

**INTERFACE ENTRE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E
DIREITO DA CONCORRÊNCIA - ANÁLISE DE EXERCÍCIO ABUSIVO DE
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO ÂMBITO DE
LICENCIAMENTO**

INTERFACE BETWEEN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND
COMPETITION LAW - ANALYSIS OF ABUSIVE INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS IN LICENSING AGREEMENTS

VANESSA PIRRÓ¹

Resumo:

Os bens de propriedade intelectual, bem como o direito da concorrência visam resguardar interesses constitucionais. Trata-se de institutos que, em regra, convivem de forma pacífica, operando como importante ferramenta ao desenvolvimento da economia e concorrência, possibilitando, ainda, acesso a tecnologias e novos produtos. No entanto, em determinadas situações direitos de propriedade intelectual e direito da concorrência podem acarretar conflitos. O presente trabalho demonstrará algumas situações que possam gerar conflitos entre direitos de propriedade intelectual e direito da concorrência, bem como eventuais decisões a respeito de tais conflitos.

Palavras-Chave: Propriedade Intelectual. Direito da Concorrência. Contratos de Licenciamento. Exercício Abusivo de Direitos.

Abstract:

Intellectual property rights and competition Law have the purposes of safeguarding constitutional rights. They are both institutes that, as a rule, pacifically coexist, and act as a valuable tool for economic and competition development. These institutes also play an important role in providing access to new technologies and products.

¹ Aluna de Mestrado de Direito Comercial da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, orientada pelo Prof. José Roberto d’Affonseca Gusmão. Advogada Sênior do escritório Koury Lopes Advogados.

Notwithstanding, in specific situations, some conflicts may arise from the coexistence between intellectual property and competition rights. In this paper we will discuss some of the situations which may cause conflicts between intellectual property and competition rights and also former decision relating to these matters.

Keyword: Intellectual Property. Competition Law. License Agreements. Abuse of rights.

I. INTRODUÇÃO

O objetivo desse trabalho é analisar a relação existente entre direitos de propriedade intelectual e direito da concorrência. Ambos institutos visam proteger interesses constitucionalmente garantidos, de modo que a sua convivência, em regra, pacífica, em algumas situações podem ocasionar conflitos.

No presente trabalho serão analisados os fundamentos do direito de propriedade intelectual e do direito da concorrência, bem como os limites a serem considerados quando do exame de eventuais conflitos entre tais direitos.

Tais conflitos são verificados, principalmente, em caso de exercícios abusivos de direitos de propriedade intelectual, os quais podem ocorrer de variadas formas e de maneira ampla. Para fins do presente trabalho, a análise será restrita a práticas envolvendo o licenciamento de direitos de propriedade intelectual.

II. FUNDAMENTOS DO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DO DIREITO DA CONCORRÊNCIA

A propriedade intelectual abrange, basicamente, o direito autoral, por meio da proteção de obras artísticas, científicas e literárias, cuja tutela é prevista na Lei nº 9.610/1998, o software, protegido por meio da Lei nº 9.609/1998, e a propriedade industrial, por meio da proteção conferida a invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, e através da coibição de práticas que configuram concorrência desleal, conforme estabelecido na Lei nº 9.279/1996 (“Lei da

Propriedade Industrial”).

Os bens de propriedade intelectual têm importante valor aos seus titulares, permitindo distinguir e diferenciar seus produtos e serviços, o que lhes garante vantagem competitiva. Tendo em vista o seu valor, o papel da propriedade intelectual no desenvolvimento e competição no mercado é amplamente reconhecido. Nesse sentido, Juliana L.B. Vegas ao apontar a importância de bens de propriedade intelectual para as empresas:

(...) cada vez mais o valor de uma empresa é representado não pelos seus bens tangíveis, mas pelos intangíveis: conhecimento das tecnologias de ponta, ideias, designs e o valor estratégico criado pelo desenvolvimento da informação e pela criatividade, tais como novas tecnologias, marcas, patentes, segredos de indústria e de negócios, serviços, software e entretenimento².

A propriedade intelectual concede ao seu detentor um monopólio temporário sobre o objeto protegido. Esse monopólio é uma contrapartida ao esforço intelectual e investimento com pesquisa e desenvolvimento despendidos pelo detentor. Trata-se de um monopólio legal.

Paulo Marcos Rodrigues Brancher, em sua tese de doutorado, aponta a natureza excludente dos direitos de propriedade intelectual, que afetaria a liberdade dos agentes econômicos, interferindo em sua relação social, gerando, desse modo, a necessidade de regulação desses direitos:

(...) O direito da propriedade, portanto, é um direito excludente e, como tal, afeta um dos mais preciosos direitos fundamentais do ser humano: a liberdade (desses terceiros), assim interferindo nas relações sociais, principalmente de natureza civil e econômica. Como resultado, cria-se a necessidade de regulação desse direito, a fim de que o equilíbrio das relações sociais não seja rompido por uma incapacidade do Estado de proteger o direito de um sem ferir o que razoavelmente se espera do direito de liberdade do outro³.

² VIEGAS, Juliana L.B., Aspectos Legais de Contratação na Área da Propriedade Industrial, in: PEREIRA DOS SANTOS, Manoel J.; JABUR, Wilson Pinheiro, Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 4

³ BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues, Direito da concorrência e propriedade intelectual – Da inovação tecnológica ao abuso de poder, Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia

O direito concorrencial, por sua vez, visa o equilíbrio do mercado e a livre competição, por meio da repressão ao abuso do poder econômico. O direito concorrencial, muitas vezes através da intervenção estatal, disciplina e regula as condutas dos agentes econômicos no mercado com o intuito de proteger a concorrência e os consumidores. Para Calixto Salomão Filho, em que pese o consumidor não ser o destinatário final das normas referentes ao direito da concorrência “(...) toda a teorização econômica do direito da concorrência baseia-se na proteção do consumidor”⁴.

As normas referentes ao direito da concorrência visam implementar a competitividade e eficiência do mercado.

Com base nos fundamentos acima apontados, desprende-se que tanto o direito de propriedade intelectual e o direito da concorrência têm como função o estímulo à concorrência eficaz, aumentando a competitividade, através da tecnologia, novos produtos e técnicas.

Dessa forma, em geral, direitos de propriedade intelectual e direito da concorrência possuem, em regra, uma relação de complementaridade.

III. DA INTERFACE ENTRE DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO DA CONCORRÊNCIA

O direito da concorrência tem caráter instrumental e visa garantir a dignidade humana, mediante a repressão ao abuso do poder econômico, em atenção ao princípio da livre concorrência, previsto no artigo 170, IV, da Constituição Federal, e ao aumento arbitrário de lucros, garantindo a proteção ao consumidor, segundo artigo 170, V, da Constituição Federal⁵.

Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Doutor em Direito das Relações Econômicas Internacionais, sob a orientação do Professor Doutor Celso Fernandes Campilongo, p. 51.

⁴ SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial – As condutas*, São Paulo: Malheiros, Editores, 2003, p. 81.

⁵ FORGIONI, Paula. *Os Fundamentos do Antitruste*, 5 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora

A dignidade humana seria garantida através de um modelo de concorrência perfeita, que conferiria bem estar aos consumidores, aos produtores e aos participantes da economia. O modelo de concorrência perfeita é detalhado por Paulo Eduardo Lilla:

O modelo de concorrência perfeita descreve uma estrutura de mercado na qual há um grande número de ofertantes e compradores, de modo que nenhum agente, isoladamente, tem capacidade para influenciar o nível da oferta (quantidade de bens ofertados) e nem os preços de equilíbrio. Nessas condições, os preços no mercado obedecem à correlação perfeita entre oferta e demanda, sem a influência individual, quer dos ofertantes quer dos compradores. Seus pressupostos são: (i) a existência de grande número de produtores e compradores; (ii) a homogeneidade dos produtos, ou seja, eles são substitutos perfeitos, não havendo diferenciação entre eles; (iii) o conhecimento generalizado das informações sobre lucros, preços, etc.; (iv) igual acesso à tecnologia e aos fatores de produção, tanto por parte das empresas instaladas na indústria, como por parte das que planejam entrar nela; e (v) a inexistência de barreiras à entrada ou saída do mercado.⁶

Visando garantir o bem estar social e a dignidade humana, o direito antitruste atua de modo a impedir que agentes econômicos passem a ter grande poder de mercado, podendo exercer monopólio contra terceiros, se afastando do modelo de concorrência perfeita.

Nesse sentido, considerando o modelo neoclássico de concorrência perfeita acima mencionado, vislumbra-se um aparente conflito entre direito de propriedade intelectual e direito da concorrência, na medida em que o direito de propriedade intelectual garante privilégios que diminuem e, algumas vezes, afastam a concorrência em um determinado segmento econômico.

Ao oposto do modelo neoclássico de concorrência perfeita, há, também, a corrente da “destruição criativa” de Joseph Schumpeter, segundo a qual a concorrência configuraria uma espécie de incentivo para melhorar a atuação dos agentes

Revista dos Tribunais, 2012, p. 186

⁶ LILLA, Paulo Eduardo. Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência – Uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 61

econômicos, gerando inovação e novos produtos. Confirmam-se os comentários da doutrina sobre a corrente da destruição criativa:

É bastante conhecida entre nós a idéia de ‘destruição criativa’, desenvolvida por Joseph Schumpeter. A concorrência impele o agente econômico a ser cada vez melhor e, nessa luta, leva-o ao aprimoramento, gerando inovação e, conseqüentemente, progresso. Quando a empresa conquista a inovação, é natural até que destrua seus concorrentes, mas, porque esse processo leva ao desenvolvimento da economia como um todo, deve ser estimulado.⁷

No entanto, em oposição ao modelo estático da concorrência perfeita, que pressupõe completo equilíbrio de mercado, o economista austríaco Schumpeter aborda a concorrência como processo dinâmico no qual os agentes econômicos buscam constantemente a inovação e diferenciação de produtos, de modo a garantir maiores fatias do mercado e, conseqüentemente, a obtenção de lucros extraordinários. Assim, novas tecnologias são rapidamente substituídas por outras mais inovadoras, tornando aquelas obsoletas, levando a um ciclo tecnológico que pressiona os agentes econômicos a investirem cada vez para incrementar as tecnologias existentes ou até mesmo a introduzir novos produtos que as substituam por completo. Esse processo dinâmico, que Schumpeter convencionou chamar de ‘destruição criativa’, contribui para o progresso tecnológico e científico, beneficiando o bem-estar econômico e social, uma vez que esses novos produtos e serviços serão aproveitados por toda a coletividade⁸.

De acordo com a corrente da “destruição criativa”, a concorrência visaria o desenvolvimento tecnológico, de maneira que o direito da concorrência abriria mão da concorrência estática perfeita em prol de uma concorrência dinâmica, que garantiria investimentos em inovação e criação de novos produtos.

O direito da propriedade intelectual atua como meio de recompensa aos agentes econômicos responsáveis pela inovação, conferindo-lhes direito de exclusividade sobre as suas criações.

Nesse cenário, o direito da propriedade intelectual coexiste pacificamente com o direito da concorrência, ambos buscando um aumento da eficiência dinâmica da concorrência, mediante incentivo à inovação e criação de novos produtos. Esse é o entendimento de Maristela Basso:

⁷ FORGIONI, Paula. Os Fundamentos do Antitruste, 5 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 318

⁸ LILLA, Paulo Eduardo. Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência – Uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 62-63

(...) A propriedade intelectual e o direito concorrencial compartilham um propósito comum de assegurar os níveis de inovação nos mercados e a proteção do consumidor. Os direitos de propriedade intelectual oferecem incentivos para a inovação e a sua disseminação nos mercados, a partir de 'direitos' que podem ser exercidos pelos seus titulares/criadores inventores de novos produtos, processos mais eficientes e obras dotadas de originalidade – todos eles diretamente destinados aos consumidores. O direito concorrencial, por seu turno, promove a inovação e o bem-estar do consumidor a partir da aplicação de normas proibitivas de condutas restritivas à concorrência no mercado, buscando uma política corretiva e preventiva.⁹

Em que pese a possibilidade de convivência harmônica entre direito de propriedade intelectual e direito da concorrência, vislumbram-se situações em que o exercício de direito de propriedade intelectual ocorre de forma abusiva, acarretando restrições à concorrência. Como será abordado a seguir, eventuais restrições impostas por direitos da propriedade intelectual somente justificam a intervenção da autoridade antitruste caso observados alguns pressupostos.

IV. EXERCÍCIO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PODER DE MERCADO

Como pressuposto para a configuração de prática abusiva envolvendo direitos de propriedade intelectual a ensejar intervenção, é mandatório que o agente econômico autor do abuso detenha poder de mercado no setor em que atua, podendo alterar unilateralmente as condições daquele mercado.

A Lei nº 12.529/2011, em seu artigo 36, §2º, presume a ocorrência de posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE para setores específicos da economia.

⁹ BASSO, Maristela. Propriedade Intelectual e Importação Paralela. São Paulo: Atlas, 2011, p. 206

Para se constatar a ocorrência de posição dominante deve-se examinar, inicialmente, o mercado relevante no qual se verifica o ato objeto de intervenção da autoridade antitruste.

Paula Forgioni conceitua o mercado relevante como “aquele em que se travam as relações de concorrência ou atua o agente econômico cujo comportamento está sendo analisado”.¹⁰

O mercado relevante deve ser analisado sob dois aspectos, o mercado relevante geográfico, que constitui a área geográfica na qual se verifica a prática considerada como anticoncorrencial, e o mercado relevante de produto, o qual refere-se ao bem ou serviço oferecido pelo agente econômico que enfrenta a concorrência.

A delimitação do mercado relevante é tarefa árdua, de modo que a doutrina apresenta diversas metodologias para a sua apuração. No Brasil, verifica-se a aplicação da metodologia norte-americana do monopolista hipotético, conforme Guia para Análise Econômica de Atos de Concentração Horizontal, anexo à Portaria SEAE/SDE nº 50, de 1º de agosto de 2001:

“A definição de um mercado relevante é o processo de identificação do conjunto de agentes econômicos, consumidores e produtores, que efetivamente limitam as decisões referentes a preços e quantidades da empresa resultante da operação. Dentro dos limites de um mercado, a reação dos consumidores e produtores a mudanças nos preços relativos - o grau de substituição entre os produtos ou fontes de produtores - é maior do que fora destes limites. O teste do “monopolista hipotético”, descrito adiante, é o instrumental analítico utilizado para se aferir o grau de substitutibilidade entre bens ou serviços e, como tal, para a definição do mercado relevante.

Procedimento. O teste do “monopolista hipotético” consiste em se considerar, para um conjunto de produtos e área específicos, começando com os bens produzidos e vendidos pelas empresas participantes da operação, e com a extensão territorial em que estas empresas atuam, qual seria o resultado final de um “pequeno porém significativo e não transitório” aumento dos preços para um suposto monopolista destes bens nesta área. Se o resultado for tal que o suposto monopolista não considere o aumento de preços rentável, então a SEAE e a SDE acrescentarão à definição original de mercado relevante o produto que for o mais próximo substituto do produto da nova empresa criada e a região de onde provém a

¹⁰ FORGIONI, Paula. Os Fundamentos do Antitruste, 5 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 211

produção que for a melhor substituta da produção da empresa em questão. Esse exercício deve ser repetido sucessivamente até que seja identificado um grupo de produtos e um conjunto de localidades para os quais seja economicamente interessante, para um suposto monopolista, impor um “pequeno porém significativo e não transitório aumento” dos preços. O primeiro grupo de produtos e localidades identificado segundo este procedimento será o menor grupo de produtos e localidades necessário para que um suposto monopolista esteja em condições de impor um “pequeno porém significativo e não transitório” aumento dos preços, sendo este o mercado relevante delimitado. Em outras palavras, "o mercado relevante se constituirá do menor espaço econômico no qual seja factível a uma empresa, atuando de forma isolada, ou a um grupo de empresas, agindo de forma coordenada, exercer o poder de mercado."

Os pressupostos acima delineados devem estar presentes em caso de intervenção da autoridade antitruste em razão do exercício abusivo de direitos de propriedade intelectual. Com efeito, o mero exercício do monopólio legal conferido a direitos de propriedade intelectual, por si só, não é suficiente para caracterizar uma conduta anticompetitiva. Ao contrário, o exercício de direitos de propriedade intelectual, em regra, implica em vantagem para a eficiência dinâmica da concorrência.

Não obstante, quando exercidos de forma a afastar qualquer eficiência concorrencial, excluindo rivais ou impedindo o ingresso de outros concorrentes, os direitos de propriedade intelectual podem se sujeitar à regulação antitruste.

V. PRINCIPAIS PRÁTICAS ABUSIVAS ENVOLVENDO LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Lei nº 12.529/2011 tipifica, no artigo 36, §3º, incisos XIV e XIX, como prática anticoncorrencial, açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia e exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca.

Embora as condutas tipificadas no artigo 36 da Lei nº 12.529/2011 sejam amplas, limitaremos nossa abordagem a algumas práticas envolvendo o licenciamento de direitos de propriedade intelectual.

Contratos envolvendo licenciamento de direitos de propriedade intelectual são importantes instrumentos pró concorrenciais, na medida em que possibilitam o acesso a novas tecnologias e novos produtos por parte de empresas que não possuem estrutura e capital suficientes para desenvolvê-los. Ademais, contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial permitem a integração entre tecnologias que favorecem a criação de novos produtos.

Os contratos de licenciamento de direitos de propriedade intelectual podem ser verticais, por meio dos quais a empresa detentora dos direitos os licencia para que outra empresa os utilize, produzindo e comercializando o produto final, bem como horizontais, nos quais a relação ocorre entre os concorrentes, que em alguns casos contribuem para o aprimoramento de tecnologias e produtos.

Tendo em vista que esses contratos envolvem importantes ativos das empresas, muitas vezes o licenciante quer se assegurar da correta utilização dos seus direitos, bem como garantir o retorno do seu investimento, impondo, dessa forma, condições restritivas que podem gerar preocupações do ponto de vista concorrencial.

Trataremos a seguir das cláusulas restritivas mais comuns e já analisadas pelas autoridades antitrustes brasileiras e estrangeiras.

(i) *Licenciamento cruzado e pool de patentes*

A prática de pool de patentes ou licença cruzada é adotada por empresas detentoras de direitos de patentes com o intuito de licenciarem tais patentes entre si.

Geralmente as patentes objeto do licenciamento cruzado são interligadas e se sobrepõem, por isso, o seu licenciamento conjunto trará um uso mais extenso, completo e pleno do seu objeto.

O licenciamento cruzado pode ser observado por meio da celebração de contratos entre as empresas detentoras de patentes, de forma direta, ou por meio da criação de uma *joint venture* que concentre os direitos de exploração dessas patentes e as licencie às empresas participantes do pool.

A celebração de licenciamento cruzado ou da criação de pools tem o objetivo de eliminar eventuais restrições de exploração de patentes de bloqueio e mitigar riscos de litígios entre os titulares de patentes que se sobrepõem. Ademais, o uso conjunto dessas patentes permite uma exploração mais completa do seu objeto, acarretando no aperfeiçoamento e criação de novos produtos, em prol da concorrência e dos consumidores.

Em que pese geralmente aceitas e consideradas pró competitivas pelas *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* do *Federal Trade Commission - FTC* nos Estados Unidos, as práticas de licenciamento cruzado e pools de patentes podem gerar ilícitos concorrenciais.

Dentre tais ilícitos destacam-se a possibilidade de fixação de preços, a divisão de mercado, de modo a limitar as opções de escolha dos consumidores, e a exclusão de concorrentes.

(ii) *Grantback clauses*

As cláusulas de *grantback* estabelecem a obrigação de o licenciado licenciar eventuais melhorias ou aprimoramentos realizados na criação intelectual do licenciante. A cláusula *grantback* pode ser exclusiva ou não exclusiva.

Trata-se de cláusulas que geram efeitos benéficos à concorrência, na medida em que podem garantir atualizações à criação intelectual licenciada e compartilhar os custos decorrentes de tais aperfeiçoamentos, configurando estímulo à inovação. Tais cláusulas também podem mitigar os efeitos decorrentes de patentes que se sobrepõem, impedindo o uso pleno de patentes licenciadas.

Por outro lado, tais medidas podem implicar em um desincentivo ao licenciado de realizar melhorias na criação intelectual licenciada, uma vez que o licenciado poderá

ser obrigado a garantir direitos de exploração exclusiva sobre tais melhorias ao licenciante. Além disso, essa prática poderá estender o monopólio e aumentar o poder de mercado do licenciante.

No Ato de Concentração nº 08012.000311/2007-26, o CADE examinou contrato de licenciamento de patente celebrado entre a Monsanto do Brasil Ltda. e a Syngenta Seeds Ltda., no qual a Syngenta estaria obrigada a retrolicenciar aperfeiçoamentos envolvendo o ativo negociado. O CADE entendeu se tratar de prática anticompetitiva, já que impossibilitaria a Syngenta de explorar os direitos de propriedade intelectual decorrentes dos aprimoramentos e melhorias dos ativos, tornando a Monsanto a única possibilitada a gozar de tais aperfeiçoamentos, estendendo o seu poder de mercado.

Dessa forma, o CADE aprovou a operação com restrições, permitindo que a Syngenta celebrassem acordos semelhantes sem qualquer tipo de limitação.

(iii) Licenças casadas

Licenças casadas envolvendo direitos de propriedade intelectual têm o mesmo princípio de vendas casadas em outros setores da economia. Por meio das licenças casadas, o titular de um ativo de propriedade intelectual condiciona a sua licença à aquisição ou licença envolvendo ativos de propriedade intelectual, protegidos pelos mesmos direitos ou não.

A licença casada de direitos de propriedade intelectual pode ser observada por meio de cláusulas obrigatórias nesse sentido, ou por meio de integração de tecnologias, de modo que o uso da tecnologia licenciada somente será vantajoso em caso da também aquisição/licença de uma tecnologia complementar.

Em que pese a licença casada ter o condão de promover um produto não dominante, a sua prática é geralmente condenada pela legislação brasileira, em especial pela Lei nº 8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor, que a tipifica como prática abusiva, e pela Lei nº 12.529/2011, que em seu artigo 36, inciso XVIII, a caracteriza como infração à ordem econômica.

Segundo entendimento de Paulo Marcos Rodrigues Brancher, caso verificada a venda casada em setor no qual há diversos concorrentes, sendo vislumbrada a possibilidade de produtos substituíveis, não haveria que se condenar tal prática:

(...) Uma venda casada em produtos ou tecnologias onde não há limitação de concorrentes, ofertando-se produtos substituíveis e ao alcance do consumidor, apenas permite a este a escolha entre adquirir produtos substituíveis em separado ou adquirir o conjunto de produtos de forma agregada. Nas vezes em que a agregação se dá por motivo de redução nos custos de fabricação, até a diminuição do preço concorrência em seus produtos substituíveis não faz a situação voltar para o *status quo ante*, mesmo se o agente não detiver poder de mercado.¹¹

Ocorre que, no âmbito da propriedade intelectual, há uma presunção de que o detentor de uma criação intelectual seria detentor de poder de mercado, de modo que a licença casada, por si só, já configuraria um ilícito. Essa presunção prevaleceu por muito tempo nas análises realizadas pelas autoridades antitrustes e Cortes americanas.

No ano de 2006, no entanto, no julgamento do caso *Illinois Tool Works v Independent Ink*¹², a Suprema Corte americana afastou a presunção de poder de mercado por parte do detentor de direitos de propriedade intelectual.

Em tal caso, a *Illinois Tool* produzia placas, objeto de patente, e tintas não patenteadas de impressoras destinadas à impressão de códigos de barras. Os fabricantes de impressoras que utilizavam as placas produzidas pela *Illinois Tool* somente estariam autorizados a adquirir tais placas, mediante a compra também das tintas. A *Independent Ink*, também fabricante de tintas para impressoras, ajuizou uma ação contra a *Illinois Tool* alegando infração concorrencial.

¹¹ BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues, Direito da concorrência e propriedade intelectual – Da inovação tecnológica ao abuso de poder, Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Doutor em Direito das Relações Econômicas Internacionais, sob a orientação do Professor Doutor Celso Fernandes Campilongo, p. 153 - 154.

¹² 547 US 28 (2006)

Ao julgar o caso, a Suprema Corte americana entendeu que não haveria que se presumir eventual poder de mercado por parte da *Illinois Tool*, cabendo à *Independent Ink* comprovar tal circunstância. Diante da ausência de provas nesse sentido, a Suprema Corte entendeu que a *Illinois Tool* não teria praticado nenhum ato anticoncorrencial.

Percebe-se, dessa forma, uma flexibilização na prática de licenciamento casado, de modo que tal conduta, não necessariamente, causaria efeitos anticompetitivos no respectivo mercado relevante.

(iv) *Cláusulas de exclusividade*

No direito brasileiro, as cláusulas de exclusividade em contratos envolvendo o licenciamento de direitos de propriedade intelectual são comuns e não possuem, em princípio, caráter anticoncorrencial.

Ao contrário, cláusulas dessa natureza podem implicar em uma exploração mais eficiente da tecnologia licenciada, bem como em um incentivo ao licenciante em fornecer sua tecnologia ao licenciado, sabendo que a sua tecnologia será explorada de forma efetiva.

Por outro lado, a exclusividade imposta pode acarretar fechamento de mercado, impedindo que titulares de ativos de propriedade intelectual substitutos atuem de forma efetiva em seu respectivo setor, o que, em princípio, justificaria a intervenção antitruste.

Vale ressaltar que o atual posicionamento dos Estados Unidos é analisar se as restrições impostas pela exclusividade são compensadas pelas eficiências dinâmicas no mercado relevante. Caso não sejam vislumbrados efeitos como fechamento de mercado, impossibilidade de substituição de produtos e tecnologias, por exemplo, a prática poderá ser condenada.

Tal análise também é feita na União Europeia, de modo que, caso verificado que as limitações impostas pela exclusividade prejudicam a condução de pesquisas e desenvolvimento, a exclusividade será passível de intervenção.

(v) *Recusa unilateral de licenciamento de ativos de propriedade intelectual*

Não há dúvidas de que o titular de um direito de propriedade intelectual, como tal, detém o monopólio de sua criação, podendo impedir terceiros de utilizar o seu objeto, sob qualquer meio. Com efeito, a possibilidade de exclusão é uma das características intrínsecas da propriedade intelectual.

Ocorre que, algumas vezes, a recusa no licenciamento de direitos de propriedade intelectual pode causar efeitos na concorrência e nos consumidores. Tais efeitos são observados, principalmente, quando a recusa no licenciamento envolve “*essential facilities*”, dos quais o mercado dependa para o desenvolvimento de novos produtos e tecnologia. Assim, a recusa no licenciamento de tais insumos teria como efeito a clara exclusão de concorrentes do mercado.

A recusa de licenciamento constitui tema de grande controvérsia na doutrina e na jurisprudência estrangeira, havendo decisões no sentido de não se tratar de ilícito concorrencial, mas mero exercício de direito lícitamente conferido, e outras reconhecendo a possibilidade de a sua imposição gerar efeitos anticompetitivos.

A jurisprudência americana tem a tendência de considerar a recusa em licenciar como mera prática de direitos de propriedade intelectual. Como já mencionado, a possibilidade de exclusão advém da própria natureza da propriedade intelectual, devendo tal conduta ser analisada sob o prisma do monopólio legal. Não obstante, esse entendimento não é unânime.

No caso *Image Technical Services, Inc. v. Eastman Kodak Co.*¹³ houve o reconhecimento de que a recusa em disponibilizar peças de reposição pela *Kodak* a empresas independentes que realizariam serviços de manutenção em produtos da *Kodak* configuraria ilícito concorrencial. A *Kodak* foi acusada de excluir a concorrência e usar seu poder de mercado para aumentar sua participação no mercado de manutenção, no qual também atuaria.

A *Ninth Circuit* reconheceu a intenção da *Kodak* de estrangular a concorrência ao negar insumo essencial às empresas que prestariam serviços de manutenção, o que seria prejudicial ao consumidor.

Em caso semelhante envolvendo a *CSU LLC* e a *Xerox Corp.*¹⁴ o julgamento foi diverso. A *Xerox*, fabricante de copiadoras, passou a recusar a venda de peças de reposição para prestadores de serviços independentes, que concorriam com a *Xerox* nesse mercado.

Ao analisar o caso, o Tribunal entendeu que a *Xerox* estaria exercendo seus direitos de propriedade intelectual e somente poderia ser questionada caso tais direitos tivessem sido obtidos de forma irregular, o que não seria o caso.

Os entendimentos diversos empregados nos casos acima mencionados corrobora a controvérsia desse sensível tema. Com efeito, trata-se de conduta cuja análise deve abranger todas as circunstâncias do mercado, o campo de atuação dos players envolvidos, bem como o alcance dos direitos concedidos.

VI. CONCLUSÃO

Como demonstrado, o direito de propriedade intelectual e o direito da concorrência têm como função o estímulo à concorrência eficaz, aumentando a competitividade, através da tecnologia, novos produtos e técnicas. A criação de novos produtos e técnicas garantiria o bem estar do mercado, incluindo produtores e consumidores.

¹³ 125 F. 3d 1195 (9th Cir. 1997)

¹⁴ 203 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2000)

Segundo o modelo de “destruição criativa”, a concorrência teria como objetivo o desenvolvimento tecnológico, estimulando os players a criarem novos produtos e tecnologia, melhorando a sua atuação.

Dessa forma, em prol da criação de novos produtos e tecnologia que implicarão em uma melhora no mercado, a ser usufruída por consumidores, o direito da concorrência estimularia o exercício de direitos de propriedade intelectual, aceitando o monopólio por eles imposto.

Ocorre que, a partir do momento em que os direitos de propriedade intelectual são exercidos de forma a afastar qualquer eficiência concorrencial que os justifique, implicando no fechamento de mercados e aumento do poder do seu titular, tais direitos podem se sujeitar à regulação antitruste.

O exercício abusivo de direitos de propriedade intelectual pode ocorrer das mais diversas formas, sendo necessário, em todos os casos, analisar o efetivo poder de mercado do titular desses direitos, a possibilidade de substituição do produto protegido pela propriedade intelectual e se, de fato, a sua prática afasta a eficiência dinâmica da concorrência, implicando em exclusão de mercado ou outros efeitos anti concorrenciais, a fim de se evitar uma interferência sem justificativa e no mero exercício de um monopólio constitucionalmente garantido e cujo propósito é estimular a criação de novos produtos e desenvolvimento de novas tecnologias.

VII. BIBLIOGRAFIA

BASSO, Maristela. *Propriedade Intelectual e Importação Paralela*. São Paulo: Atlas, 2011.

BLASI, Marcos Chucralla Moherdau. *Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência: Premissas de Análise e Apontamentos sobre a Jusrisprudência*

Brasileira e Estrangeira. Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. n. 116. Rio de Janeiro: jan-fev 2012, p. 51- 62.

BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues, *Direito da concorrência e propriedade intelectual – Da inovação tecnológica ao abuso de poder*. Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Doutor em Direito das Relações Econômicas Internacionais, sob a orientação do Professor Doutor Celso Fernandes Campilongo.

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de, *Uma análise sobre a Interface entre Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência*. Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. n. 124. Rio de Janeiro: mar-jun 2013, p. 38 - 47.

FORGIONI, Paula, *Os Fundamentos do Antitruste.*, 5 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.

LILLA, Paulo Eduardo. *Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência – Uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS*. São Paulo: Quartier Latin, 2014.

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

VIEGAS, Juliana L.B., *Aspectos Legais de Contratação na Área da Propriedade Industrial*, in: PEREIRA DOS SANTOS, Manoel J.; JABUR, Wilson Pinheiro, *Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias*. São Paulo: Saraiva, 2007.

Recebido 13/01/2016

Aprovado 25/01/2016

Publicado 29/02/2016