

CONCORRÊNCIA E PROPRIEDADE INTELECTUAL¹

Antonio Fonseca²

Sumário

1. INTRODUÇÃO

- 1.1 Concorrência v. propriedade intelectual
- 1.2 Propriedade intelectual e monopólio: fundamentos
- 1.2 Legislação nacional e internacional

2. ESTRUTURA LEGAL DA PROPRIEDADE E DEFESA DA CONCORRÊNCIA

- 2.1 Estrutura Legal da Proteção
- 2.2 Política de Defesa da Concorrência

3. LICENCIAMENTO: RISCOS E BENEFÍCIOS

- 3.1 Riscos à Concorrência
- 3.2 Benefícios à Concorrência

4. ASPECTOS DA JURISPRUDÊNCIA AMERICANA

- 4.1 Ofensa à Concorrência Mediante Aquisição de Patentes
- 4.2 Controle das Práticas Anticoncorrenciais nos Contratos de Licença
- 4.3 Controle Judicial do Uso Inadequado da Propriedade Intelectual

5. QUATRO LIÇÕES DOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS

- 5.1 Vigilância e Objetividade
- 5.2 Sim ao Esforço Inovador e não ao Esforço Destrutivo
- 5.3 Presunção de Abuso Passível de Inibir Competição
- 5.4 Autoridades Articuladas: Política Legal Melhor Implementada

Anexo I - *Competition Aspects of 'Interface' Protection*

Anexo II - Proposta de Lei

1. INTRODUÇÃO

1 O texto, na sua versão original, foi adotado nas aulas ministradas pelo autor no “Curso de Defesa da Concorrência” organizado sob a direção FGV/CADE e realizado no ano de 1977 nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. As opiniões aqui emitidas são da responsabilidade exclusiva do autor.

2 Doutor em Direito pela Universidade de Londres (Queen Mary and Westfield College), mestre em direito (UnB), advogado e procurador regional da República licenciado, conselheiro do CADE. Ressalvados os impedimentos funcionais, o autor tem se dedicado à matéria tributária, desapropriações por utilidade pública e interesse social, propriedade intelectual, informática, concorrência e regulamentação econômica.

1.1 Concorrência v. propriedade intelectual

Este trabalho trata de questões da concorrência suscitadas pela aquisição, uso e observação (*enforcement*) do direito de propriedade intelectual (patentes, direitos autorais, marcas e segredos de negócio). É um estudo exploratório das cláusulas restritivas relativas à licença de propriedade intelectual e outras restrições não contratuais capazes de produzir efeitos adversos à concorrência.

Os direitos de propriedade intelectual conferem ao titular o poder de excluir outros de explorar o objeto, por exemplo, da patente ou direito autoral. Esse comportamento em princípio não é incompatível com os princípios do direito da concorrência. A prática revela, todavia, a ocorrência de abusos eventuais, responsáveis pela mudança de um estado de interação para tensão entre os dois ramos do direito.

Saber até onde uma conduta é pró ou anticoncorrencial exige um exame da razoabilidade da restrição. Para refletir sobre o assunto, parece adequado começar pelos fundamentos. Seguem-se a estrutura legal da propriedade e da defesa da concorrência, os riscos e benefícios do licenciamento e os aspectos básicos da jurisprudência americana. Em conclusão, vale registrar as lições oferecidas pelas jurisdições dos países industrializados. Dois anexos acompanham o texto, os quais ilustram a complexidade do assunto e traduzem em proposições legais a preocupação com o exercício procompetitivo da propriedade intelectual.

1.2 Propriedade intelectual e monopólio: fundamentos

A expressão propriedade intelectual é aqui empregada no sentido amplo para designar um conjunto de direitos e deveres legalmente criados em relação a:

- **Patentes**

Monopólio legal de uso exclusivo de uma invenção com duração de 20 anos. Como qualquer outra propriedade, uma patente pode ser comprada, vendida, transferida ou licenciada. A invenção também pode ser usada na produção de bens ou serviços. A proteção impede a cópia da invenção e sua exploração por qualquer meio ou forma sem o consentimento do titular. Para ser patenteada, uma invenção deve se referir à composição, construção ou manufatura de uma substância, artigo ou aparato, ou a um tipo de processo industrial, distinto de criações artísticas, métodos matemáticos, esquemas de negócios, meras descobertas ou outros atos puramente mentais. As patentes oferecem informações comerciais úteis sobre novos mercados. O conhecimento

comercial e técnico que a documentação patentária registra tem um relevante papel num largo espectro de atividades desde pesquisa básica a marketing de produto.

- **Direitos autorais (direitos de autor e conexos)**

Assegura aos criadores de certos tipos de material o direito de explorar sob várias formas suas criações. Essas várias formas de exploração abrange cópia, adaptação, expedição de cópias ao público, exibição pública e radiodifusão. A proteção inclui obras originais de cunho literário, dramático, musical e artístico, fonogramas, filmes, radiodifusão, programas de computador e bancos de dados. O direito autoral protege formas de expressão, não as idéias que lhe são subjacentes, e não impede que outros criem independentemente similar expressão. Salvo exceções, a duração é de 60 anos depois da vida do autor.

- **Marcas**

Palavra, nome, símbolo ou combinação dos mesmos para identificação, usado numa atividade negocial para permitir ao público consumidor distinguir uma mercadoria ou serviço de outros similares. A marca não deve confundir ou iludir o público sobre a natureza de bens ou serviços nem conflitar com outras já existentes sobre bens ou serviços similares. De um modo geral, o primeiro usuário de uma marca pode excluir outros de usar marca similar que leve ao público consumidor confusão ou erro. O titular de uma marca não tem qualquer direito exclusivo de fazer, usar ou vender um produto ou serviço. Uma forte preferência por uma imagem, criada por investimentos em propagandas de uma determinada marca, pode gerar poder de mercado de um bem ou serviço.

- **Segredos de negócio**

Informação de valor econômico cuja proteção depende do esforço do titular de mantê-la fora do alcance do público em geral. Não tem duração prefixada, não impede independente desenvolvimento por outros do objeto do segredo nem a obtenção legítima da informação. O uso de um segredo de negócio ou know-how dá ao usuário uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Para efeito do presente trabalho, as expressões segredo de negócio, informação confidencial e know-how são substitutas uma da outra, mas a rigor não participam de igual conceito.³

3 Cf. Gabriel F. Leonardos - Tributação da Transferência de Tecnologia, 1997

Direitos sobre cultivares e topografias de circuitos integrados (direito sui generis) são novas formas de proteção. O conceito vai além das criações com aplicação industrial. O objeto da proteção é o elemento intelectual dessas criações ou os investimentos dos quais elas resultaram.

Natureza da Propriedade Intelectual

O objetivo da propriedade intelectual é promover o progresso científico e das artes aplicadas, mediante temporária exclusividade de direitos. O sentido de propriedade revela a noção de relação contratual entre os donos dos meios de produção e a sociedade como um todo. O conceito de propriedade intelectual, que exsurge no período da economia clássica ou da concorrência perfeita, logo cedo se tornou uma exceção aos indesejados monopólios. Daí até hoje os destinatários dos benefícios da proteção são o inventor ou autor e a sociedade consumidora, caracterizando um contrato social.

Nos termos do art. 7 de TRIPS⁴, a propriedade intelectual deve “contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.” Essa teoria da barganha social coloca a propriedade intelectual num contexto de perdas e ganhos para a sociedade e explica quatro pré-condições da proteção: encorajamento às atividades inventivas e de P&D, acesso a informações técnicas, prêmio às invenções ou obras bem sucedidas e incentivo à aplicação industrial ou atendimento a uma necessidade humana. Tais requisitos descrevem uma dupla função de eficiência e bem-estar. Até onde essa função se realiza na prática é uma outra história.

Propriedade Intelectual e Monopólio Econômico

Por algum tempo, a jurisprudência americana contribuiu para a crença de que a patente por si conferia ao proprietário um poder de mercado no sentido do direito de concorrência. Essa presunção, que estabelecia um aparente conflito com os objetivos da concorrência, foi revista pelo Departamento de Justiça no seu Guia para Operações Internacionais de 1988. Uma patente não confere necessariamente um poder de mercado. A análise sobre a existência de poder ou domínio de mercado considera se há substitutos para o objeto da invenção, bem como se o proprietário é capaz de excluir concorrentes no mercado relevante. É imperativo esclarecer, pois, que o poder legal de exclusão conferido ao

4 Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

proprietário pode ser associado a monopólio mas não no sentido econômico e a propriedade intelectual não é uma exceção à legislação da concorrência.

1.3 Legislação nacional e internacional

Embora a organização do mercado livre de amarras regulatórias tem sido defendida em todos os tempos por idéias liberais, a realidade histórica tem revelado que o mercado por si, i.e., por via das suas forças auto reguladoras, tem falhado na disciplina do exercício da propriedade intelectual. Exemplos do passado e do presente atestam que a falha de mercado é mais do que um temor e tem inspirado a formação de regras, em todos os níveis da atividade legislativa, com o objetivo de que aquele exercício não termine sufocando a competição.

Não há espaço, agora, para exaustivo comentários da legislação nem examinar o seu impacto. O propósito é indicar as fontes do direito mais importantes que definem uma política legal ou institucional de ajuste de interesses e objetivos, de modo a assegurar os nobres resultados da propriedade e do mercado cuja proteção está comprometida com a eficiência e o bem-estar.

Constituição Federal de 1988

Como princípio fundante, a Constituição Brasileira de 1988 consagra a livre iniciativa⁵ que faz inerente à ordem econômica o compromisso de liberdade no planejamento da produção privada. As exceções apenas conferem ao Estado um limitado poder de exploração de selecionadas atividades. A sabedoria política quer, no entanto que, livres em termos do Estado, os agentes econômicos possam dispor de mecanismos que lhes assegurem a liberdade de concorrência.⁶ Sem essa liberdade, não se pode defender o mercado e incentivar o desenvolvimento tecnológico⁷, não se assegura a função social da propriedade⁸ nem a defesa do consumidor⁹. Dosada por esse misto de liberdades e freios constitucionais, situa-se a proteção da propriedade intelectual que assegura a inventores e autores um privilégio temporário e o direito de utilização e aproveitamento das suas criações, obras e invenções¹⁰, tudo nos termos da lei.

Lei de Defesa da Concorrência de 1994

5 Artigos 1º, IV; 170 e parágrafo único; 173 e 174.

6 Artigos 170-IV, 173 §§ 4º e 5º, 220 § 5º.

7 Artigos 218 e 219.

8 Art. 5º, XXIII.

9 Artigos 5º-XXXII, 170-V e 219.

10 Art. 5º, XXVII, XXVIII e XXIX.

A legislação ordinária dá consequências aos desígnios constitucionais. A Lei 8.884/94 estabelece as bases para defesa da concorrência (art. 1º), na repressão às práticas adversas ao mercado (artigos 20 e 21) ou no controle preventivo das concentrações (art. 54). É indubitado que o uso da propriedade intelectual se sujeita a esse regime repressivo e preventivo. Essa assertiva em nada é contrariada pelos direitos dos autores e inventores.

Lei de Proteção da Propriedade Industrial de 1996

A nova Lei de Proteção da Propriedade Industrial¹¹ contém várias disposições que merecem atenção. Consagra-se a exaustão de direitos (art. 43-IV e 68 §§ 3º e 4º). Admite-se a cláusula de *grantback* (art. 63). Admite-se a licença compulsória sem exclusividade por abuso dos direitos decorrentes da patente (misuse), por abuso de poder econômico, por falta injustificada de exploração ou atendimento insuficiente da demanda, em caso de dependência de patentes e em razão de emergência nacional ou interesse público (artigos 68 a 72). Os contratos de transferência de tecnologia submetem-se ao controle do INPI (art. 211; AN 135/97). Dá-se condições de privilegiabilidade a *pipelines*, i.e., pedidos pendentes à data da lei de patente sobre produtos químico-farmacêuticos e medicamentos ou os processos para obtenção dos mesmos, não patenteáveis pela lei anterior (artigos 230, 231 e 240; AN 126/96). A concorrência desleal é crime (art. 195), embora sua importância para competição¹² somente haverá se a conduta configurada impedir ou limitar o acesso de novos concorrentes ou criar dificuldade ao desenvolvimento de um concorrente, nos termos da Lei 8.884, art. 20 e 21-IV, V.

Lei de Direitos Autorais de 1998

A Lei de Direitos Autorais¹³ não contém disposição expressa a atrair a atenção direta para aplicação do direito de concorrência. A sua interpretação e

11 Lei 9.279/96.

12 Concorrência desleal (unfair competition) refere-se a práticas de negócio enganosas, no sentido de iludir os consumidores, e injustas quanto ao dano que representam para um dos agentes envolvidos no mesmo negócio. O que constitui injusto varia segundo o contexto do negócio, a ação sob exame e os fatos do caso individual. A infração a marcas é uma hipótese mais frisante de concorrência desleal. Outros casos comuns são a apropriação indevida de ativos intangíveis não codificados, i.e., não protegidos por marcas ou direitos autorais, falsa propaganda, uso de informação confidencial por ex empregados ou falsa representação de produtos ou serviços. Portanto, fundamentalmente a concorrência desleal é tratada pela legislação de propriedade intelectual e não pela legislação antitruste.

13 Lei nº 9.610, de 19/02/98, que revogou a Lei nº 5.988/73

observância, todavia, deverá sofrer o impacto das regras constitucionais e legais pertinentes.¹⁴

Lei de Proteção da Propriedade Intelectual sobre Programas de Computador

A Lei 7.646/87¹⁵ considerava livre a pactuação entre as partes da exploração econômica de programas de computador, sendo nulas as cláusulas de exclusividade ou que limitem a produção, distribuição e comercialização (art. 27, parágrafo único, letras “a” e “b”). Pelo menos três restrições eram insubsistentes na lei: quanto à exclusividade, campo de aplicação ou ao uso, território ou clientes. A Lei nova estabelece a não exaustão do direito de aluguel (art. 2º, § 5º), o princípio da facilidade essencial (art. 6º, incisos III e IV) e considera restritivas as cláusulas que limitem a produção e distribuição ou comercialização (art. 10, § 1º, inciso I).

Lei de Proteção de Cultivares de 1997

Os direitos de propriedade intelectual sobre a cultivar, i.e., variedade de gênero ou espécie vegetal, nova ou derivada, são protegidos pela Lei 9.456/97 que admite duas formas de uso não-autorizado: licença compulsória por restrição injustificada à concorrência e uso público restrito de interesse do Estado (artigos 28 e 36). A primeira envolve basicamente um atendimento a um interesse privado. A segunda, associada à política agrícola, circunstâncias de emergência nacional ou de extrema urgência e de abuso do poder econômico, está centrada num interesse específico do Estado. A primeira forma de licença compulsória será orientada pelas infrações especificadas no art. 21 da Lei 8.884 e decidida ou arbitrada pelo CADE. Antes de decorridos três anos do certificado provisório de proteção, o CADE somente poderá conceder a licença na presença de abuso de poder econômico. Depois desse prazo, o requisito de domínio de mercado é dispensável (art. 35).

A figura da licença compulsória sobre cultivares foi regulamentada pelo Decreto 2.366, de 5/11/97, que estabeleceu regras de procedimento, especificação de requisitos para concessão e caducidade da licença concedida (artigos 21 a 27).

14 Na jurisprudência antitruste americana e européia, a doutrina do uso indevido (misuse doctrine) aplica-se igualmente aos direitos autorais. Ver “Recent and Impending Developments in Copyright and Antitrust”, de Stephen A Stack Jr., in *Antitrust Law Journal*, vol. 61, nº 2, 1993, pp. 331-345.

15 Revogada pela Lei nº 9.609, de 19/02/98.

Acordo TRIPS

Na ordem internacional, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS) é o instrumento mais importante e moderno, aprovado pelo Congresso Nacional. Outros há integrados total ou parcialmente ao Acordo TRIPS, tais como, Tratado da OMPI sobre Propriedade Intelectual com respeito a Circuitos Integrados, Convenção de Paris de Propriedade Industrial (1967) e Convenção de Berna sobre Direitos Autorais (1971), não considerados nesta exposição.

Pode-se dizer que o Acordo TRIPS é uma carta apologética de eficiências e bem-estar social e econômico. A esse respeito, o documento é extremamente rico enquanto política legal.

A exaustão de direitos não foi tratada (art. 6), embora o Acordo na sua estrutura pode ter esvaziado ou limitado essa doutrina. Isso precisa ser analisado em detalhes, inclusive à luz dos objetivos e princípios que limitam o uso por exercício inadequado de direitos (artigos 7 e 8). As condições em que o uso não autorizado (inclui licença compulsória) é admitido são rigidamente especificadas (artigos 31 e 37 alínea 2). De grande importância são as disposições que regem o controle de práticas anti competição nos contratos de licença.

As disposições do direito nacional que contrariar o Acordo TRIPS poderão ter sua eficácia contestada. A esse respeito, a expectativa é que nos próximos anos as questões ganhem volume no Judiciário e na Administração, sobretudo com a edição de novas leis de propriedade intelectual ora em estudos no Congresso Nacional. Entre os projetos estão o de proteção de chips e programas de computador. As políticas de propriedade intelectual e concorrência deverão se desenvolver para responder aos questionamentos futuros.

2. ESTRUTURA LEGAL DA PROPRIEDADE E DEFESA DA CONCORRÊNCIA

2.1 Estrutura legal da proteção

Para uma necessária compreensão da matéria, vale estabelecer algumas distinções entre os dois clássicos tipos de propriedade intelectual: patente e direito de autor. As demais modalidades são a grosso modo variações destas. Sete elementos orientam o estudo da sua estrutura legal: objeto, exclusividade, exceções, duração, registro, exaustão de direitos e licença compulsória.

Objeto

A patente protege a invenção suscetível de aplicação industrial (elemento funcional), decorrente de um ato inventivo e que consista um passo adiante do estado da técnica. O direito de autor protege a expressão original (elemento não funcional). A publicação do objeto da proteção está implícita nas duas modalidades. Um utilitário desprovido de novidade ou de originalidade, assim excluído da proteção legal, pode ser livremente reproduzido, a não ser que a reprodução crie um problema sério de concorrência desleal.

Exclusividade

A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, expor à venda, vender ou importar processo patenteado ou produto objeto de patente ou obtido diretamente por processo patenteado. Pelo direito de autor o titular controla a cópia e distribuição da sua obra, impedindo terceiros de reproduzi-la e vendê-la sem o seu consentimento. Quanto mais desproporcional e maior o volume dos direitos exclusivos mais difícil o cumprimento ou *enforcement* da lei.

Exceções

O tamanho da exclusividade decorrente do monopólio legal é contornado pelas exceções que também restringem a patenteabilidade. Na patente, os direitos de exclusividade não se estendem àqueles usos ou experimentos para fins de pesquisa, portanto sem finalidade comercial. Não são patenteáveis as teorias ou métodos científicos, bem como as criações literárias, artísticas ou estéticas. No direito de autor, a legislação admite limitado uso de material protegido para fins educacionais, de pesquisa ou estudo privado, crítica ou revisão. A expansão dos mecanismos de cópia tem dificultado o controle do uso legítimo de material protegido.

Duração

Na patente e no direito autoral a proteção é temporária. Findo o período, o objeto cai em domínio público. A duração da proteção é arbitrária e pressupõe tempo necessário à implementação da melhor estratégia para se capturar apropriado retorno de investimentos. Após o termo de proteção espera-se que o ciclo de vida útil do objeto ainda não se tenha esgotado, do contrário nada restará ao domínio público.

Registro

O registro é necessário para patente mas nem sempre necessário à proteção do direito autoral. O registro por um lado facilita o acesso ou absorção da tecnologia e produz efeitos contra terceiros: todos sabem onde encontrar a invenção ou a obra; por outro lado, o registro cria certeza quanto a titularidade do direito.

Licença compulsória

É dever do proprietário, por si ou através de terceiro, explorar o objeto da propriedade intelectual conforme o interesse público. Quando a não exploração ou a exploração abusiva se revela anti-concorrencial, a licença compulsória pode ser uma via adequada à liberação da exploração para benefício da sociedade consumidora. As primeiras licenças compulsórias foram concedidas no início do século pela Inglaterra contra certas indústrias farmacêuticas alemãs.

Exaustão de Direitos

A doutrina judicial da exaustão de direitos estabelece que o direito do titular, sob a legislação de patente, de restringir a fabricação, uso e venda de um artigo ou processo patenteado se exaure por ocasião da primeira venda autorizada do artigo. A doutrina está associada a restrição territorial de uso. No caso *Adams v Burke*, o defendente foi acionado por haver comprado um artigo de um vendedor autorizado a fabricar e vender o mesmo artigo somente em uma determinada área geográfica. O defendente comprou o artigo para usá-lo no seu negócio fora da área geográfica do licenciado. A Suprema Corte estabeleceu que o defendente era livre para usar o artigo em qualquer região. O fundamento da decisão foi que “quando o dono da patente, ou seu substituto, vende uma máquina ou instrumento cujo valor único está no seu uso, ele [] encerra o direito de restringir este uso”¹⁶.

Numerosos casos consolidaram a doutrina. Assim, o direito de patente não outorga ao proprietário nenhum poder para restringir a fabricação, uso ou venda sobre o produto decorrente da patente, mas a razoabilidade de qualquer restrição nesse sentido será testada conforme a legislação da concorrência, a exemplo da decisão no caso *Continental T.V. v. GTE Sylvania*.¹⁷

Cumprе enfatizar que o caso gênesis da exaustão de direitos referiu-se ao uso como único valor após a venda. Outros casos destacaram que a restrição de uso, fora do direito de patente, poderia ter sua razoabilidade testada conforme os

16 84 US 456, 1973

17 433 US 36, 1977

princípios anti-trustes. Ademais, a mesma jurisprudência nunca considerou ilegal a restrição extraterritorial envolvendo mercados estrangeiros. Uma reflexão sobre esses pontos parece necessária na interpretação da legislação sobre propriedade intelectual que, ao recepcionar aquela doutrina, não se lhe especificou o alcance.

O assunto não foi tratado pelo Acordo TRIPS cujo art. 6 esclarece que a questão não será levada em conta em eventual solução de controvérsia no âmbito da OMC. Ademais, a estrutura dos direitos está de tal modo especificada no Acordo que se pode interpretar que o mesmo Acordo esvaziou a exaustão de direitos, ressalvada a aplicação do direito de concorrência.

2.2 Política de defesa da concorrência

Exceção e limitação: existência e exercício de direitos

A literatura e a legislação não fazem a distinção entre exceções à exclusividade e limitações ao uso da propriedade intelectual. As exceções estabelecem o que não é passível de proteção, caindo fora da exclusividade e, portanto, podendo ser feito, usado ou copiado por terceiros. As limitações referem-se ao uso da propriedade intelectual conforme o interesse público sem afetar a existência do direito. As limitações são contingenciais, no sentido de que dependem de apuração de uma situação de fato, ao passo que os efeitos das exceções decorrem meramente da declaração legal. A licença compulsória é um exemplo típico de limitação e o uso de um material para fins de pesquisa ou outro objetivo fora do interesse comercial ordinariamente é uma exceção legal. Importações paralelas e exaustão de direitos também são exemplos de limitações do uso.

As limitações podem ser intrínsecas ao direito da propriedade intelectual ou ao direito da concorrência, ou a ambos, conforme a política jurídica de cada país. A operacionalidade das limitações debaixo do direito da concorrência administrado pelas autoridades antitrustes é uma tendência do período de pós guerra. A doutrina americana do *misuse* foi criada pela jurisprudência americana inspirada na equidade aplicada ao direito da propriedade intelectual. Uma discussão presente nos tribunais dos Estados Unidos é se a mesma doutrina não estaria hoje esvaziada com o desenvolvimento do direito antitruste.

Subjacente aquela discussão existe uma questão sobre se o teste do uso inadequado da propriedade intelectual deve ser orientado pelos princípios do direito da concorrência ou não necessariamente. Um traço elementar desses princípios é que a restrição do uso dos direitos de propriedade depende da presença de poder ou domínio num mercado particular adequadamente definido. O teste do mau uso no contexto dos princípios da propriedade intelectual é

orientado pelo alcance ou escopo do privilégio legal. Essa questão será retomada mais adiante.

Prepondera na literatura o entendimento de que propriedade intelectual e concorrência são dois ramos do direito que revelam duas políticas jurídicas complementares. O direito de concorrência pode limitar o uso da propriedade intelectual, não a sua existência. Uma ordem da agência da concorrência ou de um tribunal judicial limitando, e.g., o exercício de uma patente não reduz o monopólio legal sobre a invenção. Uma limitação de uso pode tomar a forma, e.g., de licença ou venda compulsória ou suspensão temporária de direitos.

A agência de política da concorrência pode atuar em duas oportunidades. A atuação preventiva se dá nos procedimentos de controle da concentração. O exercício da atribuição repressiva tem lugar nos processos de conduta. Essa atuação qualifica um ramo dos direitos difusos ou coletivos e tem como fim a restauração da ordem econômica violada ou ameaçada, não a reparação de um direito individual do agente econômico prejudicado.

Riscos do processo de inovação

O processo de inovação é rodeado de riscos decorrentes de três categorias de incertezas em relação a:

- mercado (previsão de potencial demanda);
- tecnologia (satisfação de critérios técnicos e custos de desenvolvimento, produção e operação); e
- gerência de negócio.

Em razão desses riscos, as empresas tendem a desenvolver práticas estratégicas ou defensivas, i.e., bloqueio de informações técnicas e indisposição para licenciar certas tecnologias. Ademais, a estratégia pode incluir captura de grande participação de mercado, aumentando assim o poder de influenciar ou manipular as forças de mercado. Um sinal nesse sentido é revelado pelo comportamento das grandes empresas na propensão a patenteamento. Outra constatação empírica é que a tecnologia se move espacialmente como ondas: não chega em todos os lugares ao mesmo tempo, provocando um desequilíbrio na estrutura industrial entre regiões.

Os riscos, as práticas defensivas e o desequilíbrio na estrutura industrial conduzem à constatação de que a dinâmica do processo de inovação se realiza num ambiente concorrencial de crescente imperfeição. Nesse quadro, é uma exigência do interesse público que o Estado estabeleça uma equilibrada política

de proteção da propriedade intelectual e adequado controle do seu uso. Aquela sem este revela uma receita capitalista incompleta.

Controle da concentração

A agência brasileira de política da concorrência aprecia os atos de concentração, definidos como fusão, incorporação ou qualquer forma de agrupamento societário. Para o conhecimento pelo CADE é necessário que cada uma das empresas ou grupo de empresas participantes possua no mínimo 20% de participação de mercado ou faturamento igual ou superior a 400 milhões de reais.

Na apreciação do ato de concentração, o CADE procura responder, inicialmente, se a operação é potencialmente anticompetitiva, i.e., se limita ou de qualquer forma prejudica a livre concorrência. Na hipótese de dano potencial, procura-se estabelecer eventuais eficiências oferecidas pela operação. Um balanço das eficiência e do dano potencial indica se a operação merece aprovação, com ou sem condições, ou se deve ser desfeita total ou parcialmente.

A operação pode envolver a exploração ou negociação de ativos imateriais classificados como propriedade intelectual. As condições para aprovação da operação pode ser alguma disposição sobre esses ativos se eles concorrerem para a configuração da potencialidade de dano. Uma condição ou ordem pode consistir na venda ou licença sob certas exigências. Ainda, uma condição ou ordem pode determinar a eliminação ou alteração de cláusulas restritivas, não justificadas por razões de eficiências econômicas, contidas num contrato, e.g., de licença para uso ou distribuição do produto ou serviço relacionado com a propriedade imaterial.

Controle das condutas

A atuação do CADE quanto ao controle das condutas se faz de ofício ou mediante representação de terceiros. O procedimento se inicia com averiguação preliminar que pode resultar numa imputação formal e processo administrativo. Julgada procedente a imputação, a restauração da ordem concorrencial pode exigir uma penalidade pecuniária e/ou obrigação de fazer ou não fazer.

Sem definir conduta anti-concorrencial, a Lei brasileira da concorrência estabelece exemplos de condutas que, sob certas condições, poderão ser consideradas ilegais. Os exemplos incluem, resumidamente:

- fixação de preços ou provocação enganosa de oscilação de preços;
- influência ou adoção de conduta comercial concertada;
- divisão de mercados;

- impedimento ou limitação ao acesso a mercados ou fontes de matérias-primas, tecnologia ou de distribuição;
- combinação prévia de preços ou ajuste de vantagem na concorrência administrativa;
- dificuldade à constituição, funcionamento ou desenvolvimento de empresas;
- recusa injustificada de negócio;
- venda casada de bens, serviços ou direitos;
- imposição de preços excessivos ou injustificados.

Poder ou domínio de mercado

O sentido de dominação ou poder de mercado¹⁸ expressa, em síntese, a capacidade de uma empresa ou grupo de empresas de aumentar os preços dos seus produtos acima do custo marginal, sem perder clientes, i.e., agindo por razoável período de tempo independentemente dos concorrentes e dos consumidores. A dominação de mercado pode também ser expressa, embora com menos frequência, mediante prática temporária de preços predatórios, i.e., abaixo do custo marginal.

O complexo teste jurídico-econômico da dominação exige uma análise estrutural do mercado adequadamente definido, no qual os concorrentes atuam. Ponto de partida dessa análise é a identificação do mercado relevante e da participação de mercado, embora o percentual de *market share* não seja um dado bastante em si para denotar dominação. É necessário, por exemplo, verificar a existência de substitutos próximos para um produto, processo ou obra objeto da ou relacionado com o direito de propriedade.

Regra da razão versus regra per se

A regra da razão exige demonstração de um efeito econômico adverso resultante de uma conduta. Um juízo da razoabilidade da prática é resultado de elaborado estudo de mercado. Avalia-se eventual efeito pro-competitivo da restrição antes de se decidir pela sua ilegalidade. A regra per se é aplicada a uma prática que, pela sua natureza, é considerada desprovida de qualquer virtude. Tendo em vista a sua drástica consequência, a regra de per se tende a ser afastada como modelo de decisão. Isso tem sido possível graças ao desenvolvimento da análise econômica.

¹⁸ Há uma vasta literatura econômica que aborda os conceitos de domínio de mercado, mercado relevante, contestabilidade etc. Tais conceitos são instrumentos incorporados ao estudo da organização industrial e à análise antitruste.

Na jurisprudência americana, três exemplos mais significativos de práticas automaticamente ilegais são acordos horizontais e verticais de fixação de preços, acordos horizontais para dividir mercados e certas categorias de boicotes (e.g., empresas compartilhando de poder de mercado, exercem coerção sobre fornecedores ou clientes para entre em acordo comercial que de outra forma eles não aceitariam).

3 - LICENCIAMENTO: RISCOS E BENEFÍCIOS À CONCORRÊNCIA

3.1 Riscos à concorrência

Cartelização

A ameaça mais séria à concorrência nos contratos de licenciamento de ativos da propriedade intelectual são os arranjos para fixar preços, limitar a produção ou dividir mercados. A ação concertada pode envolver mercados de produtos manufaturados ou de tecnologia. Os acordos podem ser do tipo de licenças cruzadas ou uso de patente em pool. A dificuldade na avaliação desses acordos está em estabelecer a importância comercial da patente.

Nos contratos horizontais uma patente ou tecnologia sem importância para o tomador da licença pode esconder uma restrição à produção ou esquema para aumentar preço em algum mercado diverso daquele da propriedade intelectual. A licença pode ser apenas um pretexto. A dificuldade é ainda maior quando o ativo é um know-how: há pouca transparência sobre a composição do conhecimento transferido.

A investigação deve estabelecer o *market share* do mercado relevante sujeito à restrição, a natureza do produto - se homogêneo ou diferenciado (quanto mais homogêneo o produto maior a facilidade para cartelização) e a relação -- se horizontal ou vertical -- entre licenciador e licenciado. Outros mecanismos capazes de reduzir a concorrência podem ser acordos de distribuição vertical, fixação vertical de preços e vendas casadas.

Efeitos excludentes

Uma licença pode ter o efeito de criar barreiras à entrada. O licenciador pode ganhar poder no mercado de um bem casado, forçando o concorrente potencial a entrar nos dois mercados ao mesmo tempo. Esse domínio pode depender das barreiras e da expansão do mercado.

A exclusão pode também decorrer de cláusulas de exclusividade. Se vários tomadores de licença, num dado mercado, são obrigados a usar uma única tecnologia, o efeito pode ser o congelamento de outros concorrentes. A

cláusula de *grant back* exclusiva pode também eliminar o incentivo aos licenciados para desenvolver tecnologia alternativa.

Os riscos dos efeitos anti-competitivos dependem muito da estrutura dos mercados relevantes. Três condições são necessárias: alta concentração de mercado, a restrição deve cobrir a maior parte da capacidade no mercado, grande dificuldade de entrada no mercado.

Aquisição de poder de mercado

Efeitos excludentes a parte, o exercício da propriedade intelectual pode ter o objetivo de adquirir poder de mercado de tecnologia em si ou de produto. Isso pode ocorrer mediante simples compra de direitos exclusivos sobre uma tecnologia concorrente. A situação é parecida com concentração horizontal: é preciso checar o *market share* controlado pelas tecnologias concorrentes. Dados sobre *market share* de tecnologia nem sempre estão disponíveis. Além da escassez desses dados, é sempre mais difícil avaliar participação de mercado de tecnologia do que de produto.

Conduta de não depredação de preço

Litígio de má-fé envolvendo patentes, direitos autorais ou outros elementos tem sido usado como um instrumento ou conduta para aumentar os custos de concorrentes. Esses litígios às vezes envolvem altas somas ou elevados pedidos de indenização. Uma firma envolvida no desenvolvimento de alta tecnologia pode não ter suficiente músculo financeiro para suportar uma falsa acusação. O aumento desproporcional dos seus custos sem um correspondente aumento em eficiência pode levá-la a sair do mercado ou atrasar o lançamento de um novo produto.

3.2 Benefícios à concorrência

Maximização de lucros

Uma forma de o titular de uma patente, por exemplo, maximizar seus lucros é separar seus clientes de acordo com o valor que eles atribuem à inovação pela intensidade de uso. A partir dessa experiência, o licenciante pode estabelecer royalties à base de uma eficiente discriminação de preços de modo a gerar melhor resultado competitivo, ou seja, expansão da produção a um ponto onde a receita marginal do titular iguale o custo marginal.

Por outro lado, uma política de discriminação ineficiente de taxas de royalties pode contrair ou expandir a produção, dependendo da elasticidade da demanda dos diversos grupos de clientes. A discriminação de preço pode utilizar a venda casada como instrumento para medir a intensidade de uso da invenção. Neste caso, e também nos casos da discriminação de preço com base no campo de aplicação da invenção ou na elasticidade da demanda, podem gerar efeitos pró-competitivos.

Desenvolvimento da propriedade e promoção da demanda

Restringir a distribuição de bens ou serviços específicos e o campo de aplicação ou uso de uma tecnologia podem constituir meios legítimos para incentivar a atividade inovativa e promover a demanda. Para esse fim, a restrição à distribuição deverá ter como objetivos alterar a curva da demanda em favor do produto protegido, sobretudo quanto se tratar de um artigo complexo que exige promoção prévia de venda para estimular o consumo. Quanto à restrição do campo de aplicação, a estrutura do negócio deverá incentivar o licenciado a desenvolver melhoramentos somente em determinado campo com respeito ao qual existe mecanismo legal de proteção.

Não se quer dizer que as restrições em apreço são sempre favoráveis à concorrência. A mensagem é que elas podem se prestar a efeitos positivos suficientes a compensar perdas de eficiência ou limitação à liberdade negocial. Esse efeito positivo pode ainda estar presente noutras situações.

Gerenciamento de riscos e custos transacionais

Várias incertezas podem ser geradas em torno do comércio de um ativo tecnológico codificado e objeto de uma licença. É legítimo que o titular da propriedade intelectual e os licenciados procurem reduzir os riscos dessas incertezas e, conseqüentemente, aumentar a expectativa de ganhos e difundir o comércio e aplicação da tecnologia. Os riscos aqui mencionados são do tipo dúvidas sobre utilidade do produto ou processo licenciado, demanda e habilidades dos licenciados na exploração do objeto da licença.

A estratégia gerencial para reduzir esses riscos é diversificada. Uma venda casada pode fazer parte de um pacote atrativo de modo a eliminar ou reduzir a insegurança do licenciado quanto ao uso de uma nova máquina ou tecnologia. Inerente ao pacote está uma cláusula de êxito: quanto maior benefício ao licenciado, maior a expectativa de ganhos ou retorno ao titular.

Se o licenciante ou titular dispõe de vários licenciados, efetivos ou potenciais, ele pode admitir que alguns deles usem alguma tecnologia subsidiária concorrente. Depois de algum tempo é possível estabelecer o grau de sucesso da

tecnologia licenciada. Isso é importante naqueles setores onde a tecnologia muda rapidamente. Quanto mais rapidamente se estabelecer até onde uma tecnologia é útil e competitiva é fundamental.

Um produto ou tecnologia nova traz o risco inerente à falta de conhecimento ou pouco conhecimento dela. No momento em que ela é licenciada, sem que o proprietário tenha ganho a necessária experiência, oportunidades de melhoramentos surgem. Neste ponto, ambos, licenciante e licenciado, têm as mesmas chances de melhorar a inovação. Neste contexto uma cláusula de *grantback* que permita o licenciante usar o melhoramento faz sentido, pelo menos por um período curto, a fim de assegurar um devido retorno à nova tecnologia.

Um risco também não negligenciável refere-se à possibilidade de litígios com altos custos. As queixas múltiplas de infringimentos podem ser satisfatoriamente resolvidas por meio de licenças em pool para ganhar tempo, evitando demorados processos, sem falar na economia de honorários advocatícios e altas taxas judiciais. Litígios às vezes também arranham a reputação. O pool de patentes podem também simplesmente ser adotado com efeito de reduzir custos de transação.

Manutenção de qualidade e reputação

Manter a qualidade de um produto é um objetivo legítimo. Uma venda casada pode se prestar a isso. A aplicação de um processo produtivo muitas vezes demanda uso de algum tipo de insumos. A qualidade do produto final pode depender do tipo do insumos usado. O licenciante, cioso dessa qualidade e da reputação do seu processo patenteado, pode desejar distribuir ele próprio o insumo mais adequado, ou indicar um fornecedor da sua confiança, estabelecendo uma venda casada.

Manutenção de eficiência produtiva pelo licenciado

Num processo de fabricação, a consistência ou competitividade de um produto final patenteado pode depender da proporção de insumos utilizados. Acontece também de os consumidores ou usuários desse produto estabelecer a proporção dos insumos aplicados. Uma forma de resolver o problema é o licenciante fornecer ao licenciado os insumos necessários em quantidades correspondentes à proporção ótima. Outra forma de solução é taxar os royalties de maneira a incentivar o licenciado a usar a proporção adequada. As cláusulas restritivas destinadas a alcançar os resultados mencionados são vistos com tolerância pela autoridade da concorrência.

4 - ASPECTOS DA JURISPRUDENCIA AMERICANA

4.1 Ofensa à concorrência mediante aquisição de patentes

Aquisição via cláusula *grantback*

Embora seja um ato normal autorizado por lei, a alienação dos direitos sobre uma patente pode constituir monopolização ilegal ou parte de um acordo para restringir ilegalmente concorrência. No caso *US v. Singer Manufacturing Co.*¹⁹, a Suprema Corte americana considerou ilegal a transferência de uma patente de um fabricante suíço para uma empresa americana. O negócio era parte de um esquema que tinha como objeto facilitar o ajuizamento de ações contra concorrentes japoneses.

Qualquer forma de aquisição de direitos sobre propriedade intelectual com o mero propósito de excluir concorrentes é ilegal. Aparte os esquemas de monopolização, transferências anticoncorrenciais são pouco frequentes. Essa conduta é julgada dentro da regra da razão.

Em contratos de licença, frequentemente donos de patentes estabelecem uma cláusula de *grantback* que lhes assegura o direito sobre qualquer melhoramento da invenção subsequente desenvolvido pelos licenciados. O objetivo é manter a posição de mercado da tecnologia ou produto envolvido. Embora não seja uma violação per se, a cláusula pode desencorajar atividades inventivas por parte do licenciado.

A jurisprudência tem estabelecido que na ausência de intento ou prática restritiva, a cláusula *grantback* como parte de licenças não exclusivas não viola o direito de concorrência. A violação é mais provável quando a *grantback* é combinada com outras restrições, como fixação de preços.

Obtenção fraudulenta de patentes e ação por infração de patentes inválidas

Uma patente obtida mediante fraude é inválida e pode ser cancelada. Esse ilícito é caracterizado pela lei de patentes. O requerimento que resulta num privilégio viciado não é em si uma conduta que preocupa a agência de concorrência. O uso da patente adquirida naquela base pode gerar uma prática anti-competitiva, desde que alguns requisitos sejam cumpridos.

A configuração de ilícito contra a ordem concorrencial exige prova de que a patente foi obtida por fraude, que a patente confere domínio num mercado adequadamente definido e que a invenção não é patenteável.

19 374 US 174, 1963.

O ajuizamento de ação por suposta infração a patente inválida pode ser relevante para aplicação da lei de concorrência, desde que comprovada a má-fé do autor. É litigante de má-fé o dono da patente que sabia da invalidade. *Handgards v Ethicon* tornou-se um *leading case* sobre o assunto²⁰. Para caracterizar a má-fé não é necessário que o autor tenha obtido a patente mediante fraude; basta que ele tenha tido ciência da invalidade antes do ajuizamento da ação por infração.

4.2 Controle das práticas anticoncorrenciais nos contratos de licença

Licenciamento como violação à ordem econômica

Um titular não é obrigado a promover concorrência no mercado que opera mas tem o dever de não usar os seus direitos de modo a prejudicar a concorrência entre concorrentes efetivos ou potenciais. A licença da propriedade pode prejudicar essa concorrência em práticas tais como:

- licença casada com a compra de material não patenteado;
- direito do titular sobre subsequentes patentes adquiridas pelo licenciado;
- restrição do direito do comprador na revenda do produto;
- restrição da capacidade do licenciado de negociar produtos não relacionados com a patente;
- impedimento do titular de conceder outras licenças da mesma patente;
- pacote de licença obrigatório;
- desarrazoado royalties sobre as vendas do licenciado;
- restrições sobre o uso pelo licenciado de um produto feito por um processo patenteado;
- cláusula de preço mínimo de revenda.

Normalmente as cláusulas relevantes ao direito de concorrência incluem exclusividade, limitações em quantidade e preço, royalties, restrições quanto a clientes e território, restrições do campo de uso, acordos casados, pacote de patentes e direitos autorais, e acordo de não contestação da validade.

Exclusividade

As cortes têm entendido que o titular pode expedir uma ou mais licenças abstendo-se de reivindicar a exclusividade dos seus direitos sobre uma invenção em troca de royalties.

20 444 US 1025, 1980

As licenças podem ser exclusivas ou não. A exclusividade pode ser em relação à exploração por outros ou pelo próprio titular. Todas essas hipóteses de exclusividade não violam o direito de concorrência se os licenciados entre si ou o titular e estes não estão em relação horizontal.

A exclusividade pode, ainda, incluir a interdição de exploração de negócios concorrentes. Tal restrição pode bloquear ou dificultar a entrada de concorrentes, ou facilitar ação coordenada para aumentar preço ou reduzir produção. Inversamente, a mesma restrição pode encorajar o licenciado a desenvolver o mercado para o produto ou serviço relacionado com a invenção objeto da licença, bem como incentivar a aplicação especializada da correspondente tecnologia. Esses prós e contras devem ser avaliados à luz da regra da razão.

Uma licença com cláusula formal de não-exclusividade pode no contexto gerar uma exclusividade. Esse efeito pode decorrer da estrutura da licença. Da rigidez e complexidade dos seus termos, a licença pode não deixar espaço ao titular para conceder outras licenças ou impor ao licenciado exagerados custos de exploração de patentes concorrentes.

Limitações em preço e quantidade

Cláusulas de limitação de preço ou quantidade são ilegais de per se? As agências de política de concorrência vêm tais disposições com suspeita e a primeira reação é eliminá-las sob o argumento de que é pouco provável encontrar nelas alguma virtude. Se as limitações em preço revelam condições regulares de venda e de produção, adaptadas à razoável recuperação do investimento incorridos pelo titular, elas podem em tese ser aceitas. Esta conclusão pode ser extraída do caso *United States v. General Electric*²¹ que nunca recebeu apologias do Departamento de Justiça.

O preço de venda de um artigo relacionado com uma patente, praticado por um licenciado, pode afetar o preço de venda do mesmo artigo vendido pelo titular da mesma patente. Isso foi parte do contexto em que a doutrina *General Electric* foi estabelecida. Esclareça-se, todavia, que o referido caso não permite a fixação de preço de produtos não patenteados nem a fixação de preço para produto patenteado licenciando-se manufatura e uso separadamente da venda do mesmo artigo.

A jurisprudência tem rejeitado qualquer capacidade do titular de, em conduta concertada com licenciados ou titulares de outras patentes, fixar preços de revenda de artigos patenteados. Quanto à limitação sobre quantidade, a tendência das cortes é analisá-la conforme a regra da razão. Vale lembrar que

21 272 US 476, 1926

uma limitação na quantidade pode está embutida na cláusula de royalties: uma cláusula móvel que permita aumento de royalties conforme a quantidade não pode ser acolhida num contexto de uma conspiração entre titular e licenciados.

Royalties

A experiência na negociação de royalties revela que não raramente o titular da patente tende a maximizar o seu valor, enquanto que o candidato a uma licença tende a minimizá-lo. Questões sobre royalties envolvem sua base, discriminação, coleta pré-expedição ou pós-expiração e usufruição com sublicenciados.

Há dois critérios básicos para cálculo dos royalties: quantidade fixa por unidade manufaturada e percentagem fixa sobre a receita. Os critérios da produção e receita tomam por base a utilização ou uso real da invenção. A esse respeito, a jurisprudência tem em princípio considerado ilegal a cobrança de royalties sobre algum elemento não relacionado com o uso da invenção, *Zenith v Hazeltine*.²² Ademais, a cobrança de royalties sobre o uso do artigo patenteado é rejeitado pela jurisprudência. Após a venda de um artigo patenteado com a autorização do titular ou do licenciado nenhum controle pode ser exercido. O que ocorre após a compra está fora dos limites do monopólio legal, nos termos da doutrina da exaustão de direitos. Assim, a patente não assegura ao titular o controle sobre o uso ou revenda do artigo vendido. A despeito desse princípio, tem se permitido a coleta de royalties sobre licenças separadas: uma para manufatura e venda e outra pelo uso. Na hipótese, a cobrança de royalties sobre o uso, todavia, não pode ter o efeito de fixação de preços dos competidores.

Em princípio, o titular pode discriminar preços para maximizar sua renda sobre a patente. A discriminação entre licenciados, todavia, deve assentar numa base racional. A ausência de racionalidade com efeito adverso à concorrência será ilegal.

Cobrança de royalties antecipados, i.e., antes de expedida a patente, não é ilegal, principalmente quando se tratar de uma licença híbrida que inclua segredo de negócio. Quanto à cobrança após a expiração do privilégio, a jurisprudência considera um alargamento indevido da patente.

Pode o titular exigir do licenciado participação nos royalties decorrentes de sublicença? Pelo menos numa situação isso beira à ilegalidade: quando a magnitude dos royalties supera outros custos relevantes, de tal modo que a exigência se equipare a um acordo de fixação de preços. Isso todavia não faz necessariamente ilegal a concordância do titular com a taxa de royalties que o licenciado deva cobrar da sublicença.

22 395 US 100, 1969

Restrições quanto a clientes e território

Não se questiona o direito do titular de em princípio limitar a licença a um espaço geográfico ou período de tempo, ressalvados os limites do monopólio. Dentro desse princípio, tem-se admitido até mesmo proibição de exportação. Isso não pode ser lido como permissão para divisão irracional e ineficiente de mercados nem proteção dos licenciados da concorrência, hipóteses sem nenhuma virtude e, pois, fora da aplicação legítima dos direitos de patente.

Ao titular também é possível limitar a licença para manufatura e venda apenas para clientes designados. Vale lembrar, todavia, que as restrições territorial e de clientes devem ser contrastadas com a doutrina da exaustão de direitos.

Restrições quanto ao campo de uso

O titular pode conceder licença irrestrita quanto ao mercado ou aplicação ou limitar a um campo de uso em particular. Na última hipótese, ele pode querer reservar para si um uso específico e licenciar para outros a aplicação para outros mercados. Não tem sido aceito, todavia, restrição de uso imposta ao comprador.

Acordo de vendas casadas

Há venda casada quando o vendedor oferece um artigo - item principal - na condição de que o comprador adquira um diferente artigo - item casado, ou pelo menos que o licenciado não comprará de outra fonte. A venda casada é uma violação desde que estabelecido o envolvimento de dois produtos ou serviços, existência de acordo de venda de um produto condicionado à compra de outro, o vendedor tem poder de mercado para o item principal que lhe permita restringir o comércio do item casado, uma quantidade substancial do comércio interestadual foi afetada. O esquema aplica-se essencialmente ao mercado de propriedade intelectual. A atitude das agências de política de concorrência é combater apenas aquelas vendas casadas que geram efeitos anti-competitivos e que esses efeitos não são justificados por eficiências compensatórias.

Pacote de licenças de patentes e direitos autorais

Pacote de licenças é uma forma de venda casada. O efeito pode ser que o licenciado toma menos patentes desejadas e mais patentes não desejadas, tolhendo sua liberdade de escolha. Pode ser que uma licença múltipla assegure condições mais favoráveis que o licenciado normalmente não obteria se tomasse menos patentes do pacote oferecido. Às vezes, as patentes de um pacote são dependentes uma da outra. Nessa hipótese, o pacote pode promover eficiências.

Faz algum tempo que a jurisprudência abandonou a aplicação da regra per se; hoje avalia-se a virtude do pacote como se faz numa venda casada.

Cláusula de não contestação da validade

Não se discute o direito do licenciado de contestar a validade de qualquer tipo de propriedade intelectual. Daí uma cláusula que barra esse direito é facilmente declarada como não escrita, visto que a propriedade intelectual não assegura ao titular poder para excluir aquele direito de ação. É necessário avaliar até onde a não contestabilidade é uma cláusula que viola a legislação da concorrência.

A cláusula de apreço pode vir inserida num contrato escrito de licença como parte de um arranjo mais amplo que esconda uma conduta anti-concorrencial. Nessa circunstância, vale investigar se há interesses entre o licenciado e o titular além daqueles previstos no simples contrato de licença. A cláusula pode ser apenas um instrumento facilitador da conduta ruinosa e, pois, inspira uma investigação aprofundada para justificar a não contestabilidade.

Licenciamento cruzado e troca de patentes

Licenciamento cruzado ocorre quando dois ou mais proprietários de diferentes patentes acordam licenciar suas patentes um ao outro ou a um grupo selecionado de terceiros licenciados. Geralmente, esses acordos são estabelecidos entre firmas que guardam entre si uma relação horizontal. O cruzamento ou troca de patentes pode permitir o uso de patentes interdependentes (*blocking patentes*), i.é., uma não pode ser usada sem infringir a outra, ou resolver conflitos não fraudulentos de patentes. Nessas condições, a licença cruzada de patentes é pró-competitiva por favorecer a disseminação ou integração de tecnologias complementares, reduzir custos de transação, eliminar bloqueios e evitar custos de defesa administrativa ou judicial. Esses benefícios podem vir acompanhados de efeitos nem sempre tolerados pelas agências de concorrência.

O fortalecimento da posição em mercados relevantes ou afins pode permitir aos contratantes impedir o desenvolvimento de concorrentes, preservar estrutura de royalties, com fixação, manutenção ou controle de preços, alocar clientes, recusar a venda de tecnologia (boicote) ou retardar o avanço técnico. Esses resultados geralmente são frutos de cláusulas que determinam exigência de consentimento mútuo para licenciar terceiros, exclusividade (impedimento de cada participante licenciar separadamente suas patentes) e restrição territorial. A estratégia conjunta de defesa de patentes contra infratores não pode impedir a resolução de disputas individualmente.

A análise dos acordos segue a regra da razão. No caso *Zenith v Hazeltine*,²³ todavia, a Suprema Corte considerou ilegal a licença de um pool de patentes canadenses (com efeito de impedir a entrada no Canadá de aparelhos de rádio e televisão) mesmo na ausência de poder de mercado.

Patente estrangeira e licenciamento de know-how

Os Estados Unidos têm uma política bem definida para tratamento das operações envolvendo patente ou know-how estrangeiro. O Departamento de Justiça americano expediu um "Guia de Observância Antitruste para Operações Internacionais" (Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations). Segundo o Guia, os acordos de licenciamento de propriedade intelectual podem ter um significativo potencial pro-competitivo. A análise desses acordos é orientada por um teste da razão que busca estabelecer: se a licença melhora ou facilita o exercício de poder de mercado, se existem externalidades (efeitos fora do mercado relevante), se a licença facilita colusão, e se existem eficiências pró-competitivas associadas à licença.

Nas duas últimas décadas, um conjunto de leis também foi expedido endereçando o assunto. A Lei Nacional de Pesquisa Cooperativa (National Cooperative Research Act) contém regras aplicáveis a acordos de joint ventures no campo de P&D. A Lei sobre Companhia Comercial de Exportação (Export Trading Company Act) prevê um certificado de exportação expedido pelo Departamento de Comércio, o qual especifica limitada imunidade contra a legislação da concorrência aplicável a atividades internacionais. A Lei de Promoção da Concorrência no Mercado Estrangeiro (Foreign Trade Antitrust Improvements Act) contém limitações jurisdicionais na aplicação do Sherman Act ao comércio estrangeiro. A Lei Federal de Arbitramento (Federal Arbitration Act) permite arbitramento de aspectos de concorrência envolvendo disputas sobre licenças internacionais.

Restrição territorial além fronteira tem sido aceita, a menos que estabeleça uma divisão de mercado internacional que substancialmente extrapole o escopo e termos das patentes envolvidas ou afete as atividades de uma pessoa exportando dos Estados Unidos. Licenças firmadas entre o proprietário e diversos licenciados de vários países, com proibição de exportação para os Estados Unidos, são consideradas legais. Há um entendimento corrente de que a Lei Sherman não se aplica a restrições de exportação que não gerem um efeito direto, substancial e razoavelmente previsível no território americano. O mesmo direito se aplica a licença de know-how ou segredos de negócio.

23 395 US 100, 1969

A exclusão de importações de produtos sob marcas registradas ou direitos autorais também tem sido admitida. O conflito com a legislação da concorrência somente ocorre na presença de propósitos para limitar *output* ou aumentar preços ilegalmente.

4.3 Controle judicial do uso inadequado da propriedade intelectual

Uso inadequado da patente

Historicamente, as cortes criaram uma exceção (contra pretensão) ou defesa em favor do infrator ou devedor de royalties que se vendo acionado pelo proprietário prova que este usa a patente em ordem a suprimir ou sufocar a concorrência. Ninguém pode se beneficiar do seu próprio torpor (doutrina das *unclean hands*). O resultado é a suspensão do direito de ação.

Alguns exemplos de *misuse*: aluguel de máquinas patenteadas casado com a compra de artigos não patenteados para uso nas máquinas, caso *Morton Salt v Suppiger*;²⁴ restrição territorial e fixação de preço de revenda. Discute-se se a doutrina em apreço tem hoje algum papel, visto que o direito antitruste tende a superá-la.

No direito americano vigente, vendas casadas envolvendo licenças de patentes não constituem uso ruinoso a menos que, conforme as circunstâncias, o proprietário detém poder de mercado para o produto patentado. O padrão probatório quanto à apuração de domínio segue os princípios do direito de concorrência.

Uma infração pode envolver todos ou alguns dos elementos de uma patente. A infração parcial é conhecida como *infringement contributório*. Isto ocorre quando, por exemplo, alguém fabrica uma máquina que contém ou reproduz parte dos componentes de outra máquina patentada. A doutrina do *patent misuse* também se aplica às ações contra infratores contributórios.

No caso *Dawson v Rohm*,²⁵ a Suprema Corte reconheceu de direito que o proprietário possui um poder limitado para excluir terceiros de fabricar e/ou vender bens que não sejam lugar comum em relação a sua patente. No mesmo caso, se estabeleceu que não constituía *misuse* um proprietário de uma patente de processo acionar fabricantes e vendedores de um produto químico não patentado e especialmente adaptado para uso no processo, sem qualquer outro uso substancial. O caso é signficante também pelo fato de que o proprietário recusou-se licenciar o processo àqueles que desejavam usar o produto químico não patentado na aplicação do mesmo processo. A licença era condicionada à

24 314 US 488, 1942

25 448 US 176, 1980

compra pelo licenciado de todos os produtos químicos somente fornecidos pelo proprietário para aplicação do processo. Nada disso alterou o resultado da decisão.

A jurisprudência americana é sem dúvidas muito densa sobre o assunto em apreço. Alguma posição lá consolidada não goza necessariamente de respaldo noutras jurisdições. Isso é o caso de ação antitruste contra o uso ou recusa de licença de uma patente.

Na legislação de outros países, sejam europeus ou latino-americanos, não usar uma patente ou recusar a licença do seu uso pode ensejar licença compulsória ou ação anti-truste. Isso não acontece nos Estados Unidos. No caso *Continental v Eastern*,²⁶ a Suprema Corte reconheceu razoável um proprietário usar velhas máquinas ao invés de fabricar novas cobertas por outras patentes e não havia exigências de licenciar terceiros para fabricar as novas máquinas. A esse respeito, a exclusão de concorrentes era da essência do privilégio que confere ao titular usar ou não usar a invenção independente do motivo.

A posição da Suprema Corte foi reafirmada no caso *Hartford-Empire v United States*.²⁷ A ausência de obrigação para usar ou licenciar o uso é uma doutrina estabelecida desde pelo menos 1896. Essa doutrina tem sido seguida por cortes inferiores mesmo na situação em que o proprietário goza de poder econômico no mercado para o produto relacionado com a patente.

Outras questões (nonpatent issues)

A despeito da diferença entre patente e direito autoral, a jurisprudência tem aplicado a doutrina do uso inadequado (*misuse*) ao último. Isso é tanto mais correto quanto mais se vê direitos autorais aplicados à indústria (*industrial copyright*). A razão é que na exploração de licenças, direito autoral não assegura maior faculdade de uso do que a patente assegura ao titular, caso *United States v Paramount*.²⁸ Dois exemplos ilustram o princípio. A exigência de preços mínimos de bilheteria foi considerada uma conduta ilegal praticada por produtores e distribuidores de filmes. *Copyright misuse* foi reconhecido à vista de uma cláusula que proibia o licenciado de desenvolver, no prazo de 99 anos, um software concorrente.

A primeira venda autorizada de um livro ou filme contendo obras protegidas foi reconhecido como capaz de exaurir o direito do autor, caso *Bobbs-Merrill v Straus*.²⁹ Em vários outros casos *misuse* não foi estabelecido, mas ficou

26210 US 405, 426-30, 1908

27 323 US 386 e 324 US 570, 1945

28334 US 131, 1948

29210 US 339, 1908

esclarecido que em tese uma pretensão de infrigimento estaria prejudicada pelo envolvimento do autor em práticas ilegais de licenciamento (*unclean hands doctrine*). Uma violação à legislação antitruste pode servir de base a uma oposição de *misuse*, embora esta não dependa necessariamente daquela.

O comércio de marcas também tem trazido preocupação do ponto de vista da política de concorrência. Em contratos de licença, algumas cláusulas ancilares têm sido declaradas ilegais. Em acordo horizontal entre concorrentes, uma restrição territorial sobre uso de uma marca foi recusada. Noutra situação, manutenção de preço de revenda não pode ser justificado sob o argumento de que o produto era comercializado sob certa marca. Para admissão da exceção do *misuse* é necessário que a marca seja o instrumento básico para caracterização da ofensa à legislação da concorrência.

A venda casada de marcas em contratos de franchising pode ser considerada ilegal, em negócios em que a agregação para manter controle de qualidade em conexão com a marca não é justificada.

Quanto a segredo de negócio, preocupação é suscitada sob vários aspectos. O mais comum e mais grave é ajuizamento de má-fé de ação judicial para proteção de segredo infundado, i.e., que o autor sabe que não existe. Outra prática é o uso de segredo apenas como pretexto para alimentar propósito de controlar mercado. Restrições de uso quanto ao campo de aplicação e território podem violar a legislação antitruste, assim como a licença de segredos casada com patentes. Não menos importante é o entendimento de que a posse de segredo de negócio não confere à empresa poder de mercado.

5. QUATRO LIÇÕES DOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS

5.1 Vigilância e objetividade

Nos países industrializados há uma preocupação com a regulamentação e controle de práticas relacionadas com a licença da propriedade intelectual, incluindo segredos de negócio e know-how. Por meio desse controle se exerce uma vigilância sobre o processo de transferência de tecnologia. Algum tipo de regulamentação e observância (*enforcement*) é encontrada em países tais como Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Irlanda, Itália, Japão, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça e União Européia.

A regulamentação inclui, genericamente, leis de concorrência, disposições legais específicas intrínsecas à legislação de propriedade intelectual, leis especiais sobre franquia ou outros tipos de contratos comerciais, instruções oficiais ou guias. A preocupação básica das autoridades competentes é oferecer

aos agentes econômicos uma orientação objetiva e segura que lhes permita estabelecer uma consciência do ilícito e do lícito, em matéria de restrições à livre concorrência, e assegurar o uso pró competitivo da propriedade tecnológica.

5.2 Sim ao esforço inovador e não ao esforço destrutivo

Uma restrição ao comércio não precisa de forma escrita. As práticas correntes apontam uma lista de modelos de cláusulas que podem revelar propósitos favoráveis ou detrimntosos à concorrência. Essas cláusulas incluem acordo de preços, restrição de *output*, restrição territorial, exclusividade, restrição quanto ao campo de uso ou aplicação, vendas casadas, pacote de licença, royalties, cláusula de *grantback*, não contestação, licenças em pool ou cruzadas e recusa de licença.

Em todas as jurisdições mencionadas, é comum o entendimento de que as tratativas acima podem gerar efeitos positivos ou danosos à concorrência. É clara também a noção de que efeitos adversos são mais prováveis na presença de poder de mercado. Isso leva a um esforço no sentido de se identificar e escrutinar a base econômica da transação, buscando-se apurar eventual apropriação de incremento gerado pela inovação ou obra original.

A percepção da realidade econômica ou de mercado nem sempre é a mesma, em todas as jurisdições, dependendo da formação e experiência das agências ou das autoridades competentes. Um dado relevante, todavia, é a preocupação em se distinguir captura permissível de um excedente produtivo (*surplus*) pelo esforço inovativo do esforço inadmissível para criar poder de mercado via restrições à liberdade do licenciado. Isso passa por conceitos questionáveis e padrões ou testes de prova nem sempre objetivos ou suficientemente informados.

5.3 Presunção de abuso passível de inibir a competição

As restrições horizontais, i.e., envolvendo firmas que operam no mesmo nível de mercado, são submetidas a uma vigilância mais exigente. Nelas reside maior probabilidade de geração de efeitos adversos. Ao contrário, as restrições verticais são conceitualmente menos perigosas e, por isso, despertam menor preocupação. Sobre estas, vale assinalar que nem sempre a estrutura legal oferece chances para se investigar os efeitos pró competitivos que delas se pode esperar. Neste ponto, as *guidelines* exercem um relevante papel no aperfeiçoamento da legislação. O problema no tratamento desses dois tipos de restrições é em grande parte associado ao método de análise.

A análise ganha maior importância no exame caso à caso. A propósito, vale considerar o comentário seguinte:

*“looking at one rule of reason jurisdiction, the United States provides an example of how a competition law framed for balancing the pro- and anticompetitive effects in vertical licensing arrangement can yield unsatisfactory results if the analysis is based on questionable assumptions. There, for example, courts have developed the presumption of market power in the patent context, distorting analysis of licensing agreements, especially when that presumption is combined with theories of “monopoly extension” or “leveraging” of the assumed monopoly. Likewise, the development of the effectively per se equitable doctrine of patent misuse and its use by private litigants may frustrate efforts by competition officials to weigh pro- and anticompetitive effects of licensing agreements before bringing an enforcement action.”*³⁰

A resolução de casos com base em presunção pode frustrar resultados que poderiam ser aceitos se o método de análise permitisse uma discussão mais rica. Defeitos do sistema de arbitramento podem decorrer de uma estrutura ou política de *enforcement* pouco amigável ao devido processo legal. Não se pode descartar, todavia, que os problemas da investigação sejam também em parte debitados, ocasionalmente, às firmas que tomam parte no procedimento. É sabido que os agentes econômicos nem sempre estão preparados a revelar toda extensão dos detalhes de uma operação que lhes diz respeito. O processo antitruste pode ser visto como um jogo: cabe às empresas avaliar o saldo resultante de um sacrifício de informações momentaneamente consideradas sensíveis aos interesses do litigante ou informante.

5.4 Autoridades articuladas: política legal melhor implementada

O combate às práticas anticoncorrenciais se dá em duas instâncias: administrativa e judicial. Ambas as instâncias acolhem promoções privadas e públicas. As representações ou ações privadas trazem sempre um interesse ou pretensão individual insatisfeita que pode ser resolvida na instância judicial mas não necessariamente atendida na instância administrativa. A atuação do CADE, por exemplo, é orientada para restauração da ordem concorrencial e motivada apenas pelo interesse público. Uma decisão da agência pode servir de base para pedido de indenização ajuizado perante o Judiciário. Aquela decisão nunca vai arbitrar indenização.

Uma prática não pode ser examinada se a sua existência não chega ao conhecimento da autoridade. Esse conhecimento pode ocorrer por ocasião de uma ação judicial, pública ou privada, representação perante a autoridade

30 OECD, Competition Policy and Intellectual Property Rights, p. 45, 1989

administrativa, apresentação do contrato à agência de propriedade intelectual para depósito ou registro, apresentação espontânea e por qualquer empresa que toma parte no negócio a fim de apreciação obrigatória pela agência de concorrência e, finalmente, mediante informações cruzadas entre os órgãos competentes da administração pública. Tendo conhecimento de uma prática suspeita, qualquer órgão do sistema de defesa da concorrência, no Brasil, pode de ofício provocar a abertura de investigação ou instauração de procedimento adequado. Daí o controle dos acordos envolvendo licença de qualquer item da propriedade intelectual ou know-how depende, primeiro, de uma cultura da concorrência. Muitos agentes terminam se sujeitando a cláusulas restritivas porque não conhecem os seus direitos ou não confiam nos órgãos do Estado incumbidos do adequado controle. Segundo, nem sempre o sistema de arbitramento se articulam adequadamente.

À parte as deficiências acima citadas, a expectativa é que os aspectos concorrenciais associados à propriedade intelectual suscitem poucas questões em países em desenvolvimento ou emergentes visto que as tecnologias neles negociadas já são na sua maioria disponíveis, ou próximas ao final da sua vida útil.

(ANEXO I)

Competition Aspects of 'Interface' Protection³¹

Interoperability, ie, exchangeability of elements of computer system (hardware and software, including peripherals), is a consequence of rapid technological progress of hardware and software and globalisation of communication systems. This exchangeability or compatibility is expressed in terms of communication between elements or units within or between systems. When separate, these units or components may have no functional utility, and their interoperability is technically known as *interface*, ie, "imaginary or actual transition at the border between two similar units such as functional units, structural units or program components with agreed rules for the transfer of data or signals."³² Given the unlimited number of components which are produced by different producers in the field of information and communication (I&C), applying technical rules which govern the switching from an element to another element, interface normally requires translation or conversion of a set of rules into another.

Apart from their purely technical aspect, interfaces hold several features which unveils economic and legal implications from the point of view of intellectual property and competition laws. These features are summarised as follows:

*Interfaces for data, programs or databank systems are agreements on how the data had to be provided at a certain logical point in the system or on how to get into the program desired. The interface allows for the transfer of data or signals from one unit to another and also includes the link between man and machine (the so-called user shell). This means an interface is standardization. The basis of an interface is always a determined rule regulating how the system should compensate for differences when switching from one unit to another. Since the development of interfaces on the one hand involves considerable expense in time and money, and, on the other hand, may offer enormous advantages to the person who establishes a standard, it is of general economic and legal-political importance how such interfaces are dealt with.*³³

The issue regarding the protection of IPR upon interfaces is still unsettled, be it under copyright or unfair competition regimes. According to considerable opinion, a stringent IPR protection may prevail. The problem, however, is that for one to access interface elements in order to develop compatible products,

31 Written in October, 1993, as part of PhD research in London, Queen Mary & Westfield College.

32 German norm DIN No. 44300 cited by Karl Pilny, Legal Aspects of Interfaces and Reverse Engineering - Protection in Germany, the United States and Japan, [1992] II(2) IIC 196.

33 Karl Pilny, ob. cit., p. 197.

exploitation of mathematical algorithms is needed in such a way that, through programming practices, logic is extracted from one program and used in developing another program. This would be disallowed if strict interface protection is established. The consequence to competition policy is that the bar may give rise to non-competitive market advantages, as it may be the case of interface between a specific product and an element of an operating system, possibly regarded as part of a computer CPU (Central Processing Unity).³⁴

But when the incentive to innovation is contrasted with the I&C interface issue, the competitive approach must be addressed carefully in order to contemplate properly the whole range of conflicting interests. Take for instance the development of interfaces, or creation of compatible products with considerable investment input and time. It seems legitimate that the manufacturer should appropriate not less than adequate returns from its innovative private standards. Thus, protection is undoubtedly recognised, allowing the manufacturer exclusive exploitation.³⁵ This approach in a short-term period amounts to an unruly and overwhelming proliferation of overlapping technical procedures in order to make I&C products able to communicate satisfactorily. In the light of the economy of scope, dictated by the heterogeneity of IT industry outputs, the diversity of techniques (standards) is extremely unwelcome to integrated operations of I&C equipment. The result of a tight control of private standards may be the emergency of a marketing practices creating such a hostile environment that falls short of competition goals.

The stake of interface protection is the danger of market concentration, cost inefficiency, and consolidation of non-competitive advantages. If protection comes to that point, bright prospect for the initial aim, ie, incentive for further development of product interoperability and new interfaces, can no longer be held out.³⁶ In the face of this, opposing approach has been developed; it stresses the improvement of versatile services (external benefits) created by an expanded public standardisation.

An externality³⁷ approach is presented by Georges Ferné to explain the external economy of production resulting from facilitated coalescence of economic agents in the I&C market system. He says:

34 K. Pilny, *idem*, p. 205/6. Consequential effect is that entry for small entrepreneurial companies becomes rather difficulty.

35 According to George Ferné, having succeeded to impose its own private standards, a firm enjoying exclusive rights "must manufacture everything itself in order to satisfy the increasingly varied demands of customers." *Standardisation of Information Technology, The economic stakes in computer standardisation*, [1990-91] 6 CLSR 2.

36 K. Pilny, *ob. cit.*, p. 205.

37 Externality is an economic notion associated with costs (diseconomy), ie, cost pollution faced by a manufacturer, not fully accounted for in pricing policy. In the sense of positive

*When someone plugs into a network, it is not only to his own advantage; his action also creates further external benefits for other users through the simple fact that the network is being expanded. And while these 'externalities' are helpful to both firms and individuals (each new subscriber increases the general usefulness of the telephone system), they also benefit the equipment and what it can do (adding fax facilities, for example, makes communication by telephone more useful to subscribers).*³⁸

On the basis of this spillover effect, considerable opinion among industry associations has accused greater interest in a wider compatibility system.³⁹ The contrast between the protection approach and the externality approach accuses conflicting interests to which the entire standardisation of interfaces may not be a balancing solution. A comprehensive system of standardisation certainly would make legal protection completely unnecessary. An attempt to strike an accommodation of interests, however, should contemplate a degree of exclusionary exploitation of private standards, as well as allow a degree of judicially controlled procompetitive imitation.⁴⁰ Whatever is the policy a country may adopt, ie, either enacting a tight protection or doing so but allowing proper exceptions, for the sake of promoting innovation and boost creative activity the matter may be better addressed under competition standards, bearing in mind that

externality, the concept includes the benefit captured by a business activity but originally generated through investments applied in different entrepreneurial activity. The fibre optics, for instance, developed by telecommunications provided a spillover to medical industry. For further consideration, see J.B. Jaffe, Technological Opportunity and Spillovers of R&D: Evidence from Firms' Patents, Profits and Market Value, [1986] 76 Am. Economics Review 994.

38 Ob. cit., p. 4.

39 K. Pilny, ob. cit., p. 204/5. Whilst some software competitors are concerned with shared access to state-of-the art knowledge, others postulate a limited protection at a level which take into account the need for some degree of I&C technology compatibility. It is acceptable that "achieving compatibility between programs that serve as software-to software or hardware-to-software interfaces is a legitimate goal for software competitors." See US Congress, Office of Technology Assessment, Computer Software and Intellectual Property - Background Paper, OTA-BP-CIT-61, Washington DC, 1990. p. 13, 16. Hereinafter [OTA Background Paper].

40 The OTA Background Paper recognizes that "the pace of innovation can be speeded up if competitors are able to build on others' advances." The conclusion is supported by opinions of a group of conferees which met in February 1989 at the Arizona State University College of Law. One among the points of consensus reached by that legal academic community was that interface protection "should be limited so that, for example, aspects that optimize in a way that has no 'viable substitute' (ie, are functionally optimal) are not protected." [OTA Background Paper], p. 13, 15/16.

to copy in order to compete is an invigorated principle⁴¹ in the field of industrial property.

(ANEXO II)

⁴¹ Agreement on TRIPS, Article 31(I).

PROPOSTA DE LEI⁴²

LEI Nº 0.000, DE 00 DE 00 DE 00000 DE 1998

Estabelece normas de combate ao uso abusivo da propriedade intelectual, de defesa dos consumidores e empresas de pequeno porte, de promoção da transferência de tecnologia e pleno emprego e dá outras providências.

Art. 1º O uso da propriedade intelectual é orientado pelos ditames da liberdade de iniciativa e livre concorrência, defesa dos consumidores e o desenvolvimento tecnológico do País, observados os tratados internacionais em que o Brasil seja parte.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se propriedade intelectual os direitos de autor e conexos e os relativos a patentes, desenhos industriais, marcas, modelos de utilidade, programas de computador, bancos de dados, cultivares e quaisquer outros *sui generis* ou assemelhados que venham a ser criados.

§ 2º Esta Lei não exclui a aplicação, no que couber, das limitações ou exceções constantes da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997 e Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 2º É dever do titular da propriedade intelectual observar os seguintes propósitos no exercício do seu direito e nos mercados em que atuar:

42 O presente texto, elaborado para discussão, fez parte do material de uma palestra proferida pelo autor sob o título “Liberalização e Padrão Concorrencial: Os Desafios da Pequena e Média Empresa”, no seminário 1º TRANSTEC - A Transferência de Tecnologia e a Inserção do Brasil no Cenário Internacional, realização IDD/INPI, Rio de Janeiro, 19 e 20 de março de 1998.

I - de manter e promover efetiva concorrência entre os agentes envolvidos na distribuição de bens ou serviços;

II - de promover os interesses dos consumidores, compradores ou usuários, com respeito a preços, qualidade e variedade dos bens ou serviços distribuídos;

III - de promover a redução de custos e o desenvolvimento e o uso de novas técnicas e produtos, e de facilitar a entrada de novos competidores no mercado;

IV - de manter e promover o equilíbrio da distribuição da indústria e empregos.

Art. 3º O direito de importar, distribuir ou comercializar conferido ao titular da propriedade intelectual não poderá ser usado como forma de discriminação arbitrária ou restrição injustificada ao comércio.

Art. 4º Em caso de processo judicial por violação dos direitos de propriedade intelectual, o infrator poderá opor como defesa a existência de qualquer conduta, em curso ou contemporânea à violação, cometida pelo titular ou seu substituto e que constitua ofensa à ordem econômica nos termos da Lei nº 8.884, de 1994.

§ 1º A decisão fundamentada da autoridade competente, que reconhecer a existência de infração da ordem econômica pelo exercício abusivo da propriedade intelectual, indicará objetivamente os fatos da infração apurada, determinará as providências a serem cumpridas pelos responsáveis e especificará os efeitos de eventual recurso, se suspensivos ou meramente devolutivos.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo seguinte, o efeito suspensivo do recurso poderá ser condicionado a concessão, voluntariamente, de licença sobre o objeto da propriedade intelectual, em condições onerosas razoavelmente estipuladas.

§ 3º Enquanto não forem cumpridas as providências judiciais determinadas, fica suspenso o direito de ação assegurado ao titular para tutela da propriedade intelectual.

Art. 5º É nula, entre outras, a cláusula, condição ou termo relacionado com qualquer das atividades abaixo:

I - no caso de fabricação de um bem ou prestação de serviço, o fabricante ou prestador do serviço exigir do titular a transferência gratuita dos direitos de propriedade intelectual;

II - no caso de licença para distribuição ou comercialização de um bem ou serviço, o titular da propriedade intelectual exigir ou proibir, injustificadamente, que o distribuidor adquira, junto a qualquer fonte, qualquer item relacionado ou não com o objeto distribuído ou comercializado;

III - no caso de uma licença para reproduzir uma invenção ou uma obra, ou de um bem que o incorpore, o titular da propriedade intelectual exigir injustificadamente que o reproduutor adquira, por si ou interposta pessoa, qualquer item além do direito de reprodução;

IV - em qualquer das hipóteses acima, uma das partes contratantes proibir ou restringir a outra parte, injustificadamente, de usar legitimamente artigos, serviços ou processos, protegidos ou não pela legislação de propriedade intelectual.

Parágrafo único. A licença não poderá ser negada quando a exploração da propriedade intelectual for condição essencial ou indispensável ao acesso de novas empresas ao mercado ou ao desenvolvimento de empresas concorrentes.

Art. 6º As associações civis, representativas de autores e artistas, poderão estabelecer licença coletiva, com fins comerciais, para reprodução ou utilização de obras e direitos conexos protegidos nos termos da legislação sobre direitos autorais.

§ 1º Os termos gerais da licença coletiva poderão ser objeto de auto-regulação firmada entre as representações de autores e artistas e entidades associativas, representativas de categoria profissional ou econômica, ou produtor individual.

§ 2º Na licença coletiva prevalecerão as condições livremente pactuadas nos respectivos contratos.

§ 3º Em caso de impasse na negociação da licença coletiva, as entidades envolvidas poderão recorrer às autoridades administrativas ou judiciais competentes que intervirão nos limites necessários para assegurar o aumento da produtividade, a melhoria da qualidade de bens ou serviços, a eficiência e o desenvolvimento econômico e tecnológico e o pleno emprego no País.

§ 4º Os direitos relativos à propriedade industrial protegidos nos termos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, ficam também sujeitos à licença coletiva que somente poderá ser negada pelo titular por razões de eficiência econômica.

Art. 7º Fica reconhecido a qualquer empresa interessada o direito de explorar as invenções ou processos relativos às patentes concedidas nos termos dos artigos 230 e 231 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, mediante licença sem exclusividade e sob condições razoáveis voluntariamente estipuladas.

Parágrafo único. Para se habilitar à licença, a empresa interessada deverá demonstrar que possui capacidade técnica e financeira para explorar a invenção ou processo.

Art. 8º Por ocasião do registro de contratos de transferência de tecnologia ou simples licença de propriedade intelectual, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, à vista de indícios de infração da ordem

econômica fundada em cláusulas contratuais aparentemente abusivas, promoverá a devida representação escrita e fundamentada junto à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE) para os fins previstos na legislação de defesa do consumidor e da livre concorrência.

Art. 9º A aplicação desta Lei não prejudicará o esforço do titular ou seu substituto, objetivando à eficiente exploração no País do objeto da propriedade intelectual.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

Brasília,

Bibliografia

A - Legislação

- 1) Disposições relevantes da Constituição Federal
- 2) Lei Brasileira de Defesa da Concorrência (L. 8.884/94)
- 3) Lei de Propriedade Industrial (L. 9.279/96)
- 4) Lei de Proteção dos Direitos Autorais (L. 9.610/98)
- 5) Lei de Proteção de Programas de Computador (L. 9.609/98)

- 6) Lei de Proteção de Cultivares (L. 9.456/97)
- 7) Ato Normativo nº 126/96 do INPI
- 8) Ato Normativo nº 135/97 do INPI
- 9) Acordo TRIPS

B - Literatura

- 1) ABA Antitrust Section, Antitrust Law Development, vol. II, 3ª ed., 1992
- 2) Antonio Fonseca, “Intellectual Property Order and the Role of Competition Law” (Capítulo 6 da tese: Limiting Intellectual Property, The Competition Interface - Londres, 1996)
- 3) Antonio Fonseca, Proteção Legal do Chips, Rev Informação Legislativa do Senado Federal, 33(29), 1996, pp. 129-139
- 4) Edwin Mansfield, Intellectual Property Protection, Foreign Direct Investment and Technology Transfer, Discussion Paper 19, IFC, 1994
- 5) Milton Handler et al, Patents and Antitrust, Foundation Press, 1983 (Section 1. The Patent System: Source of Tension with Antitrust Policy; F.M. Scherer, Industrial Market Structure and Economic Performance)

