

ANÁLISE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL SOB A PERSPECTIVA DO DIREITO ANTITRUSTE: ESPECIAL REFERÊNCIA ÀS MARCAS

*Maristela Basso**

1. Importação paralela e o princípio da exaustão de direitos no sistema brasileiro de proteção da propriedade intelectual

As marcas são nomes, símbolos ou outras significações usadas para distinguir um produto ou serviço de outros disponíveis no mercado. As empresas e a sociedade em geral vêm, cada vez mais, tomando consciência da importância do registro de marcas, não apenas como forma de garantir um direito exclusivo de alguém, mas principalmente em função do reconhecimento cada vez mais frequente de que a marca constitui um importante ativo para as empresas e também porque promove o progresso útil das artes e das ciências. Isso explica porque é expressivo o número de depósitos de marcas que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) recebe, anualmente.¹

Não é errado afirmar que as marcas atuam como verdadeiras pontes entre as pessoas: produtores, fornecedores, comerciantes, consumidores, na medida em que todos precisam estabelecer relações nas quais se criam valores que são compartilhados. Nesse sentido, as marcas atuam como elementos que potencialmente agregam valor às relações. São ferramentas poderosas e frequentemente podem agir em favor de uma empresa. E quando não cuidadas, depreciam sua imagem. Na maioria das vezes, constituem o ativo mais valioso das empresas, sendo inclusive alvo de transações comerciais sem precedentes. Marcas inspiram qualidade, evocam lembranças, atraem desejos, consolidam nomes comerciais. Portanto, implicam investimentos e merecem proteção. E a maior proteção de uma marca, no Brasil, é o seu registro junto ao INPI.

Em poucas palavras, marca implica o estabelecimento de um nome, termo, símbolo ou *design* que identifica o produto de um determinado fabricante e cuja finalidade é distinguir claramente esse produto daqueles

* Advogada, Doutora e Livre Docente em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo.

¹ Fonte: <http://www.inpi.gov.br/principal?navegador=IE&largura=1024&altura=768>

de outros oferecidos pela concorrência. Um nome ou marca pode ajudar a empresa a sedimentar e cristalizar uma boa imagem em torno do produto, em determinado mercado. A marca pode tornar-se uma representação de satisfação que vai influenciar o consumidor a optar repetidamente por um produto específico, em detrimento de outros produtos concorrentes. É, conseqüentemente, todo sinal distintivo apostado aos produtos e serviços para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa, com proteção jurídica específica, importante função econômica, social e tecnológica e reflexos concorrenciais.

Os benefícios das marcas são vários. Primeiramente, as marcas reduzem a busca de preços (de produtos similares/semelhante/iguais) pelo consumidor, ajudando-os a identificar o produto com as atribuições desejáveis. Razão pela qual o titular (detentor da marca) faz investimentos consideráveis para que as atribuições (benefícios) do produto marcado impliquem boa experiência no sentido de que o produto ou serviço seja rapidamente identificado por simples inspeção feita pelo consumidor. Em segundo lugar, o fabricante ou prestador do serviço relativo ao produto marcado deve ser capaz de manter, no tempo, suas características consistentes, como qualidade e durabilidade.

a) *Os princípios da independência e territorialidade das marcas*

O sistema de proteção da marca, em todos os países membros da Convenção da União de Paris Para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP)² e do Acordo TRIPS/OMC,³ baseia-se nos *princípios da independência e territorialidade*. Ou seja, o registro no órgão registrante nacional (no Brasil, o INPI) é constitutivo e declaratório de direitos, e o interessado em gozar da titularidade de um direito de marca deve buscar o registro em todos os países onde pretende a proteção marcaria.

² A Convenção da União de Paris Para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883, revista em Estocolmo em 1967, encontra-se em vigor no Brasil por meio do Decreto Presidencial n.75.572, de 8 de abril de 1975.

³ TRIPS- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Tratado Relativo aos Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) integra o “Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC)”, como seu Anexo 1C, e encontra-se em vigor no Brasil por meio do Decreto Presidencial n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

Um importante efeito do *princípio da territorialidade dos direitos de propriedade industrial – dentre elas as marcas* – é o de assegurar e garantir, em nível nacional (territorial), proteção jurídica adequada e eficaz ao empresário titular da marca para que, por meio da certeza do direito e do marco regulatório interno, continue a investir no melhoramento e qualidade do produto; ou para que se sinta encorajado a investir em P&D, haja vista os efeitos disto no processo de desenvolvimento econômico, social e tecnológico daquele país. Sem o direito exclusivo sobre a marca (internamente nos países), a empresa que estivesse produzindo uma versão de menor qualidade do produto ficaria tentada a “pegar carona” no investimento realizado pela empresa responsável pelo produto ou serviço de maior qualidade, copiando sua marca, e assim, induzindo o consumidor ao erro ou à confusão ao acreditar que as marcas são equivalentes. Assim, seria impossível para o consumidor distinguir os produtos (de alta ou baixa qualidade) e o efeito seria danoso, porque ele não compraria/pagaria por nenhum produto nesse mercado. Por outro lado, isso diminuiria o retorno para investir na qualidade, e iria diminuir também o incentivo para a criação de produtos de alta qualidade e de alto valor social e tecnológico agregado. Daí que todos os estudos sobre a importância das marcas nas teorias desenvolvimentistas (sobretudo a partir da segunda metade do século XX)⁴ revelam que a média da qualidade dos produtos em mercados onde as marcas não são protegidas ou a proteção não é eficiente é expressivamente menor do que a qualidade dos produtos nos mercados onde a proteção às marcas é eficaz.

b) A função da proteção das marcas no desenvolvimento econômico

É inegável, portanto, o efeito positivo do incentivo conferido pelo registro territorial das marcas, o que sugere que elas devem ser largamente e eficazmente protegidas em tantos países quantos o detentor da marca pretende ver seus investimentos garantidos. Os benefícios advindos da eficaz proteção dos direitos de propriedade industrial têm consequências expressivas no que diz respeito ao desenvolvimento das artes e das ciências e

⁴ Robert P. Merges, Peter S. Menell e Mark A. Lemley atestam, em estudos recentes, esta afirmação: *Intellectual property in the new technological age – case and statutory supplement*. New York: Aspen Publishers. 2004.

aumentam de forma evidente o incentivo à inovação e ao bem estar social dentro de um país – território.

Diante disto, são evidentes os efeitos dos direitos de propriedade industrial (como as marcas), nos princípios norteadores da Constituição Federal, assim como no direito do comércio internacional, no direito industrial, no direito ao desenvolvimento, no direito do consumidor e no direito da concorrência.⁵ Todos eles fornecem subsídios e sustentação para a “nova” disciplina intitulada *direito da propriedade intelectual* (nova pelo menos desde 1892).⁶ Dito de outra forma: para que se tenha a correta noção do *direito da propriedade intelectual* (neles incluídos a propriedade industrial) e, por via de consequência, para que se possa corretamente analisar seus efeitos na prática (como, por exemplo, a extensão geográfica e limites territoriais do direito marcário) é imperioso que se tenha em conta suas relações com esses vários ramos do Direito.⁷ É fundamental que se consiga ver com clareza onde a aparente tensão entre esses ramos do Direito não faz nenhum sentido, e onde o equilíbrio e a relação de complementaridade devem ser enfatizados, *vis-à-vis* o princípio da razão.⁸

Aprofundemos, portanto, a análise.

⁵ Relação aprofundada em M. Basso: *Propriedade intelectual na era pós-OMC*. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora. 2005.

⁶ Em 11 de novembro 1892, na Suíça, houve a fusão das duas Uniões de Paris Para a Proteção da Propriedade Industrial e de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas em uma única secretaria intitulada BIRPI – Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, com sede em Berna. Consolida-se a expressão “propriedade intelectual” em substituição ao modelo dicotômico: propriedade industrial e propriedade literária, artística e científica. Em 1960 o BIRPI foi transferido para Genebra e hoje é administrado pela OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual (criada pela ONU em 1967).

⁷ Conforme demonstramos em M. Basso: *O direito internacional da propriedade intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora. 2000.

⁸ Neste mesmo sentido, Daniel B. Ravicher, Antitrust scrutiny of intellectual property exploitation. It just don't make no kind of sense. *8S. W.J.L. & Trade AM*, 83,110-112 (2001-2002).

2. A violação da marca e a prática de concorrência desleal (e parasitária): Os efeitos do “agir sem direitos” do importador paralelo

A Lei de Propriedade Industrial LPI (Lei n. 9.279/96) pune o fato material da contrafação, independentemente do prejuízo.⁹ Via de regra a violação acarreta dano ao titular da marca já pela concorrência desleal que faz o infrator, além do descrédito do produto legítimo/originalmente empregado, da depreciação da marca e do nome comercial.

Por essas razões, a LPI, ademais de seu art. 195, determina no art. 209:

“Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviços, ou entre produtos e serviços postos no comércio”.

Cumprir lembrar também, que a Convenção da União de Paris Para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883 (CUP), e sua revisão de 1925, em vigor no Brasil desde 1975, por meio do Decreto Presidencial n. 75.572,¹⁰ já define em seu art. 10 *bis*:

“Art.10 *bis*

(...)

2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial e comercial”.

Sem falar no acordo TRIPS/OMC, também em vigor no Brasil, por meio do Decreto Presidencial n. 1.355/94, cujo art. 2 determina que os estados-membros da OMC têm obrigação de cumprir o disposto na Convenção da União de Paris (CUP), referida acima.

⁹ Neste sentido, João da Gama Cerqueira, *Tratado da propriedade industrial*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. vol. 1, p. 543.

¹⁰ De 8 de abril de 1975.

Mais recentemente, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ao elaborar, com o consenso de seus países-membros (dentre eles o Brasil) o “Modelo de Provisões sobre Proteção Contra a Concorrência Desleal”, reiterou, em seu art. 1 (princípios gerais), o disposto na Convenção da União de Paris e em TRIPS. Isto é, reconhece como concorrência desleal “qualquer prática, relacionada a atividades industriais ou comerciais, contrárias aos usos e práticas honestas”.¹¹

A respeito de que se entende por prática desonesta, capaz de implicar concorrência desleal, parece não haver dúvida de que são todos os atos reprimíveis criminalmente e geradores de pretensão à obtenção ou à indenização, que se praticou no exercício de alguma atividade e que ofende a outrem, no plano da livre concorrência.¹²

Este também é o entendimento de nossos tribunais:

“Para tutela da liberdade de competição no mercado, há que serem reprimidos expedientes fraudulentos, competição desonesta ou “golpes baixos”, visando à lisura, à correção, ao mínimo de ética no jogo da livre concorrência. Para tal mister, o ordenamento jurídico pátrio conta com a Lei n. 9.279, que desde 1996 ninguém pode alegar desconhecimento (art. 3.º, da Lei de Introdução ao Código Civil)” (Apelação Cível 138.627.4/8-00 – Comarca: São Paulo).

Parece haver íntima relação entre a prática de concorrência desleal com o abuso de direito incluso nas importações paralelas. Daí porque se entende a prática abusiva como um ato de “não direito” – de agir/atuar/comportar-se no comércio sem a devida competência ou expertise, abrigado “no agir indevido, incorreto desleal, não autorizado pelo titular da marca – a quem é conferido o direito de querer ou não ver seu produto marcado destinado a consumidores de outro país – que demandam outras exigências.

O agir “sem direito”, ou a conduta baseada em um “não direito”, traz prejuízos efetivos ao titular do direito que não autorizou a prática do ato. No que diz respeito à propriedade intelectual, esses prejuízos, na maioria das vezes, são incalculáveis porque não apenas têm reflexos concretos

¹¹ Disponível em: <http://wipo.org/Model Provisions on Protection Against Unfair Competition 1996>.

¹² Conforme Pontes de Miranda, *Tratado de direito privado*. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. Tomo XVII, p. 278.

no uso correto do bem objeto de proteção, como, na maioria das vezes de difícil apuração contábil, no nome comercial, na depreciação da marca e na reputação profissional. Prejuízos que podem advir de ações interpostas por terceiros que não têm relação direta com o titular da marca (ou seu licenciado) e que adquiriram o produto ou serviço do infrator.

A concorrência parasitária está inserida neste contexto, entretanto de forma camuflada, tentando, assim, passar despercebida, porém sem deixar de se aproveitar.¹³ O objetivo é valer-se, tirar proveito do titular do direito, retirando o que interessa, sem, contudo, ter feito qualquer esforço para conseguir.

A concorrência parasitária, ao contrário de outros atos de concorrência desleal, não visa necessariamente o prejuízo efetivo do titular do direito (do concorrente), muito embora isto aconteça na maioria das vezes. O infrator, portanto, é aquele que percorre sistematicamente as vias abertas pela iniciativa de outra empresa.¹⁴

3. Fundamentos de direito da concorrência

3.1 *Análise da exploração dos direitos de propriedade intelectual (marcas) sob a perspectiva do direito antitruste: Reflexões sobre a lógica, premissas e fundamentos do sistema antitruste*

Muito embora o direito antitruste e o direito de propriedade intelectual sejam sistemas separados de regulamentação com o mesmo objetivo de promover um mercado eficiente de bens e serviços, não raro ambos “parecem” entrar em conflito. Quando isto ocorre, frequentemente, encontramos duas posições técnico-político-econômicas por parte da doutrina, tribunais e agências administrativas. Uma delas, de cunho prático e pragmático, resolve esse conflito ao preferir o reforço antitruste à proteção da propriedade intelectual. A outra, que tem prevalecido nos debates mais consistentes, sustenta que se devem observar os valores envolvidos e evitar uma sobreposição

¹³ Conforme Marcus Elidius Michelli de Almeida, Propriedade industrial frente à concorrência desleal, *Direito empresarial contemporâneo*. São Paulo: Juarez de Oliveira. 2002. E do mesmo autor: *Abuso do direito e concorrência desleal*. São Paulo: Quatier Latin. 2004, p. 177 e ss.

¹⁴ Conforme José de Oliveira Assenção, *Concorrência desleal*. Lisboa: Associação Académica da Faculdade de Lisboa, 1994, p.123.

excessiva de alguma área sobre a outra com o intuito único de elidir-lhe a aplicação.

No que diz respeito à primeira posição, não se pode negar que a preferência por políticas antitruste sobre direitos de propriedade intelectual expõe os titulares de direitos de propriedade intelectual a enormes riscos ao tentarem exercer seus direitos. Esses riscos são injustificáveis, haja vista que a aplicação do direito antitruste sobre os direitos de propriedade intelectual não possui mérito econômico e tampouco político. Já a segunda posição, da busca do equilíbrio e da não sobreposição de um direito sobre o outro, se revela a mais correta no que diz respeito à proteção contra atos de concorrência desleal e a promoção da inovação.

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

Vejamos com mais cuidado o que ora se afirma.

3.1.2 Importação paralela e exaustão de direitos na perspectiva do direito antitruste: Quando os pressupostos econômicos são equivocados e a análise político-social é errônea

Em largos traços, entende-se por *poder de monopólio* a capacidade de controlar o preço dentro de um mercado razoável, e por *poder de mercado* a capacidade de elevar o preço de um produto ou serviço sem gerar perda de vendas. Ambos os conceitos conferem a um ator de mercado a capacidade/ aptidão de controlar ou aumentar o preço de um produto ou excluir um concorrente do mercado.

Quanto a isto parece não haver dúvidas.

Também, da mesma forma, com base no mesmo raciocínio, não pode subsistir dúvida de que *nenhum monopólio é conferido* aos detento-

res de direitos de propriedade intelectual – sob a perspectiva econômica de mercado.

Estudos de direito, jurisprudência e práticas comparadas, revelam que tribunais e agências administrativas partem de inúmeros pressupostos econômicos errôneos quando aplicam princípios do direito antitruste na tentativa de fazê-los prevalecer sobre os direitos de propriedade intelectual. O equívoco econômico mais doloroso é o que parte da premissa de que ao se conferir direitos de propriedade intelectual (por exemplo, sobre as marcas), concede-se um “monopólio” ao titular do direito. 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 mercado. Não existe, portanto, qualquer relação econômica entre o direito da propriedade intelectual (direito de exclusiva sobre as marcas registradas no INPI) com “monopólio” e “poder de mercado” na perspectiva econômica.

Ademais, a definição alternativa de *poder de monopólio*, isto é, o direito de excluir um concorrente de um mercado, também não é satisfeita uma vez que os direitos de propriedade intelectual não concedem este direito (poder). Melhor ainda: os direitos de propriedade intelectual concedem o “direito” limitado de excluir outros apenas de copiarem e usarem uma marca devidamente registrada, ou seja, excluem outros de tomarem certas atitudes em um determinado mercado, mas não concede o direito/poder de excluir um concorrente de um mercado se este não estiver infringindo direitos de propriedade intelectual – e tiver sua própria marca registrada corretamente.

Em outras palavras, concorrentes estão livres para entrar e permanecer no mercado, desde que não usurpem direitos de propriedade intelectual protegidos.

Desta forma, presumir que um direito de propriedade intelectual resulta em um monopólio é incorreto por razão de definição, além de outras realidades econômicas que passamos a examinar.

a) *A insuficiente unicidade dos direitos de propriedade intelectual para gerar unicidade de mercado na perspectiva econômica*

O requisito da unicidade conferido pelos direitos de propriedade intelectual não tem nenhuma correlação com a unicidade suficiente para conferir ao seu titular monopólio ou poder de mercado.

Qualquer presunção, contra ou a favor, de relacionar poder de mercado com os requisitos de propriedade intelectual é economicamente irracional. À luz da lógica do sistema econômico, a única conclusão que se pode chegar é a de que as leis de propriedade intelectual nunca, sob qualquer circunstância, conferem ao titular do direito de propriedade intelectual qualquer poder de mercado. Não existe qualquer ligação entre a unicidade (condição da exclusividade) que justifica os direitos de propriedade intelectual e a unicidade de mercado.

Obviamente, é possível que uma mesma característica de criação satisfaça o requisito da unicidade do direito de propriedade intelectual e crie também a unicidade de mercado. Contudo, a unicidade de mercado resultará independentemente se um direito de propriedade intelectual é conferido ou não.

Assim, não é correto afirmar que a unicidade conferida de gozo e exercício de um direito de propriedade intelectual (como as marcas) implica monopólio ou poder de mercado.

b) A propriedade sobre as marcas não confere direito de controlar preços

Outra razão por que é incorreto presumir ou aferir poder de mercado a partir da concessão de um direito de propriedade intelectual é que este não garante ao seu titular nenhum direito para fazer absolutamente nada, muito menos controlar preços em um mercado relevante. O único poder de ação que os direitos de propriedade intelectual conferem aos seus titulares é a capacidade/aptidão de prevenir outros de explorar o direito de propriedade intelectual protegido (e registrado).

Em síntese: 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 o 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.

c) As marcas não criam barreiras de entrada no mercado e nem expulsam os concorrentes do mercado

Como é sabido, detentores de marcas não podem impedir que outros entrem no mercado em que a marca é explorada; apenas podem evitar que

os concorrentes usem essa marca no mercado de forma a causar confusão, e sem permissão. Como é sabido, há obstáculos à cópia e à usurpação independentemente dos direitos de propriedade intelectual. Conseqüentemente, é irracional argumentar que a existência de um direito de propriedade intelectual cria uma barreira à entrada no mercado.

As leis, no Brasil e em qualquer outro país, protegem invenções novas e não óbvias, assim como as marcas. Isto robustece o argumento de que direitos de propriedade intelectual não geram barreiras, porque o titular de uma patente ou de uma marca pode apenas e tão somente impedir outros de produzir e comercializar a invenção patenteada ou a marca registrada sem sua autorização. 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.

Certo é que um titular de uma marca pode apenas impedir outros de usar a mesma marca sem sua autorização, mas não pode evitar que outros desenvolvam seus próprios produtos e marcas e ofereçam no mercado.

d) Evidente hostilidade anti-monopólio e a confusão entre “direito de exclusão do free-riding” com “direito de exclusão dos competidores do mercado”

Também não se pode negar que monopólios ou qualquer coisa que pareça monopólio são considerados malignos e tratados com muita hostilidade. Mas uma pergunta insurge-se: É economicamente justificável estender essa hostilidade para a propriedade das marcas considerando que a concessão de direitos de propriedade intelectual não confere nenhum monopólio ou poder de mercado?

Em mercados com custo marginal quase-zero e custos fixos extremamente elevados é necessário assegurar alguns direitos com vistas a facilitar uma distribuição economicamente eficiente do produto. Sem o reconhecimento e a garantia (*enforcement*) de seu reconhecimento pelo ordenamento jurídico, nenhum ator racional jamais desenvolveria um *software*, por exemplo, pois saberia desde antes que o alto custo gasto no desenvolvimento do produto não seria recuperado devido ao *free-riding* dos concorrentes, que usurpam, aproveitam-se ilegalmente e lucram a partir do direito de propriedade intelectual conferido a outrem. É a expectativa do lucro provindo do domínio de certos mercados potenciais que fornece às empresas os incentivos para investir e inovar.

Aquele que inventou o *software* precisa do direito de excluir outros da prática do *free-riding* sobre sua invenção, à custa de seu esforço e elevados gastos, mas não tem o direito de excluir outros de competirem no mercado de *software*. O direito de propriedade intelectual não confere e nem justifica o direito de excluir concorrentes que desenvolvam outras formas corretas e leais de competir no mercado.

O equívoco que pode ocorrer é o de tribunais e agências igualarem os direitos exclusivos concedidos aos titulares de direitos de propriedade intelectual com “poder de monopólio”. O direito de impedir outros de explorarem direito específico de propriedade intelectual em um mercado específico é geralmente confundido com “capacidade/poder de excluir inteiramente concorrentes do mercado. O equívoco em fazer essas correlações é que é sempre conceitualmente possível concorrer no mercado sem ter que explorar ilegalmente direitos de propriedade intelectual de outros atores no mesmo mercado.

Não é adequado concluir que os direitos de propriedade intelectual conferem poder de mercado. Assim, tende-se a pensar que os detentores de um direito de propriedade intelectual violam o direito antitruste, por meio da exploração de seus direitos, criando monopólios. São, poder-se-ia dizer, “culpados por associação”, ignorando-se que o direito de impedir que outros explorem um direito protegido num determinado mercado não implica, absolutamente, poder de excluir os concorrentes do mercado.

e) *As externalidades positivas das marcas são ignoradas: Efeitos anticompetitivos x Efeitos pró-competitivos*

Outra falha econômica da aplicação do direito antitruste sobre o direito à exploração da propriedade intelectual, especialmente das marcas, é a análise que ignora completamente as externalidades positivas dos direitos de propriedade intelectual.

A partir de uma análise econômica incompleta, tribunais e agências podem concluir que a exploração de um direito de propriedade intelectual possui efeito *anti-concorrência* e, sendo assim, fere o direito antitruste. Quando isto ocorre, (a aplicação do direito antitruste sobre o direito que alguém exerce sobre sua propriedade intelectual), acaba-se por banir a exploração de certo bem ou produto que, na verdade, possui efeito *pró-concorrência*. Esse banimento impõe conseqüências severas para a sociedade

na qual a exploração do direito de propriedade intelectual economicamente favorável não é permitida ou banida.

Ao limitar o exercício dos direitos de propriedade intelectual, o nível de criatividade e inovação diminui e com isso o número de pedidos de registros. Essas são evidências de que a hostilidade do direito antitruste contra a propriedade intelectual impacta negativamente a livre-concorrência de mercado, inibe o poder de iniciativa e impede o crescimento econômico. Ignora-se também o efeito educacional que a propriedade intelectual possui no mercado em que tem potencial de ser explorada.

Não há dúvida de que os direitos de propriedade intelectual incentiavam a inovação¹⁵ até mesmo em pequenas empresas, que podem inspirar-se inclusive nos *portfolios* das grandes empresas para desenvolverem suas próprias marcas e invenções – tendo-se sempre presente que os direitos de exclusiva são temporários. Da mesma forma, esses direitos encorajam a inovação em mercados de alto custo fixo e custo marginal quase-zero, como os mercados de informação digital, porque os direitos de propriedade intelectual representam a única forma de garantir aos inventores e titulares de marcas uma maneira eficaz de evitar o *free-riding*.

f) *Alocação ineficiente de recursos e enorme desperdício social*

Preferir o direito antitruste sobre os direitos de propriedade intelectual impõe riscos significativos aos seus titulares, e ademais causa ineficiente alocação de recursos e enorme desperdício social.

Os custos e o tempo envolvidos em uma ação de direito antitruste contra os direitos de propriedade intelectual são altos comparados a outras litigâncias corporativas. Recursos são despendidos em custos de transação e na manipulação dos enormes riscos, ao invés de serem usados no avanço das ciências e das artes. Esse desperdício social é uma consequência econômica muito grave, sem qualquer justificativa econômica e sem possibilidade de retorno.

Mesmo que os riscos pudessem ser minimizados, ainda existiria desperdício social.

¹⁵ Estudos recentes sobre esta afirmação podem ser encontrados no *Resource book on TRIPS and development*, publicado pela UNCTAD/ICTSD, Cambridge University Press, 2005. E, mais recente ainda *Propriedade intelectual – tensões entre o capital e a sociedade*, organizado por Fábio Villares e publicado pelo IEEI – Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais, Editora Paz e Terra, 2007.

g) O não reconhecimento da função social da propriedade intelectual

A maior consequência negativa da aplicação do direito antitruste sobre os direitos de propriedade intelectual é o seu devastador impacto econômico, isto porque o objetivo principal da propriedade intelectual é a promoção das artes e das ciências. A redução de valor percebido reduz drasticamente o incentivo à inovação que a propriedade intelectual promove.

Poderia ser argüido que a atual análise dos direitos de propriedade intelectual pelo direito antitruste ocorre tão raramente que afeta apenas poucos detentores de direitos de propriedade intelectual envolvidos em litígios. Todavia, esse argumento subestima severamente o impacto negativo sofrido pela propriedade intelectual ainda que em um punhado de casos e litígios. A preferência do direito antitruste sobre a propriedade intelectual recrudesce significativamente a criação e a invenção. Esse efeito conflita diretamente com o objetivo principal da propriedade intelectual que é o de “incentivar a inovação”. O efeito mais perturbador disto é o impacto (negativo) no avanço da sociedade.

Quanto mais pioneiro for o objeto ou o bem protegido pela propriedade intelectual, mais provável é a abertura e exploração de um novo mercado. E isto traz melhoramentos à sociedade. Daí que, a aplicação de princípios antitruste sobre a exploração de direitos de propriedade intelectual tem impacto devastador sobre o avanço útil das artes e das ciências – com consequências diretas e imediatas na sociedade.

h) O processo de análise dos casos é fundamentalmente injusto quando se tenta sobrepor princípios antitruste à proteção das marcas

Raramente os processos que envolvem a análise do direito antitruste sobre a exploração de direitos de propriedade intelectual são devidamente fundamentados. Frequentemente a regra para se saber se uma determinada ação/conduita viola a lei antitruste depende mais da postura das partes ou da persuasão política do que de uma análise econômica detalhada do caso.

Fatores de mérito raramente estão na base das resoluções/decisões, porque uma análise econômica apropriada é difícil de ser realizada nesses casos. Predições de benefícios futuros e impactos em mercados são extremamente discutíveis. Especialistas geralmente discordam sobre quais efeitos concorrenciais terão um determinado método de exploração de direitos de propriedade intelectual em dado mercado.

É difícil não reconhecer que durante décadas os tribunais usaram termos econômicos para ocultar sua intenção de enfraquecer a propriedade intelectual.¹⁶

Contudo, não existe nenhuma explicação que sustente a hostilidade do direito antitruste sobre os direitos de propriedade intelectual. A prevalência do direito antitruste sobre a propriedade intelectual apenas enfraquece sua função pública, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país (conforme assevera a Constituição Federal, art. 5.º, XXIX).

Ao se reduzir a força dos direitos de propriedade intelectual mediante a aplicação de normas antitruste acaba-se entrando na seara de competência do Poder Legislativo, na medida em que somente ele pode alterar a Lei de Propriedade Industrial (n. 9.279/96), diminuindo a sua força.

A Lei de Propriedade Industrial (n. 9.279/96) permite que os detentores de direitos patentários lucrem com o gozo de seus direitos durante o tempo que durar a proteção, porque esta capacidade de lucrar encoraja a inovação e o investimento de recursos para o avanço das ciências e das artes. Reduzir a exploração de direitos de propriedade intelectual, legitimamente adquiridos, atinge negativamente o processo de inovação fundamental para a sociedade. É preciso, então, manter a propriedade intelectual em seu curso normal para manter o curso apropriado da economia.

É fundamental, portanto, que se permita que os direitos de propriedade intelectual existam independentemente do escrutínio do direito antitruste. Inventores e autores de criações pioneiras devem se sentir a vontade, seguros e encorajados pelo ordenamento jurídico para explorar seus mercados sem o risco de sofrerem o escrutínio do direito antitruste. O resultado disto são efeitos tremendamente positivos para o país.¹⁷

3.2 A tensão inexistente entre propriedade intelectual e direito antitruste: Preponderância do princípio da razão

Obviamente, existe uma falácia inicial que é aquela preconizada pelos autores que defendem a supremacia da aplicação de normas concorren-

¹⁶ Como por nós já demonstrado em M. Basso, *O direito internacional da propriedade intelectual*, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2000, p. 125 e ss.

¹⁷ Conforme demonstrado em M. Basso, *A propriedade intelectual na era pós OMC-TRIPS*. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora. 2005.

ciais sobre a propriedade intelectual com base na concepção, aparentemente equivocada, de que o direito concorrencial seja o único a representar a tutela de interesses públicos nos mercados. Nem seria preciso observar que, em tantas situações, o direito antitruste sequer define claramente se seu objeto é meramente a proteção das relações de concorrência nos mercados ou, também, pode ser invocado para a tutela de empresas em litígios privados, muitas vezes confundido com a disciplina da concorrência desleal. E os problemas ainda ficam mais controvertidos na doutrina quando alguns autores buscam sustentar a “publicização” do objeto do direito antitruste em torno da proteção do interesse público e do consumidor.¹⁸

Também é fundamental ter presente que os direitos de propriedade intelectual não são meramente privatísticos e atendem a funções específicas, desde a manutenção e promoção da atividade inovadora e criativa na indústria, a partir da criação e recriação das tecnologias em produtos e serviços, como também a proteção do consumidor, como destinatário final dos bens e serviços envolvendo bens intangíveis protegidos.

Por isso mesmo, lembrando a lição de Kaplow,¹⁹ seria infrutífero tentar resolver aparentes conflitos entre a propriedade intelectual e o direito concorrencial recorrendo ao exame do objeto das disciplinas e dos valores e fundamentos de suas normas, “*na esperança de estabelecer uma simples hierarquia que pudesse indicar qual dos domínios normativos deve prevalecer*”. Nesse nível de generalidade, reforça o Professor, argumentos poderiam ser facilmente distorcidos com o intuito de levar a um único resultado, em favor de uma ou outra disciplina. De um lado, seria possível sustentar que normas da propriedade intelectual prevalecem em caso de conflito com outras normas justificadas na proteção da concorrência, como o direito antitruste, já que aquele domínio normativo não alcançaria, à primeira vista, questões relativas a outras áreas do direito privado sobre as quais ele implicitamente se justifica, e que não poderiam ficar “imunes” à aplicação do direito concorrencial. Assim, por exemplo, a exploração de uma marca exige a execução de contratos, ainda que não haja licenciamento da tecnologia entre empresas concorrentes. No campo do antitruste, no entanto, a propriedade intelectual supostamente é destinada a disciplinar a proteção de

¹⁸ Cf., por exemplo, C. Salomão Filho, Direito industrial, direito concorrencial e interesse público, *Revista de Direito Público da Economia*, Belo Horizonte, ano 2, n. 7, 2004, p. 29 e ss.

¹⁹ L. Kaplow, *The patent-antitrust intersection*, p. 1813 ss.

invenções, marcas, desenhos industriais e direitos de autor nos mercados, e serve para justificar uma alteração no “ambiente concorrencial ordinário” nos mercados.²⁰

Por outro lado, as normas da propriedade intelectual poderiam ser simplesmente afastadas em favor da aplicação de normas antitrustes, já que elas somente prevaleceriam em outras áreas situadas fora do escopo do direito concorrencial. Por exemplo, o direito de uma empresa de comercializar produtos livremente nos mercados unicamente deixaria de ser assegurado, se a produção de tais bens violasse marcas ou patentes de invenção de uma concorrente nos mercados. O direito antitruste é especificamente orientado para a regulamentação das relações de concorrência nos mercados e não seria possível supor que suas normas sejam afastadas em casos de conflito direto com a propriedade intelectual. Esse dado seria ainda mais significativo pelo fato de nenhuma das leis antitrustes nacionais conterem exceções expressamente previstas relativamente à exploração de direitos de propriedade intelectual pelas empresas-titulares.²¹ Ambos os domínios sempre coexistiram em suas diferenças e com suas diferentes funções legislativas nos ordenamentos nacionais.

O direito antitruste, em sua evolução histórico-jurisprudencial nos Estados Unidos tem justificado a primazia do bem-estar do consumidor, não raro como fundamentalmente equacionado pela eficiência econômica nos mercados. De fato, a promoção do bem-estar do consumidor tornou-se o princípio fundamental do direito concorrencial, assim como a preocupação com a proteção dos mercados concorrenciais, seja pelo controle de práticas restritivas, seja pela função educativa que tal ramo do direito desempenha no contexto de regulamentação das práticas empresariais. A preocupação da disciplina, por exemplo, está nas concentrações econômicas e condutas anticompetitivas. Assim, por exemplo, acordos que interferem na aptidão concorrencial de potenciais entrantes nos mercados, ou na oferta de produtos nos mercados, são objeto de análise pelo direito antitruste. Condutas tendentes à dominação dos mercados também são vistas com parcimônia pelas autoridades antitrustes e podem ser objeto de sanção de acordo com a efetiva compensação de valores no momento de análise concorrencial:

²⁰ Idem, p. 1817, especialmente nota 6.

²¹ Idem, nota 6.

entre as eficiências geradas e os efetivos efeitos restritivos nos mercados relevantes.²²

A propriedade intelectual, por sua vez, está baseada em um conjunto de normas e princípios destinados a delimitar as pretensões e faculdades dos titulares de invenções, marcas, desenhos industriais e obras de autoria, normalmente reunidos em “direitos de exclusividade” ou “direitos de exclusivo”. Em sua opção político-legislativa, tal domínio normativo busca oferecer incentivos suficientes para que autores e inventores mantenham seus esforços criativos e inovadores nos mercados, a partir de estratégias e comportamentos específicos. A ausência de direitos de propriedade intelectual (ou sua limitação ou banimento pelo direito antitruste) pode ser um fator de desestímulo para a proteção, por razões óbvias, dentre elas:

- (i) os direitos de propriedade intelectual oferecem incentivos para a manutenção da atividade criativa e inovadoras das empresas nos mercados; os potenciais efeitos do *free-riding e das importações paralelas* nos mercados da inovação seriam a paralisação dos incentivos;
- (ii) direitos de propriedade intelectual determinam a disseminação da inovação. Sem a proteção dos direitos de propriedade intelectual, os criadores seriam levados a manter suas invenções em segredo; no campo das marcas, a ausência de proteção envolveria a perda de incentivos de aprimoramento dos sinais distintivos de produtos e serviços (i.e qualidade, distintividade);
- (iii) além disso, os direitos de propriedade intelectual oferecem às partes em contratos de licenciamento proteção contra atos de violação por terceiros nos mercados, além de maior potencial para comercialização de produtos; direitos de propriedade intelectual também promovem novos negócios relativos ao licenciamento e transferência de tecnologias entre agentes econômicos mais aptos a explorá-las economicamente nos mercados.

Mesmo frente a essas evidências, na literatura antitruste existem autores que discordam sobre a extensão desejável de proteção da propriedade intelectual, inclusive sustentando que tais direitos poucos teriam a ver com

²² Vale destacar que a aquisição e manutenção de posição dominante pela empresa nos mercados não é caracterizada como ilícita per se no campo antitruste; seu exercício abusivo é que constitui objeto de sanção pelo direito concorrencial.

a inovação nos mercados.²³ Para alguns, no que diz respeito à propriedade intelectual, a aplicabilidade do direito concorrencial reside na prevenção e controle da ocorrência de efeitos negativos eventualmente gerados pelos direitos de exclusividade.²⁴

Visando estimular os debates com estes doutrinadores, não se pode evitar a seguinte pergunta: é possível que o direito antitruste penetre os direitos de propriedade intelectual, os escrutine, limitando-os ou mesmo banindo-os do mercado (e da sociedade), considerando-se que são direitos legitimamente constituídos e declarados pela ordem jurídica (no caso do Brasil o INPI)?

Detemo-nos aqui por alguns instantes.

3.2.1 *É possível sustentar a complementaridade (ou interface) entre propriedade intelectual e antitruste e aplicá-los conjuntamente nos casos concretos?*

A interface entre os objetos do direito antitruste e do direito da propriedade intelectual pode levar a uma análise equivocada, senão levado em consideração que os direitos de propriedade intelectual são objeto específico de regulação por leis e tratados que contêm normas extremamente detalhadas e que devem ser analisadas dentro de seu marco regulatório correto, caso contrário teremos uma série de “potenciais e falsos conflitos” com os objetivos de política concorrencial.

Não há “conflito” entre direito antitruste e direito da propriedade intelectual. As normas concorrenciais e marcárias devem ser interpretadas, não de modo excludente, mas cada qual no seu campo de atuação, segundo suas finalidades, de modo a se ajustarem e conviverem pacificamente sem sofre-

²³ Cf., por exemplo, J. Langenfeld, Intellectual property and antitrust: steps toward striking a balance, *Case Western Res. Law Review*, vol. 52, 2001, especialmente p. 96, questionando o regime de aplicação das normas de propriedade intelectual em termos restritivos no campo das patentes e segredos industriais, com efeitos relativamente ao fechamento de mercado para empresas atuantes no segmento das inovações sequenciais; Cf. também J. B. Kobak Jr. Intellectual property, competition law and hidden choices between original and sequential innovation, *Vanderbilt Journal of Law & Technology*, vol. 3, 1998, p. 6 ss.

²⁴ Cf. D. A. Balto e A. M. Wolman. *Intellectual property and antitrust: general principles*. Practising law institute, 2006 (Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series), p. 24.

rem o escrutínio uma da outra²⁵ – em uma relação de complementaridade e coerência.

Isto é um imperativo da regra da razão.

A jurisprudência norte-americana tem enfatizado a orientação a favor da complementaridade entre direito antitruste e propriedade intelectual. Em *SCM Corp/Xerox*,²⁶ a Suprema Corte entendeu que se os direitos de propriedade intelectual são legitimamente adquiridos, qualquer conduta permitida sob a legislação da propriedade intelectual não poderia desencadear a violação de normas concorrenciais.²⁷

Não há dúvida de que a propriedade intelectual e o direito concorrencial compartilham um propósito comum de assegurar os níveis de inovação nos mercados e a proteção do consumidor. Os direitos de propriedade intelectual oferecem incentivos para a inovação e sua disseminação nos mercados, a partir de “direitos” que podem ser exercidos pelos titulares-criadores/inventores de novos produtos, processos mais eficientes e obras dotadas de originalidade – todos eles diretamente destinados aos consumidores. O direito concorrencial, por seu turno, promove a inovação e o bem-estar do consumidor a partir da aplicação de normas proibitivas de condutas restritivas à concorrência no mercado, buscando uma política corretiva e preventiva.²⁸ Mas quais os limites entre um campo do direito e outro? Como aplicá-

²⁵ H. Hovenkamp. *Federal Antitrust Policy*, cit., p. 239 (“As result, the antitrust laws and the federal intellectual property laws must be interpreted so as to accommodate one another. Importantly, the United States has both a patent policy and an antitrust policy, and neither should be interpreted in such a way as to disregard the other.”)

²⁶ *SCM Corp. v. Xerox Corp.*, 645 F.2d 1195, 1208-1213 (2d Cir. 1981), em que se sustentava exatamente que a recusa unilateral per se de licenças envolvendo a exploração de patentes legalmente adquiridas é ato plenamente compatível com as normas da propriedade intelectual, sem implicar responsabilidade da titular no campo concorrencial. Nesse mesmo sentido, cf. *Data General Corp. v. Grumman Sys. Support Corp.*, 36 F.3d 1147, 1187 (1st Cir. 1994), no qual o US Federal Circuit sustentou que a intenção do autor de excluir terceiros do uso de sua obra protegida por direitos autorais é ato supostamente válido para justificar a recusa de conceder licenças.

²⁷ H. Hovenkamp. *Federal Antitrust Policy*, cit., § 5.5a, p. 239.

²⁸ W. K. Tom e J. A. Newberg, *US Enforcement Approaches to the Antitrust-Intellectual Property Interface*, in: ANDERSON, Robert D. e GALLINI, Nancy T. (ed.). *Competition policy and intellectual property rights in the knowledge-based economy*, University of Calgary Press, 1998, p. 343 ss.

los na prática mantendo-os íntegros no que diz respeito aos seus objetivos e funções – sem invadir a esfera de atuação do Poder Legislativo?

3.2.1.1 Parcimônia na análise dos problemas resultantes da interface entre propriedade intelectual (marcas) e direito antitruste

A complementaridade entre as duas disciplinas ainda reside na idéia de que a propriedade intelectual confere direitos de exclusividade ao criador (inventor/autor), que são objeto de proteção jurídica enquanto sejam legitimamente adquiridos.²⁹ As condutas levadas a cabo pelas empresas-titulares desses direitos não estariam imunes à aplicação do direito antitruste, mas este não pode frustrar o objetivo da propriedade intelectual, o que seria uma superposição drástica de soluções jurídicas comuns. Como resolver este impasse? Por isso, tribunais e autoridades concorrenciais devem determinar precisamente, dentro dos casos envolvendo a interface entre propriedade intelectual e antitruste, quais comportamentos empresariais estariam justificados pelo exercício dos direitos de exclusividade e quais extrapolariam os limites do exercício de tais direitos pelo titular.

Parece, portanto, que o equilíbrio adequado entre os dois domínios normativos esteja em um denominador comum, que é essencialmente o objetivo de assegurar a concorrência nos mercados a partir dos incentivos envolvendo a atividade inovadora e criativa pelos agentes econômicos. A aplicação estrita das normas de um desses campos poderia frustrar os objetivos e efetividade do outro. Daí que os tribunais e autoridades concorrenciais tendem a observar com parcimônia os problemas da interface entre propriedade intelectual e antitruste, porque ambos dizem respeito à proteção do interesse público e não meramente privatísticos das empresas.³⁰ Por essa razão

²⁹ A esse respeito, ver concepção fundante na jurisprudência norte-americana no caso paradigmático julgado pela Suprema Corte, *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.*, 243 US 502 (1917), decisão de 9 de abril de 1917, relativamente à proteção do inventor nos limites do direito conferido e nas reivindicações da carta-patente.

³⁰ Vale aqui transcrever as justificativas iniciais do estudo do FTC, *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy*, Federal Trade Commission, 2003, disponível em: <<http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>>: “Competition and patents stand out among the federal policies that influence innovation. Both competition and patent policy can foster innovation, but each requires a proper balance with the other to do so. Errors or systematic biases

parece muito difícil (senão impossível) pretender que um ramos do direito prevaleça sobre o outro. Se isto ocorrer estará ferido o desejado equilíbrio.

4. Conclusões: Condutas anticompetitivas relacionadas ao exercício de direitos de propriedade intelectual (Quais são? Quando devem ser reconhecidas? Como devem ser apuradas?)

Detemo-nos, por fim, nas condutas relacionadas ao exercício dos direitos de propriedade intelectual que podem ser consideradas ilícitas sob a perspectiva do direito antitruste.

a) Poder de mercado e titularidade de direitos de propriedade intelectual

A titularidade de direitos de propriedade intelectual pela empresa não sugere existência de posição dominante nos mercados relevantes³¹ ainda que seja relativamente simples para ela obter o registro de marcas. Contudo, não se pode negar que mesmo sendo objeto de proteção marcária, esse produto pode concorrer intensamente com produtos similares ou iguais em determinado mercado. Por essa razão, para efeitos concorrenciais, uma única marca raramente define o alcance do mercado relevante do produto protegido.³²

Nos Estados Unidos, houve discussão congressual sobre a presunção do exercício de poder de mercado criado pela titularidade de direitos de propriedade intelectual, como aparecia no projeto da *Intellectual Property Protection Act* de 1997, mas que não foi aprovado.³³ Essa presunção nunca se confirmou.

in how one policy's rules are interpreted and applied can harm the other policy's effectiveness".

³¹ W. G. Lavey, Patents, copyrights, and trademarks as sources of market power antitrust cases, in *Antitrust Bulletin*, v. 27, n. 2, 1982, p. 433 ss.; H. Hovenkamp. *Federal Antitrust Policy*, cit., p. 141.

³² O problema da concorrência nos mercados relevantes de medicamentos e exercício de direitos patentários pelas empresas titulares é verificado no estudo de F. Polido e P. César, *Direitos de propriedade intelectual e saúde pública – o acesso universal aos medicamentos anti-retrovirais no Brasil*. São Paulo: IDCID, 2007, p. 79 ss.

³³ H. R. 401, 105th Cong. (1997), disponível em: <<http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c105:h.r.401>>.

Em julgados da Suprema Corte dos Estados Unidos há referências sobre a relação entre a titularidade de direitos de propriedade intelectual e a presunção de poder de mercado. O titular “carece de poder de mercado quando existem substitutos próximos (não resultantes do *free-riding*) para os produtos objeto de proteção”.³⁴

A mesma abordagem é perseguida nas Diretrizes Antitrustes do DOJ e FTC americanos sobre Licenciamento de direitos de propriedade intelectual e também pela doutrina norte-americana – como bem sustentado por Hovenkamp quando observa a falta de lógica nessa relação.³⁵

b) Condutas tendentes à dominação de mercados

Para que a conduta seja delimitada como anticompetitiva, as autoridades concorrenciais devem examinar indícios suficientes de que a empresa incorre em uma prática predatória ou anti-concorrencial, objetivando a exclusão dos concorrentes do mercado. É fundamental, portanto, a existência da intenção de dominação dos mercados relevantes e o risco de caracterizar exercício abusivo do poder de mercado por ela detido.

Em três categorias gerais de práticas empresariais existem preocupações concorrenciais evidentes, como em acordos e práticas concertadas referentes a produtos protegidos por patentes ou direitos de autor; venda casada envolvendo produtos e serviços protegidos por marcas e condutas tendentes à dominação dos mercados a partir de exercício abusivo de direitos patentários adquiridos de modo fraudulento.

No campo das condutas, o tratamento antitruste das condutas unilaterais envolvendo propriedade intelectual reside na análise concorrencial dos efeitos da recusa à negociação de licenças de marcas, patentes,

³⁴ Ver voto do Justice O'Connor no caso *Jefferson Parish Hosp. Dist. v. Hyde*, 466 U. S. 2, 16 (1984), p. 38, n. 7. Essa linha de argumentação foi perseguida por tribunais inferiores nos Estados Unidos, afastando a presunção de ocorrência de poder de mercado detido pela empresa pelo fato da titularidade de direitos de propriedade intelectual sobre produtos e serviços ofertados. Sobre isso, ver *A. I. Root Company v. Computer/Dynamics, Inc.*, 806 F.2d 673 (6th Cir. 1986) e *Will v. Comprehensive Accounting Corp.*, 776 F.2d 665 (7th Cir. 1985). Considerando a presunção como válida em caso de condutas concertadas entre empresas titulares de direitos de PI, cf. *Digidyne v. Data General Corp.*, 734 F.2d 1336 (9th Cir. 1984).

³⁵ H. Hovenkamp. *Federal Antitrust Policy*, cit., p. 141 (“presum[ing] market power in a product simply because it is protected by intellectual property is nonsense”).

desenhos industriais e direitos autorais. Obviamente, não existe consenso quanto a não obrigatoriedade de as empresas licenciarem direitos de propriedade intelectual a terceiros, especialmente concorrentes nos mercados relevantes. Os tribunais, no entanto, observam que a recusa injustificada pode resultar em preocupações concorrenciais quando diretamente direcionada à concorrência nos mercados e com intuito de criar, manter ou expandir monopólios.³⁶ Sem uma análise com base na regra da razão, quando se tratar de condutas, e no correto equilíbrio com direitos de propriedade intelectual, seria impossível constatar a ilicitude dos atos praticados pelos titulares direitos.³⁷

c) *Doutrina do exercício abusivo de direitos sobre as marcas*

A teoria do abuso de direitos de propriedade intelectual (ou genericamente considerada como doutrina do exercício abusivo de direitos marcários) é resultado da construção jurisprudencial norte-americana na solução de litígios privados da propriedade intelectual e reflete a preocupação dos tribunais com a exploração de patentes, marcas, desenhos industriais e direitos de autor e suas respectivas implicações concorrenciais.³⁸

A questão se apresenta, fundamentalmente, na validade de contratos relativos a licenças de direitos de propriedade intelectual, justamente quando o titular dos direitos de propriedade intelectual ajuíza ações contra determinadas concorrentes, sustentando atos de violação de suas patentes, marcas, desenhos industriais ou obras de autoria. O abuso (concorrencialmente relevante) estaria justamente na *medida* ou *meio* pelo qual o titular exerce seus direitos de propriedade intelectual e se tal comportamento justificaria

³⁶ ABA, *Intellectual property and antitrust handbook*. Illinois: American Bar Association, 2007, p. 11 ss, especialmente cap. VI.

³⁷ Isso porque a jurisprudência norte-americana, pelos bons exemplos que oferece, debateu a efetividade da análise antitruste de casos envolvendo direitos de PI, chegando a resultados nem sempre claros e precisos sobre a extensão do problema da interface entre tais campos normativos. Nos casos Kodak e Independent Services Organization, a abordagem pôde ter sido muito ampla ou muito restritiva, tudo dependendo do ponto de vista da doutrina, além da própria crítica levantada quanto à existência de um dever geral de a empresa licenciar determinada tecnologia para suas concorrentes. Sobre isso, cf. ABA, *Intellectual property and antitrust handbook*. Illinois: American Bar Association, 2007, p. 12.

³⁸ Geralmente, cf. H. Hovenkamp. *Federal antitrust policy*, cit., § 5.5b, p. 240 ss.

a violação imediata de normas concorrenciais, normas de propriedade intelectual e outras normas do ordenamento jurídico.

Em grande medida, essa doutrina tem servido para legitimar a defesa, em juízo, das partes que teriam supostamente violado direitos de propriedade intelectual.³⁹ Existe muita controvérsia na aplicação da doutrina do abuso de direitos propriedade intelectual. Interpretações inconsistentes com a jurisprudência construída após a decisão em *Mercoïd/Mid-Continent* levou a uma proliferação de litígios nos tribunais norte-americanos e incerteza jurídica, frustrando os objetivos de uma justa e eficiente resolução de litígios envolvendo a propriedade intelectual, particularmente aqueles de caráter privado. Além disso, a incerteza quanto à aplicação da doutrina do exercício abusivo de direitos de propriedade intelectual gerou um dissídio jurisprudencial entre os tribunais dos estados federados e as instâncias de apelação nos Estados Unidos.⁴⁰

No campo antitruste, o abuso de direitos de propriedade intelectual está associado ao comportamento da empresa, que busca sistematicamente estender os direitos de exclusividade decorrentes de suas patentes, marcas, obras autorais (das criações), para além do escopo da proteção legal conferida. Nesses casos, existirá incerteza quanto ao teste apropriado empregado pelos tribunais para determinar a licitude do comportamento do titular do direito.⁴¹ Por isso mesmo, restariam muitas dúvidas em saber se o fato de o abuso de direitos de propriedade intelectual, por exemplo, seria por si só a justificativa para determinação da ilicitude da prática no domínio concorrencial, vale dizer, se seria suficiente para determinar a anticompetitividade da conduta no mercado relevante.⁴²

Aqui, haverá sempre a necessidade de aplicação da regra da razão, sobretudo porque a incerteza quanto à aplicação da doutrina do abuso de direitos de propriedade intelectual levaria os titulares de patentes, marcas

³⁹ Cf., por exemplo, *Mercoïd v. Mid-Continent Inv. Co.*, 320 U.S. 661, 64.S.Ct.268 (1944), no qual a Suprema Corte sustentava aplicação da doutrina do abuso de direitos patentários.

⁴⁰ Cf. Motion for leave to file Brief Amicus curiae and Brief of Amicus Curiae of the American Intellectual Property Law Association in support of petition for a writ of certiorari, *Insultherm v. Tank Insulation International*, n. 96-1899, June 30, 1997

⁴¹ Patent abuses and antitrust: the per se rule, *Harvard Law Review*, v. 64, n. 4, 1951, pp. 626-633.

⁴² Sobre isso, ver comentário em Patent abuses and antitrust: the per se rule, p. 626.

e desenhos industriais a uma posição menos favorável em relação à análise de condutas anticompetitivas pelas autoridades concorrenciais. O exercício abusivo de direitos de propriedade intelectual é assim identificado quando as autoridades judiciais consideram que as marcas, patentes, desenhos industriais ou direitos de autor sejam utilizados nos mercados de modo anti-concorrencial. A doutrina observa que existe muita controvérsia na análise que deve ser empreendida pelos tribunais para verificar o uso anti-concorrencial dos direitos de propriedade intelectual, vale dizer, se este deve ser endereçado pelas normas e princípios do direito concorrenciais ou pelas normas e princípios da propriedade intelectual, ainda que não diretamente previstos.

Assim, do ponto de vista concorrenciais, o abuso de direitos marcários ocorre quando efetivamente combinado com condutas empresariais cujos efeitos restritivos se intensificam nos mercados relevantes analisados, como por exemplo, fixação de preços em licenciamento cruzado de marcas, fixação de preços de bens protegidos por patentes, acordos restritivos entre concorrentes envolvendo fabricação e comercialização de bens objeto de proteção marcaria ou patentária.⁴³ O abuso de direitos de propriedade intelectual, portanto, não poderia constituir *per se* conduta anti-concorrencial passível de sanção pelo direito antitruste, nem muito menos as ações do titular da marca visando zelar por ela.

Do que se conclui, que o teste jurisprudencial a ser minimamente observado nos casos relativos ao abuso de direitos de propriedade intelectual/industrial (como as marcas) deve: i) identificar (individualizar) se a prática levada a cabo pelo titular do direito é ilícita *per se* ou não, e (ii) demonstrar que os efeitos globais da conduta examinada (e.g. um contrato de licenciamento de marcas cruzadas) tendem a dominação de mercados relevantes adequadamente definidos, resultando em restrições significativas à concorrência.⁴⁴

⁴³ H. Hovenkamp. *Federal antitrust policy*, cit., § 5.5b, p. 240, especialmente nota 11.

⁴⁴ Sobre isso, cf. caso *Windsurfing International v. AMF, Inc.*, 782 F.2d 995 (Fed. Cir. 1986), em que o Tribunal de Apelação do Circuito Federal sustenta a necessidade de aplicação da regra da razão para os casos concorrenciais envolvendo direitos de PI.