

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
FACULDADE NACIONAL DE DIREITO

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E LIVRE CONCORRÊNCIA:

Abuso de direito no mercado de reposição

NICOLE NIGRI

Rio de Janeiro
2018/1

NICOLE NIGRI

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E LIVRE CONCORRÊNCIA:

Abuso de direito no mercado de reposição

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito de graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação do **Professor Enzo Baiocchi**.

Rio de Janeiro
2018/1

N689p Nigri, Nicole
Propriedade Industrial e livre concorrência:
abuso de direito no mercado de reposição / Nicole
Nigri. -- Rio de Janeiro, 2018.
80 f.

Orientador: Enzo Baiocchi.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
de Direito, Bacharel em Direito, 2018.

1. Propriedade Industrial. 2. Livre
concorrência. 3. Abuso de direito. 4. Mercado de
reposição. I. Baiocchi, Enzo, orient. II. Título.

NICOLE NIGRI

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E LIVRE CONCORRÊNCIA:
Abuso de direito no mercado de reposição

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito de graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação do **Professor Enzo Baiocchi**.

Data da Aprovação: __/__/----

Banca Examinadora:

Orientador

Membro da Banca

Membro da Banca

Rio de Janeiro
2018

RESUMO

O presente estudo tem por escopo abordar a discussão acerca da juridicidade da eliminação da concorrência de grande parte do mercado de reposição (*aftermarket*) em prol da proteção conferida pelo direito de propriedade industrial aos acessórios e peças de reposição de produtos e equipamentos por meio de desenhos industriais. Para tanto, visa analisar os aspectos jurídicos que circundam a questão das condutas anticoncorrenciais e do decorrente abuso de poder econômico no mercado de peças de reposição automotivas. Para esse fim, será estudado o processo administrativo instaurado pela superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) após a representação ofertada pela Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (ANFAPE), associação civil sem fins lucrativos, que congrega empresas que atuam nesse segmento de mercado, contra três montadoras (Fiat, Ford e Volkswagen), a fim de apurar a prática de condutas anticoncorrenciais no mercado independente de peças automotivas de reposição.

PALAVRAS-CHAVE

Propriedade intelectual; Propriedade industrial; Direitos de exclusividade; Ordem econômica; Princípios Constitucionais; Funções sociais das propriedades; Livre iniciativa; Livre concorrência; Antitruste; Monopólio; Patentes; Desenhos Industriais; Funcionalidade; Estética; Limitações legais; Direito da concorrência; Inovação tecnológica; Abuso de direito; Abuso de poder econômico; Venda casada; Abuso de posição dominante.

ABSTRACT

The purpose of this study is to discuss the legality of the elimination of competition from a large part of the aftermarket in favor of the protection granted by industrial property rights to accessories and spare parts for products and equipment by means of industrial designs. Therefore, it aims to analyze the legal aspects that surround the issue of anti-competitive conducts and the resulting abuse of economic power in the market for automotive spare parts. To that end, it will be studied the administrative process instituted by the Administrative Council for Economic Defense (CADE) after the representation offered by the National Association of Auto Parts Manufacturers (ANFAPE), a non-profit civil association that brings together companies that work in this area, against three automakers (Fiat, Ford and Volkswagen), in order to determine the practice of anticompetitive conducts in the independent market of spare parts.

KEYWORDS

Intellectual Property; Industrial Property; Exclusive rights; Economic order; Constitutional principles; Social functions of properties; Free initiative; Free competition; Antitrust; Monopoly; Patents; Industrial Designs; Functionality; Aesthetics; Legal limitations; Competition Law; Technologic innovation; Abuse of law; Abuse of economic power; Tie-in sale; Abuse of dominant position.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	10
1 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	12
1.1 NATUREZA DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	12
1.2 FUNÇÕES DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	15
1.3 PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	17
1.3.1 Requisitos legais para obtenção de registros de patentes	19
1.3.2 Requisitos legais para obtenção de registros de desenho industrial	23
1.3.3 Funcionalidade e estética	25
1.3.4 Separabilidade da função técnica	26
1.3.5 Limites aos direitos de propriedade industrial	27
2 BREVE ANÁLISE DO DIREITO CONCORRENCIAL	34
2.1 OBJETO E FINALIDADES DA PROTEÇÃO DO DIREITO CONCORRENCIAL	34
2.2 REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO CONCORRENCIAL	37
2.3 MONOPÓLIO	40
2.4 VENDA CASA DIFERIDA NO TEMPO	42
3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ORDEM ECONÔMICA	46
3.1 FUNÇÕES SOCIAIS DAS PROPRIEDADES	46
3.2 LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA	49
3.2.1 Conceito e finalidades da livre iniciativa	49
3.2.2 Benefícios da livre concorrência	52
3.2.3 O poder econômico e os monopólios	54
3.3 CONFLITOS DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS	
4 RELAÇÃO ENTRE O DIREITO CONCORRENCIAL E OS DIREITOS	
DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	60
5 O CASO “ANFAPE” VS. PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS	
AUTOMOTORES	62
5.1 O CASO	62
5.2 COMENTÁRIOS SOBRE O CASO À LUZ DOS INSTITUTOS ESTUDADOS	70
CONCLUSÃO	76

LISTA DE ABREVIACOES

ANFAPE – Associao Nacional de Fabricantes de Autopeas

CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econmica CF –
Constituio Federal

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI – Lei da Propriedade Industrial (Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996)

SDE – Secretaria de Direito Econmico

TRIPS - Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

INTRODUÇÃO

O presente estudo tem por escopo abordar a discussão acerca da juridicidade da eliminação da concorrência de grande parte do mercado de reposição (*aftermarket*) em prol da proteção conferida pelo direito de propriedade industrial aos acessórios e peças de reposição de produtos e equipamentos por meio de desenhos industriais. Para tanto, visa analisar os aspectos jurídicos que circundam a questão das condutas anticoncorrenciais e do decorrente abuso de poder econômico no mercado de peças de reposição automotivas.

Para esse fim, será estudado o processo administrativo instaurado pela superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) após a representação ofertada pela Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (ANFAPE), associação civil sem fins lucrativos, que congrega empresas que atuam nesse segmento de mercado, contra três montadoras (Fiat, Ford e Volkswagen), a fim de apurar a prática de condutas anticoncorrenciais no mercado independente de peças automotivas de reposição.

Um dos polos desse conflito é figurados pelas montadoras de automóveis, que detêm direitos de exclusividade sobre as autopeças que compõem os automóveis por elas fabricados, uma vez que tais peças são objeto de registros de desenhos industriais e concessões de patentes perante o INPI. O outro polo é composto pelos fabricantes de peças de reposição, os quais desenvolvem peças para automóveis idênticas às das montadoras e as oferecem no mercado de reposição.

Por mais que a controvérsia também abranja patentes, o seu cerne são os desenhos industriais referentes às peças *must-match*, as quais compõem a parte externa dos automóveis, como calotas, para-choques, faróis, retrovisores externos e grades de radiador.

Importante é esclarecer que uma peça *must-match* é aquela “cuja peça de reposição deve ser necessariamente idêntica à peça original, sob pena de ser impossível restituir ao produto a

sua aparência original”¹, o que acaba por obrigar os fabricantes independentes a fabricar peças exatamente iguais às produzidas pelas montadoras.

Além disso, ressalte-se desde já que a proteção conferida por um registro de desenho industrial diz respeito à forma plástica ornamental do produto, atribuindo-lhe um resultado visual novo e original na sua configuração externa². Dessa forma, ao registrarem as peças que compõem a parte externa de seus veículos como desenhos industriais, as montadoras adquirem o direito de obstar a produção, uso e comercialização das mesmas por fabricantes independentes sem seu consentimento ou autorização.

A finalidade deste estudo não é apenas analisar o caso do mercado do *aftermarket*, mas sim melhor entender a relação existente entre o Direito de Propriedade Intelectual e o Direito Concorrencial e chegar a um ponto de equilíbrio entre os interesses protegidos por estes institutos, bem como enquadrar a situação jurídica dos titulares de desenhos industriais de partes de objetos complexos e sua conduta de impedir os fabricantes independentes de fabricar e comercializar esses bens para abastecer o mercado de reposição.

Para tanto, primeiramente serão estudadas a natureza, a função e a proteção dos direitos de propriedade industrial, a fim de melhor compreender o escopo da proteção de que gozam seus titulares e identificar as normas jurídicas lhes são aplicáveis.

Dando continuidade, serão analisados os principais institutos do direito concorrencial e os princípios que regem a ordem econômica brasileira, apurando-se o conflito do princípio da livre de concorrência com o benefício da exclusividade temporária conferido aos titulares de propriedades industriais. Desse modo, será analisado também o método da ponderação de interesses diante de um conflito de preceitos constitucionais.

1 GRAU-KUNTZ, Karin. *O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis*: Uma análise crítica a recente decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE). Disponível em <https://ibpieuropa.org/?media_dl=327>. Acesso em: 15 de março de 2018

2 CGCOM. Site do INPI. *Perguntas frequentes – Desenho industrial*. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/servicos/ Perguntas-frequentes-paginas-internas/ Perguntas-frequentes-desenho-industrial>>. Acesso em: 15 de março de 2018.

Em seguida, serão feitas considerações sobre a relação entre o direito concorrencial e os direitos de propriedade industrial, analisando-se se há choque ou complementariedade desses institutos.

Por fim, será estudado o conflito entre as montadoras e *aftermarket*, contendo o posicionamento e os principais argumentos de cada parte, e será feita uma análise da recente decisão do CADE e do caso concreto à luz de todos os institutos jurídicos examinados ao longo do trabalho, a qual será seguida da conclusão.

1 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

□ de grande importância analisar a natureza e as funções dos direitos de propriedade industrial a fim de se compreender o escopo e a extensão da proteção conferida aos titulares dessas propriedades.

1.1 NATUREZA DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Definir a natureza jurídica dos direitos de propriedade industrial é de extrema importância prática e teórica, uma vez que é necessária para que se possa identificar as normas jurídicas que lhes são aplicáveis.

Preliminarmente, cumpre realizar uma análise mais acurada acerca da natureza jurídica, uma vez que o fato de a denominação de “propriedade” dada pelo legislador à propriedade industrial não é suficiente para atribuir-lhe tal qualidade de forma inequívoca, já que, muitas vezes, o legislador emprega terminologias de forma atécnica.

O entendimento predominante atualmente é o de que, por mais que a propriedade industrial seja composta por bens imateriais e incorpóreos, isso não lhe retira a qualidade de propriedade. Vale mencionar, portanto, que a questão ainda suscita certa polêmica na doutrina, havendo posicionamentos divergentes. Nesse sentido, vale observar o posicionamento de João Barbalho Uchôa Cavalcanti:

O direito do inventor não é rigorosamente uma propriedade ou é uma *propriedade sui generis*. O invento □ antes uma combinação do que verdadeiramente criação. Versão sobre elementos preexistentes, que fazem desse repositório de idéias conhecimentos que o tempo e o progresso das nações têm acumulado e que não são suscetíveis de serem apropriados com o uso exclusivo por quem quer que seja, constituindo antes um patrimônio comum, de que todos se podem utilizar³.

Independentemente da posição adotada, há que se concordar que a propriedade industrial é dotada de características próprias, que muito a diferencia dos outros tipos de propriedade que se pode observar no ordenamento jurídico brasileiro. Isso ocorre por conta do fato de a propriedade industrial ser composta por bens incorpóreos e imateriais, de forma a

³ CAVALCANTI, João Barbalho Uchôa. *Comentários à Constituição Federal Brasileira*. Rio de Janeiro: 1902. p. 331-332.

constituir um direito dinâmico e de natureza instrumental-concorrencial, altamente vinculado à compressão das forças que atuam no mercado⁴.

Os outros tipos de propriedade são muito diferentes, tendo em vista que, salvo raras exceções, fazem referência a coisas, ou seja, a bens corpóreos e materiais, de forma a constituir um direito absoluto e estático. Acerca dessa questão, vale transcrever os seguintes ensinamentos de Karin Grau-Kuntz:

Ocorre, porém, no que toca a propriedade intelectual, que apesar de nos referirmos a uma *propriedade*, a relação acima exposta entre proprietário e coisa não se deixa transpor aos bens intelectuais. A impossibilidade aqui não é ideológica, mas sim física, real. É que bens intelectuais, como bem diz a expressão intelectuais, não são coisas, objetos palpáveis, passíveis de posse, mas antes manifestações imateriais. E não é possível lidar com algo material da mesma forma como se lida com algo material⁵.

Neste contexto, as seguintes indagações são suscitadas: as regras dos demais tipos de propriedade devem ser aplicadas à propriedade industrial ou devem-se aplicar regras específicas que levem em consideração as suas particularidades? No que tange o direito de propriedade e a necessidade de observância do princípio da função social em questões de ordem econômica, ambos garantidos pela Constituição Federal, deve-se ler que nisso estão incluídos os direitos de propriedade industrial?

Na atualidade, a posição predominante é a que entende que o termo “propriedade” deve ser lido no texto constitucional em seu sentido genérico, abarcando todas as formas e tipos de propriedade:

A propriedade não constitui uma instituição única, mas o conjunto de várias instituições, relacionada a diversos tipos de bens. Não podemos manter a ilusão de que à unidade do termo – aplicado à referência a situações diversas – corresponde a real unidade de um compacto e íntegro instituto. A propriedade, em verdade, examinada em seus distintos perfis – subjetivo, objetivo, estático e dinâmico – compreende um conjunto de vários institutos. Temo-la, assim, em inúmeras formas, subjetivas e objetivas, conteúdos normativos diversos sendo desenhados para aplicação a cada uma delas, o que importa no reconhecimento, pelo direito positivo, da multiplicidade da propriedade⁶.

4 GRAU-KUNTZ Karin. Ainda sobre a questão das peças de reposição. *Sobre a questão das peças de reposição must-match*: Revista Eletrônica do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, jan. 2010. p. 71.

5 *Ibidem*. p. 72.

6 GRAU, Eros Roberto. *Elementos de Direito Econômico*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. p. 113-124.

De acordo com Eros Roberto Grau, “a propriedade firmada pelo texto constitucional, reiteradamente, no inciso XXII do artigo 5º⁷ e no artigo 170, III⁸, não constitui um instituto jurídico, porém um conjunto de institutos jurídicos relacionais a distintos tipos de bens”⁹.

□ importante ter em mente que o legislador constitucional, ao garantir genericamente o direito de propriedade, tinha como objetivo não apenas proteger um determinado tipo de propriedade, mas todos os bens que possuem valor pecuniário e são passíveis de compor um patrimônio, como é o caso dos direitos de propriedade industrial¹⁰.

Contudo, por mais que a Constituição Federal garanta o direito de propriedade genericamente, isso não significa que todos os tipos de propriedade devam ser submetidos às mesmas regras. Cada tipo de propriedade existente incide sobre bens distintos e possui, portanto, características específicas, devendo ser submetido a um regime jurídico diferenciado dos que incidem sobre os outros tipos de propriedade. Nessa linha podemos citar o entendimento de Orlando Gomes:

□ na Constituição Federal de 1988 que se evidenciou, para além da tradicional classificação dos direitos reais, uma fragmentação do principal direito real que é a propriedade. Sob essas circunstâncias, os diversos estatutos jurídicos das titularidades permitem não mais falar em propriedade, mas em ‘propriedades’, com regimes jurídicos diferenciados conforme características do objeto apropriado, do sujeito ativo e das circunstâncias sociais envolvidas¹¹.

Isto posto, considerando-se que o direito de propriedade garantido pela Constituição Federal deve ser independente da sua forma ou tipo, a regulamentação dessa garantia deve ser feita pelas leis infraconstitucionais, tais como o Código Civil e Lei da Propriedade Industrial, tendo em vista as particularidades de cada propriedade.

⁷Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXII - é garantido o direito de propriedade;

⁸Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: III - função social da propriedade;

⁹ GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 267.

¹⁰MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado: Parte Especial - Tomo XVII*. 1ª ed. São Paulo: Bookseller Editora e Distribuidora, 2002. p. 107.

¹¹ GOMES, Orlando (atualizado por FACHIN, Luiz Edson). *Direitos Reais*. 20ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010. p 17.

1.2 FUNÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A principal função dos direitos de propriedade industrial é incitar a concorrência. É o que se chama de “ganho concorrencial” em longo prazo que justifica que restrições imediatas decorrentes do direito de exclusividade¹².

No que tange a função instrumental-concorrencial dos direitos de propriedade industrial, vale transcrever os ensinamentos de Karin Grau-Kuntz, que parte do princípio que o fato de que o objeto deste tipo peculiar de propriedade é a informação, podendo ser transmitido o conhecimento¹³:

Partindo do princípio de que os homens são egoístas por natureza, presume-se que eles só irão produzir profissionalmente informações para o mercado se vislumbrarem nessa produção algum tipo de compensação ou vantagem econômica. Se o mercado deseja a produção de informações, e se elas são capazes de gerar avanço tecnológico – (nova informação = novo produto atrativo = consumo = geração de capital = desejo dos concorrentes de também lucrarem no mercado = incentivo para que os concorrentes inovem = novo produto ainda melhor e mais atrativo = fomento do bem estar social) – então seria importante transformar as informações em algo exclusivo, ou seja, dotá-las de valor econômico.

Observando essa teoria com cuidado, teoria que batizo de “equação de legitimação da propriedade intelectual”, resta evidente que o legislador não transforma a informação em algo exclusivo com o fim precípua de que o titular do direito exclusivo fique rico, mas antes para possibilitar que a informação possa ser empregada no mercado (e por isso agora a informação será denominada um bem econômico) para que, então, ponha em passo o desejado processo de fomento da concorrência. O exclusivo, ou seja, o incentivo garantido ao titular da propriedade intelectual, é um meio voltado à consecução de um fim de natureza concorrencial externo a ele. O legislador só interfere na natureza da informação porque acredita que essa intervenção irá desembocar em um efeito positivo para a sociedade como um todo, que surge

traduzido na expressão *fomento do bem estar social*¹⁴.

O caso das patentes é a melhor forma de se ilustrar o estímulo à concorrência, por mais que esta função seja inerente aos direitos de propriedade industrial em geral: o Estado concede ao seu titular o direito de impedir terceiros de explorá-la por um período limitado, a saber, 20 anos para as patentes de invenção e 15 anos para as de modelo de utilidade, a contar da data de depósito da concessão perante o INPI¹⁵. Uma vez terminado este prazo, a tecnologia reivindicada na patente cai em domínio público e pode ser explorada por todos irrestritamente.

12 BARBOSA, Denis Borges. A proteção dos mercados secundários no direito de propriedade intelectual no Brasil. *Sobre a questão das peças de reposição must-match*: Revista Eletrônica do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, jan. 2010. p. 25.

13 GRAU-KUNTZ Karin. Ainda sobre a questão das peças de reposição. *Sobre a questão das peças de reposição must-match*: Revista Eletrônica do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, jan. 2010. p. 73.

14 Ibidem. p. 75 – 76.

15 Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

A finalidade de conferir o direito de exclusividade ao titular de uma propriedade industrial, é, dentre outras, garantir-lhe a possibilidade de tentar buscar no mercado uma compensação econômica pelos investimentos empregados na consecução do trabalho criativo. Todavia, é importante destacar que a busca por essa compensação econômica deve ser obrigatoriamente realizada de modo pró-concorrencial.

Nesse sentido, bem ensina Karin Grau-Kuntz:

(...) uma vez que aquela possibilidade garantida pelo exclusivo tem um caráter instrumental-concorrencial, é necessário que o processo de tentativa de recuperação dos recursos investidos seja feita dentro de um cenário onde prevaleça a concorrência. Explicando pela negativa, a razão da garantia do exclusivo não é viabilizar a recuperação anticompetitiva dos recursos investidos, e isso mesmo e apesar dessa recuperação implicar na possibilidade de investimentos posteriores em inovação. O que se deseja alcançar com o reconhecimento de um exclusivo sobre bens intelectuais é a possibilidade de recuperação dos recursos de uma maneira pró-concorrencial

Mas o que significa exatamente isso? Isso significa que não se garante o exclusivo apenas para tornar segura a possibilidade de retorno do investimento, que por sua vez poderá ser usado para gerar nova inovação, mas também para estimular aquilo que eu chamo de *concorrência da superação inovadora*, ou seja, para estimular um processo movido pelo desejo dos agentes econômicos de se superarem mutuamente no mercado.

Ainda esmiuçando o raciocínio proposto, pelo reconhecimento da proteção exclusiva o legislador concede ao titular do exclusivo uma *vantagem concorrencial* que, por sua vez, deve necessariamente ser aplicada no mercado de forma a servir de estímulo à concorrência de inovação. Essa vantagem concorrencial pode ser comparada a um ‘escudo’ de duração limitada a ser empregado contra a *concorrência de imitação*. Mas o emprego dessa vantagem concorrencial em forma de um “escudo” não poderá jamais acontecer de modo a impedir aquilo que foi aqui denominado como “concorrência de superação inovadora”. Se isso vier a ocorrer, então o escudo estará sendo mal empregado, ou seja, lança-se mão dele contra sua própria

finalidade¹⁶.

Ainda com base no caso das patentes, o privilégio da exclusividade temporária concedido ao seu titular não apenas lhe serve como uma possível compensação pelos investimentos na criação, como também incentiva os demais indivíduos a desenvolverem novas tecnologias que possam ser úteis e favoráveis ao interesse público. Ora, uma vez que já não podem utilizar aquela tecnologia objeto da patente, estes indivíduos procurarão desenvolver novas tecnologias, ainda mais aperfeiçoadas, se possível, para concorrer com ela e superá-la. Isso o que Karin Grau-Kuntz chama de *concorrência da superação inovadora*.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

¹⁶ GRAU-KUNTZ Karin. Ainda sobre a questão das peças de reposição. *Sobre a questão das peças de reposição must-match*. Revista Eletrônica do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, jan. 2010. p. 77.

Além disso, o sistema de concessão de patentes é também um importante instrumento de divulgação de tecnologias, já que para obter a exclusividade temporária de exploração do seu invento o titular é obrigado a revelá-lo para a sociedade. Caso não existisse o direito de exclusividade, de forma que qualquer indivíduo pudesse explorar a tecnologia depois de divulgada, os seus autores teriam poucos incentivos para divulgá-la, e, assim, a sociedade poderia ser privada de diversos conhecimentos relevantes.

Dessa forma, verifica-se que o ordenamento jurídico não garantiu proteção à propriedade industrial como um valor em si mesmo, mas antes em função dos fins que cumpre, a saber, o de fomentar a concorrência. A proteção aos bens imateriais só é justificada dentro de um quadro concorrencial¹⁷.

Conquanto, ressalte-se que a concorrência constitui um meio de estimular o desenvolvimento de novas tecnologias, que acabam atendendo ao interesse social e contribuindo para o progresso tecnológico e econômico do país. Sobre dita natureza instrumental-concorrencial, leciona Paula A. Forgioni:

O texto da Constituição de 1988 não deixa dúvidas quanto ao fato da concorrência ser, entre nós, um meio, um instrumento para o alcance de outro bem maior, qual seja, “assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”. José Alexandre Tavares Guerra, mesmo antes do advento da Constituição de 1998, já via a proteção da concorrência como serviço de um bem maior, o interesse coletivo, de ordem pública¹⁸.

Assim sendo, essa é a finalidade ansiada pelo Estado, que é consagrada tanto pela Constituição Federal quanto pela Lei da Propriedade Industrial, conforme será analisado em momento oportuno.

1.3 PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Os direitos de propriedade industrial são garantidos pela Constituição Federal e regulamentados pela Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial), que

17 GRAU-KUNTZ, Karin. *O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis: Uma análise crítica a recente decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE)*. Disponível em < https://ibpieuropa.org/?media_dl=327 >. Acesso em: 15 de março de 2018.

18 FORGIONI, Paula A. *Os fundamentos do direito antitruste*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 192 - 193

revogou e substituiu a Lei nº 5.772 de dezembro de 1971, o antigo Código da Propriedade Industrial.

Como já citado anteriormente, o inciso XXIX do artigo 5º, da Constituição Federal confere uma cláusula finalística ao direito de exclusividade atribuído aos autores de inventos e criações industriais, condicionando o seu exercício ao atendimento do uso social da propriedade e do bem-estar da coletividade¹⁹.

Nesse mesmo viés, ao se analisar o artigo 2º²⁰ da LPI, depreende-se que o mesmo estabelece que a proteção dos direitos de propriedade industrial deve levar em conta o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, bem como estipular que esta proteção se efetua mediante concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. Assim, pode-se verificar de pronto a conformidade da LPI com os princípios constitucionais e com as regras concorrenciais.

Tecidas as noções acima, a LPI passa a estabelecer vários requisitos para a obtenção de registro de patentes, marcas e desenhos industriais, os quais serão analisados para que se compreenda a extensão desses direitos e as eventuais limitações a que devem ser submetidos.

Tendo em vista o objetivo deste estudo, apenas os requisitos das patentes e dos desenhos industriais serão analisados individualmente. Nesta oportunidade, é importante esclarecer ainda que a principal controvérsia do caso concreto em análise diz respeito aos desenhos industriais, de forma que os requisitos das patentes serão analisados mais para efeitos comparativos.

19 BARBOSA, Denis Borges; AHLERT, Ivan Bacellar; LABRUNIE, Jacques; MORO, Maitê Cecília Fabbri; SILVEIRA, Newton; JABUR, Wilson Pinheiro. *Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal*. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 56. Capítulo escrito por BARBOSA, Denis Borges.

20 Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal.

1.3.1 Requisitos legais para obtenção de registros de patente

Primeiramente, cumpre mencionar que há dois tipos de patentes: as patentes de invenção e as patentes de modelo de utilidade. Tais tipos de patentes apresentam características e requisitos de concessão diferenciados.

Conforme se depreende do artigo 8º²¹ da LPI, são invenções passíveis de serem patenteadas aquelas que atendem aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, não tendo sido fornecido por este dispositivo legal um conceito do que constitui “invenção”, o qual se limitou a enumerar os seus requisitos. Acerca dessa questão, ensina Gama Cerqueira:

As leis, em geral, não definem a invenção; e é natural que não o façam. O conceito de invenção, como vimos é mais técnico que jurídico. À técnica, pois, deve o jurista pedir o seu conceito; por isso limitam-se as leis a enunciar o princípio genérico da privilegiabilidade ou a estabelecer classificação puramente formal das invenções privilegiáveis, indicando as condições específicas da privilegiabilidade, isto é, os requisitos de que depende a concessão da patente, e as invenções não suscetíveis de privilégio²².

Em verdade, a invenção é simplesmente o resultado da atividade inventiva, não sendo, portanto, possível lhe atribuir um conceito exato. De acordo com Gama Cerqueira, “a invenção, pela sua origem, caracteriza-se como uma criação intelectual, como o resultado da atividade inventiva do espírito humano; pelo modo de sua realização, classifica-se como uma criação de ordem técnica; e pelos seus fins, constitui um meio de satisfazer às exigências e necessidades práticas do homem”,²³.

Já no que tange os modelos de utilidade passíveis de proteção por registro de patente, estes são aqueles que consistem em “objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”, como se pode ler no artigo 9º²⁴ da LPI.

21 Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

22 CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p 146.

23 *Ibidem*. p. 152.

24 Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Sobre esse assunto, Gama Cerqueira apresenta uma definição esclarecedora:

Os modelos de utilidade, como dissemos, consistem essencialmente em instrumentos, utensílios e objetos destinados a uma serventia prática. São modelos de objetos que, sem visarem a um efeito técnico peculiar (caso em que constituiriam invenção propriamente dita), se destinam simplesmente a melhorar o uso ou utilidade do objeto, a dotá-lo de maior eficiência ou comodidade em seu emprego ou utilização, por meio de nova configuração dada ao objeto, da disposição ou combinação de suas partes, de novo mecanismo ou dispositivo, em uma palavra, mediante modificação especial ou vantajosa introduzida nos objetos comuns²⁵.

Desse modo, a proteção legal conferida aos modelos de utilidade tem por objeto, exclusivamente, a forma ou a estrutura particular que caracteriza o modelo, sendo o próprio modelo que constitui o objeto do privilégio, individualizado pela sua forma, pela disposição ou combinação de suas partes ou por algum dispositivo especial²⁶.

Também são requisitos para os modelos de utilidade patenteáveis a novidade e a aplicação industrial²⁷, de forma a diferir das patentes de invenção tão-somente quanto ao terceiro requisito, a saber, o ato inventivo, o qual não se confunde com a atividade inventiva. Em adição, a LPI estabelece expressamente em seu artigo 9º que os modelos de utilidade devem ser dotados de uso prático, questão que será esclarecida em momento oportuno.

Ao se realizar a leitura do artigo 11²⁸ da LPI, entende-se que a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não estão compreendidos no estado da técnica, o qual, de acordo com o mencionado artigo, “é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior”. Isto significa que se consideram novos a invenção e o modelo de utilidade que não tenham sido divulgados ou tornados acessíveis ao público até o momento do depósito do pedido de patente no Brasil ou no exterior.

25 Ibidem. p.186.

26 Ibidem. p. 196.

27 Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

28 Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

O artigo 13²⁹ da LPI diz que “invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”. Dessa forma, para que uma invenção preencha o requisito da atividade inventiva, ela não pode ser evidente, tendo como parâmetro o conhecimento de um técnico no assunto, considerando-se o que já é conhecido pelo público.

Já no que diz respeito ao modelo de utilidade, este “é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica”, conforme o artigo 14³⁰ da LPI.

□ possível entender, então, que há uma sutil distinção entre os conceitos de atividade inventiva e ato inventivo, uma vez que aquela se baseia na não decorrência evidente ou óbvia do estado de técnica, ao passo que esta se funda na não decorrência comum ou vulgar do estado da técnica. Logo, o entendimento de que o requisito da atividade inventiva é mais rígido e exigente do que o do ato inventivo prevalece³¹.

No que concerne o requisito da aplicação industrial, que é comum às patentes de invenção e de modelo de utilidade, o artigo 15³² é bastante claro: “A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria”. Se faz apenas importante esclarecer que o termo “indústria” é aplicado em seu sentido mais amplo possível, não se restringindo a técnicas mecânicas³³.

No mais, a LPI determina expressamente, em seu artigo 10³⁴, aquilo que não é considerado invenção nem modelo de utilidade, a saber, “I - descobertas, teorias científicas e

29 Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

30 Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

31 BARBOSA, Denis Borges; AHLERT, Ivan Bacellar; LABRUNIE, Jacques; MORO, Maitê Cecília Fabbri; SILVEIRA, Newton; JABUR, Wilson Pinheiro. *Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal*. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 119. Capítulo escrito por LABRUNIE, Jacques.

32 Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

33 BARBOSA, Denis Borges; AHLERT, Ivan Bacellar; LABRUNIE, Jacques; MORO, Maitê Cecília Fabbri; SILVEIRA, Newton; JABUR, Wilson Pinheiro. *Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal*. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 121. Capítulo escrito por LABRUNIE, Jacques.

34 Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais”.

Enfim, o que não é patenteável resta definido no artigo 18 da LPI: “I - o que for contrário □ moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no artigo 8º e que não sejam mera descoberta”³⁵.

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

³⁵ Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

1.3.2 Requisitos legais para obtenção de registros de desenho industrial

Considera-se desenho industrial “a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”, como se pode observar no artigo 95³⁶ da LPI.

Assim, o desenho industrial compreende, além da forma plástica ornamental de um objeto, a sua representação por meio de traços e sombras e qualquer combinação de linhas, traços, cores e sombras destinada a produzir uma impressão visual e um aspecto particular ao objeto, de forma a lhe atribuir um cunho próprio³⁷.

Dessa forma, para que sejam passíveis de registro, os desenhos industriais devem preencher três requisitos: a novidade, a originalidade e o caráter industrial. Em relação ao primeiro ao primeiro, o artigo 96³⁸ da LPI dispõe que o desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica, sendo válidas todas as considerações feitas sobre assunto durante a análise das patentes. Cumpre ressaltar que alguns autores criticam o uso da expressão “estado de técnica”, uma vez que o caráter estético dos desenhos industriais, pelo que a expressão ideal seria “estado da arte”³⁹.

Quanto ao requisito da originalidade, o desenho industrial deve apresentar uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores para que seja atendido,

36 Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

37 BARBOSA, Denis Borges; AHLERT, Ivan Bacellar; LABRUNIE, Jacques; MORO, Maitê Cecília Fabbri; SILVEIRA, Newton; JABUR, Wilson Pinheiro. *Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal*. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 215. Capítulo escrito por BARBOSA, Denis Borges.

38 Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.

§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

39 BARBOSA, Denis Borges; AHLERT, Ivan Bacellar; LABRUNIE, Jacques; MORO, Maitê Cecília Fabbri; SILVEIRA, Newton; JABUR, Wilson Pinheiro. *Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal*. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 274. Capítulo escrito por BARBOSA, Denis Borges.

sendo que esse resultado visual original pode resultar da combinação de elementos já conhecidos, de acordo com a redação do artigo 97⁴⁰ da LPI.

□ importante ter em mente que o desenho industrial não precisa ser integralmente novo ou original, sendo suficiente o fato dele se distinguir dos objetos comuns e de outros desenhos já conhecidos. Afinal, não seria justo que uma pessoa pudesse obter direito de exclusividade sobre coisas que não resultam do seu trabalho ou que pertençam ao domínio público ou ao patrimônio comum das artes e das indústrias⁴¹.

No que concerne o terceiro requisito, ainda que os desenhos industriais sejam criados com intuítos artísticos ou estéticos e, portanto, constituam obras ornamentais, eles também devem revestir-se de caráter industrial. Isto quer significar que o desenho industrial não pode constituir uma obra puramente artística, devendo ser passível de reprodução ou exploração industrial. Expresso é o artigo 98 da LPI nesse sentido ao determinar que as obras de caráter puramente artístico não são consideradas desenhos industriais⁴².

Finalmente, é importante mencionar que a LPI determina expressamente em seu artigo 100⁴³ aquilo que não é passível de registro como desenho industrial, a saber, “ I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração; II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais”.

40 Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos

41 CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 216.

42 Ibidem. p. 214.

43 Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

1.3.3 Funcionalidade e estética

A LPI, quando estabelece os requisitos de patenteabilidade, deixa claro que os modelos de utilidade devem ser úteis, conforme se pode depreender de seu artigo 9º⁴⁴: “É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste (...)”. Contudo, em relação às invenções, não há qualquer disposição expressa nesse sentido, o que suscita a dúvida acerca da necessidade de as invenções serem úteis para que sejam passíveis de proteção.

Nesse sentido, predomina o entendimento de que a necessidade de as invenções possuírem uma utilidade já estaria implícita no requisito de aplicação industrial. Cumpre mencionar que o artigo 27 do TIPS determina que “(...) qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável desde que seja nova, envolva um processo inventivo e seja passível de aplicação industrial”, bem como que a nota 5 desse mesmo artigo estabelece que “para os fins deste artigo, os termos ‘passo inventivo’ e ‘passível de aplicação industrial’ podem ser considerados por um Membro como sinônimos aos termos ‘não óbvio’ e ‘utilizável’”⁴⁵.

Cumpre esclarecer, ainda, que a expressão “utilizável” na língua inglesa é “useful”, que também pode ser traduzido como “útil”. Dessa forma, levando em consideração que o Brasil é um país-membro do TRIPS, deve-se ler o artigo 15 da LPI da seguinte forma: “A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria, desde que úteis (...)”⁴⁶.

Perante o exposto, conclui-se que devem ser úteis todos os produtos patenteáveis. Já quanto aos desenhos industriais, o artigo 95 da LPI determina apenas que eles devem poder servir de tipo de fabricação industrial, surgindo então duas possíveis interpretações. A primeira diz que há necessidade de utilidade do desenho industrial, estando esta implícita na necessidade de poder servir de tipo de fabricação industrial. A outra interpretação defende que os objetos

44 Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

45 BARBOSA, Denis Borges; AHLERT, Ivan Bacellar; LABRUNIE, Jacques; MORO, Maitê Cecília Fabbri; SILVEIRA, Newton; JABUR, Wilson Pinheiro. *Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal*. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 275. Capítulo escrito por BARBOSA, Denis Borges.

46 Ibidem. p. 275.

inúteis também são passíveis de proteção como desenhos industriais, uma vez que inexistente disposição legal expressa em sentido contrário.

Deve-se, no entanto, atentar para o fato de que se esses objetos não possuem qualquer utilidade, eles são meramente estéticos, e a LPI determina expressamente que as obras de caráter puramente artístico não são consideradas desenhos industriais. Assim, mostra-se mais razoável a interpretação que entende a favor da necessidade de utilidade até mesmo nos desenhos industriais, apesar de seu caráter predominantemente ornamental.

1.3.4 Separabilidade da função técnica

□ importante atentar para o fato de que a finalidade utilitária dos modelos de utilidade e dos desenhos industriais não se confunde com sua função técnica, não significando que devam estar obrigatoriamente atrelados à função técnica do produto.

No que concerne à obtenção de um novo efeito técnico, a invenção diz respeito a uma concepção original, enquanto que o modelo de utilidade constitui uma forma nova em um produto já conhecido que lhe proporciona uma melhor utilização. Posto que a invenção pode decorrer da forma do produto, ela não se reduz a essa forma, diversamente do modelo de utilidade, o qual se reduz a sua forma, já que não revela uma nova função técnica, mas apenas uma melhor função⁴⁷.

Ao passo que as invenções atribuem ao produto uma nova função técnica, os modelos de utilidade se limitam a refinar o uso ou a utilidade dos produtos, conferindo-lhes maior eficiência ou comodidade na utilização, por meio de uma nova configuração⁴⁸. Desse modo, depreende-se que no caso dos modelos de utilidade a forma do produto é indissociável de sua função técnica.

Por seu turno, os desenhos industriais são objetos de caráter meramente ornamental, propostos a produzir efeitos simplesmente visuais, de forma que a proteção se limita à nova forma atribuída ao produto. Ainda assim, tal forma não pode possuir qualquer vínculo com a função técnica do produto, ou seja, não pode ser necessária ao preenchimento da finalidade do

⁴⁷Ibidem. p. 291. Capítulo escrito por SILVEIRA, Newton.

⁴⁸ Ibidem. p. 291. Capítulo escrito por SILVEIRA, Newton.

produto, hipótese em que não configuraria um desenho industrial e aproximar-se-ia mais de um modelo de utilidade⁴⁹.

Essa obrigatoriedade de desvinculação entre a forma e a função técnica do produto no que tange os desenhos industriais leva Gama Cerqueira a qualificá-los como bens supérfluos e acessórios, conforme se pode perceber quando diz que “não é o fato de poder suprimir do objeto o desenho que o adorna, sem prejudicar-lhe a serventia, que demonstra o caráter acessório do desenho, mas o fato de ser dispensável ou supérflua a ornamentação do objeto para o fim a que ele se destina”⁵⁰.

1.3.5 Limites aos direitos de propriedade industrial

Uma vez já estudados os requisitos legais para obtenção dos títulos de propriedade industrial e de suas principais características, importante é examinar os limites impostos pela LPI e pelo TRIPS para o exercício dos direitos correspondentes.

Cumpra lembrar que a LPI é a lei ordinária incumbida de regular os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, devendo a mesma dispor de maneira expressa acerca dos limites do direito de exclusividade atribuídos aos titulares de inventos e criações industriais.

Contudo, a LPI não desempenha tal papel de forma satisfatória pelos seguintes motivos: apenas há uma disposição genérica em seu artigo 2º⁵¹ de que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial deve considerar seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; estipula em seu artigo 43⁵² algumas hipóteses nas quais o titular de uma

49 Ibidem. p. 291. Capítulo escrito por SILVEIRA, Newton.

50 CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 230.

51 Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal

52 Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

patente não possui o direito de impedir terceiros de produzirem, usarem ou comercializarem o produto objeto da patente ou aquele obtido diretamente do processo patenteado, as quais não serão aqui analisadas individualmente; e determina em seu artigo 132⁵³ algumas poucas hipóteses em que o titular de uma marca não pode exercer o direito de exclusividade decorrente do registro.

□ importante dar atenção ao inciso II do artigo 132⁵⁴, que autoriza os fabricantes de acessórios a utilizar marca alheia para designar a destinação do produto comercializado, desde que observadas certas condições, a saber: (i) obedecer às práticas leais de concorrência; (ii) a utilização da marca não pode gerar vantagem indevida para aquele não detém a sua titularidade; e (ii) a integridade material e a reputação da marca devem ser preservadas⁵⁵.

Logo, observadas essas condições, o fabricante que comercializa acessórios para produtos das marcas “X”, “Y” ou “Z” terá o direito de utilizá-las para indicar aos consumidores a destinação ou compatibilidade dos referidos acessórios. Afinal, é necessário que os consumidores tenham essa informação para que adquiram o produto adequado às suas

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40.

⁵³ Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

⁵⁴ Art. 132. O titular da marca não poderá:

(...)

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; (...)

⁵⁵ IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 264.

necessidades. Porém, o fabricante de acessórios não poderá fazer uso de tais marcas de maneira a levar os consumidores a acreditarem que os acessórios por ele comercializados são oriundos do mesmo fabricante do veículo e de seus componentes⁵⁶:

Tomamos como exemplo a indústria automobilística, onde temos a montadora concorrendo com fabricantes de acessórios compatíveis com seus veículos. Não poderá a montadora, titular da marca “ZZZ”, de um determinado carro, impedir que o fabricante de acessórios indique que seu produto se destina a equipar o veículo “ZZZ”. No entanto, extrapola-se tal limite de “uso justo” de marca alheia quando o fabricante de acessórios busca, por qualquer meio, divulgar seu produto como se original da montadora fosse. Ou mesmo, que este use a marca “ZZZ” como chancela de qualidade de seu produto, de forma a criar associação, perante os consumidores, com a montadora, legítima titular dos direitos sobre a marca “ZZZ”⁵⁷.

Ressalte-se que, no inciso mencionado, o legislador faz referência apenas a “fabricantes de acessórios”, sendo omissos quanto aos fabricantes de peças de reposição. Por este motivo, são suscitadas as seguintes indagações: é possível que o legislador não tenha incluído os fabricantes de acessórios no citado inciso por não ter lhe ocorrido que os fabricantes de peças de acessórios pudessem vir a ter problema similar? Ou então, é possível que o legislador tenha vislumbrado essa hipótese e, por este motivo, excluído os fabricantes de acessórios propositalmente, por entender que não lhes assiste igual direito?

Predomina o entendimento de que se a LPI foi expressa ao permitir que os fabricantes de acessórios façam uso de marca alheia para fazer referência à destinação ou compatibilidade de seus produtos, irrazoável seria obstar os fabricantes de peças de reposição de utilizá-la com a mesma finalidade⁵⁸.

Os interesses do consumidor e da concorrência serão atendidos desde que a marca seja utilizada com conteúdo meramente informativo, sem significar que o fabricante independente possui qualquer qualificação especial decorrente de um vínculo com o titular da marca, como, por exemplo, licenciado ou concessionário autorizado.

Faz-se importante comentar que a função principal de uma marca é identificar um determinado produto ou serviço, diferenciando-o de outro idêntico, semelhante ou afim,

56 Ibidem. p. 264.

57 Ibidem. p. 264.

58 BARBOSA, Denis Borges. A proteção dos mercados secundários no direito de propriedade intelectual no Brasil. *Sobre a questão das peças de reposição must-match*: Revista Eletrônica do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, jan. 2010, p. 46.

proveniente de origem diversa⁵⁹. Logo, se fosse proibida ao fabricante de peças de reposição a utilização de marca alheia para apontar a compatibilidade de suas peças, estaria sendo garantido ao titular desta marca um efeito adicional ao direito de exclusividade⁶⁰.

Nesse diapasão, Denis Borges Barbosa explica que “se a marca - além de indicar a origem do produto ou serviço -, pudesse evitar que outros produtos, de outras origens, claramente designados como tal, servissem ao mesmo mercado, se estaria assegurando um outro direito, que não é da mesma natureza de uma marca”⁶¹.

A supramencionada forma de exercício do direito de exclusividade aproveitaria somente para aumentar o poder de exclusão do titular da marca, de modo a propiciar a redução de possibilidades de escolha dos consumidores e, assim, acrescer os preços dos produtos, sem proporcionar os benefícios concorrenciais relativos, os quais justificam a sua existência⁶².

Cumprе ressaltar que é inerente à marca o cumprimento de sua função social, não servindo somente para viabilizar que seu titular obtenha o retorno de seus investimentos, mas também possuindo a “a necessária e indeclinável obrigação de servir aos fins sociais para os quais é criada, inclusive – e principalmente – o de propiciar melhores condições de concorrência em favor do público”⁶³.

Dessa forma, tal natureza funcional da marca, bem como dos demais tipos de propriedades industriais, faz com que seja necessário se estabelecer um limite ao exercício de direito de exclusividade resultante do seu registro na situação exposta acima.

Em relação às possíveis limitações aos direitos de propriedade industrial, cumpre ainda comentar o que dispõem os artigos 17 e 26.2 do TRIPS no que diz respeito às marcas e desenhos industriais, respectivamente:

59 Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

60 BARBOSA, Denis Borges. A proteção dos mercados secundários no direito de propriedade intelectual no Brasil. *Sobre a questão das peças de reposição must-match*: Revista Eletrônica do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, jan. 2010, p. 47.

61 BARBOSA, Denis Borges. A proteção dos mercados secundários no direito de propriedade intelectual no Brasil. *Sobre a questão das peças de reposição must-match*: Revista Eletrônica do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, jan. 2010, p. 47.

62 Ibidem. p. 47.

63 Ibidem. p. 48.

ART. 17 – Os Membros poderão estabelecer exceções limitadas aos direitos conferidos para uma marca, tal como o uso adequado em termos descritivos, desde que tais exceções levem em conta os legítimos interesses do titular da marca e de terceiros.

ART. 26 2 – Os Membros poderão estabelecer algumas exceções à proteção de desenhos industriais, desde que tais exceções não conflitem injustificadamente com a exploração normal dos desenhos industriais protegidos, nem prejudiquem injustificadamente o legítimo interesse do titular do desenho protegido, levando em conta o legítimo interesse de terceiros.

Assim, é possível perceber que esses artigos falam sobre a possibilidade de se delimitar os direitos de exclusividade conferidos pelos registros de marcas e desenhos industriais com base tanto no legítimo interesse de seus titulares, como no de terceiros. Saliente-se, ainda, que a redação desses dispositivos não menciona os direitos, mas sim os interesses de terceiros, o que aumenta ainda mais o alcance dessas eventuais exceções⁶⁴.

A preocupação em obstar o abuso de seu direito pelos titulares de direitos de propriedade industrial e, porventura, os mesmos pratiquem atos que limitem o comércio de maneira injustificável pode ser percebida na tamanha ênfase dada aos legítimos interesses de terceiros⁶⁵.

Por mais que a LPI seja falha em seu papel de lei regulamentadora por não trazer suficientes disposições expressas acerca das hipóteses nas quais os direitos de exclusividade decorrentes do registro de marcas e desenhos industriais e de concessões de patentes devem sofrer limitações, tal impasse pode ser deslindado pela regra de que a lei ordinária deve ser sempre interpretada à luz da Constituição Federal.

Cumpra analisar nesse ponto, a superioridade da Constituição Federal, a unicidade do ordenamento jurídico brasileiro e a hierarquia existente entre suas normas. Tais questões são esclarecidas por Noberto Bobbio, o qual alude à teoria do escalonamento do ordenamento jurídico desenvolvida por Kelsen:

A complexidade do ordenamento jurídico, sobre a qual chamamos a atenção até agora, não exclui a sua unidade. Não poderíamos falar de ordenamento jurídico se não o tivéssemos considerado algo unitário. Que seja unitário um ordenamento simples, isto é, um ordenamento em que todas as normas nascem de uma única fonte, é facilmente compreensível. Que seja unitário um ordenamento complexo, deve ser explicado. Aceitamos aqui a teoria da construção escalonada do ordenamento jurídico, elaborada por Kelsen. Essa teoria serve para dar uma explicação da unicidade de um ordenamento jurídico complexo. Seu núcleo é que as normas de ordenamento não estão todas no mesmo plano. Há normas superiores e normas inferiores. As inferiores dependem das superiores. Subindo das normas inferiores àquelas que se encontram mais acima, chegamos a uma norma suprema, que não depende de nenhuma outra norma

64 Ibidem. p. 67.

65 Ibidem. p. 21.

superior, e sobre a qual repousa a unicidade do ordenamento jurídico. Essa norma suprema é a norma fundamental. Cada ordenamento tem uma norma fundamental. É essa norma fundamental que dá unidade a todas as outras normas, isto é, faz das normas espalhadas e de várias proveniências um conjunto unitário que pode ser chamado de “ordenamento”⁶⁶.

Como se sabe, a Constituição Federal é a norma suprema do ordenamento jurídico brasileiro. Tendo isso em vista, uma norma infraconstitucional deve estar em conformidade com as normas indicadas na Constituição Federal para que ela seja considerada válida. Acerca dessa questão, bem ensina José Afonso da Silva:

A Constituição se coloca no vértice do sistema jurídico do país, a que confere validade, e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que ela os reconheça e na proporção por ela distribuídos. É, enfim, a lei suprema do Estado, pois é nela que se encontram a própria estruturação deste e a organização de seus órgãos; e nela que se acham as normas fundamentais de Estado, e só nisso se notará sua superioridade de em relação às demais normas jurídicas (...).

Por outro lado, todas as normas que integram a ordenação jurídica nacional só serão válidas se se conformarem com as normas da Constituição Federal⁶⁷.

Já de acordo com Daniel Sarmento:

Um dos postulados essenciais em que se funda o Direito Moderno é o da unidade do ordenamento jurídico. Segundo ele, há, dentro do mesmo espaço territorial, uma única ordem jurídica, cujos elementos devem guardar coerência interna. Por isto, muito embora componha-se de uma infinidade de normas, o ordenamento jurídico é considerado como um sistema, no qual parte-se da premissa de que as partes encontram-se devidamente coordenadas, devendo-se compreender cada uma delas à luz das demais⁶⁸.

Logo, tendo em vista que a Constituição Federal é a norma suprema do ordenamento jurídico brasileiro, hierarquicamente superior a todas as outras e que o texto constitucional é expresso ao determinar que a proteção dada aos titulares de propriedades industriais deve levar em consideração tanto o interesse social como o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, não seria factível que a LPI, uma lei ordinária, pudesse ser sobreposta a essa previsão constitucional e garantir aos titulares de propriedades industriais um direito de exclusividade absoluto e irrestrito.

⁶⁶ BOBBIO, Norberto. *Teoria do Ordenamento Jurídico*. 10ª ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2006. p. 49.

⁶⁷ SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 30ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 45 –

46.

⁶⁸ SARMENTO, Daniel. *A Ponderação de Interesses na Constituição Federal*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2002. p. 27.

Ressalte-se, ainda, que, em uma de suas disposições preliminares, a própria LPI reproduz o mencionado dispositivo constitucional. Assim, é indubitável que o direito à propriedade industrial deve sofrer limitações a fim de atender aos objetivos fundamentais, a saber, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, os quais dão razão a sua existência.

2 BREVE ANÁLISE DO DIREITO CONCORRENCIAL

□ muito importante tecer algumas considerações também sobre o direito concorrencial, uma vez que o mesmo está intimamente relacionado ao direito de propriedade industrial. Portanto, sem tais considerações não seria possível analisar as limitações que podem vir a ser impostas aos direitos de exclusividade conferidos aos titulares de propriedades industriais.

2.1 OBJETO E FINALIDADES DA PROTEÇÃO DO DIREITO CONCORRENCIAL

Primordialmente, o direito concorrencial versa sobre a regulamentação do poder econômico do mercado, de modo a definir regras que buscam tanto prevenir quanto reprimir as infrações contra a ordem econômica⁶⁹. Logo, a fim de se melhor compreender este direito, é necessário que seja realizada uma breve análise do poder econômico e suas principais formas de manifestação, tais como o monopólio.

□ sabido o fato de que a existência de agentes detentores de excesso de poder econômico no mercado, a ponto de configurar um monopólio, a possibilidade de escolha é retirada dos consumidores. Desse modo, para que ocorra um cerceamento da liberdade de escolha dos consumidores, não se faz necessário que haja um monopólio. Já se pode notar a limitação da liberdade de escolha dos consumidores quando o poder econômico exercido por esses agentes □ suficientemente grande a ponto de criar barreiras à entrada de concorrentes, mesmo que não tenha atingido ainda uma situação de monopólio⁷⁰.

A possibilidade de falsificar informações sobre o mercado através de um de seus principais instrumentos, o preço, é pé uma das principais disfunções acarretadas pela existência de um poder econômico. Acerca desse tema, vale mencionar o seguinte ensinamento de Calixto Salomão Filho:

O preço em uma situação normal deve ser a representação da escassez relativa de um produto. Em uma situação de monopólio, no entanto, o preço não transmite para o consumidor informação real sobre a escassez do produto. É decorrência, isso sim, do poder do agente econômico, que, sendo responsável por grande parte da produção, é capaz de reduzir a oferta de forma a obter um aumento dos preços e, conseqüentemente, o chamado “lucro monopolista”⁷¹.

69 SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial: As Estruturas*. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 60.

70 *Ibidem*. p. 61.

71 *Ibidem*. p. 61.

Dessa forma, é necessária uma fiscalização do poder econômico, que deve ser realizada pelo estado, em uma ordem econômica que pretende se autocontrolar, como é o caso da brasileira, para que, a partir do momento em que seu limite for extrapolado e se tornar excessivo ou abusivo, este seja devidamente reprimido⁷².

Por certo, a Constituição Federal brasileira garante a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, bem como estabelece que a ordem econômica deve ser baseada na livre iniciativa e regida pelo princípio da livre concorrência, conforme se depreende de seu artigo 170⁷³. Isso se dá porque o Brasil optou por limitar a excessiva ingerência do Estado na economia e investir os agentes de uma maior liberdade de atuação no mercado.

Entretanto, é importante ter em mente a pretensão é apenas limitar a ingerência estatal na economia, e não eliminá-la por completo. A intenção é se ter um mercado que se auto regule, mas, com certeza, é necessário que se submeta a algum tipo de fiscalização, para que se evite sua dominação por agentes privados que abusem e/ou excedam os limites do seu poder econômico⁷⁴.

Por este motivo, a Constituição não atribui ao Estado ingerência direta na ordem econômica, apenas conferindo-lhe as funções de fiscalização, incentivo e planejamento das atividades econômicas, sendo determinante para o setor público e meramente indicativo para o setor privado. Idealmente, o Estado não exerce qualquer intervenção direta na ordem

72 Ibidem. p. 61.

73 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional; II

- propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor; VI

- defesa do meio ambiente;

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte.

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

74 Ibidem. p. 61.

econômica, uma vez que esta só é autorizada em situações excepcionais, tais como, excesso ou abuso do poder econômico⁷⁵.

De acordo com Calixto Salomão Filho:

□ difícil imaginar que um sistema concorrencial possa se organizar sem um controle da formação de estruturas econômicas com poder sobre o mercado. Não bastam, no entanto, essas regras para garantir o funcionamento do sistema concorrencial (ou, para usar a expressão ordo-liberal, para garantir o “autocontrole” do mercado). Fazem-se necessárias regras que garantam a lealdade do comportamento dos agentes econômicos, sem as quais a concorrência, ainda que livre e existente, desandaria em um processo autofágico que favoreceria o restabelecimento de estruturas monopolistas e oligopolistas⁷⁶.

Há, portanto, dois tipos de regras no direito concorrencial: aquelas que, de um lado, regulam a “liberdade” dos agentes e, de outro, a “lealdade” da competição⁷⁷. Mas, por mais que o sistema concorrencial seja dotado de unicidade, não há como negar que existe certa tensão entre esses dois tipos de regras.

Enfim, para que se garanta a lealdade da competição, é necessário que se criem normas que restrinjam a liberdade de atuação dos agentes no mercado, ao mesmo tempo que para se defenda a liberdade dos agentes devem-se restringir as condutas que caracterizem concorrência desleal, o que acaba por enfraquecer a garantia da lealdade da competição⁷⁸.

Dessa maneira, se chegar a um ponto de equilíbrio entre a liberdade que se deve dar aos concorrentes e os padrões éticos de comportamento que deles se deve exigir seria o ideal, o que requer a consideração concreta da pluralidade de interesses envolvidos no direito concorrencial⁷⁹.

Nesse ponto, ressalte-se que a simples análise da relação entre os concorrentes não se suficiente para solucionar tal conflito. Para isso, deve-se ir além dessa análise e considerar tanto os direitos dos concorrentes quanto os direitos dos consumidores, verificando se aquele

75 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

76 SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial: As Estruturas*. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 61.

77 Ibidem. p. 81.

78 Ibidem. p. 81.

79 Ibidem. p. 81.

comportamento específico do concorrente pode limitar, restringir ou de qualquer forma falsear a liberdade de escolha do consumidor⁸⁰.

Por conseguinte, verifica-se que, para que se encontre um ponto de equilíbrio entre as normas aparentemente antagônicas que compõem o direito concorrencial, é de extrema relevância que se considere a perspectiva do consumidor. Segundo Calixto Salomão Filho, “o ponto de partida é, portanto, uma perspectiva eminentemente de proteção ao consumidor contra qualquer tipo de falseamento de seu processo de escolha. Ora, como visto, tal proteção, para ser coerente e completa, deve incluir regras de garantia de uma concorrência não só livre, mas, também, leal”⁸¹.

Ainda assim, cumpre fazer a ressalva de que o fato de o consumidor ser o destinatário econômico final das normas concorrenciais não o transforma em seu destinatário jurídico direto, já que muitas vezes seu interesse será protegido através da “instituição” concorrência⁸².

2.2 REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO CONCORRENCIAL

A regulamentação do direito concorrencial é feita pela Lei 12.529/2011, que 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”⁸³.

Conforme leciona Paula A. Forgioni, “as práticas antitruste são tradicionalmente classificadas conforme suas três principais manifestações (...): (i) *acordos*, que podem ser horizontais ou verticais; (ii) *abuso de posição dominante* e (iii) *concentrações*”⁸⁴.

80 Ibidem. p. 81.

81 Ibidem. p. 83

82 Ibidem. p. 82

83 Art. 1º 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.

84 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do direito antitruste. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p.

As infrações à ordem econômica e os atos que tenham por objetivo ou possam acarretar estão definidos em seu artigo 36⁸⁵: “I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; III - aumentar arbitrariamente os lucros; e IV - exercer de forma abusiva posição dominante”.

□ importante mencionar que a conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não está abrangida na dominação de mercado relevante a que se refere o mencionado artigo, como se pode ler em seu parágrafo 1º⁸⁶. Note que essa conquista constitui um mérito do seu titular, que depreendeu grandes esforços em pesquisas e experimentos, e é perfeitamente lícita, não sendo vedada pela lei. Na realidade, tal dominação de mercado é aquela na qual o agente que abusa ou excede os limites de seu poder e cria barreiras à entrada de outros concorrentes⁸⁷.

O artigo 36 enumera, ainda, em seu parágrafo 3º⁸⁸ as condutas em espécie que caracterizam infração à ordem econômica, dentre as quais as seguintes merecem destaque:

85 Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

- I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;
- II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;
- III - aumentar arbitrariamente os lucros; e
- IV - exercer de forma abusiva posição dominante. (...)

86 § 1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II do caput deste artigo. (...)

87 SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial: As Estruturas*. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 83

88 § 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:

- I - acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, sob qualquer forma:
 - a) os preços de bens ou serviços ofertados individualmente;
 - b) a produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens ou a prestação de um número, volume ou frequência restrita ou limitada de serviços;
 - c) a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens ou serviços, mediante, dentre outros, a distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou períodos;
 - d) preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública;
- II - promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes;
- III - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado;
- IV - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços;
- V - impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição;
- VI - exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de comunicação de massa;
- VII - utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros;
- VIII - regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição;
- IX - impor, no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e representantes preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativos a negócios destes com terceiros;

limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado; criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços; açambarcar ou impedir da exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia; subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem; e exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca.

Por fim, ao se analisar os incisos XIV⁸⁹ e XIX⁹⁰ do parágrafo 3º do artigo 36 da Lei 12.529/11, bem como a alínea a, inciso IV do artigo 38⁹¹ da mesma lei, é possível perceber que ▯ vedado o abuso de direito de propriedade intelectual. Sobre isso, vale transcrever os ensinamentos de Paula A. Forgioni:

Em conclusão, os abusos dos direitos de propriedade intelectual são vedados por nosso ordenamento jurídico, aplicando-se-lhes as disposições referentes à Lei Antitruste. Os direitos de que gozam os titulares dos exclusivos somente podem ser exercidos nos limites de sua função econômica e social, ou seja, como instrumentos concorrenciais, sob pena de configurar infração à ordem econômica⁹².

X - discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços;

XI - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais;

XII - dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais;

XIII - destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los;

XIV - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia;

XV - vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo;

XVI - reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de produção;

XVII - cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada;

XVIII - subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem; e XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca.

89 XIV - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia;

90 XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca.

91 Art. 38. Sem prejuízo das penas cominadas no art. 37 desta Lei, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, isolada ou cumulativamente:

(...)

IV - a recomendação aos órgãos públicos competentes para que:

a) seja concedida licença compulsória de direito de propriedade intelectual de titularidade do infrator, quando a infração estiver relacionada ao uso desse direito;

92 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do direito antitruste. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p.

2.3 MONOPÓLIO

Ao contrário do senso comum, o monopólio, de acordo com seu conceito técnico do direito concorrencial, não se restringe a uma situação em que há um único agente atuando em um determinado mercado relevante, abrangendo também a situação em que um único agente detém parcela essencial desse mesmo mercado, ainda que possua outros concorrentes⁹³.

Segundo Salomão Filho, “a teoria do monopólio não se aplica exclusivamente àquelas empresas que detém 100% do mercado, mas também àquelas situações em que os produtores detém parcela substancial do mercado (por hipótese, mais de 50%) e seus concorrentes são todos atomizados, de tal forma que nenhum deles tem qualquer influência sobre o mercado”⁹⁴.

Em verdade, o monopólio já resta configurado uma vez que um agente detenha uma parcela de mercado tamanha que os seus concorrentes, ainda que atuando nesse mesmo mercado, não consigam exercer qualquer influência sobre a alteração dos preços dos produtos ou serviços, a ponto de poderem ser desconsiderados pelo monopolista⁹⁵. Dessa forma, o monopolista faz uso de seu poder econômico de forma abusiva e controla a oferta e a procura de produtos e serviços, influenciando sobre o preço dos mesmos⁹⁶.

O monopólio acaba por gerar três principais problemas, os quais foram originalmente levantados por Salomão Filho e são citados por diversos doutrinadores de direito concorrencial, a saber: a ocorrência do dead-weight loss; a questão da destinação dos recursos transferidos; e o desestímulo à inovação e à melhoria da eficiência decorrente de uma posição monopolística⁹⁷.

A tendência é que o detentor do monopólio aumente os preços de seus produtos e serviços, fazendo com que certo número de consumidores simplesmente deixe de consumi-los. Desta forma, se vê configurado o chamado “dead-weight loss”, que significa a perda social decorrente do desperdício dos recursos daqueles consumidores que deixam de adquirir o produto ou serviço por causa do aumento do seu preço e do fato de os consumidores que

93 SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial: As Estruturas*. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 44.

94 Ibidem. p. 44.

95 CARVALHO, Leonardo Arquimino de; VERENHITACH, Gabriela Daou. *Manual de Direito da Concorrência*. São Paulo: Thomson IOB, 2006. p. 36.

96 Ibidem. p. 36.

97 SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial: As Estruturas*. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 145

continuam a adquirir o produto ou serviço ofertado a preços elevadíssimos terem de cessar ou reduzir o consumo de outros produtos para conseguir arcar com os seus custos⁹⁸.

Um outro problema que surge em decorrência do monopólio é a questão da destinação dos recursos transferidos ao detentor do monopólio, ou seja, do faturamento extra obtido pelo monopolista em decorrência da sua posição no mercado. Com o aumento do faturamento do monopolista, ele passa a dar mais valor à sua posição de detentor do monopólio, estando cada vez mais disposto a utilizar parte ou até mesmo a integralidade desse faturamento adicional para mantê-la. Para isso, recorrer a artifícios tais como corrupção de órgãos governamentais e financiamento de campanhas de políticos vinculados aos seus interesses torna-se uma conduta provável a ser tomada pelo monopolista⁹⁹.

Ademais, o monopólio acaba por causar um desestímulo à inovação e à melhoria da eficiência decorrente de uma posição monopolista. Inicialmente, a ocorrência do monopólio estimula a eficiência, uma vez que o monopolista quer se destacar ainda mais que os outros e manter a sua posição privilegiada. Acontece que em certo ponto, o monopolista detém tanto poder que não se precisa mais preocupar com os concorrentes já que ele é capaz de barrar a entrada deles. Assim, o detentor do monopólio acaba se acomodando e, assim, não mais investe em pesquisas e experimentos¹⁰⁰.

Do mesmo modo, em um primeiro momento, a existência do monopólio acaba por estimular os concorrentes, uma vez que é essencial que se desenvolva novas tecnologias para que se supere a concorrência. Contudo, há um momento em que se percebe que, por maiores que sejam seus esforços, não será possível entrar no mercado e competir com o detentor do monopólio, fazendo com que parem também de investir em pesquisas e experimentos referentes àquele setor.

Cumprido notar que as supradescritas situações só ocorrem quando o monopolista de fato tem poder para barrar a entrada da concorrência naquele mercado, de modo a manter sua posição privilegiada a despeito dos esforços dos demais concorrentes para superá-lo. Uma das

98 Ibidem. p. 145

99 Ibidem. p. 145.

100 Ibidem. p. 146

formas de se barrar essa entrada da concorrência se dá por meio de barreiras legais, que se materializam nos registros de desenhos industriais e nas concessões de patentes¹⁰¹.

Vale ressaltar, ainda, que os direitos de exclusividade conferidos aos titulares de propriedades industriais são enquadrados em uma espécie particular de monopólio, qual seja, os “monopólios legais”, e, portanto, não constituem “monopólios” no sentido econômico utilizado pelo direito concorrencial, já que nem sempre conferem poder de mercado aos seus titulares.

Nada obstante, em algumas ocasiões, tais “monopólios legais” acabam por produzir os efeitos decorrentes do monopólio em sentido estrito, tais como a possibilidade de aumentar os preços e de criar barreiras a entrada de concorrentes, sendo, por isso, importante se analisar esse instituto no presente estudo.

2.4 VENDA CASADA DIFERIDA NO TEMPO¹⁰²

Nas palavras de Paula A. Forgioni, “existe venda casada quando um sujeito subordina a venda de um bem (produto principal, produto subordinante ou *tying product*) à aquisição de outro, ou à utilização de um serviço (produto ou serviço vinculado, subordinado ou *tied product*). Também é considerada venda casada a vinculação da prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de determinado bem”¹⁰³.

Além disso, vale transcrever os ensinamentos de Alberto Luis Camelier da Silva acerca deste assunto:

A venda casada é definida usualmente na doutrina como o ato de subordinar ou impingir ao adquirente de um bem ou serviço a aquisição de outro bem ou serviço por ele não querido ou que necessariamente não tencionava comprar. Trata-se, portanto, de verdadeira compra forçada de um segundo bem ou serviço cuja resistência é enfraquecida pelo desejo de aquisição do primeiro bem ou serviço ou pela imposição irresistível do agente econômico¹⁰⁴.

Logo, as vendas casadas não se tratam de uma questão de preço, mas sim de um ato

101 Ibidem. p. 146

102 SILVA, Alberto Luis Camelier da. Desenho industrial – Abuso de direito no mercado de reposição. São Paulo: Saraiva, 1ª edição: 2014. p. 93.

103 FORGIONI, Paula A. *Os fundamentos do direito antitruste*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 308.

104 SILVA, Alberto Luis Camelier da. Desenho industrial – Abuso de direito no mercado de reposição. São Paulo: Saraiva, 1ª edição: 2014. p. 93-94.

de supressão ou restrição da concorrência, bem como eliminação da livre disposição do consumidor em adquirir bens ou serviços de fornecedor diverso¹⁰⁵.

Cumpra mencionar que a venda casada possibilita uma extensão do poder econômico do agente econômico de um mercado para outro sobre o qual ele não detém poder ou detém poder relativo por conta da concorrência neste mercado. Assim, caracteriza um modo de alavancagem forçada de venda, possibilitando que o agente alcance ganhos muito maiores¹⁰⁶.

O ilícito concorrencial se vê configurado quando são criados obstáculos ou dificuldades à constituição, funcionamento ou desenvolvimento de empresas. Tendo isso em vista, o ato de subtrair do mercado consumidores que estão vinculados por conta da venda casada, o agente econômico pratica conduta anticompetitiva¹⁰⁷.

Além disso, muitos dos agentes econômicos argumentam que a venda casada se justifica por conta de ganhos de eficiência, segurança do consumidor e controle de qualidade do produto subordinado¹⁰⁸.

É importante esclarecer que a Lei 12.529/11 prevê a ilicitude da venda casada em seu artigo 36, parágrafo 3º, inciso XVIII¹⁰⁹, mas, para que a mesma seja considerada um ilícito, necessita que se vejam configurados os efeitos previstos nos incisos I a IV¹¹⁰ do artigo 36 da Lei 12.529/11¹¹¹.

No caso dos automóveis, devemos considerá-lo como um objeto complexo pois ele é

105 Ibidem. p. 100.

106 Ibidem. p. 94-95.

107 Ibidem. p. 101.

108 Ibidem. p. 101.

109 § 3º. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:

(...)

XVIII - subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem; e

110 Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;

III - aumentar arbitrariamente os lucros; e

IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

111 Ibidem. p. 108.

composto de inúmeras peças, partes, dispositivos e acessórios. Assim, o mercado de automóveis se divide em dois: o mercado primário ou principal, no qual as montadoras comercializam modelos e marcas de automóveis que concorrem com os modelos e marcas de outras montadoras, no mercado primário; e o mercado secundário (ou vinculado, ou mercado de reposição ou ainda, *aftermarket*), no qual são comercializadas as peças ou partes que compõem o objeto complex destinadas à reparação ou troca¹¹².

Por cerca de oitenta anos, as montadoras e seus licenciados conviviam pacificamente com fabricantes independentes de peças de reposição que fabricavam bens idênticos ou semelhantes aos originais, sem sofrerem qualquer tipo de repressão¹¹³.

Ocorre que, no início dos anos 90 do século passado, algumas montadoras passaram a proteger suas peças, partes e acessórios aparentes por meio de registros de desenho industrial e se utilizar de medidas judiciais para impedir que os fabricantes independentes continuassem produzindo e comercializando bens idênticos ou similares àqueles que eram agora objeto de proteção¹¹⁴.

Tendo em vista que os bens objeto da proteção têm *design* próprio, original e uma estrutura de encaixe peculiar, tais bens são considerados únicos, inclusive porque o consumidor não poderá adquiri-lo, alternativamente, no mercado secundário, sendo “obrigado” a comprá-lo com a montadora, tal como uma venda casada¹¹⁵.

Perceba-se que há situações nas quais as peças em questão podem restar danificadas e necessitarem ser trocadas. Como essas peças possuem *design* e encaixe peculiares, nenhuma outra peça, que não a original e protegida por meio de registro de desenho industrial, serviria, se o consumidor fadado a, necessariamente, adquirir aquela peça com a montadora detetora do direito de exclusividade e seus concessionários. Assim, se vê evidentemente caracterizada uma situação de venda casada¹¹⁶.

É importante, sobretudo em termos jurídicos, se aferir, no caso concreto, se resta

112 Ibidem. p. 109.

113 Ibidem. p. 109-110.

114 Ibidem. p. 110.

115 Ibidem. p. 110.

116 Ibidem. p. 110.

caracterizada ou não uma venda casada anticoncorrencial, e, para isso, vale transcrever os ensinamentos de Paula A. Forgioni, que nos fornece um critério de verificação¹¹⁷:

Por tudo isso, devemos colocar os seguintes requisitos para a configuração de uma venda casada anticoncorrencial:

- a) deve existir *um produto principal e um produto imposto* (ou seja, é necessário que haja dois produtos e não um, ou um bem e um serviço distintos, ou ainda dois serviços);
- b) deve haver *coerção* para o adquirente do produto;
- c) o fornecedor deve ser titular de um certo grau de poder de mercado.¹¹⁸

Tendo como base esses requisitos, confirma-se que, de fato, há venda casada anticoncorrencial no mercado de reposição de autopeças. Isso se dá pois se verifica a incidência de todos os requisitos: a) há os dois tipos de produtos, sendo o automóvel o principal e a peça de reposição o imposto; b) há coerção para a aquisição da peça registrada como desenho industrial; e c) há poder de mercado, uma vez que as montadoras titulares dos registros de desenho industrial são as únicas que podem comercializar o produto por conta de seu decorrente direito de exclusividade¹¹⁹.

Logo, por mais que as montadoras tenham seus lucros diminuídos no mercado de automóveis, que é seu mercado principal, por conta da concorrência com outras montadoras, as mesmas teriam lucros extraordinários por conta do seu direito de exclusividade e decorrente monopólio na venda das peças de reposição¹²⁰.

Vê-se, então, caracterizada a venda casada diferida no tempo, conforme ensina Alberto Luis Camelier da Silva:

Trata-se, portanto, do fenômeno da venda casada *sui generis*, ou **venda casada diferida no tempo**, isto é, num primeiro momento, vende-se o produto principal – o automóvel – para num momento futuro vender o produto secundário – peça de reposição¹²¹.

Assim, ao invés de auferir lucro num primeiro momento, as montadoras lucrarão extraordinariamente às custas do consumidor que não terá outra opção, que não adquirir os seus produtos¹²².

117 Ibidem. p. 110.

118 FORGIONI, Paula A. *Os fundamentos do direito antitruste*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 309.

119 SILVA, Alberto Luis Camelier da. *Desenho industrial – Abuso de direito no mercado de reposição*. São Paulo: Saraiva, 1ª edição: 2014. p. 111.

120 Ibidem. p. 111-112.

121 Ibidem. p. 112.

122 Ibidem. p. 112.

3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ORDEM ECONÔMICA

A Constituição Federal estabelece que a ordem econômica brasileira é baseada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, visando assegurar a todos existência digna, de acordo com os ditames da justiça social e observando os seguintes princípios: soberania nacional; propriedade privada; função social da propriedade; livre concorrência; defesa do consumidor; defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; redução das desigualdades regionais e sociais; busca do pleno emprego; e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País¹²³.

Tais princípios norteiam a ordem econômica e são de extrema relevância. No entanto, para o presente estudo, dois deles possuem especial importância e serão analisados individualmente: a função social da propriedade e a livre concorrência.

3.1 FUNÇÕES SOCIAIS DAS PROPRIEDADES

Considerando-se que o legislador constitucional faz uso do termo “propriedade” para designar todos os tipos de propriedade existentes na sociedade, incluindo a propriedade sobre bens imateriais e incorpóreos, conclui-se que os princípios constitucionais aplicáveis à propriedade também devem incidir sobre a propriedade industrial.

123 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional; II

- propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Segundo Denis Borges Barbosa, “no que for objeto de propriedade no sentido constitucional (ou seja, no alcance dos direitos patrimoniais), todos os objetos de exclusivas sobre bens incorpóreos – inclusive o direito autoral – está sujeito às limitações constitucionalmente impostas em favor do bem comum – a função social de que fala o artigo 5º, XXIII da Constituição de 1988”¹²⁴.

A Constituição Federal garante o direito à propriedade em seu artigo 5º, XXII, bem como determina, logo no inciso seguinte, que a propriedade deve atender a sua função social. O legislador, ao estabelecer essas disposições em incisos subsequentes, tinha evidentemente o objetivo de deixar claro que o direito de propriedade não é absoluto e irrestrito, sempre devendo estar condicionado ao cumprimento da função social. Dessa forma, se tornam indissociáveis o direito à propriedade e sua função social, só se podendo garantir o primeiro àquele que cumpre o segundo¹²⁵.

Em adição, o artigo 170 da CF determina que a ordem econômica brasileira deve tentar alcançar sua finalidade observando tanto o instituto da propriedade privada quanto o princípio da função social da propriedade. Assim, enquanto a CF estabelece que a propriedade privada é um dos vetores da ordem econômica, ela mais uma vez a condiciona ao cumprimento da função social.

Também entende assim Denis Borges Barbosa: “O art. 5º, XXII da Constituição, que assegura inequivocamente o direito de propriedade, deve ser sempre contrastado com as restrições do inciso seguinte, a saber, que a esta atenderá sua função social. Também, no art. 170, a propriedade privada é definida como princípio essencial da ordem econômica, sempre com o condicionante da função social”¹²⁶.

Quando tive a honra de estar no INPI, durante período bastante longo, foi-nos dada a oportunidade de redigir o texto constitucional que temos, art. 5º, inciso 29 da Constituição vigente. Segundo o nosso sistema legal, o nosso sistema constitucional, a propriedade intelectual tem um fim. Ela não é um valor em si próprio. Ela não está protegida simplesmente como uma propriedade. Ela é uma propriedade que serve para um fim determinado. E o fim que lá está indicado é o de propiciar o desenvolvimento social,

124 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005. p 114.

125 GOMES, Orlando (atualizado por FACHIN, Luiz Edson). *Direitos Reais*. 20ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010. p. 121.

126 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005. p 114.

tecnológico e econômico do país, o Brasil, não da humanidade, nem da comunidade dos povos e, seguramente, não dos titulares das patentes.

Não é uma coisa singular esse dispositivo constitucional. Toda propriedade em nosso sistema constitucional é uma função social. Ela serve para alguma coisa (...). O conceito de uma propriedade sem uma finalidade social, sem uma finalidade que extrapole a simples reutilizabilidade é inconstitucional e resultaria na inconstitucionalidade de qualquer patente.¹²⁷

Da mesma forma que os demais tipos de propriedade, a propriedade industrial só será merecedora de tutela jurídica enquanto funcionalmente útil, tratando-se de um direito-função. O que justifica a existência dos direitos de exclusividade conferidos ao seu titular e para a qual o seu exercício deve contribuir é a sua missão social¹²⁸:

(...) o contexto e a eficácia da instituição jurídica da Propriedade mudou radicalmente desde a noção romana da plena *in re potestas*. Esculpida como um direito-função, com fins determinados, confiada a cada titular para realização dos objetivos socialmente importantes, a propriedade tem em geral tem seu estilo novo no desenho do Código Civil de 2002 (...)

A raiz histórica e os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual são muito menos naturais e muito mais complexos do que a da propriedade romanística; como se verá, disto resulta que – em todas as suas modalidades – a propriedade intelectual é ainda mais funcional, ainda mais condicionada, ainda mais socialmente responsável, e seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade¹²⁹.

Atualmente, os bens incorpóreos acabaram inclusive ultrapassando os bens corpóreos em importância social, econômica e jurídica, uma vez que são os principais ativos de uma sociedade empresarial e não possuem as limitações geográficas que atingem os imóveis, podendo atingir parâmetros internacionalizados e mais abrangentes¹³⁰.

Os bens que são objeto dos diferentes tipos de propriedade possuem características e destinações diversas, portanto a função social da propriedade atua de forma diversa para cada uma delas¹³¹. Dessa forma, tendo em vista a complexidade e a relevância da propriedade industrial para a sociedade contemporânea, o direito de exclusividade conferido ao seu titular é ainda menos pleno e mais restrito do que o conferido aos demais tipos de propriedade.

127 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005. p. 491.

128 GOMES, Orlando (atualizado por FACHIN, Luiz Edson). *Direitos Reais*. 20ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010. p. 121.

129 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005. p. 23.

130 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *As marcas de Alto Renome e o Princípio da Função Social da Propriedade*: Revista da ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, jan./fev/ 2011. p. 07.

131 SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 30ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 274.

Nesse sentido, vale mencionar que Eros Grau afirma que o princípio da função social da propriedade incide de forma ainda mais intensa sobre os bens de produção em dinamismo, como é o caso da propriedade industrial:

O princípio da função social da propriedade, para logo se vê, ganha substancialidade precisamente quando aplicado à propriedade de bens de produção, ou seja, na disciplina jurídica da propriedade de tais bens, implementada sob compromisso com sua destinação. A propriedade sobre a qual em maior intensidade refletem os efeitos do princípio é justamente a propriedade, dinâmica, dos bens de produção. Na verdade, ao nos referirmos à função social dos bens de produção em dinamismo, estamos a aludir à função social da empresa¹³².

A LPI garante, de fato, ao titular de uma propriedade industrial o direito de impedir que terceiros produzam, usem, vendam ou comercializem determinado produto sem ter seu consentimento. Porém, cumpre esclarecer que não se trata de um direito absoluto e intangível, não podendo o direito de exclusividade ser exercido de forma contrária aos interesses da sociedade.

3.2 LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA

Conforme se pode depreender da redação dos artigos 1º, IV¹³³ e 170, caput¹³⁴, da Constituição Federal, a livre iniciativa é um dos fundamentos da ordem econômica brasileira e do Estado em geral. Já a livre concorrência, que consiste em uma manifestação da liberdade de iniciativa, é listada como um dos princípios que regem a ordem econômica. Dessa forma, tendo em vista a estreita relação existente entre esses institutos, eles serão estudados conjuntamente.

3.2.1 Conceito e finalidades da livre iniciativa

Em suma, uma ordem econômica regida pela livre iniciativa (e, conseqüentemente, pela livre concorrência) é aquela em que os agentes econômicos podem atuar livremente no mercado e exercer qualquer tipo de atividade econômica, sem que haja *a priori* intervenção estatal direta. Contudo, embora seja comumente utilizado, este é um conceito muito simplista, que está longe de revelar todas as suas características.

132 GRAU, Eros Roberto Grau. *Elementos de Direito Econômico*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. p. 113.

133 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

134 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)

Como o termo “livre iniciativa” é extremamente amplo, delimitar a sua abrangência é uma tarefa difícil. Embora várias definições tenham sido elaboradas, ainda não foi possível se chegar a um consenso sobre o exato conceito da liberdade de iniciativa.

De acordo com José Afonso da Silva, a liberdade de iniciativa abrange tanto a liberdade de indústria e comércio, ou liberdade de empresa, quanto a liberdade de contrato¹³⁵. Já para Eros Grau, a liberdade de iniciativa é um termo ainda mais abrangente, compreendendo todos os sentidos abaixo listados:

- a) Liberdade de comércio e indústria (não ingerência do Estado no domínio econômico):
 - a.1) Faculdade de criar e explorar uma atividade econômica a título privado – liberdade pública;
 - a.2) Não sujeição a qualquer restrição estatal senão em virtude de lei – liberdade pública;
- b) Liberdade de concorrência:
 - b.1) Faculdade de conquistar a clientela, desde que não através de concorrência desleal – liberdade privada;
 - b.2) Proibição de formas de atuação que deteriam a concorrência – liberdade privada;
 - b.3) Neutralidade do Estado diante do fenômeno concorrencial, em igualdade de condições dos concorrentes – liberdade pública¹³⁶.

Acontece que, não há dúvidas quanto ao fato de que a Constituição Federal se preocupa fortemente com a justiça social e com o bem-estar coletivo, independentemente do conceito adotado para a livre iniciativa, conforme se depreende do seu artigo 170: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)”.

Nesse diapasão, é importante mencionar que a liberdade conferida pela livre iniciativa possui como fim específico a realização da justiça social, de forma a proporcionar a todos uma existência digna. Segundo José Afonso da Silva, a liberdade de iniciativa “é legítima, quando exercida no interesse da justiça social. Será ilegítima, quando exercida com objetivo de puro lucro e realização pessoal do empresário”¹³⁷.

Dessa forma, com o objetivo de assegurar que a ordem econômica não se desvirtue da sua finalidade, a CF garante aos indivíduos uma ampla liberdade para desenvolver suas

¹³⁵ SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 30ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 791.

¹³⁶ GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 240.

¹³⁷ SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. p. 794.

atividades econômicas e, ao mesmo tempo, cria mecanismos que condicionam o exercício dessa liberdade em prol da justiça social¹³⁸.

Resta claro no parágrafo único do artigo 170¹³⁹ da CF que a liberdade conferida pela livre iniciativa não é absoluta e que há casos em que o Estado poderá intervir na ordem econômica para assegurar a consecução de sua finalidade: “É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Por mais que o Estado não exerça diretamente atividade econômica, exceto quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 174¹⁴⁰, que ele é o agente regulador da atividade econômica, devendo realizar as funções de fiscalização, incentivo e planejamento.

Desse modo, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal assegura aos indivíduos a liberdade de iniciativa e de concorrência, ela também estabelece, em seu artigo 173, §4º¹⁴¹, que o Poder Público tem o dever de reprimir o abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

Em um primeiro momento, estes dispositivos legais podem parecer conflitantes, mas, em realidade, eles são complementares. O §4º do artigo 173 não suprime a liberdade de iniciativa, apenas delimita a sua abrangência. Os indivíduos têm plena liberdade para exercer qualquer tipo de atividade econômica, porém estas atividades não podem ser exercidas de forma a causar a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. A intervenção estatal só deverá ocorrer caso o exercício dessa liberdade exceda os seus limites legais.

138 Ibidem. p. 794

139 Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

140 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

141 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§ 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

3.2.2 Benefícios da livre concorrência

A finalidade precípua da ordem econômica é garantir uma existência digna de acordo com os ditames da justiça social, sendo, portanto, também a finalidade da liberdade de concorrência por ser esta também um dos princípios da ordem econômica. O que se questiona é qual é, de fato, a contribuição da liberdade de concorrência para que se garanta uma existência digna.

O monopólio, por inferência lógica direta, é a negação da livre concorrência e da livre iniciativa. Em um regime monopolístico (legal ou não), apenas uma pessoa pode ou está autorizada a desenvolver determinada atividade. De um lado, outros interessados em explorar aquela empresa estão impedidos de fazê-lo; sua iniciativa, portanto, sofre restrição nesse particular. De outro, todos os consumidores (latu sensu) daquele bem estarão à mercê do único fornecedor existente; todos os benefícios da livre concorrência – competição e disputa pelo mercado, gerando contenção de preços e aprimoramento da qualidade, ficam prejudicados em um regime monopolista¹⁴².

A livre concorrência acarreta na contenção de preços, uma vez que, a existência de diversas pessoas e empresas concorrendo livremente dentro de um mesmo segmento mercadológico importa, na maioria das vezes, em valores mais acessíveis, sendo esse, portanto, um importantíssimo benefício¹⁴³.

Ora, caso uma empresa comece a cobrar um preço muito mais caro que as outras empresas pelo mesmo produto e com qualidade equivalente, é certo que os consumidores adquirirão o produto da uma das empresas que vende pelo menor preço e deixarão de comprar o produto daquela que vende mais caro. Logo, a empresa que vendia mais caro reduzirá o valor do produto a fim de manter seus clientes. Dessa forma, a livre concorrência equilibra o mercado.

Em um regime de monopólio, esse equilíbrio não existe, uma vez que somente um indivíduo ou empresa pode ou está autorizado a comercializar um certo produto, fazendo com que os consumidores não tenham outra opção que não adquirir o produto com o monopolista¹⁴⁴. Os consumidores se veem obrigados a comprar aquele bem pelo preço estipulado pelo detentor

142 BARROSO, Luis Roberto. *Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna*. Interpretação constitucionalmente adequada do TRIPS. Ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida anteriormente à sua entrada em vigor: Revista Forense. São Paulo, vol. 368, jul./ago./2003. p. 245.

143 Ibidem. p. 245.

144 Ibidem. p. 245.

do monopólio, independentemente de sua razoabilidade, ainda mais em se tratando de bem de *facilidade essencial*, pois não possuem a opção de adquiri-lo de outro fornecedor.

Cumpra esclarecer que há restrição a esse arbítrio da escolha do preço pelo monopolista, uma vez que os consumidores poderão simplesmente deixar de consumir seus produtos caso ele cobre um preço absurdamente excessivo, seja por acharem que o valor não compensa, nos casos de produtos não essenciais ou por não terem condições de fazê-lo, no caso de produtos essenciais. Porém, ainda que observada essa limitação e a contida no artigo 20, III, da Lei No. 8.884/94¹⁴⁵, a inexistência de concorrentes permitirá ao monopolista cobrar um preço superior ao que seria cobrado se houvesse outros competidores.

Além disso, a livre concorrência traz o benefício do aprimoramento dos produtos existentes no mercado¹⁴⁶. Isso ocorre uma vez que o preço não é o único meio de captação de clientela, sendo a qualidade do produto também um forte instrumento nesse sentido, por vezes até mais importante que o preço. Logo, cada uma das empresas concorrentes que estão disputando a mesma cliente precisará desenvolver atrativos e diferenciais que influam os consumidores a escolherem seus produtos, e não os das demais empresas.

Assim, a livre concorrência não somente atua na contenção dos preços e equilíbrio do mercado, mas também incentiva as empresas a investirem em pesquisas e no desenvolvimento de produtos de melhor qualidade, de forma a contribuir para o progresso tecnológico do país.

Isso não seria possível em um sistema monopolista, já que há apenas uma empresa atuando no mercado e, desse modo, ela não tem estímulo para investir no desenvolvimento de seus produtos porque, independentemente da qualidade de seus produtos, os consumidores continuarão a adquiri-los por não terem outra opção de fornecedor, não havendo motivo para despender tanto dinheiro com pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias.

145 Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: III - aumentar arbitrariamente os lucros.

146 BARROSO, Luis Roberto. *Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna*. Interpretação constitucionalmente adequada do TRIPS. Ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida anteriormente à sua entrada em vigor: Revista Forense. São Paulo, vol. 368, jul./ago./2003. p. 245.

Destaque-se, então, que, tanto no caso de um mercado movido pela livre-concorrência quanto em um mercado monopolista, a motivação principal dos indivíduos e empresas é meramente egoístico, visando satisfazer seus interesses pessoais. Ora, praticamente nenhum deles pensa em investir em pesquisa a fim de contribuir para o avanço tecnológico do país ou que é importante e favorável para os consumidores que exista concorrência no mercado, estando somente interessados em garantir sua clientela e ter os maiores lucros possíveis com suas atividades.

Contudo, de qualquer forma, acaba que, na busca pela satisfação de seus interesses particulares, muitos acabam promovendo os interesses sociais e contribuem para o bem-estar coletivo, mesmo não sendo essa sua finalidade principal e que sequer tenham ciência disso.

Logo, por mais que os agentes do mercado não saibam a importância da livre concorrência para a sociedade, o legislador constitucional sabe e se preocupou em incluí-la como princípio regente da ordem econômica.

A livre concorrência age como um mecanismo que articula e harmoniza os interesses da coletividade e os interesses particulares, tendo em vista que faz com que os interesses da coletividade sejam promovidos na busca da satisfação de seus interesses pessoais, beneficiando ambos.

Observe-se, por fim, os interesses particulares nem sempre irão coincidir com os interesses da coletividade, de forma que nem sempre a livre concorrência será um instrumento apto a harmonizar tais interesses colidentes. Porém, somente em vista do fato de que tal mecanismo acabará funcionando em muitas situações, ele já se torna de altamente valioso para a coletividade.

3.2.3O poder econômico e os monopólios

Ao criar monopólios fáticos, o desenvolvimento do poder econômico privado se torna um fator de limitação da própria iniciativa privada, já que acaba por impedir ou dificultar o aumento de pequenas iniciativas econômicas¹⁴⁷.

147 SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 30ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 795.

Dessa forma, a existência de monopólios constitui um empecilho à liberdade de iniciativa e concorrência. Portanto, se entende que o Estado deveria condenar e vedar a formação de monopólios, pois estes colidem com tal liberdade, que é um dos vetores da ordem econômica. Ocorre que, na prática, não é isso que ocorre, uma vez que há outros fatores envolvidos.

Primeiramente, cumpre atentar para o fato de que alguns agentes do mercado acabam por ter mais prestígio perante os consumidores e maior poder econômico no mercado por conta da qualidade superior de seus produtos ou serviços, acaba decorrendo da própria liberdade de iniciativa, uma vez que podem atuar livremente.

Por este motivo, a Constituição Federal acaba por nem condenar a formação desse poder econômico, o qual deve até existir para estimular a concorrência e incentivar os demais agentes a investirem em pesquisas e no desenvolvimento de novas tecnologias, de modo a contribuir para o progresso tecnológico do país. Contudo, esse poder econômico não pode ser exercido de forma que contrarie o interesse social. Caso contrário, o Estado deve intervir na ordem econômica para coibir o abuso¹⁴⁸.

A legislação constitucional não se posiciona contrariamente à existência de um poder econômico, desde que ele respeite o interesse social. O que é condenado por ela é a existência de monopólio e outros tipos de concentração de atividade econômica privada que tenham por finalidade a dominação do mercado, a eliminação da concorrência e, tantas vezes, o aumento arbitrário do lucro, o que é, de fato, expressamente vedado pela Constituição Federal.

No mais, nem todos os tipos de monopólio são condenados. A Constituição Federal prestigia outros valores considerados relevantes e não determina a aplicação direta e exclusiva dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, conferindo ao Estado atuação monopolística em determinados setores da economia¹⁴⁹.

148 SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 30ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 795.

149 BARROSO, Luis Roberto. *Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna*. Interpretação constitucionalmente adequada do TRIPS. Ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida anteriormente à sua entrada em vigor: Revista Forense. São Paulo, vol. 368, jul./ago./2003. p. 245.

Os direitos de propriedade industrial se encontram abarcados nesse contexto, posto que constituem uma espécie de monopólio temporário outorgado pela Constituição Federal aos autores de inventos e criações industriais, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País¹⁵⁰, e acabam por funcionar como um mecanismo voltado para o equilíbrio de interesses.

Isso ocorre no caso da concessão de patentes, já que, por um tempo determinado, o titular da patente detém o direito de impedir que terceiros façam uso da sua invenção e goza da mesma de forma única, de modo a receber o retorno pelos investimentos realizados na pesquisa e desenvolvimento da tecnologia, e, eventualmente, até lucrar com a mesma. Todavia, para que possa receber esse direito de exclusividade temporária, ele tem que revelar a sua invenção para a sociedade, a qual poderá ser utilizada por todos e sem restrição após findo o prazo de sua exclusividade. Logo, resta caracterizada uma “troca”.

Em geral, o autor do invento não se preocupa com o benefício que sua inovação trará para a sociedade ou o desenvolvimento tecnológico que trará para o país, mas sim com o lucro e prestígio que seu invento lhe trará. Por isso, o sistema das patentes acaba atendendo os objetivos do autor da patente, uma vez que ele poderá divulgar seu invento para a sociedade, de modo a receber o prestígio devido por isso e poderá explorar exclusivamente o seu invento durante um tempo determinado, impedindo o seu uso por terceiros e auferindo os lucros sozinho.

Além disso, a sociedade também será beneficiada, posto que qualquer um terá acesso à tecnologia descrita na patente, podendo se basear na mesma para desenvolver novas tecnologias, bem como explorá-la após o término do período de exclusividade.

Dessa forma, o direito de exclusividade conferido aos titulares de propriedades industriais, assim como a livre concorrência, pode ser considerado um instrumento usado pelo

150 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIX - 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;

Estado para fazer com que as pessoas, buscando satisfazer seus próprios interesses, acabem por contribuir para o interesse da coletividade, beneficiando ambos.

Assim, por mais que a liberdade de concorrência e os direitos de exclusividade conferidos aos titulares de propriedades industriais sejam aparentemente conflitantes, é possível perceber que ambos visam articular e conciliar os interesses privados com o interesse coletivo.

3.3 CONFLITOS DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS

Embora se tenha sido possível concluir que há uma motivação comum, é inegável a existência de um conflito de preceitos constitucionais entre a liberdade de concorrência e o benefício da exclusividade temporária conferido aos titulares de propriedades industriais. Ora, todo direito de exclusividade limita, ainda que temporariamente, a concorrência, colidindo com o princípio da liberdade de concorrência.

Nesse sentido, ressalte-se que há uma cláusula finalística no dispositivo constitucional que garante o benefício da exclusividade temporária aos autores de criações e inventos industriais, qual seja: “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. Logo, a legislação constitucional não garante o direito de exclusividade puro e simples, havendo também um compromisso com o uso social da propriedade e com o bem-estar da coletividade¹⁵¹.

Desse modo, ao passo em que a Constituição Federal garante direitos de exclusividade aos detentores de títulos de propriedade industrial, ela também estabelece limites e condiciona o exercício desses direitos, devendo a exclusividade ser interpretada de forma restritiva em favor do interesse social¹⁵².

De acordo com Denis Borges Barbosa, “os limites constitucionais e legais impedem que os direitos de exclusividade excedam sua utilidade social, e se transformem em prejuízo para a sociedade e a economia em geral”¹⁵³.

151 BARBOSA, Denis Borges; AHLERT, Ivan Bacellar; LABRUNIE, Jacques; MORO, Maitê Cecília Fabbri; SILVEIRA, Newton; JABUR, Wilson Pinheiro. *Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal*. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 56. Capítulo escrito por BARBOSA, Denis Borges.

152 Ibidem. p. 55.

153 Ibidem. p. 55.

Como se pôde ver no caso das patentes, o direito as tutela pois elas trazem investimentos importantes e estimulam o desenvolvimento de novas tecnologias, o que é de grande importância para a coletividade, do modo que seu uso só será lícito enquanto existir um equilíbrio entre as vantagens conferidas ao seu titular e as vantagens proporcionadas à coletividade. Nota-se, então, que o objetivo do direito de exclusividade não é garantir o enriquecimento de seus titulares, mas servir à sociedade¹⁵⁴.

Assim, percebe-se que não podem os interesses particulares dos titulares de propriedades industriais se sobrepor ao interesse da coletividade, devendo-se ponderar esses interesses de acordo com o caso concreto.

Acerca desse assunto, ensina Daniel Sarmiento:

Tal método caracteriza-se pela sua preocupação com a análise do caso concreto em que eclodiu o conflito, pois as variáveis fáticas presentes no problema enfrentado afiguram-se determinantes para a atribuição do “peso” específico a cada princípio em conflito, sendo, por consequência, essenciais à definição do resultado da ponderação. A relevância conferida às dimensões fáticas do problema concreto, porém, não pode jamais implicar na desconsideração do dado normativo, que também se revela absolutamente vital para a resolução das tensões entre princípios constitucionais. Afinal, a Constituição é, antes de tudo, norma jurídica, e desprezar a sua força normativa é desproteger o cidadão da sua garantia jurídica mais fundamental¹⁵⁵.

A Constituição Federal é a Lei Fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, sendo a responsável por condicionar a validade e permear a interpretação de todas as demais normas jurídicas, conferindo unidade e coesão ao ordenamento jurídico. Por isso, espera-se que suas normas também sejam coerentes e harmônicas¹⁵⁶.

Contudo, acaba que em sociedades pluralistas e democráticas, como a brasileira, há certo potencial de conflito entre as ideias e os valores que são contemplados pela legislação constitucional, sendo esse o caso do embate entre a livre iniciativa, que abrange a liberdade de concorrência, e dos direitos de exclusividade conferidos aos titulares de propriedades industriais¹⁵⁷.

154 Ibidem. p. 55.

155 SARMENTO, Daniel. *A Ponderação de Interesses na Constituição Federal*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2002. p. 98.

156 Ibidem. p. 28.

157 Ibidem. p. 28.

Nesse tipo de situação, deve o intérprete buscar uma harmonização entre os dispositivos aparentemente conflitantes com base no princípio da unidade da Constituição. Ora, “se é na Constituição que repousa a unidade da ordem jurídica, a ideia de unidade também se projeta sobre ela. Assim, a busca da harmonia entre diferentes ditames constitucionais é uma tarefa que se impõe a qualquer um que pretenda interpretar a Lei Fundamental ou aplicá-la a casos concretos”¹⁵⁸.

Em não sendo possível conciliar tais interesses, o intérprete deve buscar uma solução que restrinja o mínimo possível a eficácia de cada uma das normas conflitantes, sempre procurando otimizar a tutela aos bens jurídicos por ela protegidos¹⁵⁹. Conforme Daniel Sarmiento, ele “deve, à luz das circunstâncias concretas, impor “compressões” recíprocas sobre os interesses protegidos pelos princípios em disputa, objetivando lograr um ponto ótimo, onde a restrição a cada interesse seja a mínima indispensável à sua convivência com o outro”¹⁶⁰.

□ necessário ter em mente que os direitos de exclusividade conferidos aos titulares de propriedades industriais não podem ser exercidos de forma que eliminem ou restrinjam de forma excessiva a liberdade de concorrência, ao passo que a liberdade de concorrência não pode se sobrepor a esses direitos de exclusividade. Assim sendo, deve-se tentar encontrar um ponto de equilíbrio, a fim de que as duas partes façam concessões recíprocas e tenham os seus direitos restritos o mínimo possível.

158 Ibidem. p.28.

159 Ibidem. p. 29.

4RELAÇÃO ENTRE O DIREITO CONCORRENCIAL E OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Muito se discute acerca da relação entre o Direito de Propriedade Intelectual e o Direito de Concorrência. Em um primeiro momento, revela-se um conflito aparente entre seus objetivos e suas finalidades, parecendo não poderem caminhar juntos, uma vez que o primeiro tem por escopo conferir um monopólio jurídico e instrumental ao titular do direito, ao passo que o segundo visa combater o monopólio econômico resultante da eliminação da concorrência.

No entanto, a partir de uma análise conjunta desses institutos, nota-se que há entre eles, em realidade, uma relação de complementariedade, que se dá pelo caráter fundamental que ambos têm para o suporte do sistema econômico, o qual é movido pelo sistema capitalista e pela inovação, que é o motor do crescimento econômico.

De acordo com o já exposto neste estudo, os direitos de exclusividade conferidos aos detentores de propriedades industriais têm por objetivo primordial o fomento à concorrência para incentivar a inovação, e, assim, estimular o desenvolvimento tecnológico do país e beneficiar o sistema econômico, gerando, por conseguinte, melhoria ao bem-estar social. Logo, se observa uma forte preocupação em proteger a concorrência em seu sentido institucional.

Logo, se vê que a propriedade industrial e o direito de exclusividade conferido a seus titulares e o direito antitruste apresentam uma relação de complementariedade, de modo que o direito industrial deve ser permeado pelos princípios concorrenciais.

Neste sentido, ensina Calixto Salomão Filho:

A demonstração do fundamento concorrencial do direito industrial tem uma conseqüência importantíssima. Mesmo caracterizado como monopólio, sendo sua justificativa concorrencial, ele não é mais uma disciplina extravagante. Não está infeso, portanto, à aplicação do direito antitruste. Conseqüência disto é que o direito à patente ou à marca não mais pode ser visto como uma propriedade ou privilégio de seu titular. Entendido como meio de tutela a concorrência (no sentido institucional), assume a função principal de garantir o acesso e escolha dos consumidores. Assim, ao contrário do que normalmente se acredita, a compreensão do direito industrial dentro de uma lógica institucional do direito concorrencial é a única capaz de dar ao primeiro a conotação publicista de que este necessita. Como se verá mais adiante, isso se faz sentir tanto na ampliação dos deveres de compartilhamento do titular do privilégio quanto na imposição de funções públicas ao seu titular¹⁶¹.

161 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: As Estruturas. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 31 – 32.

Dessa forma, tendo em vista que uma das finalidades do direito concorrencial é proteger o consumidor contra qualquer tipo de cerceamento da sua liberdade de escolha, constata-se que o direito de exclusividade conferido ao detentor de uma propriedade industrial não deve constituir meramente uma propriedade ou privilégio, devendo-se também considerar a garantia do direito de escolha dos consumidores¹⁶².

O direito exclusivo sobre a exploração de uma propriedade industrial por seu titular não pode ser exercido de modo a limitar excessivamente ou suprimir completamente a liberdade de escolha dos consumidores. Logo, surge uma obrigação social ao titular da propriedade industrial por conta da tutela dos interesses dos consumidores, obrigação que, caso descumprida, poderá ensejar limitações aos seus direitos de exclusividade.

Vale, ainda, observar os ensinamentos de Alberto Luís Camelier da Silva:

A legislação de propriedade intelectual e a legislação antitruste, embora tutelem interesses diferentes, na realidade, não são diplomas que conflitam, ao contrário, são complementares, devendo o aplicador do direito examiná-las com equilíbrio em caso de conflito, pois é cediço que a legislação antitruste contém válvulas de escape, no dizer de Paula Forgioni, capazes de evitar que a tutela da livre concorrência desempenhe um papel contrário aos seus primados, criando obstáculos ao desenvolvimento econômico¹⁶³.

Assim, resta claro que ambos os institutos da propriedade industrial e do direito concorrencial têm a finalidade comum de fomentar a inovação e o progresso tecnológico e, a fim de que não se sacrifique um deles em prejuízo da coletividade, buscou-se promover uma harmonização entre eles¹⁶⁴.

162 Ibidem. p. 31 – 32.

163 SILVA, Alberto Luis Camelier da. Desenho industrial – Abuso de direito no mercado de reposição. São Paulo: Saraiva, 1ª edição: 2014. p. 127-128.

164 Ibidem. p. 132.

50 CASO “ANFAPE” VS. PRINCIPAIS MONTADORAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

5.1 O CASO

A fim de se melhor compreender o caso em questão, é preciso ter em mente que a indústria automobilística é composta por dois mercados distintos e independentes entre si: o mercado primário (*foremarket*), que fabrica e comercializa veículos novos (“zero km”), no qual as montadoras atuam e concorrem entre si; e o mercado secundário (*aftermarket*), que fabrica e comercializa autopeças, no qual atuam tanto as montadoras, com as peças “originais”, quanto as fabricantes independentes de autopeças, com as peças de reposição (também conhecidas como peças “paralelas” ou “alternativas”)¹⁶⁵.

Em diversas ocasiões as montadoras são titulares de concessões patentárias e registros de desenhos industriais referentes às peças *must-match* que compõem os veículos que fabricam e comercializam, sendo-lhes conferidos direitos de exclusividade sobre as tecnologias afeitas às peças e, dessa forma, sendo-lhes garantido o direito de impedir que terceiros as produzam, usem, vendam ou comercializem sem seu consentimento ou autorização.

As montadoras acreditam que o legislador brasileiro, ao não fazer menção à existência de dois mercados distintos no setor de peças automotivas, supostamente deu margem à interpretação de que a proteção conferida pela LPI às montadoras sobre uma determinada autopeça abrangeria tanto o mercado primário quanto o secundário¹⁶⁶.

Assim sendo, as montadoras começaram a valer-se de seus direitos de propriedade industrial a fim de impedir a fabricação e venda pelos fabricantes independentes de autopeças de reposição destinadas aos veículos por elas produzidos, as quais são protegidas por concessões patentárias e registros de desenhos industriais, bem como de utilizar suas marcas registradas para indicar a destinação e a compatibilidade das mencionadas peças de reposição¹⁶⁷.

165 SILVA, Eduardo Marques da (Coordenador da CGAJ). Sumário Executivo sobre a Averiguação Preliminar nº 0812.002673/2007-51: Departamento de Proteção e Defesa Econômica da Secretaria de Direito Econômico do Brasil. Brasília, 2008. p. 3.

166 Ibidem. p. 9.

167 Ibidem. p. 1.

A fim de rechaçar a venda e fabricação de autopeças pelo mercado secundário, algumas das principais montadoras que atuam no mercado automobilístico brasileiro, a saber, Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos Ltda., Fiat Automóveis S/A, Ford Motor Company Brasil Ltda., enviaram notificações extrajudiciais e ajuizaram ações judiciais em face de diversos fabricantes independentes, dentre os quais alguns são associados da Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (ANFAPE)¹⁶⁸.

O Poder Judiciário aceitou, em muitos desses casos, os argumentos das montadoras, deferindo tutelas antecipadas e proferindo sentenças determinando a busca e a apreensão de autopeças que reproduzem as que são objeto de concessões patentárias e registros de desenho industrial de titularidade das montadoras, bem como a abstenção de comercialização das mencionadas autopeças e de uso das marcas registradas das mesmas.

Por esse motivo, em abril de 2007, a Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (ANFAPE), ofertou representação na atualmente extinta Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça, em face das supramencionadas montadoras Volkswagen, Fiat e Ford. A representação tinha como base o argumento de que os direitos de propriedade industrial estavam sendo exercidos de forma abusiva pelas montadoras, constituindo abuso de poder econômico, e que a forma como estavam sendo exercidos esses direitos demonstra a intenção de se monopolizar o mercado de reposição de autopeças, permitindo, por exemplo, o controle dos custos de manutenção dos veículos.¹⁶⁹

A ANFAPE ainda argumentou que nenhum direito pode ser utilizado de forma absoluta nos dias atuais, devendo ser observados o artigo 5º, XXIX¹⁷⁰, da Constituição Federal e o artigo 1.228¹⁷¹ do Código Civil, que condicionam o direito de propriedade ao atendimento de sua

168 Ibidem. p. 1.

169 GANTOIS, Gustavo; PIMENTA, Guilherme. *Cade não vê conduta anticompetitiva e arquiva processo contra VW, Ford e Fiat*. JOTA, 2018. Disponível em < <https://www.jota.info/tributos-e-empresas/concorrenca/cade-nao-ve-conduta-anticompetitiva-e-arquiva-processo-contra-vw-ford-e-fiat-14032018> >. Acesso em: 20 mar. 2018.

170 XXIX - 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;

171 Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

função social. Dessa forma, ao registrar uma autopeça como desenho industrial ou obter uma patente, o objetivo da montadora é protegê-la de seus concorrentes, que são as outras montadoras, e não os fabricantes independentes. Este argumento se baseia no fato de que apenas as montadoras concorrem na fabricação e comercialização de um veículo novo, uma vez que o objetivo dos fabricantes independentes se limita a fabricar peças de reposição, voltadas para a vida útil do veículo¹⁷².

Assim, a extensão dos direitos de propriedade industrial das montadoras ao mercado secundário (*aftermarket*) supostamente constituiria abuso do direito, já que não é este o mercado-alvo de sua proteção, gerando uma situação de monopólio e, conseqüentemente, limitando as opções dos consumidores¹⁷³.

Além disso, a ANFAPE argumentou que a proteção conferida pela LPI ao registro de desenho industrial consagra apenas o *design* do produto, apenas a sua forma plástica ornamental, sem qualquer vinculação com a função técnica exercida pelo produto. Por isso, alega que os registros de titularidade das montadoras referentes a autopeças como para-choques e retrovisores sequer deveriam ter sido concedidos, tendo em vista que não preenchem os requisitos legais para registro como desenho industrial¹⁷⁴.

Em contrapartida, as montadoras defendem que a LPI estabelece que terceiros não podem produzir, usar, vender ou comercializar produtos que sejam objeto de registros de desenho industrial ou concessões patentárias sem o consentimento de seus titulares.

Alegam, ainda, que a lei se refere apenas a “terceiros”, sem fazer qualquer distinção, de modo que a regra seria válida para todos. Assim, sustentam que o argumento da ANFAPE de

§ 2o São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

§ 3o O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.

§ 4o O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5o No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.

¹⁷² Ibidem. p. 4.

¹⁷³ Ibidem. p. 4.

¹⁷⁴ Ibidem. p. 7.

que os direitos de exclusividade conferidos pelos títulos de propriedade industrial só podem ser exercidos contra agentes do mercado primário (*foremarket*) não deve ser acatada¹⁷⁵.

No mais, as montadoras sustentam que também produzem peças de reposição para seus veículos, de modo que a configurarem os fabricantes independentes de autopeças como seus concorrentes no mercado secundário. Portanto, tendo em vista que a finalidade da proteção conferida por um registro patentário ou de desenho industrial é proteger o titular de seus concorrentes, o mercado secundário deve também ser abrangido¹⁷⁶.

Consoante a argumentação das montadoras, o exercício do seu direito de exclusividade sobre as autopeças não configuraria qualquer tipo de abuso, uma vez que foi regularmente adquirido perante o órgão competente, tampouco violaria a função social da propriedade. Pelo contrário, arguiram que tal “monopólio” seria benéfico para a sociedade, por trazer incentivo à competição e estímulo à pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, de forma a contribuir para o progresso tecnológico do país¹⁷⁷.

A SDE instaurou averiguação preliminar e, em março de 2008, decidiu pelo arquivamento dessa averiguação por entender que inexistia qualquer indício de infração à ordem econômica. Em seu parecer, alegou que há uma forte interligação entre os mercados primário e secundário, de forma que a impossibilidade de fabricação e venda das autopeças protegidas pelos direitos de desenho industrial pelo mercado secundário estaria justificada em razão de fatores econômicos e legais. Reconheceu, portanto, a conduta das montadoras como exercício regular de um direito reconhecido pela LPI¹⁷⁸.

Desse modo, o processo foi remetido ao CADE, que, em setembro de 2009, apresentou parecer se posicionando pelo arquivamento do processo, uma vez que também não entendeu haver indícios de infração à ordem econômica no caso concreto, mas esclareceu que poderia ser indicada pelo CADE uma sinalização de medidas que deveriam ser adotadas no campo

175 Ibidem. p.

9. ¹⁷⁶Ibidem. p.

7.

¹⁷⁷Ibidem. p. 10.

178 GANTOIS, Gustavo; PIMENTA, Guilherme. *Cade não vê conduta anticompetitiva e arquiva processo contra VW, Ford e Fiat*. JOTA, 2018. Disponível em < <https://www.jota.info/tributos-e-empresas/concorrenca/cade-nao-ve-conduta-anticompetitiva-e-arquiva-processo-contravw-ford-e-fiat-14032018> >. Acesso em: 20 mar. 2018.

legislativo para melhor compatibilizar a concorrência no mercado de reposição de autopeças e os direitos inerentes à propriedade intelectual¹⁷⁹.

Ocorre que, em março 2010, o Ministério Público Federal se manifestou em sentido oposto e opinou pelo provimento do processo administrativo, alegando que a decisão da SDE não teve por base nenhuma pesquisa objetiva que analisasse o potencial impacto do uso dos direitos de desenho industrial sobre os consumidores¹⁸⁰.

Em dezembro do mesmo ano, o Plenário do CADE, por unanimidade, deu provimento ao recurso de ofício e determinou a instauração de processo administrativo. Isso ocorreu porque o então conselheiro-relator, Carlos Emmanuel Ragazzo, argumentou no julgamento que é possível ver configurado um ilícito concorrencial em alguns casos específicos de exercício de um direito de propriedade industrial, o que seria passível de intervenção do CADE. Apontou-se, ainda, que, no caso concreto, o exercício dos direitos de desenho industrial sobre as autopeças pelas montadoras, poderia configurar um monopólio no mercado de reposição, não justificado por eficiências econômicas¹⁸¹.

Além disso, restou delimitado como objeto de apuração do processo o exercício abusivo de direitos de propriedade industrial com a finalidade de dificultar ou impedir a fabricação e venda de peças de reposição por concorrentes, uma vez que, em seu voto, Ragazzo afastou a possibilidade de *sham litigation*¹⁸² e preços abusivos¹⁸³.

No ano seguinte, as montadoras opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo CADE, tendo sido, então, instaurado e o processo administrativo. Em julho de 2016, após ampla instrução probatória com a oitiva de testemunhas, apresentação de documentos, pareceres e declarações pelas partes envolvida, a Superintendência-Geral (SG) do

179 Ibidem.

180 Ibidem.

181 Ibidem.

182 [...] a conduta consubstanciada no exercício abusivo do direito de petição, com a finalidade de impor prejuízos ao ambiente concorrencial. Ou, em outras palavras, sham litigation é a litigância predatória ou fraudulenta com efeitos anticompetitivos, ou seja, o uso impróprio das instâncias judiciárias e dos processos governamentais adjudicantes contra rivais para alcançar efeitos anticompetitivos. (Brasil, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Processo Administrativo nº 08012.004484/2005-51, Conselheiro Relator Fernando de Magalhães Furlan, 2010, p. 3754)

183 GANTOIS, Gustavo; PIMENTA, Guilherme. *Cade não vê conduta anticompetitiva e arquiva processo contra VW, Ford e Fiat*. JOTA, 2018. Disponível em < <https://www.jota.info/tributos-e-empresas/concorrenca/cade-nao-ve-conduta-anticompetitiva-e-arquiva-processo-contravw-ford-e-fiat-14032018> >. Acesso em: 20 mar. 2018.

CADE recomendou a condenação das montadoras por imposição abusiva dos registros de desenho industrial sobre autopeças de reposição e, portanto, infração à ordem econômica. A SG manteve o entendimento de não configuração das condutas de *sham litigation* e de preços abusivos¹⁸⁴.

Em 22 de novembro de 2017, o relator do caso, Conselheiro Paulo Burnier, votou, em sessão de julgamento, pela condenação das montadoras por entender que, de fato, houve exercício abusivo dos direitos de propriedade industrial no mercado de peças de reposição, o que impacta negativamente o ambiente concorrencial do país, prejudicando consumidores sem haver qualquer eficiência econômica que justificasse a forma de exercício do direito pelas montadoras. Assim, na opinião de Burnier, se vê configurada, portanto, infração à ordem econômica¹⁸⁵.

Já o revisor do caso, Conselheiro Maurício Bandeira Maia, pediu vista dos autos e, em 7 de fevereiro de 2018, ao ser retomada a sessão de julgamento, se posicionou pelo arquivamento do processo em seu voto-vista, o qual orientou a decisão do Tribunal¹⁸⁶.

O posicionando de Bandeira Maia se baseou no entendimento de que o mero exercício de direitos de exclusividade independente dos mercados não deve ensejar a condenação das montadoras e, ainda, descartou as hipóteses de prática de preços abusivos, escassez deliberada de produtos e de *sham litigation*¹⁸⁷.

Bandeira Maia argumentou também que não restou comprovada conduta que caracterize o abuso no exercício dos direitos de propriedade industrial e que não é competência do CADE realizar o questionamento acerca da validade dos registros concedidos pelo INPI.¹⁸⁸

Ademais, o revisor afirmou que não deve ser feita distinção entre os mercados primário e secundário, tendo em vista que essa diferenciação não foi delineada e explicitada pela LPI.

184 Ibidem.

185 GANTOIS, Gustavo; PIMENTA, Guilherme. *Cade não vê conduta anticompetitiva e arquiva processo contra VW, Ford e Fiat*. JOTA, 2018. Disponível em < <https://www.jota.info/tributos-e-empresas/concorrenca/cade-nao-ve-conduta-anticompetitiva-e-arquiva-processo-contravw-ford-e-fiat-14032018> >. Acesso em: 20 mar. 2018.

186 Ibidem.

187 Ibidem.

188 Ibidem.

Assim, chegou à conclusão diversa à do relator Burnier e afirmou que não resta caracterizada infração à ordem econômica¹⁸⁹.

Em 14 de março de 2018, quando foi retomado o julgamento, o conselheiro João Paulo Resende, acompanhando na integralidade o relator Paulo Burnier, argumentou que por mais que não veja má-fé por parte das empresas, acaba que sua conduta acaba sendo caracterizada como abuso do direito de propriedade industrial, o que equivale à caracterização de abuso de petição, o *sham litigation*¹⁹⁰.

Já a conselheira Cristiane Alkmin, acompanhando a divergência aberta por Mauricio Bandeira Maia, votou pelo arquivamento do processo administrativo por entender que, caso o CADE condenasse as requerentes, “o cenário seria de insegurança jurídica”, e que o Judiciário vem decidindo sistematicamente a favor das montadoras em casos semelhantes¹⁹¹.

A conselheira Cristiane Alkmin afirmou:

Não entendo que as montadoras estejam ganhando no Judiciário desde 2003 porque a Justiça ‘não está entendendo’ o problema e não consegue sopesar as diversas políticas públicas. Entendo o contrário, que o Judiciário entendeu perfeitamente o mérito e está acertando em suas decisões. A jurisprudência, com a maior parte das decisões favoráveis às montadoras, demonstra que não estão abusando¹⁹².

Além disso, a conselheira Cristiane Alkmin argumentou que o “dano concreto” não foi provado e explicou que “o CADE pode, sim, condenar abuso do direito de propriedade industrial, mas precisa mostrar o dano. Não houve nem isso nem individualização da conduta”¹⁹³.

Além disso, a conselheira Cristiane Alkmin não pediu encaminhamento do voto ao Ministério Público para que se averigüe a existência de práticas criminosas por parte da ANFAPE “para lhe dar uma chance de fazer o correto”, mas determinou que a associação não mais copie peças automotivas¹⁹⁴.

189 Ibidem.

190 Ibidem.

191 Ibidem.

192 Ibidem.

193 Ibidem.

194 Ibidem.

No mesmo sentido, a conselheira Polyanna Vilanova votou pelo arquivamento, uma vez que entendeu não ter sido verificado abuso de direito ou impedimento das montadoras em relação ao desenho industrial das peças. Para a conselheira, o monopólio eventual não pode nem deve ser punido já que não há qualquer abuso no direito de cobrar *royalties* por parte das fabricantes de veículos¹⁹⁵.

Nesse sentido, justificou a conselheira Polyanna Vilanova:

As FIAPs se apropriam e copiam indevidamente os desenhos, ignorando o fato de que não há qualquer pedido de licenciamento às montadoras feitas pelas fabricantes de autopeças.

Não se deve punir as condutas estratégicas que, na busca do lucro, resultem ou possam resultar em impacto negativo sobre as firmas rivais. Não há falar em extrapolação em abuso de direito que configure violação das normas econômicas¹⁹⁶.

Acompanhando a maioria, votou a conselheira Paula Azevedo também pelo arquivamento do processo¹⁹⁷.

Contrariamente, o presidente CADE, Alexandre Barreto, acompanhou o entendimento do relator Burnier e criticou os supostos abusos cometidos pelas montadoras em relação ao direito de propriedades das peças¹⁹⁸.

Assim argumentou o presidente do CADE:

Cabe ao Cade seguir esse entendimento. Não houve, por parte deste Conselho, a pretensão de adentrar na competência do INPI. Entretanto, o que se destacou no voto dos conselheiros, é que há competência distinta para análise da concessão e do registro. Quando o Estado concede a exploração de um direito intelectual, não está concedendo um direito por completo, que configure abusos. O titular do direito deve observar os contornos constitucionais para direito de propriedade intelectual. Assim, nos termos do conselheiro relator, voto pela condenação das representadas¹⁹⁹.

Assim, prevaleceu no CADE, por maioria dos votos, o entendimento de que as montadoras não praticaram conduta que caracterize abuso de direito, uma vez que as mesmas estavam amparadas pela LPI e o processo foi, portanto, arquivado.

195 Ibidem.

196 Ibidem.

197 Ibidem.

198 Ibidem.

199 Ibidem.

Foi determinado que a decisão deveria ser enviada ao INPI e à Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência do Ministério da Fazenda e, a maioria dos conselheiros rejeitou a proposta da conselheira Cristiane Alkmin para que seja cessada a conduta de cópia de peças automotivas pela ANFAPE²⁰⁰.

5.2 COMENTÁRIOS SOBRE O CASO À LUZ DOS INSTITUTOS ESTUDADOS

Preliminarmente, cumpre esclarecer que os registros de desenho industrial em questão se referem às peças *must-match*, que são peças de reposição necessariamente idênticas às peças originais, sob pena de o produto ficar com sua aparência “danificada”, ou seja, diferente da original²⁰¹.

Sobre as peças *must-match*, explica Karin Grau-Kuntz:

Peça *must-match* é chamada de *must-match* por que ela deverá ser necessariamente igual àquela que irá ser substituída. Em outras palavras, para que o bem primário volte a ter a mesma aparência original o consumidor necessita de uma peça igual àquela que será substituída. Aqui uma premissa básica para se compreender a temática que envolve a questão das peças de reposição no mercado secundário²⁰².

Tendo isso em vista, desde que observados os requisitos previstos na LPI para sua concessão e se usados dentro dos limites legais, os registros de desenho industrial referentes às peças *must-match* são perfeitamente legais²⁰³.

No caso em comento, os desenhos industriais se referem a peças eminentemente estéticas, as quais possuem um *design* original e compõe o conjunto visual externo do automóvel, tais como calotas, faróis, grades de radiador, lanternas, para-choques e retrovisores externos. Assim, por mais que essas peças tenham funções importantes no funcionamento dos veículos, é possível que apesentem diferentes formas, as quais não as impedem de alcançar suas finalidades práticas.

200 Ibidem.

201 GRAU-KUNTZ, Karin. *O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis: Uma análise crítica a recente decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE)*. Disponível em < https://ibpieuropa.org/?media_dl=327 >. Acesso em: 15 de março de 2018.

202 Ibidem. p.47.

203 BARBOSA, Denis Borges. A proteção dos mercados secundários no direito de propriedade intelectual no Brasil. *Sobre a questão das peças de reposição must-match*: Revista Eletrônica do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, jan. 2010. p. 56.

Dessa forma, tendo em vista que as peças atenderão as mesmas funções independentemente de sua forma, o objeto da proteção é a sua forma ornamental, que é desvinculada da função técnica.

Tendo isso em vista, conclui-se que são perfeitamente legítimos os registros de desenho industrial concedidos para autopeças eminentemente estéticas que possuem um *design* inovador em relação às outras presentes no mercado, uma vez que as mesmas atendem aos requisitos legais para a concessão de seu registro.

Ocorre que, a análise para a obtenção de um registro de desenho industrial não pode recair tão somente sobre os requisitos legais, mas também deve levar em consideração a finalidade da proteção que é conferida aos seus titulares.

Em um primeiro momento, a finalidade do direito de exclusividade conferido às montadoras é fazer com que tenham o retorno de seus investimentos no desenvolvimento daquelas peças, o que já lhes é possibilitado pela venda de automóveis novos (“0 KM”) no mercado primário. Nesse sentido, ensina Karin Grau-Kuntz:

A indústria automobilística tem garantida no mercado primário a possibilidade de, no momento em que vende o carro ao consumidor que, presume-se, considera a aparência do veículo como determinante da sua escolha de compra, recuperar seus investimentos destinados ao desenvolvimento do design das peças *must-match*. Em outras palavras, ninguém nega à indústria automobilística a chance de recuperar os investimentos destinados ao desenvolvimento das peças *must-match*. O mercado primário oferece indubitavelmente essa oportunidade.

Dizer que a não garantia da proteção do design das peças de reposição *must-match* no mercado secundário impossibilitaria à indústria automobilística recuperar os investimentos no desenvolvimento dessas peças, fator necessário para fomentar inovação posterior, implica necessariamente em presumir que estas empresas repassariam os custos de inovação de tais peças para o mercado secundário. As razões que justificam o repasse dos custos ao mercado secundário têm por motivação evidente lucro fácil (fácil no sentido de lucro certo, posto que no mercado secundário não há concorrência). Ao invés de enfrentar a concorrência no mercado primário e ajustar seus preços a ela, como quer a economia organizada com base no princípio de que deve haver concorrência, procura-se um caminho muito mais cômodo. E luta-se por ele querendo aplicar a propriedade industrial como se ela fosse um instituto estático ou um direito individual. Esse artifício não só fere a concorrência como instituição jurídica, mas ainda dá ensejo a uma vantagem setorial que não se estende a outros ramos industriais, o que, por sua vez, poderá dar margem a considerações calcadas no primado de igualdade de garantia de chances básicas aos agentes econômicos²⁰⁴.

204 GRAU-KUNTZ Karin. Ainda sobre a questão das peças de reposição. *Sobre a questão das peças de reposição must-match*: Revista Eletrônica do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, jan. 2010. p. 80-81.

Logo, estender os direitos de exclusividade das montadoras para o mercado secundário acabaria permitindo a sua atuação exclusiva em um segmento de mercado além do que se justifica pelo princípio do retorno do investimento²⁰⁵.

No mais, cumpre notar que a finalidade da exclusividade conferida às montadoras não se limita a possibilitar que elas recuperem os recursos investidos no desenvolvimento das peças, mas também deve servir de incentivo a terceiros para que invistam em novas tecnologias a fim de se superarem mutuamente, caracterizando a *concorrência de superação inovadora*. É necessário que se leve em conta o caráter instrumental-concorrencial, o qual justifica a existência dessa proteção²⁰⁶.

Sobre esse assunto, cumpre observar, mais uma vez, os ensinamentos de Karin Grau-Kuntz:

No que toca à questão das peças *must-match* ao titular do desenho é garantida a proteção exclusiva para que ele possa tentar buscar no mercado o prêmio pelo seu esforço criativo (...). No mercado primário, sabemos, há concorrência. Nele o consumidor, diante das alternativas oferecidas pela concorrência, irá preferir entre um modelo e outro. Seguindo a lógica de uma situação em que há concorrência, os agentes atuantes nesse mercado vão se esforçar para apresentar um design mais belo do carro, com uma melhor aerodinâmica. Tentarão ganhar o consumidor. Nesse quadro o consumidor estará diante de carros cada vez mais elegantes e sob essa perspectiva ele estará diante de novas alternativas. Enfim, o mercado funciona, e nestas condições o exclusivo gera a desejada *concorrência de superação inovadora*.

No mercado secundário, porém, a situação é outra. No mercado secundário não há, na verdade, mercado, naquele sentido de palco onde ocorre relações de concorrência entre os agentes econômicos, porque não há alternativas para gerar a *concorrência da superação inovadora*. Isso quer dizer que no mercado secundário a propriedade intelectual não surge cumprindo com sua função ordenadora dos bens intelectuais, no sentido de evitar a concorrência de imitação e fomentar a *concorrência de superação inovadora*. Ao contrário, ela surge como um estorvo, como fonte geradora de um indesejado monopólio estático.

Esse raciocínio não coloca em xeque a proteção garantida por meio do exclusivo, mas sim os efeitos dela em uma situação especial, que é a do mercado secundário das peças *must-match*²⁰⁷.

Assim sendo, nota-se que, na prática, o exercício do direito de exclusividade sobre as peças *must-match* no mercado secundário acaba deixando os consumidores sem alternativas de fornecedor.

205 BARBOSA, Denis Borges. A proteção dos mercados secundários no direito de propriedade intelectual no Brasil. *Sobre a questão das peças de reposição must-match*: Revista Eletrônica do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, jan. 2010. p. 56.

206 GRAU-KUNTZ Karin. Ainda sobre a questão das peças de reposição. *Sobre a questão das peças de reposição must-match*: Revista Eletrônica do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, jan. 2010. p. 80-81.

207 Ibidem. p. 78-79.

Essa falta de alternativas acaba por gerar um problema ainda mais grave para o consumidor e para o mercado em geral, uma vez que, caso proprietários de um determinado veículo só puderem adquirir peças compatíveis com o mesmo diretamente na montadora, esta poderá cobrar um valor muito superior ao que cobraria caso tivesse concorrentes, pois, para manter a aparência original do veículo, o consumidor será obrigado a comprar a peça pelo preço que a montadora cobrar.

Nesse sentido, vale transcrever os ensinamentos de Denis Borges Barbosa:

Não há alternativas no contexto restrito, mas relevante, das peças *must-match*. Tem-se aqui, em abstrato, uma exclusividade que não comporta alternativas. Na definição tradicional do que seja um monopólio econômico, a implementação de um modelo que torne exclusivo o fornecimento de peças de reposição ou acessórios no âmbito da ornamentalidade permite a total liberdade de formulação de preços ao abrigo da concorrência²⁰⁸.

Assim, percebe-se que a atuação dos fabricantes independentes de autopeças é muito importante para o equilíbrio do mercado secundário automobilístico, pois impede que as montadoras cobrem um valor excessivamente elevado por suas peças de reposição originais ao oferecerem peças de reposição idênticas.

Cumprir notar que, por mais que sejam concorrentes no mercado secundário por fabricarem peças de reposição, as montadoras e os fabricantes independentes de autopeças não estão em situação de igualdade, estando as primeiras em situação mais privilegiada que as segundas.

Isso se dá porque os consumidores reconhecem que as montadoras investiram em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para que as peças de seus veículos fossem fabricadas, motivo pelo qual adquiriram, em um primeiro momento o veículo naquela montadora e, posteriormente irão adquirir as peças de reposição produzidas pela mesma.

Ocorre que as montadoras fazem uso de uma ou mais marcas para identificar seus produtos e serviços, como, por exemplo, FIAT, FORD e VOLKSWAGEN, o que faz com que

208 BARBOSA, Denis Borges. A proteção dos mercados secundários no direito de propriedade intelectual no Brasil. *Sobre a questão das peças de reposição must-match*: Revista Eletrônica do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, jan. 2010. p. 69.

os consumidores, ao se depararem com seus produtos e serviços, automaticamente associem à sua origem e seu padrão de qualidade já conhecido no mercado.

Já no que diz respeito aos fabricantes independentes de peças de reposição, eles não investem em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, mas somente reproduzem as peças originais produzidas pelas montadoras. Logo, seus produtos podem até ser iguais aos originais, porém não possuem a mesma garantia ideológica de qualidade das peças originais.

Tendo isso em vista, os consumidores acabam por preferir as peças de reposição originais vendidas pelas montadoras, já que eles já as conhecem e confiam no padrão de qualidade dos produtos fabricados pela montadora.

Nota-se, então, que há três interesses envolvidos na questão em análise: o das montadoras, que visam impedir terceiros de fornecerem peças de reposição compatíveis com os veículos por elas fabricados, de forma a recuperar o valor investido no desenvolvimento dessas peças; o dos fabricantes independentes de autopeças, que almejam comercializar peças de reposição para veículos e, diante das peças *must-match*, veem-se obrigados a fabricar peças idênticas às produzidas pelas montadoras; e o dos consumidores, que buscam ter a possibilidade de escolha na hora de adquirir as peças compatíveis com os seus veículos, principalmente para ter opções de preços.

Diante desse contexto, é preciso que se realize uma ponderação de interesses, sopesando a pluralidade de interesses envolvidos no caso, inclusive os dos consumidores, que são tutelados tanto pela Constituição Federal quanto pela Lei 12.529/11²⁰⁹.

Ressalte-se que, a ponderação de interesses não pressupõe a prevalência de um interesse sobre o outro, mas a tentativa de se encontrar um ponto de equilíbrio, de modo que os interesses sofram “compressões” recíprocas e continuem sendo protegidos²¹⁰. Essas “compressões” ocorrem por meio de limitações que devem ser impostas ao direito de exclusividade das montadoras.

209 SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial: As Estruturas*. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 81.

210 SARMENTO, Daniel. *A Ponderação de Interesses na Constituição Federal*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2002. p. 102.

□ importante notar que esses direitos de exclusividade conferidos aos titulares de propriedades industriais conflitam tanto com os interesses dos fabricantes independentes das peças de reposição, quanto o dos consumidores, além de ir contra o princípio da liberdade de concorrência. Nesse sentido, leciona Denis Borges Barbosa que as decisões de Supremas Cortes de vários países demonstram que as exclusividades devem ser lidas restritivamente, sempre em favor do público²¹¹. Assim, percebe-se, mais uma vez, que é necessária a imposição de limites ao direito de exclusividade conferido às montadoras, o que não foi abarcado pela recente decisão do CADE.

211 BARBOSA, Denis Borges. A proteção dos mercados secundários no direito de propriedade intelectual no Brasil. *Sobre a questão das peças de reposição must-match*: Revista Eletrônica do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, jan. 2010. p. 55.

CONCLUSÃO

O presente estudo buscou analisar e oferecer respostas à discussão acerca da juridicidade da eliminação da concorrência de grande parte do mercado de reposição (*aftermarket*) em prol da proteção conferida pelo direito de propriedade industrial aos acessórios e peças de reposição de produtos e equipamentos por meio de desenhos industriais.

Diante do exposto, é possível perceber que o direito de exclusividade conferido aos detentores dos registros de desenho industrial das peças de reposição acaba por gerar um monopólio e caracterizar a chamada venda casada diferida no tempo, de forma a conflitar com a própria razão da existência desse tipo de proteção, o estímulo à concorrência.

Nesse sentido, ressalte-se que essa concorrência que se busca estimular por meio da concessão do direito de exclusividade não se trata de uma concorrência pura e simples e sem qualquer finalidade, mas sim uma concorrência que incite a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, trazendo benefícios para a coletividade.

Conforme já mencionado, essa concorrência é benéfica na medida em que, a fim de superar o privilégio que o detentor do direito de exclusividade tem, os demais agentes econômicos tentam desenvolver produtos ainda melhores do que aquele protegido pela propriedade industrial. Assim, ao tentar vencer essa concorrência e manter sua clientela, tais agentes acabam por contribuir para o desenvolvimento da sociedade e seu bem-estar.

Porém, ao exercer o direito de exclusividade sobre a peça de reposição protegida, o agente econômico acabará exercendo monopólio tanto no mercado primário, quanto no secundário, bem como se verá caracterizado o abuso de posição dominante por conta da venda casada diferida no tempo, conforme já esclarecido.

Assim sendo, resta claro que a concessão do benefício da exclusividade decorrente dos registros de desenhos industriais de peças *must-match* acaba por gerar um cenário anticoncorrencial e vai contra o próprio fundamento que justifica a existência dessa proteção, por mais que as montadoras exerçam este monopólio legalmente por serem respaldadas pela proteção conferida legitimamente perante o INPI.

Por esse motivo, por mais que o entendimento do CADE tenha sido em sentido diverso e tenha, de fato, um bom embasamento, é importante atentar para a recomendação de Alberto Luis Camelier da Silva:

Eventual solução legislativa para permitir ou liberar o uso, pelo mercado secundário, de desenhos industriais registrados será de caráter político-econômico, isto é, haverá de ser pesado pela sociedade brasileira – como o foi pela comunidade europeia – a quem interessa a manutenção do direito de exclusividade no mercado secundário e se o bem-estar do consumidor será afetado com tal proteção²¹².

212 SILVA, Alberto Luis Camelier da. Desenho industrial – Abuso de direito no mercado de reposição. São Paulo: Saraiva, 1ª edição: 2014.p. 298.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Denis Borges. A proteção dos mercados secundários no direito de propriedade intelectual no Brasil. *Sobre a questão das peças de reposição must-match*: Revista Eletrônica do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, p. 06 – 70, jan. 2010.

_____. Uma introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005. 853 p.

BARBOSA, Denis Borges; AHLERT, Ivan Bacellar; LABRUNIE, Jacques; MORO, Maitê Cecília Fabbri; SILVEIRA, Newton; JABUR, Wilson Pinheiro. *Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal*. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. 395 p.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *As marcas de Alto Renome e o Princípio da Função Social da Propriedade*: Revista da ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, p. 03 - 22, jan./fev./ 2011.

BARROSO, Luis Roberto. *Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna*. Interpretação constitucionalmente adequada do TRIPS. Ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida anteriormente à sua entrada em vigor: Revista Forense. São Paulo, vol. 368, jul./ago./2003.

BOBBIO, Norberto. *Teoria do Ordenamento Jurídico*. 10ª ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2006. 184 p.

CARVALHO, Leonardo Arquimimo de; VERENHITACH, Gabriela Daou. *Manual de Direito da Concorrência*. São Paulo: Thomson IOB, 2006. 125 p.

CAVALCANTI, João Barbalho Uchôa. *Comentários à Constituição Federal Brasileira*. Rio de Janeiro: 1902. 561 p.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. 371 p.

SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial: As Condutas*. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 334 p.

_____. *Direito Concorrencial: As Estruturas*. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 400 p.

FORGIONI, Paula A. *Os fundamentos do direito antitruste*. 9ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. 508 p.

GANTOIS, Gustavo; PIMENTA, Guilherme. *Cade não vê conduta anticompetitiva e arquiva processo contra VW, Ford e Fiat*. JOTA, 2018. Disponível em < <https://www.jota.info/tributos-e-empresas/concorrencia/cade-nao-ve-conduta-anticompetitiva-e-arquiva-processo-contra-vw-ford-e-fiat-14032018>>. Acesso em: 20 mar. 2018.

GOMES, Orlando (atualizado por FACHIN, Luiz Edson). *Direitos Reais*. 20ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010. 458 p.

GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001. 376 p.

_____. *Elementos de Direito Econômico*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981.

GRAU-KUNTZ Karin. Ainda sobre a questão das peças de reposição. *Sobre a questão das peças de reposição must-match*: Revista Eletrônica do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, p. 71 – 82, jan. 2010.

_____. *O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis*: Uma análise crítica a recente decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE). Disponível em < https://ibpieuropa.org/?media_dl=327>. Acesso em: 15 de março de 2018.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 531 p.

SARMENTO, Daniel. *A Ponderação de Interesses na Constituição Federal*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2002. 220 p.

SILVA, Alberto Luis Camelier da. *Desenho industrial: Abuso de direito no mercado de reposição*. São Paulo: Saraiva, 1ª edição: 2014. 328 p.

SILVA, Eduardo Marques da (Coordenador da CGAJ). Sumário Executivo sobre a Averiguação Preliminar nº 0812.002673/2007-51: Departamento de Proteção e Defesa Econômica da Secretaria de Direito Econômico do Brasil. Brasília, 2008. 64 p.

SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 30ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 926 p.

SILVEIRA, Newton. O abuso das montadoras face às fabricantes independentes de autopeças. *Sobre a questão das peças de reposição must-match*: Revista Eletrônica do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, p. 83 – 117, jan. 2010.