

BIBLIOTECA
LULA, HUCK, OTRANTO, CAMARGO
E MESSINA ADVOGADOS

COPYBEM Copiadora
XI de Agosto
P 104 T 5 Fls. 10

REVISTA DE DIREITO PÚBLICO DA ECONOMIA RDPE



R. de Dir. Público da Economia - RDPE, Belo Horizonte, ano 2, n. 7, p. 1-255, jul/set. 2004

Ascarelli -

Direito Industrial, Direito Concorrencial e Interesse Público

Calixto Salomão Filho

Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

Sumário: 1 Notícia histórica - 2 Função econômica - 3 Consequências sobre a *fattispecie* - 3.1 Definição de patente e marca - 3.2 Requisitos de patentamento - 3.3 Produtos patenteáveis: análise crítica - 4 Consequências para a disciplina - 5 Conclusão: direito concorrencial e direito industrial

É famosa a observação de Ascarelli a respeito da complementaridade entre direito industrial e direito da concorrência.¹ Afirma o grande comercialista que, onde não existir a patente ou a marca, o inventor ou usuário do signo distintivo pode-se fazer valer do direito da concorrência, aí entendido em vertente mais fortemente privativa, i.e., como um meio de proteção do concorrente.

Essa afirmação revela a visão clássica do direito industrial como o conjunto de regras de regulamentação de um monopólio legal.² Como bem

¹ Ascarelli refere-se a uma função integrativa do direito da concorrência, que faz com que este se aplique toda vez que não há direito absoluto derivado de criação intelectual - v. ASCARELLI, T. *Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Intelectuales*. Madrid: Bosch, 1970, p. 178.

² A discussão sobre o fundamento da concessão de patentes é, com efeito, longuíssima. Ascarelli, simplificando a discussão existente, menciona duas visões opostas do direito das patentes. A primeira, bastante permissiva, identifica nas patentes uma remuneração e um estímulo ao trabalho individual. Criticando essa visão afirma que o fundamento das patentes é o interesse público no estímulo ao progresso tecnológico e científico (ASCARELLI, T. *Teoría de la Concurrencia*, cit., p. 276). Inegável o interesse público afirmado por Ascarelli, parece apenas possível demonstrar que, na verdade, a própria defesa do progresso tecnológico é instrumental à proteção da concorrência como instituição, que é, segundo a tese aqui defendida, o verdadeiro interesse público a ser protegido.

A razão para isso está em que, ao se identificar nas descobertas e no progresso tecnológico a elas associado o interesse a ser protegido pelas patentes, o fundamento para a concessão de um monopólio legal passa a ser uma contraprestação individual ao interesse público protegido ou à utilidade pública. Essa contraprestação não é nem teoricamente sustentável e muito menos eficiente na prática. Comprove-o a discussão doutrinária havida na Alemanha a respeito dos fundamentos da concessão das patentes. Ali, ao invés das duas teses avançadas por Ascarelli, fala-se em cinco possíveis justificativas para a concessão das patentes. Delas, as quatro primeiras procuram justificar a concessão da patente a partir de uma idéia de contraprestação e aí exatamente reside a sua fraqueza. São elas: a teoria do direito natural (*Naturrechtstheorie*), a teoria contratual (*Vertragstheorie*), a teoria da recompensa (*Belohnungstheorie*), e a teoria do estímulo (*Anspornungstheorie*) - v. EMMERICH, V. *GWSt Kommentar*. München: Beck, 1992, sub §20, Rdn 3-8, p. 635. A primeira delas traz a clássica explicação naturalista para os institutos jurídicos - o criador tem um direito natural ao patentamento. A petição de princípio que lhe é indita dificulta qualquer crítica, a não ser aquela a seus pressupostos evidentemente individualistas, razão pela qual hoje ela praticamente não encontra seguidores. A segunda, teoria contratual, é aquela que vê na concessão da patente uma recompensa da comunidade ao inventor pela publicação de sua descoberta. Aqui encontra-se o primeiro exemplo de ineficácia cumulada com insuficiência teórica antes referida. Como é sabido, as empresas tendem a preferir um segredo industrial, desde que como tal ele possa ser mantido indefinidamente, à publicação e utilização

sabido, essa visão clássica não é capaz de fazer frente às exigências da sociedade moderna, onde as necessidades de acesso a baixo custo a novas tecnologias são cada vez mais prementes. É preciso então revisitar a idéia clássica de monopólio, verificando se o moderno direito concorrencial não impõe uma revisão de conceitos, exigindo uma proteção da garantia institucional da concorrência mesmo no campo do direito industrial. Essa visão, que vem sendo reconhecida de forma tópica em tratados internacionais e na própria lei brasileira deve ganhar sistematicidade teórica para ser bem compreendida e aplicada com coerência. É o que se fará a seguir, não sem antes fazer um breve desvio histórico, capaz de aclarar a função econômica do instituto.

1 Notícia histórica

Os antecedentes remotos das patentes já são encontrados no *Ancien Régime*. Ali se concediam privilégios aos inventores não para incentivá-los à pesquisa e ao progresso científico, mas porque se entendia que desempenhavam um ofício no interesse público. Os mestres de ofício desempenhavam verdadeiro ofício público, que era exatamente o de ensinar os aprendizes. Não é à toa que os períodos de privilégio são exatamente múltiplos dos prazos de aprendizado nas guildas.³ Serviam, portanto, para garantir a utilização exclusiva e proteger aquela guilda, enquanto os aprendizes eram treinados na fabricação do produto sob privilégio.

- temporária - de uma patente. Dessa forma, a recompensa oferecida pela teoria contratual é bastante ineficaz. Do ponto de vista teórico, a perspectiva continua sendo eminentemente individualista. A terceira, teoria do estímulo, é bastante semelhante à teoria contratual. Nesse caso a recompensa é pelo estímulo ao bem-estar individual proporcionado pela patente. Contra essa teoria, as críticas anteriores pode-se ainda acrescentar o fato de que, rigorosamente aplicada, importaria em não-concessão de privilégio na grande maioria dos casos de patenteamento, onde o acréscimo ao bem-estar público é bastante discutível. A última delas, teoria do estímulo às invenções, é sem dúvida a que mais se aproxima da tese Ascarelliana. Além de teor individualista no seu fundamento porque procura atribuir um "preço" ao interesse público, ela também tende a ser ineficaz. Como estímulo individual, as patentes tendem a ser de pouco valor. No mundo empresarial moderno, raramente é possível identificar o inventor, as invenções são via de regra obra coletiva, de organização empresarial. Desse modo, ganha força a quinta teoria, do estímulo ao investimento. Nessa vertente, a patente é vista como um incentivo concorrencial às empresas, uma proteção e um estímulo a seus investimentos. Assim configurada, ela pode ser concebida, como se verá mais adiante, como forma de proteger a instituição da concorrência.

Muito esclarecedora é a notícia de G. Ferri sobre o assunto: "Storicamente il fondamento monopolistico della tutela delle creazioni intellettuali non può essere contestato: la posizione di esclusività era infatti conseguenza di una concessione sovrana, consecrata nelle lettere patentes (da ciò appunto il termine patente che nel diritto anglosassone e nel diritto tedesco sta a contrassegnare il brevetto industriale). Del resto il documento legislativo che per primo fa riferimento alla tutela delle creazioni intellettuali è lo Statute of Monopolies del 1624 di Giacomo I° d'Inghilterra e la giustificazione politica della posizione di esclusività di chi per primo introduceva un nuovo sistema industriale, era appunto costituita dal fatto che questa persona veniva considerato maestro di apprendistato delle collettività (perciò appunto la durata della esclusiva veniva fissata in 14 o 21 anni) e cioè in un multiplo del periodo di apprendistato delle Gilde, che era appunto di 7 anni". *Diritto Commerciale*, 10. ed. - a cura di ANGELICI, C.; FERRI, G. B. Torino: UTET, 1996, p. 172.

Essa origem remota justifica, portanto, plenamente a visão das patentes como um monopólio legal, excepcional em relação a qualquer regra concorrencial. Também na Baixa Idade Média, o mercantilismo reinante influenciava a conformação do direito das patentes. A patente serve quase como certificação de qualidade estatal nas distantes colônias.⁴

Os antecedentes remotos das marcas também demonstram a mesma origem, ligada diretamente a interesses mercantilistas. Assim é que, na era mercantilista, a marca surge como garantia estatal do produto. A obtenção da marca era uma certificação de que processos regulares de produção eram seguidos.⁵ O produto poderia, então, ter maior aceitação no mercado internacional.

Com o fim do *Ancien Régime*, no entanto, a função econômica do sistema do direito industrial sofre uma revisão profunda. Essa revisão é decorrência direta dos princípios, transformadores da organização do trabalho e da produção, introduzidos pela revolução industrial.

Central nessa nova ordem é a quebra do poder dos corpos econômicos e políticos intermédios, objetivando o fortalecimento do Estado. A quebra dos monopólios das guildas, a liberalização do exercício de qualquer profissão e conseqüentemente a liberdade de competição ganham, então, relevo fundamental.

Essa mudança no cenário econômico induz a intensas transformações no fundamento econômico e, a médio prazo, na disciplina jurídica tanto da patente quanto da marca.

Em um cenário econômico dessa forma transformado, perde sentido a justificação das patentes, com base nos velhos privilégios medievais. Ganha enorme significado, por outro lado, o estímulo à criatividade e à invenção. Num mundo de livre competição, esse é o elemento fundamental para o estímulo individual e o progresso econômico. Surgem, nessa época, então, as leis tendentes a proteger as patentes. Uma das primeiras delas é a lei francesa de 1791 que atribui aos inventores os chamados "*brevets d'invention*".⁶

Seguem-se, no século XIX, numerosas outras legislações que prevêm e consagram os privilégios de invenção. Durante todo o século XIX o grande problema, ainda resquício do sistema corporativo, é o do reconhecimento das patentes estrangeiras. O sistema exclusivamente nacional de direito industrial faz com que os importadores nacionais possam registrar as

³ Cf. COING, H. *Europäisches Privatrecht*. München: Beck, 1989, v. II, p. 160.

⁴ V. COING, H. *Europäisches Privatrecht*, cit., p. 166.

⁵ Cf. COING, H. *Europäisches Privatrecht*, cit., p. 160.

patentes como "*brevet d'importation*". A visão corporativa, antes limitada às corporações de ofício, agora transforma-se em um corporativismo nacional.

O crescimento do comércio mundial obviamente não pode conviver com uma tal desestímulo. Daí uma das principais razões para a celebração da Convenção de Paris em 1883, criando um sistema internacional de reconhecimento de patentes.

De outro lado, o sistema da marca como garantia de qualidade estatal perde sentido com a revolução industrial. A marca deixa de ter fundamento no interesse do Estado e ganha sentido como forma de distinção do produto do empresário. A marca passa a ser uma forma de ligação do produto à clientela, através da diferenciação dos demais produtos. Não é à toa que a lei francesa de 1857 define marca como "*signe servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce*". A lei alemã de 1874 vai na mesma direção.⁷

O sentido de ambas as evoluções, tanto da marca quanto da patente, parece ser o da desestatização dos interesses envolvidos. Note-se, no entanto, que o princípio que a substitui é um princípio concorrencial bastante privatista. Trata-se de reconhecer um verdadeiro privilégio, derogatório das regras concorrenciais, consistente no direito de utilização exclusiva da patente ou marca. Então, não mais fundado em uma outorga estatal mas im no direito decorrente da prioridade na idéia. A meritologia típica do capitalismo ganha então sua expressão mais elevada.

A superação desse tipo de justificação e raciocínio decorre menos de uma evolução do direito industrial e mais de uma nova concepção de concorrência. Evoluindo o direito concorrencial de uma defesa privada do concorrente para uma defesa pública da instituição concorrência (o que rigorosamente passa a ocorrer desde a promulgação da primeira lei de direito antitruste no sentido publicista, o Sherman Act em 1890), o tratamento de qualquer instituto que a restrinja tem de ser modificado. Monopólios devem ser admitidos na menor extensão possível e mesmo quando admitidos, é de reconhecer sua função social. A essa luz, a função econômico-jurídica dos institutos de direito industrial muda substancialmente de figura.

Função econômica

Essa breve e superficial notícia histórica ajuda muito a elucidar a função econômica atual dos privilégios de invenção.

⁷ A lei alemã define, com inspiração bastante concorrencial, as marcas como "*Zeichen, welche zur Unterscheidung ihrer Waren von anderen Gewerbetreibenden auf den Waren selbst oder auf deren Verpackung angebracht werden*" - cf. COING, H. *Europäisches Privatrecht*, cit., p. 167.

Parece evidente que os sistemas de proteção de patente e de marca não mais servem a um objetivo protecionista estatal. Na era pós-revolução industrial, sua relevância pública está exatamente em ser meio poderoso de proteção e estímulo à concorrência. Sua justificação passa a ser, portanto, eminentemente concorrencial.

A marca, ao invés de garantia estatal de qualidade, incorpora todas as características que o mercado atribui ao bem. Incorpora, portanto, a reputação do bem e é um poderoso veículo de transporte de preferências. Tão poderoso que, por vezes, é capaz por si só de concentrar as preferências, constituindo um poderoso meio de criação de monopólios. Não há mais qualquer resquício da certificação estatal de qualidade. No mundo moderno, essa função é exercida pelas regras administrativas de certificação de produtos e pelos dispositivos do direito do consumidor.

A proteção à invenção industrial serve, por outro lado, ao estímulo criativo. Impedindo o *free-riding*, ou seja, o aproveitamento por parte daquele que não investiu na pesquisa dos resultados dela advindos, estimula a pesquisa e o desenvolvimento individual. Na repressão ao *free-riding* encontra, portanto, um fundamento eminentemente concorrencial.

A demonstração do fundamento concorrencial do direito industrial tem uma consequência importantíssima. Mesmo caracterizado como monopólio, sendo sua justificativa concorrencial (v. itens "c" e "d" *infra*), ele não é mais uma disciplina extravagante. Não está infenso, portanto, à aplicação do direito antitruste. Consequência 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 tutelar 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 da lógica institucional do direito concorrencial é a única capaz de dar ao primeiro a conotação publicística 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 ao seu titular de funções públicas.

Portanto é possível fazer um adendo à análise Ascarelliana do direito industrial. A complementaridade do direito industrial ao direito antitruste não é derogatória. Pelas suas próprias origens recentes, de inspiração concorrencial, está e deve estar o direito industrial permeado pelos princípios concorrenciais. Antes que uma justificativa para a desaplicação do direito concorrencial, o direito industrial é um caso especial de sua aplicação.

Essa afirmação é tanto mais verdadeira quanto mais público ou institucional se reconhecer ser o interesse a ser protegido pelo direito concorrencial. Prova disso é que naqueles sistemas, como o alemão, que contém disciplinas completamente diversas para o direito antitruste - entendido nesse sentido institucional publicista (GWB) — e o direito concorrencial — entendido no sentido de proteção da empresa e sua clientela (UWG)⁸ — as relações com o direito industrial são diametralmente opostas. Os intérpretes da UWG afirmam, expressamente, na linha Ascarelliana, que direito da concorrência e direito industrial são disciplinas complementares, formando em seu conjunto a proteção jurídica do estabelecimento comercial (*gewerblichen Rechtsschutz*).⁹

No direito antitruste, de inspiração mais publicista, a interseção entre ambos é amplamente reconhecida, sendo que a lei antitruste contém um dispositivo expresso e exclusivo a respeito do abuso de patentes (§20, GWB), que deixa clara a inspiração concorrencial do direito industrial ao afirmar que ocorre abuso concorrencial quanto a utilização for além do objeto de proteção da patente (*"über den Inhalt des Schutzrechtes hinausgehen"*).

3 Consequências sobre a *fattispecie*

A imanência dos princípios concorrenciais ao direito industrial é demonstrada em uma série de regras sobre marcas e patentes. Enumerá-las todas é impossível nessa sede. Desse modo, o que se procurará fazer aqui é, basicamente, apenas alinhar os princípios gerais que demonstram esse inter-relacionamento.

3.1 Definição de patente e marca

O primeiro deles está exatamente na definição de patentes e marcas. Como visto acima, transformado o caráter do direito concorrencial, necessariamente superada deve ser a concepção da disciplina das marcas e patentes como um corpo de regras de exceção aos princípios concorrenciais. Com efeito, se esses institutos têm como inspiração principal o estímulo à concorrência e esta é definida como garantia material (e não apenas formal) da liberdade efetiva liberdade de escolha do consumidor, então é preciso redefinir marcas e patentes.

⁸ Isso não significa que à UWG se atribua, na doutrina atual, caráter privatista. Ao contrário, afirma-se que ambas as leis protegem diversos aspectos de um mesmo bem jurídico, a instituição da concorrência. ("die Institution des Wettbewerbs") - cf. BAUMBACH, A.; HEFERMEHL, W. Wettbewerbsrecht. München: Beck, 1993, Allg., Rdn. 88, p. 79.

⁹ BAUMBACH, V. A.; HEFERMEHL, W. Wettbewerbsrecht, cit., Allg., Rdn 93 - 99, p. 71 - 72.

É importante ter claro que, no caso do direito industrial, a proteção é uma propriedade dinâmica e não estática, i.e., trata-se de proteger o direito de utilização e não a titularidade do bem objeto da produção em si. Isso não deve nos levar, no entanto, a crer que é objetivo da norma a criação de um conjunto de regras excepcionais à concorrência. A lei de concorrência procurou deixar esta característica bem clara ao estabelecer no artigo 15 a sujeição de todos, inclusive os monopólios legais, ao direito concorrencial.

A demonstração da instrumentalidade da utilização do termo monopólio legal e a evidencição do tipo de direito que se pretende conferir através das marcas e patentes ficam também claras uma vez analisado o dado econômico. Como destaca a doutrina, já vai longe o tempo em que se acreditava que marcas e patentes conferiam verdadeiro monopólio no sentido econômico. Em um mundo que se sofisticava e se especializa, as marcas e patentes nem sempre conferem poder no mercado. A não ser nos ramos de alta tecnologia, onde a patente efetivamente gera monopólio, ao menos temporário, praticamente todos os produtos, mesmo quanto substituíveis, são dotados de patentes. Produtos patenteados concorrem com outros produtos patenteados ou até sem patentes.¹⁰

A marca, sobretudo, e mesmo a patente acabam, então, servindo mais como instrumento de concorrência, de diferenciação de produtos e, em consequência, como forma de acesso dos consumidores a alternativas diferenciadas. Uma tal definição da *fattispecie*, tem, como se verá, profundas consequências sobre a disciplina.

3.2 Requisitos de patenteamento

Passando da definição para os requisitos de concessão das patentes, é possível notar a mesma contaminação pelos princípios concorrenciais. Há muito, o direito brasileiro, desalinhado das outras legislações internacionais, vinha prevendo apenas dois requisitos para o patenteamento: a novidade e a industriabilidade (artigo 6º da Lei nº 5.772 de 21.12.71 - antigo Código da Propriedade Industrial).

¹⁰ Por essa razão Hovenkamp sugere até que o termo monopólio não seja usado: "Indeed it would be better not to speak of a patent monopoly at all, a patent is a right in intellectual property limited to the article or process described in the patent application. A patented product may compete intensely with similar products which are either unpatented or covered by different patents. As a result, a single patent seldom defines the scope of a relevant market for antitrust purposes. The Supreme Court made this position clear already in its *Walter Process* (*Walter Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp.*, 382 U.S. 172, 86 S. Ct. 347 (1965)) decision, where it required an antitrust plaintiff claiming patent abuses to allege and prove a relevant market. Recently, in *Spectrum Sports v. Mc. Quill*, 113 S. Ct. 884, 890 (1993), the Court reiterated in dicta that one cannot presume that a patent itself define a relevant market" - cf. HOVENKAMP, H. *Economics and Federal Antitrust Policy*. St. Paul: West Publishing, 1985, p. 291, v. também p. 397.

O Código Civil, procurando adaptar o sistema brasileiro à Convenção de Estrasburgo, da qual o Brasil é signatário, prevê três e não dois requisitos para o patenteamento: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (artigo 8º da Lei nº 9.279 de 14.05.96).

Essa mudança, aparentemente singela, tem um profundo significado e encontra explicação nos princípios concorrenciais. O antigo conceito de novidade — tudo aquilo que não está compreendido no estado da técnica — nada dizia a respeito do processo de invenção. Sua existência deixava claro que era necessária uma atividade de criação original, mas não impunha qualquer requisito em relação ao processo de criação.

Talvez, é verdade, a razão fosse mais prática que dogmática. Em presença de uma lista tão longa de invenções não-patenteáveis como era a da lei antiga, um excessivo rigor quanto à atividade inventiva era desnecessário.

Com a lei nova e a redução das invenções não-patenteáveis, tornou-se necessário estabelecer com clareza e rigor dogmático os requisitos para patenteação. E o rigor dogmático indica na direção dos princípios concorrenciais. Exigir que exista atividade inventiva é impor que, do ponto de vista científico, haja uma dificuldade vencida ou, ao menos, um resultado inesperado.¹¹ Não importa, portanto, que a invenção seja por acaso. Por outro lado, não pode se tratar de descoberta de algo que já existia na natureza.

Do ponto de vista teórico, o conceito de atividade inventiva nada mais faz do que privilegiar o esforço e estimular a concorrência. É necessário o investimento tecnológico, o esforço, a aplicação de recursos para a obtenção da patente. O requisito da atividade inventiva torna, portanto, a concessão da patente um verdadeiro instrumento de estímulo ao investimento na pesquisa científica, impedindo a ação do *free-rider*. Evita, portanto, a exploração monopolista e anticoncorrencial do direito industrial.

3.3 Produtos patenteáveis: análise crítica

Esses mesmos princípios concorrenciais sugerem, no entanto, uma importante crítica à nova lei. É bastante discutível se a ampliação do rol de produtos patenteáveis, especialmente na amplitude e na velocidade em que foi feita, fosse realmente necessária.

Fortes são as razões que demonstram não haver sustentação jurídico-econômica para essa ampliação, todas derivadas de um raciocínio concorrencial institucional.

Cfr. FERRI, G. *Diritto Commerciale*, cit., p. 179.

Em primeiro lugar, é preciso, logo de início, afastar a hipótese de que essa ampliação era necessária, em todos os casos, para evitar o *free-riding*. Esse só ocorreria se o investimento em pesquisa fosse realizado no Brasil, o que raramente ocorre. Realizado no exterior, só se poderia considerar o *free-riding* como relevante do ponto de vista concorrencial, caso este não permitisse a recuperação dos investimentos. Ora, sendo o investimento em tecnologia realizado normalmente pelas matrizes das empresas que aqui utilizam a tecnologia, a verificação da possibilidade de recuperação tem de ser realizada no mercado internacional. Mas mesmo que não o fosse, é difícil sustentar que a recuperação do investimento não ocorreria.

A análise do significado da patente do ponto de vista concorrencial ajuda muito a entender o porquê dessa última afirmação. De há muito já se concluiu que os efeitos da chamada discriminação de preços (que é exatamente o que ocorre quando uma mesma empresa, atuando em diversos países, tem reconhecida sua patente em alguns deles e em outros, não) não são necessariamente maléficos à concorrência e nem levam à saída do mercado, desde que o agente econômico que pratica a discriminação seja capaz de atingir o equilíbrio nos dois mercados.

Em matéria de discriminação de preços, há um raro consenso. Escola de Chicago e Escola Ordo-liberal convergem no sentido de afirmar que a mera discriminação fática de preços entre concorrentes não pode ser considerada um ilícito anticoncorrencial.¹² O que ocorre normalmente é uma mera resposta das empresas a situações diversas de mercado.

Essas situações diversas podem se originar tanto da existência de custos diversos em cada mercado como da existência de um monopólio em um determinado mercado e em outro não. Punir a discriminação nessa última hipótese é inconveniente e desnecessário.

Inconveniente porque o resultado mais provável dessa proibição será a redução ou supressão da produção na região onde não há monopólio (e onde, portanto, cobra-se o preço mais baixo). Não há nenhum dado econômico que justifique a redução da produção onde o preço é competitivo. Ao contrário, tudo está a demonstrar que se essa redução ocorrer, ela ocorrerá na região monopolizada. Isso porque, em uma situação ideal, o que a discriminação de preços permite é exatamente que o produtor obtenha de cada consumidor exatamente aquilo que este pode dar. Permite-lhe andar ao

¹² Cfr. nesse sentido exatamente os maiores expoentes de ambas as Escolas, respectivamente BORK, R. *The Antitrust Paradox*. New York: Mc. Millan, 1993, p. 398 e MESTMÄCKER, E. *Europäisches Wettbewerbsrecht*. München: Beck, 1974, p. 188-189.

longo da curva de demanda, cobrando de cada consumidor um preço diferenciado (essa é a chamada discriminação perfeita). Essa situação ideal inexistente no mundo real, mas mesmo nas situações concretas, onde o agente econômico consegue diferenciar entre dois ou três grandes grupos de consumidores, ocorre o mesmo efeito. A discriminação só faz com que o agente econômico maximize ainda mais o lucro, obtendo lucro normal (concorrencial) nas regiões onde há concorrência e lucro monopolista nas regiões onde não há.

É precisamente dessa última observação que decorre a desnecessidade da disciplina. Aumentos de preços ou reduções de quantidade ofertada na região monopolizada podem ser muito bem resolvidas, punindo-se o abuso de preços nesse último mercado. Para tanto, a própria existência de discriminação de preços pode ser utilizada como indício de monopólio.¹³

Exatamente por essa razão sustenta-se com bastante razoabilidade, em doutrina, que a discriminação só configura um ilícito autônomo quando decorrente de um acordo vertical entre o vendedor e um determinado comprador, destinado a prejudicar concorrente de um ou de outro.¹⁴ É, portanto, um ilícito de colusão vertical e dentro desse capítulo deve ser estudada.

Ora, se assim é, parece clara a desnecessidade e até inefetividade da ampliação do rol de produtos patenteáveis na nova lei de propriedade industrial. Imagine-se, por hipótese, a questão dos medicamentos. Do ponto de vista estritamente dogmático, é inconveniente admitir seu patenteamento. Aceitando-se a tese aqui defendida, a proibição de seu patenteamento fazia com que seus produtores apenas conseguiram obter um lucro normal (não monopolista) nessa região, enquanto conseguem obter um lucro supra-normal (monopolista) nas regiões onde há patente. Não havia razão alguma para que a empresa, operando de forma racional, viesse a abdicar desse lucro normal, sobretudo tendo-se em conta que esse fato em nada poderia afetar o preço nas regiões onde há monopólio, já que a grande maioria dos países industrializados possui regras estritas para proteção contra importações paralelas.

A discriminação de preços é por essa razão utilizada, dentro do controle das estruturas concorrenciais, como critério para aferir a existência de poder no mercado — v. a respeito SALOMÃO FILHO, C. *Direito Concorrencial e as Estruturas*. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 85.

Dr. E. MESTMÄCKER, *Europäisches Wettbewerbsrecht*, cit., p. 189, afirmando: "Die wettbewerbsverfälschende Wirkung lässt sich bei Regelungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen wegen ihrer generellen Anwendbarkeit vergleichsweise einfach feststellen. Denn die Preispolitik des Unternehmens reagiert nicht auf individuelle Preissituationen, sonst sie hält Preisdifferenzen systematisch aufrecht."

Nesse sentido, a ampliação da lista de produtos patenteáveis, sobretudo no que se refere àqueles produtos de maior relevância social, parece ser injustificável do ponto de vista jurídico e econômico. Não havia, na vigência da lei anterior, qualquer possibilidade de *free-riding*, inexistindo de um lado qualquer risco de desestímulo à pesquisa por parte das empresas e de outro qualquer risco de o país ser privado de produtos de tecnologia sofisticada.

4 Consequências para a disciplina

Os reflexos da admissão da natureza concorrenciais das regras do direito industrial não podem se fazer sentir apenas na definição das hipóteses legais de incidência. Atenção especial é também necessária para a própria disciplina.

O setor talvez mais afetado pelo reconhecimento do caráter precipuamente concorrenciais das regras sobre marcas e patentes é o da definição de ilícitos. Como a prática demonstra, o raciocínio concorrenciais abre um enorme leque de configurações jurídicas que devem ser exploradas.

No direito industrial clássico, a disciplina sancionatória das patentes e das marcas gira em torno de regras de inspiração eminentemente privatista, como a nulidade do registro e a caducidade da patente. As regras sobre nulidade sancionam o não-cumprimento de dispositivos materiais e regulamentares no processo de registro (artigo 50 da Lei nº 9.279/96), já as regras sobre a caducidade da patente têm origem em um fato posterior à concessão da patente (artigo 80, Lei nº 9.279/96).¹⁵

Em comum, ambas têm a perspectiva estática da qual partem. Exatamente porque vêem na marca e na patente um privilégio e, portanto, nos requisitos intrínsecos e extrínsecos para a sua concessão o centro da disciplina, é que na invalidade dos atos que justificaram a concessão do privilégio e no desaparecimento posterior das condições que o justificaram, dá-se a cassação do privilégio. A lógica do privilégio e do monopólio tendem a fazer as atenções concentrarem-se nas condições explícitas e implícitas para a obtenção do privilégio, fixando-se, portanto, no cumprimento de regras formais. Exatamente como, na época medieval, foi necessário aos canonistas desenvolver a rica teoria das condições implícitas para permitir o desfazimento dos negócios jurídicos ante a rígida regra da vinculação

¹⁵ V. a respeito da diferença entre nulidade e caducidade, ASCARELLI, T. *Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales*, cit., p. 570.

pela expressão de vontade. Nessa perspectiva privatista, é necessário, para contestar as patentes, incluir novos requisitos, explícitos ou implícitos e nem sempre justificáveis, para a sua concessão.

A compreensão concorrencial do direito industrial torna tudo mais simples. Amplia e torna pública a disciplina exatamente porque tira o foco dos requisitos para a concessão e centra-se na disciplina do abuso de direito. A patente, como qualquer situação de poder no mercado, pode gerar abusos, que devem ser coibidos. O direito industrial passa, então, a incluir nesse aspecto uma disciplina específica do abuso de poder.

Esta disciplina tem, relativamente às patentes, dois reflexos diversos. De um lado é necessário separar aquelas patentes que efetivamente geram um poder monopolista. Isso geralmente ocorre nos produtos de alta tecnologia dotados de alto grau de essencialidade para o consumidor ou para outros produtores (imaginem-se, por exemplo medicamentos contra AIDS). Nessa hipótese haverá claramente a função social, derivada de sua essencialidade. Há, portanto, um dever de fornecimento dos produtos a preços não abusivos.

Essa visão, eminentemente concorrencial-institucional da questão em apreço, coaduna-se perfeitamente com a nova lei de propriedade industrial. Com efeito, ali se prevê, no artigo 68 a possibilidade de licenciamento compulsório em caso de abuso de poder econômico. O parágrafo 1º acrescenta que essa possibilidade também existe em caso de utilização insuficiente para as necessidades nacionais.¹⁶ Na verdade, essas últimas hipóteses também poderiam ser caracterizadas como abuso de poder econômico. Enquanto a regra do *caput* claramente refere-se a preços abusivos, o parágrafo primeiro tem como objeto aquele abuso decorrente da limitação de produção (que também leva ao desabastecimento do mercado). Ora os dispositivos mencionados, analisados em conjunto, claramente configuram para os detentores de patentes a existência de um dever de manter o mercado abastecido e com preços concorrenciais.

Note-se que a consequência do descumprimento desse tipo de regra é exatamente o rompimento do monopólio através do licenciamento

¹⁶ Esse artigo foi uma das bases para o recente pedido de instalação de painel na OMC contra o Brasil por descumprimento ao TRIPS (Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights) firmado e ratificado pelo Brasil (Decreto 1.355/94) particularmente por sua política com relação aos remédios. A bem ver a situação, com relação a estes, não há sequer descumprimento do TRIPS, que prevê exceção expressa, permitindo o uso sem respeito à patente em casos de emergência nacional (artigo 31). Esse é claramente o caso em relação a medicamentos. Mesmo com relação a outros bens, no entanto, uma compreensão verdadeiramente concorrencial das patentes levaria necessariamente à conclusão de que em caso de abuso a consequência necessária deve ser a reintrodução da concorrência (através do licenciamento).

compulsório a concorrentes. A inspiração concorrencial da regra é, portanto, evidente.

Um segundo grupo de regras destina-se não à criação de uma função ativa de fornecimento, mas sim uma obrigação passiva de respeito a regras institucionais que impeçam a formação de uma posição de poder a partir de patentes. Portanto, enquanto no caso anteriormente descrito é imprescindível a existência de um poder monopolista do titular das patentes (o que, como já visto, nem sempre ocorre) nesse segundo grupo de casos o objetivo maior é impedir a dominação total dos mercados a partir da exploração das patentes.

Bastante conhecida é a doutrina do *patent misuse* norte-americana que levou a doutrina e as cortes daquele país a concluir, após muita controvérsia, que só se deve considerar configurado o mau uso da patente quando as regras do direito antitruste assim o indicarem. Por via dessa teoria, afirmou-se, em muitos casos julgados pelas cortes, a ilegalidade de práticas de venda casada que envolvia um produto patenteado. Foi utilizada, para isso, basicamente a noção e os requisitos da venda casada desenvolvidos em sede de aplicação do direito antitruste.¹⁷

As modalidades de abuso de patentes são as mais variadas. Cada uma delas requer, a bem ver, uma análise monográfica. Por essa razão, é impossível analisá-las com profundidade, uma a uma, nesta sede. O que se fará, portanto, será apenas descrever em linhas gerais os ilícitos que podem auxiliar ou influenciar a formação de uma posição de poder no mercado.

Ressalte-se, desde já, que, quando se faz referência ao tipo 'abuso de patentes', o que está em jogo é, na maioria dos casos, um ato tendente à dominação e não um ato de abuso de posição dominante. A menção ao termo abuso, no entanto, justifica-se. A lei de propriedade industrial usa o termo abuso do poder econômico como hipótese genérica de ilegalidade. Nele recaem, portanto, todos os ilícitos de inspiração concorrencial, seja abuso de poder econômico em senso estrito (abuso de posição dominante) ou mesmo atos tendentes à dominação dos mercados.

A primeira e talvez maior fonte de problemas concorrenciais é o efeito potencializador que têm as patentes e as marcas sobre as concentrações. Não se trata, então, de um caso de conduta ilícita. A profundidade de seus efeitos justifica, no entanto, uma menção nesse trabalho. Estudos empíricos internacionais têm demonstrado que a aquisição de empresas com patentes

¹⁷ Cf. HOVENKAMP, H. *Federal Antitrust Policy*, cit., p. 218-220.

relevantes ou, então, a aquisição pura e simples de patentes pode levar a efeitos concentradores avassaladores.¹⁸

Isso tem ocorrido especialmente em certos tipos de indústria como, por exemplo, a indústria química, farmacêutica e eletrônica, nas quais a maioria das patentes encontra-se concentrada em poucas empresas (esse fenômeno conhecido na doutrina alemã como *Patenthäufung*). É famoso o caso do mercado de lâmpadas elétricas, dominado pela General Electric na primeira metade desse século em função de um número sempre crescente de novas patentes adquiridas.¹⁹

Não só as patentes, mas também as marcas podem levar a expressivos níveis de concentração. O problema, em ambos os casos, visto na ótica concorrencial, é bastante semelhante. Enquanto, nas patentes, a grande preocupação é com as barreiras à entrada representadas pelos altos investimentos realizados em sua obtenção, no caso das marcas, o problema também está nas barreiras à entrada, só que, dessa vez, aquele criado pelos grandes gastos em publicidade representados pelo investimento na marca.

Foi com base em um raciocínio similar que o CADE determinou, no caso Colgate-Kolynos, a não-utilização da marca Kolynos pela empresa adquirente.²⁰ Ainda que existam sérios e fundados receios sobre a suficiência de uma tal medida, parece evidente que ela desnuda, com particular ênfase corretiva, a relação direito industrial-direito concorrencial.

No campo das condutas, os abusos de patentes podem ser agrupados em três grandes grupos: (i) contratos de licenciamento, (ii) pool de patentes (iii) patentes fraudulentas e defensivas.

A primeira das categorias, dos contratos de licenciamento, congrega uma multiplicidade de ilícitos. Os mais comuns são o estabelecimento do preço de revenda, restrições às quantidades vendidas, e restrições territoriais.

Talvez o mais grave deles seja a modalidade de relicenciamento *ranbacks* na terminologia americana, ou *Rückgewährklauseln* na doutrina alemã). Através desse tipo de cláusula, inclui-se, já no contrato de licenciamento, a obrigatoriedade de relicenciamento ao titular originário da patente, de todas as melhorias introduzidas pelo licenciado ou gratuitamente a preço preestabelecido.

Essa prática é perversa por várias razões. Em primeiro lugar, leva ao reforço da posição de dominação do detentor da patente, na medida em

fr. a "Konzentration-Enquete" alemã, publicada em BT Drucks IV, 2320 e também "Monopolkommission auptgutachten II", 636 et seq. 272 US 476 (1926).

to de Concentração nº 27/95, publicado na Revista do IBRAC, out. 1996. Caderno de Jurisprudência.

que lhe permite controlar os futuros progressos tecnológicos. Ademais, desestimula gravemente o progresso tecnológico, tornando desinteressante economicamente para o licenciado investir em tecnologia. Reverte, portanto, todos os fundamentos econômicos e jurídicos para a concessão das patentes, configurando diretamente os ilícitos dos artigos 68, *caput* da lei de propriedade industrial e artigo 20, inciso II da lei antitruste.

A segunda das consequências negativas que pode advir dos contratos de licenciamento é a facilitação dos *pools* de patentes. Por sua importância, essas estruturas merecem tratamento à parte. Os acordos entre detentores de patentes de certa indústria, na medida em que reúnem todo o progresso tecnológico e, sobretudo, reúnem os detentores do maior potencial de progresso tecnológico do mercado, representam importantíssima barreira à entrada para novas empresas. Assim, setores em que as patentes têm importância estratégica (como o setor químico e farmacêutico, por exemplo) requerem particular atenção dos órgãos de controle concorrencial.

Por fim, há o vasto grupo de patentes fraudulentas e defensivas. As patentes fraudulentas — clássico exemplo de ilícito antitruste nos EUA — são, de acordo com o direito brasileiro, nulas (artigo 46, Lei nº 9.279 de 15.05.96). Nada impede que configurem também ilícito concorrencial (artigo 20, incisos I e II), na medida em que caracterizam uma limitação à concorrência. É o que ocorre quando uma empresa tenta patentear tecnologia já em uso por outro concorrente — o objetivo é claramente retirá-lo do mercado.²¹

As patentes defensivas são parte de estratégias anticoncorrenciais bastante comuns. Através das táticas chamadas *blocking* e *stalling*, as empresas procuram — através, respectivamente, da compra sistemática de todas as novas patentes e sua não-utilização ou, então, através do pedido de patenteamento de todas as possíveis alternativas a serem utilizadas pelos concorrentes — impedir o acesso de novos concorrentes ao mercado.²²

No sistema brasileiro, a patente não utilizada pode ser compulsoriamente licenciada (artigo 68, §1º, inciso I da lei de propriedade industrial). A lei, adotando uma lógica estritamente concorrencial, reconhece que a patente defensiva, como poderoso meio que é de impedir a concorrência, justifica a própria supressão do privilégio.

²¹ Foi o que ocorreu no caso *Walker Process*, julgado pela Suprema Corte Americana - 382 U.S. 177 (1965), *HOVENKAMP, H. Federal Antitrust Policy*, cit. p. 292.

²² Cf. V. EMMERICH, *GWB Kommentar*, cit. sub §20, Rdn. 24, p. 638.

Outras formas de *blocking* e *fencing* não abrangidos por esses dispositivos são objeto de uma previsão genérica, que considera ilícito "açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade intelectual ou de tecnologia" (artigo 21, inciso XVI) da Lei nº 8.884/94. Aqui também a preocupação especial com o potencial de dominação oferecido pelos direitos da propriedade intelectual é evidente. A mera concentração de patentes em um só agente econômico, de modo a impedir a concorrência, já é ilícita. Outra vez — e o termo açambarcar é bem expressivo nesse sentido — é necessário que haja o efetivo potencial de dominação.

5 Conclusão: direito concorrencial e direito industrial

De tudo o que foi dito, a conclusão é direta. Não há que se falar em complementaridade entre direito industrial e direito concorrencial. Não se leve, tampouco, cogitar de derrogação das regras do direito concorrencial pelo direito industrial.

O direito industrial é, ao contrário, um campo no qual os princípios concorrenciais têm particular aplicação. Reconstruído com base em princípios concorrenciais institucionais, o direito industrial não apenas ganha um sem número de novas hipóteses legais de incidência, como passa a ter uma disciplina muito mais abrangente.

Visto como forma de proteger e estimular os investimentos em tecnologia e as inversões na construção da reputação de um determinado produto, os privilégios consistentes nas patentes e nas marcas, respectivamente, ganham uma distinta conotação concorrencial. Passam a ser formas e proteção da instituição "concorrência". Como tal, são dotados de caráter mais publicista que a própria e antiga noção de privilégio estatal na concessão de patentes ou de propriedade privada de um bem imaterial (idéia ou invenção).

Procedimento Administrativo Fiducial na Regulação de Telecomunicações

Carlos Ari Sundfeld

Professor Doutor da Faculdade de Direito da PUC/SP. Presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público

Jacintho Arruda Câmara

Professor da Faculdade de Direito da PUC/SP. Coordenador da Especialização em Direito Administrativo da EDESP-FGV

Rodrigo Pagani de Souza

Professor da Escola de Formação da Sociedade Brasileira de Direito Público. Advogado em São Paulo

Síntese: 1 Introdução - 2 Condiçõamentos à autorização para o serviço móvel pessoal - 3 Procedimento para comprovação do cumprimento de obrigações: os modelos liberal, burocrático e fiducial - 4 O procedimento de declaração do cumprimento de metas de universalização - 4.1 Fase comprobatória - 4.2 Fase constitutiva - 4.3 Fase confirmatória - 5 A apresentação da declaração de cumprimento de metas de universalização e seus efeitos - 6 A comprovação do cumprimento das metas e o art. 128 da lei geral de telecomunicações

1 Introdução

A regulação de atividades de interesse geral não é um fenômeno propriamente novo, pois o Estado a ela se dedica com crescente interesse desde pelo menos a metade do século XIX. Mas as transformações dos últimos anos, com a privatização e a criação de agências reguladoras, certamente aumentaram o interesse na compreensão profunda do modo como o Estado Regulador atua. Abre-se, então, um largo campo para pesquisa: o dos *procedimentos da regulação*.

O objetivo do presente trabalho é, a partir de um estudo de caso — o da comprovação, por empresas de telecomunicações, de condições impostas ao exercício de direitos anteriormente obtidos — entender como podem funcionar os procedimentos administrativos destinados a atestar o cumprimento de obrigações impostas pela regulação. A delicadeza do tema está na dificuldade de conciliar a cautela que o regulador deve ter para reconhecer uma obrigação como cumprida e o dinamismo da vida empresarial, que pressiona em favor da rápida conclusão das análises administrativas. O cerne da tensão é o *tempo*: o regulador tende a construir a ficção de que ele pode ser suspenso, à espera da decisão, enquanto o regulado opera no mundo real, e por isso enfrenta os efeitos econômicos de sua passagem.

Como compor esses dois interesses e enfoques?