considered under every approach. But as a practical matter, under a price or efficiency approach, factors such as service, innovation, quality, privacy, and variety are as a practical matter sometimes relegated to the footnotes of the analysis, where they are too often forgotten. The consumer choice approach, by contrast, in effect moves non-price issues up into the text where they play a much more prominent role in the analysis and result. Near the end of this Article, the evolution of the U.S. Merger Guidelines will illustrate the differing emphases that have been given to choice issues over time*”. (Ibidem, p. 2393).

consumidor; com a consequente relativização de tais eficiências, para a consideração de outros elementos e assunção da eficiência dinâmica, identificação da escolha dos consumidores e da própria inovação como objetivos do direito da concorrência.

1.2.3 Configuração de uma infração anticoncorrencial no direito brasileiro

Apresentados os objetivos da política de defesa e do direito da concorrência, com a eleição do bem-estar dos consumidores e da inovação entre eles, além da consideração de eficiências dinâmicas na análise de uma conduta, pergunta-se como se dá a proteção de tais interesses pelo direito da concorrência.

Na aplicação do direito da concorrência, e na sua principal ferramenta, a Lei de Defesa da Concorrência, o órgão de defesa da concorrência brasileiro atua por meio (i) do controle preventivo de estruturas de mercado, com a análise prévia de operações no mercado, como fusões, aquisições, incorporações, joint ventures, contratos associativos e consórcios⁷⁹; e (ii) do controle de condutas contrárias à ordem econômica e à concorrência, com o exercício abusivo de poder de mercado.

A compreensão da configuração de uma infração à ordem econômica pode ser entendida, primordialmente, com a conjugação de dois dispositivos da Lei de Defesa da Concorrência.

O primeiro artigo da lei, com os objetivos deste diploma legal, alude expressamente à repressão às infrações contra a ordem econômica orientada por *princípios constitucionais* e pela *repressão ao abuso do poder econômico*⁸⁰. O segundo é o artigo 36, que dispõe os pressupostos para a configuração do ilícito concorrencial:

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;
III - aumentar arbitrariamente os lucros; e
IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

⁷⁹ Tal como apresentado no artigo 90 da Lei de Defesa da Concorrência.

⁸⁰ Artigo 1º da Lei de Defesa da Concorrência: “Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC e dispõe sobre a prevenção e a **repressão às infrações contra a ordem econômica**, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e **repressão ao abuso do poder econômico**”. (grifos nossos)

§ 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 do caput deste artigo.

§ 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. [...] (grifo nosso)

Da análise dos dois artigos e do estudo da configuração de uma conduta anticoncorrencial que se fará a seguir, a definição de *poder econômico* se torna imprescindível. Isto porque, além de previsto como objetivo da Lei de Defesa da Concorrência no seu primeiro artigo, os pressupostos de um ato contrário à concorrência, dispostos nos quatro incisos do artigo 36 que define uma conduta anticoncorrencial, têm relação com o *poder econômico*⁸¹.

A possibilidade de exercer *poder econômico*, e mais precisamente, *poder de mercado*, é então condição necessária para a configuração de uma conduta contrária à concorrência⁸². Modesto Carvalhosa, em obra sobre o tema⁸³, dispôs que a Lei de Defesa da Concorrência, ao designar expressamente o fenômeno do poder econômico como objeto de sua disciplina, teria visado “excluir do âmbito daquele diploma legal as demais práticas restritivas do livre comércio, que não sejam originárias do poder econômico”.

Desse modo, para a *repressão ao abuso do poder econômico* capitulada na Lei de Defesa da Concorrência, deve haver *poder econômico*, que possa ser exercido

⁸¹ Bastante explicativo é a lição de Jorge Fagundes: “A argumentação em favor da implementação de políticas antitruste tem como pilar fundamental a proposição de que a concorrência, concebida como um processo em que o funcionamento da ‘mão invisível’ dos mercados seria capaz de gerar o máximo de benefício para a coletividade, deve ser protegida contra alguns efeitos colaterais oriundos do próprio impulso que a movimenta. Sustenta-se que **a busca do lucro por agentes privados pode, em certas circunstâncias, levar ao acúmulo assimétrico de poder econômico, tornando-os capazes de manipular as condições de concorrência a seu favor**. O principal efeito dessa manipulação, a ser evitado pelos órgãos de defesa da concorrência, seria, então, a redução do grau de eficiência de Pareto e, supostamente, dos níveis de bem-estar social, por meio da fixação de preços superiores aos respectivos custos marginais” (grifo nosso). (FAGUNDES, Jorge. *Fundamentos econômicos das políticas de defesa da concorrência: eficiência econômica e distribuição de renda em análise antitruste*. São Paulo: Singular, 2003, p. 12).

⁸² Nesse sentido, verifica-se o apontado por Paula Forgioni na diferença entre a lei brasileira e a americana: “Essa diferença entre a lei brasileira (*também de repressão ao abuso de poder econômico, além da proteção da livre concorrência*) e lei americana (*de tutela da livre concorrência*) é absolutamente fundamental e deve ser considerada no processo de interpretação do art. 36, sob pena de transpormos, daquela realidade, princípio que não faz parte de nosso sistema jurídico e que com ele não é compatível”. (FORGIONI, Paula A. *Os fundamentos do antitruste*. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 141).

⁸³ Na obra intitulada *Poder Econômico*, de 1967, Modesto Carvalhosa fez uma leitura da primeira lei de concorrência brasileira, lei n. 4.138/1962. (CARVALHOSA, Modesto. *Direito Econômico – Obras Completas*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 411).

abusivamente. Sem *poder econômico*, unitário ou coletivo⁸⁴, não há abuso e não há infração à ordem econômica.

(i) Infração concorrencial: poder econômico, poder de mercado e posição dominante

Ao lado de poder econômico, os conceitos de *poder de mercado* e *posição dominante* são determinantes para o completo entendimento da configuração de condutas anticoncorrenciais.

As definições de *poder econômico*, *poder de mercado* e *posição dominante* encontram contribuições de renome na doutrina brasileira, porém, nem sempre convergentes. Isso decorre da escolha do conceito realizada pelo legislador, do momento de sua utilização pelo autor, da profundidade dada ao tema pela autoridade ou pelo estudioso, além de outros fatores que interferem na definição dos institutos.

Entendem-se como sinônimos *poder econômico* e *poder de mercado*⁸⁵. Essa também parece ser a opção realizada pela autoridade de concorrência brasileira, tanto em pareceres e votos, quanto em guias e resoluções⁸⁶.

Modesto Carvalhosa define o poder econômico como a capacidade de opção econômica independente, “naquilo em que essa capacidade decisória não se restringe às

⁸⁴ A autoridade de concorrência brasileira entende que o poder econômico pode ser contabilizado coletivamente quando diversos agentes são responsáveis por uma conduta.

⁸⁵ Sérgio Varella Bruna define como sinônimos *poder econômico* e *poder de mercado* no trecho: “pode-se dizer que posição dominante é aquela que confira a seu detentor quantidade substancial de poder econômico ou de mercado (...)”. (BRUNA, Sérgio Varella. *O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 115). Vicente Bagnoli dispõe que “o poder econômico se traduziria em poder de mercado, ou seja, a empresa detentora de poder econômico teria condição de impor seus anseios ao mercado, já que detentora de poder de mercado” (BAGNOLI, Vicente. *Direito Econômico*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 197).

⁸⁶ Nesse sentido, o uso de “poder de mercado” no *Guia para Análise de Atos de Concentração Horizontal*, lançado em 27 de julho de 2016. De fato, “poder econômico” não é utilizado uma única vez no documento. Em documento mais antigo, mas de importância significativa, também se encontra a opção por “poder de mercado”. Trata-se da Resolução n. 20 de 9 de junho de 1999, em que se apresentam os parâmetros, com base em experiências nacional e internacional, para análise das condutas anticompetitivas. Em nenhum momento fala-se em “poder econômico”, mas apenas “poder de mercado”. Em pareceres da autoridade, cita-se como exemplo a Nota Técnica n. 26/2016 no Processo Administrativo n. 08700.002600/2016-30, na análise do enquadramento de discriminação de preços e condições de contratação como ilícito concorrencial, fez-se necessária a análise da utilização pela representada do seu “*poder de mercado para fixar preços diferentes para o mesmo produto ou serviço, discriminando-os entre clientes, de forma a prejudicar a livre concorrência*”. Em condutas de cartel, analisa-se o mercado afetado pela conduta, bem como a “*probabilidade de poder de mercado por parte dos Representados*”, assim está na Nota Técnica n. 98/2015 do Processo Administrativo n. 08700.009125/2014-23.

leis concorrenciais do mercado. Titular do poder econômico, portanto, é a empresa que pode tomar decisões econômicas apesar ou além das leis concorrenciais do mercado”⁸⁷.

Roberto Pfeiffer apresenta a definição de *poder de mercado* que se assimila a *poder econômico*: “consiste na posição de preponderância da empresa no mercado em que se insere, influenciando na conduta das demais concorrentes ou, ainda, subtraindo-se à influência dessas últimas, por meio de uma conduta indiferente e delas independente em alto grau”⁸⁸. Assim, *poder econômico* é uma condição que dá ao agente a *capacidade* de influenciar os comportamentos alheios e tomar decisões de forma independente.

Vicente Bagnoli apresenta uma abordagem importante do poder econômico ao defini-lo como:

[...] condição econômica da empresa (compreendida em conjunto ao grupo econômico ao qual faz parte) e a possibilidade de essa empresa intervir no mercado, mesmo que detentora de pequena participação (*market share*), de maneira a impor aos outros *players* condição tal que não consigam resistir à disputa⁸⁹.

Na definição acima, fica evidente que não é a participação de mercado que define o *poder econômico/poder de mercado* de uma empresa em um mercado. São muitos os fatores relevantes que determinam a mensuração do *poder econômico*.

O poder econômico depende não só da participação no mercado, mas também de uma série de outros fatores que devem ser levados em conta, como, por exemplo, a existência de barreiras à entrada ou mesmo a natureza do produto. A participação de mercado detida por um dado agente econômico, assim, nos dá somente uma vaga ideia da extensão real do poder que por ele é realmente detido⁹⁰.

Outro conceito importante para a definição de condutas contrárias à concorrência é a de *posição dominante*. De acordo com Paula Forgioni,

⁸⁷ CARVALHOSA, Modesto. *Direito Econômico – Obras Completas*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 412. No mesmo sentido, Sérgio Varella Bruna, “poder econômico é a capacidade de determinar comportamentos econômicos alheios, em condições diversas daquilo que decorreria do sistema de mercado, se nele vigorasse um sistema concorrencial puro”. (BRUNA, Sérgio Varella. *O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 104 e 105).

⁸⁸ PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. *Defesa da concorrência e bem-estar do consumidor*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 222.

⁸⁹ BAGNOLI, Vicente. *Direito Econômico*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 197.

⁹⁰ BRUNA, Sérgio Varella. *O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 118. Originalmente, Areeda e Kaplow.

A posição dominante implica sujeição (seja dos concorrentes, seja de agentes econômicos atuantes em outros mercados, seja dos consumidores) àquele que o detém. Ao revés, implica independência, liberdade de agir sem considerar a existência ou o comportamento de outros sujeitos⁹¹.

Ainda que bastante idêntica à definição de Modesto Carvalhosa e Sérgio Varela Bruna de *poder econômico*, a definição de *posição dominante* de Paula Forgioni é baseada numa graduação de *poder econômico*. Nesse sentido, o trecho que antecede a definição de *posição dominante* trazida acima:

Parte-se do pressuposto de que mesmo a empresa que não atue sozinha no mercado pode deter *poder econômico* tal (ou seja, *razoável*) que lhe permita agir de forma *independente* e com *indiferença* à inexistência ou comportamento dos outros agentes⁹². (grifos do autor)

Assim, a *posição dominante* é uma graduação do *poder econômico*, de tal forma que para a configuração de uma infração concorrencial é imprescindível a existência de *poder econômico*, porém não de *posição dominante*, e para ter *posição dominante* é imprescindível a existência de *poder econômico*. Nesse exato sentido, o disposto por Modesto Carvalhosa:

A posição dominante supõe um pré-estado de poderio econômico. É consequência dêste. Mais do que isso, no entanto, é fruto direto e imediato da imperfeição estrutural do mercado e do aproveitamento da insuficiente apropriação dêsse mesmo mercado por parte dos concorrentes. (...) **A empresa revestida de poder econômico, ao encontrar-se em posição dominante no mercado tem, mais do que em qualquer outra circunstância, uma capacidade decisória que transcende às leis concorrenciais**⁹³. (grifos nossos, mantida grafia original)

Assim, a *posição dominante* é a detenção de um *poder econômico razoável* que garante a possibilidade de agir de forma independente e indiferente a outros agentes do mercado e a sujeição destes ao detentor de *posição dominante*⁹⁴.

⁹¹ FORGIONI, Paula A. *Os fundamentos do antitruste*. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 261.

⁹² *Ibidem*, p. 257.

⁹³ CARVALHOSA, Modesto. *Direito Econômico – Obras Completas*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 419.

⁹⁴ Nesse sentido, Luís Fernando Schuartz, para quem “poder de mercado é, nessa descrição, o conceito mais geral a partir do qual os demais podem ser construídos como espécies, em função seja do grau de poder detido por um ou mais agentes econômicos num dado mercado, seja, ainda, da maior ou menor liberalidade no tocante à dimensão (ou dimensões) em que admite expressar-se o poder de mercado” (SCHUARTZ, Luís Fernando. *Ilícito antitruste e acordos entre concorrentes*. *Revista de Direito mercantil, industrial, econômico*

Independente da identificação de *poder econômico/poder de mercado* com *posição dominante*⁹⁵, a configuração de uma infração concorrencial impescinde de *poder de mercado*, que concede ao agente a possibilidade de definir e alterar as condições de mercado de forma independente.

Quanto à mensuração deste poder de mercado, é de se destacar a existência de alguns instrumentos, como o “índice de Lerner”⁹⁶, porém, considerando algumas variáveis da fórmula nem sempre acessíveis na análise de um caso concreto, há a busca por critérios mais simples. Nesse sentido, está a análise da participação do agente no mercado afetado pela conduta (mercado relevante), que a Lei de Defesa da Concorrência “presume” no patamar de 20% para detenção de poder de mercado⁹⁷.

A identificação do mercado relevante em que se tem participação ou ocorre o abuso permeia, assim, a análise de poder econômico. De tal maneira que o primeiro passo na análise de uma conduta anticoncorrencial é o mercado relevante, seguido pela identificação de participação de mercado do agente investigado, para então se chegar à análise do que a lei presume existência de poder de mercado, que deverá ser confirmada na investigação com outros critérios de mercado.

e financeiro, São Paulo: Malheiros Editores, ano XL, vol. 124, p. 51 e 52, outubro-dezembro 2001). Importante destacar ainda o conceito apresentado no site do Cade: “posição dominante é condição necessária, mas não suficiente para a existência de poder econômico” e “Se, mesmo tendo posição dominante em um mercado relevante, a decisão de elevação unilateral de preços por parte de uma empresa puder ser contestada pela reação de concorrentes efetivos ou potenciais, então essa empresa não possui poder de mercado”. (Vide: <http://www.cade.gov.br/servicos/perguntas-frequentes/perguntas-gerais-sobre-defesa-da-concorrancia>). Entretanto, ainda que seja o contrário do aqui apresentado – poder econômico como pressuposto para existência de posição dominante – verifica-se que a diferença também está na graduação e condição entre os dois institutos.

⁹⁵ Luís Fernando Schuartz explica que “*Exercício de poder de mercado*, em outras palavras, é o termo que serve para *generalizar* e *traduzir*, teórica, analítica e operacionalmente, expressões que aparecem explicitamente nas legislações antitruste e que têm um significado ambíguo e difuso, tais como *abuso de poder econômico* ou, mesmo, *abuso de posição dominante*” (grifos nossos). (SCHUARTZ, Luís Fernando. *Ilícito antitruste e acordos entre concorrentes. Revista de Direito mercantil, industrial, econômico e financeiro*, São Paulo: Malheiros Editores, ano XL, vol. 124, p. 51, outubro-dezembro 2001).

⁹⁶ Traduzido pela fórmula: $(P - C_m) / P$, em que P é o preço, C_m é o custo marginal.

⁹⁷ Artigo 36 da Lei de Defesa da Concorrência: “§ 2o Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateralmente 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”. Importante destacar que o termo “posição dominante” veio com a primeira lei de concorrência brasileira, que, por sua vez, foi influenciada pelo artigo 86 do Tratado de Roma. Em precedente europeu em que se aplica este dispositivo, posição dominante é bem explicada: *The dominant position... relates to a position of economic strength enjoyed by an undertaking which enables it to prevent effective competition being maintained on the relevant market by affording it the power to behave to an appreciable extent independently of its competitors, its customers and ultimately of the customers. (...) The existence of a dominant position may derive from several factors which taken separately are not necessarily determinative but among these factors a highly important one is the existence of very large market shares.* (grifo nosso). Caso 85/76 (1979).

Importante destacar que a definição de mercado relevante não é considerada elemento necessário na investigação de uma conduta ou sua definição é considerada elemento acessório à investigação, quando se pressupõe a existência de poder de mercado na conduta sob análise.

Na definição do mercado a ser considerado relevante para aplicação do direito da concorrência, devem ser verificados os produtos que concorrem entre si, que compõem um mercado apartado dos demais e para os quais há diferentes agentes que o comercializam.

A definição de mercado relevante encontra duas dimensões: do produto, em que se analisa a demanda e a oferta, e geográfica.

Da análise do mercado relevante pela ótica da demanda, há a definição do mercado de acordo com os bens que os consumidores consideram como substitutos. Na análise do mercado relevante sob a ótica da oferta, verifica-se a facilidade de empresas que estejam fora do mercado passem a produzir o produto que define o mercado, também se verifica a facilidade de entrada no mercado considerando-se as barreiras à entrada⁹⁸.

A definição geográfica se dá por meio da análise dos custos de transporte e distribuição e quanto isso influencia na compra do consumidor. Para se chegar a tais dados, podem ser realizadas pesquisas de mercado, solicitação de esclarecimentos às partes, aos concorrentes e mesmo a terceiros, entre uma série de outros métodos de investigação.

Definido o mercado relevante sob essas óticas – nem sempre todas são utilizadas –, verifica-se a participação do agente investigado em tal mercado. As unidades de aferição da participação variam de acordo com o mercado, assim podem ser consideradas peças, quilos, quantidades vendidas, capacidade de produção e outros.

Para análise do poder de mercado, além da participação de mercado, analisa-se a existência de barreiras à entrada, custos irrecuperáveis, exigências legais e regulatórias, economias de escala, grau de integração na cadeia produtiva, fidelidade dos consumidores a marcas estabelecidas, histórico de entradas, probabilidade, tempestividade e suficiência

⁹⁸ “A escolha entre a primeira e a segunda hipótese dependerá de diversos fatores. Se for possível de antemão identificar as empresas que possam redirecionar sua produção, a análise tenderá a incluir tais empresas diretamente no mercado relevante. Diversamente ocorrerá, caso tais empresas, desde logo, não possam ser identificadas, ou quando se considere que, apesar de ainda inexistentes, seu surgimento seja provável, por razões econômicas. Neste último caso, a hipótese tenderá a ser tratada no campo *barreiras à entrada*”. (BRUNA, Sérgio Varela. *O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 90 e 91).

de entrada, entre diversos outros fatores que determinam a existência de poder de mercado⁹⁹.

Assim, ainda que a participação de mercado seja o elemento principal na análise de poder de mercado, não é o único critério a ser verificado, existindo outros elementos que determinam a existência ou não de poder de mercado.

A título de exemplificação, verifica-se a análise de poder de mercado realizada pela Comissão Europeia, validada pelo Tribunal de Primeira Instância¹⁰⁰, no caso Microsoft¹⁰¹ e a análise realizada pela Superintendência-Geral no caso das autopeças.

(a) Análise de poder de mercado no caso Microsoft – conduta de recusa de fornecimento de informações relativas à interoperabilidade

As análises realizadas pelas autoridades concorrenciais europeias, Comissão Europeia e Tribunal de Primeira Instância, no caso Microsoft, somadas às contestações da empresa, são bastante pertinentes para a apreciação do mercado relevante e poder de mercado para a configuração da infração concorrencial.

A Comissão Europeia identificou três mercados relevantes afetados pela conduta: (i) *mercado relevante de sistemas operacionais para computadores pessoais* (PC clientes) que se referem a sistemas de *software* que controlam funções básicas de um computador para utilização individual ligado a uma rede informatizada (neste mercado, o *software* Windows é comercializado); (ii) *mercado relevante de sistemas operacionais para servidores em rede* que se referem a sistemas operacionais concebidos e comercializados para fornecer, de modo integrado, os serviços de infraestrutura de base a um número limitado de computadores pessoais ligados por uma rede de pequeno ou médio porte, concebidos para compartilhar arquivos e impressoras entre usuários; (iii) *mercado relevante de leitores multimídia* que se referem a *software* para leitura, em formato digital, de conteúdos de som e imagem (mercado em que é comercializado o Windows Media Player).

⁹⁹ O Guia de Análise de Atos de Concentração Horizontal do Cade (Guia H) conta com uma eleição de critérios para de verificação da existência de poder de mercado.

¹⁰⁰ Atual Tribunal-Geral.

¹⁰¹ Ainda que o caso seja de outra jurisdição, a análise do poder de mercado é bastante pertinente e bem exemplifica o anteriormente apresentado.

A Comissão Europeia identificou a existência de posição dominante, esta entendida como um grau elevado de poder de mercado, nos dois primeiros mercados. Para tanto, utilizou a participação de mercado somada a outros critérios. Assim, na identificação da posição dominante no *mercado de sistemas operacionais para computadores pessoais*, a Comissão se baseou nos seguintes elementos:

- (i) participação de mercado da Microsoft era superior a 90%;
- (ii) o poder de mercado da Microsoft teria beneficiado a estabilidade e a continuidade ininterruptas da empresa;
- (iii) existência de obstáculos significativos ao acesso a esse mercado, devido a efeitos de rede indiretos;
- (iv) tais efeitos de rede indiretos são devidos, por um lado, pelo fato de os consumidores apreciarem as plataformas em que podem utilizar um grande número de aplicações e, por outro, pelo fato de que os criadores de *software* elaborarem aplicações para os sistemas operacionais para computadores pessoais que são os mais populares junto aos consumidores.

Desse modo, verifica-se que, ainda que a participação de mercado fosse elevada (90%), na análise de posição dominante, elementos como barreiras à entrada (indicados como “efeitos de rede indiretos”) criados pela própria Microsoft foram também considerados. A Comissão ainda identificou que o Windows não seria apenas um produto dominante, mas o “padrão” neste mercado¹⁰².

A identificação de posição dominante da Microsoft no *mercado de sistemas operacionais para servidores em rede* é ainda mais interessante, considerando que a Microsoft contestou a definição da Comissão deste mercado relevante.

Segundo a Comissão, haveria posição dominante da Microsoft neste mercado, eis que:

- (i) a participação de mercado da Microsoft é de, ao menos, 60%, considerando os principais concorrentes da empresa neste mercado;
- (ii) este mercado se caracteriza pela existência de vários obstáculos de acesso devidos a efeitos de rede e à recusa da Microsoft de divulgar as informações relativas à interoperabilidade;

¹⁰² Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 32.

- (iii) existência de ligações entre este e o mercado de sistemas operacionais para computadores pessoais.

Mais uma vez, além da identificação de participação de mercado, barreiras à entrada devidas, segundo a Comissão, à própria Microsoft, foram consideradas para a averiguação de posição dominante.¹⁰³

A Microsoft, na contestação à definição deste mercado relevante pela Comissão, dispôs que este teria sido considerado muito restrito. O Tribunal de Primeira Instância rebateu o argumento da empresa validando os critérios da Comissão. Nesse sentido, o Tribunal destacou a análise realizada dos diversos requisitos, como a substituíbilidade dos produtos do lado da demanda, por um lado, e do lado da oferta, por outro¹⁰⁴.

Quanto à substituíbilidade do lado da demanda, o Tribunal ratificou a decisão da Comissão quanto à inexistência de produtos que tivessem a capacidade de exercer “pressões concorrenciais de tal ordem que [pudessem] ser incluídos no mesmo mercado de produtos em análise”¹⁰⁵. O Tribunal destacou os estudos de mercado realizados pela Comissão, além da inexistência de argumentos da Microsoft que demonstrassem o contrário.

A Microsoft contestou ainda a metodologia aplicada para o cálculo de participação no mercado de sistemas operacionais para servidores em rede. Segundo a Microsoft, tal metodologia não daria nenhuma “informação relevante sobre a posição dominante”¹⁰⁶. O Tribunal de Primeira Instância validou novamente o cálculo realizado pela Comissão, bem como sua metodologia.

Importante destacar ainda que um dos critérios da Comissão na análise da existência de um *abuso de posição dominante* pela Microsoft foi o de eliminação da

¹⁰³ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 558.

¹⁰⁴ Para tanto, a decisão destaca expressamente os parâmetros de análise indicados na explicação apresentada acima: “[u]m mercado de produto relevante compreende todos os produtos e/ou serviços considerad[os] permutáveis ou substituíveis pelo consumidor devido às suas características, preços e utilização pretendida”. (...) a substituíbilidade do lado da oferta pode igualmente ser tomada em consideração na definição dos mercados nos casos em que os seus efeitos são equivalentes aos da substituição do lado da procura em termos de eficácia e efeito imediato. Tal requer que os fornecedores possam transferir a sua produção para os produtos relevantes e comercializá-los a curto prazo sem incorrer em custos ou riscos suplementares significativos em resposta a pequenas alterações duradouras nos preços relativos”. Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 484.

¹⁰⁵ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 486.

¹⁰⁶ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 533.

concorrência¹⁰⁷. Para tanto, a Comissão dividiu a apreciação em quatro partes, sendo que uma delas, pertinente à análise da existência de poder de mercado ora realizada, foi a evolução do mercado de sistemas operacionais para servidores em rede.

A Comissão analisou a alteração nas participações de mercado da Microsoft e dos seus concorrentes no mercado relevante de sistema operacional para servidores em rede e verificou que a participação da Microsoft teve um crescimento rápido e significativo e que continuava a progredir; em comparação, seus concorrentes, tiveram uma presença pequena, sem qualquer crescimento. A Comissão atribuiu a isso a ausência de interoperabilidade entre os sistemas, o que representaria um abuso da posição dominante da Microsoft.

Nesse sentido, a Comissão observou que, após o lançamento pela Microsoft dos sistemas operacionais em rede, seguido dos lançamentos da geração Windows 2000 como sistemas operacionais de computadores pessoais, em que a interoperabilidade ficou evidente, com limitações dos sistemas de computadores pessoais, a participação de mercado da Microsoft sofreu um aumento contínuo e elevado, resultado direto da não abertura das informações aos concorrentes, o que, na visão da Comissão, seria um abuso da posição dominante.

O Tribunal de Primeira Instância passou por diversos critérios utilizados pela Comissão na análise de mercado que evidenciaram uma diminuição da concorrência e dispôs que “a evolução do mercado revelava um risco de eliminação da concorrência no mercado dos sistemas operacionais para servidores em rede”.¹⁰⁸

Essa frase sozinha pode representar que o crescimento por méritos da Microsoft representaria um indício de conduta anticoncorrencial, porém, essa conclusão deve ser analisada ao lado de todas as circunstâncias de participação e aumento de participação de mercado da Microsoft no mercado de servidores em rede analisadas pela Comissão.

Assim, verifica-se a pertinência da definição do mercado relevante para a análise da trajetória do agente, como um dos quesitos utilizados na identificação de *abuso de poder de mercado*.

¹⁰⁷ Cada um dos critérios será analisado em ponto específico deste trabalho.

¹⁰⁸ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 618.

(b) Análise de poder de mercado no caso Microsoft – conduta de venda casada

A definição do mercado também foi contestada pela Microsoft na análise da conduta de venda casada, segunda infração investigada pelas autoridades concorrenciais europeias no caso da Microsoft, em análise.

Para a configuração desta prática, é pressuposto a existência de dois mercados distintos, que a Comissão identificou como o mercado de sistemas operacionais para computadores pessoais (sistema operacional Windows é um deles) e o mercado de leitores multimídia (Windows Media Player, como exemplo de produto deste mercado).

A Microsoft sustentou que a “funcionalidade multimídia” não seria um produto distinto do sistema operacional Windows para computadores pessoais. Ou seja, o Windows Media Player seria uma “funcionalidade” do sistema, estando, assim, no mesmo mercado relevante.

O Tribunal destacou uma série de elementos relativos à natureza, características técnicas do Windows Media Player, além de fatos observados no mercado, na história e desenvolvimento dos referidos produtos, e da prática de comercialização da Microsoft deste produto, que indicariam a existência de uma procura dos consumidores apenas para o leitor multimídia.

Nesse caso, o poder de mercado da Microsoft estava no outro mercado, o de sistemas operacionais de computadores pessoais, por meio do qual se tentava alavancar a venda do Windows Media Player. A constatação de que por determinado período o Windows Media Player não poderia ser desinstalado de um computador pessoal significaria, ainda, mais uma atuação abusiva por parte da Microsoft.

Nesse sentido, mais uma vez, a análise do mercado relevante foi fundamental para a identificação dos requisitos da infração.

(c) Análise de poder de mercado no caso das autopeças

A identificação de poder de mercado no caso das autopeças foi determinante para a opinião da autoridade sobre a existência de efeitos anticompetitivos da prática¹⁰⁹.

¹⁰⁹ É importante destacar que não há, ainda, uma decisão final da autoridade concorrential brasileira neste caso. A análise foi realizada com base na opinião da Superintendência-Geral do Cade, na Nota Técnica n. 15/2016, que concluiu pela existência de uma conduta anticoncorrencial pelas montadoras e envio do caso

A definição de mercado relevante foi questionada tanto pelas montadoras, representadas no processo administrativo em análise, quanto pela Anfape – Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças, representante, ao longo da instrução da averiguação preliminar e do processo administrativo.

A definição aceita foi a de que a indústria analisada se divide em dois mercados: (i) mercado primário (*foremarket*), de fabricação e venda de veículos novos, no qual as montadoras concorrem entre si, e (ii) mercado secundário (*aftermarket*), de fabricação e venda de autopeças de reposição, no qual atuam as montadoras, fabricantes independentes de autopeças e fabricantes autorizados e terceirizados pelas montadoras, que muitas vezes atuam também como fabricantes independentes de autopeças¹¹⁰.

A montadora Ford sugeriu que os mercados *foremarket* e *aftermarket* deveriam ser considerados um único mercado relevante. Segundo a montadora, o consumidor levaria em consideração as peças do *aftermarket* na escolha do veículo, de tal forma que essa “interdependência” entre os mercados, advinda da escolha do consumidor, resultaria na conclusão por um único mercado relevante.

O Conselheiro-relator, em voto que entendeu pela instauração do processo administrativo, não concordou com a existência de um único mercado relevante, mas destacou que a interdependência indicada possuiria relevância na “análise de mérito sobre efeitos concorrenciais da relação entre o segmento primário e o secundário”¹¹¹. Isso porque, segundo o Conselheiro-relator, é necessário analisar como a concorrência no mercado primário afetaria as condições de concorrência no mercado secundário.

O Conselheiro-relator destacou que o mercado em análise trata de peças “*must-match*”, ou seja, as autopeças de reposição devem ser a reprodução exata do desenho da peça original, de tal forma que um farol de um Ford Fusion não substitui o farol de um Fiat Uno. Ademais, se o que se busca é um farol, o consumidor não poderia adquirir um para-choque.

Vê-se, portanto, que a substituíbilidade pelo lado da demanda entre diferentes peças de reposição e entre diferentes montadoras e marcas **não existe**. O

para a instrução do Tribunal do Cade, de junho de 2016; e do Tribunal do Cade, em voto do Conselheiro-relator Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, para a instauração do processo administrativo para a investigação da conduta, em dezembro de 2010.

¹¹⁰ Voto do Conselheiro-relator, nota de rodapé n. 60.

¹¹¹ Voto do Conselheiro-relator, p. 25.

mercado relevante de lanternas esquerdas de Ford Fusion será um, enquanto o mercado relevante de capôs de Fiat Uno será outro.¹¹² (grifo do autor)

A montadora Volkswagen, por sua vez, alegou que não se poderia falar em um mercado relevante para cada autopeça, tendo em vista a existência de uma “notável substituíbilidade pelo lado da oferta”¹¹³. O Conselheiro-relator refutou o argumento, tendo em vista que as montadoras buscam a eliminação de peças que substituiriam as peças de reposição original¹¹⁴ e que “a existência de desenho industrial por parte das montadoras já seria um obstáculo que impediria outra empresa de reproduzir as autopeças aqui mencionadas”¹¹⁵, de tal forma que não haveria a alegada substituíbilidade.

Assim, o Conselheiro-relator entendeu que cada tipo de peça de reposição de cada veículo em particular, constitui, em regra, um mercado relevante distinto, no mercado de fabricação de peças de reposição. Esta opinião foi ratificada pela Superintendência-Geral.

Considerando cada peça como um mercado relevante e que cada peça corresponde à proteção de um direito de propriedade intelectual que lhe garante exclusividade e exclusão de terceiros quanto a sua exploração econômica, observou-se a existência de um poder de mercado das montadoras no *aftermarket*¹¹⁶. Mais especificamente, o que se identificou foi um monopólio das montadoras em cada um dos mercados objetos de propriedade intelectual, de maneira que “os proprietários de automóveis, uma vez adquirido o veículo, terão apenas uma opção de fornecedor de peças, sendo obrigados a se submeter às opções, aos preços e às condições impostas pelas montadoras”¹¹⁷.

Assim, ao lado da identificação de uma detenção completa de cada mercado relevante, foram identificadas condições de barreiras à entrada, especificamente os direitos de propriedade intelectual, autonomia quanto à definição de preços e condições, que determinaram a identificação pela autoridade de um poder de mercado.

¹¹² Voto do Conselheiro-relator, p. 28.

¹¹³ O argumento da Volkswagen é que os produtores podem facilmente fabricar um ou outro produto: “não pode haver nenhuma dúvida quanto à obrigatoriedade de inclusão desses mesmos produtos entre os ofertantes de cada um dos mercados”, autos do processo administrativo, p. 3412.

¹¹⁴ Voto do Conselheiro-relator, p. 28. Destaca-se que o argumento da montadora tratou da facilidade de alteração de fabricação entre uma e outra peça, o que parece não ter sido apreciado nas decisões.

¹¹⁵ Nota Técnica n. 15/2016, p. 128.

¹¹⁶ “Toda vez que o proprietário de um veículo da marca Fiat, Ford ou Volkswagen tiver que trocar uma autopeça desse veículo, ele precisará, necessariamente, adquirir essa peça, respectivamente, da Fiat, da Ford ou da Volkswagen. Em outras palavras, essas montadoras terão o monopólio do fornecimento das autopeças de reposição de seus veículos. Tal monopólio, vale lembrar, poderá vigor por até 25 anos, nos termos da Lei de Propriedade Industrial, tempo esse maior que a vida média do próprio veículo”. Voto do Conselheiro-relator, p. 30 e 31.

¹¹⁷ Voto do Conselheiro-relator, p. 32.

Tentou-se relativizar a existência desse poder de mercado com a alegação da possibilidade de fabricação de peças *tunning* (peças que são diferenciadas da peça original e visam uma diferenciação do veículo). Ocorre que, segundo parecer juntado aos autos pela Anfape, as peças originais e as peças *tunning* não poderiam ser consideradas substitutas pois os dois tipos de peças atendem a interesses e expectativas diversos dos consumidores¹¹⁸.

Assim, estaria identificado o poder de mercado decorrente da detenção de um direito de propriedade intelectual.

(ii) Infração concorrencial: intenção na produção de efeitos

Verificado o *poder de mercado*, o outro pressuposto para a configuração de uma conduta anticoncorrencial é a identificação da intenção do agente em gerar efeitos negativos, ainda que potenciais, ao mercado.

A eleição da *intenção* como pressuposto, entretanto, é controversa, tendo em vista que o *caput* do artigo 36 da Lei de Defesa da Concorrência dá margem para a interpretação da existência de responsabilidade objetiva, ao dispor que 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” (grifos nossos).

No entanto, o dispositivo constitucional que fundamenta a Lei de Defesa da Concorrência, artigo 173, § 4º, exige a intenção do agente, ao utilizar da expressão *que vise à* na sua redação¹¹⁹.

Prevalece a disposição da Constituição Federal que exige a intenção do agente e afasta-se, assim, a responsabilidade objetiva na análise de uma conduta anticoncorrencial¹²⁰.

Desse modo, a autoridade de defesa da concorrência deve identificar e demonstrar a intenção de um agente em produzir um ato danoso à concorrência, dano este concreto ou

¹¹⁸ Autos do Processo Administrativo n. 08012.002673/2007-5, p. 2863.

¹¹⁹ Artigo 173, §4º, da Constituição Federal de 1988 “A lei reprimirá o abuso do poder econômico **que vise à** dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”. (grifo nosso).

¹²⁰ Nesse sentido, voto vogal de Conselheiro do Cade no Processo Administrativo n. 08012.005101/2004-81: “ a preocupação do legislador, ao se valer da expressão ‘independentemente de culpa’ era evitar que a infração antitruste ficasse dependente da comprovação de dolo, e não adotar a responsabilidade objetiva” (grifo nosso).

potencial, além de comprovar o próprio dano concreto ou potencial para a caracterização e punição de uma infração à concorrência.

A seguir, pontuam-se os quatro possíveis objetivos de uma conduta para ser considerada infração à ordem econômica elencados na lei brasileira:

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

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

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;

III - aumentar arbitrariamente os lucros; e

IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

Dentre os objetivos elencados pela Lei de Defesa da Concorrência, um deles merece uma análise mais detalhada.

O objetivo do agente de “dominar mercado relevante de bens ou serviços” (inciso II) não será considerado anticoncorrencial se decorrer de seu próprio mérito. Nesse sentido, o próprio artigo 36: “§ 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 do caput deste artigo”.

Não há, portanto, uma conduta ilícita na dominação de mercado relevante decorrente de prática *não abusiva*. Buscar ou deter poder de mercado é objetivo de qualquer agente no mercado, a fim de aumentar sua participação e ter mais rentabilidade, assim, não são ações abusivas. A dominação de mercado apenas será considerada ilícita se realizada com *abuso* de poder de mercado, pressuposto para a identificação de uma conduta anticompetitiva.

Nesse sentido, destaca-se que eventual detenção de poder de mercado obtido por um direito de propriedade intelectual não é ilícito¹²¹, ou seja, devem ser analisados os efeitos e justificativas da prática para se verificar a ilicitude no uso de um poder de mercado. Trata-se da solução encontrada para o limite do que é ilícito em relação a um

¹²¹ Nesse sentido, a SDE, quando entendeu pelo arquivamento do caso da Anfape dispôs que não haveria abuso de poder econômico no caso de “atribuir temporariamente a exclusividade sobre a exploração econômica de uma determinada invenção/modelo de utilidade/desenho industrial, mesmo que o preço a se pagar no curto prazo seja mais elevado do que aquele que seria na ausência dessa proteção”. (Nota Técnica n. 15/2016, p. 10).

detentor de poder de monopólio, haja vista que nem toda prática efetivada por um detentor de poder de mercado ou poder de monopólio é ilícita.¹²²

(iii) Opção legislativa na análise das infrações contra a ordem econômica: contexto e razoabilidade

Com base nas experiências nacional e internacional, a autoridade concorrencial brasileira vislumbrou a necessidade de considerar “o contexto específico em que cada prática ocorre e sua razoabilidade econômica” para algumas condutas. Assim foi disposto em resolução promulgada pelo Cade¹²³: “é preciso considerar não apenas os custos decorrentes do impacto, mas também o conjunto de eventuais benefícios dela decorrentes de forma a apurar seus efeitos líquidos sobre o mercado e o consumidor”.

Esse método de análise da razoabilidade de uma conduta, em que se consideram os aspectos negativos e positivos de uma prática em relação ao mercado e ao consumidor, é chamado de “regra da razão”.

A origem deste tipo de análise de uma prática atentatória à concorrência está na aplicação da Seção 1 do *Sherman Act*, dos Estados Unidos, que dispõe como ilícito: “Todo e qualquer contrato, combinação na forma de truste ou qualquer outra forma, ou conspiração em restrição ao tráfico ou comércio entre os diversos Estados, ou com nações estrangeiras, é declarado ilegal”¹²⁴.

¹²² Luis Fernando Schuartz, que destaca que “de um ponto de vista teórico e de política de defesa da concorrência, trata-se de uma proposta de solução consistente para o problema do desenho de uma fronteira entre lícito e ilícito com relação às condutas unilaterais de agentes econômicos que detêm poder (ou quase-poder) de monopólio”. SCHUARTZ, Luís Fernando. Inovações e defesa da concorrência: em busca de uma política que minimize os custos de decisões equivocadas. In: TIMM, Luciano Benetti; PARANAGUÁ, Pedro (Org.). *Propriedade intelectual, antitruste e desenvolvimento: o caso da transferência de tecnologia e do Software*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 46. Em seguida o autor cita o caso norte-americano Trinko, que traz com precisão o apresentado neste ponto: “*The mere possession of monopoly power, and the concomitant charging of monopoly prices, is not unlawful; it is an important element of the free-market system. The opportunity to charge monopoly prices - at least for a short period - is what attracts ‘business acumen’ in the first place; it induces risk taking that produces innovation and economic growth. To safeguard the incentive to innovate, the possession of monopoly power will not be found unlawful unless it is accompanied by an element of anticompetitive conduct*”. (grifo no original). Disponível em: <<https://www.law.cornell.edu/supct/html/02-682.ZO.html>>.

¹²³ Trata-se da Resolução 20/99 que já se encontra revogada. Entretanto, considerando que essa resolução tinha como escopo dar concretude aos artigos 20 e 21 da lei n. 8.884/94, que permanecem na lei n. 12.529/2011, além da ausência de outra resolução sobre esse tema, não se deve ignorar tais considerações.

¹²⁴ “*Every contract, combination in 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*”.

Este dispositivo resultava na decisão por ilicitude de atos que, embora restringissem a concorrência, eram benéficos à economia e aos consumidores. Nessa análise, a mera conduta é considerada anticoncorrencial, por conta da presunção de efeitos líquidos negativos, numa consideração *per se* (por si só) de ilicitude.¹²⁵

Devido à constante aplicação inadequada do dispositivo, a Suprema Corte daquele país passou a considerar ilícitos os atos que implicassem em uma restrição *não razoável* à concorrência, com a enunciação da chamada “regra da razão”¹²⁶. Trecho da decisão paradigmática, no caso *Standard Oil Co. of New Jersey vs. United States*, de 1911, é bastante explicativo:

[...] o *Sherman Act* evidenciava a pretensão não de restringir o direito de celebrar e fazer cumprir contratos, tais que resultam de uma combinação como quais que têm outra origem, que não constroem desarrazoadamente o comércio interestadual ou internacional; e sim de proteger este comércio de restrições desarrazoáveis, sejam conseguidas, por meio velhos, sejam conseguidas por meio novos¹²⁷.

Eleanor Fox, ao fazer a leitura do caso *Leegin* dos Estados Unidos, destacou a preocupação de que as regras *per se* resultariam no aumento do custo do sistema antitruste ao proibir condutas pró-competitivas e aumentariam, assim, os custos de litigância ao promover diversos processos na revisão das decisões¹²⁸.

Assim, o entendimento é de que práticas comerciais empreendidas para fins legítimos, em que há uma restrição *razoável* da concorrência, não devem ser consideradas infrações à concorrência, pois resultam em outros benefícios que superam a restrição concorrencial gerada, ainda que tais práticas tenham sido realizadas por um detentor de poder de mercado elevado.

¹²⁵ “The *per se* rule says that once we know a certain amount about a practice we can pass judgment on its legality without further inquiry. The difference between a *per se* and a ‘rule of reason’ standard lies in how much we need to know before we can make that decision”. (HOVENKAMP, Herbert J. *Federal Antitrust Policy. The Law of Competition and its practice. West Group*, p. 251, 1999).

¹²⁶ Verifica-se um debate anterior na Suprema Corte quanto à consideração de “todo e qualquer contrato” como desarrazoável. No caso *United States vs. Trans-MissouriFreightAssociation*, de 1897, há uma discussão sobre a consideração apenas de contratos que desarrazoadamente constroem o comércio, porém foi entendido que o empregado de “todo e qualquer contrato” não visa uma limitação na aplicação da lei. No caso *United States vs. Joint Traffic Association*, de 1898, o Juiz Peckham, o mesmo juiz cuja decisão prevaleceu no caso anterior, reconheceu que uma interpretação ilimitada da lei levaria o *Sherman Act* à proibição da maioria dos contratos.

¹²⁷ SHIEBER, Benjamin M. *Abusos do poder econômico*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1966, p. 75.

¹²⁸ Eleanor Fox, na análise do caso *Leegin* que trata da análise da recusa de venda e imposição de preço de revenda de cinto da marca *Leegin* e a análise da atuação da empresa sob a regra *per se* e sob a regra da razão. (FOX, Eleanor. *The Efficiency Paradox. How the Chicago School overshot the mark: the effect of conservative economic analysis on U.S. antitrust*. Oxford: R. Pitofsky, 2008, p. 77. Disponível em <<https://ssrn.com/abstract=1431558>>. Acesso em 14 de março de 2016).

Calixto Salomão explica que a evolução na análise das condutas acrescentou, além da razoabilidade, a *justificação* da prática. Assim, eventual restrição à concorrência deve ser injustificada¹²⁹ para ser considerada anticoncorrencial. Evidente que a margem para discussão do que é *razoável* ou *justificável* é enorme.

Na Europa, a aplicação da regra da razão encontra previsão legal, especificamente no artigo 101, item 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (antigo artigo 81 do Tratado da Comunidade Europeia), que cria uma espécie de isenção a condutas que “contribuam para melhorar a produção ou a distribuição dos produtos ou para promover o progresso técnico ou econômico, contanto que aos utilizadores [leia-se, consumidores] se reserve uma parte equitativa do lucro daí resultante (...)”¹³⁰. Ou seja, se verificado que a eventual restrição à concorrência gera o desenvolvimento econômico e/ou tecnológico com benefícios ao consumidor, não haveria infração, pois os resultados líquidos serão positivos.

Na legislação europeia, o artigo acima transcrito é especificamente previsto para condutas. No Brasil, pode-se identificar uma redação similar no artigo 88, parágrafos 5º e 6º da Lei de Defesa da Concorrência, porém, este artigo refere-se apenas à análise de atos de concentração¹³¹.

O parágrafo 5º disciplina as hipóteses de concentração não permitidas pela lei, pois resultam em eliminação da concorrência em parte substancial de mercado relevante, com a potencialidade de criar ou reforçar uma posição dominante ou resultar na dominação de mercado relevante de bens ou serviços, caso não observadas as hipóteses do parágrafo 6º. Este apresenta uma análise da razoabilidade da concentração, com as justificativas para uma restrição à concorrência ser aceita:

¹²⁹ AREEDA, Phillip. *The Rule of Reason in Antitrust Analysis: General Issues*. Disponível em <[http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/antitrust.pdf/\\$file/antitrust.pdf](http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/antitrust.pdf/$file/antitrust.pdf)>. Acesso em 7 de outubro de 2016. Para este autor, a regra da razão hoje é composta por três etapas: (1) analisa-se qual o prejuízo causado aos consumidores; (2) verifica-se o objetivo da prática e se esse objetivo possui virtudes que o redimem e (3) verifica-se a inexistência de uma alternativa, menos lesiva à concorrência.

¹³⁰ “3. As disposições no n. 1 podem, todavia, ser declaradas inaplicáveis:

- a qualquer acordo, ou categoria de acordos, entre empresas,
- a qualquer decisão, ou categoria de decisões, de associações de empresas, e
- a qualquer prática concertada, ou categoria de práticas concertadas, contribuam para melhorar a produção ou a distribuição dos produtos ou para promover o progresso técnico ou econômico, contanto que aos utilizadores [leia-se, consumidores] se reserve uma parte equitativa do lucro daí resultante, e que: a) Não imponham às empresas em causa quaisquer restrições que não sejam indispensáveis à consecução desses objetivos; b) Nem deem a essas empresas a possibilidade de eliminar a concorrência relativamente a uma parte substancial dos produtos em causa”.

¹³¹ Título VII da Lei 12.529/11, Do controle de concentrações.

§ 6º Os atos a que se refere o § 5º deste artigo poderão ser autorizados, desde que sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os seguintes objetivos:

I - cumulada ou alternativamente:

a) aumentar a produtividade ou a competitividade;

b) melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou

c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; e

II - sejam repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes.

Destaca-se que se chegou a considerar a previsão para uma análise das condutas pelo método da regra da razão. Nesse sentido, o projeto de lei de 2004 que resultou na atual Lei de Defesa da Concorrência contava com o seguinte dispositivo:

§ 5º Não constituem infração à ordem econômica, para efeito do disposto neste artigo, as condutas que promovam a eficiência econômica e o bem-estar dos consumidores, e cujos benefícios, cumulativamente: I - não possam ser obtidos de outro modo que implique menores restrições ou prejuízos à livre concorrência; II - compensem as restrições causadas à livre concorrência, devendo ser compartilhados entre os seus participantes e os consumidores ou usuários finais.

Porém, este parágrafo foi retirado na aprovação da lei em vigência. Ainda que não haja previsão da aplicação de uma análise razoável da conduta na Lei de Defesa da Concorrência brasileira, a aplicação da regra da razão encontra respaldo no artigo 173, § 4º da Constituição Federal, eis que, ao exigir o abuso de poder econômico na configuração de uma infração à concorrência, haveria alusão à razoabilidade da conduta¹³², de tal forma que esse método é, e deve ser, aplicado.

As razões que serão ponderadas numa análise da razoabilidade da conduta variam a depender dos objetivos eleitos pela política de defesa da concorrência, que, como visto, variam dependendo do país ou do seu momento histórico. Ainda assim, independentemente de quais razões sejam consideradas, sempre deve haver a análise dos efeitos prejudiciais e benéficos da conduta aos consumidores e ao mercado para a configuração de uma conduta anticoncorrencial.

Portanto, a configuração de uma infração à concorrência passa pela verificação de poder de mercado, pela identificação dos objetivos legalmente previstos, ainda que

¹³² GONÇALVES, Priscila Brólio. *Fixação e sugestão de preços de revenda em contratos de distribuição*. São Paulo: Singular, 2002, p. 139. A autora explica que “de fato, ao subordinar a caracterização do ilícito à figura do *abuso*, a referida norma constitucional veda que a legislação ordinária (a Lei 8.884/94 ou outra que venha a substituí-la) institua infrações *per se*, aproximando-se, nesse sentido, de ambas as formulações da regra da razão nos Estados Unidos (...)”.

potenciais, do agente em relação ao mercado e aos consumidores, desde que a eventual restrição à concorrência não conte com razões e justificativas, cujo efeito líquido sobre o bem-estar do consumidor seja positivo.

Nos dois casos que têm sido analisados ao longo deste trabalho, verifica-se que a ponderação de efeitos em relação ao bem-estar do consumidor e à inovação e a análise da razoabilidade da conduta foram pontos abrangidos pelas decisões e pareceres. No caso das autopeças, na última análise realizada pela autoridade concorrencial, verifica-se que a última das cinco etapas para consideração da existência de uma infração à concorrência foi, exatamente, a ponderação dos efeitos da conduta e suas justificativas.

No caso Microsoft, dentre as “circunstâncias excepcionais” para a identificação de um abuso por meio do direito de propriedade intelectual, faz-se uma ponderação de efeitos quanto ao bem-estar dos consumidores, inovação e, especificamente, desenvolvimento tecnológico, além da verificação da razoabilidade da conduta, também trazida no caso como “justificativa objetiva”. Tais pressupostos serão analisados no capítulo específico da configuração de infração por meio do direito de propriedade intelectual.

1.3 Propriedade intelectual e concorrência

Dado que se considera que o direito de propriedade intelectual garante um monopólio e o direito da concorrência o refuta, é recorrente a alegação de que há uma contradição entre tais regimes jurídicos. No entanto, como será analisado a seguir, o direito de propriedade intelectual não resulta, necessariamente, em monopólio. A garantia da exploração exclusiva do objeto tutelado por um direito de propriedade intelectual nem sempre confere um poder de mercado, visto que pode haver outros produtos substitutos ao objeto protegido.

Ademais, ainda quando existente um poder de mercado decorrente de um direito de propriedade intelectual, deve-se verificar o abuso deste poder para a identificação da infração à ordem econômica.

A exclusividade na exploração de um bem imaterial restringe a liberdade de atuação de terceiros. No entanto, como será abordado a seguir, não há uma restrição aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Não há também imunidade da aplicação dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência ao direito de propriedade

intelectual. Como o cenário de atuação do direito de propriedade intelectual é o mercado, sua exploração observa limites de repressão ao abuso de poder econômico e proteção ao bem-estar dos consumidores.

1.3.1 Monopólio, poder de mercado e direito de exclusividade: a análise do que é garantido por um direito de propriedade intelectual

O grande debate entre o direito de propriedade intelectual e o direito da concorrência é que aquele incentiva a inovação ao limitar a concorrência e este incentiva a inovação ao proteger a concorrência, a fim de promover o bem-estar do consumidor. Pode-se dizer, portanto, que ambos perseguem o mesmo objetivo, de diferentes maneiras¹³³.

É intrínseco ao direito de propriedade intelectual a exploração exclusiva de um produto ou serviço durante determinado tempo e, assim, a exclusão de terceiros.

Observa-se que os termos adotados para explicar a “exclusão de terceiros” promovida por um direito de propriedade intelectual são, usualmente, “garantia de um monopólio temporário” ou “garantia de um poder de mercado”. A utilização de tais expressões faz o direito de propriedade intelectual ir de encontro ao direito da concorrência, que visa, justamente, afastar as situações de monopólio e impedir a utilização de poder de mercado de forma a prejudicar a concorrência e o bem-estar dos consumidores.

¹³³ Esta afirmação está no documento de mesas redondas sobre os direitos de propriedade intelectual da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) de 2004: “*The main purpose of competition policy is the protection of competition process, which better off the social welfare. In this equation, the preservation of competition process is a tool in order to achieve the final objective of increasing the wellbeing of the society. In this juncture, the competition policy has the same objective with IPR rules. However, competition rules and IPR rules pursue their objectives in different ways*”. Disponível em: <<http://www.oecd.org/daf/competition/34306055.pdf>>. Acesso em 11 de outubro de 2016. A mesma afirmação é de Herbert Hovenkamp. *IP and Antitrust Policy: A Brief Historical Overview*. University of Iowa Legal Studies Research, Paper Number 05-31, December, p. 2, 2005. Ou ainda, nas orientações da Comissão Europeia para a aplicação de regras de concorrência em contratos de licenciamento de tecnologia: “Com efeito, estes dois corpos legislativos têm o mesmo objetivo fundamental, que é promover o bem-estar dos consumidores e a afetação eficaz dos recursos. A inovação constitui um componente essencial e dinâmico de uma economia de mercado aberta e competitiva. Os direitos de propriedade intelectual favorecem uma concorrência dinâmica, incentivando as empresas a investir no desenvolvimento de produtos e de processos novos ou melhorados. O mesmo sucede com a concorrência, na medida em que pressiona as empresas a inovar. Por esta razão, tanto os direitos de propriedade intelectual como a concorrência são necessários para promover a inovação e garantir que esta é explorada em condições competitivas”.

No entanto, o direito de propriedade intelectual não cria um monopólio, preocupação do direito da concorrência¹³⁴. O monopólio, de maneira bastante simples, é a situação em que uma empresa detém a totalidade do mercado relevante e completa influência sobre os preços praticados no mercado¹³⁵. Trata-se de situação em que o produto ou serviço oferecido é único e/ou há barreiras de entrada que impedem e dificultam a entrada no mercado. Ou seja, possui poder de mercado suficiente para definir e alterar as condições de mercado de forma independente.

Porém, não é isso que assegura o direito de propriedade intelectual. Esse sistema garante *imunidade da atividade de outras empresas* quanto ao objeto tutelado, de tal forma que outros produtos substitutos poderiam concorrer com o objeto do direito de propriedade intelectual no mesmo mercado, inexistindo, assim, a garantia de um monopólio^{136 137}.

¹³⁴ Nesse sentido, SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Industrial, Direito Concorrencial e Interesse Público, *Revista CEJ*, Brasília, n. 35, p. 14, out./dez., 2006; WHISH, Richard. *Competition Law*. 6. ed. Oxford: University Press, 2008, p. 758; BASSO, Maristela. Análise dos direitos de propriedade intelectual sob a perspectiva do direito antitruste: especial referência às marcas. *Revista do Ibrac*, São Paulo, vol. 16, n. 1, p. 82-83, 2009; GRAU-KUNTZ, Karin. O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de auto móveis – uma análise crítica à recente decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE). *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo: Malheiros Editores, vol. 145, p. 169, jan./mar. 2007. Segundo esta, ao citar Heinemann: “a palavra monopólio empregada para designar o direito exclusivo sobre um bem imaterial deve ser necessariamente entendida de forma abstraída do direito antitruste e na sua acepção originária em grego, derivada de *μόνος* (*monos*) = único e de *πωλεῖν* (*pōlein*) = vender. Neste sentido o titular de um direito sobre um bem imaterial teria um monopólio por ser o único autorizado a explorar economicamente aquele bem” (p. 169).

¹³⁵ Calixto Salomão explica que o monopólio gera três consequências: (i) *dead-weight loss* – com o aumento dos preços praticados pelo monopolista, o consumidor simplesmente deixa de adquirir o produto; (ii) destinação dos recursos transferidos – o monopolista tende a utilizar o faturamento advindo com o monopólio para manter sua posição de monopolista; (iii) desestímulo à inovação e à melhoria de eficiência – em favor dos monopolistas, há o argumento das eficiências decorrentes da produção em escala. No entanto, logo a seguir haveria uma tendência à acomodação, em que por conta da posição privilegiada, o monopolista não se preocupa com os concorrentes. A situação pode ser reforçada na criação de barreiras de entrada, como barreiras legais. Por fim, Calixto Salomão destaca o efeito nocivo de um monopólio à destruição de renda. (SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial*. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 192 e 193).

¹³⁶ Importante destacar que Richard Whish pontua que o direito de propriedade intelectual confere aos seus titulares um direito exclusivo de se comportar ou agir de um modo específico (“*an exclusive right to behave in a particular way*”). Segundo o autor, “*A patent does not necessarily make the patentee a monopolist in an economic sense: there may be other products that compete with the subject-matter of the patent; however the patent does afford a degree of immunity from the activities of rival firms*”. (WHISH, Richard. *Competition Law*. 6. ed. Oxford: University Press, 2008, p. 758).

¹³⁷ Calixto Salomão destaca a opção da legislação da concorrência por “monopólio legal” (artigo 31 da Lei 12.529/2011) e sobre o tema dispõe que “já vai longe o tempo em que se acreditava que marcas e patentes conferiam verdadeiro monopólio no sentido econômico. E um mundo que se sofisticava e se especializa, as marcas e patentes nem sempre conferem poder no mercado. A não ser nos ramos de alta tecnologia, em que a patente efetivamente gera monopólio, ao menos temporário, praticamente todos os produtos, mesmo quando substituíveis, são dotados de patentes. Produtos patenteados concorrem com outros produtos patenteados ou até sem patentes”. (SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Industrial, Direito Concorrencial e Interesse Público*. *Revista CEJ*, Brasília, n. 35, p. 14-15, out./dez., 2006).

Ainda, um direito de propriedade intelectual não cria, necessariamente, barreiras à entrada em um mercado, como ocorre frequentemente numa situação de detenção e uso de poder de mercado suficiente. O titular de um direito de propriedade intelectual poderia tão somente proibir o uso e comercialização do objeto do direito, se não autorizado previamente. “Concorrentes podem ficar no mercado, outros novos podem aparecer desde que suas atuações no mercado sejam também novas, não óbvias, e não impliquem resultado de cópia ou usurpação de marcas”¹³⁸.

No uso da expressão “monopólio”, para Maristela Basso, haveria um “equivoco econômico”. Nesse sentido, a autora explica que:

A lei faz esta ‘presunção’ apenas ao igualar a unicidade requerida para justificar o direito de propriedade intelectual conferido na criação à ‘unicidade suficiente para obter poder de exclusividade de gozo de direitos (direito de exclusiva)’ em um dado mercado¹³⁹.

Não haveria, assim, direito de excluir um concorrente de um mercado, mas apenas o direito de impedir um outro agente de copiar ou usar o objeto do direito tutelado no período que viger seu uso exclusivo.

Chega-se à máxima de que o direito sobre bens imateriais limita, em um primeiro momento, a concorrência a curto prazo; porém, numa análise dinâmica do mercado, na consideração do fomento à inovação, haveria intensificação da concorrência a longo prazo. Herbert Hovenkamp explica que o direito da concorrência seria míope, “olha basicamente a corrida curta”, isto é, quanto mais empresas oferecerem serviços, mais competitivos serão os preços e os produtos, beneficiando, assim, os consumidores. Por sua vez, o direito de propriedade intelectual olharia para uma “perspectiva maior”, ao garantir períodos limitados de direito exclusivo, promoveria a inovação, que resultaria em mais competitividade a longo prazo, beneficiando os consumidores¹⁴⁰.

¹³⁸ BASSO, Maristela. Análise dos direitos de propriedade intelectual sob a perspectiva do direito antitruste: especial referência às marcas. *Revista do Ibrac*, São Paulo, vol. 16, n. 1, p. 85, 2009.

¹³⁹ *Ibidem*, p. 83. Ainda a autora: “os direitos de propriedade intelectual não conferem aos seus titulares a capacidade e o poder de controlar preços em um mercado, mas tão somente confere aos titulares direito de coibir outros da prática de certos atos quando estes implicam cópia ou reprodução de direito protegido por patente ou marca sem autorização do titular”. (p. 84).

¹⁴⁰ HOVENKAMP, Herbert. *IP and Antitrust Policy: A Brief Historical Overview*. University of Iowa Legal Studies Research, Paper Number 05-31, December, p. 2, 2005.

Assim, verifica-se que o direito de propriedade intelectual não garante, necessariamente, um poder de mercado, pois não impede oferecimento de outros produtos substitutos ao objeto tutelado.

1.3.2 Direito de propriedade intelectual e os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência

A Constituição Federal, ao prever a proteção dos bens imateriais, não utiliza expressões que vão de encontro ao direito da concorrência – como garantia de monopólio ou de poder de mercado –. Nesse sentido, o texto constitucional sequer faz ressalvas quanto aos princípios da livre iniciativa ou da livre concorrência. Ainda assim, é importante analisar a alegação de restrição aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência pelo direito de propriedade intelectual. Para tanto, primeiramente, analisa-se a exclusividade de exploração outorgada por um direito de propriedade a um bem imaterial.

O texto constitucional faz uso da expressão de “privilégio temporário” no uso do invento industrial, além de “proteção” às criações industriais, à “propriedade” das marcas, aos nomes e outros sinais distintivos (inciso XXIX) e “direito exclusivo” de exploração das obras autorais (inciso XXVII).

Com exceção das marcas e outros signos distintivos, cuja previsão da tutela por meio de propriedade já está na Constituição Federal, as leis ordinárias do ordenamento jurídico brasileiro não deixam dúvidas quanto à tutela jurídica por meio do direito de propriedade dos bem imateriais, cujo uso do direito exclusivo se dá por determinado tempo.

Ainda que a garantia de um direito de propriedade tradicional seja *permanente* e o privilégio garantido para o direito de propriedade intelectual seja *temporário*, verifica-se que, enquanto o privilégio viger, a exploração é exclusiva do seu detentor, contra terceiros, nos exatos termos do direito de propriedade tradicional.

No entanto, a proteção de um bem imaterial por um direito de propriedade não possui os mesmos fundamentos da proteção de um bem material. O direito de propriedade

foi pensado para proteção de um bem escasso¹⁴¹, a fim de garantir a este bem uma exploração exclusiva que mantivesse sua viabilidade, disponibilidade e o protegesse de danos. Nesse sentido, o direito de propriedade de um terreno permite ao proprietário que o explore de forma exclusiva, garantindo a viabilidade do bem.

O que não se verifica em um bem imaterial. Uma ideia, um conjunto de informações, uma fórmula, uma forma, um *software*, não são escassos na sua essência. Ou seja, a exploração por uma pessoa de uma informação não impede a exploração por outra, sem danificar ou inviabilizar a informação explorada. A fórmula de um medicamento farmacêutico, por exemplo, pode ser aplicada inúmeras e repetidas vezes por diferentes pessoas, sem que perca sua viabilidade; o mesmo acontece com um *software*, que pode ser replicado sem que a ideia perca sua funcionalidade; ou ainda o desenho de uma lanterna, que pode ser utilizado, sem que seja gasto ou impossibilite outros de utilizarem o mesmo desenho.

Assim, a exclusividade de exploração garantida ao bem material, por conta da sua escassez, não encontra aplicação imediata aos bens imateriais.

O problema decorrente da ausência de escassez de um bem imaterial é o resultado contrário ao fomento à inovação. Isso porque qualquer ideia posta no mercado seria apropriada e utilizada por outros sem terem incorrido nos custos decorrentes da sua viabilização, num comportamento oportunista (conhecido como *free riding*), o que não incentiva um agente a gastar tempo, dinheiro e esforços em ideias novas (mas o incentiva a esperar para copiar as ideias de outros), o que resultaria em um atraso de inovações e uma perda imediata de bem-estar à sociedade¹⁴².

Assim, para estimular constantemente a inovação, resolveu-se revesti-la de “escassez” ou retirar a sua “dispersão”; o que teria sido realizado na garantia de

¹⁴¹ A escassez é a base para formação do direito de propriedade. Nesse sentido, “não é necessário comentar muito para ver que existe, de fato, escassez de bens - de toda sorte de bens - em qualquer lugar, e que a necessidade de direitos de propriedade é por isto evidente”. (HOPPE, Hans-Hermann. *Uma teoria sobre socialismo e capitalismo: Economia, Política e Ética*. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010, p. 18).

¹⁴² Com propriedade, dispõe Denis Barbosa, “quem não investe aufere, assim, maior prêmio do que aquele que realiza os gastos com o desenvolvimento da tecnologia. Temos aí a imperfeição do mercado, que desfavorece a continuidade do investimento em inovação”. (BARBOSA, Denis. Valor político e social da patente de invenção. Palestra. *Anais do III Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia*. Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, Associação Brasileira das Instituições, de Pesquisa Tecnológica - ABIPTI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro, 24, 25 e 26 de julho de 2000 e foi transcrito diretamente da gravação, com as peculiaridades de um improviso oral. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/39.rtf>>. Acesso em 14 de agosto de 2016).

exclusividade de exploração do bem imaterial ao titular do direito e previsão de punições para a apropriação do bem por terceiros. Nesse sentido, explica Denis Barbosa:

[..] a desvantagem dessa dispersão do conhecimento é que não há retorno na atividade econômica da pesquisa. Consequentemente, é preciso revolver o que os economistas chamam de falha de mercado, que é a tendência à dispersão dos bens imateriais, principalmente aqueles que pressupõem conhecimento, **através de um mecanismo jurídico que crie uma segunda falha de mercado, que vem a ser a restrição de direitos. O direito torna indisponível, reservado, fechado o que naturalmente tenderia à dispersão.**¹⁴³ (grifo nosso)

Desse modo, para o que Denis Barbosa considera uma “falha de mercado” – o desestímulo no investimento de longo prazo na inovação, tendo em vista a facilidade de se copiar o produto de tempo, recursos e esforços investidos por terceiros – o Estado garantiria esse direito de exploração exclusivo temporário.

Assim, o principal fundamento de um direito de propriedade intelectual está na garantia de exclusividade para incentivar a contínua inovação, com a conseqüente promoção do bem-estar do consumidor por meio dos incentivos de eficiência dinâmica deles decorrentes.

Ademais, a proteção de um bem material por um direito de propriedade garante segurança nas transações ocorridas no mercado, onde o bem imaterial possui valor e razão de existir, o que resultaria em mercados mais eficientes¹⁴⁴. Até porque

¹⁴³ BARBOSA, Denis. Valor político e social da patente de invenção. Palestra. *Anais do III Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia*. Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, Associação Brasileira das Instituições, de Pesquisa Tecnológica - ABIPTI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro, 24, 25 e 26 de julho de 2000 e foi transcrito diretamente da gravação, com as peculiaridades de um improviso oral. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/39.rtf>>. Acesso em 14 de agosto de 2016).

¹⁴⁴ Nesse sentido, “*the alteration of institutions that has led to the reduction in the uncertainties of the physical environment has created the complex human environment which has produced a whole new (and in many cases still unresolved) set of uncertainties. The revolution in technology of the past several centuries has made possible a level of human well-being of unimaginable proportions as compared to the past, but it also has produced a world of interdependence and universal externalities, and in consequence a whole new set of uncertainties. The law merchant, patent laws, the institutional integration of distributed knowledge, the creation of a judicial system, have important parts of efforts making markets more efficient in developed countries*” (grifo nosso). (NORTH, Douglass. *Understanding the Process of Economic Change*. New Jersey: Princeton University Press, 2005, p. 20 e 21). No mesmo sentido, Carvalho: “Os direitos de propriedade sobre ideias levaram mais tempo a surgir do que os outros direitos de propriedade porque a regra dos rendimentos decrescentes não se aplica à tecnologia. A necessidade de criar direitos exclusivos sobre as invenções, de modo a aumentar a eficiência na sua exploração, não era tão premente. (...) Considerando os altíssimos custos de transação que resultam da proteção à tecnologia através dos segredos e dos subsídios governamentais, as patentes reduzem esses custos ao aperfeiçoarem a maneira de medir a própria tecnologia bem como os direitos que dela imanam”. (CARVALHO, Nuno T. P. Abusos dos direitos de patente - um estudo do direito dos Estados Unidos com referências comparativas ao direito brasileiro. *Revista da ABPI*, n. 12, p. 51, julho/outubro 1994).

[...] as patentes visam à redução de custos de transação através da redução dos custos de medição dos direitos sobre a tecnologia e dos custos decorrentes da sua defesa. As patentes não criam esses direitos, porque mesmo que não houvesse patentes, os inventores fariam jus a algum tipo de direitos¹⁴⁵.

No entanto, o “feixe de direitos consubstanciados nas faculdades de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa que lhe serve de objeto”¹⁴⁶, que define o direito de propriedade não possui aplicação idêntica pelo direito de propriedade intelectual¹⁴⁷.

Um direito de propriedade tradicional caracteriza-se por ser *absoluto*, porque oponível a todos. *Perpétuo*, porque tem duração ilimitada. *Pessoal* ou exclusivo, porque dá o poder apenas ao seu titular, desde que este não tenha transferido ou licenciado o título, de proibir que terceiros exerçam qualquer atitude no seu direito¹⁴⁸.

Considerando que, como visto, os direitos de propriedade foram pensados para bens *corpóreos*, porém estendidos aos bens *incorpóreos*¹⁴⁹, ao garantir um direito de propriedade sobre os bens incorpóreos, alguns atributos são particularizados. Nesse sentido, a perpetuidade é relativizada no direito de propriedade intelectual, eis que o direito não é de uso exclusivo do titular e, portanto, oponível em face de terceiros, *para sempre*, mas por determinado período previsto no ordenamento legal.

De qualquer maneira, durante este tempo, o detentor de um direito de propriedade intelectual terá o poder de excluir terceiros de atuarem na exploração do objeto tutelado.

¹⁴⁵ CARVALHO, Nuno T. P. Abusos dos direitos de patente - um estudo do direito dos Estados Unidos com referências comparativas ao direito brasileiro. *Revista da ABPI*, n. 12, p. 51, julho/outubro 1994

¹⁴⁶ GOMES, Orlando. *Direitos reais*. 19. ed. rev. atual. e aum. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 109.

¹⁴⁷ Newton Silveira bem explica os entendimentos de Remo Franceschelli, “os diversos institutos do Direito Industrial têm como conteúdo um **facere**, e não uma **res**, mesmo que esse **facere** esteja relacionado com uma **res**. Assim, o direito exclusivo do titular de tais direitos consiste num **non facere**, cuja extensão é determinada pela coisa, isto é, fazer só a coisa, tendo os demais o dever de abster-se de fazer a mesma coisa, sendo-lhes negada a faculdade de gozo por multiplicação ou reprodução” (Tratatto, v. II/543)”. (SILVEIRA, Newton. Propriedade Imaterial e Concorrência. *Revista dos Tribunais*, ano 75, vol. 604, p. 269, fevereiro/1986).

¹⁴⁸ Orlando Gomes ainda menciona: elasticidade, pois pode ser distendido ou contraído, conforme lhe agreguem ou retirem faculdades descartáveis. Ainda, esse autor ensina que “considerada na perspectiva dos poderes do titular, a propriedade é o mais amplo direito de utilização econômica das coisas, direta ou indiretamente. O proprietário tem a faculdade de servir-se da coisa, de lhe perceber os frutos e produtos, e lhe dar a destinação que lhe aprouver. Exerce poderes jurídicos tão extensos que a sua enumeração seria impossível”. (Op. cit., p. 110).

¹⁴⁹ Orlando Gomes dispõe, no entanto, que não haveria direito de propriedade em relação aos bens incorpóreos, mas sim uma figura de *quase-propriedade*. Nesse sentido, o autor: “O fenômeno da *propriedade incorpórea* explica-se como reflexo do valor psicológico da ideia de propriedade, mas, embora esses direitos novos tenham semelhança com o de propriedade, porque também são exclusivos e absolutos, com ela não se confundem. A assimilação é tecnicamente falsa. Poderiam enquadrar-se, contudo, numa categoria à parte, que, alhures, denominamos *quase-propriedade*”. (GOMES, Orlando. *Direitos Reais*. 19. ed. rev. atual. e aum. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 112).

Postos os aspectos da proteção dos bens imateriais, deve-se destacar seu cenário de atuação: o mercado. Um direito de propriedade pode ser copiado – por exemplo, fazer a engenharia reversa de um *software* ou chegar à fórmula de um medicamento – ainda que seja trabalhoso, o que pode inviabilizar, por si só, só esta ação; ou um desenho pode ser simplesmente copiado para uso pessoal, o que não resulta em infração ao direito de propriedade intelectual. O que o direito de propriedade intelectual impede é a exploração desta cópia no mercado.

Assim, um direito de propriedade intelectual exclui terceiro da exploração de um bem imaterial no mercado, restringindo sua liberdade de atuação. Questiona-se se haveria então, por meio de um direito de propriedade intelectual, uma restrição aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, festejados pela ordem econômica brasileira, orientadores da Lei de Defesa da Concorrência.

A livre iniciativa é fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1º, IV¹⁵⁰) e fundamento da ordem econômica brasileira (artigo 170¹⁵¹) e *se processa*¹⁵² por meio da livre concorrência (artigo 170, inciso IV). Esta por sua vez é elencada como princípio da ordem econômica:

Livre concorrência, então – e daí porque não soa estranho nem é instigante a sua consagração como princípio constitucional, embora desnecessária (bastava, nesse sentido, o princípio da *livre iniciativa*) –, significa *liberdade de concorrência*, desdobrada em liberdades privadas e liberdade pública¹⁵³. (grifos do autor)

A liberdade de iniciativa, que foi originalmente postulada na França¹⁵⁴, não é de todo absoluta. Eros Grau pontua que, na análise dos sentidos da liberdade de iniciativa, veem-se suas limitações: (i) não sujeição a qualquer restrição estatal senão em virtude de

¹⁵⁰ Artigo 1º, IV, da Constituição Federal.

¹⁵¹ Artigo 170 da Constituição Federal.

¹⁵² A expressão é de Miguel Reale Jr. no trecho utilizado por Eros Grau, p. 210.

¹⁵³ GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na constituição de 1988*. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 211.

¹⁵⁴ Desde a sua primeira postulação encontra-se uma limitação do Estado: “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. 7º determinava que, a partir de 1º 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 taxas exigíveis e a se sujeitar aos regulamentos de polícia aplicáveis**”. (Ibidem, p. 204)

lei; (ii) faculdade de conquistar a clientela, desde que não por meio de concorrência desleal; (iii) proibição de formas de atuação que deteriam a concorrência¹⁵⁵.

Assim, verifica-se que por conta de uma restrição estatal, legislação de propriedade intelectual, há uma exceção à *livre iniciativa* e, conseqüentemente, a *livre concorrência*, em relação a *determinado bem imaterial por determinado tempo*. Ao passo que a legislação de concorrência confere concretude aos mesmos princípios (*princípios da liberdade de iniciativa, da livre concorrência*, dentre outros como a *função social da propriedade, a defesa dos consumidores*, por meio da *repressão ao abuso do poder econômico*).

Segundo Virgílio Afonso da Silva, “*princípios* seriam as normas mais importantes de um ordenamento jurídico, enquanto as *regras* seriam aquelas normas que concretizariam esses princípios” (grifos do autor)¹⁵⁶. A teoria dos princípios utiliza da classificação da estrutura dos direitos que as normas garantem. Assim, “no caso das *regras*, garantem-se direitos (ou se impõem deveres) definitivos, ao passo que no caso dos *princípios* são garantidos direitos (ou são impostos deveres) *prima facie*”¹⁵⁷ (grifos do autor).

A diferença entre direitos definitivos e direitos *prima facie* está no grau de aplicação da norma. No caso da aplicação de um princípio, a realização não se dá de maneira total naquilo que a norma exige, mas parcial, de tal forma que os princípios são realizados em diferentes graus. No caso das *regras*, há apenas a subsunção da regra ao caso concreto, sem possibilidade de não aplicação, numa realização total do que a norma exige.

Ao analisar as hipóteses de conflitos normativos entre *princípios* e entre *regras*, o autor chega ao embate entre *regras* e *princípios* e assim dispõe:

Em geral, não se pode falar em uma colisão propriamente dita. O que há é simplesmente o produto de um sopesamento, *feito pelo legislador*, entre dois princípios que garantem direitos fundamentais, e cujo resultado é uma regra de direito ordinário.¹⁵⁸ (grifo do autor)

¹⁵⁵ Eros Grau apresenta ainda, mas sem restrições, os sentidos de “faculdade de criar e explorar uma atividade econômica a título provado” e “neutralidade do Estado diante do fenômeno concorrencial, em igualdade de condições dos concorrentes”. (GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na constituição de 1988*. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 205).

¹⁵⁶ DA SILVA, Virgílio Afonso. *Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia*. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 44.

¹⁵⁷ Ibidem, p. 45.

¹⁵⁸ Ibidem, p. 52.

Assim, quando se apresenta uma situação concreta de embate entre direito de propriedade intelectual e direito da concorrência, verifica-se que se está diante de normas que visam a garantia de um direito *prima facie* – da livre concorrência, execução do princípio da livre iniciativa (ou seja, *princípios*) – e normas que visam a garantia de direitos definitivos, direito de propriedade intelectual, previsto por uma regra infraconstitucional (ou seja, *regras*)¹⁵⁹.

Não haveria, portanto, um embate entre as regras de direito de propriedade intelectual e os princípios do direito da concorrência. O direito de propriedade intelectual seria fruto da consciência do legislador que considerou a livre iniciativa e a livre concorrência, porém as afastou por um determinado período *em relação a determinado bem imaterial*, tão somente.

O fundamento para tal afastamento está na própria livre iniciativa e livre concorrência a longo prazo, por meio do incentivo à inovação. Desse modo, ainda que haja uma limitação ao fundamento e ao princípio da ordem econômica de maneira imediata, ao se analisar todo o cenário do direito de propriedade intelectual, há um fomento a tais princípios. Nesse sentido, Calixto Salomão atribui aos sistemas de proteção de patente uma justificação eminentemente concorrencial¹⁶⁰.

Assim, um direito de propriedade intelectual *devidamente exercido*, na exata consideração do legislador ao prever tais regras, não deve ser ponderado com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência. O aspecto da função para a qual o direito de propriedade intelectual foi criado será analisado em ponto específico apresentado no decorrer deste trabalho para a compreensão do devido exercício deste direito¹⁶¹.

O que não significa dizer, por sua vez, que haveria imunidade na utilização do direito de propriedade intelectual em relação aos princípios de livre concorrência e livre iniciativa, como será analisado a seguir.

¹⁵⁹ Com exceção das marcas, cuja tutela pela propriedade já é determinada pela Constituição. O autor ainda ressalva que há cenários de embate entre regra e princípio que podem se complicar. Por exemplo, quando se tem dúvidas da constitucionalidade de uma regra, o que foi levantado pela autoridade concorrencial brasileira no caso da concessão de direito de propriedade intelectual inclusive ao segundo mercado (*aftermarket*) de autopeças. Caberia, nestes casos, ao Judiciário declarar a inconstitucionalidade desta regra, prevalecendo o princípio.

¹⁶⁰ SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Industrial, Direito Concorrencial e Interesse Público. *Revista CEJ*, Brasília, n. 35, p. 14, out./dez., 2006.

¹⁶¹ No ponto relacionado à identificação do abuso de um direito de propriedade intelectual.

1.3.3 Aplicação dos princípios da livre concorrência e livre iniciativa ao direito de propriedade intelectual

Verificado que os princípios da livre concorrência e livre iniciativa não são limitados, mas, ao contrário, visados pelo direito de propriedade intelectual, resta verificar se há aplicação do direito que garante tais princípios ao direito de propriedade intelectual.

A aplicação do direito da concorrência ao direito de propriedade intelectual não foi sempre admitida¹⁶². Tullio Ascarelli defendia uma complementariedade entre os dois ramos do direito, de tal modo que o direito da concorrência seria aplicado apenas onde não se encontra o direito de propriedade intelectual¹⁶³.

A Secretaria de Direito Econômico, ao sugerir o arquivamento do caso das autopeças, em 29 de fevereiro de 2008, manifestou este entendimento ao dispor que uma intervenção da autoridade concorrencial apenas se justificaria em situações de abuso se procedimento, de tal modo que na exploração de um direito garantido não haveria margem para a aplicação do direito da concorrência¹⁶⁴.

Um argumento comum de representadas e rés em casos em que se investiga o exercício abusivo de um direito de propriedade intelectual como infração à ordem econômica é justamente esse, que se está diante do exercício de um direito legalmente garantido e, assim, o próprio regime prevê os mecanismos próprios para coibir eventuais desvios.

De fato, o sistema de direito de propriedade intelectual possui mecanismos próprios contrários ao uso indevido de um bem imaterial. Trata-se de afastar, sancionar e punir situações em que um terceiro se aproveita de uma invenção ou criação, sem a devida autorização do seu detentor e em completo e direto desrespeito ao direito exclusivo garantido pelo ordenamento. Desse modo, o regime de propriedade intelectual visa

¹⁶² Como será analisado a seguir, nos Estados Unidos e na União Europeia, no início da aplicação das leis de concorrência, havia uma deferência ao direito de propriedade intelectual.

¹⁶³ ASCARELLI, Tullio. *Teoría de la concurrencia y de los bienes imateriales*. Madrid: Bosch, 1970, p. 178.

¹⁶⁴ Assim dispôs a Secretaria de Direito Econômico: “Na doutrina e jurisprudência internacional, é pacífico que uma intervenção antitruste em casos que envolvem direitos de propriedade industrial se justifica precipuamente naqueles casos em que houve abuso dos procedimentos de registros dos direitos (e.g., patentes ou desenho industrial). Em outras palavras, quando um agente econômico tenta registrar ou estender seu registro quando sabidamente não tem direito para tanto, o que não ocorre no presente caso (como reconhecido pela própria ANFAPE)”. Parecer da Secretaria de Direito Econômico, fls. 2 (fls. 2410 dos autos).

proteger o direito de propriedade intelectual e, conseqüentemente, o seu titular ou aquele que tenha a titularidade, devidamente transferida ou compartilhada, do bem em questão.

Cada uma das diferentes leis e regras de direito de propriedade intelectual possui seus mecanismos de proteção que se identificam muitas vezes. Assim, verifica-se que diante da reprodução de maneira fraudulenta de obra autoral, o titular do bem pode instaurar sanções civis, especificamente previstas na Lei de Direitos Autorais, com direito à indenização¹⁶⁵. Tal violação ainda é objeto do Código Penal, com pena de detenção ou multa¹⁶⁶.

No mesmo sentido, a violação de direitos de autor de programa de computador, porém, neste caso a tipificação como crime está na própria Lei de *Software*¹⁶⁷. A ação de abstenção da prática infratora poderá ser cumulada com uma ação de perdas e danos decorrente da infração¹⁶⁸.

A utilização indevida e não autorizada de patente, marca, desenho industrial, indicações geográficas é questionada por ações civis com possível obtenção de indenização ao detentor da propriedade¹⁶⁹, além das ações criminais, com pena de multa ou detenção¹⁷⁰, previstas na própria Lei de Propriedade Industrial.

Caso tenha havido concessão de um direito de propriedade intelectual em desacordo com o regimento legal, estão previstas as ações de nulidade (judiciária e administrativa) de uma patente, de um registro de um desenho industrial ou de uma marca¹⁷¹. Pode-se ainda alertar para uma irregularidade de um título durante o próprio processo de concessão¹⁷².

¹⁶⁵ Artigo 101 e seguintes da Lei de Direitos Autorais.

¹⁶⁶ Artigo 184 do Código Penal. Importante destacar, como disposto no parágrafo primeiro, que há a violação, ainda que não haja o intuito de lucro direto ou indireto, ou seja, apenas o oferecimento/disponibilização não autorizada ao público constituiria a infração.

¹⁶⁷ Artigo 12 da Lei de *Software*. Destaca-se que a detenção de liberdade é maior para a reprodução não autorizada *para fins de comércio* de um programa de computador.

¹⁶⁸ Artigo 14 da Lei de *Software*.

¹⁶⁹ Artigos 44, 207 e 209 da Lei de Propriedade Industrial.

¹⁷⁰ Artigos 183 e seguintes da Lei de Propriedade Industrial.

¹⁷¹ Artigos 50, 113, 118, 168 da Lei de Propriedade Industrial.

¹⁷² No caso das autopeças, o voto do Conselheiro-Relator afastou de imediato a existência de qualquer infração relacionada à obtenção do direito de propriedade intelectual em análise, assim dispôs: “**Não é objeto do presente caso questionar a validade da obtenção do registro dos desenhos industriais** junto ao INPI. Ao contrário, por ausência de evidências em contrário, a presente análise presumiu que a obtenção dos registros ocorreu conforme os procedimentos específicos previstos na Lei de Propriedade Industrial, como atestou o INPI (...), de forma regular. Mais até do que isso, ante à ausência de evidências ou argumentos em sentido contrário, **a presente análise presumiu a legítima detenção do direito de propriedade industrial das Representadas, e o seu legítimo exercício diante de outras montadoras no mercado fim desse direito – o de venda de veículos.** Em suma, **não está se questionando a validade do registro, a detenção**

Trata-se de um sistema de regras de “inspiração eminentemente privatista”¹⁷³, cuja preocupação é especificamente com o privilégio concedido pelo ordenamento. No entanto, considerando que um bem protegido pelo regimento de propriedade intelectual terá como cenário de atuação o mercado, com consequências diretas aos consumidores, regras de caráter público também serão aplicadas nas situações de exercício de um direito de propriedade intelectual.

A assertiva de Newton Silveira é bastante elucidativa e pontua a preocupação da aplicação dos princípios da livre concorrência e da livre iniciativa quando o bem imaterial encontra-se no mercado. Nesse sentido, o autor dispõe:

[...] em que pese o fato de a tradicional doutrina afirmar que a Propriedade Intelectual é um ramo à parte – excepcional e derogatório do direito de concorrência – **parece-nos acertada a concepção de que a Propriedade Intelectual segue uma distinta conotação concorrencial, especialmente quanto à exploração dos direitos dela decorrentes.** (...) conclui-se que, partindo-se da concepção de que a disciplina jurídica da criação intelectual não se confunde com a dos objetos que lhe servem de veículo e tendo presente que a atividade empresarial de exploração de uma invenção ou a reprodução de uma obra relacionam-se ao domínio da economia, os direitos fundamentais do autor e do inventor permanecem constitucionalmente invioláveis enquanto na esfera pessoal de seus titulares, **mas sujeitam-se ao princípio da proporcionalidade com relação ao art. 170 da Constituição quando são postos no mercado**¹⁷⁴. (grifos nossos)

Calixto Salomão atribui à era pós-revolução industrial a conotação concorrencial de ordem pública do direito de propriedade intelectual, na qual este assume uma relevância como “meio poderoso de proteção e estímulo à concorrência”¹⁷⁵, e explica que:

A complementariedade deste ao Direito antitruste não é derogatória. Pelas suas próprias origens recentes, de inspiração concorrencial, está e deve estar o Direito Industrial permeado pelos princípios concorrenciais. Antes que uma justificativa para a desaplicação do Direito Concorrencial, o Direito Industrial é caso especial de sua aplicação¹⁷⁶. (grifo nosso)

do direito, nem tampouco se aventando a sua nulidade ou expropriação” (grifos no original). Voto Conselheiro-Relator, p. 57.

¹⁷³ SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Industrial, Direito Concorrencial e Interesse Público. *Revista CEJ*, Brasília, n. 35, p. 16, out./dez., 2006.

¹⁷⁴ SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual no novo Código Civil brasileiro. In: AZEVEDO, Antônio Junqueira de; TÔRRES, Heleno Taveira; CARBONE, Paolo. *Princípios do novo Código Civil e outros temas*: homenagem a Tullio Ascarelli. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 117.

¹⁷⁵ SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. cit., p. 14. “Do ponto de vista teórico, o incentivo de atividade inventiva nada mais faz do que privilegiar o esforço e estimular a concorrência” (Ibidem, p. 15).

¹⁷⁶ Ibidem, p. 14.

Desse modo, não cabe dizer que diante de um problema de direito de propriedade intelectual não há aplicação do direito da concorrência. Mesmo nas hipóteses em que há subsunção de regra específica do regime de propriedade intelectual, pode-se estar diante de uma situação de aplicação das regras gerais de ordem pública garantidoras da livre concorrência e da livre iniciativa.

Guias estrangeiros também não contestam a aplicação do direito da concorrência ao direito de propriedade intelectual. Nesse sentido, o Guia de Transferência de Tecnologia da União Europeia dispõe que: “[t]he fact that intellectual property laws grant exclusive rights of exploitation does not imply that intellectual property rights are immune from competition law intervention”¹⁷⁷. No mesmo sentido, o guia da autoridade concorrencial canadense: “the Competition Act generally applies to conduct involving IP as it applies to conduct involving other forms of property”¹⁷⁸. Ainda, verifica-se afirmação semelhante no guia, em construção, da autoridade chinesa: “[i]n the anti-monopoly regulation on the behavior of exercising IPR, the IPR shall be subject to the same regulatory framework as other property rights, and the basic analytical framework of the Anti-Monopoly Law shall be followed”. Por fim, o guia dos Estados Unidos: “The Agencies apply the same general antitrust principles to conduct involving intellectual property that they apply to conduct involving any other form of property”¹⁷⁹.

Ainda que não haja um guia de propriedade intelectual e concorrência no ordenamento jurídico brasileiro, a doutrina e experiência brasileira e estrangeira não deixam dúvidas quanto à aplicação dos princípios da livre concorrência e da livre iniciativa, por meio da repressão ao abuso de poder econômico, aos direitos de propriedade intelectual. Assim, condutas realizadas por meio dos direitos de propriedade intelectual não serão imunes às regras de proteção à ordem econômica.

¹⁷⁷ Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements, European Commission, Março de 2014. Disponível em <[http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0328\(01\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0328(01)&from=EN)>. “O fato de as leis de propriedade intelectual conferirem direitos de exclusividade na exploração não implica que os direitos de propriedade intelectual sejam imunes à intervenção do direito da concorrência” (Tradução livre).

¹⁷⁸ Intellectual Property Enforcement Guidelines, Canadian Competition Bureau, Março de 2016, (CIPG), disponível em: <[http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/cb-IPEG-e.pdf/\\$file/cb-IPEG-e.pdf](http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/cb-IPEG-e.pdf/$file/cb-IPEG-e.pdf)>. “O Competition Act se aplica, em geral, a condutas que envolvem PI uma vez que se aplica a condutas que envolvem outras formas de propriedade” (Tradução livre).

¹⁷⁹ Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, Agosto de 2016. Disponível em <https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/antitrust-guidelines-licensing-intellectual-property-proposed-update-1995-guidelines-issued-us/ip_guidelines_published_proposed_update.pdf>. “As agências aplicam os mesmos princípios antitrustes a condutas envolvendo propriedade intelectual que aplicam a condutas envolvendo qualquer outra forma de propriedade” (Tradução livre).

Na legislação brasileira de propriedade intelectual, merece destaque dispositivo que recepciona a aplicação do direito da concorrência ao direito de propriedade intelectual apresentada anteriormente. Trata-se do instituto da licença compulsória, previsto no artigo 68 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de **forma abusiva**, ou por meio dela praticar **abuso de poder econômico**, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.¹⁸⁰ (grifos nossos)

Não há dúvidas, portanto, da aplicação das regras de repressão ao abuso de poder econômico ao direito de propriedade intelectual¹⁸¹. Considerando, como visto, a alteração na estrutura de mercado promovida por um direito de propriedade intelectual – ao impedir que um terceiro explore determinado bem por um tempo – o direito da concorrência assume uma função de evitar abusos de poder econômico e garantir o bem-estar do consumidor.

¹⁸⁰ Continuação do artigo 68 da Lei de Propriedade Industrial: “(...) § 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado”.

¹⁸¹ Importante destacar entendimento da autoridade concorrencial brasileira manifestado no caso das autopeças de que o “órgão administrativo competente” para analisar o abuso de poder econômico indicado no artigo em análise é o Cade (Nota Técnica, parágrafo 449). De fato, a lei de propriedade industrial não especificou a autoridade, apenas dispôs que seria administrativa ou judicial. Não se discorda da competência desta autoridade, no entanto, destaca-se que não apenas ao Cade cabe analisar tal infração.

2 O exercício abusivo do direito de propriedade intelectual como infração à ordem econômica

2.1 Caracterização do abuso de direito

Diferentes situações de abuso por meio de um direito de propriedade intelectual podem ser identificadas: abuso de direito de propriedade intelectual e abuso de poder econômico por meio de um direito de propriedade intelectual.

Há relevância na identificação do tipo de abuso tendo em vista que se tratam de infrações distintas, cuja análise pode ser realizada por diferentes órgãos, além da aplicação de sanções diversas a depender do abuso identificado.

Como levantado no caso das autopeças e no caso Microsoft, além de outros precedentes, principalmente estrangeiros, questiona-se se um instituto excetua o outro, ou se uma situação de abuso de poder econômico por meio de um direito de propriedade intelectual sempre representa uma situação de abuso de direito de propriedade intelectual.

Assim, neste ponto, primeiramente analisa-se a figura do abuso de direito e sua identificação quanto ao direito de propriedade intelectual. Em seguida, apresenta-se a doutrina do *patent misuse* cunhada nos Estados Unidos, que auxilia na análise do abuso de direito de propriedade intelectual e sua interface com os pressupostos do direito da concorrência.

2.1.1 O abuso de direito no direito brasileiro

O instituto do abuso de direito nem sempre foi aceito¹⁸². Ideias individualistas consideravam que a função do direito era disciplinar por regras as condutas sociais, com a

¹⁸² Orlando Gomes ensina que somente em 1912, no julgamento pela corte francesa de Amiens, a teoria tornou-se amplamente aceita: “Consta que o proprietário de um terreno vizinho a um campo de pouso de dirigíveis construiu, sem qualquer justificativa, enormes torres no vértice das quais instalou lanças de ferro, colocando em perigo as aeronaves que ali aterrissavam. A decisão considerou abusiva a conduta, responsabilizando o proprietário”. (CARPENA, Heloísa. O abuso do direito no Código de 2002 – Relativização de direitos na ótica civil-constitucional. In _____. *A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva civil-constitucional*. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 377-378).

pretensão de prever todas as situações possíveis, considerando o direito como um dado matemático, de aplicação e não interpretação¹⁸³.

Num contexto em que não é possível valorar a lei, ou seja, em que se está diante de um sistema fechado, aquele que eventualmente exerce um direito de forma abusiva, sempre invoca o amparo legal do seu exercício. Judith Martins-Costa pontua que um sistema fechado, que identifica o direito com a lei, causa um problema verificado na prática: a separação entre direito e sociedade e entre a ética e o direito¹⁸⁴.

Assim, o instituto do abuso de direito afasta o absolutismo do direito e admite a sua relatividade, que leva em consideração valores, para além da letra da lei. Nesse sentido, Rui Stoco:

É justamente nessa ideia de relatividade e de limitação do direito externado que, para alguns, se assenta a doutrina, forte no entendimento de que a abusividade surge do conflito entre o interesse individual e o coletivo em sua manifestação exterior. Em torno disso construiu-se silogismo com premissas presumidas, contendo quatro conclusões: 1. o direito é uma faculdade; 2. essas faculdades estão contidas no direito subjetivo; 3. esses direitos subjetivos são relativos e, por fim, 4. é essa relatividade que ocasiona o abuso dos direitos¹⁸⁵.

O instituto do abuso de direito, tal como concebido atualmente no ordenamento jurídico brasileiro, reconhece que os direitos possuem *finalidades sociais*.¹⁸⁶ Nesse sentido, uma determinada prática, ainda que esteja de acordo com o aspecto formal do direito, isto é, com a *letra da lei*, deve estar de acordo com o seu *aspecto material*, isto é, com os *fins e valores que o ordenamento visa proteger*.¹⁸⁷

¹⁸³ ALVIM NETTO, José Manoel de Arruda. A Consolidação das Instituições. In _____. *Constituição de 1988 – o Brasil 20 anos depois*. Brasília: Instituto Legislativo Brasileiro, Senado Federal, 2008, p. 3, vol. III.

¹⁸⁴ MARTINS-COSTA, Judith. *A boa fé no direito privado*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 190.

¹⁸⁵ STOCO, Rui. *Abuso do direito e má-fé processual*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 58.

¹⁸⁶ “Em oposição à inspiração individualista do Código Civil de 1916, o novo Código Civil brasileiro optou, claramente, pela criação de normas com nítido caráter social”. (BOULOUS, Daniel. *Abuso de direito no novo Código Civil*. São Paulo: Método, 2006, p. 90).

¹⁸⁷ Assim explica Silvio de Salvo Venosa: “No abuso de direito, pois, sob a máscara de ato legítimo esconde-se uma ilegalidade. Trata-se de ato jurídico aparentemente lícito, mas que, levado a efeito sem a devida regularidade, ocasiona resultado tido como ilícito”. (VENOSA, Silvio de Salvo. *Direito Civil*. Parte Geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 577, v. I). No mesmo sentido, Heloísa Carpena dispõe que “O reconhecimento de que o direito positivo não pode dar conta de prever exaustivamente todas as condutas antissociais ou indesejadas é o primeiro passo para a construção de um sistema jurídico mais coerente e harmônico. Isto porque, se não é dado à lei estabelecer todos os limites ao exercício dos direitos subjetivos, **tal papel será melhor confiado aos princípios, que desta forma assumem um maior grau de normatividade**, incidindo diretamente nas relações jurídicas privadas” (grifo nosso). (CARPENA, Heloísa. O abuso do direito no Código de 2002 – Relativização de direitos na ótica civil-constitucional. In _____. *A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva civil-constitucional*. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 383).

Nesse sentido, verifica-se a Lei de Introdução ao Código Civil, ainda em 1942, reconheceu que o juiz, na aplicação da lei, “atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”¹⁸⁸. O atual artigo 187 do Código Civil manifesta declaração expressa do ordenamento jurídico brasileiro pela repressão do abuso de direito: “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”. (grifo nosso)

Interessante destacar que a expressão “manifestamente” não passou despercebida na doutrina, com a interpretação de que visa evitar a aplicação desenfreada do instituto, ou seja, o ato deve ser explicitamente contrário aos limites previstos, além de devidamente comprovado em uma investigação. Ademais, apesar de se falar em “exercício” do direito, a omissão ou o ato negativo também podem constituir um abuso de direito.¹⁸⁹

Um outro dispositivo que confirma o instituto em estudo é o artigo que vem logo em seguida, “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido (...)”¹⁹⁰ (grifo nosso). Assim, um ato será lícito se seu exercício for *regular* – conforme os ditames preconizados pelo ordenamento. Interessante notar que esse artigo é sempre invocado na análise de um abuso de direito, isso porque se alega que o exercício ou não do direito é realizado de forma regular.

Há discussão na doutrina brasileira quanto à consideração do abuso de direito como modalidade do ato lícito ou categoria autônoma. Ainda que não haja consenso, compartilha-se da opinião que um ato abusivo não se assemelha a um ato ilícito – ainda que esteja neste capítulo do Código Civil –. O abuso do direito pressupõe um direito lícito, algo que não se faz presente no ato ilícito. Heloísa Carpena assim explica:

[...] o abuso supõe um direito subjetivo lícito atribuído a seu titular, que, ao exercê-lo, o torna antijurídico. Já o ilícito, por ser contrário à disposição legal,

¹⁸⁸ Artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”.

¹⁸⁹ “O abuso, como categoria autônoma dos atos contrários ao direito, não se limita ao exercício de certo e determinado direito subjetivo, identificando-se igualmente em outras situações jurídicas subjetivas. Quer se trate de liberdades, faculdades, direitos potestativos ou poderes, todos constituem vantagens, cuja configuração depende, em última análise, da estruturação qualitativa da norma jurídica. Logo, em relação a qualquer situação subjetiva será admitida a figura do abuso de direito, visto que nenhuma delas será jamais desprovida de fundamento axiológico”. (CARPENA, Heloísa. O abuso do direito no Código de 2002 – Relativização de direitos na ótica civil-constitucional. In _____. *A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva civil-constitucional*. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 377 e 378).

¹⁹⁰ Este dispositivo é o que admitia a teoria do abuso de direito no Código Civil de 1916.

mostra-se previamente reprovado pelo ordenamento, não comportando controle de abusividade.¹⁹¹

Uma outra discussão importante no âmbito do abuso de direito é quanto ao critério intencional. Há diferenças quanto aos elementos elencados para a caracterização de um ato abusivo e, também, para a sanção de indenização.

A teoria subjetiva preconiza que a culpa do agente deve ser comprovada (não há necessidade de haver dolo), ou seja, o agente deve ter consciência de que seu direito poderia lesionar ou ferir o direito de outrem. Trata-se da consciência do mal que o ato pode causar, ou deixando de prever o mal quando deveria¹⁹². Trata-se da consideração da “boa-fé objetiva”, ou seja, no dever de agir como um homem reto, pautado pela honestidade, pela probidade, por um padrão, um *standard* de conduta ética.

Para a teoria objetiva, um ato abusivo não depende de culpa, de tal modo que prevalece a finalidade do direito. Não se perquire a intenção do agente na identificação do ato abusivo, apenas se o ato, apesar de estar conforme a letra da lei, está contrário à sua finalidade, boa-fé e bons costumes.¹⁹³

Ainda, destaca-se a opinião de que a culpa não é elemento necessário para a caracterização de um ato abusivo, sendo necessária apenas para a reparação, uma das sanções previstas para um abuso de direito.¹⁹⁴

A explicação é de que a regra geral é de responsabilidade *subjetiva* (disciplinada do Código Civil, artigos 927 e seguintes), sendo que exceções (responsabilidade sem o

¹⁹¹ CARPENA, Heloísa. O abuso do direito no Código de 2002 – Relativização de direitos na ótica civil-constitucional. In _____. *A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva civil-constitucional*. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 382. Nelson Nery Jr. ainda diferencia com base na existência de culpa ou dolo (desnecessária para o ato abusivo e necessária para a identificação de um ato ilícito). (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. *Novo Código Civil e Legislação Extravagante Anotados*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 109).

¹⁹² “Significa que há de se prevalecer a teoria subjetiva do abuso de direito, a significar que este se caracteriza quando presente o elemento intencional, ou seja, impõe-se que o agente tenha consciência de que seu direito, inicialmente legítimo e *secundum legis*, ao ser exercitado, desbordou para o excesso ou abuso, de modo a lesionar ou ferir o direito de outrem. O elemento subjetivo é a reprovabilidade ou a consciência de que poderá causar algum mal, assumindo esse risco ou deixando de prevê-lo quando devia”. (STOCO, Rui. *Tratado de responsabilidade civil*. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 124).

¹⁹³ Muitos estudiosos compartilham dessa opinião: Silvio de Salvo Venosa (Direito Civil. Parte Geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002,); Flávio Tartuce (*A função social dos contratos – do Código de Defesa do Consumidor ao novo Código Civil*. São Paulo: Método, 2005), Inácio de Carvalho Neto (*Abuso do Direito*. 4. ed. Curitiba: Juruá, 2006), Ruy Rosado de Aguiar Junior (As obrigações e os contratos. *Revista CEJ*, v. 3, n. 9 set/dez., 1999).

¹⁹⁴ “Não se pode atentar contra a segurança jurídica, ao transformar o exercício regular de direito em ato abusivo, nem ampliar as hipóteses de responsabilidade civil objetiva, isto é, a obrigação de indenizar sem o elemento culpa depende de norma específica”. (PERES, Tatiana Bonatti. *Solidariedade e abuso de direito: a urgente necessidade de retomada dos valores morais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 124).

elemento intencional, *objetiva*), estarão legalmente previstas (especificamente nas relações consumeristas, artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, e em atividades de risco, artigo 927, parágrafo único do Código Civil).

Pode-se dizer que a exigência do artigo 187 do Código Civil, de atuação de boa-fé, implica na consideração do elemento subjetivo do ato, ou seja na verificação da intenção do detentor do direito, além da consideração do outro, numa atuação ética e honesta da letra da lei, conforme determinam os bons costumes.¹⁹⁵

Por fim, as sanções de um ato abusivo podem ser a nulidade do ato e de seus efeitos¹⁹⁶, além do dever de indenização.¹⁹⁷

2.1.2 Abuso do direito de propriedade intelectual

Além da boa-fé e dos bons costumes, outro elemento definidor do abuso de direito é o fim para o qual foi criado. A análise de um abuso de direito de propriedade intelectual implica na compreensão da função deste direito. Afinal, o abuso é um conflito entre o meio e o fim. “Quando o meio (os direitos exclusivos de patente definidos em lei) é usado de um modo que não se enquadra no fim (qualquer que ele seja) para que foi criado, está havendo abuso”.¹⁹⁸

¹⁹⁵ A definição de boa-fé e bons costumes, embora intuitiva, merece uma citação quanto ao entendimento da preocupação do outro apresentado e de uma atuação ética e honesta acima definida. Para tanto cita-se Bruno Miragem: “(...) a boa-fé afeta a uma eficácia interna da relação jurídica, entre os sujeitos de uma relação jurídica já constituída ou como causa de constituição de uma nova relação jurídica. (...) os bons costumes, ao contrário, dizem respeito a um limite geral, que embora possa também proteger o interesse dos sujeitos de uma dada relação jurídica, projeta-se para além da relação jurídica como cláusula de proteção do interesse social dominante, como expressão de valores integrantes de uma moralidade social”. (MIRAGEM, Bruno. *Abuso de direito*. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 149).

¹⁹⁶ Artigo 166 do Código Civil: “É nulo o negócio jurídico quando: (...) VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção”.

¹⁹⁷ Responsabilidade objetiva prevista no Código Civil, artigo 927: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Código de Defesa do Consumidor, artigo 12: O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. E artigo 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

¹⁹⁸ CARVALHO, Nuno T. P. Abusos dos direitos de patente - um estudo do direito dos Estados Unidos com referências comparativas ao direito brasileiro. *Revista da ABPI*, n. 12, p. 48, julho/outubro 1994.

A seguir será apresentado o instituto da função social para, em seguida, analisar a função social do direito de propriedade intelectual para uma compreensão completa de um abuso de direito de propriedade intelectual.

Agir em desconformidade com o fim de um direito significa um abuso de direito¹⁹⁹. “O fim – social ou econômico – de um certo direito subjetivo não é estranho à sua natureza, mas elemento de sua própria natureza”²⁰⁰, de tal modo que exercer legitimamente um direito não é apenas se ater à sua estrutura formal, mas cumprir o fundamento axiológico parte deste direito.

O exercício (ou não) de um direito não deve ser admitido caso não cumpra sua função ou atinja a finalidade para a qual foi instituído pelo legislador (destaca-se que essa finalidade pode ser alterada ou relativizada, de tal modo que na análise da função leva-se em conta o momento de aplicação²⁰¹). A função social é a razão da criação de um direito. Nesse sentido, Ruy Rosado de Aguiar Junior:

A função social do direito tem por escopo **estabelecer a finalidade para a qual o ordenamento jurídico criou a norma concessiva do direito subjetivo**. O direito é um instrumento para realizar os fins do estado; as normas jurídicas são editadas para alcançar esse objetivo. Quando o direito concedido pela norma se desvia da finalidade, não estará sendo atendida a sua função social²⁰². (grifo nosso)

Os direitos de propriedade intelectual, como direitos de propriedade, não são absolutos e estão condicionados à sua função social, inclusive para existirem: o que se protege é “a propriedade que atende a função social, aquelas que não atendessem, deveriam ser perdidas, sem qualquer indenização, toda vez que se demonstrasse os seus

¹⁹⁹ “Assim como o ordenamento constitui o conjunto de regras sociais obrigatórias, o direito subjetivo, como parte da juridicidade, não poderia ter diferente natureza e finalidade, assumindo caráter social tanto na origem como na missão que se destina a desempenhar. O ato abusivo consistiria na atuação antissocial”. (CARPENA, Heloísa. O abuso do direito no Código de 2002 – Relativização de direitos na ótica civil-constitucional. In _____. *A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva civil-constitucional*. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 377 e 378).

²⁰⁰ Ibidem, p. 380.

²⁰¹ Nesse sentido, Silvio de Salvo Venosa: “É inafastável certo arbítrio do julgador, ao se defrontar com situações de abuso de direito. Todavia, esse arbítrio é mais aparente do que real, pois o juiz julga em determinada época, circulando por um contexto social e histórico, o que fatalmente o fará obedecer a esses parâmetros, uma vez que sua decisão sofrerá o crivo de seus pares”. (VENOSA, Silvio de Salvo. *Direito Civil. Parte Geral*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 577).

²⁰² AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. Os contratos nos Códigos Cíveis francês e brasileiro. *Revista CEJ*, n. 28, p. 12, jan./mar., 2005.

desajustes à função social que deveriam preencher”²⁰³. Fábio Konder Comparato tratou do tema ainda em 1986 e dispôs que:

A noção de função, no sentido em que é empregado o termo nesta matéria, significa um poder, mais especificamente, o poder de dar ao objeto da propriedade destino determinado de vinculá-lo a certo objetivo. O adjetivo *social* mostra que esse objetivo corresponde ao interesse coletivo e não ao interesse próprio do *dominus*; o que não significa que não possa haver harmonização entre um e outro. Mas, de qualquer modo, se se está diante de um interesse coletivo, essa função social da propriedade **corresponde a um poder-dever do proprietário**, sancionável pela ordem jurídica²⁰⁴. (grifos nossos)

O adjetivo dado por Comparato, “de um poder-dever do proprietário”, é aplicado em diversas noções atuais do direito de propriedade.

A função social da propriedade no ordenamento jurídico brasileiro está expressamente assegurada pela Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXIII – “a propriedade atenderá a sua função social”²⁰⁵. A função social da propriedade é também princípio que norteia a ordem econômica (artigo 170, inciso III da Constituição Federal).

Os direitos de propriedade intelectual, por serem propriedade, já contam com o aspecto da *função social*. Não obstante, a Constituição Federal previu ainda, expressamente, que as criações industriais terão funções específicas que norteiam a concessão e execução destes direitos de propriedade, disposto no artigo 5º, inciso 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**. (grifo nosso)

Assim, verifica-se que os privilégios de um direito de propriedade industrial devem favorecer a sociedade como um todo, por meio do desenvolvimento tecnológico e

²⁰³ BANDEIRA DE MELO, Celso Antonio. Novos Aspectos da Função Social da Propriedade no Direito Público. *Revista de Direito Público*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, ano XII, n. 200, p. 44, out. dez 2010.

²⁰⁴ COMPARATO, Fábio Konder. Função social da propriedade dos bens de produção. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, ano XXV, n. 63, p. 75, julho/setembro de 1986. O autor explica que foi com a primeira Constituição Republicana Alemã, em Weimer, em 1919, que a ideia de função social da propriedade fez parte do direito positivo, nesse sentido, seu artigo 135: “A propriedade obriga. Seu uso deve, ao mesmo tempo, servir o interesse da coletividade”.

²⁰⁵ A inserção do dispositivo de função social da Constituição se deu com a última (de 1988). No entanto, com a Constituição de 1946 havia a previsão de que o uso da propriedade deveria ser condicionado ao bem-estar social (artigo 147) e ainda em 1933, no projeto da Constituição de 1934, havia tal previsão. (GOMES, Orlando. *Direitos Reais*. 19. ed. rev. atual. e aum. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 130).

econômico do país, e não apenas os detentores de tais direitos. De outro dispositivo constitucional, verifica-se que tal desenvolvimento tecnológico deve ter ainda como preocupação os problemas brasileiros²⁰⁶.

Ainda que não haja previsão similar para os direitos autorais, a outorga de propriedade a tais criações determina sua função social.²⁰⁷ Nesse sentido de preocupação social, os direitos autorais possuem previsão constitucional específica quanto à democratização de acesso, a fim de promover o desenvolvimento cultural do país.²⁰⁸

Não obstante a crítica à admissão de normas internacionais de direitos de propriedade intelectual, o Acordo TRIPS dispõe de noções importantes da função de um direito de propriedade intelectual. Nesse sentido, os objetivos no artigo 7º:

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 tecnológico** e de uma forma conducente ao **bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações**. (grifos nossos)

Nas regras de propriedade intelectual do direito brasileiro, constata-se a previsão da funcionalização deste direito no Código de Propriedade Industrial de 1945, ainda que numa visão mais privatista²⁰⁹:

²⁰⁶ Artigo 218 da Constituição Federal: “O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. (...) § 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional”.

²⁰⁷ Denis Barbosa assim explica “A dupla incidência da funcionalização constitucional implica, no campo da Propriedade Industrial, de menos elaboração, ou de menos profundidade da doutrina pertinente. Daí também porque a literatura autoralista compreenda a mais incisiva construção da funcionalização do Direito em nossa literatura. Não há outra vinculação dos direitos autorais ao propósito social, no texto constitucional, senão a cláusula geral do Art. 5º, XXII” (p. 21). Para tanto, o autor explica que entre os interesses do direito do autor estariam o desenvolvimento cultural, que também é educacional; o interesse dos consumidores; o interesse empresarial; os interesses das entidades de gestão coletiva; os interesses do criador intelectual. Nesse sentido BARBOSA, Denis. *Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual*, p. 22. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/bases4.pdf>>. Acesso em 30 de outubro de 2016. citando Allan Rocha de Souza. A função social dos direitos autorais, Faculdade de Direito Milton Campos, 2005.

²⁰⁸ Artigo 215 da Constituição Federal: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. (...) § 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à: (...) IV democratização do acesso aos bens de cultura”.

²⁰⁹ É possível encontrar previsão de função na primeira lei de propriedade intelectual no Brasil, Alvará de 28 de abril de 1809, eis a disposição do artigo 6º, “toda nação goze do fruto dessa invenção” no fim da concessão da exclusividade. Não se compartilha desta visão haja vista a ausência de funcionalização durante o período previsto para seu uso exclusivo.

Art. 2º - A proteção da propriedade industrial, **em sua função econômica e jurídica**, visa a reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para melhor aproveitamento e distribuição da riqueza, **mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo.** (grifos nossos)

No mesmo sentido, a lei que criou o INPI²¹⁰, de 1970, deu ao instituto, como finalidade principal, regular a propriedade industrial, “tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica”.²¹¹ Denis Barbosa explica que este artigo ora transcrito é a raiz do inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Federal, que dá os parâmetros da função social da propriedade industrial hodiernamente²¹².

Da leitura do atual preceito constitucional, identifica-se, portanto, que a proteção de um direito de propriedade industrial apenas é mantida à medida que respeite o *interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país*, numa preocupação direta com o outro (como determina a teoria do abuso de direito). Os demais bens de propriedade intelectual, que não industrial, possuem a função social determinada pelo preceito genérico da Constituição Federal (artigo 5º, inciso XXIII), além de outros preceitos que preveem um propósito ao direito dispersos no texto²¹³, consubstanciados com a origem para outorga de cada direito, sem perder a preocupação direta com o outro (nos termos da teoria do abuso de direito).

Um objetivo comum entre os diferentes bens imateriais, para os quais o ordenamento garante um uso exclusivo por determinado período, pode ser obtido pela leitura do artigo 7º do Acordo TRIPS, já transcrito: uma propriedade intelectual possui a tarefa de promover *inovação* e possibilitar a sua *transferência e difusão*, a fim de promover o bem-estar social²¹⁴. Ou seja, um direito de propriedade intelectual deve promover e garantir o acesso à inovação para ser mantido e protegido.

²¹⁰ Lei n. 5.648/1970, ainda em vigência, embora reformada.

²¹¹ Trata-se da redação do artigo atual, com o mesmo trecho do artigo da lei de 1970. Ainda, este artigo, antes de ter sido reformado, contava com um parágrafo único que reforçava a responsabilidade social da concessão dos títulos de propriedade industrial: Parágrafo único. Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotarà, com vistas ao **desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia** e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acórdos sobre propriedade industrial. (grifo nosso)

²¹² BARBOSA, Denis. *Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual*, p. 22. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/bases4.pdf>>. Acesso em 30 de outubro de 2016.

²¹³ Como para o direito de autor, anteriormente previsto.

²¹⁴ O Acordo TRIPS ainda dispõe de dispositivo que visa expressamente a repressão de práticas que vão de encontro aos dispositivos pontuados. Nesse sentido o Artigo 8.2: Desde que compatíveis com o disposto

Assim, exercer um direito de propriedade intelectual que não cumpra tais fins é abusar desse direito. Há quem destaque que apenas haveria abuso de direito por parte de quem usa o direito, assim, não haveria abuso na utilização de uma patente obtida por meio de fraude²¹⁵. Não há abuso, porque não haveria direito²¹⁶.

Destaca-se, ainda, que há o abuso pela não utilização do direito de propriedade intelectual, haja vista que a concessão do direito visa que a inovação seja difundida. Trata-se do “poder-dever” perante a coletividade apontado por Comparato.

A repressão de um ato abusivo de direito se dá pela nulidade do ato, conforme o Código Civil; além de eventual indenização²¹⁷. Assim, o abuso de direito poder gerar a perda da possibilidade de reivindicar a exploração exclusiva do objeto tutelado perante terceiros²¹⁸. Verifica-se também a previsão de desapropriação dos direitos, em caso de abuso, por ser um direito de propriedade.²¹⁹

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. (grifo nosso).

²¹⁵ Nuno T. P. Carvalho, em estudo dos precedentes norte-americanos, destacou que “alguma jurisprudência norte-americana tem equivocadamente entendido ter ocorrido abuso quando o titular exerce o direito decorrente de patente obtida por meio de fraude”. (CARVALHO, Nuno T. P. Abusos dos direitos de patente - um estudo do direito dos Estados Unidos com referências comparativas ao direito brasileiro. *Revista da ABPI*, n. 12, p. 45, julho/outubro 1994). O que o autor explica em seguida é que seria uma patente nula e não um abuso a um direito legitimamente garantido.

²¹⁶ *Ibidem*, p. 70.

²¹⁷ Cita-se um precedente do STJ em que foi verificado o abuso de direito relacionado ao direito de propriedade industrial. A Microsoft teria “abusado” as medidas cabíveis para verificar a existência de “pirataria de *software*”. Por meio de uma cautelar, foram realizadas vistorias, busca e apreensão para esta análise e cumprido o mandado, não teriam sido encontrados programas ilegais. O fato teria se espalhado gerando prejuízos de dano moral à empresa objeto da cautelar. Na decisão do STJ, não foi verificada má-fé da Microsoft, apenas “erro grosseiro no exercício do seu direito”. Importante destacar que este julgado destaca que o Código Civil de 2002 acolheu a concepção objetiva do instituto, ou seja, não se exige um elemento subjetivo específico, bastaria apenas “excesso manifesto no exercício desse direito”, nesse sentido, estaria a violação à boa-fé objetiva. “O presente caso é paradigmático, pois a conduta da empresa recorrente violou, inequivocadamente, os ditames da boa-fé objetiva, restando caracterizado o abuso de direito, pois a empresa recorrida sequer utilizava os programas de computador (“*software*”) da empresa recorrente. Resta configurado o erro grosseiro ou, pelo menos, uma conduta que não foi pautada pela boa-fé objetiva, que exigia maior diligência e cuidado na propositura de uma medida judicial com a força da ação cautelar proposta”. A Microsoft foi condenada ao pagamento de R\$ 100.000,00 de indenização por conta do seu abuso de direito. Recurso Especial n. 1.114.889-DF, julgado em 15 de maio de 2012.

²¹⁸ A título de exemplo, verifica-se o que acontece nos tribunais norte-americanos, em ações de contrafação. Se o contrafator alegar e demonstrar em defesa o abuso de direito de propriedade intelectual, poderá continuar a usar a invenção, enquanto a prática abusiva perdurar. (CARVALHO, Nuno T. P. Abusos dos direitos de patente - um estudo do direito dos Estados Unidos com referências comparativas ao direito brasileiro. *Revista da ABPI*, n. 12, p. 45, julho/outubro 1994, p. 45).

²¹⁹ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. *Curso de direito administrativo*. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 695.

Por fim, destaca-se que na Lei de Propriedade Industrial há a previsão de licença compulsória no caso abuso no uso de patentes (artigo 68), porém aplica-se esse instrumento a todos os direitos de propriedade industrial. A Lei de Direitos Autorais, por sua vez, não traz a previsão de sanção em caso de abuso de direito. No entanto, para essa modalidade de direito cabe também a desapropriação, a nulidade do ato e a impossibilidade de poder reivindicar o direito, tendo em vista que o instituto do abuso de direito se aplica a todos as modalidades de direito.

2.1.3 Doutrina do *patent misuse*

Ao se falar em abuso de direito de propriedade intelectual, não se pode deixar de comentar a doutrina do *patent misuse* dos Estados Unidos, país em que a aplicação dos direitos de propriedade intelectual é mais antiga e, assim, relevantes debates já ocorreram. A apresentação de alguns casos paradigmáticos desta doutrina e a análise da configuração do ato elucidam bem a questão do abuso de direito de propriedade intelectual, além da relevante preocupação em se diferenciar esta prática de uma infração ao direito da concorrência por meio de um direito de propriedade intelectual.²²⁰

Os primeiros casos de *patent misuse*, de mau uso de patente, nas cortes norte-americanas são relacionados a situações em que a venda ou o licenciamento de um produto patenteado é condicionado à aceitação de outro produto, não objeto da patente (casos de venda ou licença casada – *tying agreements*). Posteriormente, o mau uso foi identificado em mais práticas, como restrições de licença, cobrança de *royalties* após a expiração do direito de exclusividade, entre outras, e em outros bens imateriais, não apenas em relação à patente²²¹.

A origem da doutrina do *patent misuse* nos Estados Unidos é dos anos de 1900. Um dos primeiros casos é *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co.*, ainda que se reconheça que não tenha sido este caso que inaugurou a doutrina tal como se conhece hoje²²². Neste precedente, o titular da patente havia processado o réu por violação dos

²²⁰ Este ponto levou em conta o capítulo 10, “*Misuse*”, do livro: HOVENKAMP; Herbert; BOHANNAN, Christina. *Creation without restraint: promoting liberty and rivalry in innovation*. New York: Oxford, 2012. Como também o ponto “*Evolution of the Patent Misuse Doctrine*” do livro: ABA. *Intellectual Property and Antitrust Handbook*, Chicago: ABA, 2007.

²²¹ *Ibidem*, p. 259.

²²² *Ibidem*, p. 261.

termos de um aviso que aquele tinha colocado em uma máquina patenteada de filme-projetor. O aviso previa que o operador do projetor utilizasse somente os filmes não patenteados do titular da patente da máquina. O caso era, assim, de venda casada, na qual uma empresa condiciona a venda ou o licenciamento de um produto (o projetor patenteado) a outro (os filmes não patenteados).

A Suprema Corte daquele país rejeitou o argumento de que um detentor de uma patente poderia licenciá-la nos termos que lhe bem agradasse²²³. Um dos pressupostos da decisão foi de que uma patente dá ao titular o direito de controlar a patente, porém não concede o direito de controlar interesses alheios ao objeto da patente²²⁴. Destaca-se que a decisão levou em conta questões do direito de propriedade intelectual em si, considerando, sobretudo, o interesse público violado ao agente buscar exclusividade em outro mercado que não o do objeto da patente. Nesse sentido, verifica-se um trecho da decisão:

*A restriction which would give to the plaintiff such a potential power for evil over an industry which must be recognized as an important element in the amusement life of the nation, under the conclusions we have stated in this opinion, is plainly void because wholly without the scope and purpose of our patent laws, and because, if sustained, it would be gravely injurious to that public interest, which we have seen is more a favorite of the law than is the promotion of private fortunes.*²²⁵ (grifo nosso)

Interessante a observação realizada por Hovenkamp e Bohannon na análise da decisão, de esta ter considerado mais a proteção da propriedade intelectual que da concorrência: se a detentora da patente tivesse sido autorizada a manter a restrição quanto

²²³ “Such a restriction is invalid because such a film is **obviously not any part of the invention of the patent in suit**; because it is an attempt, without statutory warrant, to continue the patent monopoly in this particular character of film after it has expired, and because to enforce it would be to create a monopoly in the manufacture and use of moving picture films, wholly outside of the patent in suit and of the patent law as we have interpreted it” (grifo nosso). (MOTION Picture Patents Co. v. Universal Film Co., 243 U.S. 502 (1917). Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/243/502/case.html>>).

²²⁴ “It has long been settled that the patentee receives nothing from the law which he did not have before, and that the only effect of his patent is to restrain others from manufacturing, using, or selling that which he has invented. The patent law simply protects him in the monopoly of that which he has invented and has described in the claims of his patent”.

²²⁵ “Uma restrição que daria ao seu detentor tamanho poder potencial para o mal sobre uma indústria que deve ser reconhecida como um elemento importante na vida de entretenimento da nação, com as conclusões que nós chegamos nesse parecer, é claramente nula porque totalmente sem o escopo e o propósito das nossas leis de patentes e porque, se sustentado, seria gravemente prejudicial para aquele interesse público, que vimos que para a lei é preferível do que a promoção de fortunas privadas” (Tradução livre).

aos filmes rodados no projetor patenteado a apenas os seus, teria havido uma diminuição na produção de filmes – ou seja, um problema mais de inovação que de concorrência²²⁶.

Outro caso paradigmático do início da aplicação da teoria do *patent misuse* também é da vinculação de um produto patenteado com outro não objeto de patente: *Carbice Corp. v. Patents Development Corp.* Trata-se da venda de container com “gelo seco” (este não patenteado) para transporte de sorvetes e outros alimentos²²⁷. O processo se iniciou contra um outro fabricante de gelo seco que estaria vendendo o produto aos detentores dos containers. A Suprema Corte entendeu, mais uma vez, que não tinha razão para a detentora da patente dos containers estar livre da concorrência no mercado de gelo seco – até porque este produto não era patenteável.

Outro caso paradigmático – e este traz a origem moderna da doutrina do *patent misuse* – é o caso *Morton Salt*. Trata-se de prática relacionada à patente de uma máquina que pesa e injeta sal nos alimentos durante o processo de enlatamento²²⁸. O titular da patente exigia que apenas seus tabletes de sal – seu mercado de atuação originário – fossem utilizados.

A Suprema Corte reprovou tal ação utilizando como argumento o limite de exclusividade garantido na outorga de uma patente²²⁹. Na decisão, foi inclusive afastada a necessidade de verificar se havia uma violação a uma das leis de concorrência norte-americana, haja vista que tal situação já ia de encontro ao interesse público²³⁰.

²²⁶ HOVENKAMP; Herbert; BOHANNAN, Christina. *Creation without restraint: promoting liberty and rivalry in innovation*. New York: Oxford, 2012, p. 267.

²²⁷ *CARBICE Corp. v. Patents Development Corp.* 283 U.S. 27 (1931). Disponível em <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/283/27/case.html>>.

²²⁸ *MORTON Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.*, 314 U.S. 488 (1942). Disponível em <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/314/488/case.html>>.

²²⁹ “*It thus appears that respondent is making use of its patent monopoly to restrain competition in the marketing of unpatented articles, salt tablets, for use with the patented machines, and is aiding in the creation of a limited monopoly in the tablets not within that granted by the patent. A patent operates to create and grant to the patentee an exclusive right to make, use, and vend the particular device described and claimed in the patent. But a patent affords no immunity for a monopoly not within the grant*” (grifo nosso). E em outro trecho, há clara opção pelo interesse público: “*Where the patent is used as a means of restraining competition with the patentee's sale of an unpatented product, the successful prosecution of an infringement suit, even against one who is not a competitor in such sale, is a powerful aid to the maintenance of the attempted monopoly of the unpatented article, and is thus a contributing factor in thwarting the public policy underlying the grant of the patent. Maintenance and enlargement of the attempted monopoly of the unpatented article are dependent to some extent upon persuading the public of the validity of the patent, which the infringement suit is intended to establish. Equity may rightly withhold its assistance from such a use of the patent by declining to entertain a suit for infringement, and should do so at least until it is made to appear that the improper practice has been abandoned and that the consequences of the misuse of the patent have been dissipated*” (grifo nosso).

²³⁰ “*It is unnecessary to decide whether respondent has violated the Clayton Act, for we conclude that, in any event, the maintenance of the present suit to restrain petitioner's manufacture or sale of the alleged*

À medida que a doutrina do *patent misuse* passou a ser mais utilizada, alguns casos encontraram apoio nas leis de direito da concorrência²³¹, de tal modo que a aplicação da doutrina do *misuse* poderia ser observada com dois enfoques. Um deles que leva em consideração pressupostos de concorrência, porém não correta ou totalmente considerados, e o outro que se preocupa com os objetivos do direito de propriedade intelectual em si.

Quanto ao enfoque concorrencial, o mau uso da patente seria apenas verificado quando a conduta violasse a lei de concorrência²³². Na leitura de Hovenkamp e Bohannon, os princípios concorrenciais como base da aplicação do mau uso dos direitos de propriedade intelectual tiveram uma aplicação desmedida, chegando ao ponto de a Suprema Corte entender que uma detenção de poder de mercado poderia ser presumida nos casos de venda casada relacionados a direitos de propriedade intelectual. Segundo os autores, esta visão equivocada teria sido retificada apenas em precedentes a partir de 2006, em que a Suprema Corte exigiu a identificação de poder de mercado para a existência de uma infração.²³³

Ainda, a “alavancagem”, prática de “alavancar” o poder de mercado de um produto para outro, corretamente identificada no caso dos projetores²³⁴, teria sido erroneamente identificada em outros casos. Havia um entendimento de que a relação entre um produto, objeto do direito de propriedade intelectual em um mercado, e outro produto, eventualmente casado na venda ou no licenciamento, era ilegal porque o produto protegido sempre estendia ou “alavancava” os lucros no segundo produto.

Nesse sentido, estaria o caso do gelo seco anteriormente apresentado, no qual teria havido a identificação imprecisa de uma prática de alavancagem, tendo em vista que não

infringing machines is contrary to public policy, and that the district court rightly dismissed the complaint for want of equity”. (grifo nosso).

²³¹ “Over time, however, courts came to judge many cases of alleged misuse by antitrust standards, mainly because antitrust law provides well-developed rules by which to judge the complexities of effects on competition”. (HOVENKAMP; Herbert; BOHANNAN, Christina. *Creation without restraint: promoting liberty and rivalry in innovation*. New York: Oxford, 2012, p. 259).

²³² Hovenkamp e Bohannon fazem referência a importante jurista e estudioso do direito de concorrência, que teria identificado a doutrina do *misuse* com as restrições do direito de concorrência: “Judge Posner held in earlier patent misuse cases that antitrust standards should control because misuse is a doctrine about restraints on competition, and only antitrust provides a body of law that is rich in competition doctrine”, (Ibidem, p. 267).

²³³ “Because a patent does not necessarily confer market power upon the patentee, in all cases involving a tying arrangement, **the plaintiff must prove that the defendant has market power in the tying product**” (grifo nosso). (ILLINOIS Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc. 547 U.S. 28 (2006). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/547/28/>).

²³⁴ Em que o detentor da patente tinha a intenção de alavancar um outro mercado (de filmes) que não o mercado do objeto da patente (projetor).

havia evidências de poder no mercado do produto patenteado (containers), nem no mercado do produto do outro mercado (gelo seco), que não era sequer patenteável.

Desse modo, na pressuposição de que necessariamente um produto objeto de um direito de propriedade intelectual resultaria na alavancagem de outro, haveria uma aplicação equivocada da teoria da alavancagem por não se considerar o pressuposto concorrencial de poder de mercado em ambos os mercados.

Por fim, Hovenkamp e Bohannon contestam a aplicação desmedida do direito de concorrência em casos de mau uso de direito de propriedade intelectual, visto que a política de propriedade intelectual possui suas próprias razões para reprimir a extrapolação do uso do direito²³⁵.

*Misuses doctrine is a creature of IP law, not antitrust law. (...) Thus, while misuse might continue to protect against antitrust violations, it should also apply when an IP holder violates IP policy even absent an antitrust violation. IP policy is concerned with **promoting not only competition but also new innovation and access to the public domain**. (...) Misuse must be more than a simple restatement of antitrust law. Its legitimate concern is with **practices that undermine IP's core policies**.²³⁶ (grifos nossos)*

A análise crítica da aplicação da doutrina do *misuse* no direito norte-americano realizada por Hovenkamp e Bohannon pontua que a identificação de uma prática abusiva de um direito de propriedade intelectual deve estar focada, primeiramente, nas preocupações da política deste direito, quais sejam, a promoção de inovação e o acesso ao domínio público, e não nos princípios concorrenciais.

No direito brasileiro, o abuso de direito de propriedade intelectual ocorre quando não é observada a função social deste direito, que determina a sua criação e seus objetivos, identificados, assim como no direito norte-americano, como o fomento e a garantia de acesso à inovação. A análise dos autores é útil e deve ser aplicada nesta jurisdição a fim de

²³⁵ “Today, many cases apply a predominantly antitrust-based standard for misuse, emphasizing Market power in the primary (typically patented) product as the key ingredient. The antitrust approach undervalues the fact that the roots of misuse doctrine lie in IP policy, not in antitrust policy, and IP policy has its own reasons for limiting overreaching”. (HOVENKAMP; Herbert; BOHANNAN, Christina. *Creation without restraint: promoting liberty and rivalry in innovation*. New York: Oxford, 2012, p. 260).

²³⁶ Ibidem, p. 270 e 271. “A doutrina dos misuses é uma criatura da lei de PI. (...) Assim, enquanto o mau uso pode continuar a ir de encontro a violações antitruste, ele também deve ser aplicado quando um detentor de PI viola uma política de PI ainda que ausente uma violação antitruste. A política de PI é preocupada com a promoção não somente da concorrência, mas também com a inovação e acesso ao domínio público. (...) Misuse deve ser mais que simples reformulação de lei antitruste. Sua legítima preocupação é com prática que enfraquecem as políticas centrais do PI” (Tradução livre).

manter o foco do abuso de direito na política do direito de propriedade intelectual, sem exigir uma constatação de violação ao direito da concorrência.

2.2 Caracterização do exercício abusivo de direito de propriedade intelectual como infração à ordem econômica

Apresentada a caracterização de uma prática de abuso de direito de propriedade intelectual – a contrariedade à sua função social de promoção e garantia de acesso à inovação –, parte-se para a análise de uma infração ao direito da concorrência por meio de um direito de propriedade intelectual.

Primeiramente, serão pontuados os pressupostos de identificação desta situação no direito brasileiro, levando-se em conta os requisitos de poder de mercado, eficiências e razoabilidade da conduta analisados em ponto anterior. Em seguida, será analisada a caracterização desta infração nos Estados Unidos e na Europa, com a apresentação de precedentes que elucidam bem a evolução da análise. Ainda, analisa-se se o abuso de direito de direito de propriedade intelectual pode ser considerado requisito na configuração de uma infração à ordem econômica.

Por fim, apresentam-se dois casos que perpassaram este estudo, o caso das autopeças, ainda pendente de decisão final administrativa, o que determina a relevância da sua análise, e o caso Microsoft, relevante precedente europeu sobre o assunto, haja vista a eleição de parâmetros importantes na identificação da infração. A análise realizada busca apresentar a metodologia utilizada pelas autoridades na identificação do exercício abusivo do direito de propriedade intelectual como infração à ordem econômica.

2.2.1 Caracterização da infração ao direito da concorrência por meio de um direito de propriedade intelectual no Brasil

A diferença entre uma situação de abuso de direito de propriedade intelectual e uma conduta anticompetitiva por meio de um direito de propriedade intelectual está na identificação de poder de mercado e seu uso abusivo para a caracterização de uma infração contrária à ordem econômica.

Para tanto, dois pressupostos devem estar necessariamente bem pontuados na análise de uma conduta anticompetitiva por meio do direito de propriedade intelectual. Primeiro: o detentor do direito de propriedade intelectual não detém, necessariamente, poder de mercado. Segundo: a análise de uma conduta deve ser realizada por meio da regra da razão, isto é, devem ser considerados os efeitos positivos líquidos ao bem-estar do consumidor.

Mesmo que um direito de propriedade intelectual resulte na detenção de um poder de mercado, este poder não ofenderia, por si só, o direito da concorrência²³⁷. De todo modo, há condutas relacionadas ao exercício do direito de propriedade intelectual que podem configurar uma infração à concorrência.

Assim, em uma investigação do exercício abusivo de direito de propriedade intelectual como infração à ordem econômica, deve-se identificar (i) o poder de mercado em relação a cada um dos mercados relevantes identificados; (ii) a intenção na produção de determinados efeitos pontuados nos incisos do artigo 36 da Lei de Defesa da Concorrência; (iii) a ausência de razoabilidade na prática – ou seja, que os efeitos ao bem-estar dos consumidores devem ser negativos com desincentivo à inovação.

A aplicação da regra da razão a casos de propriedade intelectual parece não ser questionada pela autoridade brasileira. Nesse sentido, vide trecho do último parecer opinativo no caso das autopeças:

Nesse sentido, embora seja certo que o exercício de direitos de propriedade intelectual não constitua, de modo algum, uma conduta anticompetitiva *per se*, e que muitas vezes sequer confira qualquer poder de mercado ao seu detentor, não raro esses direitos surtem efeitos anticompetitivos que, efetivamente, importam uma conduta anticompetitiva, passível de intervenção desta autoridade antitruste²³⁸.

O artigo 36 da Lei de Defesa da Concorrência, que elenca os requisitos de uma infração ao direito da concorrência, apresenta no parágrafo terceiro, em incisos, exemplos de condutas que podem ser consideradas anticoncorrenciais. Não são hipóteses taxativas, porém a menção expressa destas condutas pode significar uma maior recorrência ou maior preocupação do legislador com tais situações.

²³⁷ Nesse sentido, o artigo 36, parágrafo 1º da lei de concorrência, que excetua a dominação de mercado relevante se a conquista for resultando da maior eficiência do agente econômico em relação a seus competidores.

²³⁸ Nota Técnica n. 15/2016, par. 441.

Dentre tais exemplos, podem ser identificados quatro incisos que relacionam uma infração de abuso de poder econômico a um direito de propriedade intelectual:

- (i) *impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição* (inciso V) – deste inciso destaca-se o impedimento de acesso à tecnologia, que pode ser verificado quando há a recusa de licenciamento de uma patente, de outro direito ou de uma tecnologia, como observado no caso Microsoft, analisado a seguir;
- (ii) *regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição* (inciso VIII) – deste inciso destaca-se a limitação à pesquisa e ao desenvolvimento. A verificação desta hipótese ocorre, por exemplo, quando um acordo de licenciamento de direito de propriedade intelectual possui cláusulas que condicionam o licenciamento a alguma restrição de pesquisa no escopo do direito de propriedade intelectual objeto do contrato;
- (iii) *açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia* (inciso XIV) – açambarcar significa reter algo para si e se verifica, por exemplo, na situação identificada pela Superintendência-Geral no caso das autopeças, em que uma das montadoras, além de não licenciar o registro, não estaria ofertando as peças no mercado²³⁹. Evidente que se a detentora do direito de propriedade intelectual açambarca a exploração, porém oferta no mercado produtos em valores compatíveis, sem causar prejuízo ou efeitos negativos ao consumidor e à inovação, não se fala de prática condenável pelo direito da concorrência. Nesse sentido, verifica-se o fornecimento de cápsulas de café em alumínio da marca Nespresso – a empresa é a única que fornece as cápsulas neste material, porém os disponibiliza no mercado de maneira acessível. Ainda, destaca-se a possibilidade de adquirir cápsulas em outro material, que não alumínio (ainda que haja uma discussão quanto à

²³⁹ Nota Técnica n. 15/2016, par. 458.

substituibilidade completa entre o produto, considerando a diferença no material) e a existência de outras máquinas de café que afetam o poder de mercado nas cápsulas de café em alumínio; e, por fim,

- (iv) *exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca* (inciso XIX) – este inciso é uma das novidades vindas da última Lei de Defesa da Concorrência e merece uma análise pormenorizada.

A atual Lei de Defesa da Concorrência, em que se encontra esse inciso, é de 2011; no entanto, verifica-se este dispositivo ainda no projeto de lei de 2004²⁴⁰, de relatoria do então deputado federal, Sr. Carlos Eduardo Cintra da Costa Pereira. Não se encontram, nas justificativas deste projeto de lei, os motivos específicos para inclusão deste inciso. Também não há, nos pareceres e votos proferidos por senadores e deputados na tramitação deste projeto de lei, uma análise mais atenta a este ponto²⁴¹, o que leva à conclusão que tal sugestão não sofreu nenhum veto ou emenda.²⁴²

Do que é dada publicidade pelo Cade, não se verificam muitas investigações em que este dispositivo tenha sido expressamente mencionado. Além do caso das autopeças, verifica-se o inquérito administrativo em face da Astrazeneca, cuja alegação é de que a empresa teria adotado estratégia conhecida como *patent cluster* ou *ring fencing*, que consiste em formular vários pedidos de patente para um único produto a fim de aumentar o escopo de exclusividade do produto²⁴³. Há ainda o inquérito administrativo instaurado em face da Abbott/AbbVie, que visa averiguar práticas de *sham litigation*, abuso de propriedade industrial, preço predatório e subsídio cruzado. A Abbott (atual AbbVie) teria,

²⁴⁰ Projeto de lei n. 3.937/2004.

²⁴¹ O único trecho que o menciona é do voto do então deputado Ciro Gomes, em setembro de 2007: “Incorporamos também neste parágrafo das condutas exemplificativas, modificações propostas no Projeto do Deputado Carlos Cadoca nas quais se caracteriza de forma mais direta e consolidada as práticas de cartel, em contraposição à redação original do Projeto do governo. **Outras condutas exemplificativas como o caso da concessão de exclusividade e exploração abusiva de direitos de propriedade intelectual, propostas pelo ilustre Deputado, foram incorporadas**” (grifo nosso). Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=569577&filename=PRL+1+PL393704+%3D%3E+PL+3937/2004>.

²⁴² Destaca-se que além do projeto de lei n. 3.937/2004, houve um segundo projeto relacionado, projeto de lei n. 5.877/2005, que foram apensados em 31 de outubro de 2005.

²⁴³ BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos Pró-Genéricos v. Astrazeneca AB Astrazeneca do Brasil Ltda. Inquérito Administrativo n. 08012.001693/2011-91.

supostamente, obtido patentes indevidas e pleiteado sua proteção, obstando a comercialização de produtos concorrentes²⁴⁴.

Por fim, uma prática caracterizada como infração ao direito da concorrência é punível com multa, cujo cálculo é diferenciado de acordo com a natureza do ente penalizado, assim classificado na lei de concorrência²⁴⁵: (i) empresa²⁴⁶, (ii) demais pessoas jurídicas de direito público ou privado, associações de entidades ou pessoas constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente e sem personalidade jurídica, que não exerçam atividade empresarial, não sendo possível utilizar-se do critério do faturamento utilizado para as empresas²⁴⁷, (iii) pessoa física com cargo de administrador²⁴⁸; (iv) demais pessoas físicas²⁴⁹.

Além de multa, a Lei de Defesa da Concorrência prevê que poderão ser impostas outras penas, isoladas ou cumulativas, “quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral”²⁵⁰, ou seja, em casos em que a sanção pecuniária não é considerada suficiente para reprimir o ilícito. São citados exemplos como a publicação em jornal de extrato da decisão condenatória; proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e de participar de licitação pública e indireta; “qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica”²⁵¹, das quais se destaca a recomendação aos órgãos públicos competentes para que “seja concedida licença

²⁴⁴ BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda. v. Abbvie Farmacêutica Ltda e Abbott Laboratories Inc. Inquérito Administrativo n. 08012.011615/2008-08.

²⁴⁵ Artigo 37 da Lei de Defesa da Concorrência.

²⁴⁶ Multa de 0,1% a 20% do valor do faturamento bruto da empresa, grupo ou conglomerado, obtido no último exercício anterior à instauração do processo administrativo, no ramo de atividade empresarial em que ocorre a infração, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação (artigo 37, inciso I).

²⁴⁷ Multa de R\$ 50.000,00 a R\$ 2.000.000.000,00 (artigo 37, inciso II).

²⁴⁸ Multa de 1% a 20% daquela aplicada à empresa ou demais pessoas jurídicas previstas (artigo 37, inciso III).

²⁴⁹ Multa de R\$ 50.000,00 a R\$ 2.000.000.000,00 (artigo 37, inciso II).

²⁵⁰ Artigo 38 da Lei de Defesa da Concorrência.

²⁵¹ Importante destacar que as medidas, mesmo em casos cujo instrumento não tenha sido um direito de propriedade intelectual, utilizam de tais bens imateriais a fim de corrigir o dano ou coibir a prática. Cita-se, como exemplo, o caso conhecido como cartel do cimento, cujas multas somadas representam uma das mais altas já aplicadas pela autoridade, R\$ 3,1 bilhões (Processo Administrativo n. 08012.011142/2006-79, julgado em 28 de maio de 2014). Entre as sanções estava a venda de alguns ativos de cimento, com a transferência de todos os direitos e obrigações necessários à plena continuação da atividade empresarial da planta industrial desinvestida, “incluindo-se, entre outros: contratos de distribuição, de aquisição de insumos, aditivos, adições ou outras substâncias necessárias à fabricação de concreto ou cimento; licenças para funcionamento de todos os bens desinvestidos, **inclusive propriedade intelectual**, transferência de *know how*, força de vendas, garantindo transferência de conhecimento tácito estratégico; dados dos consumidores e todos os demais elementos necessários para a entrada efetiva e viável do concorrente no mercado” (grifo nosso). Voto do Conselheiro Márcio de Oliveira Júnior, p. 455.

compulsória de direito de propriedade intelectual de titularidade do infrator, quando a infração estiver relacionada ao uso desse direito”.

Assim, no caso de uma infração ao direito da concorrência por meio de um direito de propriedade intelectual, há também a possibilidade de o Cade recomendar ao INPI a licença compulsória do objeto em análise.

Interessante observar que esta previsão é até mais abrangente quanto ao tipo do direito de propriedade intelectual em que a licença compulsória será aplicada. No regimento de direito de propriedade intelectual, o licenciamento compulsório é expressamente previsto apenas para patentes (artigos da Lei de Propriedade Industrial) em casos de abuso de direito ou abuso de poder econômico, enquanto na lei de concorrência, a licença compulsória é que pode ser sugerida para “direito de propriedade intelectual”, no entanto, apenas em casos de abuso de poder econômico.

2.2.2 Caracterização da infração ao direito da concorrência por meio de um direito de propriedade intelectual nos Estados Unidos e na Europa

Considerando que a jurisprudência brasileira de casos de infrações concorrenciais de direito de propriedade intelectual não é tão vasta quanto a estrangeira, serão analisados precedentes dos Estados Unidos e da Europa quanto à caracterização da infração de concorrência por um direito de propriedade intelectual.

(a) Estados Unidos

Nos Estados Unidos, a detenção de um direito de propriedade intelectual não imuniza o agente das regras de concorrência, conforme expressamente disposto pelas duas autoridades de concorrência norte-americanas responsáveis por investigar condutas anticoncorrenciais, o Departamento de Justiça (DOJ) e Comissão Federal de Comércio (FTC)²⁵², em Guia sobre o tema, recentemente atualizado.²⁵³

²⁵² Com competências concorrentes e exclusivas em relação a condutas, porém de forma complementar na análise de atos de concentração.

²⁵³ “*The exercise of intellectual property rights is thus neither particularly free from scrutiny under the antitrust laws, nor particularly suspect under them*”. (ANTITRUST Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, August 12, p. 5, 2016).

O *Sherman Act*, um dos diplomas legais de concorrência dos Estados Unidos, prevê na Seção 1, que trata das condutas de colusão, que: “Todo contrato, combinação em forma de truste ou qualquer outra forma, ou conspiração para restringir o comércio entre os diversos estados e nações estrangeiras é declarado ilegal”²⁵⁴. Já na Seção 2 é previsto, que trata das condutas unilaterais, que: “Toda a pessoa que monopolize ou tente monopolizar, ou combine ou conspire com outra pessoa ou pessoas para monopolizar qualquer parte da indústria ou do comércio entre os diversos estados ou com nações estrangeiras será considerada culpada (...)”²⁵⁵.

Como já analisado no direito da concorrência brasileiro, que tem muita influência do direito antitruste norte-americano, após a identificação de poder de mercado, uma prática de propriedade intelectual será analisada sob a *regra da razão*. Nesse sentido, o Guia sobre o licenciamento de propriedade intelectual é bastante preciso:

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 exercise of market power.

(...)

*In the vast majority of cases, restraints in intellectual property licensing arrangements are evaluated under the rule of reason. The Agencies’ general approach in analyzing a licensing restraint under the rule of reason is to inquire whether the restraint is likely to have anticompetitive effects and, if so, whether the restraint is reasonably necessary to achieve procompetitive benefits that outweigh those anticompetitive effects*²⁵⁶. (grifos nossos)

Interessante destacar que a identificação de poder de mercado e a aplicação da *regra da razão* na verificação de infrações concorrenciais de propriedade intelectual não foram sempre aceitas nos Estados Unidos.

Nesse sentido, de acordo com livro sobre o tema lançado pela associação dos advogados norte-americanos, ABA²⁵⁷, no início da aplicação do *Sherman Act*, período de 1890 a 1931, havia uma “deferência” ao sistema de direito de propriedade intelectual pelas

²⁵⁴ Tradução livre de: “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”.

²⁵⁵ Tradução livre de: “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 (...)”.

²⁵⁶ ANTITRUST Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, August 12, p. 8 e 18, 2016.

²⁵⁷ AMERICAN BAR ASSOCIATION (ABA). *Intellectual Property and Antitrust Handbook*. Chicago: ABA, 2007.

cortes daquele país²⁵⁸. A Suprema Corte chegou a considerar que a restrição realizada por uma patente era distinta das restrições ao comércio previstas no *Sherman Act*. Assim, em decisões, dispôs que este diploma não se referia às “restrições que podem surgir das condições razoáveis e legais impostas por um proprietário de uma patente a um licenciado, ao restringir a possibilidade de uso e o preço que o bem pode ser usado”²⁵⁹.

No entanto, com a ausência de limitação ocorria um uso exagerado do direito de propriedade intelectual, de tal forma que teria começado uma reconsideração, que não foi imediata, nem completa, da deferência a este direito.

Um dos casos citados como alteração da consideração do direito absoluto de propriedade intelectual pela Suprema Corte é o caso dos projetores, já pontuado, em que teria sido considerado ilegal ampliar a exclusividade garantida ao projetor aos filmes. Ainda que não se tenha baseado esta decisão no *Sherman Act*, trata-se da relativização do direito de propriedade intelectual.

Nos anos de 1940, a Suprema Corte entendeu que um direito de propriedade intelectual presumidamente garantia um poder de mercado (sem qualquer aferição ou análise). Nesse sentido, o caso dos tabletes de sal, também analisado, em que se entendeu a existência de poder de mercado, ainda que neste mercado, houvesse concorrência significativa.

Em seguida, o que se viu foi uma aplicação da regra *per se* em alguns casos relacionados à propriedade intelectual, sobretudo em vendas casadas. Segundo a regra *per se*, seria infrutífero e desnecessário perquirir as razões da restrição porque, necessariamente, os efeitos líquidos decorrentes da conduta seriam negativos.

Nesse sentido, estaria a publicação pela divisão antitruste do DOJ de uma lista de nove potenciais práticas de licenciamento de tecnologia ofensivas à concorrência, que ficou conhecida como “*Nine No-No's*”. Segundo a doutrina, à época, não havia uma preocupação quanto à existência de poder de mercado, de tal forma que a prática consistia

²⁵⁸ O *Intellectual Property and Antitrust Handbook*, do ABA, cita alguns casos que se analisados hoje certamente seriam considerados anticoncorrenciais. Assim, *E. Bement & Sons v. National Harrow* (186 US 70 (1902)); *Henry v. A.B. Dick Co.* (224 US 1 (1912)). (AMERICAN BAR ASSOCIATION (ABA) *Intellectual Property and Antitrust Handbook*. Chicago: ABA, 2007, p. 68).

²⁵⁹ Quanto à aplicação do *Sherman Act* é disposto que “*clearly does not refer to that kind of a restraint of interstate commerce which may arise from reasonable and legal conditions imposed upon the assignee or licensee of a patent by the owner thereof, restricting the terms upon which the article may be used, and the price to be demanded therefor. Such a construction of the act, we have no doubt, was never contemplated by its framers*”. (*E. Bement & Sons v. National Harrow Co.* (186 US 70 (1902)). *Ibidem*, p. 70.

em abuso do direito de propriedade intelectual e, assim, em uma infração ao direito da concorrência²⁶⁰.

Entretanto, a lista não se mostrou útil. Entre os anos de 1960 a 1970, apenas metade dos casos indicava alguma das nove práticas. Ainda, viu-se a aplicação da regra da razão em muitos deles²⁶¹.

A partir da análise empreendida no caso *Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc.* teria iniciado a não utilização da regra *per se* em casos de licenciamento, de tal modo que este caso passou a ser considerado um precedente relevante²⁶². A Sylvania, empresa que fabricava e vendia televisores, teria adotado um plano de franquia²⁶³, pelo qual limitava o número de franquias por área e exigia que vendessem os produtos Sylvania apenas em determinado raio.

Uma das franqueadas, a Continental, notificou a Sylvania sobre sua intenção de transferir os produtos para outro ponto em outra cidade, de tal modo que a Sylvania cancelou a franquia. A Continental apresentou uma representação à autoridade norte-americana com base em infração da Seção 1 do *Sherman Act*.

No entanto, contrariando a jurisprudência da época, a Suprema Corte decidiu que as restrições causadas por licenciamento deveriam ser analisadas sob a regra da razão. Nesse sentido, dispôs que:

²⁶⁰ A lista considerava como anticoncorrenciais as práticas: (1) obtenção de *royalties* não razoavelmente relacionados com as vendas dos produtos patenteados; (2) restrições ao comércio dos licenciados para fora do escopo da patente (*tie-outs*); (3) exigência que o licenciado compre materiais não patenteados do licenciador (*tie-ins*); (4) licenciamento de pacotes obrigatório; (5) exigência de que o licenciado atribua ao titular da patente patentes que poderão ser emitidas ao licenciado depois do acordo de que o acordo de licenciamento seja executado (concessões exclusivas); (6) poder de veto do licenciado em relação a concessões de licenças adicionais; (7) restrições sobre as vendas de produtos não patenteados fabricados com um processo patenteados; (8) restrições de pós venda na revenda; e (9) fixação de preços mínimos na revenda dos produtos decorrentes da patente. Tradução livre de: 1. *Royalties not reasonably related to sales of the patented products*; 2. *Restraints on licensees' commerce outside the scope of the patent (tie-outs)*; 3. *Requiring the licensee to purchase unpatented materials from the licensor (tie-ins)*; 4. *Mandatory package licensing*; 5. *Requiring the licensee to assign to the patentee patents that may be issued to the licensee after the licensing arrangement is executed (exclusive grantbacks)*; 6. *Licensee veto power over grants of further licenses*; 7. *Restraints on sales of unpatented products made with a patented process*; 8. *Post-sale restraints on resale*; and 9. *Setting minimum prices on resale of the patent products*.

²⁶¹ Essa afirmação é de GILBERT, Richard; SHAPIRO, Carl. *Antitrust Issues in the Licensing of Intellectual Property: The Nine No-No's Meet the Nineties*, p. 286. Disponível em: <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/1997/01/1997_bpeamicro_gilbert.pdf>. Acesso em 20 de novembro de 2016.

²⁶² “*Sylvania* was an extremely important decision for the antitrust treatment of intellectual property. The case had a profound impact on the manner in which many types of intellectual property licensing restrictions would be analyzed, given that many licensing transactions have a significant vertical component”. (AMERICAN BAR ASSOCIATION (ABA). *Intellectual Property and Antitrust Handbook*, Chicago: ABA, 2007, p. 85)

²⁶³ Caso 433 U.S. 36 (1977). Decisão da Suprema Corte disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/433/36/case.html>>.

*Contrasting the nature of the restrictions, their competitive impact, and the market shares of the franchisers in the two cases, the court concluded that Sylvania's location restriction had less potential for competitive harm than the restrictions invalidated in Schwinn, and thus should be judged under the "rule of reason", rather than the per se rule stated in Schwinn.*²⁶⁴

Depois dessa decisão, de 1977, o que se observa nos anos de 1980 é a utilização da regra da razão e a consideração de que um direito de propriedade intelectual não significa, necessariamente, detenção de poder de mercado.

Evidência expressa da alteração do modo de análise de conduta anticompetitiva por um direito de propriedade intelectual, além da atuação das autoridades nas investigações e decisões dos casos, é publicação do *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, em 1995, atualizado em 2016.

Ainda que não haja caráter vinculativo às autoridades ou força de lei, verifica-se que as agências não contestam acordos de licenciamento que seguem o Guia, e o Judiciário, muitas vezes, cita suas diretrizes como “autoridade em legalidade de licenças de patentes”²⁶⁵.

É importante destacar o que o Guia elenca como “princípios gerais” de análise: (a) as autoridades devem aplicar a mesma análise para condutas envolvendo propriedade intelectual da análise realizada em relação a outras formas de propriedade; (b) as autoridades não devem presumir que propriedade intelectual cria poder de mercado; (c) as autoridades devem reconhecer que licenciamento de propriedade intelectual permite que as empresas combinem fatores de produção complementares e que geralmente trata-se de prática pró-competitiva.

Estes princípios, ainda que o último seja elencado expressamente para contratos de licenciamento, expressam a utilização da regra da razão, ou seja, analisam-se a razoabilidade e os efeitos da prática na consideração da sua ilicitude.

²⁶⁴ “*In my view, this case is distinguishable from Schwinn because there is less potential for restraint of intrabrand competition, and more potential for stimulating interbrand competition. As to intrabrand competition, Sylvania, unlike Schwinn, did not restrict the customers to whom or the territories where its purchasers could sell. As to interbrand competition, Sylvania, unlike Schwinn, had an insignificant market share at the time it adopted its challenged distribution practice, and enjoyed no consumer preference that would allow its retailers to charge a premium over other brands*” (grifos nossos). Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/433/36/case.html>>.

²⁶⁵ AMERICAN BAR ASSOCIATION (ABA). *Intellectual Property and Antitrust Handbook*, Chicago: ABA, 2007, p. 90.

Herbert Hovenkamp assinala que, a partir de 1995, com tal Guia, teria havido uma preocupação na identificação de sérias ameaças à concorrência que não fossem justificadas explicitamente por previsões do direito de propriedade intelectual.²⁶⁶

(b) *Europa*

Nas orientações sobre a aplicação de regras de concorrência aos acordos de transferência de tecnologia, a Comissão Europeia, autoridade competente por investigar infrações à concorrência²⁶⁷, dispõe expressamente que o direito da concorrência é aplicado aos direitos de propriedade intelectual, nos seguintes termos: “O fato de a legislação relativa à propriedade intelectual conceder direitos de exploração exclusivos não significa que os direitos de propriedade intelectual sejam excluídos da aplicação do direito da concorrência”.²⁶⁸

O direito da concorrência nos Estados-membros da União Europeia é regulado pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE)²⁶⁹. As infrações são apresentadas em dois artigos.

O Artigo 101 dispõe que acordos entre empresas, associações e outras práticas concertadas que impeçam, restrinjam ou falseiem a concorrência são incompatíveis com o mercado interno e serão proibidos. Em seguida, o artigo elenca situações que configuram restrições à concorrência, item 1²⁷⁰. O item 2 esclarece que serão nulos ou proibidos tais

²⁶⁶ HOVENKAMP, Herbert. *IP and Antitrust Policy: A Brief Historical Overview*. University of Iowa Legal Studies Research, Paper Number 05-31, December, p. 3, 2005.

²⁶⁷ Cada Estado-membro da União Europeia possui uma autoridade responsável pela aplicação das normas de concorrência no limite do seu país – as práticas e seus efeitos devem estar restritos a tal fronteira. Caso ultrapasse o Estado-Membro, a Comissão Europeia é a autoridade responsável pela aplicação das normas concorrenciais. De tais decisões, cabe recurso ao Tribunal Geral (antigo Tribunal de Primeira Instância). As decisões deste podem ser levadas à última instância, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE).

²⁶⁸ Orientações sobre a aplicação do artigo 101 do TFUE aos acordos de transferência de tecnologia, disponível em: <[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0328\(01\)&from=EN#ntc5-C_2014089PT.01000301-E0005](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0328(01)&from=EN#ntc5-C_2014089PT.01000301-E0005)>.

²⁶⁹ Antigo Tratado de Roma, alterado pelo Tratado de Lisboa.

²⁷⁰ Artigo 101 (ex-artigo 81 TCE): 1. São incompatíveis com o mercado interno e devem ser proibidos: todos os acordos entre empresas, todas as decisões de associações de empresas e todas as práticas concertadas que sejam suscetíveis de afetar o comércio entre os Estados-Membros e que **tenham por objeto ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado interno**, e particularmente as que consistam em: a) Fixar, de forma direta ou indireta, os preços de compra ou de venda, ou quaisquer outras condições de transação; b) Limitar ou controlar a produção, a distribuição, o desenvolvimento técnico ou os investimentos; c) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento; d) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência; e) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de

acordos. O item 3 apresenta os requisitos para que uma prática, apesar de restritiva ou temerária à concorrência, não seja proibida ou declarada nula, disposição expressa da regra da razão, eis que os requisitos demandam a verificação das eficiências da conduta e seus efeitos quanto aos consumidores.

Os requisitos do item 3 são a melhora na produção ou na distribuição dos produtos ou promoção de progresso técnico ou econômico, desde que haja o repasse aos consumidores do lucro resultando desta melhora; que não se possa chegar a tais ganhos de eficiência de outra forma; e que não seja dada às empresas a possibilidade de eliminar a concorrência relativamente a uma parte substancial dos produtos em questão.

O Artigo 101 faz uma diferenciação entre as restrições da concorrência por objetivo e por efeito (tenham por objeto ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado interno). Segundo as Orientações da Comissão Europeia, nas restrições por objetivo é pouco provável que estejam previstas as condições do item 3 elencadas, eis que se tratam de condutas que visam à restrição da concorrência.

Importante apresentar o histórico da política da União Europeia quanto à aplicação do direito da concorrência às situações envolvendo propriedade intelectual. Na década de 1960, a Comissão Europeia partia da ideia de que contratos de licenciamento de patentes não infringiam, de nenhuma maneira, o atual artigo 101 do TFUE²⁷¹. Eventuais restrições viriam da própria exclusividade conferida pelo título de propriedade intelectual e não seriam, portanto, ilícitas.

Em 1966, ao analisar o caso *Consten and Gruding v. Commission*²⁷², o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) entendeu que eventuais cláusulas de contratos de licenciamento poderiam sim representar uma infração à concorrência. O caso tratava de

prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objeto desses contratos.

2. São nulos os acordos ou decisões proibidos pelo presente artigo.

3. As disposições no n. 1 podem, todavia, ser declaradas inaplicáveis: - a qualquer acordo, ou categoria de acordos, entre empresas, - a qualquer decisão, ou categoria de decisões, de associações de empresas, e - a qualquer prática concertada, ou categoria de práticas concertadas, que contribuam para melhorar a produção ou a distribuição dos produtos ou para promover o progresso técnico ou econômico, contanto que aos utilizadores se reserve uma parte equitativa do lucro daí resultante, e que: a) Não imponham às empresas em causa quaisquer restrições que não sejam indispensáveis à consecução desses objetivos; b) Nem deem a essas empresas a possibilidade de eliminar a concorrência relativamente a uma parte substancial dos produtos em causa.

²⁷¹ WHISH, Richard. *Competition Law*. 6. ed. Oxford: University Press, 2008, p. 762 e 763.

²⁷² Caso 56/84 e 58/64 (1966). “*The reason for the strict treatment of the agreement in Consten and Grundig v Commission was that it went beyond the mere grant of exclusive distribution rights in France by conferring upon Consten absolute territorial protection against parallel imports from other Member States*”. (Ibidem, p. 764).

restrições territoriais de comercialização que contrariariam as regras de um mercado comum. Segundo Richard Whish, as discussões havidas neste caso fundaram a lei de propriedade intelectual nesta área, incluindo nesse sentido, a doutrina dos “direitos de exaustão”²⁷³.

Nos anos de 1970 e 1980, houve uma série de decisões em acordos de licenciamento com a aplicação das regras dos atuais artigos 101 e 102 do TFUE. Também foram expedidos Regulamentos de isenção em bloco para determinadas categorias de contratos de licenciamento, como o Regulamento n. 2349/84. “Ainda que algumas restrições pudessem ser isentas de intervenção, a maioria dos casos julgados nesse período evidencia uma abordagem extremamente intervencionista por parte da Comissão e do TJUE”, política esta fortemente influenciada pelo norte-americano “*Nine No-No’s*” com consideração *per se* de práticas de propriedade intelectual como infrações à concorrência.²⁷⁴

O lançamento do guia sobre propriedade intelectual e concorrência em 1995 nos Estados Unidos não teve reflexo na política europeia, tanto que o Regulamento n. 240/96 continuou bastante formalista. Foi apenas com o Regulamento n. 772/2004 que teria se adotado uma postura menos formalista.

Na esteira da modernização, as partes de um acordo para obter isenção da Comissão nos termos do Parágrafo 3º do Artigo 101, de modo que o novo sistema pressupõe que as próprias partes e seus advogados avaliem se o acordo em questão se enquadra nos critérios de isenção, nos termos do Artigo 101, além dos precedentes da Comissão e dos tribunais comunitários²⁷⁵.

A partir de então há uma abordagem mais flexível quanto à análise dos acordos de licenciamento, na consideração de seus efeitos econômicos²⁷⁶. O Regulamento n.

²⁷³ WHISH, Richard. *Competition Law*. 6. ed. Oxford: University Press, 2008, p. 763. O princípio da exaustão de direitos, segundo o qual a prerrogativa do titular de impedir a circulação do produto que incorpora a sua marca ou patente se esgota com a primeira venda. A partir daí, entende-se que o titular já foi remunerado, não podendo restringir a circulação ou revenda daquele exemplar específico.

²⁷⁴ LILLA, Paulo Eduardo. *Propriedade intelectual e direito da concorrência: uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS*. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 142.

²⁷⁵ *Ibidem*, p. 143.

²⁷⁶ Nesse sentido, o artigo 4º das considerações do Regulamento n. 316/2014 da Comissão: “(4) Os acordos de transferência de tecnologia dizem respeito à concessão de licenças de direitos de tecnologia. **Tais acordos contribuirão normalmente para melhorar a eficiência econômica e promover a concorrência**, dado que podem reduzir a duplicação em matéria de investigação e desenvolvimento, reforçar os incentivos a favor de novas ações de investigação e desenvolvimento, promover a inovação incremental, facilitar a disseminação de tecnologia e fomentar a concorrência no mercado dos produtos” (grifo nosso).

316/2014²⁷⁷ seguiu muito do Regulamento anterior, tanto que manteve a evolução quanto à divisão anterior entre práticas permitidas e não permitidas, na apresentação de uma lista das “*hard-core restrictions*” no seu artigo 4º. A leitura dessa lista permite entender o que a Comissão Europeia considera anticoncorrencial nos acordos de licenciamento de patentes, modelos de utilidade, entre outros bens imateriais elencados neste Regulamento (artigo 1º²⁷⁸).

Ainda que não esteja especificamente disposto no Artigo 101, vale destacar que na aplicação deste artigo, segundo o Regulamento analisado, devem ser identificadas as participações de mercado das partes (de 20% para concorrentes e de 30% para não concorrentes (artigo 3º)), além do poder de mercado para análise dos efeitos de um acordo de licenciamento (artigo 5º das considerações²⁷⁹). O guia sobre transferência de tecnologia, que, segundo Whish, deve acompanhar a leitura de tais regulamentos, também em vigência, confirma a necessidade de averiguação de poder de mercado:

O grau de poder de mercado normalmente exigido para concluir pela existência de uma infração nos termos do artigo 101º, nº 1, é menor do que o grau de poder de mercado exigido para concluir pela existência de uma posição dominante nos termos do artigo 102º.²⁸⁰

Nas Orientações para aplicação do antigo Artigo 82 (atual 102) do TFUE, a Comissão dispõe que a participação de mercado não é definidora da existência de poder de mercado, mas dá “uma primeira indicação útil quanto à estrutura do mercado”, cabendo, entretanto, à Comissão interpretar a participação de mercado “à luz das condições específicas e, especialmente, da dinâmica do mercado e do grau de diferenciação dos

²⁷⁷ Regulamento n. 316/2014 da Comissão Europeia sobre a aplicação do item 3 do artigo 101 do TFEU aos acordos de transferência de tecnologia. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0316>>.

²⁷⁸ Destaca-se que a abrangência para novos tipos de propriedade intelectual veio com os regulamentos menos formalistas.

²⁷⁹ (5) A probabilidade de esses efeitos, em termos de eficiência e concorrência acrescidas, compensarem os eventuais efeitos anticoncorreciais resultantes de restrições contidas nos acordos de transferência de tecnologia **depende do poder de mercado das empresas em causa** e, por conseguinte, **do grau em que essas empresas se defrontam com a concorrência de empresas proprietárias de tecnologias alternativas ou de empresas fabricantes de produtos alternativos** (grifos nossos).

²⁸⁰ Regulamento n. 2014/C 89/03 com orientações sobre a aplicação do artigo 101 do TFUE aos acordos de transferência de tecnologia. Disponível em < [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0328\(01\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0328(01)&from=EN)>.

produtos”, a possibilidade de entrada e de expansão do mercado, o poder de compra dos consumidores, entre outros.²⁸¹

De qualquer maneira, o Regulamento deixa claro que não haverá presunção de ilicitude nos acordos de licenciamento tecnologia em que as partes tiverem poder de mercado (nesse sentido, o artigo 13 das considerações²⁸²).

O Artigo 102 do TFUE, por sua vez, dispõe que a exploração abusiva de uma posição dominante, na medida em que seja suscetível afetar o comércio entre os Estados-Membros, é incompatível com o mercado interno e proibida. Em seguida, o artigo elenca situações de práticas abusivas.²⁸³ Destas práticas deve-se destacar a relacionada à propriedade intelectual, que está na alínea “b” do artigo: “Limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnico em prejuízo dos consumidores”.

Este inciso foi expressamente citado pela Comissão Europeia e pelo Tribunal de Primeira Instância na análise do caso Microsoft, no sentido de que a conduta da empresa não teria se limitado a impedir o desenvolvimento de um produto novo, mas teria resultado na proibição de uma inovação subsequente.²⁸⁴

O TJUE teria deixado claro, ainda em 1968, que a mera detenção do direito de propriedade intelectual não é sinônimo de uma infração à concorrência, porém o seu exercício indevido pode significar uma prática anticoncorrencial.²⁸⁵

Da análise de dois precedentes considerados *leading cases* quanto à aplicação do Artigo 102 do TFUE na matéria de propriedade intelectual, *Magill TV Guide/ITP*, *BBC* e

²⁸¹ Orientações sobre as prioridades da Comissão na aplicação do artigo 82 do Tratado da CE a comportamentos de exclusão abusivos por parte de empresas em posição dominante. Disponível em: <[<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52009XC0224\(01\)>](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52009XC0224(01))>.

²⁸² (13) Não se pode presumir que, acima desses limiares de quota de mercado, os acordos de transferência de tecnologia sejam abrangidos pelo âmbito de aplicação do artigo 101º, nº 1, do Tratado.

²⁸³ Artigo 102 (ex-artigo 82 TCE): É incompatível com o mercado interno e proibido, na medida em que tal seja suscetível de afetar o comércio entre os Estados-Membros, o facto de uma ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma posição dominante no mercado interno ou numa parte substancial deste. Estas práticas abusivas podem, nomeadamente, consistir em: a) Impor, de forma direta ou indireta, preços de compra ou de venda ou outras condições de transação não equitativas; b) Limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnico em prejuízo dos consumidores; c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência; d) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objeto desses contratos.

²⁸⁴ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 632 e 643.

²⁸⁵ Whish apresenta o caso 24/67, de 1968, em que a TJUE teria dito que “a propriedade de uma patente não é por si só um abuso muito embora ‘a utilização da patente poderia degenerar em uma exploração imprópria da proteção’; o proprietário de um direito de propriedade intelectual é um fator a se considerar na avaliação se uma empresa detém posição dominante”. (WHISH, Richard. *Competition Law*. 6. ed. Oxford: University Press, 2008, p. 786, nota de rodapé n. 226).

RTE e IMS Health v. NDC Health, verifica-se uma preocupação com os efeitos e a razoabilidade na análise da infração. Destaca-se que esses dois casos são parâmetros do caso Microsoft, ainda que a Microsoft tenha alegado que não se aplicavam à situação em análise e a Comissão Europeia e o Tribunal de Primeira Instância tenham decidido o contrário.

O caso *Magill TV Guide/ITP, BBC e RTE*, conhecido como o caso das listas de programação de TV, trata-se do primeiro caso em que as autoridades concorrenciais europeias impuseram a obrigação do licenciamento compulsório do direito de propriedade intelectual. À época, não se tinha conhecimento com antecedência sobre a programação televisiva – de fato, apenas se sabia o que seria transmitido com o jornal do dia ou por meio de serviços de radiodifusão. Ademais, destaca-se que a publicação de cada emissora era separada. A Magill viu então a oportunidade de publicar um guia semanal consolidando a programação de todas as emissoras de TV, na Irlanda e na Irlanda do Norte. No entanto, foi impedida de continuar a publicá-lo por violações a direitos de autor da programação e das listas de programação, ainda que à época não se tivesse uma proteção destes bens em todos os Estados-Membros.

Ao julgar o caso, a Comissão Europeia, em decisão de 21 de dezembro de 1988²⁸⁶, entendeu que as empresas infringiram a regra concorrencial ao abusarem de sua posição dominante e determinou a disponibilidade das informações para publicação de guias. Destaca-se que essa decisão considerou o prejuízo ao bem-estar do consumidor da Irlanda e da Irlanda do Norte, que além de ter que adquirir três guias diferentes, não ficava totalmente informado²⁸⁷. Ainda, foi observado que o novo produto, os guias semanais, teria encontrado ampla aceitação do consumidor; além de as justificativas das emissoras para proibir a publicação não serem convincentes (esses requisitos serão retomados no caso IMS, a seguir)²⁸⁸.

²⁸⁶ Decisão disponível em <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989D0205&qid=1480099845020&from=EM>>.

²⁸⁷ “Ao limitarem o âmbito das suas políticas de licença no sentido de impedirem a produção e a venda de guias TV gerais, no entanto, a concorrência é restringida em prejuízo dos consumidores”. Decisão da Comissão Europeia.

²⁸⁸ “Com efeito, tendo em consideração as políticas e práticas efetivas da ITP, da BBC e da RTE, respectivamente, que consistem em, fornecer aos editores as suas listas antecipadas semanais, limitando através das condições das licenças concedidas a reprodução dessas listas a listas relativas a um e no máximo dois dias, ou recusando as licenças no seu conjunto, a Comissão considera serem essas práticas e políticas indevidamente restritiva”. Decisão da Comissão Europeia.

A decisão foi levada ao Tribunal de Primeira Instância, que decidiu pela configuração de uma infração, em 10 de julho de 1991²⁸⁹.

Por fim, a decisão chegou ao TJUE. As emissoras, nessa instância, continuaram com a afirmação de que exerciam simplesmente seus direitos de propriedade intelectual. Segundo o TJUE, a empresa ITP especificamente dispôs que:

[...] é usual e natural que os titulares de direitos de autor exerçam os seus direitos com vista a restringir a concorrência feita aos seus próprios produtos por outros produtos realizados a partir do material protegido, mesmo num mercado derivado. **Isto constitui, prossegue a recorrente, a essência do direito de autor.**²⁹⁰ (grifo nosso)

Ocorre que, segundo o Tribunal, haveria um exercício dos direitos de propriedade intelectual para além da sua função social, numa verificação de existência de abuso deste direito:

O Tribunal considerou não obstante que, embora seja certo que o exercício do direito exclusivo de reprodução da obra protegida não apresenta, em si, carácter abusivo, já o mesmo não ocorre quando resulte das circunstâncias próprias de cada caso concreto que as condições e modalidades do exercício desse direito exclusivo de reprodução da obra protegida prosseguem, na realidade, uma finalidade manifestamente contrária aos objetivos do artigo 86. (...) Em tal hipótese, prossegue o Tribunal de Primeira Instância, **o exercício do direito de autor já não corresponde à função essencial desse direito**, na acepção do artigo 36 do Tratado, que é a de assegurar a proteção moral da obra e a remuneração do esforço criativo, no respeito dos objetivos prosseguidos, em especial, pelo artigo 86.²⁹¹ (grifo nosso)

As emissoras destacaram (especificamente a RTE) que o titular de um direito de propriedade intelectual não tem que justificar uma recusa de concessão de uma licença, eis que faz parte do seu direito exclusivo. O TJUE admitiu que “uma recusa de autorização, mesmo quando proveniente de uma empresa em posição dominante, não pode constituir em si mesma um abuso desta posição”²⁹². Esta afirmação, no entanto, é acompanhada de outra assertiva de que “o exercício do direito exclusivo pelo titular pode, em

²⁸⁹ Decisão disponível em <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=104848&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=828139>.

²⁹⁰ Decisão do TJUE, par. 35. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61991CJ0241&qid=1480111465187&from=EN#DI>.

²⁹¹ Decisão do TJUE, par. 28.

²⁹² Decisão do TJUE, par. 49, com base em precedente.

circunstâncias excepcionais, dar lugar a um comportamento abusivo” (grifo nosso)²⁹³. O TJUE não admitiu o recurso das emissoras e manteve a decisão do Tribunal de Primeira Instância²⁹⁴. Assim, o entendimento que prevaleceu foi que as circunstâncias excepcionais estariam presentes configurando a infração, eis que: as emissoras impediam o surgimento de um novo produto (um guia semanal com a programação televisiva), para o qual havia demanda pelos consumidores; que não havia justificativa objetiva para tal recusa de licenciamento; e, por fim, que a recusa de licenciamento fazia que as emissoras reservassem para si o mercado secundário de guias semanais de programação de televisão, eliminando a concorrência neste mercado.

O outro caso considerado paradigma na jurisprudência europeia dos casos de infração à concorrência por meio de propriedade intelectual é o *IMS Health v. NDC Health* decidido pelo TJUE em 29 de abril de 2004²⁹⁵. Este caso também é considerado parâmetro para a análise de um direito de propriedade intelectual considerado como essencial para atuação de outras empresas no mercado.

A IMS, líder na coleta de dados, fornecia aos laboratórios dados relativos às vendas regionais de produtos farmacêuticos na Alemanha, com base em uma estrutura de um número determinado de módulos protegida por direito de propriedade intelectual. A IMS teria vendido e distribuído sem custos seus módulos a farmácias e consultórios médicos, tornando-os “padrão comum”. A NDC Health procurava uma licença da IMS para a utilização da estrutura no mesmo número de módulos para atuação no fornecimento de dados no mesmo Estado-Membro.

Com a recusa da IMS na concessão desta licença, a NDC apresentou denúncia à Comissão Europeia alegando infração ao artigo 82 (atual artigo 102 do TFUE), que, por sua vez, ordenou à IMS, em medida provisória, a concessão da licença de utilização da estrutura de módulos para todas as empresas presentes no mercado de serviços de fornecimento de dados sobre as vendas regionais na Alemanha, ao entender que, como circunstância excepcional, a estrutura de módulos teria se tornado norma no mercado em questão, ou seja, todos os clientes a utilizavam. Portanto, sem a estrutura, não seria possível concorrer naquele mercado.

²⁹³ Decisão do TJUE, par. 50.

²⁹⁴ Em decisão de 6 de abril de 1995, decisão disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61991CJ0241&qid=1480111465187&from=EN#DI>>.

²⁹⁵ Processo C-418/01. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62001CJ0418&from=EN>>.

Apresentada a situação em forma de perguntas ao TJUE, este respondeu com os requisitos da avaliação de essencialidade de um produto e de abuso de posição dominante. O TJUE não apresentou uma decisão para o caso, apenas os parâmetros de análise.

Sobre a questão da essencialidade do produto, o TJUE entendeu que na determinação se um produto ou serviço é indispensável para o exercício da atividade de uma empresa em determinado mercado, deve-se investigar se existem (i) produtos ou serviços que constituam soluções alternativas, mesmo que menos vantajosas, e (ii) obstáculos técnicos, normativos ou econômicos, suscetíveis de tornar impossível, ou desrazoavelmente difícil, a qualquer empresa que pretenda inovar no referido mercado. Quanto aos obstáculos econômicos, deve ser provado que a criação de tais produtos “não é economicamente rentável para uma produção a uma escala comparável à da empresa que controla o produto ou o serviço”²⁹⁶ já existente.

Quanto à infração, o TJUE elencou os requisitos para a caracterização de um abuso de poder dominante na recusa de licenciamento de propriedade intelectual, tal como no caso Magill:

- (i) A empresa que pede a licença deve ter a intenção de oferecer produtos ou serviços novos que o titular do direito de propriedade intelectual não oferece e para os quais há interesse/demanda dos consumidores;
- (ii) A recusa não encontra justificativas objetivas;
- (iii) A recusa resulta numa exclusão de concorrência no mercado do produto novo, eis que a licença é indispensável para este produto novo.

Uma dúvida pertinente que surgiu destes requisitos foi quanto à oferta de “produto novo”, que não foi identificada de imediato nos objetivos das empresas que iriam fornecer os guias compilados. Nesse sentido, o TJUE decidiu que uma conduta será abusiva apenas quando impedir o desenvolvimento de um produto novo, resultando em prejuízo aos consumidores²⁹⁷. O Tribunal concluiu que a empresa, a qual teve a licença recusada, não

²⁹⁶ Decisão do TJUE, par. 28.

²⁹⁷ Decisão do TJUE, par. 48. As Orientações sobre as propriedades da Comissão na aplicação do artigo 82 (atual 102) do TFUE deixam claro a preocupação com o bem-estar dos consumidores na identificação de uma infração à concorrência por abuso de posição dominante, nesse sentido: “O objetivo da aplicação da lei por parte da Comissão no âmbito do comportamento de exclusão é assegurar que as empresas em posição dominante não prejudicam uma concorrência efetiva através do encerramento do mercado aos rivais de uma forma anticoncorrencial e tendo, assim, **um impacto adverso no bem-estar dos consumidores**, quer sob o efeito de preços mais elevados do os que de outra forma prevaleceriam, quer pela limitação da qualidade, ou

pode limitar-se, essencialmente, na reprodução de produtos ou serviços que já seriam ofertados no mercado, mas deve ter a intenção em oferecer produtos e serviços novos que o titular do direito não ofereça e para os quais haja uma procura em potencial pelos consumidores, numa preocupação direta com o bem-estar do consumidor e com a inovação²⁹⁸. Tal intenção deve ser identificada no caso.

Assim, verifica-se uma análise do abuso de posição dominante como infração de direito de propriedade intelectual previsto no Artigo 102 do TFUE considerando-se a razoabilidade da conduta - relacionadas nas justificativas objetivas -, além de uma preocupação com o bem-estar dos consumidores e a promoção de inovação.

2.2.3 Abuso de direito de propriedade intelectual como requisito na configuração de uma infração à ordem econômica

Além dos requisitos de poder de mercado, efeitos e análise da razoabilidade da conduta, na análise de uma prática relacionada ao direito de propriedade intelectual, questiona-se se o abuso de direito deve figurar como pressuposto de análise. Este aspecto foi brevemente pontuado no ponto em que se concluiu que o legislador teria previsto uma limitação imediata aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, considerando um cenário futuro²⁹⁹. Analise-se, neste momento, o instituto do abuso de direito como requisito na identificação de uma infração à concorrência.

Herbert Hovenkamp afirma que há muito exagero no que é considerado uma infração à concorrência por um direito de propriedade intelectual e aduz que muitas práticas condenadas pelas cortes norte-americanas como violações à concorrência não eram anticompetitivas³⁰⁰. Assim, Hovenkamp apresenta o parâmetro de que infrações concorrenciais relativas a direitos de propriedade intelectual apenas serão observadas quando identificadas sérias ameaças à concorrência que não decorram de atos justificados e legitimados explicitamente pela lei de propriedade intelectual³⁰¹.

ainda pela redução do leque de escolha para os consumidores”. Disponível em: <[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52009XC0224\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52009XC0224(01))>.

²⁹⁸ Decisão do TJUE, par. 49.

²⁹⁹ Ponto sobre o direito de propriedade intelectual e os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

³⁰⁰ HOVENKAMP, Herbert. *IP and Antitrust Policy: A Brief Historical Overview*. University of Iowa Legal Studies Research, Paper Number 05-31, December, p. 3, 2005.

³⁰¹ *Ibidem*, p. 2.

Nuno T. P. Carvalho, na análise dos precedentes norte-americanos dispôs que “a jurisprudência, de um modo geral, tem entendido que as fronteiras do abuso dos direitos de patente não se limitam às do direito da concorrência”³⁰², numa consideração de que o abuso de direito é intrínseco ao abuso analisado pelo direito da concorrência.

Em precedente europeu, o Advogado-Geral expôs entendimento de que práticas que não respeitassem a função essencial do direito de propriedade intelectual deveriam estar sujeitas à análise da autoridade do direito da concorrência. Contudo, as condutas que implementam a função essencial do direito de propriedade intelectual seriam imunes ao direito da concorrência³⁰³. No entanto, o TJUE não chegou a analisar formalmente este argumento naquele caso.

A resposta quanto à consideração do abuso de direito de propriedade intelectual como requisito na caracterização de uma conduta anticoncorrencial leva em conta a criação do direito de propriedade intelectual, no sentido de que o sistema teria previsto uma limitação na eficiência estática, a curto prazo, diretamente visada pelo direito da concorrência, para a promoção de uma eficiência dinâmica, a longo prazo, já analisada. Assim, se um direito de propriedade intelectual se propõe à promoção de inovação e bem-estar dos consumidores, cumprindo o papel para o qual foi criado, ainda que limite a concorrência, não haveria uma infração à concorrência. Apenas quando o direito de propriedade intelectual é contrário ao fim para o qual foi criado que o prejuízo à concorrência estática não se legitima, o que pode representar ainda uma infração que deve ser punida pelo direito da concorrência. Com efeito, o direito da concorrência se torna aplicável apenas onde o sistema de propriedade intelectual falha na perquirição de seus próprios objetivos³⁰⁴.

³⁰² CARVALHO, Nuno T. P. Abusos dos direitos de patente - um estudo do direito dos Estados Unidos com referências comparativas ao direito brasileiro. *Revista da ABPI*, n. 12, p. 45, julho/outubro, 1994.

³⁰³ Isso teria sido pontuado no caso Magill. Nesse sentido, Kallaugher dispõe que “*while he accepted that in principle conduct that did not implement the essential function of the right could be subject to Article 102 TFUE, he apparently viewed conduct that did implement the essential function as immune from Article 102 control*” (KALLAUGHER, John. Chapter 6: Existence, Exercise and Exceptional Circumstances. ANDERMAN, Steven D.; EZRACHI, Ariel. *Intellectual property and competition law: new frontiers*. New York: Oxford, 2011, p. 127).

³⁰⁴ Na leitura dos precedentes europeus sobre as “circunstâncias excepcionais”, Kallaugher faz uma importante ressalva ainda quanto ao “grau” do impacto na eficiência estática: “*It would still, however, be necessary, to show that the putative abusive conduct either prevented the emergence of a genuine new product or led to a significant limitation on technical progress. Establishing a ‘really big’ impact on allocative or static efficiency would not be sufficient to establish exceptional circumstances*” (grifo nosso). (Ibidem, p. 136).

É relevante destacar ainda a análise quanto às evidências necessárias na caracterização de infração à concorrência por meio do direito de propriedade intelectual. Para tanto, recorre-se aos ensinamentos de Luis Fernando Schuartz, em que se verifica preocupação com o grau de prova envolvendo práticas de inovação:

[...] a condenação de condutas deste tipo [leia-se, uma prática de introdução de inovação] deve sustentar-se sobre um **conjunto muito robusto de evidências de que não haveria para a conduta em questão uma explicação alternativa à da busca deliberada do prejuízo aos rivais enquanto condição necessária para a aquisição ou estabilização de poder de monopólio**³⁰⁵. (grifo nosso)

Assim, há um ônus da autoridade em indicar evidências robustas do propósito anticompetitivo por parte do agente que explora o direito de propriedade intelectual, efeitos estes que não encontrariam suporte numa conduta permissiva pelo direito de propriedade intelectual.

2.2.4 Condutas unilaterais exclusionárias por meio do exercício do direito de propriedade intelectual

Apresentada a caracterização de infração ao direito da concorrência por meio de direito de propriedade intelectual, analisam-se a seguir dois casos em que este tema é o ponto central da discussão. Nas decisões e pareceres relacionados a estes casos, serão identificados os requisitos apresentados anteriormente, quais sejam, poder de mercado, análise das razões e justificativas da conduta e a verificação do abuso de direito de propriedade intelectual.

Os dois casos referem-se a acusações de condutas unilaterais exclusionárias por meio do exercício do direito de propriedade intelectual, embora possam ser encontradas outras práticas da interface entre direito de propriedade intelectual e direito da concorrência que não se identificam nesta classificação, como práticas unilaterais exclusionárias por meio da não exploração de direito de propriedade intelectual.³⁰⁶

³⁰⁵ SCHUARTZ, Luis Fernando. Inovações e defesa da concorrência: em busca de uma política que minimize os custos de decisões equivocadas. In: TIMM, Luciano Benetti; PARANAGUÁ, Pedro (Org.). *Propriedade intelectual, antitruste e desenvolvimento: o caso da transferência de tecnologia e do Software*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 55.

³⁰⁶ Além de práticas exclusionárias por meio do exercício do direito de propriedade intelectual que não serão abordadas, como a imposição de medidas judiciais e extrajudiciais apenas para diminuir a concorrência, prática de *sham litigation*; ou ainda a prática de *patent ambush*, quando um agente econômico que participa

De modo geral, as condutas envolvendo direitos de propriedade intelectual são correntemente classificadas como exclusionárias, isto é, por meio do direito garantido, o seu titular visa excluir os concorrentes. No entanto, a exclusão de concorrentes não é prejudicial e contrária ao direito da concorrência por si só. A dificuldade do tema está em diferenciar uma atuação legítima, que pelo mérito do agente resulte na exclusão dos seus concorrentes, de atuação ilícita, cujo objetivo seja simplesmente eliminar a concorrência.

(a) O caso Microsoft: infração na recusa de disponibilizar informações

A atuação da Microsoft foi enquadrada no artigo 102 do TFUE que versa sobre abuso de posição dominante. A análise do mercado relevante, identificação do poder de mercado e posição dominante, primeiras etapas para identificação da infração, realizadas pela autoridade europeia, foram apresentadas em capítulo anterior deste trabalho. Naquele momento, verificou-se três mercados relevantes: (i) sistemas operacionais para computadores pessoais, (ii) sistemas operacionais para servidores em rede, (iii) leitores multimídia, e posição “superdominante”³⁰⁷ no primeiro, além de posição dominante no segundo.

A seguir, serão pontuadas as principais questões analisadas pela autoridade de concorrência europeia e alegadas pela Microsoft quanto aos efeitos e razoabilidade da conduta, evidências levantadas, além da questão de abuso de direito de propriedade intelectual como pressuposto para a configuração de infração à concorrência.

Este caso teve início em 1998, quando a Sun Microsystems, Inc. (Sun) solicitou à Microsoft informações necessárias para que seu sistema operacional para servidores em rede pudesse ser compatível com o sistema operacional para servidores em rede Windows

de uma organização de padronização de patentes (conhecida como SSO, *Standatd-Setting Organizations*) deixa de informar, propositadamente, a detenção de direitos de propriedade intelectual que poderiam ser essenciais para o padrão a ser desenvolvido. As SSOs criam regras a fim de possibilitar um acesso razoável aos direitos de propriedade intelectual. As regras de licenciamento devem ser “RAND”, sigla em inglês para *reasonable and non-discriminatory*, cuja tradução significa regras de licenciamento razoáveis e não discriminatórias, ou “FRAND”, sigla em inglês para *fair, reasonable and non-discriminatory*, cuja tradução significa regras de licenciamento justas, razoáveis e não discriminatórias. Além de práticas exclusionárias que envolvem algum outro mecanismo no exercício do direito de propriedade intelectual, como as restrições impostas por acordos de licenciamento e transferência de tecnologia, a utilização de *pool* de patentes para restringir a produção ou fixar preços, ou ainda as práticas restritivas por meio de licenças cruzadas.

³⁰⁷ A expressão é de Eleanor Fox. (FOX, Eleanor. *The Efficiency Paradox. How the Chicago School overshot the mark: the effect of conservative economic analysis on U.S. antitrust*. Oxford: R. Pitofsky, 2008, p. 86. Disponível em <<https://ssrn.com/abstract=1431558>>. Acesso em 14 de março de 2016).

utilizados para possibilitar o compartilhamento de *softwares*, computadores e impressoras entre os usuários em uma mesma rede³⁰⁸. Na resposta, a Microsoft informou que estariam disponíveis informações do sistema Microsoft, além de assistência suplementar para as plataformas da Microsoft. Descontente, no mesmo ano, a Sun apresentou uma representação à Comissão Europeia.

A Comissão Europeia, em decisão de 24 de março de 2004³⁰⁹, identificou dois comportamentos abusivos da Microsoft: (i) a recusa de fornecimento de “informações relativas à interoperabilidade”³¹⁰ para desenvolvimento e distribuição de produtos concorrentes no mercado de sistemas operacionais em rede e (ii) venda casada. A multa aplicada foi de, aproximadamente, 495 milhões de euros, além de medidas de correção, como a divulgação pela Microsoft das informações anteriormente recusadas.

A Microsoft recorreu ao Tribunal de Primeira Instância, atual Tribunal-Geral, que, em decisão de 17 de setembro de 2007, ratificou praticamente toda a decisão da Comissão, retificando-a apenas quanto à obrigação imposta pela Comissão na eleição de um mandatário independente para acompanhamento do cumprimento das sanções impostas pela autoridade³¹¹. Passa-se, então, à análise da decisão do Tribunal que abrange grande parte dos pontos levantados pela Comissão e pela Microsoft.

(a.1.) Primeira conduta: recusa de fornecimento de informações relativas à interoperabilidade

Para a identificação da primeira conduta, a recusa no fornecimento de informações relativas à interoperabilidade por parte da Microsoft, os seguintes pontos foram discutidos

³⁰⁸ Deve-se destacar que a Microsoft contestou que o pedido da Sun abrangesse todos estes pontos, o que foi rejeitado pela Comissão Europeia.

³⁰⁹ Decisão da Comissão Europeia no Processo COMP/C-3/37.792.

³¹⁰ Informações relativas à interoperabilidade são “especificações completas e exatas para todos os protocolos [implementados] nos sistemas operacionais em rede Windows e [...] utilizados pela rede Windows para compartilhamento de arquivos e impressoras e serviços administrativos de usuários, incluindo o domínio Windows de controle de serviços, Active Directory e ‘group Policy’ para a rede Windows” (par. 37 da decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62004TJ0201&from=EN>>).

³¹¹ A Comissão havia disposto que um mandatário independente deveria elaborar pareceres quanto à fiscalização do cumprimento pela Microsoft da decisão, verificar se as informações divulgadas pela Microsoft eram razoáveis e não discriminatórias, além de divulgadas em prazo razoável, entre outras funções (decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 1261). O Tribunal de Primeira Instância dispôs que não cabia à Comissão obrigar a Microsoft a conceder a um mandatário independente poderes que ela própria não está autorizada a conferir a terceiros.

(i) grau de interoperabilidade, (ii) proteção dos protocolos da Microsoft por propriedade intelectual, (iii) análise das “circunstâncias excepcionais” da conduta (as quais serão devidamente pontuadas a seguir).

Quanto ao grau de interoperabilidade, no recurso ao Tribunal, a Microsoft alegou que a interoperabilidade visada pela Comissão implicaria na clonagem/cópia pelos concorrentes dos seus produtos, e que “o livre exercício dos seus direitos de propriedade intelectual e o seu incentivo à inovação estariam prejudicados”³¹², além de que “um nível mínimo de interoperabilidade [já disponibilizado] seria necessário para garantir uma concorrência efetiva”³¹³.

Para a Comissão, o objeto da decisão não permitiria aos concorrentes criarem produtos exatamente iguais e as especificações técnicas disponibilizadas não se referiam ao “código fonte”, ou seja, ao sistema Microsoft. A Comissão admitiu que havia uma certa interoperabilidade por meio das informações divulgadas pela Microsoft, porém, era baixa e não permitiria que os concorrentes se mantivessem de forma viável no mercado, o que foi corroborado pelo Tribunal.

Nesse contexto, vale destacar um trecho da decisão, que atribui ao detentor de posição dominante uma “responsabilidade especial”:

[...] embora a conclusão de que uma empresa em posição dominante não constitua, por si só, nenhuma censura a essa empresa, incumbe, a esta empresa, independentemente das causas dessa posição, **a responsabilidade especial de não impedir, através do seu comportamento, uma concorrência efetiva e não falseada no mercado comum**³¹⁴. (grifo nosso)

Quanto à alegação de proteção dos protocolos de comunicação por direitos de propriedade intelectual, a Microsoft dispôs que seus protocolos de comunicação estariam protegidos por patentes, além de as especificações dos protocolos de comunicação servidor-servidor estarem protegidas por direitos de autor³¹⁵. Ainda, alegou que os protocolos de comunicação cliente-servidor eram segredos industriais, que também estaria

³¹² Nesse sentido, a Microsoft alegou que nas milhares de páginas de especificações fornecidas à Comissão no cumprimento da decisão impugnada estariam as descrições necessárias para que os concorrentes pudessem copiar certas “características” dos seus produtos, desenvolvidos graças “*aos seus próprios esforços de pesquisa e de desenvolvimento*” (decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 111, 121 e 128).

³¹³ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 120.

³¹⁴ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 229, tradução livre.

³¹⁵ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 270 e 271.

sob a proteção do sistema de propriedade intelectual. Por fim, a Microsoft dispôs que o fato de ser obrigada a conceder aos seus concorrentes, licenças sobre as especificações dos seus produtos a privam do benefício resultante dos investimentos e esforços realizados. Além de redução do incentivo para ela e para seus concorrentes, de investir em inovação.³¹⁶

Curiosamente, quanto a esse ponto, segundo a Comissão, a Microsoft não teria demonstrado que as alegadas inovações dos protocolos de comunicação em análise seriam objeto de uma patente³¹⁷. De todo o modo, a Comissão levou em conta as justificativas relacionadas à proteção dos direitos de propriedade intelectual invocados, não considerando o caso como uma mera recusa no fornecimento de um produto considerado indispensável não registrado, de tal forma que a Comissão teria adotado, considerado pelo Tribunal, uma análise “mais favorável” à Microsoft³¹⁸.

O Tribunal de Primeira Instância considerou que não seria necessário tomar posição sobre a proteção pelo sistema de propriedade intelectual dos protocolos em análise para decidir o caso³¹⁹.

Ainda, referindo-se à decisão da Comissão, o Tribunal dispôs que a medida imposta à Microsoft se refere apenas a especificações de interface e não a elementos do código fonte, e que tais especificações seriam utilizadas por terceiros para escreverem os seus próprios sistemas de interface, ou seja, não haveria uma cópia do produto da Microsoft³²⁰.

O Tribunal concluiu que os requisitos para a existência de infração estariam presentes, independentemente da existência do direito de propriedade intelectual que garantisse o uso de maneira exclusiva, ou seja, a recusa não seria justificada pelo exercício do direito de propriedade intelectual³²¹.

³¹⁶ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 270, 272, 273 e 274.

³¹⁷ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 278.

³¹⁸ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 284.

³¹⁹ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 283.

³²⁰ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 285.

³²¹ “Importa referir igualmente que a Comissão confirmou, em resposta a uma das perguntas escritas que lhe foram colocadas pelo Tribunal de Primeira Instância, que não era referido, na decisão impugnada, que as informações relativas à interoperabilidade não estavam abrangidas por uma patente ou por direitos de autor ou que, pelo contrário, o estavam. Considerou que não era necessário pronunciar-se sobre esse ponto uma vez que, de qualquer forma, “os requisitos para concluir pela existência de um abuso e para impor a medida corretiva [prevista no artigo 5.º da decisão impugnada] estavam preenchidos, quer as informações estivessem ou não protegidas por qualquer patente ou por direitos de autor”. (Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 288).

Não se verifica, neste ponto da decisão, uma análise detalhada dos objetivos do direito de propriedade intelectual invocados pela Microsoft, nem sequer uma análise de eventual abuso do direito garantido. Uma análise mais aprofundada será realizada no ponto da justificativa objetiva da conduta, dentre as circunstâncias excepcionais que se faz a seguir.

O Tribunal analisou a presença das “circunstâncias excepcionais” pontuadas em precedentes anteriores, porém as relativizou, o que demonstraria que tais requisitos não são exaustivos³²².

- Caráter indispensável das informações relativas à interoperabilidade

A análise da indispensabilidade das informações relativas à interoperabilidade se fez necessária para a caracterização da existência ou não de uma conduta abusiva, visto que, se as informações não fossem consideradas essenciais para a existência de uma concorrência efetiva, não haveria um abuso.

A Microsoft teria alegado que seria economicamente viável aos concorrentes desenvolver produtos e comercializar a tecnologia tida como indispensável pela Comissão, o que seria corroborado pela existência de vários outros sistemas operacionais para servidores em rede concorrentes aos seus, a fim de demonstrar que as informações não seriam essenciais para a existência de uma concorrência efetiva.

A Comissão adotou uma análise com base em duas linhas investigatórias. Primeiramente, quanto ao grau necessário de interoperabilidade com o domínio Windows que os sistemas operacionais de servidores em rede deveriam atingir; em seguida, se as informações relativas à interoperabilidade recusadas pela Microsoft eram indispensáveis para atingir tal grau, considerando que “o referido critério deve ser apreciado em conformidade com o objetivo de preservar **uma estrutura concorrencial efetiva que beneficie os consumidores**” (grifo nosso)³²³.

³²² Paulo Eduardo Lilla faz uma observação quanto aos requisitos dispostos nas Diretrizes publicadas em 2009, que não teria pontuado expressamente o requisito do “novo produto”, ainda que tenham disposto que o prejuízo aos consumidores levaria em consideração a possibilidade de uma recusa impedir o surgimento de produtos novos. Segundo o autor, as Diretrizes teriam sido criticadas pela ausência de parâmetros claros para intervenção antitruste nestes casos. (LILLA, Paulo Eduardo. *Propriedade intelectual e direito da concorrência: uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS*. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 228).

³²³ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 355.

Segundo a Comissão, os métodos alternativos aos quais os concorrentes da Microsoft já tinham recorrido eram insatisfatórios e “não proporcionavam o nível de interoperabilidade exigido pelos clientes de modo economicamente viável”³²⁴.

O Tribunal, admitindo essa linha de análise, destacou que a interoperabilidade entre os sistemas operacionais em rede e os sistemas operacionais de computadores pessoais seria ainda mais necessária se estes últimos forem Windows (que, destaca-se, representavam 90% do mercado), haja vista que a Microsoft teria criado arquiteturas tecnológicas bastante estreitas e privilegiadas entre os sistemas³²⁵.

Pesquisas de mercado teriam verificado a opinião de que a interoperabilidade com o sistema Windows para computadores pessoais é fator de venda determinante na escolha dos servidores em rede. A Comissão ainda teria destacado que, apesar de o sistema da Microsoft receber a pior nota no quesito “confiabilidade/disponibilidade do sistema operacional em rede”, era a opção que mais se buscava pelos clientes, de acordo com dados e investigações realizadas no mercado. Por fim, o Tribunal concluiu que a ausência de interoperabilidade com a arquitetura de domínio Windows teria o efeito de reforçar a posição da Microsoft no mercado dos sistemas operacionais em rede³²⁶. Assim, não havia dúvidas quanto à necessidade de tais informações para haver uma concorrência efetiva.

- Quanto ao requisito de eliminação da concorrência

Este requisito significa a análise dos efeitos da conduta em relação à concorrência, que neste caso se relaciona com a análise realizada anteriormente.

A Microsoft teria alegado que a recusa que lhe é imputada seria incapaz de excluir toda a concorrência no mercado de sistemas operacionais para servidores em rede. A empresa ainda teria pontuado que um simples “risco” na eliminação da concorrência no mercado não poderia ser critério de decisão, mas deveria haver um grau de “situação próxima da certeza” na eliminação da concorrência³²⁷.

³²⁴ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 357.

³²⁵ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 388 e 390.

³²⁶ Análise das pesquisas e conclusões foram apresentadas nos parágrafos 392 a 422 da decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04.

³²⁷ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 439. Para reforçar seu ponto, a Microsoft teria disposto ainda que seria frequente na Europa a utilização de ambientes de informática composto por diferentes sistemas operacionais para servidores em rede, como IBM, Novell, Red Hat e Sun

Para tanto, a Microsoft teria apresentado dados de mercado e indicado que a definição de mercado de sistemas operacionais para servidores em rede seria muito estreita³²⁸. A ideia da Microsoft era, ao aumentar a definição de mercado relevante, diluir sua participação, além de incluir produtos que encontrassem outros substitutos, diminuindo assim, seu poder de mercado.

O Tribunal pontuou que a crítica da Microsoft era de terminologia e que a expressão “risco de eliminação da concorrência” e “suscetível de eliminação da concorrência” eram indistintamente utilizadas. Destacou que a decisão da Comissão, na análise do *risco da eliminação da concorrência*, observou a evolução do mercado dos sistemas operacionais para servidores em rede, a interoperabilidade como fator determinante na adoção dos sistemas Windows para servidores em rede, além da inexistência de soluções alternativas. Assim, na descrição da decisão da Comissão realizada pelo do Tribunal, há uma longa análise de dados de mercado para identificação da concorrência efetiva e potencial no mercado de sistemas operacionais para servidores em rede³²⁹.

Por fim, o Tribunal concluiu que o risco de eliminar a concorrência estaria presente neste caso.

- *Quanto ao produto novo*

Este requisito expressa uma preocupação direta com o bem-estar dos consumidores e a promoção de inovação³³⁰.

(par. 442). Ainda destaca que a Linux teria entrado recentemente no mercado e tido um crescimento significativo.

³²⁸ Essa rejeição da Microsoft foi particularmente analisada no ponto de poder de mercado.

³²⁹ Dos parágrafos 480 a 559 há a justificativa apresentada pela autoridade quanto à definição de mercado adotada. A partir do parágrafo 565 verifica-se uma análise da situação concorrencial com base nos dados de mercado apresentados. Quanto a este ponto, é importante destacar que Richard Whish dispôs que teria sido “bizarra” a declaração do Tribunal de ser atentatório à concorrência a detenção de uma parcela significativa de mercado. Whish se refere ao final do par. 664 da decisão: “(...) *In this case, Microsoft impaired the effective competitive structure on the work group server operating systems market by acquiring a significant market share on that market*” (grifos nossos). (WHISH, Richard. *Competition Law*. 6. ed. Oxford: University Press, 2008, p. 791).

³³⁰ Uma das circunstâncias dos precedentes Magill e IMS Health, como visto, é a intenção no desenvolvimento de um produto novo, não concorrente, para o qual há aceitação dos consumidores.

Segundo a Microsoft, não estaria demonstrado que a recusa que lhe é imputada teria impedido um novo produto, mas que os concorrentes simplesmente iriam concorrer com a Microsoft e ainda copiar o seu produto.

A Comissão teria disposto que as inovações neste mercado estariam restritas à Microsoft. Ainda, quanto ao argumento da identidade entre os produtos, foi disposto que os concorrentes da Microsoft não se limitariam a fazer um produto concorrente, até porque não teriam como fazê-lo, haja vista que as informações compartilhadas não permitiriam uma cópia. As concorrentes “utilizarão as informações relativas à interoperabilidade para comercializar produtos constantemente aperfeiçoados, ‘que tenham um valor acrescentado em relação aos seus próprios produtos’”³³¹.

Assim, a recusa da Microsoft representaria uma “recusa de permitir a inovação subsequente”, isto é, o desenvolvimento de produtos novos³³². Numa releitura dos casos Magill e IMS, a Comissão teria disposto que se trata de “procura potencial” dos consumidores pelo produto novo. Os futuros lançamentos dos concorrentes implementariam o mesmo conjunto de protocolos que os sistemas operacionais Windows, porém seriam “muito diferentes em termos de desempenho, segurança e funcionalidades”, considerando, para tanto, a opinião dos consumidores quanto aos produtos de tais fabricantes³³³.

Não seria uma simples reprodução dos produtos da Microsoft, mas novos produtos, diferenciados em parâmetros importantes ao consumidor. Até porque, segundo o Tribunal, não restará outra opção aos concorrentes, se desejarem permanecer de modo viável e rentável no mercado, senão apresentar algo novo e melhor³³⁴.

O Tribunal, admitindo o apresentado pela Comissão, ampliou a noção dos precedentes Magill e IMS Health quanto ao requisito do produto novo e decidiu que a preocupação não deve ser apenas quanto ao lançamento de um produto, mas também quanto à promoção do “desenvolvimento técnico”, alargando assim o critério definido anteriormente³³⁵. O Tribunal neste ponto não se preocupou em analisar todos os aspectos

³³¹ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 631.

³³² Para tanto, a Comissão alega que teria analisado o comportamento que os concorrentes da Microsoft tinham no passado quando esta lhes fornecia informações relativas à interoperabilidade ou a soluções alternativas.

³³³ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 640.

³³⁴ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 658.

³³⁵ “*The circumstance relating to the appearance of a new product, as envisaged in Magill and IMS Health, paragraph 107 above, cannot be the only parameter which determines whether a refusal to license an*

técnicos pela Comissão sobre um novo produto, por isso o parâmetro do que constitui uma limitação ao “desenvolvimento técnico” vem da análise realizada pela Comissão³³⁶.

Esse critério é uma novidade desta decisão. Nesse sentido, destaca-se o entendimento apresentado em outro parágrafo da decisão, que buscou dar um parâmetro para este critério ao dispor que o tal “desenvolvimento técnico” deve considerar o bem-estar do consumidor³³⁷.

- *Quanto à inexistência de justificativas objetivas*

Este ponto trata da análise da razoabilidade da conduta e da ponderação dos efeitos em relação à inovação, além da identificação de um abuso de direito de propriedade intelectual.

A Microsoft teria disposto que a recusa a ela imputada seria objetivamente justificada pelos direitos de propriedade intelectual que se aplicariam à tecnologia em análise. Nesse sentido, a empresa teria realizado investimentos e esforços significativos para chegar em tais protocolos de comunicação e o seu sucesso comercial seria a recompensa legítima.

Quanto à “ponderação de efeitos” realizada pela Comissão em relação ao incentivo à inovação em todo o setor e o incentivo à inovação da empresa dominante, a Microsoft teria alegado que este critério resultaria no desincentivo às empresas em posição dominante em investir em desenvolvimento, uma vez que deveriam sempre partilhar com os seus concorrentes os frutos dos seus esforços³³⁸. A Microsoft critica o alegado “caráter vago” e

intellectual property right is capable of causing prejudice to consumers within the meaning of Article 82(b) EC. As that provision states, such prejudice may arise where there is a limitation not only of production or markets, but also of technical development” (grifo nosso). (Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 647).

³³⁶ KALLAUGHER, John. Chapter 6: Existence, Exercise and Exceptional Circumstances. ANDERMAN, Steven D; EZRACHI, Ariel. *Intellectual property and competition law: new frontiers*. New York: Oxford, 2011, p. 134.

³³⁷ A decisão impugnada se assenta na ideia de que se o obstáculo que o carácter insuficiente do grau de interoperabilidade existente com a arquitetura de domínio Windows representa para os concorrentes da Microsoft for removido, estes poderão oferecer sistemas operacionais para servidores em rede que, longe de serem uma simples reprodução dos sistemas Windows já existentes no mercado, se diferenciarão destes últimos no que diz respeito a parâmetros importantes para os consumidores, conforme disposto no par. 656 da decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04.

³³⁸ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 670. Nesse sentido, a Microsoft faz uma observação interessante quando à imposição de licenças, segundo a recorrente as concorrentes ficariam à espera de uma tecnologia que poderiam conseguir por meio de uma licença, ao invés de criar sua própria tecnologia.

as consequências imprevisíveis deste critério, referindo que a Comissão “não dá qualquer indicação “que permita às empresas em posição dominante avaliar se ‘a preservação do [seu] incentivo a inovar pode justificar uma decisão de conservar [a sua] propriedade intelectual para [a sua] própria utilização”³³⁹. Ainda assim, verifica-se que o efeito negativo quanto ao incentivo da Microsoft em inovar é admitido pela autoridade.

O Tribunal dispôs que o simples fato - admitindo que estivesse demonstrado - de os protocolos de comunicação referidos na decisão impugnada, ou as respectivas especificações, estarem abrangidos por direito de propriedade intelectual não poderia constituir uma “justificação objetiva” na aceção dos acórdãos Magill e IMS Health.

Com efeito, essa tese da Microsoft é incompatível com a razão de ser da exceção que essa jurisprudência reconhece na matéria a favor da livre concorrência, no sentido de que, se **a mera detenção de direitos de propriedade intelectual pudesse constituir, por si só, uma justificativa objetiva para a recusa de conceder uma licença, a exceção estabelecida pela jurisprudência nunca seria aplicável**. Por outras palavras, nunca se poderia considerar que a recusa de conceder uma licença sobre um direito de propriedade intelectual constituía uma violação do artigo 82 CE quando, nos acórdãos Magill e IMS Health, referidos no n. 107, o Tribunal de Justiça declarou precisamente o contrário.³⁴⁰ (grifo nosso)

Segundo o Tribunal, ratificando mais uma vez a decisão da Comissão, cabia à Microsoft provar que o comportamento abusivo que lhe era imputado era objetivamente justificado. No entanto, a Microsoft teria simplesmente elencado elementos vagos de que a divulgação eliminaria o seu incentivo futuro na criação de propriedade intelectual³⁴¹. Assim, o Tribunal destacou que a Comissão teria concluído que uma análise quanto a eventual incidência negativa que a imposição de uma obrigação de fornecer as informações teria em relação ao incentivo da Microsoft para inovar seria compensada pelos efeitos positivos “ao nível da inovação na totalidade do setor (incluindo a Microsoft)”³⁴², ou seja, haveria “**efeitos negativos no desenvolvimento técnico, em prejuízo aos consumidores**”³⁴³ (grifo nosso).

³³⁹ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 671.

³⁴⁰ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 690, tradução livre.

³⁴¹ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 698 e 701.

³⁴² Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, p. 706, com parte de transcrição da decisão da Comissão.

³⁴³ “A recusa da Microsoft criava o risco de eliminação da concorrência no mercado dos sistemas operacionais para servidores em rede, tendo em vista que as informações não divulgadas eram essenciais/indispensáveis para uma atividade comercial nesse mercado e que **a recusa da Microsoft**

Ainda, é pontuado que a existência de uma maior concorrência a ser causada pela inovação no mercado de sistema operacional de servidores em rede resultaria em maior concorrência, inclusive, no mercado de sistema operacionais para computadores pessoais.

Desse modo, não teria a Microsoft demonstrado a existência de qualquer justificativa objetiva para a recusa de divulgar informações quanto à interoperabilidade.

Destaca-se, neste ponto, o que se considerou novidade desta decisão: uma ponderação de efeitos considerando, de um lado, o incentivo à inovação à empresa com posição dominante e, de outro, o incentivo à inovação, não apenas quanto ao lançamento de produto novo, mas quanto ao desenvolvimento técnico e o benefício aos consumidores, para a indústria como um todo.

Ou seja, há preocupação com o direito de propriedade intelectual cumprir a função para o qual foi criado: promover e possibilitar o acesso à inovação, ou seja, sinaliza-se uma preocupação com a existência de abuso de direito de propriedade intelectual.

Verifica-se que a autoridade europeia considerou que a Microsoft não comprovou os efeitos negativos resultantes no seu incentivo à inovação. No entanto, questiona-se se caberia à empresa fazer tal prova³⁴⁴.

Assim, ainda que a decisão no caso Microsoft quanto à recusa de compartilhamento das informações consideradas essenciais tenha verificado a posição dominante, os efeitos e a razoabilidade da conduta, além do abuso de direito de propriedade intelectual em si, há dúvidas se o fez da maneira correta, principalmente quanto à necessidade de a parte provar os efeitos negativos eventualmente advindos de uma abertura da licença.

(a.2.) Segunda conduta: venda casada

resultava em efeitos negativos no desenvolvimento técnico, em prejuízo aos consumidores” (grifo nosso). (Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 708). Ainda, o Tribunal destacou que a Comissão acertadamente teria observado que é prática corrente dos operados neste setor divulgar a terceiros as informações destinadas a facilitar a interoperabilidade com os seus produtos, “tendo a própria Microsoft agido assim até o momento em que passou a ter uma posição suficientemente sólida no mercado dos sistemas operacionais em rede”. (Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 702).

³⁴⁴ Nesse sentido, o Tribunal de Primeira Instância expôs que: “Há que recordar, a título preliminar, que, embora o ónus da prova da existência das circunstâncias constitutivas de uma violação do artigo 82 CE caiba à Comissão, é à **empresa dominante** em causa e não à Comissão que incumbe, sendo caso disso, antes do fim do procedimento administrativo, **invocar uma eventual justificativa objetiva e apresentar argumentos e elementos de prova a esse respeito**. Em seguida, compete à Comissão, se pretender concluir pela existência de um abuso de posição dominante, demonstrar que os argumentos e os elementos de prova invocados pela referida empresa não procedem e que, por conseguinte, a justificação apresentada não pode ser acolhida” (grifos nossos) (Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 1144).

A segunda conduta abusiva identificada no caso foi a venda casada do sistema operacional Windows para computadores pessoais e do Windows Media Player (WMP). O Tribunal partilhou mais uma vez da opinião da Comissão na identificação de quatro elementos para a conclusão da prática de venda casada abusiva: (i) Microsoft possuía posição dominante em um dos mercados; (ii) os sistemas operacionais para computadores pessoais tratavam-se de um mercado distinto do mercado de leitores multimídia, (iii) a Microsoft não dava aos consumidores a possibilidade de obterem o seu sistema operacional para computadores pessoais sem o WMP, (iv) essa venda casada restringia a concorrência no mercado dos leitores multimídia.

Segundo a Microsoft, a autoridade não teria observado as vantagens decorrentes do seu modelo comercial, que implica na integração contínua de novas funcionalidades do Windows. A Microsoft alega ainda que a retirada do WMP resultaria em uma “degradação” e “fragmentação” do sistema, naquela ideia de defender a existência de um único produto, ou seja, o WMP como uma funcionalidade do sistema operacional para computadores pessoais.

O Tribunal destacou que a Microsoft não teria demonstrado que a integração do WMP no Windows gerava um ganho de eficiência técnica, ou que resultava em um melhor desempenho técnico do produto, como alegado pela Microsoft³⁴⁵. Ademais, o Tribunal entendeu que o sistema Windows poderia ser configurado sem o WMP, sem afetar o seu funcionamento. De tal maneira que a prática não possuía justificativas objetivas.

Além da multa, o Tribunal manteve as medidas corretivas determinadas pela Comissão, com exceção do mecanismo de avaliação. Quanto à prática de recusa de licenciamento de tecnologia, foi determinado que: (i) a Microsoft divulgasse em 120 dias a toda empresa que tivesse interesse em desenvolver e distribuir sistemas operacionais para servidores em rede, informações relativas à interoperabilidade, sob condições razoáveis e não discriminatórias (“RAND”), autorizando o uso por essas empresas para o desenvolvimento e a distribuição de tais sistemas; (ii) a Microsoft faria de modo que as informações divulgadas fossem atualizadas permanentemente e em prazos adequados.

Quanto à prática de venda casada, foi determinado que a Microsoft disponibilizasse, num prazo de 90 dias, uma versão completamente operacional do seu sistema operacional Windows para computadores pessoais sem o WMP. Ficaria mantido o

³⁴⁵ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso T-201/04, par. 1159.

direito de oferecer o seu sistema operacional Windows para computadores pessoais juntamente com o WMP.

Na apresentação do caso realizada acima, verifica-se que os efeitos da prática e sua razoabilidade foram pontuados e analisados pelas autoridades europeias, no ponto sobre a análise das circunstâncias excepcionais. Interesses dos consumidores, inovação e desenvolvimento técnico - este trazido nesta decisão e considerado uma novidade em relação aos precedentes anteriores - foram pontuados ao longo da decisão analisada, numa análise econômica “não conservadora”³⁴⁶, ainda que se tenha dúvidas se os critérios de análise tenham sido acertados.

(b) O caso das autopeças: o exercício abusivo do direito de propriedade intelectual como infração à ordem econômica

O caso teve origem em representação da Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (Anfape) perante a autoridade concorrencial brasileira em face das montadoras Volkswagen, Fiat e Ford, em 4 de abril de 2007. Segundo a Anfape, as montadoras estariam se valendo de medidas judiciais e extrajudiciais contra os fabricantes independentes de autopeças para inibir e excluir a concorrência no *aftermarket* (mercado secundário), o que significaria uma infração ao direito da concorrência por meio do exercício abusivo de direito de propriedade intelectual, precisamente, neste caso, de desenhos industriais.

A Secretaria de Direito Econômico, à época responsável pela instrução e instauração de procedimentos administrativos³⁴⁷, após a apresentação de esclarecimentos pelas montadoras, sugeriu o arquivamento da investigação³⁴⁸. Pela Lei de Defesa da

³⁴⁶ Nesse sentido, Eleanor Fox que indaga: “*Did ‘efficiency’ decide the case? No. What made the difference? A perspective that applies nonconservative economics*”. (FOX, Eleanor. *The Efficiency Paradox. How the Chicago School overshot the mark: the effect of conservative economic analysis on U.S. antitrust*. Oxford: R. Pitofsky, 2008, p. 88. Disponível em <<https://ssrn.com/abstract=1431558>>. Acesso em 14 de março de 2016). Ou seja, não teriam sido consideradas as análises de eficiências econômicas usuais, mas os interesses e perspectivas dos consumidores.

³⁴⁷ A entrada em vigor da nova lei em 2012 alterou a estrutura da autoridade de concorrência brasileira. Foi criada a Superintendência-Geral, como órgão no próprio Cade, que ficou responsável pela investigação de casos de conduta e estrutura, assumindo esta competência da Secretaria de Direito Econômico.

³⁴⁸ Dentre os argumentos da Secretaria de Direito Econômico, foi pontuado que os registros de desenho industrial de peças de reposição se aplicariam tanto ao mercado primário, quanto ao mercado secundário. A Procuradoria Especializada do Cade compartilhou da decisão da Secretaria. O Ministério Público, por sua vez, entendeu pela instauração de processo administrativo.

Concorrência vigente à época, em casos de arquivamento, cabia à Secretaria recorrer de ofício ao Cade³⁴⁹.

Em 15 de dezembro de 2010, ocorreu o julgamento do recurso pelo plenário do Cade em relação à decisão de arquivamento da investigação. O caso foi de relatoria do então Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo que entendeu pelo provimento do recurso e instauração de um processo administrativo, discordando, portanto, da Secretaria de Direito Econômico. O Conselheiro-Relator considerou que a imposição dos registros de desenho industrial no *aftermarket* poderia configurar potencial exercício abusivo de direito de propriedade intelectual.

Os principais argumentos do voto foram estruturados em (i) uma *análise econômico-concorrencial*, em que foi verificado que a exclusividade garantida pelos registros de propriedade intelectual teria proporcionado às montadoras um monopólio no *aftermarket* das peças objeto desses registros e que os consumidores estariam presos nesse monopólio, tendo em vista o efeito *lock-in*; a concorrência no mercado primário não seria suficiente para garantir preços, opções e condições de vendas no mercado secundário de reposição de peças; todos esses fatores permitiriam que as montadoras efetivamente exercessem poder de monopólio no mercado secundário, com prejuízos aos consumidores; e (ii) uma *análise jurídico-constitucional*, em que foi verificado que a imposição de direitos de propriedade intelectual no *aftermarket* não observaria os ditames constitucionais para os quais este direito teria sido criado.³⁵⁰

Assim, o Conselheiro-Relator entendeu que a imposição dos registros de desenho industrial em face dos fabricantes independentes de autopeças por parte das montadoras gerava danos à concorrência que não seriam justificados por “objetivos de inovação, de recuperação de investimentos, de apropriação, de manutenção de competitividade ou outros”³⁵¹, com um resultado líquido negativo sobre o bem-estar da economia e dos consumidores.

A opinião do Conselheiro-Relator foi acompanhada por unanimidade do plenário do Cade, de tal forma que os autos retornaram à então Secretaria de Direito Econômico

³⁴⁹ Artigo 14, VII, da Lei n. 8.884/94.

³⁵⁰ Voto do Conselheiro-Relator, p. 56.

³⁵¹ Voto do Conselheiro-Relator, p. 82.

para instauração de um processo administrativo e investigação das questões apresentadas.³⁵²

Na instrução do processo começada pela Secretaria de Direito Econômico e concluída pela Superintendência-Geral - tendo em vista a alteração na estrutura da autarquia determinada por nova Lei de Defesa da Concorrência -, houve a apresentação de defesa pelas montadoras, oitiva de testemunhas da Anfape, apresentação de alegações finais, além da instrução do caso com informações de outras instâncias sobre o assunto, notadamente de uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa de São Paulo.³⁵³

Finalizada a instrução, a Superintendência-Geral emitiu uma Nota Técnica, com caráter opinativo, em 15 de junho de 2016³⁵⁴, mantendo grande parte do conteúdo do voto e a mesma sugestão de penalização do voto do Conselheiro-Relator³⁵⁵.

Nesse documento, a Superintendência-Geral teria identificado uma infração à ordem econômica numa avaliação do caso estruturada em cinco etapas: (i) verificação da “essência” do direito de propriedade intelectual; (ii) limitação do registro de desenho industrial ao *foremarket*; (iii) ainda que admitida a inexistência de limitação intrínseca dos títulos de desenho industrial ao *foremarket*, teria que se reconhecer as circunstâncias especiais autorizativas de tal limitação (limitação extrínseca); (iv) definição de mercado

³⁵² No voto, o Conselheiro-Relator dispôs que, após a investigação, comprovada a existência de uma atuação ilícita nos moldes indicados, a sanção cabível seria, além de multa, determinação às montadoras da não imposição dos registros de desenho industrial aos fabricantes independentes de autopeças (voto do Conselheiro-relator, p. 82).

³⁵³ Com a manifestação de Procon/SP, Ministério Público e Sincopeças.

³⁵⁴ Nota Técnica n. 15/2016 e anexo estão nas cópias dos autos do Processo Administrativo n. 08012.002673/2007-51, com os números do Sistema Eletrônicos de Informações do Cade 0209160, 0211185; o despacho está com o número 0210267 e foi publicado no Diário Oficial de Justiça em 16 de junho de 2016.

³⁵⁵ Este caso se encontra em análise perante o Tribunal do Cade, sob relatoria do Conselheiro Paulo Burnier da Silveira (conforme sorteio de distribuição realizado na 115ª sessão ordinária de distribuição, em 16 de junho de 2016). Em posse dos autos, este Conselheiro tem realizado nova instrução do processo. Nesse sentido, em outubro de 2016, foram enviados ofícios a diferentes montadoras do mercado brasileiro. Na primeira parte dos ofícios, as questões são relacionadas ao registro de desenhos industriais de peças, com solicitações sobre (i) a detenção da empresa de desenhos industriais de peças automotivas registradas ou em processo de registro no INPI; (ii) em caso afirmativo, fornecimento de lista atualizada com informações sobre a peça; (iii) existência de registro ou pedido que tenha sido anulado pelo Poder Judiciário ou INPI e indicação de tais registros. Na segunda parte do ofício, verificam-se questionamentos sobre a atuação e relacionamento no mercado secundário (de reposição de peças) das montadoras, com solicitações sobre (i) a atuação direta da montadora no mercado de reposição; (ii) a produção de alguma peça das montadoras representadas no processo administrativo, que estivesse em falta no mercado de reposição; (iii) algum problema da empresa relacionado à atuação dos fabricantes independentes no mercado secundário de autopeças de reposição e seu relacionamento com tais fabricantes; além de manifestação sobre o processo administrativo e outras informações que a oficiada considerasse necessárias.

relevante; (v) ponderação dos efeitos da conduta e suas justificativas. Tais etapas serão apresentadas a seguir.

(b.1.) Primeira etapa de análise: verificação da “essência” do direito de propriedade intelectual

Nesta etapa, a Superintendência-Geral pontua que não há “permissão positiva” irrestrita, ou seja, ainda que um título de propriedade seja garantido, este não deve exceder os limites do próprio título.

Em seguida, a Superintendência-Geral analisa se é possível aplicar a regra da razão na análise do exercício de direitos de propriedade intelectual ou se é preciso haver uma conduta “típica” antecedente, conforme teria sido pontuado pelas montadoras. Este último argumento refere-se à necessidade de se identificar e provar um abuso de direito prévio na análise de uma infração concorrencial.

A autoridade refuta a necessidade de haver uma conduta típica antecedente ao dispor que **“todo e qualquer ato (ação) pode ter por objeto ou pode causar alguns efeitos, como a limitação/falseamento da livre concorrência”**³⁵⁶ (grifo do autor). Em seguida, sobre a aplicação da regra da razão dispõe que **“mesmo a existência de uma permissão positiva estatal não seria capaz de impedir a necessária avaliação concorrencial a respeito das práticas no âmbito mercadológico-concorrencial”**³⁵⁷ (grifo do autor).

A Superintendência-Geral ainda dispõe que acusação existente em relação às montadoras é referente à imposição indevida ou extensão indevida dos registros de desenhos industriais. Nesse sentido, alega que o aumento indevido do escopo de uma patente pode significar infração ao direito da concorrência e cita precedentes internacionais, que teriam vislumbrado a extensão indevida no aspecto temporal, além do da extrapolação de escopo.

A conclusão pela extrapolação do direito de propriedade intelectual sob análise é pontuada da Superintendência-Geral nos próximos pontos.

³⁵⁶ Nota Técnica n. 15/2016, par. 313.

³⁵⁷ Nota Técnica n. 15/2016, par. 315.

(b.2.) *Segunda etapa: limitação do registro de desenho industrial de autopeças ao aftermarket*

Neste ponto, inicialmente, a Superintendência-Geral analisa a situação dos fabricantes independentes de autopeças, considerando a imposição dos registros de desenhos industrial pelas montadoras.

Segundo a Superintendência-Geral, os fabricantes independentes de autopeças estariam fadados a encerrar as atividades se mantida a imposição dos registros no *aftermarket*, eis que não conseguiriam se manter no mercado de forma viável. Além de o fabricante ter que esperar 25 anos para que os registros industriais estejam em domínio público³⁵⁸, a Superintendência-Geral pontuou diversos aspectos advindos da natureza da proteção do desenho industrial no regime jurídico brasileiro que dificultariam sua atuação neste mercado³⁵⁹. Nesse sentido, teria sido verificado que, por meio de registro do modelo completo de um veículo, realiza-se a proteção de todas as peças e, considerando que uma peça se repete, muitas vezes, em diferentes modelos, a autoridade identificou a possibilidade de “reproteção” da mesma peça, alongando o tempo do seu uso exclusivo³⁶⁰.

A Superintendência-Geral pontuou ainda que a fabricação de peças *tunning* não seria uma alternativa aos fabricantes independentes. Tais peças não seriam substitutas das peças de reposição, eis que não mantêm as características originais do veículo.

Interessante observar que a autoridade não indicou como alternativa a comercialização pelas fabricantes independentes das autopeças considerando um contrato

³⁵⁸ Ao que a Superintendência-Geral chamou de “*domínio público inútil*” (Nota Técnica n. 15/2016, par. 345).

³⁵⁹ A Superintendência-Geral, pontuou diversas características do que entendeu ser da própria natureza de proteção do direito industrial às autopeças no sistema brasileiro. Assim foram elencadas: (i) “*evergreening intergeracional legal*”: a montadora conseguiria um título, ainda que de baixa qualidade, “*independente da análise do Judiciário e do INPI*” (Nota Técnica n. 15/2016, par. 380), isso porque a análise do mérito de um desenho industrial pode ser postergada pelo INPI, ou seja, o título é dado independente da verificação da sua inovação, que pode ser analisada em momento posterior; (ii) “*presunções equivocadas*”: as montadoras, ao deterem um título, gerariam uma presunção de que estariam respeitando a legislação, de tal forma que não caberia a discussão da validade do título e, necessariamente, o fabricante ao fazer/copiar uma peça estaria violando o direito tido como garantido; (iii) “*instabilidade/estabilidade*” gerada a um fabricante, eis que a única alternativa que possui é questionar a validade do título no Judiciário, o que não daria qualquer segurança a sua atuação; (iv) “*novidade artística*”: as alterações marginais (prática de *evergreening*) resultaria em inovações mínimas, ao passo que para a elaboração de uma peça *tunning*, o fabricante teria que se valer de elementos da peça original, dependendo assim da montadora, podendo incorrer em cópia da peça original; (v) “*discussão marcária*”: mesmo ao produzir uma peça *tunning* o fabricante deve indicar que se trata de determinado modelo, o que resulta em utilizar a marca da montadora, podendo incorrer em infração marcária.

³⁶⁰ Nota Técnica n. 15/2016, par. 35.

de licença. Evidente que nesta hipótese os termos de licenciamento deveriam ser razoáveis, não discriminatórios e justos.

A Superintendência-Geral ainda apresenta os limites impostos ao uso de desenho industrial. Primeiro, apresenta-se que tal direito seria limitado pela função para a qual foi criada e deveria respeitar “o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”³⁶¹, sem discorrer em que medidas tais direitos foram de encontro a tais premissas. Em seguida, a autoridade aponta a limitação do exercício do direito de propriedade intelectual por outros diplomas, como a Lei de Defesa do Consumidor.³⁶²

Neste ponto, sobre os efeitos para o consumidor, retoma-se a preocupação do efeito *lock-in* deste mercado. A descrição da situação feita pela autoridade é bastante esclarecedora:

Na aquisição de peças sobressalentes protegidas, a escolha do consumidor é a seguinte: ‘Troca da peça da marca X *versus* compra de carro da marca Y’. Obviamente que nesta segunda hipótese, como a compra do carro refere-se à aquisição de elevado valor agregado, a compra de um novo carro pode não ser alternativa viável para pequenos consertos.³⁶³

Assim, conclui-se que com a manutenção da proteção de desenho industrial, o consumidor terá como opção apenas a peça da montadora³⁶⁴.

Por fim, chega-se ao ponto dos limites aos desenhos industriais pela Lei de Concorrência. Neste ponto, a Superintendência-Geral destaca o artigo 68 da Lei de Propriedade Intelectual, que dispõe sobre a licença compulsória em caso de abuso de poder econômico e abuso de direito.

(b.3.) Terceira etapa: Precedentes Volvo vs. Veng e suas circunstâncias especiais autorizativas de limitação aos desenhos industriais no aftermarket

³⁶¹ Constituição Federal, artigo 5º, XXIX.

³⁶² Para tanto, baseia-se em parecer de Cláudia Lima Marques apresentado nos autos (Nota Técnica n. 15/2016, par. 428).

³⁶³ Nota Técnica n. 15/2016, par. 430.

³⁶⁴ Haveria o que Cláudia Lima Marques chamou de “fidelização-disfarçada”, ou seja, na escolha do automóvel o cliente fica fidelizado à montadora no “mercado de reposição de peças”. (Nota Técnica n. 15/2016, par. 433).

Volvo vs. Veng é um caso decidido na Europa sobre recusa de licenciamento de propriedade intelectual, especificamente, modelos industriais, em que foi entendido que:

[...] o exercício do direito exclusivo pelo titular de um modelo industrial relativo a painéis laterais da carroçaria de veículos automóveis pode ser proibido pelo artigo 86º se der origem, por parte de uma **empresa em posição dominante**, a determinados **comportamentos abusivos**, tais como a **recusa injustificada de fornecer peças sobresselentes a oficinas de reparação independentes**, a **fixação dos preços das peças sobresselentes a um nível não equitativo** ou à **decisão de deixar de produzir peças sobresselentes para um determinado modelo**.³⁶⁵ (grifos nossos)

Neste precedente, o TJUE destacou que a recusa de concessão a terceiros de uma licença não pode ser considerada, por si só, uma exploração abusiva de posição dominante, e, assim, admitiu a proteção dos direitos no *aftermarket*.

Utilizando-se da metodologia adotada pela autoridade europeia, a Superintendência-Geral procurou identificar as “circunstâncias excepcionais” que fariam da imposição dos registros no *aftermarket* uma conduta de abuso de poder econômico pelas montadoras neste caso. Para tanto, a Superintendência-Geral elencou as circunstâncias de (i) falta de peças, (ii) discriminação de preços e (iii) imposição de títulos inválidos por parte das montadoras.

Quanto à ausência de peças, a Superintendência-Geral teria verificado tal situação por meio de 26 relatos, entre matérias jornalísticas, ações civis, entrevistas, reclamações de consumidores em diferentes meios de comunicação.³⁶⁶ A Superintendência-Geral traz uma observação de que ainda que tais relatos não sejam especificamente relacionados às peças objeto de um registro de desenho industrial em análise, tal análise deveria ser considerada haja vista que as montadoras, ao ingressarem com ações judiciais em face das fabricantes, não se limitariam às peças protegidas por um título de desenho industrial, mesmo que em um segundo momento isso seja esclarecido na lide judicial.³⁶⁷

Quanto à diferenciação e/ou discriminação de preços, a Superintendência-Geral teria observado a existência de discriminação dos preços perante um mesmo consumidor

³⁶⁵ Decisão do Tribunal de Primeira Instância no Caso 238/87, de 5 de outubro de 1988, disponível em <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61987CJ0238&from=EN>>. A Volvo, detentora do título do modelo industrial do “*guarda-lama*” (peça que vai em cima do pneu) dos veículos Volvo da série 200, demandou a Veng por violação do seu direito exclusivo. A Veng importava tais painéis, fabricados sem autorização da Volvo, e os comercializava no Reino Unido.

³⁶⁶ Nota Técnica n. 15/2016, par. 460.

³⁶⁷ Nota Técnica n. 15/2016, par. 463 a 465.

em momento distintos do seu consumo - na compra de um carro novo e no momento da compra de uma peça de reposição -. Segundo a Superintendência-Geral:

Nesse segundo momento [quando o consumidor precisa trocar uma peça], a montadora aproveita-se de sua posição privilegiada para elevar o preço ao consumidor, discriminando-o por estar em momento de fruição e de consumo distinto e mais frágil - hipossuficiência³⁶⁸.

Para embasar seu entendimento, a Superintendência-Geral destaca um estudo realizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo quanto à constatação de que se um carro fosse montado com peças de reposição sairia quatro vezes mais caro que um carro novo e conclui pela ausência de racionalidade econômica para tanto, “salvo a ausência de pressão competitiva neste segundo momento do consumo”³⁶⁹.

Ainda, a Superintendência-Geral apresenta dados dos lucros das montadoras com a venda de veículos novos e a venda de peças, a fim de destacar a lucratividade advinda da comercialização das peças de reposição.³⁷⁰

Quanto à imposição de títulos inválidos, a Superintendência-Geral destaca o registro de desenhos industriais que estariam no estado da arte, isto é, cujo prazo para registro após sua divulgação tenha passado; também pontua determinadas manobras das montadoras em registrar o modelo completo e as peças dos carros separadamente, “ganhando-se alguns meses extras de monopólio em razão desta estratégia”³⁷¹.

Além disso, a Superintendência-Geral indica a existência do que nomeou como “re-registro”³⁷² de peças, ou seja, peças de um modelo seriam novamente registradas com o lançamento de um novo modelo, ainda que não tenham sofrido alterações, ou alterações significativas.

A conclusão da Superintendência-Geral da análise destas circunstâncias é que haveria uma “extensão indevida do título de desenho industrial aos FIAPs, porque o referido título não abrange, por suas características intrínsecas, o mercado secundário”³⁷³.

³⁶⁸ Nota Técnica n. 15/2016, par. 473.

³⁶⁹ Nota Técnica n. 15/2016, par. 477.

³⁷⁰ Os dados observados são alarmantes. De um período de 1990 a 2000, enquanto a Ford teve um lucro operacional negativo de 28,2 com a venda de veículos novos, verifica-se que com a venda de peças teve um lucro operacional de 20,4. A Fiat, de 1997 a 2000, enquanto teve um lucro de 3,4% em veículos novos, o lucro foi de 15,8% em peças. A Volkswagen, de 1994 a 2000, teve um lucro operacional de 2,8 com veículos novos, enquanto 11,8 com peças.

³⁷¹ Nota Técnica n. 15/2016, par. 490.

³⁷² Nota Técnica n. 15/2016, par. 496.

³⁷³ Nota Técnica n. 15/2016, par. 509.

(b.4.) *Quinta etapa: ponderação dos efeitos da conduta e suas justificativas*³⁷⁴

O foco da autoridade nesta etapa foi a aplicação dos direitos de propriedade intelectual ao *aftermarket*. Assim, a análise realizada foi quanto à ponderação de efeitos e eficiências no mercado secundário.

A Superintendência-Geral utilizou da metodologia adotada no voto do Conselheiro-Relator, que teria ponderado tanto de um ponto de vista econômico, quanto jurídico, “as justificativas e potenciais eficiências atreladas à imposição do título de desenho industrial aos FIAPs no *aftermarket versus* os potenciais efeitos negativos dessa imposição”³⁷⁵. A conclusão quanto aos dois pontos de vista foi de que a proteção do título no mercado secundário não se sustentaria.

Do ponto de vista econômico, foram identificados dois efeitos. O primeiro foi o efeito *lock-in*, que ocorre quando os consumidores ficam sem alternativas e sujeitos (*lock-in*) aos preços altos cobrados pelas empresas do mercado primário no fornecimento de produtos no mercado secundário.

O segundo efeito é também relacionado ao efeito *lock-in* e consiste na elevação do nível dos preços. Para tanto, a autoridade realizou uma análise comparativa do preço de uma montadora para a mesma peça ofertada por um fabricante independente, considerando-se o raio de uma cidade³⁷⁶. A conclusão foi que, em geral, o preço das fabricantes era menor.

Por fim, foram analisadas as justificativas para a conduta. As montadoras teriam pontuado que o período de exclusividade era necessário para a recuperação de custos de pesquisa e desenvolvimento e o incentivo à inovação. A Superintendência-Geral refutou este argumento considerando estudos da Comissão Europeia, quanto ao baixo custo empreendido para o desenvolvimento de um desenho ou modelo de uma peça.

Considerando ainda este estudo, a Superintendência-Geral concluiu que se é a venda do automóvel que permite à montadora recuperar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, isso representa uma justificativa para a inexistência de proteção no

³⁷⁴ A quarta etapa da análise da autoridade, verificação do mercado relevante, foi objeto de capítulo anterior, por isso não foi apresentada neste momento.

³⁷⁵ Nota Técnica n. 15/2016, p. 130.

³⁷⁶ Nota Técnica n. 15/2016, par. 546.

aftermarket. Nesse sentido, é destacado ainda que outras montadoras não se valem da proteção de desenho industrial das peças para recuperar seus investimentos, como GM, Honda e Toyota.

Por sua vez, as montadoras teriam alegado que as fabricantes independentes não seriam obrigadas a manter determinado estoque para abastecimento, de tal forma que não incorreriam neste custo e fabricariam apenas as peças que lhe fossem mais lucrativas. A Superintendência-Geral refutou o argumento alegando a inexistência nos autos de dados que demonstrassem os custos das montadoras na manutenção de um estoque das peças de veículos descontinuados, não sendo possível a conclusão de que as montadoras incorreriam em custos e desvantagens competitivas maiores que os fabricantes independentes.

(b.5.) A situação da proteção das autopeças em outras jurisdições

Interessante observar a situação objeto de investigação da autoridade de concorrência brasileira em outras jurisdições, tendo em vista as menções nos documentos do processo administrativo em questão.

Na Europa, cada Estado-Membro possui suas leis quando aos bens de propriedade intelectual. Especificamente quanto aos desenhos industriais de peças automotivas, países como Itália, Irlanda, Hungria, Espanha, Inglaterra, entre outros, as leis e os costumes não proíbem a fabricação das peças para reposição por parte de fabricantes independentes³⁷⁷.

Outros países, por sua vez, preveem tal proteção, de tal maneira que se impera uma insegurança jurídica quanto à comercialização das peças entre Estados-Membros. A fim de resolver o conflito, em 1998, a Diretiva 98/71/EC buscou dar parâmetros para uma proteção idêntica dos desenhos e modelos industriais entre os Estados-Membros, a fim de possibilitar a sua livre circulação na União Europeia³⁷⁸.

Especificamente quanto ao fornecimento de componentes de um produto complexo, cuja aparência dependa do desenho ou modelo protegido, foi disposto que a ausência de

³⁷⁷ De acordo com 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 (apresentada pela Comissão), Bruxelas, 14/09/2004 COM(2004) 582 final.

³⁷⁸ Nesse sentido, os itens 2 e 3 das considerações desta Diretiva: “(2) Considerando que as diferenças existentes entre as legislações dos Estados-membros em matéria de proteção legal de desenhos e modelos produzem efeitos diretos sobre o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno no que se refere aos produtos que incorporam desenhos e modelos; que essas diferenças podem dar origem a distorções da concorrência no mercado interno”; “(3) Considerando que, para o correto funcionamento do mercado interno é necessário aproximar as legislações dos Estados-membros em matéria de proteção de desenhos e modelo”.

uma aproximação integral entre os Estados-Membros não poderia ser um obstáculo para a comercialização de tais componentes. Ademais, dessas regras fica claro que uma parte ou o produto de desenho industrial poderia ser protegido³⁷⁹, ainda que dentre os requisitos para o registro de um desenho industrial ou sua parte esteja a singularidade, o que dificultaria o registro das autopeças.

Em 2001, foi apresentada uma alteração a tal Diretiva, o Regulamento (CE) n. 6/2002, de 12 de dezembro de 2001. Essa alteração ainda não foi aprovada pela Comissão Europeia³⁸⁰, mas se verificam determinadas regulações já em vigência. Nesse sentido, a proibição quanto à proteção de partes de um produto complexo que pudessem lhe restituir sua aparência original.³⁸¹

Em 2004, resultado de um “debate com um longo histórico”³⁸², foi apresentada uma proposta de alteração da Diretiva 98/71/CE quanto à proteção legal de desenhos e modelos pela Comissão Europeia³⁸³, ainda não aprovada pelo Parlamento Europeu, que nega a proteção para “*componentes de produtos complexos utilizados (...) para efeitos de reparação destes produtos complexos no sentido de lhes restituir a aparência original*”³⁸⁴. Importante destacar a investigação realizada não decorre de um processo em que montadoras tenham sido representadas, mas da preocupação e análise da Comissão Europeia das condições do mercado.

Em 21 de maio de 2014, no entanto, essa proposta foi retirada de pauta haja vista que foi considerada “obsoleta”³⁸⁵.

³⁷⁹ Artigo 1º, “a) ‘Desenho ou modelo’ designa 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” (grifos nossos).

³⁸⁰ Momento da entrega deste trabalho, em novembro de 2016.

³⁸¹ Item 13: “parece apropriado não conferir proteção 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”.

³⁸² Assim está disposto na exposição de motivos de tal proposta.

³⁸³ Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 98/71/CE, relativa à proteção legal de desenhos e modelos (apresentada pela Comissão), 2004/0203 (COD).

³⁸⁴ Artigo 14: “Não existe proteção 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”.

³⁸⁵ Nesse sentido, Jornal Oficial da União Europeia desta data. A justificativa para tanto está em documento de 22 de outubro de 2013: “Os debates no Conselho sobre esta proposta não progrediram desde 2010, o que demonstra a impossibilidade de chegar a acordo. A Comissão estudará outras formas de abordar a questão no âmbito de um estudo económico em curso e de uma futura avaliação do sistema de proteção dos desenhos e modelos na EU”.

Nos Estados Unidos, a proteção a um desenho industrial se dá por patente para design, com duração de quatorze anos, para uma invenção nova, original e ornamental, sem distinção entre objeto e parte do objeto³⁸⁶.

Assim, os desenhos das peças automotivas são protegidos neste país. Considerando uma motivação da proteção de tais peças decorrente do aumento da procura nos últimos anos, surgiu uma preocupação quanto à abrangência de tal proteção.

Nesse sentido, verificam-se diversos projetos de lei denominados em conjunto como “*Right to Repair Act*”. Um deles é o HR 2057³⁸⁷, em pauta, pelo menos desde 2001, em que é discutido em cada Estado separadamente. Neste projeto de lei, quanto aos produtos de reposição é prevista a disponibilização de forma razoável e não discriminatória³⁸⁸. Também se destaca o HR 3059, de 25 de junho de 2009, que prevê que não haverá infração a uma patente de design se a parte ou componente tiver como propósito a reparação do produto fabricado do qual é parte, a fim de restaurar a aparência original³⁸⁹. Ao que se tem conhecimento, o estado de Massachusetts foi o único a aprovar um projeto desses até o momento (trata do H 4362)³⁹⁰, em 2012. Importante observar que as montadoras decidiram concordar com o “direito de reparação” admitida em Massachusetts para todos os outros estados³⁹¹.

Atualmente, está em análise uma nova lei que identifica infrações para determinados componentes de veículos automotivos (S. 560). A ideia é fomentar a

³⁸⁶ 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.*

³⁸⁷ “HR” significa que o projeto se encontra em análise, ou seja, *in the House of Representatives*.

³⁸⁸ “(c) *REPLACEMENT EQUIPMENT.—The manufacturer of a motor vehicle sold, leased, or otherwise introduced into commerce in the United States must offer for sale to motor vehicle owners, and to all service providers on reasonable and non-discriminatory terms, all equipment for diagnosis, service, maintenance, or repair of a motor vehicle*”.

³⁸⁹ “(j) *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*”.

³⁹⁰ Nomeado como “*An Act protecting motor vehicle owners and small businesses in repairing motor vehicles*”. Com a dificuldade de conciliar esta lei com a vigente foi lançada a lei H3757, a fim de conciliar tais regras.

³⁹¹ Nesse sentido, trecho de reportagem veiculada em 25 de janeiro de 2014: “*Under the deal, all auto companies would make their diagnostic codes and repair data available in a common format by the 2018 model year, as the Massachusetts law requires. In return, lobbying groups for repair shops and parts retailers would refrain from pursuing state-by-state legislation*”. Disponível em: <<http://www.autonews.com/article/20140125/RETAIL05/301279936/automakers-agree-to-right-to-repair-deal>>.

concorrência no *aftermarket*. A previsão é similar a prevista no HR3059, a fim de alterar o artigo 35 do *United States Code*:

it shall not be an act of infringement of such design patent to make or offer to sell within the United States, or import into the United States, any article of manufacture that is similar or the same in appearance to the component part that is claimed in such design patent if the purpose of such article of manufacture is for the repair of a motor vehicle so as to restore such vehicle to its appearance as originally manufactured.

Na Austrália, verifica-se que em 2003 foi aprovada uma nova lei sobre a proteção de desenhos industriais (“*Design Act*”), substituindo a anterior e prevendo que alguns tipos de peças não infringem direitos de registro (seção 72³⁹²).

A situação analisada, cujo parecer opinativo até este momento da autoridade brasileira é pela existência de uma infração ao direito da concorrência, não teve o mesmo tratamento nos países ora analisados. De fato, a solução encontrada nestes países foi legislativa, haja vista um desacerto do regime de propriedade intelectual na proteção do design de peças automotivas³⁹³.

³⁹² “*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 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). (...)*”.

³⁹³ Nesse sentido, mais uma vez, estão as lições de Nuno Carvalho, que se aplica também ao registro de desenho industrial: “não é função do Executivo ou do Judiciário reexaminar o valor das patentes como fator de promoção do progresso da indústria. Se as patentes constituem um estímulo excessivo (ou insuficiente), isso é um problema que cabe ao Legislativo resolver, não aos outros Poderes”. (CARVALHO, Nuno T. P. Abusos dos direitos de patente - um estudo do direito dos Estados Unidos com referências comparativas ao direito brasileiro. *Revista da ABPI*, n. 12, p. 45, julho/outubro 1994, p. 45).

CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho foi analisar o exercício abusivo de direito de propriedade intelectual como infração à ordem econômica no direito brasileiro. A importância desse estudo se dá pela ausência de parâmetros e etapas de análise definidos para tais situações no Brasil, diferentemente do que ocorre em outros países, como Estados Unidos e os países membros da União Europeia. Estes possuem uma experiência mais vasta na análise de condutas de direito de propriedade intelectual, o que evidencia um nível mais elevado de desenvolvimento tecnológico e cultural, tendo em vista que um maior número de lides envolvendo um direito de propriedade intelectual significa um maior número de títulos outorgados que, por sua vez, representa uma das medições do desenvolvimento de um país.

O caso brasileiro das autopeças demonstra a incipiência da autoridade concorrencial brasileira nessa matéria. O caso possui pareceres opinativos pelo arquivamento, da Secretaria de Direito Econômico e da Procuradoria Federal Especializada, e opiniões condenação das montadoras, notadamente o voto do Conselheiro-relator e a Nota Técnica com a conclusão da instrução da Superintendência-Geral. Nestes, não se verifica um parâmetro de análise definido da caracterização do exercício abusivo de direito de propriedade intelectual como infração à ordem econômica.

A Nota Técnica da Superintendência-Geral, parecer opinativo mais recente no caso, manteve a opinião manifestada no voto do Conselheiro-relator pela possível existência de infração, aplicação de multa e não imposição de desenhos industriais pelas montadoras em face dos fabricantes independentes de autopeças, por meio de etapas diferentes de análise, ainda que mantido grande parte do conteúdo do voto, mesmo após seis anos de instrução.

Desse modo, considerando que o caso das autopeças ainda não possui uma decisão final administrativa, o que demonstra a importância da análise deste caso, a conclusão que se apresenta a seguir é a eleição de parâmetros e etapas que devem ser observados pela autoridade de concorrência brasileira na análise de um exercício abusivo de direito de propriedade intelectual como infração à ordem econômica e, especificamente, se tais parâmetros foram observados e investigados no caso das autopeças, de acordo com o exposto no último parecer opinativo. Essa tarefa foi permitida pelo estudo e exposição de cada um dos pontos apresentados no decorrer deste trabalho, eis que imprescindíveis para esta conclusão.

Na análise de uma infração à ordem econômica por meio de um direito de propriedade intelectual, algumas considerações devem estar previamente definidas. Nesse sentido, primeiramente, destaca-se que um direito de propriedade intelectual não implica, necessariamente, na conferência de poder de mercado ao seu titular. A garantia da exploração exclusiva de determinado bem imaterial significa a imunidade da atividade de outras empresas quanto ao objeto tutelado, de tal maneira que outros produtos substitutos, que exerçam a mesma função, podem concorrer com o objeto do direito de propriedade intelectual no mesmo mercado, inexistindo assim um poder de mercado. De todo modo, ainda que um direito de propriedade intelectual resulte em poder de mercado, o que usualmente acontece, como na garantia de um título de um desenho industrial a uma peça de automóvel - que não possui substitutos -, não há ilicitude, tendo em vista que o poder de mercado apenas será punido na hipótese de abuso.

Assim, o primeiro pressuposto de análise de uma infração é a verificação de poder de mercado mesmo na hipótese de direito de propriedade intelectual, eis que este nem sempre significa a conferência de um poder de mercado ao seu titular.

No caso das autopeças, foi identificado o poder de mercado em cada um dos mercados relevantes definidos como o mercado de cada uma das peças separadamente, por exemplo, a lanterna esquerda de um modelo de automóvel representa um mercado relevante no qual a montadora, titular do desenho industrial da peça, possui poder de mercado tendo em vista que não há substitutos para aquela peça, em caso de reposição, além da existência de barreira à entrada decorrente do próprio direito de propriedade intelectual que impede a reprodução da peça por um terceiro.

A investigação realizada pela Superintendência-Geral analisou ainda o argumento das peças *tunning* serem substitutas às peças originais, porém concluiu que a peça *tunning* atende a interesses e expectativas distintas dos consumidores, de tal forma que não seria substituta para uma peça que mantém o desenho original do veículo.

Definido o mercado relevante e identificado o poder de mercado, a análise que deve ser realizada é da existência de abuso de poder de mercado em cada um dos mercados identificados. No entanto, observa-se que, pelo exposto no último parecer opinativo dos autos, a investigação realizada pelo Cade não analisou a existência de abuso de poder em cada mercado relevante.

A análise do abuso de poder de mercado se dá com a identificação da intenção do agente em alcançar determinados objetivos elencados em quatro incisos do artigo 36 da Lei de Defesa da Concorrência. A análise de tais incisos pode levar à conclusão, indevida, de que o exercício de direito de propriedade intelectual significa uma conduta anticoncorrencial, isso porque estão elencados como objetivos que definem uma infração à ordem econômica a limitação da livre concorrência e da livre iniciativa (inciso I do artigo 36) e a dominação de mercado relevante (inciso II do artigo 36), que são considerados inerentes a um direito de propriedade intelectual.

No entanto, deve-se destacar que não se está diante de “qualquer ato” em que a discussão da ilicitude anticoncorrencial está na análise do resultado anticompetitivo da ação como foi destacado pela Superintendência-Geral³⁹⁴, mas do exercício de um direito de propriedade intelectual, cuja análise prescinde de outra consideração prévia.

Como visto, o direito de propriedade intelectual garante imunidade da atividade de terceiros quanto ao objeto tutelado. Essa característica implica na restrição da liberdade de iniciativa de um terceiro e, conseqüentemente, numa restrição à livre concorrência.

No entanto, essa limitação é fruto da consciência do legislador na elaboração das regras do direito de propriedade intelectual que considerou os princípios de livre iniciativa e livre concorrência, porém os afastou por um determinado período em relação a um determinado bem imaterial. O fundamento para tal afastamento está na própria livre iniciativa e livre concorrência a longo prazo, por meio de um incentivo à inovação. Desse modo, ainda que haja limitação a tais princípios de maneira imediata, ao se analisar todo o cenário do direito de propriedade intelectual, há um fomento a tais princípios. Assim, a detenção de direito de propriedade intelectual não significa, de forma imediata, uma conduta anticoncorrencial, tendo em vista que ainda que haja uma limitação à livre iniciativa e à livre concorrência no cenário atual, há um fomento a longo prazo. Esse aspecto deve ser observado na consideração de um direito de propriedade intelectual como infração à ordem econômica, de tal forma que o objetivo previsto no inciso I do artigo 36 da Lei de Defesa da Concorrência deve ser analisado sob essa leitura.

³⁹⁴ Como disposto na Nota Técnica n. 15/2016, par. 313 a 315: “no âmbito antitruste (...) **todo e qualquer ato (ação) pode ter por objeto ou pode causar alguns efeitos, como a limitação/falseamento da livre concorrência (...) a discussão da ilicitude antitruste se dá a partir do resultado anticompetitivo das ações** (...) Trata-se, sim, de uma sistemática específica, atrelada à realidade do mercado e à dogmática antitruste, que não havendo sentido em se falar a respeito da necessidade de um ‘tipo antecedente’ para justificar a aplicação da *regra da razão*” (grifo nosso).

A dominação de mercado relevante, objetivo previsto no inciso II do artigo 36, não é consequência imediata do direito de propriedade intelectual, como verificado anteriormente na análise do poder de mercado, ainda assim, destaca-se que a própria Lei de Concorrência relativiza esse objetivo ao dispor que a dominação do mercado por méritos – e uma invenção ou criação representa exatamente uma maior eficiência do agente – não caracteriza um ilícito (artigo 36, parágrafo 2º).

Tais considerações são importantes e levam a um pressuposto fundamental na identificação de infração à ordem econômica: um direito de propriedade intelectual apenas será ponderado com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência se não estiver *devidamente* exercido, na exata consideração do legislador ao prever tal regra, tendo em vista que a outorga desse direito teria previsto uma limitação na atuação de outros agentes no escopo do que é protegido, por isso há a necessidade de se verificar e provar o não cumprimento da finalidade para a qual o direito foi criado (abuso de direito) a fim de analisar se esta limitação não é indevida.

Apenas se verificado e provado que a limitação da atuação de outros agentes não cumpre a finalidade para a qual o direito de propriedade intelectual foi pensado é que se continua a análise de uma infração à concorrência por meio de um direito de propriedade intelectual. Desse modo, após a verificação do poder de mercado, o segundo pressuposto na análise deste tipo de conduta é a existência de abuso de direito de propriedade intelectual.

Assim, não se discorda da afirmação da Superintendência-Geral de que “mesmo a existência de uma permissão positiva estatal não seria capaz de impedir a necessária avaliação concorrencial a respeito dos efeitos das práticas no âmbito mercadológico-concorrencial”³⁹⁵, porém tais efeitos devem ser apenas analisados se o objetivo para o qual determinada “permissão positiva” foi criada não foi vislumbrado no caso, haja vista que na “permissão positiva”, efeitos, inclusive negativos, foram previstos³⁹⁶. Assim, apenas se deve continuar a análise da existência de uma conduta anticoncorrencial se o exercício do direito de propriedade intelectual for contrário aos objetivos para os quais foi criado, o que

³⁹⁵ Nota Técnica n. 15/2016, par. 315.

³⁹⁶ Assim foi exposto pelo Conselheiro-Relator: “o direito antitruste dispõe-se a aceitar essa aparente e temporária restrição à concorrência do ponto de vista *estático*, que no curto prazo pode até mesmo causar diminuições da oferta, aumentos de preços e exclusão de consumidores, em favor de uma eficiência *dinâmica*, que no longo prazo aumentará a competição por inovações e a introdução de novos e melhores produtos e serviços, em favor do desenvolvimento econômico e dos consumidores”.

deve estar devidamente comprovado nos autos, tendo em vista que se trata de um direito previsto e concedido pelo Estado.

Os objetivos de um direito de propriedade intelectual são a promoção de inovação e a garantia de acesso a tal inovação, seja enquanto vige a exclusividade de exploração pelo detentor do título, seja após o período exclusivo em que deve estar em domínio público.

A investigação de abuso de direito de propriedade intelectual está presente no relevante precedente europeu sobre o tema trazido neste estudo, caso Microsoft. Ainda que não tenha sido pontuada como pressuposto prévio da análise da infração, foi realizada uma investigação para verificar se a recusa da Microsoft em compartilhar informações relativas à interoperabilidade impedia a promoção ou o acesso à inovação no mercado de sistemas operacionais em rede.

Dentre algumas “circunstâncias excepcionais” pontuadas pela Comissão Europeia para a identificação da infração, a autoridade verificou que a conduta da Microsoft impedia o lançamento de um produto novo por outros agentes, além de impedir o “desenvolvimento técnico” do mercado como um todo, num prejuízo direto aos consumidores. Na análise das justificativas objetivas apresentadas, a Comissão analisou ainda que eventual desincentivo da Microsoft em inovar decorrente do compartilhamento das informações aos concorrentes seria compensado pelo incentivo à inovação da totalidade do setor, numa preocupação com o cumprimento da função para a qual um direito de propriedade intelectual é criado: promoção e o acesso à inovação.

Para tanto, a Comissão Europeia se baseou em pesquisas de mercado para verificar a opinião dos consumidores sobre os produtos dos outros agentes no mercado, aceitação de um produto novo no mercado, além estudos econômicos e uma longa análise de dados de mercado descrita na decisão do Tribunal de Primeira Instância.

Assim, a Comissão verificou o descumprimento da função do direito de propriedade intelectual, ainda que não tenha ficado evidente nos autos se a Microsoft detinha, de fato, direitos de propriedade em relação às informações investigadas, partindo-se de uma análise ainda mais conservadora, eis que considera a garantia de exclusão de terceiros previstas por um título devidamente outorgado.

Na investigação realizada pela Superintendência-Geral no caso das autopeças, identifica-se nas “circunstâncias especiais” – numa alusão às “circunstâncias excepcionais” dos precedentes europeus – uma análise sobre a existência de abuso de direito de

propriedade intelectual. Foram elencadas as circunstâncias de (i) falta de peças, (ii) discriminação de preços e (iii) imposição de títulos inválidos. Destaca-se que, cada uma dessas situações, se devidamente comprovadas, ausentes as justificativas plausíveis para tanto, representariam um abuso de direito de propriedade intelectual, eis que contrárias ao objetivo de promover e dar acesso à inovação.

Considerando que o que está em discussão são direitos constitucionalmente previstos e institucionalmente garantidos, que passaram por uma análise prévia do Estado, tais circunstâncias devem ser investigadas à exaustão, com pareceres e estudos econômicos e conclusões fortemente embasadas. Não deve haver dúvidas de que o exercício de um direito de propriedade intelectual está em descompasso com a função de promover e dar acesso à inovação para ser caracterizado abusivo.

Quanto à falta de peças, contudo, pelo que foi apresentado na Nota Técnica, não teria sido realizada uma análise muito profunda de tal circunstância. A Superintendência-Geral teria verificado tal situação por meio de apenas vinte e seis relatos, entre matérias jornalísticas, ações civis, entrevistas, reclamações de consumidores em diferentes meios de comunicação; além de trazer uma observação de que, ainda que tais relatos não sejam especificamente relacionados às peças objeto de um registro de desenho industrial, tal análise deveria ser considerada, tendo em vista que as montadoras, ao ingressarem com ações judiciais em face das fabricantes, não se limitariam às peças protegidas por um título de desenho industrial, mas às peças automotivas em geral.

Não se verifica uma comprovação de que a falta de peças é decorrente do exercício de direito de propriedade intelectual. Primeiramente, não se observa um estudo que evidencie a relação entre a imposição do direito de propriedade intelectual garantido e a ausência de peças. Ainda, destaca-se que uma ação judicial em face dos fabricantes independentes apenas será exitosa à montadora se esta comprovar a detenção de um título de propriedade intelectual, de tal maneira que o argumento de que as peças em geral, não protegidas por um direito de propriedade intelectual, seriam afetadas pela imposição dos desenhos industriais não teria embasamento. Assim, a apresentação de relatos que não se referem a uma peça protegida por um desenho industrial, além da não identificação precisa entre a detenção do registro e a ausência da peça, enfraquece a análise realizada. Ademais, não se observa preocupação com eventuais justificativas das montadoras para a falta de peças em relação a cada um dos relatos pontuados, como o fato de as montadoras terem

que distribuir todas as peças em todo o país, o que não acontece com as fabricantes independentes que podem escolher as peças mais rentáveis e o local de comercialização com mais demanda (*cherry picking*³⁹⁷).

Não há dúvidas de que se comprovada que a falta de peças é decorrente da detenção do registro da peça, sem justificativas plausíveis, haveria abuso de direito de propriedade intelectual, eis que não haveria acesso ao objeto tutelado, ou seja, estar-se-ia diante de um impedimento de acesso à inovação.

Quanto à diferenciação e/ou discriminação de preços, a Superintendência-Geral teria observado a existência de discriminação de preços perante um mesmo consumidor em momento distintos do seu consumo – na compra de um carro novo e no momento da compra de uma peça de reposição. Foi ainda destacado estudo do Ministério Público do Estado de São Paulo de que um modelo específico de veículo montado com peças de reposição sairia quatro vezes mais caro que um carro novo. A única explicação para esta situação encontrada pela Superintendência-Geral foi a ausência de pressão competitiva na venda de autopeças.

Ocorre que a racionalidade econômica para tal diferença dos preços das peças de um carro novo para as peças de reposição pode estar no fato de que as três montadoras investigadas neste caso produzem carros populares, de tal maneira que a venda de um carro novo a um valor inferior e das peças a um valor superior pode significar a estratégia de negócios da empresa, com ganhos de eficiência aos consumidores. Ademais, a venda de pacotes justifica a eventual redução de preço, assim, a venda de um automóvel com todas as peças, pode significar a redução do valor dos componentes. De todo modo, não se verifica um estudo econômico de que tais preços seriam abusivos, uma análise das eficiências de uma estratégia comercial no mercado de venda de veículos ou uma análise dos custos das montadoras na manutenção e fornecimento de todas as peças em todo o país.

Neste ponto, apresentam-se ainda dados das montadoras representadas sobre o lucro operacional obtido com a comercialização de peças e o com a venda de veículos novos. A diferença é alarmante; no entanto, não fica evidente se o valor mais alto obtido na comercialização das peças é decorrente de peças protegidas por registro de desenho industrial. Observa-se, nesse sentido, argumento das montadoras quanto à imprecisão de

³⁹⁷ Termo que faz alusão à colheita de cerejas, em que o colhedor seleciona apenas as melhores frutas.

uma análise de lucro advinda da comercialização de peças, isso porque a maior parte das peças comercializadas não seriam registradas.³⁹⁸ Assim, não fica evidente se o lucro “excessivo” é decorrente da detenção de um registro de desenho industrial e sendo, se não haveria justificativas para tanto.

Não há dúvidas de que a apresentação de um preço que impeça o acesso do consumidor ao bem inovador resulta em abuso de direito de propriedade intelectual, porém, mais uma vez, a comprovação deste abuso não deve suscitar dúvidas.

Quanto à imposição de títulos inválidos, a análise apresentada é que as montadoras utilizariam de manobras para aumentar o período de um desenho industrial, ao registrar as peças e o modelo completo do veículo, separadamente. Ainda, é pontuado que muitas peças seriam repetidas de um modelo para outro, não dispondo de qualquer inovação, que lhes permitissem obter um novo título de propriedade intelectual.

Este ponto é bastante sensível, considerando que não haveria abuso de direito de propriedade intelectual se inexistente um direito legítimo que possa ser abusado. Ainda assim, questiona-se se cabe à Superintendência-Geral concluir que um registro é inválido; primeiramente, porque a concessão do título é realizada por autoridade competente na matéria, o INPI, que analisa os requisitos legais para a concessão de um registro; além disso, há previsão específica na Lei de Propriedade Industrial para a declaração de nulidade pelo INPI, em um processo administrativo, ou pelo Judiciário, em uma ação judicial, em caso do não cumprimento dos requisitos legais na obtenção de um título.

Ademais, verifica-se que nas ações judiciais impetradas pelas montadoras para proteção do seu direito, destacadas no último parecer opinativo da Superintendência-Geral, não há declaração de nulidade do título, ainda que haja manifestação de certo “desconforto” com a situação originada por este título³⁹⁹. Assim, verifica-se que se trata da discussão de um título cuja validade é admitida pelo órgão especializado e pelo Judiciário. Notadamente, é pontuada decisão judicial, em ação de uma fabricante de autopeças, que

³⁹⁸ Especificamente, a Fiat dispôs que, de 2500 a 3000 peças por ela fabricadas, somente 11 seriam protegidas por direitos de propriedade industrial, resultando em apenas 20% de seu faturamento no mercado secundário, e 1,2% do faturamento total da empresa no Brasil. A Ford afirmou que, de 4000 peças, apenas 64 possuíam direito de propriedade intelectual, o que representaria menos de 1% do seu faturamento no mercado brasileiro. Voto do Conselheiro-relator, p. 31.

³⁹⁹ Trecho da decisão do Desembargador Galdino Toledo Júnior, no caso DPF/Ford, de 30 de outubro de 2007: “Confesso que me incomodou a hipótese de dar proteção ilimitada a desenho industrial desse setor de peças automotivas (...). Talvez fosse a hipótese de se admitir a restrição da Lei de propriedade intelectual, nesse caso apenas a outras montadoras para que essas não se aproveitassem do trabalho de criação envolvido para agregá-lo ao seu próprio produto” (Nota Técnica n. 15/2016, par. 261).

anulou os registros de uma das montadoras, no entanto, a sentença teria sido reformada em segunda instância⁴⁰⁰.

Ainda que a análise da validade do título de desenho industrial não seja competência da autoridade de concorrência e a decisão pela invalidade não deva ser perquirida por este órgão administrativo, cabe destacar pareceres e opiniões especializadas que analisaram a invalidade da concessão de um título de desenho industrial a uma peça automotiva.

Em parecer sobre a investigação a pedido da Anfape⁴⁰¹, ainda em 2009, Newton Silveira expôs entendimento de que o produto objeto da proteção de *design* é o automóvel como um todo, o qual determina o fator estético, requisito da concessão de um desenho industrial, e não as peças isoladamente. Explica-se que a Lei de Propriedade Industrial exige a originalidade no sentido da *distintividade*, ou seja, as peças isoladas não constituem desenho industrial a ser protegido, por não serem distintas⁴⁰². Nesse sentido, o dispositivo legal: “o desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma **configuração visual distintiva**, em relação a **outros objetos anteriores**”⁴⁰³ (grifos nossos).

Ademais, destaca-se que a Lei de Propriedade Industrial não prevê a proteção de partes de um desenho industrial, como prevê especificamente para outra modalidade de direito de propriedade intelectual, o modelo de utilidade⁴⁰⁴. Ou seja, enquanto em um modelo de utilidade admite-se a proteção de uma parte, isso não acontece com o desenho industrial. O objeto de desenho industrial deve corresponder, por si só, a uma *configuração visual distintiva* que o distinga de *outros objetos anteriores*. Ora, no caso de peças de automóvel, há dificuldade em se distinguir um para-lama de um modelo para outro de um modelo mais novo. De tal forma que, pela natureza, o objeto que significa uma configuração visual distintiva é a carroceria como um todo, com todas as suas peças.

⁴⁰⁰ Sentença no processo n. 0809326-30.2010.4.02.5101, 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, de 14 de maio de 2012, Juiz Federal Guilherme Bollorini Pereira, destacada na Nota Técnica como “caso Orgus”, no par. 266 e seguintes.

⁴⁰¹ SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no design*. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 221-256

⁴⁰² “A finalidade precípua da proteção ao *design* industrial é estimular o desenvolvimento da criatividade no campo dos produtos industriais. O produto, no caso, é a carroceria como um todo, e não as partes isoladas que não passam de consequência do projeto, ‘consequência’ essa utilizada pelas montadoras para o exercício abusivo de controlar o mercado de reposição”. (Ibidem, p. 246).

⁴⁰³ Artigo 97 da Lei de Propriedade Industrial.

⁴⁰⁴ Artigo 9º da Lei de Propriedade Industrial: “**objeto** de uso prático, ou **parte deste**, suscetível de aplicação industrial [...]” (grifos nossos).

Assim, peças isoladas do conjunto não constituiriam desenho industrial, por não serem *distintivas*, de tal forma que os registros das peças automotivas seriam nulos ou ineficazes em relação aos fabricantes independentes, não cabendo às montadoras realizem pedidos para a obtenção de tais títulos e, conseqüentemente, ingressarem com medidas judiciais ou extrajudiciais em face dos fabricantes independentes tendo em vista que não haveria direito a opor.

Nota-se, por esta opinião, que não se estaria diante de um abuso de direito no caso das autopeças, eis que inexisteria um direito a ser abusado. Ademais, a conclusão pela invalidade de um desenho industrial de uma peça automotiva pontuada acima se pautou em análise eminentemente de direito de propriedade intelectual, cujo estudo não se exige da Superintendência-Geral.

Assim, verifica-se que a alegação da imposição de títulos inválidos realizada pela Superintendência-Geral é pertinente, porém não cabe a esta autoridade realizá-la, tanto que a conclusão desta autoridade vai de encontro às decisões de órgãos competentes, INPI e Judiciário, que não teriam manifestado opinião pela invalidade do título, ou mesmo a opiniões de especialistas da área, que discordam da validade do título garantido a peças automotivas em geral e não apenas em algumas situações identificadas pela Superintendência-Geral.

A depender da conclusão sobre a invalidade de um direito de propriedade intelectual, o remédio é distinto. Nesse sentido, a conclusão da Superintendência-Geral das circunstâncias elencadas é de que haveria uma extensão indevida do título de desenho industrial aos fabricantes independentes, de tal forma que esse direito não deveria ser oposto em relação a tais agentes - diferentemente da opinião apresentada de que não haveria título a opor, de tal forma que a controvérsia acabaria nesta conclusão.

Independente da opinião pela validade do título em questão que, como visto exige uma análise especializada, não cabendo à autoridade de direito da concorrência fazê-lo, e considerando os títulos como válidos para a continuação de análise dos pressupostos de uma infração pretendida, destacam-se as circunstâncias de falta de peças e discriminação de preços pontuadas pela Superintendência-Geral. Tais circunstâncias podem significar abuso de direito de propriedade intelectual, eis que impedem o acesso à inovação. No entanto, como visto, não se observa uma investigação exaustiva de tais pontos pelo exposto no último parecer opinativo, de tal forma que tais situações não estariam devidamente

analisadas e comprovadas para serem consideradas um abuso de direito de propriedade intelectual.

Ainda que o parecer opinativo tenha analisado diversos pontos, não o fez de forma sistemática, de tal forma que a ausência de uma investigação mais profunda das circunstâncias de ausência de peças ou da discriminação dos preços, por exemplo, reflete a importância em se estabelecer o abuso de direito como pressuposto de análise de uma infração à ordem econômica por meio de um direito de propriedade intelectual.

A identificação de um abuso de direito de propriedade intelectual é importante para não se investigar situações que sejam decorrentes simplesmente da detenção e exercício daquele direito, devido à exclusividade de atuação e consequente exclusão de terceiros e concorrentes. Assim, caso não seja provada a existência de um abuso de direito de propriedade intelectual por outras circunstâncias, como a falta de peças e discriminação e elevação de preços por conta do exercício de um direito de propriedade intelectual, não se poderia chegar à conclusão de que a exclusão dos fabricantes independentes de autopeças, por si só, seria um problema concorrencial.

Primeiramente, porque como visto, o objetivo de limitar a concorrência e a livre iniciativa a ser identificado numa infração à ordem econômica demanda uma leitura específica diante de um direito de propriedade intelectual, eis que se deve considerar o cenário a longo prazo para estes princípios. Em segundo lugar, as medidas impetradas pelas montadoras em face dos fabricantes independentes, se destinadas a proteger direitos de propriedade válidos, não representariam uma inibição à inovação, visto que os fabricantes são apenas reprodutores das peças e não apresentam qualquer inovação ao mercado. Assim, estar-se-ia diante de uma situação de simples exercício de um direito de propriedade intelectual, no cumprimento da função para qual foi criado, de tal forma que tais medidas não significariam um exercício abusivo de direito de propriedade intelectual como infração à ordem econômica.

Caso seja identificado e provado o abuso de direito de propriedade intelectual, passa-se à análise das eficiências da conduta, considerando o efeito positivo líquido ao bem-estar dos consumidores e à própria inovação, haja vista que esta também pode ser identificada entre os objetivos do direito da concorrência.

REFERÊNCIAS

AMERICAN BAR ASSOCIATION (ABA). *Intellectual Property and Antitrust Handbook*, Chicago: ABA, 2007.

AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. As obrigações e os contratos. *Revista CEJ*, v. 3, n. 9 set/dez., 1999.

_____. Os contratos nos Códigos Civis francês e brasileiro. *Revista CEJ*, n. 28, p. 12, jan./mar., 2005.

ALVIM NETTO, José Manoel de Arruda. A Consolidação das Instituições. In _____. *Constituição de 1988 – o Brasil 20 anos depois*. Brasília: Instituto Legislativo Brasileiro, Senado Federal, 2008. Vol. III.

ANDRADE, José Maria Arruda de. *Economicização do Direito Concorrencial*. São Paulo: QuartierLatin, 2014.

AREEDA, Phillip. *The Rule of Reason in Antitrust Analysis: General Issues*. Disponível em <[http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/antitrust.pdf/\\$file/antitrust.pdf](http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/antitrust.pdf/$file/antitrust.pdf)>. Acesso em 7 de outubro de 2016.

ARROW, Kenneth. Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. In *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*. Princeton University Press, 1962, p. 610. Disponível em: <<http://www.nber.org/chapters/c2144.pdf>>. Acesso em 7 de outubro de 2016.

ASCARELLI, Tullio. *Teoria de la concurrencia y de los bienes imateriales*. Madrid: Bosch, 1970.

ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito autoral numa perspectiva de reforma. In WACHOWICZ, Marcos; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. (Orgs.) *Estudos de direito de autor: A revisão da lei de direitos autorais*. Florianópolis: Fundação José Arthur Boiteux, 2010.

AZEVEDO, Paulo Furquim. *A nova economia institucional e a defesa da concorrência: reintroduzindo a história*. Disponível em <http://www.ie.ufrj.br/datacenterie/pdfs/seminarios/pesquisa/texto_14_11.pdf>. Acesso em 12 de dezembro de 2015.

BAGNOLI, Vicente. *Direito Econômico*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

BAKER, Jonathan B. Beyond Schumpeter vs. Arrow: How Antitrust Fosters Innovation. *Antitrust Law Journal*, vol. 74, p. 602, June 1, 2007. Disponível em <<https://ssrn.com/abstract=962261>>. Acesso em 15 de setembro de 2016.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. *Curso de direito administrativo*. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.

_____. Novos Aspectos da Função Social da Propriedade no Direito Público. *Revista de Direito Público*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, ano XII, n. 200, p. 44, out. dez 2010.

BARBOSA, Denis. *Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual*. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/bases4.pdf>>. Acesso em 30 de outubro de 2016.

_____. *Tratado da propriedade intelectual*. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

_____. *Tratado da propriedade intelectual*. Tomo II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.

_____. Valor político e social da patente de invenção. Palestra. *Anais do III Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia*. Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, Associação Brasileira das Instituições, de Pesquisa Tecnológica - ABIPTI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro, 24, 25 e 26 de julho de 2000. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/39.rtf>>. Acesso em 14 de agosto de 2016.

BASSO, Maristela. Análise dos direitos de propriedade intelectual sob a perspectiva do direito antitruste: especial referência às marcas. *Revista do Ibrac*, São Paulo, vol. 16, n. 1, p. 82-83, 2009.

BORK, Robert H. *The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself*. 2. ed. New York: The Free Press, 1993.

BOULOUS, Daniel. *Abuso de direito no novo Código Civil*. São Paulo: Método, 2006.

BRANCHER, Paulo. *Direito da Concorrência e Propriedade Intelectual: Da inovação tecnológica ao abuso de poder*. São Paulo: Singular, 2010.

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças - Anfape v. Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos Ltda., Fiat Automóveis S.A. e Ford Motor Company Brasil Ltda., Processo Administrativo n. 08012.002673/2007-51.

_____. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos Pró-Genéricos v. Astrazeneca AB Astrazeneca do Brasil Ltda. Inquérito Administrativo n. 08012.001693/2011-91.

_____. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda. v. Abbvie Farmacêutica Ltda e Abbott Laboratories Inc. Inquérito Administrativo n. 08012.011615/2008-08.

_____. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. SINAMGE – Sindicato Nacional das Empresas de Medicina de Grupo v. Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais – CRM/MG; Associação Médica de Minas Gerais – AMMG; Sindicato dos Médicos de Minas Gerais - SINMED/MG e Federação Mineira das Cooperativas Médicas – FEMCOM. Processo Administrativo n. 08012.005101/2004-81, julgado em 20 de maio de 2015.

BRUNA, Sérgio Varella. *O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

CAMPILONGO, Celso Fernandes. Abuso de direito, autocorreção e evolução do sistema jurídico. In: FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio; MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. *Revista Brasileira de Filosofia*. Ano 62, vol. 240, jan.-jun. São Paulo: Marcial Pons, 2013.

CANADIAN COMPETITION BUREAU. Intellectual Property Enforcement Guidelines. Março de 2016. Disponível em disponível em: <[http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/cb-IPEG-e.pdf/\\$file/cb-IPEG-e.pdf](http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/cb-IPEG-e.pdf/$file/cb-IPEG-e.pdf)>.

CARPENA, Heloísa. O abuso do direito no Código de 2002 – Relativização de direitos na ótica civil-constitucional. In _____. *A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva civil-constitucional*. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

CARVALHO NETO, Inácio de. *Abuso do Direito*. 4. ed. Curitiba: Juruá, 2006.

CARVALHO, Nuno T. P. Abusos dos direitos de patente - um estudo do direito dos Estados Unidos com referências comparativas ao direito brasileiro. *Revista da ABPI*, n. 12, p. 45, julho/outubro 1994.

CARVALHOSA, Modesto. *Direito Econômico – Obras Completas*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

COMPARATO, Fábio Konder. Função social da propriedade dos bens de produção. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, ano XXV, n. 63, p. 75, julho/setembro de 1986.

DA SILVA, Virgílio Afonso. *Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia*. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010.

EUA. Supreme Court. Carbice Corp. v. Patents Development Corp. 283 U.S. 27 (1931). Disponível em <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/283/27/case.html>>.

_____. Supreme Court. Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc. 547 U.S. 28 (2006). Disponível em <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/547/28/>>.

_____. Supreme Court. Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942). Disponível em <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/314/488/case.html>>.

_____. Supreme Court. Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co., 243 U.S. 502 (1917). Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/243/502/case.html>>.

EUROPA. Court of First Instance. Microsoft Corp. v. Comissão Europeia, Caso T-201/04. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62004TJ0201&from=EN>>.

_____. Court of First Instance. Magill TV Guide/ITP, BBC e RTE. Disponível em <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61991CJ0241&qid=1480111465187&from=EN#DI>>.

EUROPEAN COMMISSION. Magill TV Guide/ITP, BBC e RTE. Decisão disponível em <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989D0205&qid=1480099845020&from=EM>>. julgado em 21 de dezembro de 1988.

_____. Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements. Março de 2014. Disponível em <[http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0328\(01\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0328(01)&from=EN)>.

FAGUNDES, Jorge. *Fundamentos econômicos das políticas de defesa da concorrência: eficiência econômica e distribuição de renda em análise antitruste*. São Paulo: Singular, 2003.

FORGIONI, Paula A. *Os fundamentos do antitruste*. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.

FOX, Eleanor. The Efficiency Paradox. *How the Chicago School overshot the mark: the effect of conservative economic analysis on U.S. antitrust*. Oxford: R. Pitofsky, 2008, p. 77. Disponível em <<https://ssrn.com/abstract=1431558>>. Acesso em 14 de março de 2016).

GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 35, v. I.

GILBERT, Richard; SHAPIRO, Carl. *Antitrust Issues in the Licensing of Intellectual Property: The Nine No-No's Meet the Nineties*, p. 286. Disponível em: <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/1997/01/1997_bpeamicro_gilbert.pdf>. Acesso em 20 de novembro de 2016.

GODFREY, Nick. *Why is competition important for growth and poverty reduction?* Disponível em <<http://www.oecd.org/investment/globalforum/40315399.pdf>>. Acesso em 8 de agosto de 2016.

GOMES, Orlando. *Direitos reais*. 19. ed. rev. atual. e aum. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

GONÇALVES, Priscila Brólio. *Fixação e sugestão de preços de revenda em contratos de distribuição*. São Paulo: Singular, 2002.

GOYDER, D. G. *EC Competition Law*. 3. ed. New York: Oxford University Press, 1998.

GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na constituição de 1988*. São Paulo: Malheiros, 13. ed. 2008.

GRAU-KUNTZ, Karin. O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis – uma análise crítica à recente decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE). *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo: Malheiros Editores, vol. 145, p. 169, jan./mar. 2007.

HOPPE, Hans-Hermann. *Uma teoria sobre socialismo e capitalismo: Economia, Política e Ética*. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010.

HOVENKAMP, Herbert J. *Competition for Innovation*. U Iowa, Legal Studies Research Paper, n. 13-26, p. 9, October 1, 2012. Disponível em <<https://ssrn.com/abstract=2008953>>. Acesso em 14 de setembro de 2016.

_____. Federal Antitrust Policy. The Law of Competition and its practice. *West Group*, p. 251, 1999.

_____. Harvard, Chicago, and Transaction Cost Economics in Antitrust Analysis. University of Iowa. *Legal Studies Research Paper*, n. 10-35, 2010.

_____. *IP and Antitrust Policy: A Brief Historical Overview*. University of Iowa Legal Studies Research, Paper Number 05-31, December, p. 2, 2005.

_____. *Schumpeterian Competition and Antitrust*. U Iowa Legal Studies Research Paper No. 08-43, October 1, 2008. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=1275986>> ou <<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1275986>>. Acesso em 12 de dezembro de 2015.

_____. United States Competition Policy in Crisis: 1890-1955 (January 13, 2010). *Minnesota Law Review*, Vol. 94, p. 311, 2009.

_____. University of Iowa Legal Studies Research. Paper n. 10-35, 2010.

HOVENKAMP; Herbert; BOHANNAN, Christina. *Creation without restraint: promoting liberty and rivalry in innovation*. New York: Oxford, 2012.

KALLAUGHER, John. Chapter 6: Existence, Exercise and Exceptional Circumstances. ANDERMAN, Steven D; EZRACHI, Ariel. *Intellectual property and competition law: new frontiers*. New York: Oxford, 2011.

LANDE, Robert H. A Traditional and Textualist Analysis of the Goals of Antitrust: Efficiency, Preventing Theft from Consumers, and Consumer Choice. *Fordham L. Rev.*, Vol. 81 p. 2349, 2013.

LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco. *Direito econômico*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

LILLA, Paulo Eduardo. *Propriedade intelectual e direito da concorrência: uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS*. São Paulo: Quartier Latin, 2014.

MARTINS-COSTA, Judith. *A boa fé no direito privado*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

MIRAGEM, Bruno. *Abuso de direito*. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. *Novo Código Civil e Legislação Extravagante Anotados*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

NORTH, Douglass. *Understanding the Process of Economic Change*. New Jersey: Princeton University Press, 2005.

ORBACH, Barak. How Antitrust Lost its Goal. *81 Fordham L. Ver.* 2253, 2012.

OWEN, FISS. (1986). *The death of the law*. Faculty Scholarship Series, Paper 1209. Disponível em <http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1209>. Acesso em 17 de setembro de 2016.

PERES, Tatiana Bonatti. *Solidariedade e abuso de direito: a urgente necessidade de retomada dos valores morais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. *Defesa da Concorrência e Bem-Estar do Consumidor*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

POSSAS, Mario Luiz. Eficiência seletiva: uma perspectiva neo-schumpeteriana evolucionária sobre questões econômicas normativas. *Revista de Economia Política*, vol. 24, n° 1 (93), p. 79-89, janeiro-março/2004. Disponível em: <<http://www.rep.org.br/pdf/93-6.pdf>>. Acesso em 5 de outubro de 2016.

SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Industrial, Direito Concorrencial e Interesse Público. *Revista CEJ*, Brasília, n. 35, p. 14, out./dez., 2006.

_____. *Direito Concorrencial*. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.

SCHUARTZ, Luís Fernando. Ilícito antitruste e acordos entre concorrentes. *Revista de Direito mercantil, industrial, econômico e financeiro*, São Paulo: Malheiros Editores, ano XL, vol. 124, p. 51 e 52, outubro-dezembro 2001.

_____. Inovações e defesa da concorrência: em busca de uma política que minimize os custos de decisões equivocadas. In: TIMM, Luciano Benetti; PARANAGUÁ, Pedro (Org.). *Propriedade intelectual, antitruste e desenvolvimento: o caso da transferência de tecnologia e do Software*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

ROSEMBERG, 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.

SCHUMPETER, Joseph A. *Capitalismo, socialismo e democracia*. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961. Disponível em: <<http://www.libertarianismo.org/livros/jscsd.pdf>>.

SHIEBER, Benjamin M. *Abusos do poder econômico*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1966.

SHUGHART II, William F.; THOMAS, Diana W. Antitrust Enforcement in the Obama Administration's First Term: A Regulatory Approach. *Policy Analysis*, n. 739, October 22, 2013.

SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual no novo Código Civil brasileiro. In: AZEVEDO, Antônio Junqueira de; TÔRRES, Heleno Taveira; CARBONE, Paolo. *Princípios do novo Código Civil e outros temas: homenagem a Tullio Ascarelli*. São Paulo: Quartier Latin, 2008.

_____. *Direito de autor no design*. São Paulo: Saraiva, 2012.

_____. Propriedade Imaterial e Concorrência. *Revista dos Tribunais*, Ano 75, vol. 604, fevereiro/1986.

_____. *Propriedade intelectual*. 4. ed. São Paulo: Manole, 2011.

SOUZA, Allan Rocha de. (2005). A função social dos direitos autorais. In BARBOSA, Denis. *Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual*. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/bases4.pdf>>, p. 22. Acesso em 30 de outubro de 2016.

STIGLITZ, Joseph E. Economic Foundations of Intellectual Property Rights. *57 Duke Law Journal*, p. 1693-1924, 2008. Disponível em: <<http://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol57/iss6/3>>. Acesso em 27 de outubro de 2016.

STOCO, Rui. *Abuso do direito e má-fé processual*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

_____. *Tratado de responsabilidade civil*. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

TARTUCE, Flávio. *A função social dos contratos – do Código de Defesa do Consumidor ao novo Código Civil*. São Paulo: Método, 2005.

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE FEDERAL TRADE COMMISSION. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, 1995.

_____. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, 2016.

VENOSA, Silvio de Salvo. *Direito Civil*. Parte Geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002. V. I.

WHISH, Richard. *Competition Law*. 6. ed. Oxford: University Press, 2008.

WU, Tim. Taking Innovation Seriously: Antitrust Enforcement If Innovation Mattered Most. *Antitrust Law Journal*, Vol. 78, p. 313-328, February 14, p. 313, 2012. Disponível em <<https://ssrn.com/abstract=2166525>>. Acesso em 12 de outubro de 2016.