

CONCORRÊNCIA E PROPRIEDADE INTELECTUAL: HARMONIZAÇÃO

Rodrigo Octávio de Godoy Bueno Caldas Mesquita

1. Considerações gerais e tensão entre propriedade intelectual e concorrência

Por bastante tempo, considerou-se, especialmente nos EUA, que o direito de exclusividade de exploração do direito de propriedade intelectual conferia a seu titular posição dominante, independentemente de qualquer análise de poder econômico dela resultante. A propriedade intelectual era considerada exceção¹ à aplicação das leis concorrenciais.

Isso mudou no decorrer do século XX. Chegou-se ao consenso de que elas não se excluem, mas convivem no sistema jurídico.

No Brasil, tanto a propriedade intelectual quanto a concorrência têm guarida constitucional.

A livre concorrência é princípio da ordem econômica (art. 170, IV) e a repressão ao abuso do poder econômico é prevista no art. 173, § 4º, da Constituição Federal.

A propriedade intelectual divide-se, tradicionalmente, em propriedade industrial, referente às criações de uso da indústria e comércio, como as invenções e marcas, e direitos autorais, criações referentes, *lato sensu*, ao deleite estético.

A propriedade intelectual encontra proteção sob o título dos direitos e garantias fundamentais do art. 5º: o inciso XXVII determina “que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de

¹ Segundo Calixto SALOMÃO FILHO, existe no ordenamento jurídico brasileiro uma única exceção, uma única imunidade à aplicação dos princípios concorrenciais: a hipótese do planejamento econômico impositivo prevista no artigo 174 da Constituição Federal: “note-se que para que a imunidade ocorra não basta uma situação jurídico-formal. É necessário, portanto, que haja definição de metas e que órgãos governamentais, empresas estatais e de economia mista ajam ao estrito cumprimento dessas metas” (“Regulação e antitruste: fronteiras e formas de interação no setor financeiro”, in Celso Fernandes CAMPILONGO *et al* (org.), *Concorrência e regulação no setor financeiro*, p. 134).

suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”; o XXVIII assegura proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas, e o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; e o XXIX confere “aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

O interesse público nas invenções e nas criações do espírito é nota essencial desses bens imateriais. O desenvolvimento da humanidade, econômico e cultural, é imanente a eles. Observa-se essa preocupação na própria parte final do art. 5º, XXIX, mencionado *supra*, e nos arts. 218 e 219 do texto constitucional, segundo os quais, respectivamente, “o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas”, e o mercado interno é elevado à categoria de patrimônio nacional, “incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País”. Note-se, ainda, o art. 24, § 2º, da Lei 9.610/98, que atribui ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio público.

A exclusividade temporária tem por fim permitir ao inventor recuperar seus investimentos e obter lucro, por um prazo presumido razoável, para que, então, sua criação reverta em favor da coletividade. A própria temporariedade, em si, culminando na passagem ao domínio público das criações técnicas e estéticas, reforça sua vocação de atender a fins públicos².

² Carlos Alberto BITTAR entende que a diferença de tensão entre os direitos englobados pelo Direito de Autor e o Direito de Propriedade Industrial reflete-se no prazo de exclusividade concedido a um e outro: “Ora, exatamente em função do grau de crise entre os direitos individuais do criador e os interesses gerais da coletividade é que se separaram as duas citadas ramificações, considerando-se que a exclusividade – em última análise, o ponto nodal da estrutura desses direitos – deve, ou não, ser mais longa em razão do interesse maior, ou menor, da sociedade, no aproveitamento da criação. Assim é que se bipartiram os direitos intelectuais, levando-se em conta que, como os bens de caráter utilitário são de interesse mais imediato para a vida comum, menor é o prazo monopolístico do criador, em comparação com os de cunho estético, em que de maior alcance são os seus direitos (...) Assim, na obra intelectual resguardam-se mais os interesses do autor, com os reflexos econômicos e sociais daí decorrentes, enquanto

Assim como se dá com qualquer outro elemento do estabelecimento, o poder atual ou eventual conferido pela propriedade intelectual é, nos dias atuais, identificado e mensurado. Havendo poder econômico, e configurando-se seu abuso ou mau uso, aplicam-se as normas pertinentes, preventiva ou repressivamente.

Logo, propriedade intelectual e concorrência não são necessariamente excludentes entre si.

Existem casos em que há tensão entre ambos, mas resolvem-se pela aplicação das normas pertinentes ou por analogia, através de uma interpretação lógico-sistemática, evitando-se, por conseguinte, rigidez tal que não traduza a melhor saída possível, nem liberdade tamanha que resulte em prejuízo à coletividade e em insegurança jurídica e econômica.

Podem-se mencionar, dentre tantas, quatro principais potenciais formas de abuso do poder econômico através desses direitos: i) nos contratos de licenciamento dos direitos, elaborados de forma a restringir a concorrência; ii) no uso desses direitos para reforçar abusivamente posição dominante; iii) na formação de cartel; e iv) como restrições subsidiárias (*ancillary restrictions*) resultantes de atos de concentração³.

Todas essas formas, porém, podem resultar, em última análise, do contrato de licenciamento, mormente o em *pool*.

Assim, antes de serem apresentados instrumentos de harmonização entre a concorrência e a propriedade intelectual, será ilustrada a tensão entre ambas a partir do exemplo do contrato de licenciamento em *pool*.

1.1. Pool de direitos de propriedade intelectual

Especialmente no mercado de alta tecnologia, a fim de minimizar custos, facilitar a pesquisa, desenvolvimento e reprodução dos produtos e evitar a infringência de direitos, os agentes costumam reunir-se e elaborar um instrumento jurídico por meio do qual disponibilizam, num único pacote, os direitos de propriedade intelectual necessários à produção e exploração de dada tecnologia final. Por vezes, é constituída uma pessoa jurídica cuja finali-

na obra industrial o objetivo último é o aproveitamento, pela coletividade, da utilidade resultante – através de sua multiplicação ou da inserção no processo produtivo – ou o impedimento da prática de concorrência desleal” (*Direito de Autor*, 3ª ed., pp. 4-5).

³ Bryan HARRIS, “Intellectual Property Law in the European Union”, p. 63, Pierce Law’s IP Mall, http://www.ipmall.info/hosted_resources/harris_iplaw.asp.

dade é receber os direitos dos agentes, através de licenciamento, avaliá-las e, por fim, constituir o *pool* (agregado de direitos), licenciando-os de volta, em bloco ou individualmente, para quem requerer, num sistema de licença cruzada (*cross-licensing*) ou a terceiros.

O *pool* traduz-se, assim, na agregação, em um único pacote, de vários direitos de propriedade intelectual de dois ou mais titulares, que os sublicenciam entre si ou para terceiros. A licença cruzada ocorre quando titulares licenciam direitos entre si. Se o *pool* destinar-se a sublicenciar direitos apenas entre os seus contratantes, estar-se-á diante de inúmeras licenças cruzadas simultâneas.

Os efeitos anti ou procompetitivos do *pool* depende m, essencialmente, dos termos do contrato celebrado entre os contratantes.

Se o licenciamento é exclusivo para os participantes do *pool* e as tecnologias depositadas sob sua administração são competitivas entre si, há alta probabilidade de o contrato gerar efeitos anticompetitivos. A agregação de tecnologias que competem no mesmo mercado pode significar a criação de barreiras à entrada ou à permanência de concorrentes⁴. O *pool* pode ser, assim, um manto para esconder ou disfarçar uma cartelização ou um acordo vertical.

⁴ “Cross-licensing and pooling arrangements can have anticompetitive effects in certain circumstances. For example, collective price or output restraints in pooling arrangements, such as the joint marketing of pooled intellectual property rights with collective price setting or coordinated output restrictions, may be deemed unlawful if they do not contribute to an efficiency-enhancing integration of economic activity among the participants. Compare *NCAA* 468 U.S. at 114 (output restriction on college football broadcasting held unlawful because it was not reasonably related to any purported justification) with *Broadcast Music*, 441 U.S. at 23 (blanket license for music copyrights found not per se illegal because the cooperative price was necessary to the creation of a new product). When cross-licensing or pooling arrangements are mechanisms to accomplish naked price fixing or market division, they are subject to challenge under the per se rule. See *United States v. New Wrinkle, Inc.*, 342 U.S. 371 (1952) (price fixing)” (*IP Guidelines*, elaborado em conjunto pelo *Department of Justice* e a *Federal Trade Commission* do EUA). Para Calixto SALOMÃO FILHO, “conseqüências negativas que podem advir dos contratos de licenciamento é a facilitação dos *pools* de patentes. Por sua importância, essas estruturas merecem tratamento à parte. Os acordos entre detentores de patentes de certa indústria, na medida em que reúnem todo o progresso tecnológico e, sobretudo, reúnem os detentores do maior potencial de progresso tecnológico do mercado, representam importantíssima barreira à entrada para novas empresas. Assim, setores em que as patentes têm importância estratégica (como os setores químico e farmacêutico, por exemplo) requerem particular atenção dos órgãos de controle concorrencial” (*Direito Concorrencial – As condutas*, p. 142).

Se o objetivo do *pool* é, contudo, facilitar o acesso a todos os direitos necessários à exploração legal de dada tecnologia final, reunindo-os todos e reduzindo custos e economizando tempo, tende a ser procompetitivo⁵.

Indícios fortes da licitude do *pool* são: i) a existência de cláusula de não-exclusividade de licenciamento, permitindo aos interessados adquirir as tecnologias do *pool*, em bloco ou em apartado, de cada um de seus respectivos titulares; ii) a inexistência de venda casada entre tecnologias protegidas (proprietárias) e não protegidas (em domínio público); e iii) a existência de tecnologias complementares entre si, que não compitam no mesmo mercado relevante.

Exemplo de *pool* anticompetitivo, verdadeiro cartel de fixação de preços, é do caso *Summit Technology/VISX*, enquanto de benéfico, procompetitivo, é o administrado pela *MPEG LA, LLC*. Ambos são casos ocorridos nos EUA.

1.1.1. Caso Summit Technology/Visx

A *Summit Technology Inc.* e a *VISX Inc.* eram as duas companhias nos EUA que detinham as patentes e a aprovação da *Food and Drug Administration (FDA)* para comercializar equipamentos para cirurgia de olho (cirurgia corretiva de visão) com uma tecnologia a *laser* denominada “*photorefractive keratectomy*” (PRK).

A *Summit* e a *VISX* licenciaram a maioria das patentes relacionadas à PRK a uma entidade de fachada denominada *Pillar Point Partnership*. Essa entidade (“parceria”) então licenciou todo o *portfolio* de patentes apenas para a *Summit* e a *VISX*. Ambas venderam ou arrendaram os equipamentos para médicos e sublicenciaram-lhes os direitos de utilizar os procedimentos da PRK.

O contrato de *pool* determinava que a *Summit* e a *VISX* deveriam pagar uma taxa que variava de US\$ 30,00 a US\$ 250,00 à *Pillar Point* toda vez que os procedimentos de PRK fossem realizados, sendo que ambas, a seu turno, cobravam dos respectivos sublicenciados uma taxa por procedimento

⁵ “Cross-licensing and pooling arrangements are agreements of two or more owners of different items of intellectual property to license one another or third parties. These arrangements may provide procompetitive benefits by integrating complementary technologies, reducing transaction costs, clearing blocking positions, and avoiding costly infringement litigation. By promoting the dissemination of technology, cross-licensing and pooling arrangements are often procompetitive” (*IP Guidelines*).

de igual valor. As companhias estabeleceram o preço no patamar mais alto, de US\$ 250,00, com algumas pequenas exceções⁶. A *Summit* e a *VISX* não tinham qualquer incentivo para diminuir os preços, já que o *pool* obrigava as duas companhias a pagar à “parceria” esse montante⁷.

A *Federal Trade Commission*, em março de 1998, entrou com uma medida contra o *pool* alegando que: i) o contrato eliminava competição entre a *Summit* e a *VISX* que, de outro modo, existiria nos mercados de equipamentos, licenciamento de patentes e tecnologias relacionados à PRK; ii) a exclusividade advinda do contrato restringia o acesso de outros concorrentes à tecnologia de PRK através da redução dos incentivos de ambas as companhias de licenciar a outras; e iii) as taxas estipuladas aumentaram significativamente os preços que os consumidores pagavam pela operação via PRK, já que o valor cobrado foi estipulado, no geral, no patamar mais alto de US\$ 250,00⁸.

Em agosto de 1998, as acusações foram retiradas através de um acordo entre as empresas e a *FTC*, que impediu a continuação do *pool*.

1.1.2. Caso MPEG-2

O MPEG-2 é uma tecnologia de compactação de áudio e vídeo usada principalmente na indústria da televisão e do cinema, pois é o padrão dos DVDs e um dos da televisão digital⁹. O MPEG-2 é formado, por sua vez, por inúmeras tecnologias de diferentes titulares.

A fim de facilitar a sua difusão, sem correr riscos de infringir quaisquer direitos de propriedade intelectual, os proprietários dessas tecnologias decidiram unir-se e criar a *MPEG LA, LLC* para administrá-las.

⁶ Summit Technology, Inc. a Corporation, and VISX, Inc., a Corporation. Complaint. Docket No. 9286 (<http://www.ftc.gov/os/1998/03/summit.cmp.htm>).

⁷ Sheila F. ANTHONY, “Antitrust and Intellectual Property Law: from Adversaries to Partners”, in *AIPLA Quarterly Journal*, Volume 28, Number 1, p. 8.

⁸ *Idem, ibidem*. Cf. Summit Technology, Inc. a Corporation, and VISX, Inc., a Corporation. Complaint. Docket No. 9286 (<http://www.ftc.gov/os/1998/03/summit.cmp.htm>).

⁹ Moving Picture Expert Group -http://www.chiariglione.org/mpeg/who_we_are.htm. O MPEG-2 é um padrão internacional de compressão de áudio e vídeo aprovado pela *Motion Picture Experts Group* da *International Organization for Standards (ISO)* e da *International Electrotechnical Commission (IEC)* e pela *International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector (ITU-T)*. Contém nove partes operativas.

Pelo acordo, as empresas licenciariam, não exclusivamente, suas patentes à *MPEG LA*, que tão-só as sublicenciaria e recolheria e redistribuiria os *royalties* entre os licenciadores.

Antes de formalizar o contrato, fizeram uma consulta ao *Department of Justice (DOJ)*, que, após avaliá-lo, decidiu não tomar qualquer medida por uma série de razões: i) o *pool* incluía apenas tecnologias complementares, não competitivas entre si, e essenciais ao atendimento do padrão MPEG-2; ii) as licenças eram não exclusivas, ou seja, cada patente permanecia à disposição, individualmente, de seus titulares; iii) a essencialidade e, conseqüentemente, a inclusão de patentes no *pool* foi decidida por um experto isento, pago pela associação¹⁰; iv) as condições de acesso ao *pool* eram iguais a todos, isto é, o *portfolio* era oferecido nos mesmos termos e condições a todos os licenciados; v) a competição unitaleral com o padrão MPEG-2 era permitida, isto é, não havia impedimentos para que os licenciadores desenvolvessem tecnologias alternativas; e vi) a criação de eficiências, já que o acordo reduzia o tempo e despesa necessários para acumular as licenças requeridas na elaboração de produtos com o MPEG-2¹¹.

O *pool* de patentes e o licenciamento devem, portanto, ser analisados detidamente no caso concreto, pois, por originarem-se de acordo entre particulares, estão sujeitos a abusos. Muitos ilícitos da Lei 8.884/94 podem emergir, como prejuízo à livre concorrência ou dominação de mercados através da divisão de mercados, da criação de barreiras à entrada e permanência de competidores, do impedimento de acesso dos concorrentes à tecnologia (“matéria-prima”), da discriminação entre adquirentes (estabelecendo preços distintos entre competidores ou muito elevados) e açambarcamento ou impedimento da exploração de direitos de propriedade intelectual, entre outros (art. 21, incisos III, IV, VI, XII e XVI, respectivamente, combinado com o art. 20).

2. Harmonização entre propriedade intelectual e concorrência

Em 1995, a *Federal Trade Commission (FTC)* e o *Department of*

¹⁰ Para a definição de essencial, considerou-se i) se não havia tecnologia alternativa para cada patente incluída no *pool* e ii) que as patentes nele incluídas eram úteis para o MPEG somente combinadas (Sheila F. ANTHONY, , “Antitrust and Intellectual Property Law: from Adversaries to Partners”, *in* *AIPLA Quarterly Journal*, Volume 28, Number 1, p. 7).

¹¹ Sheila F. ANTHONY, “Antitrust and Intellectual Property Law: from Adversaries to Partners”, *in* *AIPLA Quarterly Journal*, Volume 28, Number 1, pp. 7-8 e Joel I. KLIEN, *Business Review Letter* 1170, June 26, 1997.

Justice (DOJ) dos EUA elaboraram um manual para o licenciamento de propriedade intelectual levando em consideração seus efeitos na concorrência, o *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (IP Guidelines)*. A análise aí desenvolvida sustenta-se sobre três princípios fundamentais: i) aplicam-se os mesmos princípios gerais da concorrência às condutas envolvendo propriedade intelectual. Reconhece-se, entretanto, que a propriedade intelectual apresenta algumas características especiais; ii) não se presume que a propriedade intelectual crie poder de mercado; e iii) considera-se, a princípio, que o licenciamento de propriedade intelectual seja procompetitivo¹².

A propriedade intelectual confere a seu titular, por força de normas constitucionais (cf. art. 5º, incisos XXVII e XXIX) e leis ordinárias (cf. Leis 9.279/96, 9.609/98 e 9.610/98), direito *exclusivo* e *temporário* de exploração. Não implica, porém, qualquer imunidade ou isenção dos direitos de propriedade intelectual em relação às normas concorrenciais.

Esses direitos são igualmente norteados pelos princípios da ordem econômica, dentre os quais encontram-se a função social da propriedade e a livre (e leal) concorrência (cf. art. 170, incisos III e IV da Constituição Federal). Se as normas concorrenciais aplicam-se inclusive aos monopólios legais (cf. art. 15, *in fine*, da Lei 8.884/94), regem, certamente, o especial direito de exclusividade dos direitos de propriedade intelectual.

A interpretação e aplicação das normas de propriedade intelectual devem ser harmônicas com tais princípios, dentre os quais o da livre concorrência. Conforme art. 7º do TRIPs, “a proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações”.

Calixto SALOMÃO FILHO chega a afirmar que “(...) [a] complementaridade do direito industrial [e do direito de autor, entendemos] ao direito antitruste não é derogatória. Pelas suas próprias origens recentes, de inspiração concorrencial, está e deve estar o direito industrial permeado pelos princípios concorrenciais. Antes que uma justificativa para a desaplicação do direito concorrencial, o direito industrial é um caso especial de sua aplicação”¹³.

¹² Sheila F. ANTHONY, “Antitrust and Intellectual Property Law: from Adversaries to Partners”, in *AIPLA Quarterly Journal*, Volume 28, Number 1, Winter 2000, p. 4.

¹³ *Direito Concorrencial - As condutas*, p. 132.

O direito de exclusividade temporário, portanto, não confere poder ilimitado a seu titular.

A interpretação das normas pode ter reflexo na própria concessão do direito. Grande exemplo é o requisito de “atividade inventiva” que a Lei 9.279/96 traz para a concessão de patentes (art. 8º). O art. 13 dispõe que “a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”, e o art. 14 que “o modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica”. Esse requisito, inexistente no Código de Propriedade Industrial anterior, pode modificar as invenções e modelos de utilidade patenteáveis de acordo com a interpretação que se lhe dê.

“Exigir que exista atividade inventiva é impor que, do ponto de vista científico, haja uma dificuldade vencida ou, ao menos, um resultado inesperado. (...) Por outro lado, não pode se tratar de descoberta de algo que já existia na Natureza”¹⁴. Ou seja, o requisito “atividade inventiva”, se interpretado como o alcance, via pesquisa e desenvolvimento, de algo novo, inédito, acaba restringindo as possíveis invenções ou modelos de utilidade patenteáveis, especialmente as denominadas “patentes de segundo uso” (patente para proteger novo uso ou melhoramento de bem patenteado anteriormente). Faz com que não sejam patenteáveis, também, por exemplo, plantas e resultados naturalmente decorrentes de seu uso¹⁵. O art. 2º, *caput*, da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970 (Lei do INPI), com redação dada pelo art. 240 da Lei 9.279/96, abre espaço para que o INPI interprete a lei de modo a atender mais aos interesses sociais, dispondo que: “O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua *função social*, econômica, jurídica e técnica” (grifo nosso).

A harmonização entre a propriedade intelectual e a concorrência pode ocorrer i) voluntariamente, por iniciativa dos próprios agentes do mercado; ii) de maneira coordenada entre os agentes do mercado e o Estado; iii) imperativamente, pelo Estado; ou iv) de maneira contenciosa (ou via jurisdição voluntária), recorrendo-se à instância administrativa ou judicial para assegurar o cumprimento das regras pertinentes.

¹⁴ Calixto SALOMÃO FILHO, *Direito Concorrencial – As condutas*, p. 135.

¹⁵ Calixto SALOMÃO FILHO, palestra proferida no Seminário “10 anos do TRIPS: Em Busca da Democratização do Acesso à Saúde”, realizado em São Paulo nos dias 11 e 12 de março de 2004.

No campo da tecnologia, que envolve, não raro, um complexo de direitos de propriedade intelectual, a auto-regulação pelos agentes do mercado e a regulação externa adquirem suma importância, tanto para estabelecer padrões (*standards*) quanto para evitar e reprimir práticas nocivas à concorrência.

No âmbito da auto-regulação, sobressaem-se entidades como a MPEG LA, aludida no item 1.1.2 *supra*, criada por empresários detentores das “subtecnologias” necessárias para a formação e exploração da tecnologia MPEG-2 e que exerce as funções de: i) padronização, seguindo as especificações do Moving Pictures Expert Group, grupo de trabalho da *ISO/IEC*¹⁶; ii) reunião das tecnologias necessárias à configuração da MPEG-2, de modo a diminuir custos e a evitar práticas anticoncorrenciais; e iii) coleta e redistribuição de *royalties* proporcionais à contribuição em termos de propriedade intelectual de seus participantes.

Note-se o papel da *ISO (International Organization for Standardization)*, organização internacional não-governamental responsável pelo estabelecimento de padrões em várias áreas, incluindo a de alta tecnologia, e de conformação no atendimento a esses padrões. A *ISO* é exemplo de regulação coordenada entre o setor privado e o setor público, tendo em vista que dentre seus membros encontram-se representantes dos empresários e de diversos governos¹⁷.

Para algumas áreas, existem órgãos especiais, como, no Brasil, por exemplo, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), autarquia

¹⁶ Esse grupo é ligado a *ISO/IEC*, organização esta cuja função, entre outras, é de estabelecer padrões de tecnologias. No caso, padrões relacionados à tecnologia de compressão, descompressão, processamento e codificação de imagens em movimento, áudio e sua combinação (cf. <http://www.iso.org/iso/en/prods-services/popstds/mpeg.html>).

¹⁷ “ISO is a network of the national standards institutes of 148 countries, on the basis of one member per country, with a Central Secretariat in Geneva, Switzerland, that coordinates the system. ISO is a non-governmental organization: its members are not, as is the case in the United Nations system, delegations of national governments. Nevertheless, ISO occupies a special position between the public and private sectors. This is because, on the one hand, many of its member institutes are part of the governmental structure of their countries, or are mandated by their government. On the other hand, other members have their roots uniquely in the private sector, having been set up by national partnerships of industry associations. Therefore, ISO is able to act as a bridging organization in which a consensus can be reached on solutions that meet both the requirements of business and the broader needs of society, such as the needs of stakeholder groups like consumers and users” (<http://www.iso.org/iso/en/aboutiso/introduction/index.html>).

especial, que tem funções de expedição de normas técnicas (como a definição de espectro de radiofrequências), de fiscalização do setor e, no que interessa ao presente, de “exercer, relativamente às telecomunicações, as competências legais em matéria de controle, prevenção e repressão das infrações da ordem econômica, ressalvadas as pertencentes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE” (art. 19, inciso XIX, da Lei 9.472, de 16 de julho de 1997 – Lei Geral de Telecomunicações). A ANATEL, assim, constitui modalidade de regulação estatal, que possui, dentre outras atribuições, a de conformação do setor com a “competição livre, ampla e justa” (art. 127, II, da Lei 9.472/97). No exercício de suas competências, pode, se necessário, adotar medidas que corrijam desvirtuamentos da concorrência, mesmo que envolvam direitos de propriedade intelectual.

Falhando ou inexistindo regulação em quaisquer das modalidades, nosso ordenamento oferece meios para garantir a concorrência e evitar e reprimir o abuso ou mau uso dos direitos de propriedade intelectual.

São alguns deles: i) o licenciamento compulsório de patentes, se o titular “exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial” (art. 68, *caput*, da Lei 9.279/96 e art. 24, inciso IV, *a*, da Lei 8.884/94), em caso de “não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação” (art. 68, § 1º, I, da Lei 9.279/96) ou de “comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado” (art. 68, § 1º, II, da Lei 9.279/96); ii) a caducidade das patentes, prevista na Lei 9.279/96, seguindo-se lógica e cronologicamente ao licenciamento compulsório; iii) a teoria do abuso de direito (art. 187 do Código Civil); iv) a medida preventiva, o compromisso de cessação e o compromisso de desempenho, previstos na Lei 8.884/94, além do poder do CADE e do Judiciário de tomar medidas, cautelares ou definitivas, necessárias à manutenção ou restabelecimento de um ambiente concorrencial livre e leal; e v) o direito de ação e a ação civil pública, nos termos da Lei 7.347/85, que pode ser proposta caso haja danos morais e patrimoniais causados “por infração da ordem econômica e da economia popular” (art. 1º, VI) e pode ter por objeto “a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (art. 3º).

Há medidas não explicitamente previstas na legislação, mas que podem ser tomadas, como o licenciamento compulsório de direitos autorais. O Código de Processo Civil confere poderes ao juiz para tomar as medidas

necessárias à obtenção da tutela pretendida em execução de fazer ou não fazer, como vê-se no art. 461, *caput* e §:

“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.(...)”

§ 5º Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial”.

Deve haver ponderação entre fins e meios. A essa ponderação pode-se denominar “princípio da proporcionalidade”, que tem fundamento, no Brasil, no Preâmbulo da Constituição Federal e em todo o seu texto¹⁸ e tem resguardo na

¹⁸“A Carta Brasileira de 1988 assimilou, de um modo geral, as tendências do novo arquétipo do Estado constitucional. A par de expressamente considerar a dignidade humana princípio fundamental do Estado Brasileiro (art. 1º) e de aumentar, em relação às Constituições anteriores, o rol dos direitos e garantias fundamentais, conferiu-lhes *aplicabilidade imediata* (art. 5º, § 1º) e tratou de assegurar-lhes expectativa de expansão, segundo a cláusula aberta assim redigida: ‘Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte’ (art. 5º, § 2º). Ainda sinalizando mudanças substanciais para dar especial proteção aos direitos fundamentais, a Constituição de 1988, mantendo a garantia de eternidade (art. 60, § 4º, IV) e o princípio da reserva legal (art. 5º, II), ampliou o princípio da proteção judiciária (art. 5º, XXXV) com a criação de instrumentos processuais tendentes a coibir a omissão legislativa, como o mandado de injunção (art. 5º, LXXI) e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2º), e explicitou a garantia do devido processo legal para a restrição de liberdade ou da propriedade (art. 5º, LIV). O *princípio da proporcionalidade*, como uma das várias idéias fundantes da Constituição, tem assento justamente aí, nesse contexto normativo no qual estão introduzidos os direitos fundamentais e os mecanismos de respectiva proteção. Sua aparição se dá a título de *garantia especial*, traduzida na exigência de que toda intervenção estatal nessa esfera se dê por necessidade, de forma adequada e na justa medida, objetivando a máxima eficácia e otimização dos vários direitos fundamentais concorrentes” (Suzana de Toledo BARROS, *O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais*, p. 95). Embora a autora refira-se apenas ao direitos fundamentais, cremos o princípio ser de igual aplicação a qualquer direito, especialmente aqueles garantidos constitucionalmente.

concepção de Estado Democrático de Direito, cujo fim engloba a noção de atendimento e respeito simultâneo dos interesses individuais, coletivos e públicos¹⁹.

Tem de prevalecer, assim, na prevenção e solução de conflitos entre os bens jurídicos “propriedade intelectual” e “concorrência”, o razoável, os meios adequados, úteis e necessários. As restrições devem ser as menores possíveis, mas não tão baixas a ponto de se tornarem sem sentido, nem altas a ponto de sufocarem o próprio princípio ou direito restringido. A razoabilidade implica, por último, na menor interferência no *status quo ante*, com vistas a assegurar a máxima segurança jurídica e mínima intervenção estatal na esfera jurídica das pessoas²⁰.

Denis Borges BARBOSA arremata a questão da aplicação do princípio da proporcionalidade (ou razoabilidade) à propriedade intelectual desta maneira: “Dessas manifestações da regra de balanceamento de interesses se pode depreender que a lei de patentes ou de direitos autorais não é um estatuto de proteção ao investimento – e nem dos criadores e inventores; não é um mecanismo de internacionalização do nosso direito nem um lábaro nacionalista; é e deve ser lida como um instrumento de medida e ponderação, uma proposta de um justo meio e assim interpretado. E no que desmesurar deste equilíbrio tenso e cuidadoso, está inconstitucional”²¹.

2.1. Licenciamento compulsório de patente por exercício abusivo ou por prática de abuso de poder econômico

“Art. 5º, A, (2). Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os

¹⁹ Willis Santiago GUERRA FILHO, “Princípio da proporcionalidade e teoria do Direito”, in GRAU, Eros Roberto, e GUERRA FILHO, Willis Santiago (org.), *Direito Constitucional – Estudos em homenagem a Paulo Bonavides*, 1ª ed., p. 270.

²⁰ Denis Borges BARBOSA, *Uma introdução à propriedade intelectual*, p. 105. “O princípio da proporcionalidade é, assim, o guia por excelência das escolhas públicas a serem feitas, que, se, por um lado, devem atender ao interesse público, por outro, devem fazê-lo da maneira menos constritiva à livre iniciativa, e mesmo nas modalidades regulatórias em que esta esteja em princípio excluída (monopólios e serviços públicos) devem buscar propiciar o acesso à atividade ao maior número possível de agentes econômicos privados (concessionários e permissionários)”. Cf. Alexandre Santos de ARAGÃO, “O princípio da proporcionalidade no Direito Econômico”, in RDM 121/80-1.

²¹ *Uma introdução à propriedade intelectual*, p. 111.

abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração” (Convenção da União de Paris, revisão de Estocolmo de 1967, promulgada, não inteira, pelo Decreto nº 75.572/75 e, integralmente, pelo Decreto nº 635/92).

O licenciamento compulsório de patentes é previsto no art. 68 da Lei 9.279/96: “O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial”. O seu § 1º ainda dispõe que enseja licença compulsória “a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação” (alínea “a”) e “a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado” (alínea “b”).

A Lei 8.884/94, por sua vez, prevê a penalidade de recomendação aos órgãos públicos para que seja concedida licença compulsória de patentes de titularidade do infrator (art. 24, IV, “a”). Esse artigo, ao contrário do art. 23, que determina penalidades que *deverão* ser aplicadas, estabelece penalidades que *poderão* sê-lo, “quando assim o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral”.

Na Consulta Prévia 031/99 ao CADE, requisitada pelo Ministério da, o Conselheiro Mércio FELSKY traçou os requisitos para a aplicação desse dispositivo. Em seu voto, ponderou que quaisquer das condutas do art. 21 da lei antitruste, além de outras, à medida que constituam hipótese prevista no art. 20, podem levar a aplicação do licenciamento compulsório²². Ressalvou, contudo, que a abusividade deve decorrer de poder econômico conferido pela patente e, ainda, que a gravidade da conduta infrativa ou o interesse público geral exijam sua imposição²³.

²² “Todas as condutas elencadas no art. 21, bem como outras, uma vez caracterizadas como infrativas, podem levar à imposição da referida penalidade. Contudo, a abusividade da conduta tem que estar relacionada a um poder econômico conferido por patente – poder de monopólio. A penalidade deve decorrer, portanto, da constatação do uso abusivo desse poder pelo seu detentor. Se a abusividade constatada não apresentar qualquer relação com o poder econômico decorrente da patente, não há que se aplicar a penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea “a” da Lei n. 8.884/94” (Consulta Prévia 031/99, Conselheiro Mércio FELSKY, p. 3).

²³ Consulta Prévia 031/99, Conselheiro Mércio FELSKY, p. 3.

A gravidade da infração deve ser analisada no caso concreto, tendo em vista os critérios do art. 27 para a aplicação das penas, entre outros²⁴. O interesse público geral é noção que também só caberá avaliar na situação *in concreto*.

Em síntese, para que possa ser aplicada a penalidade do art. 24, IV, “a”, da Lei 8.884/94 três são os requisitos: i) conduta caracterizada como infrativa; ii) existência de nexo causal entre a conduta infrativa e o poder econômico conferido pela patente; e iii) que a gravidade da infração exija a aplicação de tal penalidade.

A Lei 9.456, de 25 de abril de 1997 (Lei de Proteção de Cultivares)²⁵, por sua vez, dispõe, nos arts. 28 a 35, da matéria expressamente, regulamentando a atuação do CADE no procedimento de licença dentro de seu âmbito de aplicação. Licença compulsória, nos termos dessa lei, é “o ato da autoridade competente que, a requerimento de legítimo interessado, autorizar a exploração da cultivar independentemente da autorização de seu titular, por prazo de três anos prorrogável por iguais períodos, sem exclusividade e mediante remuneração na forma a ser definida em regulamento” (art. 29).

Há algumas peculiaridades no procedimento, como o parecer técnico, recomendando ou não a licença compulsória, do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), órgão ligado ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento responsável pela proteção dos direitos de propriedade intelectual dos cultivares no Brasil (art. 3º, inciso XIV, do Decreto 2.366 de 5 novembro de 1997).

Segundo o art. 33, de decisão do CADE que determinar a concessão da licença compulsória não cabe recurso no âmbito da Administração nem medida liminar judicial, salvo, neste caso, na hipótese de ofensa ao devido processo legal (disposição que pode levar a muitas discussões acerca da

²⁴ “No que concerne ao art. 24, a gravidade da infração veio como critério não para a gradação da penalidade, mas como critério definidor de sua aplicação; ou seja, de acordo com a intensidade da gravidade da infração, que já é avaliada com o propósito de dosimetrar as penas do art. 23, decidir-se-á pela aplicação ou não das penalidades do art. 24, estando, portanto, o aplicador da norma, nessa decisão, vinculado àquela avaliação” (Consulta Prévia 031/99, Conselheiro Mércio FELSKY, pp. 6 e 7).

²⁵ Para os efeitos da lei, cultivar é “a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos (...)” (artigo 3º, inciso IV).

constitucionalidade de se afastar a apreciação do assunto pelo poder judiciário). Aplica-se, subsidiariamente, a Lei 9.279/96 ao procedimento.

Não há previsão legal de licenciamento compulsório para as demais formas de propriedade intelectual.

2.2. *Caducidade de patente*

A caducidade é a extinção do direito antes da expiração do prazo devido a motivos arrolados na lei²⁶. Com a adesão do Brasil à Revisão de Estocolmo (1967) da CUP, a caducidade tornou-se, praticamente, letra morta, já que a CUP prevê a possibilidade de caducidade da patente por abuso, quando a concessão de licença compulsória não tenha sido suficiente para coibi-lo. Ressalva que não pode ser requerida caducidade de patente antes de decorridos dois anos da primeira licença obrigatória (CUP, Art. 5º, (2)).

A adesão à CUP traduz-se no artigo 80 da LPI, que determina que “caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis”. “A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração” (art. 80, § 1º).

2.3. *Teoria do abuso de direito*

O art. 188, I, do Código Civil não considera atos ilícitos os praticados em legítima defesa “ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

O direito de exclusividade atribuído pela propriedade intelectual, decorrente da lei, não fere, obviamente, o mesmo ordenamento jurídico em que se insere. Mas, conforme o art. 187 do Código Civil, “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

²⁶ João da Gama CERQUEIRA entende que a caducidade é uma sanção imposta pela lei para compelir o titular da patente a cumprir as obrigações que lhe incumbem (*Privilegios de invenção e marcas de fabrica e de commercio*, vol. 1, pp. 404-5).

A partir desse dispositivo legal, verifica-se que: i) somente pode cometer ato ilícito “o titular de um direito” capaz de exercê-lo, por si ou por outrem. Não pode abusar de um direito aquele que, em primeiro lugar, não o detém; ii) o abuso do direito pressupõe dois aspectos: seu exercício, positivo ou negativo, e a existência de limites ou de finalidades. Aquele que com sua conduta positiva ou negativa ultrapassa os limites ou extrapola as finalidades do instituto jurídico de que advém seus direitos recai em outra tipologia jurídica, a do abuso de direito, classificado como ilícito civil; iii) os limites são aqueles impostos “pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. Os limites, no caso dos direitos de propriedade intelectual, são todos aqueles sobre os quais já se discorreu, incluindo os interesses da coletividade relativos à cultura e à informação e ao desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

Sendo, ainda, a boa-fé e a função social²⁷, em acepção ampla, dois princípios que regem as relações jurídicas, com supedâneo na Constituição Federal de 1988 e no Código Civil vigente, não se tolera o uso da empresa e dos contratos com o mero fim de prejudicar os concorrentes, os consumidores e a comunidade em que se insere.

O Código Civil, segundo Tercio Sampaio FERRAZ JR., ao dispor expressamente sobre o abuso de direito, adota uma posição objetiva do tema, ou seja, de ilicitude da conduta independente de intenção do agente. “Não há a questão da voluntariedade; pode haver, mas não é essencial. O objetivo está na idéia de excesso ao exercê-lo, diz o Código; e, manifestamente, os limites impostos pelo seu fim econômico ou social. Esses são dados objetivos que o Código pressupõe; isto é, o que se pressupõe é que todo e qualquer direito possa ter um fim econômico ou social. (...) a boa-fé de que se fala aqui é nitidamente a boa-fé objetiva, isto é, o problema da lealdade das relações. A ultrapassagem desses limites objetivos é que conduz, efetivamente, a uma

²⁷ A função social da empresa, em consonância com o espírito constitucional de função social da propriedade, encontra disposição expressa, *e.g.*, em dois momentos da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas): no artigo 116, parágrafo único, que trata da responsabilidade do controlador (“o acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender”) e no artigo 154 (“o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa”).

conclusão de ato ilícito. (...) O que já vem acontecendo há muito tempo com o Código de Defesa do Consumidor, com a Lei de Defesa da Concorrência, é a possibilidade de aplicação do abuso de direito no campo dos interesses difusos, o que cresce muito a partir do próprio Código Civil”²⁸.

A moderna visão da empresa como organização institucional de interesses (entenda-se por interesses não só aqueles dos sócios e de seus empregados, mas também da comunidade em que se encontra, que engloba, principalmente, os consumidores), dotada, portanto, de deveres e responsabilidades, integra toda uma estrutura jurídica que visa a repelir os desvios de finalidade, abusos de direito e a má-fé²⁹.

²⁸ O autor arremata: “O tema do abuso de direito em termos do direito intelectual está na possibilidade de confundirmos – aqui uma interpretação – o ato de criação com a própria criação. O excesso, do qual fala o Código Civil, se aplicado à criação intelectual, de modo geral, está nesta possibilidade de se confundir a criação com a criatura. (...) Ou seja, haverá abuso quando houver cerceamento de atos criadores pelo uso e pelo gozo da criação objetivamente considerada” (“A reforma do Código Civil e a propriedade intelectual”, in Revista da ABPI, XXIII Seminário nacional da propriedade intelectual, Anais 2003, pp. 114-5).

²⁹ A teoria moderna da sociedade enquanto instituição integracionista ou organizativa (ou contrato organização) dos mais variados interesses (empresários, trabalhadores, consumidores, entre outros) coloca o objeto ou interesse social da sociedade em função desses mesmos interesses, não apenas dos sócios, tampouco confundindo-se com o interesse público *lato sensu*. Essa visão do Direito Societário e da empresa, prelecionada, na doutrina pátria, é chamada, também, de “Direito Empresarial Público” “O problema fundamental do poder de controle na sociedade anônima, segundo nos parece, não será doravante o de sua legalidade que, bem ou mal, acabará sendo reconhecida; mas o de seu fundamento axiológico, isto é, o problema da legitimidade. Não basta, com efeito, verificar que o controle se funda na lei e que ele é, efetivamente, exercido na companhia. Ainda é mister pesquisar e defender a sua justificativa de valor, tal como organizado atualmente. (...) Os economistas contemporâneos estão em vias de liquidar a noção clássica de mercado, sobre a qual se fundou toda a análise econômica não-marxista desde Adam Smith. Na concepção tradicional, o mercado é sempre organizado em função do consumidor, cujas decisões fundamentam, em última análise, a correspondência entre ofertas e demandas, num regime de produção essencialmente concorrencial. A situação de monopólio é considerada excepcional e combatida como autêntica aberração. Hoje, reconhece-se que o mercado de bens, serviços e de força de trabalho é formado pelas decisões do conjunto de empresas dotadas de poder econômico, ao qual se submetem todas as demais unidades, pequenas ou médias. As relações que se estabelecem entre esses setores, o nuclear e o periférico, são em tudo análogas ao relacionamento entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O poder econômico,

2.4. Medida preventiva, compromisso de cessação e compromisso de desempenho

A Lei 8.884/94 prevê três instrumentos³⁰ de que o CADE dispõe na prevenção e repressão de infrações à ordem econômica: a medida preventiva (art. 52), o compromisso de cessação (art. 53) e o compromisso de desempenho (art. 58).

Segundo o art. 52 da lei, “em qualquer fase do processo administrativo poderá o Secretário da SDE ou o Conselheiro-Relator, por iniciativa própria ou mediante provocação do Procurador-Geral do Cade, adotar medida preventiva, quando houver indício ou fundado receio de que o representado, direta ou indiretamente, cause ou possa causar ao mercado lesão irreparável ou de difícil reparação, ou torne ineficaz o resultado final do processo”.

portanto, é a regra e não a exceção. Ora, a finalidade última desse poder, do qual todos nós dependemos, não pode ser apenas, nem principalmente, a produção e partilha de lucros entre proprietários ou capitalistas; não deve ser, tampouco, assegurar ao empresário um nível de elevada retribuição econômica e social. O poder econômico é uma função social, de serviço à coletividade” (Fábio Konder COMPARATO, *O poder de controle na sociedade anônima*, pp. 415 e 419). Cf., ainda, Calixto SALOMÃO FILHO, *O novo Direito Societário*, 2ª ed., pp. 42 e 43: “(...) a forma mais correta de sistematizar juridicamente os problemas relativos à definição do interesse social é explicá-los a partir da teoria do contrato organização. (...) Organização na acepção jurídica significa a coordenação da influência recíproca entre atos. Portanto, adotada a teoria do contrato organização, é no valor organização e não mais na coincidência de interesses de uma pluralidade de partes ou em um interesse específico à autopreservação que se passa a identificar o elemento diferencial do contrato social. (...) O objetivo da compreensão da sociedade como organização é exatamente o melhor ordenamento dos interesses nela envolvidos e a solução dos conflitos entre eles existentes. O interesse social passa, então, a ser identificado com a estruturação e organização mais apta a solucionar os conflitos entre esse feixe de contratos e relações jurídicas”.

³⁰ Foi introduzido na Lei 8.884/94, pela Lei 10.149, de 21 de dezembro de 2000, um mecanismo denominado “acordo de leniência”: “Art. 35-B. A União, por intermédio da SDE, poderá celebrar acordo de leniência, com a extinção da ação punitiva da administração pública ou a redução de um a dois terços da penalidade aplicável, nos termos deste artigo, com pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de infração à ordem econômica, desde que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo e que dessa colaboração resulte: I - a identificação dos demais co-autores da infração; e II - a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação”. Optou-se por não incluí-lo em nossa análise posto que seu foco é facilitar a identificação e coleta de provas de condutas ilícitas.

O Secretário da SDE ou o Conselheiro-Relator do CADE, ao determinar a cessação da prática infrativa, deve ordenar, quando possível, a reversão à situação anterior, fixando multa diária em caso de descumprimento da decisão, nos termos do art. 25 da lei³¹. Dessa decisão cabe recurso voluntário ao Plenário do CADE, sem efeito suspensivo, no prazo de cinco dias (cf. art. 52, § 2º).

A medida preventiva tem caráter instrumental de garantia da utilidade do processo administrativo. Pressupõe que a demora no julgamento e continuidade de atual ou eventual prática do representado pode inutilizar a decisão a final proferida³².

Já o art. 53 dispõe que “em qualquer fase do processo administrativo poderá ser celebrado, pelo Cade ou pela SDE *ad referendum* do Cade, compromisso de cessação de prática sob investigação, que não importará confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta analisada”.

O compromisso de cessação de prática refere-se à conduta *per se* sob análise pelo CADE. Ao contrário da medida preventiva, de caráter essencialmente garantidor do processo administrativo, o compromisso tem natureza de garantidor da própria instituição concorrência através de ordem do órgão julgante, antes de ter sido proferido juízo de mérito acerca da licitude ou não da prática sob julgamento (cf. art. 53, *caput*, segunda parte).

A princípio, pode-se celebrar compromisso de cessação quanto a quaisquer práticas, exceto as relacionadas ou decorrentes das condutas previstas nos incisos I, II, III e VIII do art. 21, quais sejam (cf. art. 53, § 5º): i) fixar ou praticar, em acordo com concorrente, sob qualquer forma, preços e condições de venda de bens ou de prestação de serviços; ii) obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes; iii) dividir os mercados de

³¹ “Art. 25. Pela continuidade de atos ou situações que configurem infração da ordem econômica, após decisão do Plenário do Cade determinando sua cessação, ou pelo descumprimento de medida preventiva ou compromisso de cessação previstos nesta lei, o responsável fica sujeito a multa diária de valor não inferior a 5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais de Referência (Ufir), ou padrão superveniente, podendo ser aumentada em até vinte vezes se assim o recomendar sua situação econômica e a gravidade da infração”.

³² “A Medida Preventiva consiste em uma decisão liminar administrativa discricionária em que a Autoridade Pública impõe a obrigação de não fazer ao agente infrator, quando houver indícios ou fundado receio de que o representado, direta ou indiretamente, cause ou possa causar ao mercado lesão irreparável ou de difícil reparação, ou torne ineficaz o resultado final do processo” (Portal da Concorrência, <http://www.fazenda.gov.br/portaldaconcorrenca/glossarioInfracoes.htm>).

serviços ou produtos, acabados ou semi-acabados, ou as fontes de abastecimento de matérias-primas ou produtos intermediários; e iv) combinar previamente preços ou ajustar vantagens na concorrência pública ou administrativa.

O termo de compromisso deve conter, obrigatoriamente, três cláusulas (art. 53, § 1º, alíneas “a” a “c”): i) obrigações do representado, no sentido de fazer cessar a prática investigada no prazo estabelecido; ii) valor da multa diária a ser imposta no caso de descumprimento, nos termos do art. 25; e iii) obrigação de apresentar relatórios periódicos sobre a sua atuação no mercado, mantendo as autoridades informadas sobre eventuais mudanças em sua estrutura societária, controle, atividades e localização (já que, conforme o art. 47, “o Cade fiscalizará o cumprimento de suas decisões”).

O processo fica suspenso enquanto é cumprido o compromisso e arquivado ao final do prazo estipulado, se atendidas todas as condições estabelecidas (art. 53, § 2º). Ele constitui título executivo extrajudicial, que pode ser executado em caso de descumprimento ou colocação de obstáculos à sua fiscalização (art. 53, § 4º).

As condições do termo de compromisso podem ser alteradas pelo CADE, “se comprovada sua excessiva onerosidade para o representado e desde que não acarrete prejuízo para terceiros ou para a coletividade, e a nova situação não configure infração da ordem econômica” (art. 53, § 3º).

O representado não é obrigado a firmar o compromisso de cessação, mas pode ter determinada contra si medida preventia. Além disso, optando por não celebrá-lo, tem continuidade o processo administrativo (não é beneficiado pela suspensão).

A Lei 8.884/94 prevê, ainda, no art. 58, a figura do compromisso de desempenho, instrumento jurídico que visa a garantir que o agente interessado em ter aprovado ato de concentração valendo-se da isenção dos §§ 1º e 2º do art. 54 cumpra as condições com as quais compromete-se.

No termo de compromisso de desempenho tem de ser levado em consideração “o grau de exposição do setor à competição internacional e as alterações no nível de emprego, dentre outras circunstâncias relevantes” (art. 58, § 1º) e “metas qualitativas ou quantitativas em prazos pré-definidos, cujo cumprimento será acompanhado pela SDE” (art. 58, § 2º).

O seu descumprimento injustificado importa em revogação pelo CADE e abertura de processo administrativo para adoção das medidas pertinentes (art. 58, § 3º).

O compromisso de desempenho tem em vistas, portanto, assegurar, como mencionado, o cumprimento de obrigações assumidas pelo agente interessado para que seja aprovado ato de concentração.

É de competência do Plenário do CADE “aprovar os termos do compromisso de cessação de prática e do compromisso de desempenho, bem como determinar à SDE que fiscalize seu cumprimento” (art. 7º, VI) e “apreciar em grau de recurso as medidas preventivas adotadas pela SDE ou pelo Conselheiro-Relator” (art. 7º, VII).

Por meio desses instrumentos, o CADE tem discricionariedade, nos limites da Constituição Federal e da lei, em conformidade com o “princípio da proporcionalidade”, de adotar medidas necessárias e pertinentes à consecução de seus objetivos.

2.5. Direito de ação e ação civil pública

Qualquer um pode protocolar na Secretaria de Direito Econômico (SDE) representação denunciando práticas anticompetitivas. Os atos de concentração, em sentido amplo, por sua vez, devem ser submetidos ao crivo do CADE.

De qualquer modo, a Constituição Federal assegura o direito de petição (art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”) e a inafastabilidade de acesso ao Poder Judiciário em caso de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, inciso XXXV).

O art. 29 da Lei 8.884/94 apenas ressalta a garantia do direito de ação relacionado à concorrência: “Os prejudicados, por si ou pelos legitimados do art. 82 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, poderão ingressar em juízo para, em defesa de seus interesses individuais ou individuais homogêneos, obter a cessação de práticas que constituam infração da ordem econômica, bem como o recebimento de indenização por perdas e danos sofridos, independentemente do processo administrativo, que não será suspenso em virtude do ajuizamento de ação”.

De acordo com o art. 82 aludido, têm legitimidade processual na defesa dos interesses coletivos: i) o Ministério Público; ii) a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; iii) as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos referentes, no caso, à concorrência; iv) as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos relacionados à proteção da ordem econômica e da livre concorrência.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) classifica em três tipos os direitos coletivos (art. 81, parágrafo único, incisos I a III): i) interesses ou direitos difusos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; ii) interesses ou direitos coletivos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; e iii) interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Assim, qualquer prejudicado, a título individual ou em defesa dos interesses da coletividade, em quaisquer das modalidades previstas na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pode ingressar em juízo para defender seus direitos.

Destaque-se o papel da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, de garantir a proteção dos interesses coletivos através da ação civil pública.

O art. 1º dessa lei determina que se regem por ela as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados, entre outros, por infração da ordem econômica e da economia popular (art. 1º, inciso VI).

O art. 5º, que trata dos legitimados para propô-la, é de redação praticamente igual a das disposições do Código de Defesa do Consumidor mencionadas. O § 6º desse mesmo artigo alude a termo de ajustamento de conduta às exigências legais, mediante cominações, com eficácia de título extrajudicial, que os órgãos públicos legitimados podem tomar dos interessados. O termo de ajustamento de conduta é outro instrumento jurídico à disposição da proteção da ordem econômica.

A ação civil pública pode ter por objeto “condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (art. 3º). “Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor” (art. 11). Abre-se margem para a adoção de medidas não expressamente previstas no ordenamento, mas com ele compatíveis.

É permitido também o ajuizamento de ação cautelar e o pedido liminar para evitar danos à ordem econômica (cf. arts. 4º e 12).

A sentença tem eficácia *erga omnes*, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por

insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova (art. 16).

Fica clara a preocupação do legislador em garantir a proteção da ordem econômica através da interpretação combinada e sistemática da Lei 8.884/94 (Lei da Concorrência), da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), formando um complexo normativo destinado a preservar a concorrência de maneira ampla, até por expressa disposição do art. 83 da lei concorrencial: “Aplicam-se subsidiariamente aos processos administrativo e judicial previstos nesta lei as disposições do Código de Processo Civil e das Leis nº 7.347, de 24 de julho de 1985 e nº 8.078, de 11 de setembro de 1990”. Deste modo, tem aplicação até mesmo o art. 461 e §§ do Código de Processo Civil, que cuida da execução específica de obrigação de fazer ou não fazer.

Ressalte-se a legitimidade do Ministério Público para atuar na defesa da concorrência. A Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), arrola, dentre as atribuições do Ministério Público da União, a de proteção dos interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos por meio de ação civil pública (art. 6º, inciso VII, alínea “d”) e a de promoção de “outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 6º, inciso XIV), especialmente quanto, entre outros, à ordem econômica e financeira (art. 6º, inciso XIV, alínea “b”).

3. Conclusão

Os direitos de propriedade intelectual são regidos pelos princípios da ordem econômica, como a livre concorrência (art. 170, IV, da Constituição Federal), não sendo imunes nem isentos a eles.

A concepção equivocada inicial dos estudiosos, que viam no direito de propriedade intelectual uma exceção ao direito antitruste, não subsiste. A propriedade intelectual, em suas várias modalidades, antes de opor-se ao direito concorrencial, é por ele regido, submetendo-se, inclusive, a seus princípios.

Sua proteção está inserida dentre os direitos fundamentais (art. 5º, incisos XXVII a XIX, da CF) não por constituir-se em “direito humano” dos seus titulares ao lucro, mas, sim, para proteger os interesses da coletividade concernentes ao acesso à informação e ao desenvolvimento cultural e econômico.

Desse modo, conduta anticoncorrencial não se coaduna com os princípios da ordem econômica e da concorrência livre e justa. Há controle institucional, que pode se dar através da análise da conduta do agente representado ou dos atos de concentração, nos termos da lei.

Na presente, procurou-se analisar o contrato de licenciamento de direitos na forma de *pool* e eventuais ilegalidades a ele concernentes. Note-se que certas práticas envolvendo direitos de propriedade intelectual, dependendo das circunstâncias do caso concreto, podem ser analisadas sob o prisma das condutas e, cumulativa ou alternativamente, sob o dos atos de concentração.

A propriedade intelectual e a concorrência podem harmonizar-se: i) voluntariamente, por iniciativa dos próprios agentes do mercado (auto-regulação estrita: exemplo da *MPEG LA*); ii) de maneira coordenada entre os agentes do mercado e o Estado (exemplo da *ISO*); iii) imperativamente, pelo Estado (regulação estatal: exemplo da ANATEL); ou iv) recorrendo-se à instância administrativa ou judicial para defesa dos interesses individuais e coletivos envolvidos.

O ordenamento brasileiro traz explicitamente alguns instrumentos de proteção da concorrência: i) o licenciamento compulsório de patentes, se o titular “exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial” (art. 68, *caput*, da Lei 9.279/96 e art. 24, inciso IV, alínea “a”, da Lei 8.884/94), em caso de “não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação” (art. 68, § 1º, I, da Lei 9.279/96) ou de “comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado” (art. 68, § 1º, II, da Lei 9.279/96); ii) a caducidade das patentes, prevista na Lei 9.279/96; iii) a teoria do abuso de direito (art. 187 do Código Civil); iv) a medida preventiva, o compromisso de cessação e o compromisso de desempenho (arts. 52, 53 e 58, respectivamente, da Lei 8.884/94); e v) o direito de ação (art. 29 da Lei 8.884/94) e a ação civil pública (Lei 7.347/85).

Através desses instrumentos e de outros do processo civil, o órgão judicante administrativo ou judiciário também pode adotar medidas necessárias e úteis à manutenção ou restabelecimento da concorrência livre e leal, não previstas no ordenamento explicitamente, desde que haja ponderação, de acordo com o princípio da proporcionalidade, entre fins objetivados e meios utilizados.

Enfim, vê-se que o ordenamento jurídico pátrio, embora não perfeito, contempla os instrumentos necessários à efetivação de uma convivência adequada entre os direitos de propriedade intelectual e o direito concorrencial, seja preventivamente, seja repressivamente.

4. Bibliografia

ANTHONY, Sheila F., “*Antitrust and intellectual property law: from adversaries to partners*”, in *AIPLA Quarterly Journal*, vol. 28, n. 1, winter 2000.

ARAGÃO, Alexandre Santos de, “O princípio da proporcionalidade no Direito Econômico”, in *RDM* 121.

BARBOSA, Denis Borges, *Uma introdução à propriedade intelectual*, 2ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARROS, Suzana de Toledo, *O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais*, 3ª ed., Brasília: Brasília Jurídica, 2003.

BITTAR, Carlos Alberto, *Direito de Autor*, 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001.

CERQUEIRA, João da Gama, *Privilegios de invenção e marcas de fabrica e de commercio*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1931.

COMPARATO, Fábio Konder, *O poder de controle na sociedade anônima*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976.

FERRAZ JR., Tercio Sampaio, “A reforma do Código Civil e a propriedade intelectual”, in *Revista da ABPI*, XXIII Seminário nacional da propriedade intelectual – O redesenho dos direitos intelectuais no contexto comércio mundial, Anais 2003.

GUERRA FILHO, Willis Santiago, “Princípio da proporcionalidade e teoria do Direito”, in GRAU, Eros Roberto, e GUERRA FILHO, Willis Santiago (org.), *Direito Constitucional – Estudos em homenagem a Paulo Bonavides*, 1ª ed., São Paulo: Malheiros, 2003.

HARRIS, Bryan, “Intellectual Property Law in the European Union”, in *Pierce Law’s IP Mall*, http://www.ipmall.info/hosted_resources/harris_iplaw.asp.

KLIEN, Joel I., *Business Review Letter* 1170, June 26, 1997.

SALOMÃO FILHO, Calixto, *Direito Concorrencial – As condutas*, São Paulo: Malheiros, 2003.

_____, *O novo Direito Societário*, 2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2002.

_____, “Regulação e antitruste: fronteiras e formas de interação no setor financeiro”, in CAMPILONGO, Celso Fernandes, ROCHA, Jean Paul Cabral Veiga da, e MATTOS, Paulo Todescan Lessa (org.), *Concorrência e regulação no sistema financeiro*, São Paulo: Max Limonad, 2002.

