

***NOÇÕES SOBRE O ABUSO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL E DA DOCTRINA DO PATENT MISUSE***

CONCEPTS ON ABUSE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND THE DOCTRINE OF PATENT MISUSE

SAMANTHA BANCROFT VIANNA BRAGA

Mestranda Academia do INPI

RESUMO

O presente artigo tem o objetivo de discutir a questão do abuso de direito no cerne dos direitos de propriedade intelectual e, particularmente, dos direitos de patente. Inicialmente, o artigo abordará a questão do abuso de direito *lato sensu* e como o assunto é tratado pela doutrina civilista brasileira. Em seguida, serão explicitados quais são os objetivos e valores subjacentes ao sistema da propriedade intelectual e que são salvaguardados pela ordem jurídica para melhor compreender em quais situações se poderia cogitar a configuração de uma conduta abusiva pelo seu titular, além de descrever brevemente as hipóteses de abuso de direito de propriedade intelectual e de abuso de poder econômico, pertinente ao direito antitruste e que promove a defesa da concorrência, haja vista a inequívoca relação de complementaridade entre estes dois ramos do direito, mas esclarecendo que, contudo, as duas espécies de abuso configuram não apenas situações distintas como também deflagram efeitos distintos.

PALAVRAS-CHAVE: Abuso de direito. Direitos de propriedade intelectual. Defesa da concorrência e antitruste. Uso abusivo dos direitos e propriedade intelectual e de patentes

ABSTRACT

This article aims to discuss the issue of abuse of rights at the heart of intellectual property, particularly patent rights. Initially, the article will address the issue of abuse of law *sensu lato* and how it is treated by the Brazilian civil law doctrine. Then be explained what the goals and underlying intellectual property and are protected by the legal order to better understand situations in which one might entertain the configuration abusive conduct by the holder system values, and briefly describe the assumptions abuse of intellectual property rights and abuse of economic power, the relevant antitrust law and to promote the protection of competition, given the clear complementarity between these two branches of law, but explaining that, however, both kinds of abuse constitute not only distinct but also situations trigger different effects.

KEYWORDS: Abuse of rights. Intellectual property rights. competition and antitrust. Intellectual property and patent misuse

D) INTRODUÇÃO

O presente artigo tem o objetivo de discutir a questão do abuso de direito no cerne dos direitos de propriedade intelectual e, particularmente, dos direitos de patente.

Inicialmente, o artigo abordará a questão do abuso de direito *lato sensu* e como o assunto é tratado pela doutrina civilista brasileira. Em seguida, serão explicitados quais são os objetivos e valores subjacentes ao sistema da propriedade intelectual e que são salvaguardados pela ordem jurídica para melhor compreender em quais situações se poderia cogitar a configuração de uma conduta abusiva pelo seu titular, além de descrever brevemente as hipóteses de abuso de direito de propriedade intelectual e de abuso de poder econômico, pertinente ao direito antitruste e que promove a defesa da concorrência, haja vista a inequívoca relação de complementaridade entre estes dois ramos do direito, mas esclarecendo que, contudo, as duas espécies de abuso configuram não apenas situações distintas como também deflagram efeitos distintos.

Com base nestas premissas é que será analisada a teoria do *patent misuse* ou o uso abusivo dos direitos de patente para explicar a sua origem do direito norte-americano e como se dá a sua aplicação para o apaziguamento das relações jurídicas, abordando às críticas que são feitas a própria preservação do instituto na modernidade *vis a vis* a existência do modelo antitruste de análise das práticas abusivas em detrimento da concorrência e que poderia enfrentar

às hipóteses de abuso, no entendimento de alguns, de forma mais eficiente, o que, contudo, ao final, não se revelará conveniente.

Por fim, agora no contexto brasileiro, o artigo explicitará como a referida doutrina vem sendo aplicada para a resolução das controvérsias pelos Tribunais, para concluir que, não obstante a existência de alguns precedentes, o instituto do abuso de direito de patente ainda é explorado de forma bastante residual e, quando isto ocorre, é aproveitado e adaptado para tratar de outros ativos de propriedade intelectual, como marcas ou direitos de autor.

II) BREVES COMENTÁRIOS SOBRE O ABUSO DE DIREITO E SUA VERTENTE NA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Não é de hoje que o tema do abuso de direito suscita discussões profundas a respeito das diversas teorias que justificam e respaldam o instituto¹. No entanto, para os fins pretendidos neste artigo e com base no entendimento mais moderno preconizado pela doutrina estrangeira e local, podemos, em linhas gerais, definir o abuso de direito como sendo a conduta perpetrada por um determinado agente detentor de um direito subjetivo ou outras prerrogativas garantidas pelo ordenamento jurídico², que dele se utiliza além das fronteiras e objetivos para os quais foi institucionalizado pelo corpo social, como instrumento para fazer prevalecer suas vontades individuais perante terceiros aquém do que a ordem jurídica entende como sendo *legítimo* fazê-lo, afinal de contas, todo o direito se encerra em alguma medida, dando espaço a outros interesses que compõem o sistema jurídico em um todo.

O exercício do direito, neste caso, ainda que não viole uma norma positivada, não deve ser encorajado ou mesmo tolerado pela ordem legal, na medida em que não estaria *cumprindo a função e atingindo a finalidade* para o qual o direito foi instituído na sua origem, com base nos

¹ Debates, por exemplo, sobre a origem histórica e criação da teoria, que remonta ao direito romano e à época medieval ou, apenas para citar algumas vertentes, da compreensão do tema levando em conta o aspecto subjetivo (intenção) do titular do direito ao perpetrar o ato, dos aspectos morais a serem considerados

² Não estariam imunes à ocorrência de abuso o exercício de direitos potestativos, liberdades ou faculdades, todos consagrados pela ordem jurídica.

valores e princípios consagrados na Constituição Federal. Trata-se aqui de realizar a devida ponderação pela tutela adequada tanto dos interesses individuais com os da coletividade, seja em uma relação privada, entre particulares, ou difuso. A questão do abuso versa essencialmente sobre questões de legitimidade, lastreada na noção de justiça, e não de legalidade.

No Brasil, o abuso do direito está previsto no artigo 187 do Código Civil quando trata particularmente de “atos ilícitos”, como a seguinte redação “*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*”. Não obstante esta seja a principal regra da lei civil que trata sobre a hipótese de abuso de direito, a redação deste artigo é alvo de diversas críticas pelos mais abalizados estudiosos sobre direito civil brasileiro, na medida em que ato abusivo não poderia ser considerado uma mera modalidade de ato ilícito, tal como qualificado no diploma civilista; indo além, tratam-se de hipóteses dissociadas uma da outra³.

A própria complexidade em detectar o abuso de direito e o que torna tão calorosa a sua discussão pela doutrina reside particularmente no fato de que a sua caracterização não se verifica por meio da violação de uma regra prevista no ordenamento jurídico – ao contrário do que ocorre

³ Nas palavras de PEREIRA DE SOUZA, Carlos Affonso, além do erro fundamental na qualificação do ato abusivo como ato ilícito, a norma legal traz dúvida ao propor que o abuso deveria ocorrer de forma “manifesta”, e se o termo deveria ser interpretado como “*como referência a exagero (quantidade) ou à notoriedade (qualidade) do abuso*”; e, por fim, a palavra “exercê-lo” e “direito” estaria excluindo as hipóteses em que o abuso decorre de atos de omissão, como, por exemplo, a recusa em contratar, o que é ainda mais relevante em casos de propriedade intelectual, como se estudará mais adiante, assim como excluiria as hipóteses das liberdades ou faculdades, também garantidas pelo Estado de Direito. Também se posicionam desta forma TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena Barboza, & MORAES, Maria Celina Bodin de. no seu “*Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República. Vol. I*”. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2007, p. 346. “*Não foi feliz, todavia, o legislador de 2002, ao definir o abuso de direito como espécie de ato ilícito. A opção legislativa contrária a doutrina mais moderna do abuso de direito, que procura conferir-lhe papel autônomo na ciência jurídica (Cunha de Sá, Abuso, p. 121). A ultrapassada concepção do abuso de direito como forma de ato ilícito, na prática, condicionava sua repressão à prova de culpa, noção quase inerente ao conceito tradicional de ilicitude. No direito civil contemporâneo, ao contrário, a aferição de abusividade no exercício de um direito deve ser exclusivamente objetiva, ou seja, deve depender tão-somente da verificação de desconformidade concreta entre o exercício da situação jurídica e os valores tutelados pelo ordenamento civil-constitucional. Além disso, a associação do abuso com o ilícito restringe as hipóteses de controle do ato abusivo à caracterização do ato ilícito, deixando escapar um sem-número de situações jurídicas em que, justamente por serem lícitas, exigem uma valoração funcional quanto ao seu exercício. Assim sendo, o art. 187 do CC, que define o abuso de direito como ato ilícito, deve ser interpretado como uma referência a uma ilicitude lato sensu, no sentido de contrariedade ao direito como um todo, e não como uma identificação entre a etiologia do ato ilícito e a do ato abusivo, que são claramente diversas” (grifou-se)*

com o ato ilícito⁴, este, em tese, facilmente verificável por meio da subsunção da hipótese com a norma legal. O ato abusivo, por outro lado, por não ser coibido expressamente em lei, pode ter aparência de regular ou legal, sendo por vezes questionável a necessidade de combatê-lo, tomando como base somente o princípio da legalidade. É bem verdade que muitas vezes a própria lei se encarrega de impor limitações a um determinado direito⁵, sempre visando prevenir hipóteses de abuso (ao torna-lo ilícito), mas que não esgotam as possibilidades que podem ser concebidas pela criatividade humana, que extravasam qualquer tipo de codificação de leis. Portanto, a análise dos comportamentos sociais deve ir além da letra da lei para investigar os princípios que ela visa resguardar, considerando a missão precípua do ordenamento pátrio de atender aos anseios da sociedade.

E mesmo quando se consegue perceber a ocorrência de um excesso cometido pelo titular do direito, decorre certa incerteza sobre como apurar em que medida (limite) se pode considerar exorbitante o exercício do direito pelo seu titular, a ser tido como abusivo. Outro ponto que representa tal dificuldade é quando se pondera que a finalidade e função da prerrogativa garantida pelo Estado e que faz a sua razão de ser pode ser extremamente elástica dependendo do contexto histórico e do ambiente em que o exercício do direito ocorre, ou seja, nem mesmo os fundamentos e funções do direito podem ser tidos como conceitos estáticos, como costumes, ordem social, justiça.

Evidentemente que tais dificuldades não poderiam ser diferentes quando se reflete sobre o abuso de direito de sede de direitos de propriedade intelectual, ainda mais quando se considera a fluidez deste direito per se e o constante desafio em determinar as suas fronteiras quando comparado a outras modalidades de direito de propriedade, o que decorre da sua natureza imaterial.

⁴ Nas palavras de NOGUEIRA DA GAMA, Guilherme Calmon *in* “Direito Civil – Parte Geral”. São Paulo; Atlas, 2006; p. 197, “no ato ilícito o agente viola frontal e diretamente o comando legal que previa a conduta que deveria ser tomada, no ato abusivo há o exercício de direito aparentemente pelo titular com violação dos valores que justificam o reconhecimento e proteção desse direito pelo ordenamento jurídico em vigor”.

⁵ No cerne da propriedade intelectual, que é objeto do presente artigo, podemos mencionar, a título exemplificativo, as limitações previstas aos exercícios dos direitos de autor ou o princípio do esgotamento dos direitos de marca.

De todo modo, para abordar o tema sob o prisma desta matéria do direito, é necessário discorrer sobre os seus fundamentos e importância para a ordem jurídica, o que é premissa essencial para a realização do diagnóstico quanto as eventuais hipóteses de abuso neste seara.

III) DO ABUSO DE DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DAS SUAS DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO ABUSO DE PODER ECONÔMICO

A partir dos sucintos apontamentos sobre a compreensão da noção de abuso de direito no direito brasileiro, vale destacar aqui o que poderia configurar abuso de direito, agora no âmbito da propriedade intelectual, que pode ser definido como a tentativa dos seus titulares de subverter ou estender o âmbito dos direitos subjacentes à exclusividade outorgada pelo Estado, ou, indo além, quando o *uso de tais direitos conflita com os reais objetivos da política pública e valores que respaldam e legitimam o sistema da propriedade intelectual*⁶, como instrumento que visa possibilitar ao criador se apropriar economicamente dos benefícios sociais trazidos pela sua inovação e propiciar incentivos aos demais agentes para promover investimentos em atividades inovativas para que estes também passem a deter uma vantagem perante seus competidores⁷, incentivo sem o qual a inovação muitas vezes sequer tomaria forma, estimulando a concorrência *por superação* (GRAU-KUNTZ, 2011). Em contrapartida, a propriedade intelectual tem por objetivo social a disseminação do conhecimento, tornando-o parte do domínio comum, além da redução dos esforços de inovação dos agentes de mercado para se atingir uma mesma solução.

Em resumo, a propriedade intelectual é a construção legal de uma política pública que fomenta a competição para estimular o engajamento das firmas em *atividades de inovação*, recompensando os inovadores por contribuírem com a *formação e divulgação do conhecimento tecnológico em favor da coletividade*. O ordenamento brasileiro vai além ao prever no artigo 5º,

⁶ Como se sabe, o sistema da propriedade industrial é intervenção jurídica do Estado que permite a existência de um monopólio fictício e temporário sobre algo que *não seria apropriável ou teria valor econômico* (MOTTA E ALBUQUERQUE, 1998, p. 66), *i.e.* informação ou conhecimento que pode representar uma vantagem competitiva. Ao atribuir direito de propriedade sobre a informação, se reconhece a sua importância, institucionalizá-la como uma mercadoria, de valor econômico, e logo, inibindo a sua livre circulação, não obstante o seu caráter intangível.

⁷ Impedindo a decadência do inovador, que teria arcado com os custos iniciais da inovação e acabaria sucumbindo face a rivais que se aproveitariam dos seus esforços sem incorrer em quaisquer custos (*free riders*).

inciso XXIX da Constituição Federal⁸ a garantia da proteção da propriedade *industrial*⁹ tendo em vista não apenas os interesses sociais acima abordados, como, ainda, *o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*.

Partindo da premissa de que os direitos de propriedade intelectual incentivam condutas pró-competitivas e pró-inovadoras exatamente porque restringem o acesso à inovação por terceiros, sob o prisma da política de propriedade intelectual, é que se deve garantir, por óbvio, o *enforcement* de tais direitos pelos seus titulares; contudo, caso deixe de existir o incentivo à inovação desejado pela ordem jurídica em razão das restrições pretendidas pelo titular do direito – o que se verifica pelo impedimento ou desinteresse dos concorrentes de explorar um segmento de mercado – ou, ainda, se há uma restrição ao acesso à ativos pertencentes ao domínio público, a política pública que justifica a propriedade intelectual perde seu sentido (PITOFISKY, 2001) e é quando a figura do abuso pode estar tomando forma¹⁰.

Tal fenômeno deve ser atentado pelos operadores do direito e, sobretudo, pelo Poder Judiciário quando é provocado, muito embora tal ponderação esteja longe de ser trivial, pois, averiguar se as finalidades pretendidas pelo sistema e os valores que este consagra estão sendo atendidos pelo exercício de um direito de propriedade intelectual representa um esforço complexo e que deve considerar cada caso concreto, por meio do princípio da razoabilidade ou *rule of reason*¹¹ (BOHANANN, 2011), preconizado pela doutrina norte-americana na área do

⁸ Artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal de 1988. “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”

⁹ A Constituição Federal tem um dispositivo específico para tratar das obras protegidas por direitos de autor no mesmo artigo 5º, no inciso XXVII. “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar” mas que, pela sua própria natureza, estão fora dos objetivos de atendimento do desenvolvimento tecnológico e econômico, mas aos quais se aplicam o interesse social anteriormente comentado.

¹⁰ Sobre este ponto é interessante cita o posicionamento de PITOFISKY ao discorrer que “As a matter of policy, we are comfortable rewarding innovation through patents and copyrights so long the compensation is not significantly in excess of the necessary to encourage investment in innovation (...)”

¹¹ Tal princípio é emprestado do direito antitruste, do qual se originou, e utilizado para as análises que pretendem averiguar a ocorrência do disvirtuamento ou não da ordem concorrencial. Tal princípio, em resumo, parte da premissa básica de que não existem condutas que sejam proibidas *a priori*, devendo se considerar a análise das circunstâncias de fato de cada caso.

direito antitruste, assunto que será novamente abordado quando tratarmos da questão do abuso de poder econômico, no decorrer deste artigo.

Em observância a estes princípios é que se deve ter em mente o real escopo da proteção e exclusividade que é garantida ao seu titular pelo Estado ao outorgar o direito ao seu titular, compreensão esta que parece óbvia e para a qual, em princípio, bastaria, por exemplo, o exame pormenorizado do conteúdo das reivindicações de um privilégio concedido, lidas de acordo com o seu relatório descritivo, no caso das patentes. Contudo, tal dificuldade prática na identificação substantiva do direito não pode ser subestimada, sobretudo diante das zonas cinzentas que podem existir quanto ao teor da patente ou mesmo pela existência de divergências de cunho interpretativo a respeito deste teor. Tal extensão indevida também poderia ocorrer por meio da tentativa do prolongamento temporal do privilégio além do período previsto em lei, através de previsões contratuais que, por exemplo, prevejam o pagamento de *royalties* de forma parcelada e que extravasem o tempo de validade do privilégio, permitindo que o titular lucre de forma prolongada no tempo.

No entanto, até nestas hipóteses, a existência de abuso pode ser questionável. No que se refere ao direito substantivo (teor da patente), mesmo que se conclua que houve o exercício exacerbado deste direito e se tome como parâmetro que o abuso decorre da *mera* extensão do âmbito do direito, para muitos, o *enforcement* de um direito de propriedade intelectual não deve ser considerado abuso, pois, na inexistência dos direitos por ele reivindicados, este simplesmente teria sua pretensão rejeitada em sede judicial, discussão que também será mais aprofundada adiante. Na questão da extensão da patente no tempo, outros entendem que tal prática não configuraria abuso, mas, ao contrário, possibilitaria melhores condições de contratação para o licenciado (pagamento) ter acesso ao objeto do contrato e deveria ser permitida.

A situação também é complexa quando o abuso ocorre no cerne de relações contratuais, pois, como se sabe, contratos envolvendo o licenciamento de direitos de propriedade intelectual não se resumem ao conteúdo do direito transacionado e evidentemente agregam um conjunto de cláusulas que vão muito além do “âmbito do direito de propriedade intelectual”, tornando

dificultada tal aferição com base neste aspecto isolado. Um exemplo seria a hipótese de licenciamento de um direito de propriedade intelectual com cláusula que impeça a realização de engenharia reversa pelo licenciado (BOHANNAN, 2011), prática lícita no caso de patentes de processo e que concretiza justamente a ideia de inovar a partir do conhecido. Também não é incomum a existência dos chamados *tying arrangements*, em que o titular condiciona a transação de um produto objeto de patente a outros que não o são, o que também não deixa de ser uma forma de tentativa de ampliação do escopo da proteção patentária, muito embora a abusividade ou não desta conduta também deva ser apurada de acordo com as circunstâncias de cada caso.

É diante de algumas destas incertezas que determinada conduta eventualmente pode ser tida como oriunda de um mero exercício regular de direito, mas que, de fato, caracteriza abuso na conjuntura em que se apresenta e pelos efeitos que impõem a terceiros. Acrescentando-se às hipóteses de abuso brevemente cogitadas acima, cite-se as lições de Denis Borges Barbosa ao tratar sobre o abuso de patentes, quando elenca algumas outros possíveis exemplos de condutas *potencialmente* abusivas: “*Alguns exemplos clássicos de abuso de patentes seriam as licenças ou vendas casadas; a imposição de royalties além ou depois da expiração da patente; royalties discriminatórios, royalties excessivos, recusa de licença, imposição de preços dos produtos fabricados; açambarcamento de patentes; restrições territoriais ou quantitativas; pooling de patentes e abuso de poder de compra*”(BARBOSA, 2005).

Portanto, não obstante a dificuldade de definir o limiar entre uma conduta legítima ou abusiva, entende-se que a caracterização do abuso de direito de propriedade intelectual poderá ser reconhecido a partir do momento em que se depreende a ocorrência da ruptura dos valores que se pretende proteger com a definição do direito prescrito em lei (incentivo à inovação pela competição por superação, bem como a construção e disseminação do conhecimento para o domínio público) e o seu desvio da finalidade, *i.e.* quando o uso do direito se dá fora do seu escopo, dependendo das situações em que isso ocorre.

Tal constatação, por sua vez, *independe* dos efeitos que a conduta gerou no segmento relevante, sob uma perspectiva econômica e em prol do regular funcionamento dos mercados. Nesta hipótese, logo, não é o caso de se averiguar se há ou não poder de mercado da empresa detentora do direito de propriedade intelectual e, ainda que o comportamento do mercado não tenha sido afetado pelo conduta do titular do direito, isto não torna isenta a conduta com base no fundamentos axiológicos e legais que respaldam a propriedade intelectual.

Nos casos em que há a configuração do abuso do direito de propriedade intelectual, a consequência imediata é o reconhecimento da *inoponibilidade* daquele direito subjetivo em face do terceiro contra o qual o titular se insurgiu inicialmente, impedindo-o de exigir direitos de exclusividade sobre o uso ou proceder com a cobrança de *royalties* por uma licença, haja vista que, em última instância, o ato não merece a guarida do ordenamento como forma de regular a relação jurídica que se estabeleceu entre as partes e na qual se verificou a ocorrência do abuso. Outro ponto é que a inoponibilidade do direito nos hipóteses deste abuso repercute apenas na esfera dos indivíduos envolvidos em um litígio; ou seja, embora tenha por objetivo consagrar a política pública que respalda o sistema da propriedade intelectual, ela acaba por atender apenas os interesses dos particulares (POSSAS E MELLO, 2009).

Outra fonte de direito que reforça a noção de que o ato abusivo em propriedade intelectual pode ser constatado a partir da incompatibilidade do ato analisado com os princípios e valores que regem o sistema de propriedade intelectual se dá com a leitura do Acordo TRIPs¹², que, no seu artigo 8º, na seção “Princípios”, prevê no seu item 2 que “*desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia*”, sendo que tal abuso poderá ensejar a correspondente indenização à parte prejudicada, nos termos do artigo 48 (1) do Tratado¹³. Muito embora a norma legal não

¹² Acordo TRIPs ou “*Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao Comércio*”, incorporado ao direito interno pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994

¹³ **Artigo 48 (1) do TRIPs**. “*As autoridades judiciais terão o poder de determinar que uma parte, a pedido da qual tenham sido tomadas medidas e que tenham abusado dos procedimentos de aplicação de normas de proteção de*

discorra precisamente sobre quais seriam os valores protegidos pela propriedade intelectual e se limite a apontar abusos relacionados ao comércio e à transferência internacional de tecnologia – o que é natural se dá pela própria natureza do Acordo, regulado na âmbito da Organização Mundial do Comércio – OMC – é evidente que a preocupação inerente a estas hipóteses com a eficiência da dinâmica da inovação e preservação dos interesses da coletividade com relação ao acesso e uso daquilo que se encontra em domínio público.

Além do mencionado artigo 8º (2), veja-se que o TRIPs, de forma mais específica, aborda a questão do abuso de direito também no seu artigo 31, que trata das condições e requisitos prévios que deverão ser preenchidos para que ocorra o uso de patentes por um terceiro *sem* autorização do seu titular, por outro lado, na sua letra k)¹⁴, reconhece o instrumento da licença compulsória como um remédio válido para combater uma prática abusiva do seu titular com viés anticompetitivo, independente do atendimento das condições previstas nas letras b) e f) anteriores, bem como no seu artigo 40 (1) e (2)¹⁵, que, por sua vez, prevê a possibilidade dos membros preverem formas de controle visando coibir o abuso de direitos de propriedade intelectual, particularmente no bojo de acordos de licença e contratos, que tenham o condão de restringir a concorrência, tratando aqui somente das hipóteses em que o abuso tenha reflexos negativos na ordem concorrencial, com base em parâmetros antitruste.

direitos de propriedade intelectual, provenha à parte que tenha sido equivocadamente objeto de ordem judicial ou de medida cautelar compensação adequada pelo prejuízo em que incorreu por conta desse abuso. As autoridades judiciais terão também o poder de determinar ao demandante que pague as despesas do réu, que podem incluir honorários adequados de advogado.”(grifou-se)

¹⁴ **Artigo 31, k) do Acordo TRIPs.** “Os Membros não estão obrigados a aplicar as condições estabelecidas nos subparágrafos (b) e (f) quando esse uso for permitido para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial. A necessidade de corrigir práticas anticompetitivas ou desleais pode ser levada em conta na determinação da remuneração em tais casos. As autoridades competentes terão o poder de recusar a terminação da autorização se e quando as condições que a propiciam forem tendentes a ocorrer novamente” (grifou-se)

¹⁵ **Artigo 40, (1) do Acordo TRIPs.** “Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia. (2). Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem em suas legislações condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Conforme estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível com as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva, condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de licenças coercitivas, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro”. (grifou-se)

Acerca destas disposições, contudo, não se pode deixar de esclarecer aqui que embora o TRIPs dê plena legitimidade a coibição de práticas abusivas no que tange ao uso da propriedade intelectual, não se deve assumir que os artigos supramencionados tenham aplicação imediata para as partes privadas¹⁶ nas jurisdições dos países membros, que deverão regular internamente procedimentos para fazê-lo, atribuindo-se as devidas competências aos órgãos pertinentes, como já ocorre nos EUA, por exemplo, com o “*Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*”, emanado do Departamento de Justiça norte-americano com o Federal Trade Commission – FTC, voltado para a análise de cláusulas restritivas em contratos. Este é um tópico importante e que merece uma análise mais aprofundada, de modo a se definir a quem poderia ser atribuída a competência para a averiguação destes abusos dos direitos de propriedade intelectual; se, no Brasil, esta ficaria a cargo das autoridades administrativas, como o INPI, CADE, ou ambos, em cooperação, ou do próprio Poder Judiciário, o que, contudo, transcende os fins pretendidos neste artigo.

De todo modo, dentro do objeto do presente estudo, um ponto que chama a atenção nos citados artigos 31, k) e 41 (1) e (2), é que neles o TRIPs limita a possibilidade de coibição dos abusos quando há repercussões na esfera concorrencial, enquanto que, por sua vez, o artigo 8º (2) trata da questão do abuso do direito de forma mais genérica, como já apontado mais acima.

A par destas reflexões, convém destacar aqui que existem diferenças conceituais entre o **abuso de direito da propriedade intelectual e o abuso de poder econômico**, que é pertinente à matéria do direito antitruste, que promove a defesa da concorrência e dos mercados. Isso porque muito embora estas sejam duas modalidades distintas de abuso, como se verá, existem discussões

¹⁶ Este entendimento foi consolidado pela 2ª Seção do STJ (composta pela 3ª e 4ª Turmas do Tribunal) no julgamento do Recurso Especial nº 642.213, julgado em 28.04.2010 onde se abordou que “*O TRIPS não é uma Lei Uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi editado de forma a propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas de direito privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que estaria então limitada à declaração de sua recepção. (...)*” e citando Denis Borges Barbosa “*A questão não se reduz, absolutamente, à óbvia aplicação de regra segundo a qual o Acordo TRIPs tem efeito imediatamente ao ser aprovado e promulgado. TRIPs não se aplica automaticamente, aumentando o prazo das patentes em vigor ou extintas, pelas seguintes razões: (...) Porque o Acordo TRIPs não é uma lei uniforme. Ele cria direitos e obrigações para os Estados-Membros. Ele não cria direitos e obrigações para as partes privadas*” (grifou-se)

doutrinárias a respeito da aplicação prática de cada uma delas e da sua convergência para os mesmos propósitos em razão da conhecida relação de complementaridade entre os dois sistemas jurídicos, que “*compartilham os mesmos propósitos de promover a inovação e aumentar o bem estar do consumidor*”¹⁷, que, sob a perspectiva da concorrência dinâmica, reside no seu acesso à novos produtos ou àqueles de melhor qualidade e, logo, em grande parte das vezes, têm a ganhar com a articulação entre empresas no mercado para facilitar as atividades de inovação, em detrimento da mera concorrência baseada em preços (estática).

A partir desta análise é possível, definir o *abuso de poder econômico* como sendo um abuso que produz efeitos anticoncorrenciais e, para os fins pretendidos neste artigo¹⁸, quando os direitos de propriedade intelectual são exercidos pelas firmas como forma de adquirir ou manter poder de mercado de forma ilegal e aquém dos ditames legais da lei antitruste. Nesta modalidade, se exige o exame das situações fáticas que envolvem a prática do ato ou conjunto de atos, sob o prisma tradicional do direito antitruste e da análise econômica do mercado, que se compreende a verificação da existência de poder de mercado da empresa, das condições do mercado em que ela atua e, por fim, se os ganhos de eficiência advindos da conduta objeto da análise superam ou não os efeitos negativos que ela representa ao restringir a concorrência¹⁹

¹⁷ Este é o entendimento definido no “*Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*” ao definir que “*The intellectual property laws and the antitrust laws share the common purpose of promoting innovation and enhancing consumer welfare. The intellectual property laws provide incentives for innovation and its dissemination and commercialization by establishing enforceable property rights for the creators of new and useful products, more efficient processes, and original works of expression. (...) The antitrust laws promote innovation and consumer welfare by prohibiting certain actions that may harm competition with respect to either existing or new ways of serving consumers*”, a qual, por sua vez, cita trecho da decisão proferida no precedente *Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc.*, 897 F.2d 1572, 1576. “*The aims and objectives of patent and antitrust laws may seem, at first glance, wholly at odds. However, the two bodies of law are actually complementary, as both are aimed at encouraging innovation, industry and competition.*” <http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm>

¹⁸ Isso porque o abuso de poder econômico pode se originar de uma série de práticas previstas na lei antitruste não relacionadas ao abuso de direito, conforme previstas no artigo 36 da Lei nº 12.529/2011.

¹⁹ A análise dos ganhos de eficiência decorrentes de práticas restritivas à concorrência é tida como fundamental para a análise de eventual violação antitruste e se o ato deve ou não se tolerado em prol da eficiência dinâmica para o melhor funcionamento dos mercados. Ou seja, deve-se fazer uma comparação entre as eficiências pro-competitivas e os efeitos anticompetitivos para determinar o chamado efeitos líquidos anticompetitivos, conforme a nomenclatura adotada no já mencionado “*Antitrust Guidelines (...)*”, conforme se segue: “*If the restraint is reasonably necessary, the Agencies will balance the procompetitive efficiencies and the anticompetitive effects to determine the probable net effect on competition in each relevant market.*” Um exemplo desta ponderação pode ser observado na situação empresas optem por combinar fatores de produção complementares por meio de contratos de licenciamento ou

(POSSAS E MELLO, 2009). A configuração da violação antitruste, logo, busca essencialmente coibir os atos que representem um *uso abusivo*²⁰ da posição dominante de um agente mercadológico para impor ou manipular as condutas de seus concorrentes, de forma a desestabilizar o comportamento regular do mercado.

Vale salientar que embora a teoria econômica da defesa da concorrência e o direito antitruste tenham evoluído significativamente no último século para considerar a dinâmica da inovação como uma variável importante na análise econômica dos mercados, esta é uma preocupação *intermediária* do sistema, em prol do fim maior, que é a proteção do mercado, por meio da produção e aumento de eficiências e da livre atuação dos agentes (inclusive na decisão de investir ou não em inovação e em tantas outras), enquanto que, para a propriedade intelectual, o resguardo das atividades de inovação, como visto, é um *fim em si mesmo*. Esta distinção é importante para estabelecer a premissa essencial que será discutida ao longo deste artigo.

Também diferentemente do que ocorre no abuso dos direitos de propriedade intelectual per se, em que a intervenção estatal para neutralizar os efeitos do abuso busca a preservação dos direitos do *concorrente* (i.e. ente privado), a preocupação da ordem jurídica ao coibir o abuso de poder econômico é resguardar o interesse da *concorrência*, coletivo e difuso²¹, assegurando um ambiente de mercado competitivo, para promover o controle de práticas opressivas e o exercício *abusivo* do poder de mercado, garantindo a diversidade de oferta para o consumidor. Portanto, sob esta perspectiva, também não há como se definir a priori quais seriam as consequências imediatas para o titular do direito que abusa de poder econômico, pois, neste caso, a titularidade

mesmo com a criação de *joint ventures* entre concorrentes para reduzir os esforços de inovação, o que pode ser pró-competitivo.

²⁰ Como se sabe, o poder de mercado, por si só, não é considerado ilícito pelas leis antitruste e pode decorrer de uma mera relação de superioridade da firma em relação às demais, recompensando-a, até certo ponto e em algumas circunstâncias, com poder de mercado (RAMELLO, 2005, p. 10).

²¹ Conforme artigo 1º da Lei nº 12.529/2011. “*Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Parágrafo único. **A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por esta Lei.***”

do direito é apenas um *meio* pelo qual a empresa abusa da sua posição dominante²² – não bastando, portanto, declará-lo inoponível. Tal abuso deverá ser remediado de modo a dissipar os efeitos nefastos provocados no mercado, o que deverá ser avaliado por órgão regulador ou pelo Poder Judiciário, caso a caso.

Com base nestas considerações é que surge a necessidade de perceber em que medida estas duas modalidades de abuso se encontram ou se confundem, se é que isso ocorre, uma vez que, como visto, não é todo abuso de direito de propriedade intelectual que reverbera efeitos para esfera concorrencial, assim como se sabe que a propriedade intelectual, como qualquer direito de propriedade, não é imune à análise antitruste quando o seu titular detém poder de mercado e exerce o abusivamente, perturbando o mercado. Igualmente não se tem dúvida de que não é todo abuso de poder econômico que é relevante para a propriedade intelectual.

A lei pátria reconhece explicitamente a diferenciação entre ambas as formas de abuso, pelo que se infere do artigo 68, da Lei nº 9.279/96 ao tratar do licenciamento compulsório e determinar que “*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*” (grifou-se). No entanto, para fins didáticos, serão feitas ao longo desta análise uma série de referências a entendimentos oriundos do direito norte-americano, por meio de construções doutrinárias e jurisprudenciais que contribuem em muito com a maturidade da discussão sobre o abuso sob o ponto de vista do direito da propriedade intelectual e antitruste.

Retomando a questão a respeito da interpenetração dos dois tipos de abuso, alguns entendem que “*o uso de uma patente para violar as leis antitruste irá configurar abuso [de direito]. Contudo, condutas que em determinada medida não atendem aos requisitos antitruste poderão ainda sim configurar abuso [de direito]”²³, ou seja, que o abuso de poder econômico, para ser reconhecido, demandaria um conteúdo probatório mais robusto do que o abuso de*

²² Não se pode presumir que os direitos de propriedade intelectual dotam as firmas com poder de mercado, na medida em que podem existir uma série de substitutos ao objeto protegido pela direito. A única hipótese em que tal presunção pode refletir a realidade ocorre no caso das “*essential facilities*”.

²³ LASER, 2012, citando Donald S. Chisum (2008) em seu tradicional tratado “*Chisum on Patents*”

direito, mas, quando ocorrido, o abuso de direito estaria nele contido. Por outro lado, o abuso de direito poderia ser reconhecido quando algum requisito formal antitruste não tenha sido preenchido. Nesta mesma direção, cite-se o precedente exarado pela Corte norte-americana no caso *Lasercomb America Vs. Reynolds*, caso em que o tema foi tratado sob a perspectiva dos direitos de *copyright*, mas que pode ser aplicada aos demais ramos da propriedade intelectual²⁴. Outro precedente oriundo do Estados Unidos, no caso *Monsanto Co. Vs. Scruggs*, explicitou que “o uso abusivo de patentes (...) **é mais abrangente que a violação antitruste**” e que “a política da doutrina do patent misuse serve para prevenir o titular de usar a patente para obter benefícios no seu mercado além que podem advir do direito estatutário de patente”²⁵ (grifou-se).

Entretanto, tais distinções para prever que uma forma de abuso pode ser mais ampla do que a outra parecem servir apenas para desprestigiá-las, quando, na realidade, elas podem ocorrer tanto de forma concomitante como separadamente, sem que de uma possa se deduzir de forma necessária a ocorrência da outra modalidade. É o que se visa explorar neste artigo.

Porém, muito se discute sobre a utilidade prática da separação entre estas duas vertentes de comportamento abusivo, sobretudo pela doutrina e jurisprudência norte-americanas, que tendem a analisar a configuração do uso abusivo dos direitos de propriedade intelectual com base em parâmetros da doutrina antitruste, com a demonstração de algum efeito anticompetitivo para reconhecê-lo²⁶. Esta visão, em uma primeira análise, tornaria inútil a arguição do uso abusivo dos direitos de propriedade intelectual per se, pois, o debate sempre recairia na análise

²⁴ *Lasercomb America Vs. Reynolds* “While it is true that the attempted use of a copyright to violate antitrust law probably would give rise to a misuse of a copyright defense, the converse is not necessarily true – a misuse need not be a violation of antitrust law in order to comprise an equitable defense to an infringement action. The question is not whether the copyright is being used in a manner violative of antitrust law (such as whether the licensing agreement is ‘reasonable’) but whether the copyright is being used in a manner violative of the public policy embodied in the grant of a copyright” 911 F. 2d 970 (4th Circuit 1990)

²⁵ “Patent misuse may be found even where there is no antitrust violation, because “[p]atent misuse is . . . a broader wrong than [an] antitrust violation.” *C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys., Inc.*, 157 F.3d 1340, 1372 (Fed. Cir. 1998). The “policy of the patent misuse doctrine is ‘to prevent a patentee from using the patent to obtain market benefit beyond that which inures in the statutory patent right.’” (<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/04-1532.pdf>)

²⁶ Em crítica a esta linha de raciocínio, cite-se o entendimento de BOHANNAN (2011): “The merger of antitrust and misuse has provoked a great deal of confusion and criticism. The relationship between misuse and antitrust is not well understood, and it is unclear why IP misuse should be defined as a breach of antitrust policy rather than a breach of IP policy. After all, misuse is a creature of IP law. In addition, antitrust law does not reach all the conduct that has been deemed to constitute misuse (p. 477)

concorrencial. Esse debate é travado no cerne dos estudos sobre a doutrina do *patent misuse* e de como ela seria aplicada em sua vertente original nos Estados Unidos, mas que, contudo, não se revelará suficiente para mitigar a importância de cada uma das espécies de abuso separadamente, que visam coibir condutas a partir da sua apreciação com base em focos valorativos distintos.

Para tanto, cabe antes uma breve explanação sobre a origem da doutrina do *patent misuse*, que, inclusive, acabou se expandindo e dando origem à doutrina do uso abusivo de outros direitos de propriedade intelectual, como direitos de *copyright*²⁷ ou direitos de marcas²⁸, muito embora estes seja abordados neste artigo somente de forma tangencial.

IV) **DO PATENT MISUSE OU USO DABUSIVO DOS DIREITOS DE PATENTE**

IV.1) *Origem e fundamentos principais da doutrina do patent misuse*

A doutrina do *patent misuse* advém da noção de equidade trazida pela *common law* e que permite que a parte acusada de infração de direitos de patente possa se opor à imputação com base no argumento de que o titular da patente está promovendo o uso abusivo do privilégio, de modo que, com base em tal conceito de equidade, não poderia o titular perseguir a consagração do seu direito e remediação de um ato supostamente ilícito se ele mesmo age de má-fé em relação ao objeto do direito arguido (também da doutrina norte-americana da “*unclean hands*”). A doutrina do *patent misuse* visa não apenas resguardar a noção valorativa da equidade como também objetiva desencorajar o uso da patente por seus titulares fora dos propósitos para o qual o instituto foi criado, *i.e.* para estimular as atividades de inovação pelos agentes de mercado e seus concorrentes e disseminar o conhecimento tecnológico.

²⁷ Além do supramencionado caso *Lasercomb*, cite-se o precedente *Assessment Technologies Vs. WIREdata, Inc.*, no qual o Réu foi acusado de *contributory infringement* por requerer informações públicas de órgão governamental que as mantinha no banco de dados do software licenciado pela AT, impedindo acesso à informações pertencentes ao domínio comum e que somente poderiam ser obtidas pela empresa por meio do acesso direto àquela fonte (<https://www.courtlistener.com/ca7/5295/assessment-technologies-of-wi-llc-v-wiredata-inc/>)

²⁸ O tema do uso abusivo de direitos marcários é debatido no artigo de RIDGWAY, William, “*Revitalizing the doctrine of trademark misuse*”, de 2006, que explora a questão do direito de liberdade de expressão nos casos de uso de marcas em paródias, bem como o uso de expressões que possam ser consideradas descritivas ou pertencentes ao domínio comum.

O propósito da arguição do uso abusivo da patente pelo seu titular, neste contexto, tem o propósito de afastar a ilegalidade do comportamento do Réu, trazendo em desfavor do Autor um fato impeditivo do seu direito. Em outras palavras, com base neste princípio, mesmo que o comportamento do Réu seja ilegal e infrinja os direitos de patente do Autor da ação, estes passam a ser inoponíveis com relação ao infrator, até que os efeitos do abuso sejam dissipados.

Como é peculiar ao sistema da *common law*, a doutrina do *patent misuse* foi sedimentada por meio de precedentes judiciais que abordaram a questão e a primeira jurisprudência norte-americana a firmar a doutrina na sua aplicação atual foi exarada no caso seminal *Morton Salt Co. Vs. G.S Suppinger*, em 1942 (embora casos ainda mais antigos tenham tangenciado o tema²⁹) e ainda é muito citado por estudiosos pela sua contribuição para a consolidação do instituto.

No caso em análise, a Morton Salt ajuizou ação contra a G.S. Suppinger alegando que esta infringia seus direitos oriundos de patente para uma máquina que adiciona sal em comidas por meio da venda de máquina com configuração semelhante, o que levou a Ré a arguir em defesa que a Autora não poderia exercer seus direitos em face daquela, uma vez que estava incorrendo em ato abusivo ao condicionar as licenças para o uso do equipamento para seus licenciados à compra do próprio sal da empresa, insumo fora do escopo do privilégio patentário. A defesa foi acolhida pela Corte Julgadora do caso e se entendeu que os direitos de patente não poderiam ser oponíveis ao Réu da ação enquanto que não fosse cessado o uso abusivo da patente que fundamentou a ação de infração, esclarecendo, ainda, que nesta hipótese não há necessidade da prova de que o ato gerou efeitos anticompetitivos³⁰, seguindo a mesma linha de raciocínio proposta no *item III* acima quanto à configuração do abuso de direitos de propriedade intelectual.

²⁹ Como o *The Motion Picture Patent Co. Vs. Universal Film Manufacturing Company*, um conhecido caso do ano de 1917 que envolvia a hipótese de *tying*, em que o titular MPPC condicionava a venda dos seus projetores à compra dos filmes por ela produzidos pela aposição de avisos nas máquinas, o que levaria ao desincentivo aos concorrentes a produzir filmes e ao monopólio do cinema (<http://supreme.justia.com/cases/federal/us/243/502/>) ou *Carbice Corp of America vs. American Patents Development Corp.* (“Dry Ice”), por meio da qual a licença ou venda de *containers* para o transporte de gelo seco era também atrelada a venda do próprio insumo; por sua vez, a Carbice vendeu seu próprio gelo seco à licenciados da titular, que ajuizou uma ação contra a primeira por *contributory infringement*.

³⁰ Citando outros casos, a Suprema Corte decidiu que “(...) *The patentee, like these other holders of an exclusive privilege granted in the furtherance of a public policy, may not claim protection of his grant by the courts where it is being used to subvert that policy. It is unnecessary to decide whether respondent has violated the Clayton Act, for*

IV.2) Escopo da aplicação da doutrina do patent misuse

Na linha destas explicações, não pairam dúvidas de que a doutrina do *patent misuse* é fundamentalmente um argumento que somente pode ser explorado em sede de defesa, ou seja, na prática, tem abrangência limitada – embora não menos importante – às situações em que uma empresa se vê demandada em Juízo em razão da alegada prática de infração e, somente então, haverá a oportunidade de se analisar a prática do comportamento abusivo, se arguida pelo Réu. Em outras palavras, não se pode cogitar a propositura de uma ação com base na doutrina do *patent misuse* por parte de um prejudicado ou grupo de prejudicados por práticas abusivas de um titular de patente.

Não obstante tal limitação no que se refere particularmente ao uso da doutrina do *patent misuse*, não se pode desconsiderar que, em tese, uma empresa lesada ou que venha sofrendo intimidações abusivas por parte de titulares de direito de patente poderiam propor a competente ação declaratória de não-infração, como medida preventiva a um possível ajuizamento de ação de infração, mas que não poderia ser tida, a rigor, como uma forma de aplicação da doutrina ora comentada.

IV.3) Críticas à aplicação da doutrina do patent misuse e a conveniência da sua revitalização

Ao longo de décadas a doutrina do *patent misuse* veio sendo aplicada e discutida pela jurisprudência norte-americana e muitas críticas surgiram pelo fato de que a ela foi dado um escopo muito maior do que aquele pretendido, em detrimento dos direitos de patente de seus titulares, fato este que acabou se agravando pela concomitante falta de parâmetros claros na justiça norte-americana nos casos concretos e na regularidade da sua aplicação (WHITE, 2001).

we conclude that, in any event, the maintenance of the present suit to restrain petitioner's manufacture or sale of the alleged infringing machines is contrary to public policy, and that the district court rightly dismissed the complaint for want of equity” <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/314/488/case.html>

Muitos juristas norte-americanos especializados em direitos da propriedade intelectual e antitruste são firmes ao criticar a utilidade e aplicação prática da doutrina do *patent misuse* na sua concepção tradicional, na medida em que ela teria as seguintes características: *(i)* o uso abusivo do qual o titular da patente pode ser acusado pode estar dissociado da relação jurídica entre as partes da ação; *(ii)* o Réu que argui o uso abusivo de patente pelo Autor não tem a necessidade de comprovar que tal uso lhe provocou algum dano.

Sob este *prima*, a doutrina acabaria beneficiando somente os infratores de direitos de propriedade intelectual, que sempre poderão se esquivar se sua responsabilização ou, mais, ser recompensados com a desqualificação do seu ilícito/infração, na eventualidade de vir a ser reconhecida que a existência de algum abuso pelo titular do direito (LAMLEY, 1990). Por seu turno, não apenas aos titulares de direito estariam impedidos de exercer *legitimamente* seus direitos contra tais infratores, em clara erosão aos seus direitos, como também lhes seria imposto o enorme ônus de controlar sobremaneira suas atividades ou práticas comerciais que, em princípio, poderiam ser tidas como usuais, *e.g.* a inserção de cláusulas em contrato que impeçam o licenciado de produzir produto possa competir com o do licenciante³¹ (WEBB e LOCKE, 1991), mas passam a estar sujeitas a questionamento sempre que propor ação contra possíveis infratores e, eventualmente, serem tidas como abusivas.

Um bom exemplo prático da aplicação da doutrina do *patent misuse* e que revelaria a sua fragilidade sob o ponto de vista de recompensar o infrator seria a hipótese em que o titular da patente ajuíza uma ação contra uma empresa que vem infringindo seus direitos (sem com ela ter estabelecido qualquer relação contratual), enquanto que o primeiro, paralelamente, vem usando

³¹ Citando o caso *Lasercomb America Vs. Reynolds*. Porém, cumpre notar que o uso de cláusulas restritivas por si só não devem ser tidas como abusivas em uma análise isolada e devem ser interpretadas à luz de todo o contrato, até mesmo porque é imprescindível a inserção de limitações a atuação do licenciado, sob pena de sujeitar o inovador/licenciante a decair diante de concorrentes que possam rapidamente superá-lo. Se tais limitações não fossem possíveis, certamente os inovadores teriam menos incentivos para entabular contratos de licença com receio da criação de potenciais concorrentes, em prejuízo da disseminação do conhecimento tecnológico, o que não atende às finalidades do direito da propriedade intelectual. Limitações quanto à atuação do licenciado, por exemplo, podem ser consideradas razoáveis com a estipulação de um período razoável para a sua vigência. Portanto, na análise de cláusulas contratuais, recomenda-se a adoção do princípio da razoabilidade, não sendo conveniente qualificar aprioristicamente uma cláusula ou conduta como sendo abusiva, tal como já é feito na análise antitruste, ou seja, considerando possíveis efeitos pró-competitivos. *Vide nota de rodapé 7.*

sua patente para realizar *tying arrangements* com terceiros licenciados. Como se pode notar, tal suposta prática abusiva de forma alguma se relaciona com o objeto da contenda envolvendo as partes na referida ação e, menos ainda, gerou algum prejuízo para o Réu, que simplesmente infringe de forma deliberada a patente do titular, além de trazer fatos totalmente exógenos à ação somente acabariam por perturbar e confundir o julgador na análise da demanda principal.

Ademais, e agora já fazendo um paralelo com a ocorrência de abuso de poder econômico e com a aplicação das regras de direito antitruste, muitos consideram que, na grande maioria das vezes, os abusos deflagrados pelos titulares dos direitos resvalam em questões concorrenciais, hipóteses em que haveria uma dupla punição aos primeiros e, logo, menos punição aos infratores. Indo além, na visão de muitos especialistas sobre o tema, muito embora se reconheça que ambas as doutrinas tem base em diferentes fundamentos, questiona-se a real conveniência da sua utilização e mesmo que se considere a existência de “limitados casos onde não há uma interseção com o direito antitruste”, seria mais apropriado estender o escopo da regulação e análise antitruste para abarcá-las³² (LAMLEY, 1990), na medida em que tal análise considera os efeitos pró-competitivos dos arranjos realizados pelas firmas. Tal concepção se deve sobretudo pelo fato de que desde a criação da doutrina do *patent misuse* até os dias de hoje, o direito antitruste norte-americano evoluiu consideravelmente, com a rejeição de proibições *per se* e a prevalência da aplicação do *rule of reason*. Outra alternativa para a aplicação da doutrina do *patent misuse* seria atacar este tipo de conduta por meio da arguição do abuso do processo (*sham litigation*) ou mesmo com base no direito substantivo de patentes.

A título exemplificativo, podemos cogitar esta situação quando o titular de direitos se utiliza de manobras para estender o escopo dos seus direitos de patente para cobrir áreas além da sua abrangência e ajuíza uma ação contra um terceiro que supostamente estaria violando os direitos na sua parte estendida, ou seja, a qual sequer originalmente estaria coberta pelo escopo da patente concedida. Estas manobras acabam sendo possíveis em decorrência de patentes mal

³² “If it is assumed that the patent misuse view of these practices is correct, a more appropriate solution would be to extend the scope of the antitrust laws to cover such practices” (LAMLEY, 1990), bem como “If the antitrust laws are too lax, the appropriate remedy is to fix the antitrust laws” (KIEFF e PAREDES, 2004)

concedidas pelos Escritórios de Patentes e que acabam outorgando direitos aos seus titulares sobre tecnologias que já se encontram em domínio público, muitas vezes até com próprio conhecimento do titular. Em tais hipóteses, o remédio cabível e adequado seria a arguição da própria nulidade da patente tal como concedida, e não a busca do reconhecimento quanto à ocorrência de um uso abusivo do direito de patente.

Em vista das razões ora apontadas, há significativa inclinação por parte dos estudiosos sobre o tema de que a doutrina do *patent misuse* deveria ser abandonada³³ (POSNER, 1982³⁴, LAMLEY, 1990, KIEFF e PAREDES, 2004, CHIAPPETTA, 2011), dando espaço a análise antitruste para examinar a configuração das hipóteses de abuso, pois, elas sempre teriam efeitos anticoncorrenciais e seriam mais bem analisadas com as ferramentas e critérios já utilizados no direito antitruste.

Para contextualizar a existência deste debate, cumpre chamar a atenção para o cenário que vigorou nos Estados Unidos no final da década de 80, onde foi implementada reforma no chamando “*Patent Misuse Reform Act – PMRA*” pelo Congresso norte-americano, ainda em vigor, pela qual se determinou a necessidade da prova de efeitos anticompetitivos por meio do poder de mercado e da aplicação da regra da razão para permitir a aplicação da teoria do *patent misuse*, o que gerou a impressão de que tal doutrina teria se tornado redundante e que a análise destas circunstâncias deveria ser feita com base em critérios antitruste, como ideologicamente já defendia a corrente que desejava a sua abolição.

Entretanto, o texto é claro ao limitar a necessidade desta prova em apenas duas situações, *i.e.* nos casos de recusa em licenciar e *tying arrangements* e que não compreendem todas as práticas que podem caracterizar o uso abusivo de patente³⁵ (WHITE, 2001), tais como licenças

³³ “*Patent law should apply to determine the rightful scope of the patent right to exclude, whereas antitrust should apply to determine whether exceeding that scope is anticompetitive*”(LASER, 2012)

³⁴ No caso *USM Corp vs. SPS Technologies, Inc*, embora mais recentemente, no caso supramencionado na nota 23, envolvendo *Assessment Technologies Vs. WIREdata, Inc.*, o julgador tenha reconhecido situações em que a doutrina do *misuse* está dissociada da análise antitruste.

³⁵ *PMRA, Section 271 (d) **No patent owner otherwise entitled to relief for direct or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of patent misuse or illegal extension of the patent right** by reason of his having done one or more of the following: (...) (5) conditioned the license of any rights to the patent **or** the sale*

grant-back ou *package licencing* (licença de uma patente condicionada à de outra patente ou grupo de patentes). Ademais, mesmo nas hipóteses acima em que o poder de mercado deva ser comprovado, a prova produzida, ainda que não satisfaça os critérios antitruste, pode ser suficiente para caracterizar o abuso. Portanto, não há como negar o espaço que o direito consuetudinário ainda reserva para a doutrina do *patent misuse* como uma arguição do Réu em sede de defesa e como fato impeditivo do direito do titular, muito embora, na prática jurídica norte-americana, esta tenha perdido a sua força ao longo dos últimos anos, justamente em razão da sua tendência em se agarrar à tradição antitruste, tida como mais rigorosa e precisa.

De fato, salta aos olhos a riqueza do tema, especialmente quando se tem o objetivo de transportá-lo para a realidade brasileira, onde a questão ainda é muito pouco trabalhada. Porém, sem a pretensão de esgotá-lo, nos parece lógico que não convém admitir a aceção tradicional da doutrina para admitir o seu uso por *qualquer* infrator com base no eventual uso abusivo de patente pelo titular em circunstâncias alheias à relação das partes.

Portanto, é absolutamente razoável a ponderação feita pelos críticos neste sentido para que seja necessária existência de um nexos causal entre a infração objeto da ação e a conduta abusiva alegadamente levada a efeito pelo titular para que se possa arguir o abuso de direitos de patente em uma ação de infração, sob pena de se tolerar condutas reprováveis de uma pluralidade de infratores, o que conflita com princípios basilares da propriedade intelectual e o interesse social na sua preservação. Na realidade, alguns julgados norte-americanos já decidiram desta forma (*Kolene Corp vs. Motor City Metal Treating, Inc.*³⁶) e que nos parece ser a mais apropriada. O mesmo se diga com relação à existência de um dano para o suposto infrator de

of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned. (grifou-se)

³⁶ Segue trecho relevante da referida decisão que sustenta tal premissa: “As a limit on the misuse doctrine, it can be stated generally that the misconduct must be connected with the matter in litigation, and the defense is not available to a party with whom the misconduct is of no concern, *McCullough Tool Co. v. Well Surveys, Inc.*, 395 F.2d 230, 238 (10th Cir.), cert. denied, 393 U.S. 925, 89 S.Ct. 257, 21 L.Ed.2d 261. Applying these principles to the instant case, we find that Motor City has no cause to complain of the alleged misconduct of Kolene. Motor City is not a party to the allegedly illegal contracts, and a realistic analysis does not show that the patent in suit “itself significantly contributes to the practice under attack.”

<https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/440/440.F2d.77.20107.html>

uma patente, o que, na realidade brasileira, é respaldado pelo entendimento de doutrinadores clássicos ao tratarem da modalidade de abuso de direito³⁷, o que, no entanto, parece de fácil assimilação, na medida em que a sujeição a um processo que tem como pano de fundo a prática de um abuso terá o condão de influenciar na condução normal das atividades empresariais do Réu, especialmente em casos de tutela antecipada.

Por outro lado, diverge-se do posicionamento adotado por aqueles que preconizam a abolição da doutrina do *patent misuse*, uma vez que não se pode cogitar que todas as hipóteses de abuso possam ser corretamente enfrentadas sob a perspectiva antitruste, que visam essencialmente apurar a questão da existência ou não de poder de mercado e abuso de posição dominante, ou *somente* com base na letra da lei patentária e a *legalidade* do ato, ignorando como se dá o exercício dos direitos de patente pelo seu titular e as suas reais intenções de auferir lucros extraordinários por meio do privilégio, mas em detrimento da competitividade que fomenta a inovação e daquilo que pertence ao domínio público e cujo acesso deve ser livre. Tais princípios somente poderão ser corretamente abordados quando se tem em mente a *política pública* que fundamenta os direitos de propriedade intelectual. Não se deve perder de vista tal orientação, razão pela qual não é possível interpretar de forma simplista o propósito da doutrina do *patent misuse* como sendo um mero “*meio de punição do uso da propriedade industrial quando este ocorre de uma forma anticompetitiva, o que seria diretamente atendido pela lei antitruste*”³⁸.

Um exemplo a ser citado em que o mero uso da lei de patentes não atende situações em que a doutrina do *patent misuse* ganha relevância são os casos envolvendo *essential facilities*, em que não se pode afirmar a existência de um abuso decorrente de uma “extensão de direito” propriamente dita pelo seu titular – *i.e.* a patente concedida pode ser considerada válida – o que,

³⁷ Neste sentido, podemos citar o entendimento de PEREIRA DA SILVA, Caio Mario ao argumentar que “*todas as teorias que tentam explicar e fundamentar a doutrina do abuso de direito têm a necessidade de desenhar um outro fator, que com qualquer nome que se apresente estará no propósito de causar dano, sem qualquer outra vantagem. Abusa, pois, de seu direito o titular que dele se utiliza levando um malefício a outrem, inspirado na intenção de fazer mal, e sem proveito próprio. O fundamento ético da teoria pode, pois, assentar em que a lei não deve permitir que alguém se sirva de seu direito exclusivamente para causar dano à outrem.*” (grifou-se, *in Instituições de Direito Civil*, v.1. Rio de Janeiro: Forense, 21ªed., 2005; p. 673).

³⁸ Tradução livre do trecho do texto de LASER (2012) a respeito do entendimento sustentado por KIEFF e PAREDES (2004), *litteris*: “*The misuse doctrine’s goal, they say, is to punish for the use of intellectual property in an anticompetitive way, an activity that the antitrust law directly addresses*”.

no entanto, não legitima o titular a condicionar a sua licença (essencial) a imposição de outras restrições à atuação regular do licenciado, que, contudo, não tem outra opção senão aceitá-las. Outro tópico de interesse se refere à ponderação sobre a aceitação ou não (e se sim, até que ponto) quanto ao uso pelos titulares da doutrina dos equivalentes³⁹ ou do chamado *contributory infringement*⁴⁰ em ações de infração e que, em determinados casos, tais pretensões poderiam configurar abuso do direito de patente. Os Tribunais devem estar abertos a este tipo de discussão e que, novamente, não deve ser focada com base em direitos antitruste.

Podemos cogitar esta situação quando o titular de direitos se utiliza de manobras para estender o escopo dos seus direitos de patente para cobrir áreas além da sua abrangência e ajuíza uma ação contra terceiro que supostamente estaria violando os direitos na sua *parte estendida*, a qual sequer estaria coberta pelo escopo da patente concedida. Estas manobras acabam sendo possíveis em decorrência de privilégios mal concedidos pelos Escritórios de Patentes e que acabam outorgando direitos aos seus titulares sobre tecnologias que já se encontram em domínio público (o que levaria até mesmo à declaração de sua nulidade incidental, possível no caso de patentes) ou, ainda que possam ser consideradas válidas, dão margem à interpretação extensiva pelo titular. A situação é ainda mais gritante quando o titular coíbe contratualmente usos justos por terceiros, por exemplo, prática da engenharia reversa ou a concepção de potencial produto competidor mediante a outorga da licença da patente. Nestas hipóteses, quando os titulares enxergam a oportunidade de explorar a legalidade do seu direito para distorcer o seu exercício legítimo, a arguição do abuso é de extrema valia no cerne das ações de infração, sem prejuízo da correspondente ação de nulidade, quando de fato existir um defeito nos requisitos da patente.

³⁹ Que admite aproveitamento do conceito inventivo protegido pela patente, *i.e.* a sua função, ainda que sem absoluta correspondência com a descrição e interpretação substancial do conteúdo reivindicatório, permitindo que o titular se insurja contra terceiros. No Brasil, ela é recepcionada pelo ordenamento pelo artigo 186 da Lei nº 9.279/96 (“Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente”)

⁴⁰ Que admite a ação do titular contra terceiro que auxilia ou contribui para que outrem infrinja seus direitos de propriedade intelectual. No Brasil, pode-se inferir a sua recepção indireta pela lei, precisamente nos artigos 42 § 1º e 185 da Lei nº 9.279/96 (“Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo” e “Fornecer componente de um produto patentado, ou material ou equipamento para realizar um processo patentado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa”)

Acrescente-se ainda que não há que se cogitar aqui a eventual compreensão de que a recepção da doutrina do *patent misuse* representaria uma erosão dos direitos de patente (ou mesmo, em maior escala, de propriedade intelectual) e da sua prerrogativa basilar de poder exercê-lo, pois, assim como qualquer direito de propriedade, este deve ser desempenhado de modo a atender os interesses privados do titular, nos ditames legais, mas também de forma em consonância com a sua função social, qual seja, fomentar a competitividade em prol da inovação e da construção de um domínio público que irá acrescentar ao desenvolvimento tecnológico e econômico. Ao contrário, a imposição de limites ao uso abusivo do direito de patentes por um determinado agente tem por finalidade justamente *consagrar e reforçar* o exercício justo e legítimo destes direitos pelos demais concorrentes no mercado.

É evidente que a adoção da doutrina do abuso do direito de patentes é limitada a pouquíssimas circunstâncias em que o abuso é evidenciado a partir das situações concretas que demonstrem que o ato é não é harmônico com a política pública por trás do sistema da propriedade intelectual, prevalecendo, na ausência de indícios neste sentido, as regulares prerrogativas dos titulares de direito. Além disso, não se prega aqui a possibilidade de recriminar determinadas práticas como sendo abusivas, de forma apriorística, e, neste ponto, é de grande utilidade a prática antitruste e a compreensão de que determinados arranjos engendrados pelos titulares de direito podem sim ser pró-competitivos e pró-inovação e devem ser aceitos pela ordem jurídica, ainda que deflagre em alguma restrição à atuação de possíveis concorrentes, como é o pressuposto básico dos direitos de propriedade intelectual, razão pela qual a análise deve ser feita com base na regra da razão ou, na versão anglo-saxônica, no *rule of reason*.

Conforme já adiantado no capítulo III acima, a tendência de se rejeitar a prática de *tying arrangements* deve ser analisada com cautela, sobretudo quando se considera que o titular de um direito de propriedade intelectual tem a prerrogativa de cobrar o valor que desejar pelo licenciamento do uso do seu bem, o que tornaria impróprio afirmar que estaria superfaturando-o ao vinculá-lo à venda do segundo produto. Além disso, para os consumidores, talvez seja mais eficiente ou mesmo mais atraente obtê-los em conjunto do que comprá-los separadamente, pois

não compraria o primeiro sem o segundo. Além disso, o fato de um titular condicionar a venda do seu produto objeto de patente não significa que este passará a ter um monopólio sobre o segundo, especialmente se se tratar de um bem com aplicações diversas, não atreladas ao bem patentado⁴¹ (BOHANNAN, 2011), por exemplo, *commodities*. O caso *Morton Salt*, por exemplo, poderia ter tido outro desfecho se a Corte tivesse entendido que o sal utilizado nas máquinas da empresa também tem uma diversidade de aplicações e que terceiros poderiam continuar vendendo o produto para os consumidores, que o usam para diferentes propósitos⁴².

Este é um caso em que o *mindset* da teoria antitruste não comporta de forma adequada o tratamento que deve ser dado à questão, que tenderia a se voltar para a mera verificação do poder de mercado e posição dominante do titular do direito no mercado do bem patentado para verificar a ocorrência de restrições no segundo mercado, o que, como visto, pode ocorrer ou não. Não necessariamente este poder de mercado do titular (quanto ao primeiro produto) pode repercutir de forma negativa no interesse de acesso aos bens produzidos por competidores no segundo mercado (interesse da propriedade industrial), sendo, portanto, inadequado o uso da abordagem puramente antitruste, que já poderia condenar a conduta em razão da constatação do “poder de mercado”.

Por outro lado, nos casos em que outros usos não são viáveis para este segundo produto (ou seja, sem o objeto da patente), pode-se cogitar o detrimento da competitividade e desestímulo de que outros concorrentes conquistem os mercados secundários do produto patentado. Ou mesmo quando o detentor da patente não tenha uma posição monopolista, ele pode restringir contratualmente possíveis iniciativas do licenciado para a formulação de uma potencial

⁴¹ A explanação deste raciocínio equivale às críticas econômicas que são feitas à teoria do alavancamento (*leverage theory*), um dos pontos pelo qual a prática de *tying arrangements* era proibida. O “alavancamento” neste caso nada mais seria do que a premissa de que, com base em um produto patentado, o titular teria meios de obter (“alavancar”) um segundo monopólio sobre um produto não patentado. Neste sentido, BOHANNAN, cita o exemplo do caso Carbice, em que o atrelamento da licença de containers à compra do gelo seco vendido pela mesma empresa titular do container não impactaria no comportamento dos seus concorrentes que podem vender gelo seco para outras aplicações.

⁴² Como citado por BOHANNAN às p. 504-505, “*market power in the salt-depositing machine market was unlikely to foreclose competition in the salt-tablet market, because salt was a widely used commodity independent of its use with Suppiger’s salt-injecting machines*”

tecnologia que possa competir com a patente contratada. A prática do *package licensing* – que pode parecer inofensiva, pois, todos os produtos negociados são objeto de patente – tem muitas vezes o condão de afastar possíveis alternativas em distintos mercados, quando exige a obtenção de uma patente não essencial para que se tenha uma delas, a qual motivou a busca pela licença, ou mesmo *futuras* alternativas, que acabam não sendo criadas pela inexistência de um nicho viável sob o ponto de vista empresarial, o que vai contra os objetivos da inovação.

Um ponto que merece ser resgatado é que, como demonstrado no *capítulo II*, os atos abusivos não são previstos em lei e, portanto, não se pode limitar o julgador a análise das normas expressas que versam sobre direitos de propriedade intelectual, como sugerido pela doutrina que o entende ser suficiente para defender o abandono da doutrina do uso abusivo de patentes, ao passo que este deve ir além de analisar todas as circunstâncias que elucidam para a verdade dos fatos⁴³. Assim, não pairam dúvidas quanto à conveniência do uso da doutrina do *patent misuse* para evitar abusos quanto ao *enforcement* dos direitos pretendidos, com o propósito de tornar os direitos de exclusividade oriundos daquele privilégio inoponíveis ao Réu naquele caso concreto.

Por tais razões é que deve ser dada a devida importância teórica e prática da aplicação da doutrina do *patent misuse* ou do uso abusivo de patentes. A prática jurídica brasileira ainda está muito distante do nível de maturidade que seria desejável quanto à compreensão e aplicação dos direitos de propriedade intelectual, que dirá quanto às suas hipóteses de abuso, o que, contudo, não diminui a necessidade de se promover a discussão destes múltiplos cenários, ao contrário, a torna indispensável. Porém, já podemos perceber em nossos Tribunais a recepção da doutrina, ainda que de forma módica ou mesmo estendida para outros ramos do direito da propriedade intelectual, o que mostra o seu pleno vigor para atender os objetivos do ordenamento jurídico ao consagrar o sistema da propriedade intelectual.

V) A RECEPÇÃO DA DOCTRINA DO PATENT MISUSE NOS TRIBUNAIS BRASILEIROS

⁴³ Neste tocante, cite-se o artigo 335 do CPC ao prever que “*Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum ministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras da experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial*”

Conforme explicitado acima, a aplicação da doutrina do *patent misuse* pelos Tribunais Brasileiros ainda pode ser considerada bastante residual e, quando ela ocorre, o seu uso acaba sendo aproveitado e adaptado para atender demandas que envolvam outras áreas do direito da propriedade intelectual, sobretudo em questões envolvendo *direitos de marcas*, em que a discussão sobre o uso de palavras pertencentes ao domínio público como formadores de marcas é extremamente comum ou mesmo quanto a utilização da palavra se dá na sua real acepção, dicionarizada, e não pode ser confundidos com o uso marcário, i.e. para distinguir a origem empresarial de produtos ou serviços.

Um dos precedentes judiciais que adotam explicitamente a noção do que seria abuso de direito de propriedade intelectual foi aquele exarado no julgamento do Recurso Especial nº 1.166.498, pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 15 de março de 2011. A discussão travada naquele caso se referia ao registro da marca “ÉBANO & MARFIM” para assinalar uma linha de maquiagem voltada ao público de pele negra, o qual foi guerreado pelas Autoras da ação, com base no seu registro para a marca “EBONY”, para assinalar uma linha de desodorantes, de titularidade das autoras. No entendimento do STJ, que manteve na íntegra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o uso concomitante das marcas em análise não seria passível de induzir a confusão do consumidor quanto à origem dos produtos, pois, além de terem sido considerados produtos diferentes, o uso da marca EBONY pelas Autoras era atrelado à marca mais conhecida da empresa, enquanto que a palavra “ebony” apenas se prestaria a fazer uma alusão ao tipo de público para o qual o produto se destina. Cita-se abaixo o trecho relevante do acórdão que aborda a questão:

Nos termos do acórdão recorrido, a convivência entre a marca registrada pela recorrente e aquela de titularidade da recorrida não é somente possível, mas também inevitável, pois “não é possível ao Judiciário reconhecer a uma sociedade empresarial a indicação mercadológica de todo um segmento econômico – aliás, até então marcado pela desconsideração e desprestígio – ao permitir que surja o objeto de um monopólio, agora que emerge uma classe média negra no Brasil. Afigura-se abuso do direito de propriedade intelectual e atitude de puro oportunismo a iniciativa de obter monopólio de uma marca que identifica metade do público consumidor do Brasil. (...) Não é para

isso a que se destina o tão desenvolvido e evoluído direito marcário em nosso país” (fl. 672 e-STJ).

*Portanto, também por esse fundamento deve ser afastada a pretensão da recorrente. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial. Trata-se da conhecida doutrina do patent misuse, derivada do Direito norte-americano, segundo a qual deve o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Assim, “tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso” (BARBOSA, DENIS BORGES. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008, p. 275). (grifou-se)*

Outro julgado, também do Superior Tribunal de Justiça, aborda os limites que devem ser dados ao exercício dos direitos de propriedade intelectual, muito embora não coloque de maneira expressa a palavra “abuso”. Foi no julgamento do Recurso Especial nº 315.621, julgado em 04 de junho de 2013, em que a Recorrente é detentora da marca registrada “PALETEIRA” e se insurgido contra a utilização, pela recorrida, da referida marca como domínio na Internet (www.paleteiras.com.br). Neste caso, a Corte foi enfática ao reconhecer o “fato incontroverso” relativo ao caráter comum do vocábulo registrado e que a sua proteção deve ser mitigada em determinadas hipóteses. Transcreve-se trecho da ementa proferida, bem como do teor do voto condutor, acompanhado na íntegra pela Turma Julgadora:

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial – impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público – mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca. (...). Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada.

Outrossim, independentemente do motivo que tenha levado o INPI a aceitar marca composta por expressão de baixo grau de distintividade, fato é que não se põe em discussão, nesse processo, a validade ou legitimidade do registro – o que, consoante

jurisprudência consolidada desta Corte, demandaria ação própria, para a qual seria competente a Justiça Federal – mas sim os limites conferidos à exclusividade assegurada pelo art. 129 da Lei nº 9.279/96. (...)

No particular, além de reconhecer que a marca em questão se utiliza de vocábulo de uso comum, o TJ/SP ressaltou que “nem a má-fé, nem a concorrência desleal restaram demonstradas nos autos”, frisando que “embora a empresa autora seja titular da marca 'paleteira' perante o INPI, identifica-se perante seus clientes pelo nome Zeloso”, para concluir que “não se pode penalizar o réu por utilizar nome comumente empregado para designar maquinário vendido pela ré e por diversas outras empresas do ramo” (fl. 220, e-STJ). Como se vê, a hipótese dos autos se amolda perfeitamente à situação excepcional vislumbrada pelo STJ para mitigar a exclusividade conferida pelo registro da marca no INPI.

(...) Seja como for, o REsp 325.158/SP não caracteriza dissídio; ao contrário, ratifica o entendimento ora exposto de que, em circunstâncias excepcionais, verificado que a marca contém expressão de uso comum, deve-se mitigar a regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a utilização dessa expressão por terceiros de boa-fé. (grifou-se)

Um caso interessante analisa a cogitada hipótese de extravasamento do exercício dos direitos para concluir *em favor* do seu titular. A 10ª Câmara de Direito Privado Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria, foi enfática ao afirmar que “*não se pode exigir que seu uso esteja completamente condicionado ao interesse social com prejuízo dos interesses materiais do proprietário*” e que deveria ser tolerado “*certo abuso dos seus titulares*”, muito embora não se concorde com este raciocínio; deve-se ponderar se há ou não abuso. No caso em tela, se discutiu se a limitação ao direito de patente previsto no artigo 43, inciso III, da Lei nº 9.279/96⁴⁴ poderia ser estendida ao importador dos insumos fornecidos às farmácias de manipulação, destinatárias da norma, o que prejudicaria os interesses econômicos do titular da patente. Segue abaixo o trecho elucidativo da questão que foi objeto de análise pelo Tribunal no Agravo de Instrumento nº 610.119-4/0 (0047914-85.2008.8.26.0000), julgado em 04 de agosto de 2009:

Propriedade industrial - Patente - Exceção às farmácias magistrais não pode ser estendida a quem importa o produto patentado para vender a elas - Impossibilidade de se exigir que o uso de propriedade intelectual esteja completamente condicionado ao interesse social com prejuízo dos interesses materiais do proprietário -Recurso não provido. (...) I- pela lógica, a exceção às farmácias magistrais não pode ser estendida a quem importa o produto patentado para vender a elas. Se houvesse a extensão, a

⁴⁴ Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado

*terceira poderia produzir o produto patenteado para venda a farmácias magistrais; (...) **IV - a propriedade intelectual tem o caráter de exclusividade, permitindo certo abuso dos seus titulares. Não se pode exigir que seu uso esteja completamente condicionado ao interesse social com prejuízo dos interesses materiais do proprietário, pois ela é resultado de muito trabalho ou investimento que exige recompensa. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.***

O voto vencido, por outro lado, coadunou com entendimento que havia sido proferido em sede de medida cautelar perante a Justiça Federal envolvendo as mesmas partes no sentido de que “*O interesse geral no bom funcionamento do sistema econômico não autoriza que o segmento das farmácias de manipulação possa existir privado de importar, por proibição judicial, sob o fundamento de que o pressuposto é subjetivo (é uma importadora e não a própria farmácia de manipulação), quando, na verdade, o pressuposto agasalhado na lei é o objetivo, ou seja, atividade econômica especial, resguardada no artigo 43, inciso III, da Lei n° 9.279-96. O que deve ser objeto de tutela jurisdicional é portanto, a empresa em sentido objetivo e não, subjetivo. E, é bom lembrar, a atividade empresarial é complexa e inclui, também, importações e vendas, ainda que titularizadas por pessoas jurídicas distintas. Não se pode olvidar, ademais, que a importação é meio e modo da execução da atividade empresarial objetiva das farmácias de manipulação; limitá-la ou coibi-la representa limitar a sua própria atividade assegurada por lei*”

Veja-se que existem outros casos que não tratam exatamente do abuso de direito por parte do titular do direito, mas que são bastante elucidativos quanto à questão do exame de conflito entre marcas com base nos princípios que fundamentam os direitos de propriedade intelectual. Este é o caso do acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na Apelação Cível nº 0001112-78.2008.8.19.0079, ao tratar de infração que decorreria do uso de marcas de terceiros⁴⁵, porém, a sua menção se faz interessante a partir da ponderação

⁴⁵ “*Bem deferido o provimento antecipado, confirmado pela sentença, porque o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes dispunha, na cláusula 14.3, que “a contratada não poderá utilizar o nome da ABRIL, suas marcas, logotipos e demais distintivos, ainda que a título de mera referência, em qualquer meio e a qualquer título, sem autorização prévia, expressa e por escrito da ABRIL, sob pena de ser compelida a compor perdas e danos, apurados na forma da lei”. A recorrente quer valer-se de correspondência eletrônica entre as partes, cujo caráter informal acentua a ilicitude de sua conduta. Veja-se que o e-mail de fls. 193 é claro o bastante para dele deduzir-se que a autora jamais autorizou o uso de marca ou nome de domínio pela ré. (...) Tal procedimento se encaixa no conceito de abuso de direito previsto no art. 187 do CC/02, a que se sujeita qualquer relação contratual (...) Ao registrar, indevidamente, perante o Comitê Gestor de Internet no Brasil, os nomes dos domínios *abrildigital.com.br*, *caprichodigital.com.br*, *conticodigital.com.br*, *minhaabril.com.br*, *minha capricho.com.br*,*

feita pelo julgador no acórdão ao explicitar, sobre a questão do abuso, que *“à míngua de legislação infraconstitucional que venha a reger, específica e suficientemente, a matéria, estabeleça-se o diálogo entre as fontes que regulamentam a propriedade intelectual, de sorte a coibir práticas prejudiciais ao mercado de consumo, bem como a concorrência desleal”*. Reconhece-se aqui, portanto, a necessidade de valoração das condutas, de acordo com os princípios resguardados pelo sistema da propriedade intelectual.

O mesmo ocorreu no precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, exarado pela 17ª Câmara Cível no Agravo de Instrumento nº 1.0024.06.056388-9/001 julgado em 13 de julho de 2006. O caso propriamente dito trata da corriqueira questão referente ao uso indevido de marca por terceiro, mas é pertinente ressaltar que nele restaram consignadas importantes ponderações a respeito do exposto acima: *“O STJ vem decidindo casos similares, interpretando-os à luz das funções básicas do direito de marca, analisando-se os casos concretos, observando os princípios da proporcionalidade, da especificidade e do abuso do direito (princípio do funcionalismo dos direitos), obstando que terceiros, que não tenham o consentimento do titular para usar no comércio, utilizem sinais idênticos ou similares àqueles cuja marca de comércio esteja registrada, quando tal uso possa resultar probabilidade de confusão do consumidor.”*, mas que, contudo, *“um poder de marca não pode ser utilizado contra as funções sociais da marca, entretanto, caso haja a possibilidade de confusão para os consumidores ou a ocorrência de concorrência desleal, observando-se o abuso do direito, pode ele sofrer limitações. ‘De um modo geral, o princípio do abuso do direito implica em uma espécie de limitação ao exercício de direitos legalmente reconhecidos, baseando em um tipo de consciência judicial.’ Há abuso quando ‘um direito específico - abstratamente válido- é exercido de uma maneira que ofende a idéia de justiça em uma determinada sociedade’”*.

Com a análise de tais casos concretos, é mais fácil perceber que a real utilidade prática da aplicação da doutrina do abuso dos direitos de patente ou de outros direitos de propriedade

minhacontigo.com.br, minhaexame.com.br, minhaveja.com.br, abril digital.com., sendo a autora a legítima titular das marcas “Abril”, “Capricho”, “Contigo!” “Exame” e “Veja”, a ré apelante transgrediu a exclusividade de uso e gerou risco de confusão entre os produtos e serviços capaz de induzir a erro o consumidor.

intelectual como norte para regular as relações jurídicas, o que não seria corretamente ponderado pela análise antitruste sugerida por alguns estudiosos norte-americanos ao tratar do tema.

A pouca expressão no uso do instituto pode ser atribuída a alguns fatores, como (i) a própria excepcionalidade da sua aplicação, se tratando evidentemente de uma hipótese de exceção ou limitação da regra, *i.e.* exercício pleno dos direitos de propriedade intelectual; (ii) quando comparado aos países desenvolvidos, os ainda poucos casos de relevo envolvendo disputas de propriedade intelectual no Brasil entre grandes corporações e interesses de multinacionais e detentoras de direitos que enxergam a propriedade intelectual além da mera exploração da inovação, ou (iii) o nível de amadurecimento dos Tribunais Brasileiros, que, pela prática e experiência dos operadores do direito, ainda têm dificuldade na correta interpretação dos direitos de propriedade intelectual. Não obstante a importância destes pontos, estes não serão aprofundados neste artigo e merecem estudo separado.

VI) CONCLUSÃO

Sabemos que o substrato teórico da doutrina do uso abusivo de patentes tem bases em princípios e políticas públicas específicas que fundamentam os direitos de propriedade intelectual, os quais não seriam adequadamente enfrentados simplesmente com base em teorias antitruste e os critérios de avaliação que são levados em conta na análise econômica de mercado, que, por sua vez, são baseados em suas próprias políticas que visam fundamentalmente abordar as questões com base na existência de poder de mercado e posição dominante.

Também seria simplista afirmar que eventuais abusos poderiam ser combatidos por meio da própria lei patentária, pois, como visto no decorrer deste artigo, a hipótese de abuso não visa atacar a *legalidade* do ato, mas sim se o exercício dos direitos de patente pelo seu titular podem ser considerados *legítimos* de acordo com os interesses sociais de estimular a competitividade que, por sua vez, fomenta a inovação, bem como de construir um corpo de conhecimento comum e preservar aquilo que pertence ao domínio público e cujo acesso deve ser livre.

Igualmente não se pode desprestigiar a real importância prática da doutrina, na medida em que o uso abusivo de patentes por vezes apenas pode ser verificado no bojo de uma ação judicial proposta em face de um terceiro, que se vê acusado de infringir direitos patentários ou decorrentes de contratos que negociam tais direitos, quando, de fato, o uso é promovido de forma justa, e.g. dentro do domínio público, e não reprimível perante a lei.

O combate aos usos abusivos de patente e de direitos de propriedade intelectual em geral visam justamente, a contrario sensu, consagrar as hipóteses em tal uso se dá em conformidade com as políticas públicas que respaldaram o sistema e fazem a sua razão de ser, ou seja, reforçam a inequívoca importância dos direitos de propriedade intelectual e a necessidade de defendê-los pelos seus titulares.

Referências bibliográficas:

BARBOSA, Denis Borges (2005). *“Criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual o caso sul americano.* Disponível na página da Internet: <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf>

BOHANNAN, Christina (2010). *“IP Misuse as Foreclosure”* Iowa Law Review, 2010; U Iowa Legal Studies Research Paper No. 09-41. Disponível nas páginas da Internet: <http://ssrn.com/abstract=147440> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1474407>

CHIAPETTA, Vincent (2011). *“Living with Patents: Insights from Patent Misuse”* Marquette Intellectual Property Law Review. Volume 15, Issue 1, Article 2

FREITAS PINTO, Kátia Regina do Valle (2009), *“Integração entre propriedade intelectual e defesa da concorrência: o licenciamento de patentes no Brasil”.* Tese (Doutorado em Economia), Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.

GRAU-KUNTZ, Karin (2011). *“A interface da propriedade intelectual com o direito antitruste”*. Exposição Apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 22 de agosto de 2011. Revista Eletrônica do IBPI.

LASER, Christa J. (2012). *“Continuing the Conversation of ‘The Economic Irrationality of the Patent Misuse Doctrine’”* 11 Chicago Kent Journal of Intellectual Property 104, Vol. 11, No. 2

LEMLEY, Mark A. (1990). *“The Economic Irrationality of the Patent Misuse Doctrine”*, 78 Cal. L. Rev. 1599.

PEREIRA DE SOUZA, Carlos Affonso (2009). *“O Abuso do Direito Autoral”* Tese (Doutorado), Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito. Bibliografia: f. 357-369

PITOFISKY, Robert (2001). *“Challenges of the New Economy: Issues at the Intersection of Antitrust and Intellectual Property”* 68 Antitrust L.J. 913-924 *Georgetown Law Faculty Publications and Other Works*. Paper 314. Disponível na página da Internet: <http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/314>

POSSAS, Mario Luiz & MELLO, Maria Tereza Leopardi. (2009). *“Regulação da concorrência e propriedade intelectual: conflitos e convergências”* In: Promovendo Respostas Estratégicas à Globalização – Seminário Internacional PPED. Rio de Janeiro: 2009,

RAMELLO, Giovanni B. (2005). *“Intellectual property and the markets of ideas”*. Review of Network Economics, De Gruyter, vol. 4 (2), June, pgs. 1-20, 2005.

SCOTT, Kieff, F. and PAREDES, Troy A. (2004). *“The Basics Matter: At the Periphery of Intellectual Property”*. *GW Law Faculty Publications & Other Works*. Paper 558.

TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena Barboza, & MORAES, Maria Celina Bodin de. (2007). “Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República. Vol. I”. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2007.

WEBB, Jere M. and LOCKE, Lawrence A. (1991). “Intellectual property misuse: developments in the misuse doctrine”. Volume 4, Spring Issue, 1991. Disponível na página da Internet: <http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v04/04HarvJLTech257.pdf>

WHITE, Katherine E. (2001). “A Rule for Determining When Patent Misuse Should be Applied”. Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Volume 11, Issue 33, Article 2.

Publicado no dia 27/06/2014

Recebido no dia 16/06/2014

Aprovado no dia 18/06/2014