

DEFESA DA CONCORRÊNCIA: O EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE DESENHO INDUSTRIAL SOB A ÓTICA DA LEI 8.884/94 (O CASO DAS AUTOPEÇAS)

Renato Dolabella Melo

Resumo: O presente trabalho pretende analisar, sem a pretensão de esgotar a matéria, a questão hoje debatida entre as montadoras de veículos e os fabricantes independentes de autopeças, no que diz respeito ao exercício de direitos de desenho industrial por parte dos primeiros, sob o ponto de vista da Defesa da Concorrência. De um lado, as montadoras de veículos alegam exercício regular de direito ao exigir, inclusive por meio de ações de busca e apreensão, que peças para seus automóveis, como faróis, lanternas e calotas, todas registradas como desenho industrial perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, não sejam reproduzidas ou vendidas por terceiros. De outro lado, os fabricantes independentes de autopeças, que são diretamente atingidos por essa atitude das montadoras, argumentam que a restrição provocada pelos registros de desenho industrial, no caso, é prejudicial à concorrência, inclusive gerando aumentos exagerados de preços e causando prejuízos também aos consumidores. Dentro desse contexto, este trabalho acadêmico analisará o exercício do direito individual relativo ao desenho industrial no ambiente concorrencial.

I – O Caso Montadoras x Fabricantes de Autopeças

O caso ora analisado consiste na discussão, no mercado brasileiro de peças de reposição para veículos, entre montadoras de automóveis (como a Ford, a Fiat e a Volkswagen) e fabricantes independentes de autopeças. As primeiras passaram a pleitear o registro de Desenho Industrial junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI de partes dos veículos que fabricam, como faróis, lanternas e calotas, tendo obtido êxito em vários casos.

Com base nesses registros de Desenho Industrial, foram ajuizadas ações visando impedir a fabricação e a venda dessas peças por terceiros não autorizados pelas montadoras, sob a alegação de ofensa a direitos de Propriedade Industrial, previstos na Lei 9.279/96. Foram, inclusive, intentadas ações de busca e apreensão com o objetivo de recolher material produzido por diversos

fabricantes independentes de autopeças, como os já citados faróis, lanternas e calotas, sob a argumentação de que a cópia do *design* protegido por meio de registros de Desenho Industrial não poderia ser realizada sem a anuência das montadoras, titulares desses privilégios junto ao INPI.

Tais ações ainda tramitam perante a Justiça, não tendo sido produzido entendimento definitivo por parte do Poder Judiciário quanto à questão.

Os fabricantes independentes de autopeças, por sua vez, alegam, por meio da Anfape – Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças, que a conduta das montadoras seria lesiva à concorrência e, portanto, ilícita. Apontam fenômenos semelhantes nos Estados Unidos, União Européia e Austrália, bem como movimentos no sentido de permitir a conduta dos fabricantes independentes.

Entre os argumentos da Anfape, é alegada “uma diferença muito alta nos preços oferecidos nas peças de reposição vendidas em concessionárias credenciadas pelas montadoras e em oficinas independentes”.¹ Com base em parecer proferido pelo Professor José Tavares de Araújo Júnior, é também apresentada uma tese que defende a limitação das prerrogativas oriundas do desenho industrial ao mercado primário das montadoras, qual seja a comercialização de veículos. O mercado secundário, composto pelo fornecimento de peças de reposição, não estaria abarcado pelos privilégios de Propriedade Industrial relativos ao caso, segundo o parecerista:

“O lançamento de novos modelos inaugura diversos nichos no mercado de reparação, que serão disputados pelos (FIAPs (Fabricantes Independentes de Autopeças) através de engenharia reversa, visando oferecer peças mais baratas e eventualmente mais duradouras. Na ausência dessa pressão competitiva, cada montadora se tornaria um monopolista no mercado de reparação, com o poder de controlar tanto os custos de manutenção quanto a vida útil do veículo. *O terceiro ponto refere-se ao alcance dos direitos de propriedade intelectual sobre autopeças originais, cuja legitimidade se restringe ao mercado primário.* Neste mercado, aqueles direitos constituem um instrumento de competição importante, que estimula a inovação tecnológica ao proteger os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) realizados pelas montadoras, assegurando assim, ainda que transitoriamente, a exclusividade de determinados atributos de um veículo recém-lançado.

1 Trecho da representação submetida pela Anfape à SDE.

Entretanto, *a tentativa de estender a validade das patentes (sic) de autopeças originais ao mercado de reparação de veículos poderia ser caracterizada como uma restrição vertical imposta pelas montadoras a fim de excluir os FIAPs do mercado*” (ARAÚJO JÚNIOR, 2006, p. 01 – g.n.).

Tal matéria certamente será objeto de análise por parte do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, dados os seus relevantes impactos econômicos. A Anfape, inclusive, já se manifestou publicamente no sentido de submeter à Secretaria de Direito Econômico – SDE representação contra a conduta das montadoras.

Os argumentos apresentados tanto pelas montadoras quanto pelos fabricantes independentes de autopeças serão especificamente analisados ao longo deste trabalho.

Sucintamente contextualizado o caso, devemos prosseguir analisando os institutos jurídicos aplicáveis à espécie, destacadamente as disposições das Leis 8.884/94 e 9.279/96, respectivamente quanto à Defesa da Concorrência e desenho industrial.

II – Desenho Industrial: Natureza e Conceito

O desenho industrial é uma espécie do gênero Propriedade Industrial, distinta de patentes e marcas, estando previsto no Título II da Lei 9.279/96. Seu conceito encontra-se no art. 95 daquela lei:

“Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”.

Trata-se, portanto, de espécie autônoma destinada exclusivamente à proteção de *design* aplicado a um produto, não sendo contemplada, por esse registro, qualquer funcionalidade do objeto, matéria essa abarcada pelo depósito de patentes. É limitada à estética do objeto. Segundo Susana Serrão Guimarães:

“Considera-se desenho industrial a configuração ornamental externa de um produto industrial ou um padrão gráfico aplicado a um produto. Os desenhos industriais protegem o *design* externo de um

produto, independentemente de seu funcionamento, isto é: a forma externa é protegida pelo registro de desenho industrial, o funcionamento do objeto é protegido por patente” (GUIMARÃES, 2005, p. 25).

No campo dos automóveis, o *design* e o desenho industrial têm importante papel, pois buscam gerar e proteger, respectivamente, um diferencial competitivo buscado pelas montadoras, de modo a incrementar o desejo do consumidor por seus produtos:

“Dentro do atual panorama de valores atribuídos aos objetos de consumo, no topo da hierarquia dos objetos que simbolizam poder e *status*, situam-se por exemplo os automóveis, cujas linguagens de *design* neles aplicadas são constantemente mudadas, principalmente, para atender à avidez de sofisticação dos mercados a fim de sustentar os níveis de competitividade” (CUNHA, 2003, p. 150).

O requerente de um desenho industrial deve solicitar o seu registro perante o INPI, nos termos do art. 101 e ss. da Lei 9.279/96 e do Ato Normativo 161/2002 daquela autarquia. O prazo de proteção é de 15 (quinze) anos contados do depósito do pedido, prorrogáveis por mais 03 (três) períodos sucessivos de 05 (cinco) anos cada, conforme o art. 108 da Lei 9.279/96.

Interessante notar, dessa forma, que um registro de desenho industrial poderá ter um prazo total de proteção de 25 (vinte e cinco) anos, superior, inclusive, aos concedidos aos titulares de patentes de invenção – 20 (vinte) anos – e de modelo de utilidade – 15 (quinze) anos. Tendo em vista que a eficiência do desenho industrial em gerar uma vantagem concorrencial para seu titular está intimamente ligada à moda que permeia o produto, cabe ainda indagar se o prazo de proteção legal não seria muito extenso. É da própria natureza do *design* a evolução constante, com a conseqüente mudança acelerada no padrão que dita a moda. Assim, é perfeitamente possível que um registro de desenho industrial ainda vigente possa não mais gerar uma vantagem a seu titular, caso o *design* tenha ficado ultrapassado e não seja mais objeto de desejo pelos consumidores.

Contudo, cabe destacar que, no caso das montadoras de veículos, o lançamento de novo modelo de automóvel, com *design* distinto do anterior, não torna livre o acesso à cópia dos registros de desenho industriais antigos, caso o prazo de proteção destes ainda esteja vigente. Os privilégios das montadoras se mantêm mesmo nessa hipótese, devendo eventuais terceiros não autorizados que desejem utilizar o *design* aguardar o decurso de tempo necessário para que aquele desenho entre em domínio público ou a ocorrência de alguma outra

hipótese de extinção do registro. Em suma: os fabricantes independentes de autopeças não podem alegar a mudança de modelo do veículo para utilizar os desenhos industriais protegidos sem autorização dos titulares.

Não é outra a conclusão quando analisamos o art. 119 da Lei 9.279/96, que trata das hipóteses de extinção do registro de desenho industrial:

“CAPÍTULO VIII

DA EXTINÇÃO DO REGISTRO

Art. 119. O registro extingue-se:

I – pela expiração do prazo de vigência;

II – pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

III – pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou

IV – pela inobservância do disposto no art. 217”.

A ocorrência de *design* superveniente, como demonstrado, não é hipótese de extinção do registro de desenho industrial, que será motivada por expiração do prazo de vigência, renúncia, falta de pagamento das retribuições legais² ou ausência de procurador no país.³ Interessante notar que inexistente,

2 “Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. § 1.º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. § 2.º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. [...] Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal, a partir do segundo quinquênio da data do depósito. § 1.º O pagamento do segundo quinquênio será feito durante o 5.º (quinto) ano da vigência do registro. § 2.º O pagamento dos demais quinquênios será apresentado junto com o pedido de prorrogação a que se refere o art. 108. § 3.º O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional.”

3 “Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.”

no caso, previsão de extinção do registro por caducidade motivada por abuso ou desuso da matéria protegida, ao contrário da patente.

Quanto ao registro de parte de um produto – o que é sumamente importante para a análise do presente caso, que envolve o desenho industrial relativos a faróis, calotas e outras partes de automóveis – o entendimento é no sentido de que é possível, desde que o escopo do pedido configure um objeto que possa ser fabricado e comercializado de forma autônoma:

“É certo que existem partes de objetos que podem ser comercializadas separadamente, e tais partes podem ser aplicadas ou instaladas manualmente pelo consumidor, fora do processo industrial, como é o caso de cabos de talheres opcionais, que podem ser encaixados, ou certos tipos de solados, ou partes de móveis como cabeceiras de camas, que o consumidor compra e ele mesmo pode aplicar na outra parte do objeto receptor. *Esse tipo de parte de objeto pode até ser considerado como um objeto em si, pois a sua forma encontra-se definida de maneira completa e acabada e, portanto, pode ser passível de proteção.* Entretanto, às partes de objetos que não podem ser destacadas do corpo, pois são aplicadas na linha de montagem industrial somente durante o processo de fabricação dos mesmos, como é o caso de partes de peças sopradas, tais como fundos ou cabeçotes de contenedores ou bombonas, ou fundos e gargalos de frascos de plástico ou de vidro, não podendo inclusive ser vendidas separadamente, a Lei não prevê proteção, pois elas ficam perfeitamente caracterizadas como sendo realmente partes de objetos e não um objeto em si” (CUNHA, 2003. p. 129-130 – g.n.).

Dessa forma, não fica afastada a possibilidade de proteção por meio de desenho industrial às autopeças destinadas à reposição, uma vez que estas possuem suficiente caráter autônomo de fabricação e comercialização em relação ao produto principal para fins de registro pela Lei 9.279/96.

O registro possui natureza constitutiva, obtendo o requerente a titularidade com a concessão. Em relação às prerrogativas do titular, estas estão previstas nos arts. 109, 42 e 43 da Lei 9.279/96:

“Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

Parágrafo único. *Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.*

[...]

Art. 42. *A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:*

I – produto objeto de patente;

II – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1.º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2.º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I – aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II – aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

[...]

IV – a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; [...]” (g.n.).

O titular do desenho industrial pode, portanto, impedir terceiros de, sem seu consentimento, produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produtos que utilizem aquela configuração de *design* protegida. É justamente com base nessas prerrogativas que as montadoras fundamentam as ações em curso contra os fabricantes independentes de autopeças.

Uma montadora, ao desenvolver um novo *design* para um farol, por exemplo, de um carro de sua fabricação, pode requerer a proteção dessa configuração (ou seja: do desenho externo do farol) por meio do registro de desenho industrial. Sendo dada concessão ao seu pedido pelo INPI, as ações judiciais que daí decorrem contra os fabricantes independentes de

autopeças são juridicamente embasadas no fato de que estes, ao fabricar a peça genérica de reposição, copiam o desenho protegido e de titularidade da montadora, ofendendo, assim, os arts. 42 e 109 da Lei 9.279/96. O mesmo vale para os vendedores desse tipo de autopeças genéricas, uma vez que, como esse produto não foi inserido no mercado diretamente pelo titular do desenho industrial (montadora) ou com o seu consentimento, não é possível a aplicação do permissivo previsto no art. 43, IV, da Lei 9.279/96.

Para os fins deste estudo, não nos aprofundaremos nas questões pertinentes às condições do registro em si, como a exigência de novidade e originalidade dos pedidos, ou mesmo se as autopeças registradas pelas montadoras configuram um objeto autônomo passível de proteção. O objetivo deste trabalho é verificar a utilização do desenho industrial aplicado às autopeças no âmbito da Defesa da Concorrência, não sendo nossa intenção esgotar a matéria no que diz respeito à Propriedade Industrial. Dessa forma, consideraremos válidas, para os fins desta pesquisa e nos estritos limites da Lei 9.279/96, os registros de desenho industrial de autopeças dos quais as montadoras são titulares.

A atitude das montadoras configura-se, portanto, como um exercício de direito individual previsto na Lei 9.279/96. Entretanto, devemos também analisar a licitude da conduta sob a ótica da Lei 8.884/94, uma vez que se trata de situação que pode gerar efeitos na concorrência. É o que faremos a seguir.

III – As condutas na Lei 8.884/94

Antes de adentrarmos no estudo das condutas na Lei 8.884/94, cabe destacar que o pedido de registro de desenho industrial é vinculado a um determinado produto ao qual é aplicada a configuração externa ou padrão gráfico que compõe o *design* que se deseja ver protegido. Para o registro de desenho industrial não é exigido, em momento algum, que o pedido seja condicionado a um determinado mercado do qual tal produto faz parte, excluindo-se os demais em que porventura ele possa estar presente. Importante, nesse sentido, destacar o conceito de “campo de aplicação” previsto no Ato Normativo 161/2002 do INPI, que dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação aos registros de desenho industrial:

“11.3. CAMPO DE APLICAÇÃO

11.3.1 Será obrigatório o preenchimento do campo de aplicação no requerimento do pedido de registro de Desenho Industrial quando

o título do mesmo ou a descrição do relatório descritivo não for suficiente para permitir a identificação e a compreensão do objeto ou, no caso de padrões ornamentais, a identificação dos produtos ou linha de produtos em que os mesmos são aplicados.

11.3.2 A descrição do campo de aplicação deverá ser claramente definida, para permitir a identificação do objeto

Ex.: Objeto: Xícara

Campo de aplicação: Utensílio Doméstico

11.3.3 Tratando de padrões ornamentais/gráficos compostos por conjuntos de linhas e cores, aplicados a produtos variados, o campo de aplicação deverá especificar em quais produtos, ou linhas de produtos, tais padrões deverão ser aplicados”.

Como se percebe, a indicação do “campo de aplicação” é, inclusive, facultativa, sendo obrigatória apenas quando o título do pedido ou o relatório descritivo do desenho não forem claros o suficiente para identificação e compreensão do *objeto*, e não do seu mercado.

Dessa forma, discordamos, com a devida vênia, da afirmação já destacada do Professor José Tavares Araújo Júnior no sentido de que a proteção conferida ao desenho industrial de autopeças estaria restrita ao mercado primário, qual seja a venda de veículos. Não há nenhum dispositivo legal que autorize tal entendimento, uma vez que, como dito, o desenho industrial se vincula a um produto e não a um mercado.

Dessa forma, entendemos que a proteção relativa ao desenho industrial das autopeças atinge tanto o mercado primário (venda de automóveis) quanto o secundário (venda de peças de reposição). O que será relevante, para o estudo da questão no âmbito da concorrência, será o *uso* que os titulares fazem de seus privilégios de desenho industrial, verificando se o mesmo é ou não adequado às disposições da Lei 8.884/94 no que diz respeito à Defesa da Concorrência.

Nesse sentido, será importante destacar o art. 20 da Lei 8.884/94:

“Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

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;

IV – exercer de forma abusiva posição dominante.

§ 1.º 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.

§ 2.º Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa.

§ 3.º A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da economia”.

As infrações contra a ordem econômica, portanto, serão configuradas tendo em vista os efeitos concretos ou potenciais que podem surgir da conduta, independente da intenção do agente. Esses efeitos devem se enquadrar em uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 20. Assim o professor João Bosco Leopoldino da Fonseca comenta essa norma:

“A definição do tipo de infração da ordem econômica leva em conta não a estrutura ou a característica do ato, mas o seu objetivo, o seu efeito concreto, independentemente da intenção do agente. O artigo 20 se refere às finalidades concretas, que são atingidas pelos atos praticados pelo agente econômico. São essas finalidades que identificam tais atos como infrações.

Para caracterizar tais atos como infrações contra a ordem econômica, terá o julgador que verificar se eles são concretamente aptos a produzir qualquer dos efeitos, mesmo que estes, na vida econômica real, não sejam alcançados. E os efeitos são os seguintes:

- lesão da livre concorrência e da livre iniciativa;
- dominação de mercado relevante de bens ou serviços;
- situação de lucros arbitrários;
- exercício abusivo de posição dominante.

Tais efeitos devem ser vistos numa correlação lógica com os atos que são analisados. Comprovados os atos, deve-se indagar se, suposta a sua conclusão, poderiam eles alcançar qualquer dos efeitos previstos. Basta que sua concretização seja vista como potencialmente causadora de dano ao mercado, independentemente da investigação da intenção do agente” (LEOPOLDINO DA FONSECA, 2007, p. 168-169).

Quanto ao art. 21, que indica as condutas em espécie, cabe destacar que o mesmo configura uma lista enumerativa, não esgotando as hipóteses de ilícitos. Também se deve destacar que o legislador nacional não adotou uma tipicidade estrita quanto à análise das condutas em espécie previstas no art. 21, uma vez que estas devem configurar “hipótese prevista no art. 20 e seus incisos” para se enquadrarem como infração da ordem econômica.

Dessa forma, fica claro que o CADE deve analisar o contexto e os mercados envolvidos para julgar se uma conduta é ilícita ou não, tendo em vista os efeitos previstos no art. 20. Assim, não basta que uma conduta praticada pelo agente econômico esteja expressamente prevista no rol do art. 21: deve a mesma se enquadrar ainda na hipótese do art. 20 para ser considerada prejudicial à ordem econômica.

Será relevante, portanto, na análise das atitudes já narradas por parte das montadoras, observar se há enquadramento no teor do art. 20 da Lei 8.884/94. Assim, importante verificarmos o disposto em cada inciso dessa norma.

O primeiro inciso refere-se a “limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa”. Sobre esse ponto, assim dispõe a Professora Paula Forgioni:

“Assim, qualquer ato praticado por um agente econômico, individualmente, ainda que não seja detentor de posição dominante no mercado, poderá ser considerado ilícito se, de algum modo, prejudicar a livre concorrência ou a livre-iniciativa *em prática dissociada de sua vantagem competitiva*” (FORGIONI, 2005, p. 275 – g.n.).

O registro de desenho industrial é decorrente do trabalho de pesquisa e desenvolvimento praticado por seu titular. É este quem investe na criação de um novo *design* para seu produto, buscando justamente uma vantagem competitiva sobre seus concorrentes. Nessa ótica, a utilização dos privilégios de desenho industrial, inclusive em relação à proibição de fabricação e comercialização por terceiros não autorizados, configura, a nosso ver, exercício regular de direito previsto na Lei 9.279/96 e uso de vantagem competitiva

obtida licitamente. Não se enquadra, portanto, em ofensa ao art. 20, I, da Lei 8.884/94, pois se trata de ato decorrente da maior eficiência gerada pelas montadoras, que investiram em P&D e obtiveram vantagem lícita sobre seus concorrentes.

Em relação ao inciso II, “dominar mercado relevante de bens ou serviços”, devemos destacar o conteúdo do § 1.º desse mesmo artigo. Qualquer ganho de mercado oriundo da utilização de privilégios de desenho industrial estará calcado em uma maior eficiência do agente, pois este, como já destacado na análise do inciso I, investiu em P&D para obter o registro. Assim, a eventual conquista de mercado por parte das montadoras, nas condições narradas, não caracteriza o ilícito referente à dominação de mercado relevante de bens ou serviços, uma vez que se dá em função de processo natural fundado em sua atuação mais eficiente.

O Professor Robert Bork dispõe claramente sobre esse tipo de hipótese:

“Tamanho é alcançado, obviamente, através de crescimento interno, predação ou fusão. Este livro alegou que nenhum tamanho da empresa criado por meio de crescimento interno deveria ser atacado pela legislação antitruste. A razão, é claro, é que a obtenção de um grande porte pelo crescimento interno, mesmo se o resultado for monopólio ou participação em um oligopólio, demonstra eficiência superior sobre o alcance mantido pelo mercado”⁴ (BORK, 1993, p. 430 – tradução livre).

No mesmo sentido, o Professor João Bosco Leopoldino da Fonseca afirma:

“Não se pode punir a empresa que passou a ter posição dominante no mercado em razão de sua maior eficiência, *a menos que ocorra abuso dessa posição*” (LEOPOLDINO DA FONSECA, 2007, p. 169 – g.n.).

4 Texto original: “Size is achieved, of course, by internal growth, predation or merger. This book argued that no firm size created by internal growth should be attacked by antitrust. The reason, of course, is that the achievement of large size by internal growth, whether the result is monopoly or membership in an oligopoly, demonstrates superior efficiency over the range of the market held.”

Parece-nos, portanto, que a conduta das montadoras também não se enquadra no ilícito previsto no art. 20, II. Entretanto, a noção de abuso, destacada nas palavras do Professor João Bosco, será de suma importância para analisarmos os incisos III e IV seguintes.

O inciso III do art. 20 fala em “aumentar arbitrariamente os lucros”. Já o inciso IV indica “exercer de forma abusiva posição dominante”. O primeiro dispositivo apresenta um conteúdo marcadamente destinado ao consumidor, uma vez que será ele imediatamente afetado por um aumento arbitrário de lucros por parte de uma empresa, mesmo que tal fato prejudique também outros concorrentes.

Cabe destacar, nesse ponto, que a Defesa da Concorrência se preocupa com a proteção do consumidor dentro do funcionamento de uma economia de mercado, uma vez que aquele é peça integrante e fundamental para o funcionamento desta. O art. 170, V, da CR/88 inclusive elenca a defesa do consumidor como um dos princípios da ordem econômica. Dessa forma, absolutamente pertinente com a Defesa da Concorrência o dispositivo do art. 20, III.

Em relação ao inciso IV, temos que a legislação nacional não proíbe a existência de posição dominante, mas sim seu abuso.⁵ Entretanto, a definição e configuração desse abuso no caso concreto não são tarefas necessariamente simples. Visando clarear esses conceitos, mais uma vez recorreremos à Professora Paula Forgioni:

“Se, entre nós, a posição dominante não é vedada em si, como coloca o § 1.º do art. 20, por óbvio, nem todo o ato praticado por uma empresa em posição dominante será considerado ilícito pela Lei Antitruste. Entretanto, a linha que separa o abuso de posição dominante de seu exercício normal é muito tênue, e não há notícias na lei de seu traço, podendo ser vivificada somente se considerados os efeitos anticoncorrenciais da prática analisada.

5 “A Constituição Federal vigente estabelece a diretriz de que ‘a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação de mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros’. Vê-se, portanto, que o poder econômico é tido como um dado estrutural da própria ordem econômica, a qual incrimina somente o abuso, deixando espaço para o exercício de tal poder de forma regular, desde que observados os ditames dessa mesma ordem econômica” (BRUNA, Sérgio Varella. *O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício*, São Paulo: RT, 2001, p. 129).

O parâmetro que devemos colocar, então, toca ao ditame constitucional da proteção à livre-iniciativa e à livre concorrência. *Todo abuso de posição dominante implica restrição à livre-iniciativa e à livre concorrência, salvo o caso de aumento arbitrário de lucros. Em resumo: só podemos dizer que um agente econômico abusou da posição dominante que detinha se prejudicou a livre concorrência ou a livre-iniciativa ou aumentou arbitrariamente seus lucros. Caso contrário, trata-se de um ato que não há de ser sancionado pela Lei Antitruste*” (FORGIONI, 2005, p. 276-277).

Dessa forma, para enquadramento do disposto no inciso IV, a professora entende que haverá um necessário desdobramento de efeitos da conduta em relação também ao inciso I (lesão à livre concorrência ou à livre-iniciativa) ou ao inciso III (aumento arbitrário dos lucros). Uma afastada, no caso ora estudado das montadoras e fabricantes independentes de peças, a ocorrência do inciso I, tendo em vista que se trata de restrição decorrente de vantagem competitiva prevista em lei, resta-nos verificar se há a configuração do inciso III, o que necessariamente implicaria também a hipótese do inciso IV. Em caso negativo, a conduta não será anticoncorrencial.

O Professor José Tavares Araújo Júnior aponta, no mercado norte-americano de autopeças, uma considerável diferença de preços entre as peças originais (produzidas pelas montadoras) e as congêneres (produzidas pelos fabricantes independentes de autopeças):

“Um estudo realizado pela Alliance of American Insumers em 1999 revelou que o preço médio das autopeças originais era cerca de 60% mais elevado do que as congêneres produzidas pelas FIAPs” (ARAÚJO JÚNIOR, 2006, p. 7).

Evidente que um estudo conclusivo dessa natureza no mercado brasileiro, a fim de subsidiar o entendimento para verificar se a restrição praticada pelas montadoras é de fato ilícita aos olhos do art. 20, III e IV, da Lei 8.884/94, é de extrema complexidade. Não pretende este breve estudo, obviamente, produzir um julgamento definitivo sobre a questão, uma vez que isso exigirá uma profunda análise técnica e coleta de dados. Tal tarefa caberá ao CADE e, eventualmente, ao Judiciário.

No caso específico do mercado de autopeças de reposição, eventual ilicitude comprovada nos termos do art. 20, III e IV, da Lei 8.884/94 pode gerar danos consideráveis, especialmente se analisarmos o grau de substituíbilidade dos produtos em questão. Uma vez que o *design*, por exemplo, de um

farol, é projetado para ser utilizado com um determinado modelo de veículo, o consumidor, no caso da compra de uma peça de reposição, naturalmente buscará um produto de desenho idêntico, visando manter o padrão de seu carro. O farol desenhado para um automóvel Palio, nesse sentido, não possui substitutos, pois o consumidor não irá procurar um farol de Gol ou Corsa, uma vez que estes são desenhados de forma absolutamente distinta (sem ainda considerar limitações de natureza técnica, como o encaixe). A isso devemos somar o fato de que o registro de desenho industrial configura uma barreira à entrada, uma vez que impede a fabricação e venda de produto que incorpore aquele *design* protegido por terceiros não autorizados pelo titular.

Dentro dessa ótica, assim argumenta a Anfape:

“Além disso, o mesmo argumento (havendo competição no mercado primário, não há que se preocupar com o mercado secundário) desconsidera também o fato de que o automóvel é um produto durável, ficando o consumidor ‘preso’ à aquisição das respectivas autopeças. Trata-se do efeito *lock in*, amplamente reconhecido pela literatura antitruste. O ex-Conselheiro do CADE Ronaldo Porto Macedo Júnior, em seu voto no caso *Power-Tech/MATEC*, utilizou o conceito de *lock in* como ‘fato do usuário ao comprar seu equipamento ser obrigado a incorrer nos custos de manutenção do mesmo, qualquer que estes sejam, já que não haverá como substituir o equipamento devido a seu elevado custo’. Diz-se que ‘a empresa praticante da conduta restritiva vai auferir lucros monopolistas durante todo o período em que houver viabilidade econômica na manutenção do produto, isto é, enquanto os gastos com manutenção não forem elevados o suficiente para motivar a troca por um novo produto’. No caso do setor automobilístico, com o *lock in*, as Representadas auferirão lucros monopolistas no mercado secundário durante toda a vida útil do veículo”.⁶

Um baixo grau de substituíbilidade do produto em questão, somado à barreira descrita, pode configurar um cenário propício ao abuso. Entendemos, dessa forma, que há indícios que justifiquem a investigação, por parte do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC, especialmente a alegada diferença substancial de preços entre a peça original e a congênere de qualidade semelhante. Portanto, há a possibilidade, em tese, do enquadramento da conduta praticada pelas montadoras nos incisos III e IV do art. 20

6 Trecho da representação submetida pela Anfape à SDE.

da Lei 8.884/94, o que configuraria sua ilicitude no âmbito da concorrência. A definição quanto a esse julgamento dependerá, como já destacado, dos dados coletados no ambiente fático envolvido pela atuação das montadoras e dos fabricantes independentes de autopeças.

IV – Conclusão

Este trabalho procurou analisar brevemente a conduta praticada pelas montadoras de veículos, ao impedir os fabricantes independentes de autopeças de reproduzir *design* protegido por desenho industrial.

Deve-se ter em mente que restringir a concorrência é da própria natureza dos privilégios de Propriedade Industrial, inclusive os desenhos industriais. Trata-se de prerrogativas concedidas aos titulares que se justificam pela expectativa de ganho futuro coletivo derivado da tecnologia gerada e revelada à sociedade. As patentes e o registro de desenho industrial, por exemplo, necessariamente cairão em domínio público em algum momento, uma vez que o prazo de duração desses privilégios é limitado pela Lei 9.279/96.

Ainda mais: a concessão dos privilégios deverá ser feita tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.⁷

O registro de desenho industrial, portanto, é propriedade que deve ser utilizada tendo em vista sua função social, não sendo permitido um uso abusivo por parte de seu titular. A função social da propriedade encontra-se expressamente prevista no art. 5.º, XXIII, da CR/88, sendo também elevada à categoria de princípio da ordem econômica, conforme art. 170, III, da Carta Magna.

A questão que ora se analisa parece-nos necessariamente direcionada a esse foco: o uso e o abuso de um direito individual.

Neste ponto, imprescindível apresentar o conceito de abuso de poder econômico, nos dizeres do Professor Sérgio Varella Bruna:

“Em vista do até aqui exposto, tem-se por abuso do poder econômico o exercício, por parte de titular de posição dominante, de atividade empresarial contrariamente à sua função social, de forma a proporcionar-lhe, mediante restrição à liberdade de iniciativa e à livre concorrência, apropriação (efetiva ou potencial) da parcela da renda

7 Art. 5.º, XXIX, da CR/88.

social superior àquela que legitimamente lhe caberia em regime de normalidade concorrencial, não sendo abusiva a restrição quando ela se justifique por razões de eficiência econômica, não tendo sido excedidos os meios estritamente necessários à obtenção de tal eficiência, e quando a prática não represente indevida violação de outros valores maiores (econômicos ou não) da ordem jurídica” (BRUNA, 2001, p. 177-178).

Caso consideremos a conduta das montadoras apenas sob o ponto de vista da Lei 9.279/96 e dos privilégios de desenho industrial, parece-nos que se trata de exercício regular de direito, partindo do pressuposto, como já dito, que a concessão do registro foi feita de maneira regular. Dessa forma, seria possível impedir a atuação dos fabricantes independentes de autopeças, inclusive com a busca e apreensão de peças, pois a produção ou venda de material protegido por desenho industrial, sem o consentimento do titular, configura ofensa aos artigos 109 e 42 da Lei 9.279/96.

Caso as montadoras realizem essa prática, que, a nosso ver, não se constitui por si só em um ilícito, e mantenham a produção em quantidade e preços razoáveis para atender ao mercado consumidor, não nos parece que haveria sequer infração à ordem econômica. As montadoras poderiam perceber maiores ganhos pelo aumento da escala de produção, uma vez que o registro de desenho industrial constitui uma poderosa barreira à entrada.

Contudo, as condições mudam sensivelmente no caso de haver aumento exagerado de preços baseado na mesma prerrogativa de exclusividade oriunda do registro de desenho industrial. Nesse caso, poderíamos estar diante de conduta prevista nos incisos III e IV do art. 20 da Lei 8.884/94. Tratar-se-ia de atitude lícita, quando isoladamente consideradas as relações entre montadoras e fabricantes independentes, uma vez que os primeiros estariam acobertados pela Lei 9.279/96, mas ilícita quando a contextualizamos no âmbito da Defesa da Concorrência. Nesse último caso, deve-se analisar a relação das montadoras com a coletividade, titular dos bens protegidos pela Lei 8.884/94, que poderia ser prejudicada pelo exercício abusivo de um direito legalmente reconhecido.

O papel do CADE nesse cenário, na qualidade de autoridade dotada de poder para atuar na Defesa da Concorrência, é bem apontado pelo Professor Sérgio Varella Bruna:

“Com efeito, a atividade *antitruste* do Estado visa justamente à preservação da livre concorrência e, conseqüentemente, da livre-ini-

ciativa. Não se trata, pois, de restringir a liberdade daquele que abusa de seu poder econômico, já que ninguém tem liberdade para abusar. Em caso de abuso, a atividade do agente econômico terá ido além dos limites de suas liberdades. Vê-se que não há restrição de liberdade, mas sim restauração da liberdade dos demais agentes do mercado, violada pelos atos abusivos” (BRUNA, 2001, p. 137).

Eventualmente configurada a ilicitude, entendemos que seria cabível a aplicação das penas previstas nos arts. 23 e 24 da Lei 8.884/94:

“Art. 23. A prática de infração da ordem econômica sujeita os responsáveis às seguintes penas:

I – no caso de empresa, multa de um a trinta por cento do valor do faturamento bruto no seu último exercício, excluídos os impostos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando quantificável;

II – no caso de administrador, direta ou indiretamente responsável pela infração cometida por empresa, multa de dez a cinquenta por cento do valor daquela aplicável à empresa, de responsabilidade pessoal e exclusiva ao administrador;

III – no caso das demais pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como quaisquer associações de entidades ou pessoas constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, que não exerçam atividade empresarial, não sendo possível utilizar-se o critério do valor do faturamento bruto, a multa será de 6.000 (seis mil) a 6.000.000 (seis milhões) de Unidades Fiscais de Referência (Ufir), ou padrão superveniente.

Parágrafo único. Em caso de reincidência, as multas cominadas serão aplicadas em dobro.

Art. 24. Sem prejuízo das penas cominadas no artigo anterior, quando assim o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, isolada ou cumulativamente:

I – a publicação, em meia página e às expensas do infrator, em jornal indicado na decisão, de extrato da decisão condenatória, por dois dias seguidos, de uma a três semanas consecutivas;

II – a proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e participar de licitação tendo por objeto aquisições, alienações,

realização de obras e serviços, concessão de serviços públicos, junto à Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, bem como entidades da administração indireta, por prazo não inferior a cinco anos;

III – a inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor;

IV – a recomendação aos órgãos públicos competentes para que:

a) seja concedida licença compulsória de patentes de titularidade do infrator;

b) não seja concedido ao infrator parcelamento de tributos federais por ele devidos ou para que sejam cancelados, no todo ou em parte, incentivos fiscais ou subsídios públicos;

V – a cisão de sociedade, transferência de controle societário, venda de ativos, cessação parcial de atividade, ou qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica”.

Interessante notar que a aplicação das penalidades não implicaria a perda do registro de desenho industrial, por falta de previsão legal que permita isso. Mesmo a recomendação de licença compulsória, que consiste no licenciamento obrigatório de um direito de propriedade industrial, mediante remuneração que é arbitrada pelo ente estatal competente, prevista no art. 24, IV, alínea *a*, descrito acima, seria inaplicável no presente caso, pois o dispositivo só a prevê para patentes. Mesmo na Lei 9.279/96, o licenciamento compulsório também só é permitido para patentes, nada dispondo quanto a essa possibilidade para desenho industrial.

A ferramenta do licenciamento compulsório seria de grande valia em uma situação como a analisada no presente trabalho, caso ficasse configurada a hipótese do art. 20, III e IV, da Lei 8.884/94, pois se trata de instrumento direcionado a coibir o exercício abusivo dos privilégios de patente, conforme art. 68 da Lei 9.279/96:

“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.

§ 1.º 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 patentado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II – a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado” (g.n.).

Cabe destacar que o acordo TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), documento internacional que faz parte dos atos constitutivos da Organização Mundial do Comércio – OMC e que tem por objetivo definir padrões mínimos no campo da Propriedade Intelectual (gênero do qual a Propriedade Industrial é espécie), prevê a possibilidade de inclusão na legislação nacional de ferramentas para coibir o abuso de direitos de Propriedade Intelectual:

“Artigo 40

1. Os membros concordam que algumas práticas de licenciamento ou condições pertencentes aos direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem ter efeitos adversos no comércio e podem impedir a transferência e disseminação de tecnologia.

2. Nada neste Acordo pode impedir os Membros de *especificar em suas legislações práticas de licenciamento ou condições que podem em casos particulares constituir um abuso de direitos de propriedade intelectual tendo um efeito adverso na concorrência no mercado relevante*. Como fornecido acima, um Membro pode adotar, coerentemente com outras condições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, as quais podem incluir, por exemplo, condições exclusivas de devolução de privilégio, condições que evitem disputas referentes à validade e licenciamento compulsório, na luz das leis e regulamentos relevantes daquele Membro” (tradução livre – g.n.).⁸

8 Texto original: “Article 40

1. Members agree that some licensing practices or conditions pertaining to intellectual property rights which restrain competition may have adverse effects on trade and may impede the transfer and dissemination of technology.

2. Nothing in this Agreement shall prevent Members from specifying in their legislation licensing practices or conditions that may in particular cases constitute an

Dessa forma, é lícita a previsão na legislação de uma ferramenta para combater o uso abusivo do direito de Propriedade Intelectual. Entretanto, como demonstrado, a lei brasileira é omissa no que diz respeito ao desenho industrial, limitando a previsão de licenciamento compulsório à patente, o que não é o caso aqui tratado.

Dessa forma, caso houvesse previsão legal semelhante para a questão do desenho industrial, e sendo de fato provado o abuso, os fabricantes independentes poderiam pleitear o licenciamento compulsório, o que provavelmente desestimularia a conduta abusiva por parte das montadoras. Contudo, como já dito, não há dispositivo legal que possibilite implementar tal ferramenta, ficando aqui a sugestão para alterações de ordem legislativa nesse campo.

Por fim, entendemos que o ponto mais relevante do presente trabalho foi tentar demonstrar que, no campo da Defesa da Concorrência, não basta o mero exercício de direito individual, mas sim a ausência de abuso para que a conduta não esteja sujeita às sanções previstas na Lei 8.884/94. Importante destacar novamente os ensinamentos do Professor Sérgio Varella Bruna:

“O poder econômico é admitido como um dado estrutural, mas reclama a prudente atividade estatal de controle, mediante repressão aos abusos em seu exercício, já que ‘todo o poder tende à concentração, seja qual for a sociedade em que se exerça’.

Destarte, o exercício do poder econômico será legítimo quando não conflite com os valores maiores dessa ordem econômica e com os objetivos sociais por ela visados. Isso equivale a dizer que não se admite o exercício de poder econômico que represente entrave ao desenvolvimento social e à marcha dos fatores sociais com vistas à consecução dos ideais de justiça social. De acordo com o ensinamento já transcrito, em hipótese de conflito, os interesses coletivos devem prevalecer sobre os individuais” (BRUNA, 2001, p. 146-147 – g.n.).

No caso analisado, o estudo intertextual do Direito da Concorrência e da Propriedade Industrial mostra-se desafiador, pois trabalha, a um só tempo,

abuse of intellectual property rights having an adverse effect on competition in the relevant market. As provided above, a Member may adopt, consistently with the other provisions of this Agreement, appropriate measures to prevent or control such practices, which may include for example exclusive grantback conditions, conditions preventing challenges to validity and coercive package licensing, in the light of the relevant laws and regulations of that Member.”

com enfoques de natureza pública e privada, coletiva e individual, sobre o mesmo ponto:

“A compreensão concorrencial do direito industrial torna tudo mais simples. Amplia e torna pública a disciplina exatamente porque tira o foco dos requisitos para concessão e centra-se na disciplina do abuso de direito. A patente, como qualquer situação de poder no mercado, pode gerar abusos, que devem ser coibidos. O direito industrial passa, então, a incluir nesse aspecto uma disciplina específica de abuso de poder” (SALOMÃO FILHO, 2003, p. 138-139).

Portanto, devemos analisar esse tipo de situação, como a referente às montadoras e aos fabricantes independentes de autopeças, também do ponto de vista macrojurídico e macroeconômico, pois, como já dito e expresso no parágrafo único do art. 1.º da Lei de Defesa da Concorrência, a coletividade é a titular dos bens jurídicos que buscamos proteger nessa seara.

Bibliografia

- ARAÚJO JÚNIOR, José Tavares. *Restrições verticais no mercado brasileiro de autopeças: impactos anticompetitivos* (parecer). Rio de Janeiro, 2006.
- BORK, Robert H. *The antitrust paradox: a policy at war with itself*. New York: Free Press, 1993.
- BRUNA, Sérgio Varella. *O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício*. São Paulo: RT, 2001.
- CUNHA, Frederico Carlos da. *A proteção legal do design: propriedade industrial*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.
- FORGIONI, Paula A. *Os fundamentos do antitruste*. 2. ed. São Paulo: RT, 2005.
- GUIMARÃES, Susana Serrão. *Proteção legal do design*. São Paulo: Limiar, 2005.
- LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco. *Lei de Proteção da Concorrência: comentários à legislação antitruste*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
- SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito concorrencial: as condutas*. São Paulo: Malheiros, 2003.