

LICENÇA OBRIGATÓRIA COMO INSTRUMENTO DE COMBATE AO ABUSO DE POSIÇÃO DOMINANTE

Luiz Guilherme de Andrade Vieira Loureiro

INTRODUÇÃO; PARTE I. O DIREITO DAS PATENTES E OS LIMITES AO EXERCÍCIO ABUSIVO DO PRIVILÉGIO; CAPÍTULO 1. O APARENTE CONFLITO ENTRE O DIREITO DO INVENTOR E AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS; 1. Generalidades; 2. Conceito tradicional de propriedade industrial; 3. Conceito e natureza de propriedade industrial no direito contemporâneo ; CAPÍTULO 2. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE E LICENÇAS OBRIGATÓRIAS; 1. Os direitos conferidos ao inventor; 2. Relatividade do direito de exclusividade; 3. A função da licença compulsória; 4. Características da licença compulsória; 5. Críticas ao regime de licença compulsória; PARTE II. LICENÇAS COMPULSÓRIAS POR ABUSO DE POSIÇÃO DOMINANTE; CAPÍTULO 1. DIREITOS INDUSTRIAIS E CONCORRÊNCIA; 1. O abuso de posição dominante; 2. Propriedade industrial e concorrência: principais abusos; 2.1. Atos relativos à aquisição de patentes; 2.2. Atos relativos à utilização de patentes. ; 2.3. Atos relativos aos contratos de licença ; CAPÍTULO 2. LIÇÕES DO DIREITO COMPARADO; CONCLUSÃO

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, temos assistido a um acelerado processo de mudança da propriedade industrial no mundo. Por um lado, o direito teve que apresentar respostas a novos e complexos problemas suscitados pelo surgimento de novas tecnologias, na área da micro-eletrônica, da informática e da biotecnologia. Por outro lado, a expansão da economia internacional revelou velhos problemas sob novas roupagens, como por exemplo a contrafação e o exercício abusivo da patente.

Pressionados pelos países desenvolvidos no âmbito da Organização Mundial do Comércio e por promessas de retaliação comercial por parte dos EUA, os países em desenvolvimento se viram forçados a mudar suas leis sobre propriedade industrial, que seguiram o modelo adotado no Acordo sobre aspectos de propriedade intelectual relacionados ao comércio (Acordo TRIPS), subscrito como parte integrante da Rodada Uruguaí da OMC.

O presente trabalho se centrará em um dos aspectos do direito de patentes de invenção, cuja regulação no Acordo TRIPS e na Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996 mostra-se extremamente importante para o combate a práticas atentatórias da livre concorrência: a licença compulsória ou obrigatória.

As licenças compulsórias são autorizações que o Estado (por via administrativa ou judicial) concede para o uso de uma invenção patenteada por uma pessoa distinta de seu titular, sem o consentimento deste último. Ainda que não constituam um instrumento novo, as licenças compulsórias recobram uma particular relevância na atual reforma do sistema de patentes, na medida em que permite estabelecer limites flexíveis, adaptáveis às circunstâncias, para o exercício dos direitos exclusivos do titular da patente; evitando, assim, que tal direito seja utilizado de forma contrária à ordem econômica e social.

Para tanto, o trabalho se dividirá em três partes. Na primeira parte estudaremos, de forma sucinta, o conceito de patente e os limites ao seu exercício. Na segunda parte, analisaremos o uso da licença compulsória como instrumento eficaz para o combate às condutas atentatórias da concorrência. A terceira parte consistirá na conclusão. Procuraremos apresentar ao leitor elementos de direito comparado, assim como a doutrina e a jurisprudência específica sobre o tema.

PARTE I. O DIREITO DAS PATENTES E OS LIMITES AO EXERCÍCIO ABUSIVO DO PRIVILÉGIO

CAPÍTULO 1. O APARENTE CONFLITO ENTRE O DIREITO DO INVENTOR E AS LICENÇAS OBRIGATÓRIAS

1. Generalidades

Para o estudo do instrumento da licença compulsória é preciso partir antes da análise do sistema de patentes e dos “direitos de propriedade” do inventor.

Diversas teorias foram elaboradas para justificar a concessão de patentes. Uma das mais difundidas é a que sustenta que a concessão dos monopólios temporários é necessária para que o inventor recupere os gastos com a investigação e recebe um incentivo pelo aporte tecnológico que traz à sociedade.

Os fundamentos e efeitos do sistema de patentes foram, durante muito tempo, objeto de um intenso e inconcluso debate. O próprio direito de patentes incorpora mecanismos para limitar o uso abusivo dos direitos monopolísticos e, com isso, os efeitos negativos que o exercício de direitos absolutos poderiam ter sobre a inovação e a transferência de tecnologia, assim como sobre o acesso dos consumidores a produtos protegidos.

O sistema de proteção das invenções por patentes, repousa – como ensina Salamolard – na idéia de que apesar dos inconvenientes que este siste-

ma implica, a sociedade é beneficiada¹. Para que seja garantido o interesse público, o inventor deve cumprir determinados encargos, sob pena de perder a patente ou ver-se exposto a ter que outorgar licenças compulsórias. Entre as sanções previstas ao titular que abusa do direito de patente, a licença obrigatória é a menos grave.

Desta forma, busca-se um equilíbrio entre o direito individual (do inventor) e o direito da sociedade. O primeiro é remunerado pelo aporte tecnológico que propicia, enquanto o grupo social é beneficiado pelo avanço tecnológico e pelo abastecimento do mercado com produtos e serviços de melhor qualidade.

Entretanto, atuando o titular da patente de forma abusiva, contrariando dessa forma o interesse público, pode o Estado atuar e, por motivos superiores, retirar do titular o direito de impedir que terceiros explorem a sua invenção. Considerando que o inventor goza de um privilégio concedido pelo próprio Estado, é aceitável que o este tenha o poder de intervir para restabelecer um equilíbrio alterado pelo titular da patente, em prol do interesse geral.

A licença obrigatória, portanto, é um sacrifício menor que o sistema patentário impõe ao titular do privilégio, uma vez que não há uma verdadeira expropriação, mas uma outorga obrigatória do direito, para que outros possam explorar a invenção. O titular da patente, embora não possa se opor ao uso de sua invenção por terceiros, tem direito à receber uma retribuição pecuniária em virtude da licença compulsória.

2. Conceito tradicional de propriedade industrial

A concepção clássica considerava o direito do inventor sobre sua criação intelectual como uma espécie de direito natural que a lei simplesmente regulamentava. A declaração da Conferência Internacional de Paris de 1878, precursora da Convenção da União de Paris de 1883, assinalou que “o direito dos inventores e criadores industriais sobre seu trabalho é um direito de propriedade: o direito civil não o cria, apenas o regula”.

Nesta mesma linha, Plaisant assinalava que a principal justificação teórica do direito do invento ou, em geral, do criador na esfera industrial, apóia-se no princípio de que a missão da lei é procurar a manifestação mais ampla possível da personalidade humana².

A doutrina moderna se divide em duas correntes principais, no que tange à natureza jurídica do direito do inventor sobre sua criação: uma que

¹ Salamolard. J.M, La licence obligatoire en matière de brevets d'invention, Librairie Droz, Genebra, 1978, p. 215.

² Plaisant, M., De la protection internationale de la propriété industrielle, p. 10.

nega se tratar de um direito de propriedade e outra que o considera como um tipo de propriedade sobre bens incorporais.

Seguem a primeira corrente, doutrinadores como Passarelli, Barassi, Santoro e Mazeaud. Os irmãos Mazeaud consideravam que as propriedades literárias, artísticas, etc., não constituíam, apesar do nome, direitos de propriedade, mas sim direitos pertencentes a uma classe especial, que não são nem direitos reais e nem direitos pessoais³. Também Passarelli considerava que as obras do intelecto tinham uma natureza radicalmente distinta dos direitos reais.

Por outro lado, consideram que os direitos do inventor se enquadram no conceito de propriedade de bens incorpóreos, Boulanger, Planiol e Ripert, na doutrina francesa; o italiano Messineo e os espanhóis Puig Brutal e Gómez Segade. Para Messineo, por exemplo, a propriedade de bens imateriais é propriedade imobiliária, mas a disciplina jurídica dos bens imateriais se aparta notavelmente da dos bens móveis comuns; portanto, não se pode aplicar aqui mais que uma mínima parte de sua regulação⁴.

Com efeito, em matéria de invenções a “propriedade” possui atributos diferentes daquela inerente aos bens móveis ou imóveis (corpóreos). O termo “propriedade intelectual”, portanto, se deve mais à tradição e à comodidade verbal do que à semelhança com a idéia de domínio no sentido romanista e adotado pelos códigos civis.

3. Conceito e natureza de propriedade industrial no direito contemporâneo

A Constituição de 1988 erige a propriedade industrial como um direito fundamental da pessoa humana, ao estabelecer que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros sinais distintivos, tendo em vista o interesse social ou o desenvolvimento tecnológico ou econômico do país”. Cumpre observar que a Constituição utiliza o termo “privilégio” e não “propriedade”, ao referir-se à patente e outros direitos de propriedade industrial.

A jurisprudência americana considera que a patente é um “monopólio legal”, que deve ser exercido dentro de certos parâmetros. A obtenção ou compra de patentes não implica necessariamente um ato ilícito, mas quando unida a outros fatores como a criação de cartéis, a fixação de preços, as limi-

³ Mazeaud, Henry, Leon e Jean, *Leçons de Droit Civil – Obligations*, p. 1022.

⁴ Messineo, Francesco, *Manual de derecho civil y comercial*, p. 379.

tações na produção ou outras condutas contrárias à concorrência, é possível a limitação deste monopólio⁵.

Portanto, descartado o fundamento de propriedade absoluta, reconhece-se uma espécie de monopólio legal, cujos limites são impostos pelas barreiras demarcadas pela legislação antitruste. Nos EUA, os tribunais consideraram ilícitos os acordos para não utilização de patentes (144 U C 224, 1892); a regulação no contrato de licença de preço do preço de produtos finais não patenteados, ainda que incorporem algum elemento patentado (S.D.N.Y, 1948) e as cláusulas atadas nos contratos de licença (320 US 680, 1944).

Para determinada doutrina européia, os direitos de propriedade industrial constituem “direitos de clientela”. Os direitos de clientela se caracterizam por uma exclusividade, um monopólio. Eles constituem ao lado dos direitos pessoais e reais uma terceira categoria de direitos. Os direitos de propriedade industrial diferem dos direitos pessoais porque são oponíveis a todos. O titular da patente pode, com efeito, impedir qualquer pessoa de fabricar um produto protegido ou de utilizar o método coberto pela patente. Da mesma forma, o titular da marca pode se opor a que outra pessoa qualquer venha a utilizar o mesmo sinal para designar um produto similar⁶. Portanto, o direito de propriedade industrial é um direito erga omnes. No entanto, ele não se confunde com o direito real de propriedade porque têm uma existência relativamente breve: os direitos de propriedade industrial não são perpétuos.

Ainda segundo Roubier⁷, esta qualificação se deve à função desses direitos, partindo da idéia segundo a qual as prerrogativas desses direitos se realizavam sobre uma clientela. No entanto, Mousseron⁸ demonstrou, analisando o conteúdo desses direitos, que se tratava de “direitos de propriedade incorpórea”, noção que foi consagrada pela doutrina e jurisprudência estrangeiras.

Da mesma forma, os bens, segundo o nosso direito, só podem ser móveis ou imóveis. Optou o legislador nacional em considerar como bens móveis os direitos de propriedade industrial, aplicando-se a eles a regras cabíveis previstas no Código Civil no que se refere à sucessão, etc. Portanto, a patente, por exemplo, é um bem móvel incorpóreo que se diferencia, entretanto, da direito de propriedade tradicional.

⁵ Poli, I. “La patente de invención como instrumento monopólico en el derecho norteamericano”, *Revista del Derecho Industrial*, n. 1, 1979, p. 34.

⁶ Ou mesmo um produto ou serviço pertencente a outro domínio econômico, quando se tratar marca notória.

⁷ Ob. cit., t. 1, n. 22, p 98 e segs.

⁸ M. Mousseron, *Contribution à l’analyse objective du droit du breveté d’invention*, 1960, n. 247 e ss.

De qualquer forma, seja um direito natural, um monopólio legal ou um direito de propriedade sobre a invenção, não podemos deixar de considerar que se trata de um direito limitado, como o são, aliás, todos os outros direitos subjetivos. O Direito não admite o exercício abusivo de um direito, de forma a prejudicar a sociedade ou desviar-se dos objetivos legais e da boa-fé.

No caso da patente, o remédio mais eficaz contra tal exercício abusivo é a licença compulsória. As legislações de todos os países condicionam a manutenção do privilégio da patente ao cumprimento, pelo seu titular, de determinados encargos. Tal restrição não se afigura inconstitucional, uma vez que as constituições modernas sustentam que a propriedade deve observar sua função social. Não há conflito, portanto, entre o sistema de patentes e as licenças obrigatórias, que se fundam no interesse maior da sociedade.

CAPÍTULO 2. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE E LICENÇAS OBRIGATÓRIAS

1. Os direitos conferidos ao inventor

A patente confere a seu titular um direito exclusivo de exploração da invenção que, no direito brasileiro é de vinte anos, a partir da data do depósito do pedido (art. 40 da Lei 9.279/96). A extensão da proteção pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Assim, podemos concluir que o direito de exploração exclusivo do inventor ou seu sucessor poderá ser exercido apenas com relação à invenção reivindicada. O que não foi reivindicado não pode ser objeto do monopólio conferido pela patente.

A reivindicação é que determina a invenção patenteada e ela deve ser interpretada com base na descrição dessa invenção e com a ajuda dos desenhos, se for necessário. Conseqüentemente, o primeiro passo a ser dado para a determinação da invenção protegida é o estudo do relatório descritivo, que permitirá a compreensão dos seus elementos constitutivos considerados quanto à sua forma, aplicação e função.

No que se refere ao alcance territorial, os efeitos da patente vigoram sobre todo o território nacional. O titular da patente, pode, portanto, impedir que um terceiro explore sua invenção em qualquer estado brasileiro. No entanto, a patente é um direito divisível. Nada impede que o titular da patente conceda licenças exclusivas de uso para partes distintas do território nacional para diferentes licenciados.

O direito ao uso da invenção é exclusivo. A patente confere ao seu titular o direito de impedir que terceiros explorem a invenção sem o seu consentimento. A lei enumera os atos que podem constituir uma indevida explo-

ração da patente: a produção, o uso, a exposição para venda, a venda e a importação de objetos da invenção. O rol do art. 42 da lei brasileira é meramente enunciativo, mesmo porque, diante da complexidade das relações industriais e comerciais modernas, seria difícil ao legislador prever todos os atos que podem significar uma exploração ilícita da invenção (por exemplo a locação, o leasing do produto patentado, etc.).

2. Relatividade do direito de exclusividade

Conforme já foi salientado, o direito de patente não é absoluto e sem controle. A lei prevê que pode estar submetido a diversas restrições. Em princípio os direitos conferidos pela patente são oponíveis contra todos, ou seja, o seu titular pode impedir qualquer pessoa de fabricar ou explorar um produto protegido, durante o tempo em que a patente estiver em vigor.

No entanto, o art. 43 da Lei n. 9.279/96 estabelece alguns limites ao exercício desse direito e que levam em consideração a natureza do ato, de ínfimo ou nenhum conteúdo econômico, ou necessário para um uso farmacêutico extremamente limitado. Esses mesmos limites são praticados no direito comparado⁹.

Com efeito, não pode o titular da patente se opor contra os atos praticados por terceiros no âmbito privado, familiar e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente.

Assim, pode, por exemplo, uma pessoa não-autorizada construir um instrumento patentado para utilização doméstica. No entanto, se ele produzir vários instrumentos e distribuir pela vizinhança, estaria configurada a violação dos direitos conferidos pela patente.

Também foge ao âmbito de ação do titular da patente, o uso ou qualquer outro ato de exploração da invenção patenteada, desde que tenha finalidade experimental ou científica. Não há conotação econômica direta e expressiva nesse caso.

Da mesma forma, não pode o titular da patente impedir a preparação de medicamentos, com a condição de que seja executada por profissional habilitado, mediante prescrição médica e se refira a casos unitários, individuais.

Outros limites ao exercício dos direitos conferidos ao patenteado são representados pelo princípio do “esgotamento” do direito. Este princípio dis-

⁹ O art. 30 da lei francesa estabelece o direito do titular de impedir o uso da patente não alcança os atos ocorridos em um âmbito privado e com fins não comerciais, os atos realizados com fins experimentais e científicos, e as preparações de medicamentos esporádicos, mediante receita médica. Enfim, o conteúdo da norma é idêntico ao dispositivo contido na lei brasileira.

põe que o direito do titular da patente em impedir que terceiros explorem o seu objeto não se aplica aos produtos (patenteados ou originários diretamente de processos patenteados) introduzidos no mercado pelo próprio titular da patente ou com o seu consentimento.

Destarte, o direito do titular da patente sobre os produtos objetos da invenção não pode mais ser invocado após a comercialização desses bens, seja através da venda, locação, empréstimo, etc. A revenda desses produtos pelo comprador, por exemplo, não caracterizará ato de contrafação. Assim, o titular da patente, após a colocar o produto no mercado, ou consentir com a sua colocação, não pode mais controlar, com base na patente, os atos posteriores a esta comercialização. É evidente que ele pode estipular no contrato cláusulas que proíbam a revenda, mas a violação destas cláusulas não implica em infração ao direito da propriedade industrial e sim em infração contratual, regido pelo direito das obrigações.

Dentro das restrições ao direito de exclusividade podemos incluir toda a temática relativa ao regime de licenças obrigatórias. Não pode o titular da patente opor seu direito nos casos em que se impor a supremacia do interesse público. Assim, por exemplo, admite-se a restrição aos direitos do titular da patente por razões de ordem pública, interesse nacional, proteção da saúde pública e proteção da concorrência.

Não obstante, as licenças compulsórias constituem uma limitação de natureza distinta das acima descritas. As exceções aos direitos exclusivos são gerais, vale dizer, aplicam-se a todos os titulares de patentes e podem ser invocadas por qualquer terceiro. Elas se referem a um aspecto particular do direito de exclusividade e sua aplicação não requer autorização prévia do Estado.

As licenças compulsórias, ao contrário, respondem a características bem distintas. Elas requerem autorização prévia; são concedidas a uma pessoa física ou jurídica de maneira individual. Envolvem todos os direitos do patenteado e não apenas alguns deles; e não podem ser invocadas por qualquer terceiro.

3. A função da licença compulsória

A licença obrigatória tem por função evitar o mau uso ou o abuso da patente. Este monopólio pode ser exercido de modo a causar prejuízos ao conjunto da sociedade. Por tal motivo, todos os direitos nacionais que estabelecem a proteção do inventor pela patente, disciplinam também normas que concedem às autoridades administrativas e judiciárias o poder de impedir que o não-uso ou o uso indevido do monopólio possa causar danos à sociedade e ao Estado.

Desde o século passado, os Estados já se preocupavam com a questão da exploração da patente, mais exatamente se esta exploração dependia apenas da vontade do titular da patente ou não. Os Estados europeus adotavam princípio oposto ao dos EUA. As legislações europeias do séc. XIX geralmente impunham ao titular da patente a obrigação de explorar, sob pena de uma sanção muito rigorosa consistente na decadência da patente. A lei americana, ao contrário, não previa qualquer obrigação nesse sentido.

Por ocasião de sua adesão à União de Paris, os EUA empreenderam uma campanha para a retirada da decadência por falta de exploração da patente do texto da Convenção. Alegavam que não poderiam aplicar aos súditos unionistas uma medida mais severa do que aquela prevista para os cidadãos americanos e de países não-unionistas. Durante várias décadas os países europeus, notadamente a França, resistiram à essa idéia.

Nas Conferências de Roma (1886), de Bruxelas (1887-1900) e de Washington (1911) as tentativas de substituição da decadência por falta de exploração por outra sanção consistente na licença obrigatória foram rejeitadas pelos países europeus e o art. 5 da CUP não foi modificado. No entanto, na Conferência de Haia (1925), após uma longa campanha em favor da adoção do sistema de licença obrigatória em substituição à decadência da patente patrocinada pela Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual e pela Câmara de Comércio Internacional, foi aprovado um novo texto para o art. 5 da CUP, onde foi suprimido a alínea 2 (que existia desde a criação da União) em virtude do qual o patenteado estava submetido à obrigação de explorar sua patente. A Conferência de Londres (1934) manteve o sistema de Haia, que estabeleceu a licença obrigatória como sanção de base para a falta de exploração da patente.

Por ocasião das discussões no âmbito do GATT, relativas à conclusão do TRIPS, a licença não-voluntária também foi intensamente debatida. O art. 31 do TRIPS prevê apenas excepcionalmente o uso das licenças não voluntárias. Elas podem ser denominadas “licenças obrigatórias”, “licenças de pleno direito” ou “utilização por necessidade do poder público”.

Antes de tal utilização, em conformidade com a legislação nacional do Estado parte, o Acordo TRIPS impõe ao interessado o dever de se esforçar para obter a autorização do detentor do direito sobre uma base e dentro de um prazo comercialmente razoável. A liberação será concedida apenas em caso de situação nacional crítica ou outros casos de extrema urgência e, sob a reserva de que o detentor do direito seja avisado dentro do melhor prazo.

Assim, a licença compulsória é um instrumento que visa impedir danos à sociedade, em virtude do uso abusivo da patente. Penrose considera que a licença obrigatória das patentes em seu foro mais geral é o método pelo

qual o Estado conserva algum controle sobre a maneira como o possuidor de um privilégio de patente o utiliza¹⁰

4. Características da licença compulsória

Quando a licença compulsória for concedida, ela será não-exclusiva, inalienável e deverá servir antes de tudo para o provisãoamento do mercado interior do Estado Parte que o autorizou. O prazo da licença obrigatória poderá ser prolongado quando a situação assim o exigir. Em todo caso, qualquer decisão que a conceder poderá ser objeto de revisão judicial.

Assim, ao contrário da licença voluntária, a compulsória não é exclusiva. Os motivos de interesse público que determinam a outorga da licença compulsória não requerem, em princípio, a concessão de um benefício exclusivo para um terceiro. Seu tempo de duração deve ser fixado pela autoridade administrativa ou judicial, nele não intervindo a vontade das partes.

Finalmente, a licença compulsória não é passível de sub-licença ou cessão. Ainda que não se trate de um negócio *intuitu personae*, a concessão da licença leva em consideração critérios técnicos e econômicos. Como sustenta Gómez Segade, caso fosse possível a cessão seria impossível saber se o cessionário poderia explorar adequadamente a invenção, com o qual não se teria em conta o interesse público que justifica toda licença obrigatória¹¹. As cessões, portanto, seriam consideradas nulas.

5. Críticas ao regime de licença compulsória

Conforme vimos acima, a licença obrigatória foi objeto de polêmica por ocasião da Rodada Uruguai. Seus críticos alegam que tal instrumento implica em um desconhecimento do direito de propriedade dos inventores e que o sistema carece de eficácia.

Tais críticas não podem prevalecer. O Direito atual não admite a existência de direitos absolutos e todo e qualquer instituto legal deve observar a sua função social. Quanto à segunda crítica, Penrose, acertadamente, ensina que o remédio de um sistema obrigatório ineficaz não é aboli-lo e sim aperfeiçoá-lo. Ainda que pouco utilizadas, as licenças obrigatórias atuam como um mecanismo corretor do sistema de patentes e servem de dissuasão ao exercício abusivo do privilégio. É preciso, no entanto, que a legislação e a jurisprudência aperfeiçoem este instituto, que pode ser de suma importância para o combate a condutas contrárias à concorrência, em decorrência do uso abusivo da patente.

¹⁰ Penrose, E. La economía Del sistema internacional de patentes, p. 73.

¹¹ Gómez Segade, J.A, La protección jurídica de las invenciones y la industria químico-farmacêutica, p. 403.

PARTE II. LICENÇAS COMPULSÓRIAS POR ABUSO DE POSIÇÃO DOMINANTE

Na primeira parte do trabalho vimos que a concessão da patente pelo órgão governamental confere um direito de uso exclusivo da invenção por um prazo de vinte anos, segundo a legislação brasileira. Trata-se, portanto, de um “monopólio legal” admitido pelo Direito pelos benefícios que traz à sociedade. Ultrapassado o período de proteção, a invenção cai sob domínio público e pode ser utilizada livremente. Desta forma, a sociedade é beneficiada pelo aporte tecnológico e pela solução a problemas comuns representado pela invenção. Portanto, é essencial a exata descrição da invenção – no pedido da patente – para que esta posteriormente possa ser reproduzida por qualquer técnico no assunto.

Não obstante, há uma aparente contradição entre o sistema de propriedade industrial e o direito de concorrência, que deve ser compatibilizada a fim de favorecer a criação de valor agregado e o desenvolvimento tecnológico do país, sem prejuízo da livre concorrência e da proteção dos consumidores.

CAPÍTULO 1. DIREITOS INDUSTRIAIS E CONCORRÊNCIA

Ao se analisar o funcionamento do sistema de propriedade intelectual, observa-se sua relação com a liberdade de concorrência. Em um último exame, os direitos de propriedade industriais limitam a livre concorrência.

A princípio, o objetivo final perseguido pelo sistema de propriedade industrial não aponta para a formação de monopólio, mas não se pode negar que o direito de exclusividade que lhe é ínsito pode afetar a concorrência.

O elenco de direitos específicos de que goza o titular de um direito de propriedade industrial significa para seus competidores uma limitação correspondente à sua atividade¹².

O titular de uma patente goza de diversos direitos que limitam a livre concorrência no mercado, dentre os quais se inclui: a exclusividade de fabricação do produto ou utilização do processo de produção patenteado em todo o território nacional, pelo prazo de vinte anos; direito de comercialização exclusiva do produto; direito a conceder licenças exclusivas ou não, limitadas no tempo ou no espaço, podendo impor condições às quais se sujeitará a exploração da invenção por terceiro e regular em maior ou menor medida, a atividade produtiva e comercial deste; pode acumular patentes de forma a excluir o ingresso de competidores no mercado e, ao explorar o produto ou

¹² Carlos M. Correa e Salvador D. Bergel, ob. cit., p. 91.

processo de forma exclusiva pode fixar preços mais elevados do que aquele que surgiria em um mercado em situação de concorrência.

Não há dúvida, ainda, de que dependendo da importância estratégica do produto – tal como sucede com as invenções farmacêuticas ou tecnológicas – o titular da patente pode alcançar uma posição dominante no mercado correspondente e abusar desta situação em que não é ameaçada por concorrentes diretos ou potenciais.

O controle dos abusos poderá ser feito mediante a aplicação da lei sobre concorrência (Lei n. 8.884/94, no caso do Brasil) e/ou pela aplicação de instrumentos do próprio sistema de propriedade industrial, como é o caso da licença compulsória.

1. O abuso de posição dominante

Segundo a Lei n. 8.884/94, constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa – dentre outras condutas – dominar mercado relevante de bens e serviços e exercer de forma abusiva posição dominante. 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 (art. 20, par. 2, da Lei n. 8.884/94).

Nossa lei, portanto, sofreu influência americana, onde se proíbe a formação de posições dominantes, particularmente na forma de monopólio, assim como seu exercício, podendo inclusive ser imposta a dissolução das empresas correspondentes, independentemente dos prejuízos que tenham sofrido os consumidores e a economia em geral como consequência do exercício do poder de mercado resultante das posições dominantes. Já o direito comunitário considera lícitas as posições dominantes e seu exercício regular, reprimindo unicamente as condutas que, baseadas em tais condições, possam ser qualificadas como abusivas.

Pelo que se infere do art. , II e IV, da Lei n. 8.884/94, tanto o domínio de mercado relevante (ainda que não traga imediato prejuízo à concorrência e aos consumidores), como o seu exercício abusivo são consideradas condutas atentatórias da ordem econômica. O legislador pátrio levou em consideração que determinadas condutas anticompetitivas podem ser consequência de decisões unilaterais fundadas na posição adquirida em um mercado determinado.

Considera-se que a empresa encontra-se em uma posição dominante quando tem o poder de atuar independentemente, o que as coloca na posição de atuar sem ter em conta seus próprios competidores, compradores ou prove-

dores. Segundo Dubois¹³, “a posição dominante se define pelo poder de uma ou mais empresas, mediante a confiscação em seu proveito da influência sobre o mercado, de determinar sua conduta com toda independência, em suas relações verticais ou horizontais e de comportar-se de tal forma que a posição de independência econômica seja utilizada, conscientemente ou não, para conservar ou reforçar este poder”.

A jurisprudência e a doutrina elaboradas com base nas normas europeias expõem vários elementos indicativos da existência de posição dominante:

a) Numero de empresas que atuam no mercado relevante. Quando uma só empresa atua no mercado considerado, se configurará uma situação de posição dominante; mas nada impede que a presença de um número maior de empresas assegure que não exista tal situação.

b) Participação proporcional da empresa no mercado relevante. Este elemento é considerado importante pela jurisprudência europeia, que considera, em geral, que uma participação superior a 80 por si só é suficiente para indicar uma posição dominante. A lei brasileira é mais rigorosa e afirma que a posição dominante é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% do mercado relevante. O critério de participação proporcional no mercado apresenta as vantagens derivadas de sua simplicidade, quantificação e facilidade de prova.

c) Tamanho absoluto da empresa. O tamanho da empresa é considerado um fato significativo em razão do poder de mercado que poderia deter face ao maior acesso a recursos financeiros e sistema de distribuição, entre outras vantagens derivadas de sua magnitude absoluta. Ainda que a empresa, isoladamente, não seja grande, deve-se levar em consideração o tamanho do grupo econômico do qual faz parte (art. 20, par. 3, da Lei n. 8.884/94).

d) Relação preço/custo da empresa. Se uma empresa conta com a possibilidade de obter utilidades significativamente por cima da taxa normal de mercado, durante um prazo razoável, supõe-se que foi imposto obstáculo ao ingresso de outras empresas ao mercado, manifestamente lucrativo, o qual implicou em uma pressão sobre o nível de ganhos no correspondente setor.

e) Relações com provedores e canais de distribuição. Quanto maior a possibilidade de acesso a matéria primas e outros insumos, e aos sistemas de comercialização existentes, maior a chance de a empresa gozar de uma posição privilegiada no mercado, de forma a excluir seus competidores potenciais.

¹³ Cita. Por Mongiello, A, Lo sfruttamento abusivo di pozione dominante nella giurisprudenza della Commissione e della Corte di Giustizia, in *Rivista di Diritto Industriale* (1980), t. 29, p. 50.

f) Poder de fixação de preços. Este é um elemento de grande importância, pois indica de forma nítida a falta de concorrência em determinado mercado, que caracteriza a posição dominante. Não obstante, em muitos mercados não é possível determinar com facilidade a magnitude do poder sobre os preços, seja por força do caráter fungível dos produtos envolvidos, que impede as empresas cotizar preços divergentes.

g) Situações conjunturais. Em determinadas circunstâncias, uma empresa que opera normalmente em um mercado competitivo pode encontrar-se em uma posição de predomínio devido à escassez relativa da oferta, que lhe permite impor condições abusivas sobre seus clientes.

A autoridade antitruste deve, portanto, considerar tais elementos como reveladores de uma possível posição dominante por parte de determinada empresa ou grupo de empresas.

No mais das vezes, a posição dominante em determinado mercado leva a empresa a praticar atos abusivos, que não praticaria em um mercado onde estivessem presentes outros competidores. Dá-se, então, o exercício de forma abusiva de posição dominante.

Destarte, existe conduta abusiva quando a empresa dominante, atuando sem a justificação de um interesse objetivo, explora ou prejudica gravemente as outras empresas que operam no mesmo mercado e aos consumidores. O fato de que uma ou mais pessoas se comportem no mercado de forma a obter vantagens anormais em relação às que lograriam em caso de sofrer as pressões de forças concorrentes é igualmente constitutivo do abuso aqui analisado¹⁴.

Como veremos a seguir, a titularidade de uma patente ou de outro direito de propriedade industrial pode levar uma empresa a uma posição dominante e ao abuso desta situação.

2. Propriedade industrial e concorrência: principais abusos

Um dos campos de maior complexidade do Direito da Concorrência é o correspondente à relação entre as normas que protegem a livre concorrência e as que estabelecem direitos de propriedade industrial. Esta é uma matéria em constante evolução e suas dificuldades aumentam em razão de sua frequente vinculação com operações de caráter internacional¹⁵. O eixo da complexidade da matéria radica na contradição inerente à coexistência de normas

¹⁴ Cabanellas, G. Derecho Antimonopólico, p. 666.

¹⁵ Sobre o tema, a UNCTAD projetou um Código Internacional de Conduta para a Transferência de Tecnologia, que reúne elementos próprios da aplicação da legislação sobre concorrência aos contratos internacionais de transferência de tecnologia.

jurídicas que protegem a propriedade industrial com as que tendem a manter uma situação de livre concorrência.

No que se refere especificamente à patente, os atos que podem constituir infração da ordem econômica concernem à aquisição de patentes; à utilização de patentes e à outorga de licenças voluntárias.

2.1. Atos relativos à aquisição de patentes

A aquisição de direitos exclusivos sobre a invenção não é ilícita. Os direitos de propriedade industrial podem ser transferidos. Não obstante, em determinados casos, podem dar lugar a uma infração da legislação antitruste, cabendo mencionar os seguintes:

A) Aquisição das patentes necessárias para operar em determinado mercado. Oposta à conduta de uma empresa que, mediante suas atividades de pesquisa e desenvolvimento, obtém determinadas patentes, está a da sociedade que adquire de terceiros uma parte substancial das patentes correspondentes a determinado setor produtivo, obtendo assim os meios necessários para impedir o acesso de possíveis competidores ao mercado correspondente. Tal conduta caracteriza a infração prevista no art. 20, II e art. 21, IV, da Lei n. 8.884/94.

B) Aquisição fraudulenta de patentes. Mediante falsas manifestações, ocultação de anterioridades ou outros meios proibidos, uma empresa pode obter uma patente de forma contrária ao previsto na lei sobre propriedade industrial. Tal patente seria considerada nula, mas pode também ser considerada como uma conduta punível sob o ponto de vista do Direito de concorrência. Os tribunais americanos vêem nesta conduta uma infração à Lei Sherman, quando há conhecimento da falsidade da informação ministrada às autoridades, intenção dolosa, e quando a falsidade foi essencial para a outorga da patente¹⁶.

C) Transações utilizadas para obstaculizar o acesso aos mercados. Uma transação entre o solicitante de uma patente e uma empresa que se opõe a tal pedido pode dar lugar a uma restrição da concorrência se tal transação é utilizada para excluir competidores potenciais. No caso *US vs. Singer Manufacturing Co*, uma empresa italiana se opôs a uma patente solicitada nos EUA por uma empresa americana. Esta reconheceu a prioridade da empresa italiana em troca de uma licença a seu favor. Posteriormente, devido à possibilidade de ingresso de competidores japoneses no mercado americano, as duas empresas celebraram um contrato cessão, para que firma americana opusesse a pa-

¹⁶ *Blonder Tongue Laboratories Inc v. University of Illinois Foundation*, 422 F.2d 769 (7th.Cir. 1970)

tente contra os japoneses, com maior chance de êxito. A Corte Americana considerou tal tratativa uma violação contra a concorrência, não pelo fato em si da cessão da patente, que é lícita, mas porque houve uma colusão entre as empresas destinada a impedir que prioridades chegassem ao conhecimento da autoridade de propriedade industrial.

D) Intercâmbio de direitos sobre patentes. Pode ocorrer que diversas empresas concordem em outorgar umas às outras as patentes obtidas ou absterem-se delas, seja mediante um condomínio sobre tais patentes ou através de licenças cruzadas (“patent pools”). A operação de patentes em comunidade não é por si ilícita sob o ponto de vista do Direito das patentes, mas pode violar a concorrência quando, por exemplo, implica na divisão de mercados derivada da cooperação entre os titulares de patentes, levando a restrições desnecessárias sobre a concorrência e caracterizando um abuso de direito de propriedade industrial. Esta conduta tipificaria a infração prevista no art. 21, III, da Lei n. 8.884/94.

2.2. Atos relativos à utilização de patentes.

Neste tópico, a conduta mais grave é a não utilização das invenções patenteadas. A lei americana não prevê a obrigação de uso das invenções protegidas por patentes, de forma que o titular poderia evitar a utilização de uma invenção. Segundo a lei brasileira, o não-uso da invenção patenteadada por um prazo de três anos, de forma séria e efetiva, de modo a satisfazer as necessidades do mercado, pode determinar a outorga de licença compulsória (art. 68, par. 5, da Lei n. 9.279/96). Conforme vimos na primeira parte deste trabalho, o inventor não é titular de um direito absoluto, devendo ser observada a função social do privilégio da patente.

Questão polêmica refere-se à obrigatoriedade ou não do titular da patente outorgar licenças voluntárias, quando recebe propostas justas e equitativas. Entendemos que a negativa de licenciar os direitos de propriedade intelectual pode, em determinado caso concreto, representar um abuso de posição dominante, de forma que deve a autoridade antitruste solicitar ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPE), a outorga de licença compulsória.

2.3. Atos relativos aos contratos de licença

Grande parte das regras desenvolvidas pela jurisprudência americana e europeia em relação ao exercício de direitos de propriedade industrial relacionam-se com contratos de licença e transferência de tecnologia. Embora sejam benéficos de forma geral, por propiciarem a transferência e a disponibilização de tecnologia, os contratos de licença constituem também um meio eficaz para impor restrições sobre o licenciado, devido ao poder de mercado derivado dos direitos exclusivos sobre as invenções tuteladas.

A transferência de tecnologia patentada pode acarretar danos à concorrência, conforme as disposições contratuais que tenham sido pactuadas pelas partes e as condições reinantes no mercado. De fato, algumas cláusulas inseridas nos contratos de licença podem ter efeitos negativos sobre a livre concorrência e constituir infrações contra a ordem econômica.

A matéria é complexa, pois de um lado envolve a liberdade contratual e o legítimo exercício dos direitos de propriedade industrial e, por outro lado, podem tais cláusulas revelar abuso de posição dominante por parte do titular da patente. Assim, deve ser analisado o caso concreto, para se averiguar se a conduta do licenciante configura um abuso de posição dominante ou simplesmente uma extensão de seu direito de titular da patente. Por outro lado, deve-se atentar para o fato de que a imposição de cláusulas restritivas pode, na verdade, evidenciar uma menor abertura e competitividade dos mercados, além de impedir o interesse geral consistente na divulgação do conhecimento.

Em suma, cabe à autoridade antitruste examinar se determinada cláusula imposta pelo licenciante constitui mero exercício dos direitos inerentes à titularidade da patente (ou de outro direito de propriedade industrial, como a marca); ou, ao contrário, se representam abuso de posição dominante.

Com efeito, determinadas cláusulas são potencialmente prejudiciais ao interesse econômico geral e danosas ao sistema produtivo. Apenas a título de exemplo, cumpre citar algumas cláusulas que podem configurar abuso de posição dominante:

a) Cláusulas relativas a remuneração ou regalias. Em princípio, as partes podem estipular livremente as taxas remuneratórias, uma vez que tal preço é o que permite ao licenciante obter através da concessão de direitos a contraparte dos benefícios derivados das patentes. Não obstante, a prática de preços discriminatórios pode ter um efeito lesivo sobre a concorrência, ao colocar um licenciário em condições de inferioridade frente às empresas que operem no mesmo setor. As regalias discriminatórias podem também constituir uma forma de abuso de posição dominante e caracterizar a conduta ilícita prevista no art. 21, XII, da Lei n. 8.884/94.

b) Imposição de prestações suplementarias. Os contratos de licença constituem um dos instrumentos utilizados com maior frequência para a imposição de prestações suplementarias. O poder de negociação que outorga a titularidade de uma patente e, no caso de outros contratos de transferência de tecnologia, o controle sobre conhecimentos secretos necessários para determinada atividade econômica, permitem aos licenciantes exigir a aceitação de operações adicionais, tais como a compra de insumos ou cessão de tecnologias complementares não requeridas pelo licenciário. Em razão da posição dominante no mercado de tecnologia que na grande maioria dos casos ocupam

os licenciantes, tal imposição poderá configurar exercício abusivo de posição dominante (art. 20, IV, da Lei n. 8.884/94). Excepcionalmente, entretanto, tais cláusulas podem ser justificadas, quando a prestação suplementaria for necessária para o emprego correto da tecnologia envolvida.

c) Cláusula de retrocessão de melhorias. Mediante tais cláusulas, obriga-se a empresa receptora a transmitir à provedora as melhorias ou aperfeiçoamentos realizados sobre a tecnologia recebida ou a ceder ou licenciar direitos de patentes obtidos pela primeira sobre tais invenções. As legislações reguladoras da concorrência adotam, em geral, uma posição relativamente flexível frente às cláusulas de retrocessão de melhorias. A princípio, são consideradas válidas, desde que os direitos dela derivados em favor do licenciante não sejam exclusivos e exista uma obrigação recíproca a recair sobre este. As cláusulas ora analisadas não representam um impacto negativo sobre a concorrência na medida em que não outorguem direitos exclusivos em favor do licenciante original e garantam ao licenciatário uma contraprestação razoável por suas invenções e desenvolvimentos. No entanto, se derem ensejo à concentração de tecnologia e dificultarem a circulação do conhecimento, podem ter efeitos danosos à ordem econômica e incidir na figura típica prevista no art. 21, XVI, da Lei n. 8.884/94.

d) Restrições territoriais. Nos EUA, a lei sobre patentes permite a imposição ao licenciatário de restrições com respeito da área em que este poderá exercer seus direitos. A princípio, a natureza dos direitos de propriedade industrial permitem a imposição de tal cláusula. No entanto, se a cláusula, além de limitar o uso da invenção restringir elementos técnicos e econômicos necessários para a produção em questão, podemos estar diante de uma divisão de mercados ilícita.

e) Cláusulas relativas ao pessoal do licenciatário. As disposições dos contratos de licença em virtude das quais se outorgam direitos ao licenciante com respeito à designação do pessoal de seu co-contratante têm sido, em geral, consideradas inválidas pelas leis reguladoras da transferência internacional de tecnologia (Ato normativo 15 do INPI). Por outro lado, não violam dispositivos da lei sobre concorrência.

f) Cláusulas restritivas de pesquisas e adaptações do licenciatário. Tais cláusulas não encontram justificativa no direito de propriedade industrial e têm um efeito negativo sobre a concorrência entre as partes contratantes, seja com relação à oferta de tecnologia, ou a respeito dos produtos fabricados. Tais cláusulas não supõem o exercício dos direitos inerentes à patente, não são necessárias para proteger possíveis interesses legítimos do licenciante, que pode, neste sentido, incluir cláusulas de retrocessão de melhorias, dentro dos limites acima analisados.

g) Proibição de utilização de tecnologias competitivas. Este tipo de cláusula apresenta diversos efeitos lesivos da livre concorrência. Restringe o livre acesso do licenciário aos mercados de tecnologia e, como outras cláusulas atadas e de provisionamento exclusivo, podem fortalecer a posição dominante do licenciante nesses mercados e naqueles que são atendidos mediante a utilização da tecnologia objeto do contrato de licença. Ademais, impede o licenciário de efetuar uma seleção livre e razoável da tecnologia a ser por ele empregada, podem assim conduzir a estruturas produtivas ineficientes. Resulta, assim, proibida pela norma disposta no art. 21, XVI, da Lei n. 8.884/94.

h) Restrições sobre o volume e estrutura da produção. As restrições sobre o volume de produção são freqüentemente consideradas lícitas quando se referem à utilização da invenção objeto da licença. Caso contrário, são consideradas ilícitas, uma vez que – tal como as restrições territoriais – podem encobrir práticas consertadas dirigidas a limitar a oferta em determinado mercado. Não pode ser confundidas com os controles de qualidade impostos pelo licenciante, que são admissíveis.

i) Outras cláusulas dos contratos de licença. Outros tipos de cláusulas que podem ser inseridos nos contratos de licença merecem especial atenção por parte da autoridade antitruste, uma vez que podem dissimular infrações contra a ordem econômica. Cabe mencionar, a título ilustrativo, algumas estipulações contratuais que podem resultar ilícitos sob o ponto de vista do direito da concorrência. São elas: cláusulas que dificultam ou penalizam a propositura de ações relativas à validade da patente objeto da licença; cláusulas que limitam a produção e outros direitos do licenciário posteriores à expiração das patentes correspondentes; cláusulas que restringem os meios a serem utilizados para a comercialização ou sobre as pessoas para quem poderão ser vendidos os produtos fabricados sob a licença; cláusulas que limitem o licenciário da utilização de suas próprias marcas (supõem a obrigação explícita ou implícita de utilizar as marcas do licenciante) e cláusulas que permitam ao licenciante interferir na direção e administração do licenciário. Estas últimas somente podem ser justificadas quando forem necessárias para assegurar o cumprimento dos fins legítimos do licenciante, como, por exemplo, para permitir a inspeção das instalações do licenciário para fins de controle de qualidade.

Enfim, os exemplos apresentados mostram a complexidade do tema relativo aos direitos de propriedade industrial e sua relação com o direito de concorrência e os abusos que podem ser cometidos pelo titular das patentes. Tais exemplos mostram a importância da previsão legal de instrumentos que podem inibir o exercício abusivo dos direitos de exclusividade derivados da patente, como é o caso da licença compulsória.

CAPÍTULO 2. LIÇÕES DO DIREITO COMPARADO

Na União Européia, o TJCE foi chamado a resolver se o titular de um direito abuso de sua posição dominante quando se nega a conceder a terceiros a licença de distribuição de determinadas peças, inclusive quando os interessados na licença estão dispostos a pagar uma contraprestação razoável. No caso “Volvo”, o entendimento da Corte Européia de Justiça foi no sentido de que a negativa a licenciar direitos sobre os desenhos de peças automotivas não poderia constituir em si mesmo um abuso de posição dominante, sendo direito do titular do desenho registrado impedir que terceiros fabriquem, vendam ou importem produtos que incorporem o desenho, precisamente a matéria própria de seu direito exclusivo.

Não obstante, assinalou-se na decisão que o exercício de um direito exclusivo pode ser proibido à luz do art. 86 do Tratado de Roma se tal exercício supõe, por parte de uma empresa que goze de uma posição dominante em um mercado determinado certa conduta abusiva, tal como a negativa arbitrária a prover a reposição de peças para empresas dedicadas à reparação de automóveis, a fixação de preços para tais peças de reposição a níveis injustificados ou a decisão de cessar a produção das peças de determinados modelos de automóveis, quando ainda existirem muitos veículos em circulação. Neste caso, admite-se o uso da licença obrigatória para por fim à prática anti-concorrencial.

Com base nesta e outras decisões da Corte européia (v.g. caso “Magill”), sustenta a doutrina a obrigatoriedade - para os titulares do direito de propriedade intelectual - de aceitar as licenças obrigatórias se um terceiro puder demonstrar que o desenvolvimento de um novo produto requer o uso da tecnologia ou da informação protegida, e que a negativa a seu licenciamento se origine no propósito do titular do direito de manter uma posição dominante em um mercado determinado¹⁷.

Mas é principalmente nos EUA que o uso de licenças compulsórias é mais comum para o combate a condutas atentatórias da livre concorrência e aos abusos do direito de propriedade industrial. Os tribunais americanos tendem a tratar as atividades baseadas no monopólio legal conferido por uma patente de forma mais estrita que as referidas a outras modalidades de propriedade. A Corte Suprema entendeu em 1949 que “as patentes estão condicio-

¹⁷ L'Ecluse, P., “Software copyright after Magill, Managing Intellectual Property, dezembro de 1991, p. 12.

nadas para um fim público”¹⁸, conceito reiterado em 1969, no caso “Lear vs. Adkins”¹⁹, no qual se observou também que “a concessão de um poder de monopólio ao dono de uma patente constituía uma exceção limitada à política federal que favorece a livre concorrência”.

Neste marco geral de políticas, os tribunais sentenciaram uma multiplicidade de casos, declarando inclusive diversas restritivas previstas em contratos de licença de patentes como ilegais per se, sem necessidade de aplicar a rule of reason. Na década de oitenta, foi adotada uma jurisprudência mais flexível em relação às cláusulas restritivas dos contratos de licença, abandonando o conceito de restrições violatórias per se.

Os primeiros casos de concessão de licenças obrigatórias por violação antitruste no exercício de direitos de patente remontam à década de quarenta. No caso “GE Incandescent Lamp”, os demandados foram obrigados a colocar à disposição do público todas e cada uma das patentes existentes sobre lâmpadas e partes de lâmpadas²⁰.

Nos EUA, as licenças obrigatórias foram concedidas desde o final dos anos quarenta como respaldo da legislação antitruste, particularmente da lei Sherman. Tais licenças têm sido concedidas mais que como uma sanção, com um remédio para evitar que uma conduta prejudicial tenha continuidade. Elas são outorgadas sob condições consideravelmente restritivas e az vezes sem mesmo qualquer remuneração como contrapartida (licenças royalty free). Nos casos “Beecham vs. Bristol Myers”, 1979 e “Rhone Poulenc”, em 1990, os tribunais impuseram licenças compulsórias sem pagamento de remuneração aos titulares das patentes.

Nas sentenças de concessão de licenças obrigatórias é comum se impor a obrigação de dar assistência técnica e transferir know-how de fabricação por um determinado prazo²¹. Para remediar situações anticompetitivas, pode-se determinar a extensão das licenças às patentes (correspondentes às registradas nos EUA) obtidas no exterior, com o fim de assegurar as exportações dos beneficiados pelas licenças obrigatórias.

Os EUA, portanto, constituem exemplo notável de aplicação efetiva da licença compulsória como instrumento apto a fazer cessar condutas contrárias à concorrência. Mas países como Inglaterra, Canadá e outros também prevêm tal remédio em suas leis internas. O art. 48(3) da lei de patentes da

¹⁸ *Mercoid Copr. vs. Mid-Continental Inv. Co.*, 320 U.S 661, 666, 64 S. Ct. 268, 271, 88 L. Ed. 376, 381 (1944).

¹⁹ 395, U.S 653, 89 S. Ct. 1902, 23 L. Ed. 610 (1969).

²⁰ *US vs. General Electric Co.*, 115 F. Supp. 835 (D.N.J. 1953)

²¹ No caso “Beecham vs. Bristol Myers”, a primeira empresa foi obrigada a transferir informação técnica por dez anos.

Grã-Bretanha prevê expressamente a figura do *refuse to deal* como causa de concessão de licenças compulsórias, para o caso de recusa do titular da patente em conceder uma licença voluntária em termos razoáveis, de forma a impedir ou prejudicar a exploração eficiente da invenção naquele país ou obstaculizar o desenvolvimento econômico e comercial.

Ao nosso ver, as decisões acima examinadas seriam perfeitamente cabíveis no sistema jurídico brasileiro. A Lei n. 9.279/96 prevê a possibilidade de outorga da licença compulsória no caso de insuficiência de exploração da invenção no território brasileiro, de forma a atender as necessidades do mercado interno (art 68, II); e também na hipótese de recusa injusta de licença voluntária, quando tal recusa possa prejudicar o desenvolvimento e a atividade econômica nacional. Por sua vez, a Lei n. 8.884/94 estabelece que o CADE pode recomendar ao INPE para que seja concedida licença compulsória de patentes de titularidade do infrator contra ordem econômica (art. 24, IV, “a”). Embora a lei se refira apenas à patente, nada obsta que a licença compulsória alcance outros direitos de propriedade industrial, como os modelos de utilidade e os desenhos industriais.

CONCLUSÃO

O direito de propriedade industrial e o direito de concorrência perseguem finalidades antagônicas. O primeiro busca criar condições de monopólio, mediante direitos de exclusividade; o segundo, busca garantir que a concorrência seja a mais efetiva possível, em benefício dos consumidores e dos adquirentes de insumos para o processo produtivo.

As licenças compulsórias constituem um dos meios para compatibilizar ambos os sistemas normativos. Elas podem prevenir ou remediar distorções da concorrência derivadas do uso abusivo dos direitos de propriedade industrial. A concessão de tais licenças opde, como o evidencia o direito comparado comentado, basear-se em causas per se (que não requerem uma verificação adicional de seu efeito sobre a concorrência, mesmo porque o direito brasileiro antitruste não exige culpa ou dolo) ou em fórmulas mais gerais cuja aplicação a cada caso concreto depende de circunstâncias próprias.

Como vimos, o direito brasileiro admite a outorga de licenças obrigatórias para a defesa da ordem econômica e elas devem ser efetivamente aplicadas, pois contribuirão para impedir o exercício abusivo dos direitos de propriedade industrial em prejuízo da livre concorrência e dos direitos dos consumidores.

BIBLIOGRAFIA

ASCARELLI, Túlio. Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Barcelona: Bosch, 1970.

BAUDRY-LACANTINERIE, Georges. Précis de Droit Civil, 10^a. ed. Paris.

BERGEL, Salvador D. e CORREA, Carlos. Patentes y Competência. Buenos Aires: Rubinzal -Culzoni

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia. Buenos Aires: Ed. Heliastás, s/d.

GOMES SEGADE, J.A . La obligación de explotar las patentes en España y en Iberoamérica. Madrid: Montecorvo, 1978.

LOUREIRO, Luiz Guilherme de A V. A Lei de Propriedade Industrial Comentada. São Paulo: Lejus, 1999.

MACHADO DE ANDRADE, Antonio C. “Política de concorrência e os direitos de propriedade intelectual”. Revista do IBRAC, v. 9, n. 1. São Paulo: IBRAC, 2002.

MASSAGUER, J. Los efectos de la patente en el comercio internacional. Barcelona: Bosch, 1989.

MATHELY, Paul. Le droit français des brevets d’invention. Paris: LJNA, 1974.

MESSINEO, Francesco. Manual de derecho civil y comercial. Buenos Aires: Ejea.

PLAISANT, M. De la protection internationale de la propriété industrielle. Paris: 1933.

PENROSE, E. La economía del sistema internacional de patente. México: Siglo XXI, 1974.

POLI, I. “La patente de invención como instrumento monopólico en el derecho norteamericano”. Revista del Derecho Industrial. Buenos Aires: 1979

SALAMOLARD, J. M. La licence obligatoire en matière de brevets d’invention. Ginebra: Lvraria Droz, 1978.

