

**DIREITO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO:
TÓPICOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
E CONCORRÊNCIA**

VOLUME 2

REÚNE ARTIGOS DO
XX CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI (VITÓRIA)

ALEXANDRE REIS SIQUEIRA FREIRE
JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM
MARCELLO SOARES CASTRO
(ORGANIZADORES)

**DIREITO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO:
TÓPICOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
E CONCORRÊNCIA**

VOLUME 2

REÚNE ARTIGOS DO
XX CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI (VITÓRIA)

CONPEDI
Conselho Nacional de Pesquisa
e Pós-Graduação em Direito



Belo Horizonte
2013

CONSELHO EDITORIAL

Álvaro Ricardo de Souza Cruz	Jorge Bacelar Gouveia - Portugal
André Cordeiro Leal	Jorge M. Lasmar
André Lipp Pinto Basto Lupi	Jose Antonio Moreno Molina - Espanha
Antônio Márcio da Cunha Guimarães	José Luiz Quadros de Magalhães
Carlos Augusto Canedo G. da Silva	Leandro Eustáquio de Matos Monteiro
David França Ribeiro de Carvalho	Luciano Stoller de Faria
Dhenis Cruz Madeira	Luiz Manoel Gomes Júnior
Dircêo Torrecillas Ramos	Luiz Moreira
Emerson Garcia	Márcio Luís de Oliveira
Felipe Chiarello de Souza Pinto	Maria de Fátima Freire Sá
Floribal de Souza Del'Olmo	Mário Lúcio Quintão Soares
Frederico Barbosa Gomes	Nelson Rosenvald
Gilberto Bercovici	Renato Caram
Gregório Assagra de Almeida	Rodrigo Almeida Magalhães
Gustavo Corgosinho	Rogério Filippetto
Jamile Bergamaschine Mata Diz	Rubens Beçak
Jean Carlos Fernandes	Vladmir Oliveira da Silveira
	Wagner Menezes

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico, inclusive por processos reprográficos, sem autorização expressa da editora.

Impresso no Brasil | Printed in Brazil

Arraes Editores Ltda., 2013.

Coordenação Editorial: Fabiana Carvalho

Produção Editorial: Nous Editorial

Revisão: Responsabilidade do Autor

Capa: Gustavo Caram e Hugo Soares

D598

Direito, inovação e desenvolvimento: tópicos de propriedade intelectual e concorrência (reúne artigos do XX Congresso Nacional do CONPEDI – Vitória) / Alexandre Reis Siqueira Freire, Marcello Soares Castro e João Marcelo de Lima Assafim, organizadores. – Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013.

v. 2 – 364p.

ISBN: 978-85-8238-029-1

1. Propriedade industrial – Direito. 2. Patente. 3. Direito autoral.
4. Concorrência. I. Freire, Alexandre Reis Siqueira. II. Castro, Marcello Soares. III. Assafim, João Marcelo Lima.

CDD: 342.27

CDU: 347.77

Elaborada por: Maria Aparecida Costa Duarte
CRB/6-1047

Rua Pernambuco, 1389, Loja 05P – Savassi
Belo Horizonte/MG - CEP 30130-151
Tel: (31) 3031-2330

www.arraeseditores.com.br
arraes@arraeseditores.com.br

Belo Horizonte
2013

SUMÁRIO

PREFÁCIO	
<i>Professor Dr. João Marcelo de Lima Assafim</i>	VIII
APRESENTAÇÃO	
<i>Professor Dr. Vladimir Oliveira da Silveira</i>	XVIII
CAPÍTULO 1	
DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	1
Patentes	
• A PROTEÇÃO JURÍDICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL ATRAVÉS DE PATENTES NA UNIÃO EUROPÉIA	
<i>Camilla Capucio</i>	2
• ACORDO TRIPS E AS CONSEQUÊNCIAS NO REGIME DE PATENTES: MEDICAMENTOS	
<i>Aline Maria Hagers Bozo</i> <i>Raimunda Regina Ferreira Barros</i>	15
• AS PATENTES DE SEGUNDO USO E AS DROGAS PARA DOENÇAS NEGLIGENCIADAS: POR UMA INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA	
<i>Marcos Vinício Chein Feres</i> <i>Vitor Schettino Tresse</i>	37
• O UNIVERSO JURÍDICO E A PATENTE DE SEGUNDO USO	
<i>Mauro Pacanowski</i>	54

- SISTEMA DE PATENTES E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS NO BRASIL: PRÊMIOS, UMA POSSÍVEL SOLUÇÃO?
Lúvia Freitas Xavier 85

Indicações geográficas e cultivares

- INDICAÇÃO GEOGRÁFICA VALORIZA PRODUTOS DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
Ramon de Souza Oliveira
Magda Eva Soares de Faria Wehrmann 105
- INTENSIFICAÇÃO DA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NA ÁREA DA BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NACIONAL
Maria Cristina Gomes da Silva d'Ornellas
Juliana Gomes Tonello 123
- LIMITES DO DIREITO NA PROTEÇÃO DE CULTIVARES
Narliane Alves de Souza e Sousa
Nivaldo dos Santos 154

CAPÍTULO 2

DIREITOS AUTORAIS 166

- A (IR)RENUNCIABILIDADE AO EXERCÍCIO DOS DIREITOS MORAIS DE AUTOR
Paula Maria Tecles Lara 167
- APONTAMENTOS ACERCA DAS LIMITAÇÕES DA LEI 9.610/98 E A DIFUSÃO DO *COPYLEFT* E O *CREATIVE COMMONS* COMO MEIOS DE GARANTIA AOS DIREITOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO, À CULTURA, À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO
Eli Carla da Silva Muller
Grace Kellen de Freitas Pellegrini 183
- REPENSANDO AS CRÍTICAS DE FOUCAULT E BARTHES À AUTORIA: REFLEXOS EM RELAÇÃO AO DIREITO AUTORAL
Leonardo Machado Pontes 196

CAPÍTULO 3

ASPECTOS DIFERENCIADOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA 219

Inovação, Desenvolvimento e Políticas Públicas	
<ul style="list-style-type: none"> • A PROTEÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E AS RELAÇÕES DE DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA E ECONÔMICA NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO <i>Tarcísio Vilton Meneghetti</i>..... 	220
<ul style="list-style-type: none"> • POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: A NECESSÁRIA QUEBRA DO PARADIGMA DA DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA DO BRASIL EM RELAÇÃO AOS PAÍSES DESENVOLVIDOS <i>Adam Hasselmann Teixeira</i> <i>Tais Ramos</i> 	236
Biodiversidade e Conhecimentos Tradicionais	
<ul style="list-style-type: none"> • O PODER JUDICIÁRIO E O PATENTEAMENTO DE PRODUTO ORIUNDO DO ACESSO À BIODIVERSIDADE: O CASO DO CACAU MANTEIGA <i>Giovanna Burgos Ribeiro da Penha</i> <i>Tarin Cristino Frota Mont’Alverne</i> 	250
Atividade Criativa, Fronteiras de Proteção da Propriedade Intelectual e Concorrência	
<ul style="list-style-type: none"> • O ADVENTO DA IMPRESSÃO 3D E A PROBLEMÁTICA FACE AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL <i>Alexandra Cazue Nishimi Amaral</i> 	275
<ul style="list-style-type: none"> • TRADE DRESS: CONCEITO, PROTEÇÃO E ANÁLISE ANTE O DIREITO BRASILEIRO <i>Maite Cecilia Fabbri Moro</i> 	295
CAPÍTULO 4	
TUTELA JURISDICIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	311
<ul style="list-style-type: none"> • DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA: APLICABILIDADE, EFICÁCIA E IMPERATIVIDADE <i>Alexandre Reis Siqueira Freire</i> <i>Marcello Soares Castro</i> 	312
POSFÁCIO	
<i>Professor Dr. Nivaldo dos Santos</i>	343

PREFÁCIO

Receber este encargo, embora estando envolvido em uma série de projetos, foi motivo de júbilo. A redação de um prefácio é sempre uma honraria. E, neste caso, por dois motivos, quais sejam: a importância do convite em si, e o fato de que esta não é uma obra coletiva comum, tratando-se da reunião de artigos em um inovador grupo de trabalho acadêmico: o grupo de trabalho do Conselho Nacional de Pesquisa em Direito (um dos GTs do CONPEDI).

Esta obra reúne trabalhos apresentados e debatidos (por vezes, de maneira bastante intensa) por um grupo de trabalho jovem, mas com abrangência nacional e relevante impacto, cristalizando os debates e o confronto de idéias acerca dos bens imateriais em uma concepção ampla, i.e., abrangendo tanto a propriedade intelectual como a concorrência (nos âmbitos público e privado). Os trabalhos foram selecionados no sistema “duplo cego” e apresentados no âmbito de um grupo que se reúne duas vezes por ano. Merece destaque o fato de que este evento ocorre, sempre, na sede de um dos Programas de Pós-Graduação em sentido estrito (mestrado e doutorado) ubicados no País que sediam os Congressos e Encontros do CONPEDI, com importante colaboração, ainda, dos alunos de graduação. Em outras palavras, induz à criação de redes de pesquisa, funcionando como importante veículo de impacto.

Esta obra é, portanto, o que se pode chamar de resultado do impacto da pesquisa em rede, espontaneamente nascida do convívio de docentes e discentes nos GTs do CONPEDI. Embora estejamos falando dos artigos apresentados nos GTs, estes não são os mesmos da versão original, vez que, em grande medida, foram aperfeiçoados após os debates ocorridos nos GTs, incorporando,

conforme o caso, a colaboração dos demais pesquisadores expositores, do público participante e dos coordenadores do GT. Impende que se lembre que o CONPEDI foi fundado em 1992, e, desde então, organiza e promove encontros e congressos semestrais em matéria de pesquisa e ensino jurídicos, com estreito vínculo com a Pós-Graduação (PG) em sentido estrito (mas não limitada a esta), reunindo Programas de PG de todo o País. A partir do Congresso realizado em Florianópolis em 2004, o CONPEDI passou a publicar os artigos apresentados pelos professores/pesquisadores e discentes da pós-graduação de todo o país. Assim, agrega-se ao acervo da produção intelectual nacional o resultado de mais de uma vintena de encontros e congressos.

A formação dos grupos de trabalho representa importante meio de disseminação de temas relevantes para a hermenêutica e as dogmáticas, gerais e especializadas. O Direito não é, tão somente, o dispositivo de lei em si, dependendo das “ferramentas” de interpretação para ser aplicado aos inúmeros casos concretos, e, como diz o Ministro Ayres Britto, em didática analogia: se dispositivo é a concha, o direito, a pérola. No que diz respeito ao nosso GT em Propriedade Intelectual, estuda-se um tema imprescindível às políticas de inovação, desenvolvimento e ao comércio internacional. Mais que isso, a propriedade intelectual encontra, no CONPEDI, um veículo acadêmico de disseminação dessa disciplina a partir de uma abordagem científica cuja importância merece equiparação àquela da inovação em si, haja vista o fato de que sem ela, a inovação não se apropriaria e, portanto, não seria suscetível de gerar nem negócios, nem desenvolvimento.

A pesquisa jurídica tem, então, à sua disposição, mais um vetor formador de massa crítica, fundamental para que se lancem luzes sobre as sombras projetadas pelo obstáculo criado pelo caráter hermético da dogmática especializada.

Merece menção o fato de que, dentre as áreas do conhecimento disciplinadas pela CAPES, sobretudo, principalmente, após a introdução das políticas de inovação no Brasil (impulsionadas pelo Plano Brasil Maior, com pedra angular fundada na criação e transferência de tecnologia em diversos setores, tais como energia, automotivo, tecnologia da informação, etc.), e, ainda, consagrada a pesquisa aplicada e a relação universidade - empresa, dentre todas as áreas do conhecimento, o Direito é a que demonstra ter maior capilaridade. Tal capilaridade mostra-se mais ostensiva, especialmente, no que diz respeito à transferência de tecnologia e à propriedade intelectual, com destaque, também, para os direitos administrativo, tributário, do trabalho, comercial, penal e civil - sem olvidar de mencionar a inafastabilidade da disciplina das relações sociais mediante todos os demais ramos e sub-ramos

do Direito. Tudo isso construído sobre o sustentáculo da Constituição da República Federativa do Brasil.

A publicação é importante vetor para a avaliação do crescimento da ciência, não sendo, contudo, o único fator de impacto e sequer o mais importante. As universidades que estão na vanguarda da produção científica e tecnológica usam outros fatores, tais como, o número de patentes (na origem e nos países centrais) e o licenciamento. Enfim, a perspectiva é de empreender. O fim é o desenvolvimento. Entretanto, a produção de científica há muito tem sido conduzida de maneira a atender mais à avaliação dos cursos do que às políticas de inovação. Por vezes, as políticas agressivas de publicação dos programas de PG são inconsistentes com os objetivos das políticas de inovação, na medida em que introduzem conhecimentos de fundo novos no estado da técnica (domínio público). Entretanto, recentemente, as agências governamentais têm reformulado (positivamente) os fundamentos das Políticas de fomento, sobretudo com relação às subvenções, privilegiando alocação de recursos em empreendimentos que investem em inovação usando o sistema de proteção da propriedade intelectual. As sociedades empresárias que investem em P&D&I usando o sistema nacional de inovação devem usar DPIs para, através da vantagem competitiva proporcionada pelos “direitos de exclusiva” (direitos positivo de uso e negativo de exclusão de terceiros), recuperarem o investimento e, até mesmo, criar novos mercados (vetor da criação destruidora imaginada por *Schumpeter*).

Sem a proteção dos DPIs, a cópia do fruto da pesquisa é de livre reprodução, perdendo o agente financiador (sejam os recursos públicos ou privados) o controle sobre tal conhecimento. De nada adianta o investimento em tecnologias novas que, imediatamente após os lançamentos de um produto ou serviço inovador (ou de simples divulgação em artigos científicos antes da respectiva proteção), apresentem um conhecimento de fundo (invenções, modelos de utilidade, circuitos integrados, cultivares, etc.) que podem ser prontamente copiados por concorrentes potenciais ou efetivos, no Brasil e no exterior. Pior que isso, a perda de controle sobre a tecnologia brasileira não protegida representa perda inestimável de recursos públicos, como, por exemplo, ocorre na hipótese de evasão de pesquisadores para universidades estrangeiras, financiados por recursos públicos, os quais levam seus projetos de pesquisa, no todo ou parte, antes da devida proteção. Há casos em que a tecnologia exportada, aperfeiçoada por universidades estrangeiras, é protegida e licenciada em âmbito mundial por esta sem a participação da universidade brasileira (seja na atribuição patrimonial, seja na repartição de resultados) ou mesmo da agência de fomento financiadora da respectiva primeira fase da pesquisa aplicada.

Ainda que possa parecer distante, há, sim, nítida relação entre micro e pequenas empresas e políticas de desenvolvimento. Não só pela relevância econômica das PME – tanto com relação ao respectivo produto, como pela dimensão dos vínculos trabalhistas formais –, mas pelo fato de que estas sociedades empresárias (somadas a ela a “novel” empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI), mediante acesso a novas tecnologias, saíram do grupo de empreendimentos dedicados exclusivamente a serviços, adentrando a atividade industrial (pentes, cabos de panela, botões, artefatos de plástico, autopeças, programas de computador, etc.). De igual forma, uma nova tecnologia, “nascida em uma garagem”, pode tornar-se líder, sendo reproduzida inicialmente por um pequeno empreendimento, assumindo a forma de uma “start up”, uma microempresa incubada em um campus universitário, recebendo recurso de fundos de investidores (para a embrionária “tecnologia semente” ou em outros estágios) ou, mesmo, ainda, de investidores individuais na forma de modelos previstos no direito societário, além das tradicionais sociedades limitadas e anônimas. Muitas vezes, estas PMEs tornam-se licenciadoras de tecnologias para outros mercados (vide programas da *Licensing Executives Society*, como o “*Americas’ Program*”).

Há indicações que nos permitem depreender que os empresários brasileiros (independentemente da origem dos seus respectivos capitais) têm aprendido a usar DPIs para afastar a concorrência, o que é bom na medida em que funciona como instrumento de proteção do investimento. Entretanto, este aprendizado aconteceu nos dois sentidos: seja para o bem, seja para o mal. É lícito ao “player” afastar a concorrência por imitação, mas ilícito, vedado, o intento de se afastar a concorrência por superação.

Bem, os investimentos privados, as renúncias fiscais e recursos públicos oriundos de políticas de inovação e desenvolvimento dirigidos diretamente ou aplicáveis às PMEs, não surtirão nenhum efeito se estas novas “start up”(como as PMEs em geral) forem vítimas de abusos, barreiras à entrada ou atos de exclusão não naturais levados a cabo pelos incumbentes, os “jogadores” que já estão no mercado, os quais, ao defenderem suas posições de conforto (margens mais ou menos elevadas em mercados concentrados), tentarem empregar condutas anticompetitivas mediante abusos de direitos com fim de evitar a concorrência por superação (o nascimento de novas tecnologias). Nesse sentido, com vistas a retomar as discussões sobre a função social da propriedade intelectual, foi que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual aprovou a chamada Agenda do Desenvolvimento¹.

¹ Itamaraty, nota número 84 de 01/03/2007 - *Realizou-se, de 19 a 23 de fevereiro, na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em Genebra, a terceira sessão do Comitê Provisório*

A Agenda do Desenvolvimento foi aprovada no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) por iniciativa conjunta da República Federativa do Brasil e da República Argentina. Esta Agenda foi instituída em outubro de 2007, quando a Assembléia Geral da OMPI aprovou um conjunto de 45 recomendações para incrementar a dimensão das questões relativas ao desenvolvimento dentro das atividades da Organização. Além da adoção da Agenda do Desenvolvimento da OMPI, os Estados Membros também aprovaram uma recomendação estabelecendo uma Comissão para o Desenvolvimento e Propriedade Intelectual (CDIP). Como principal elemento, a Agenda articula o exercício de direitos de PI e concorrência, buscando equilíbrio entre as respectivas disciplinas jurídicas, com destaque para o objetivo de crescimento econômico dos países mediante o incentivo à inovação, de um lado, e repressão de abusos mediante o controle de práticas anticompetitivas, de outro, incluindo a manutenção do emprego e do fomento dirigido às micro e pequenas empresas (MPE) como meios garantidores do desenvolvimento.

A articulação entre DPIs e antitruste é objeto de estudo da academia e de governos. Diversos estudos foram desenvolvidos sob os auspícios do Itamaraty e da Presidência da República (Secretaria de Assuntos Estratégicos - SAE). A questão foi objeto de um inédito e específico painel no *Sixième Congrès Mondial sur la Lutte contre la Contrefaçon et le Piratage* (Paris, 2-3 de fevereiro de 2011), organizado sob os auspícios da OMPI, World Customs Organization (WCO), INTA, CCI/BASCAP e INTERPOL, intitulado *Créer un meilleur équilibre: le rôle du droit de la concurrence*. O painel foi coordenado pelo Prof. Dr. M. Josef Drexel (Diretor do renomado *Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*), e, como oradores, contou com a presença de personalidades como o chefe adjunto da Direção Geral de Concorrência

sobre a "Agenda para o Desenvolvimento" (IIICPAD). O Governo brasileiro avalia como positivos os resultados alcançados, que contribuirão para incorporar em todas as atividades daquela Organização, de forma estruturada, a dimensão do desenvolvimento em matéria de propriedade intelectual. A "Agenda para o Desenvolvimento" foi apresentada, na Assembléia Geral da OMPI em 2004, pelo Brasil, com o apoio da Argentina, África do Sul, Bolívia, Cuba, Egito, Equador, Irã, Peru, Quênia, República Dominicana, Serra Leoa, Tanzânia, Uruguai e Venezuela - o chamado grupo de países "Amigos do Desenvolvimento". As idéias centrais da iniciativa podem ser assim resumidas:

- a propriedade intelectual não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para o desenvolvimento;
- deve-se preservar o interesse público nas diferentes negociações na OMPI;
- a adoção de novas regras de propriedade intelectual deve ser precedida de avaliação criteriosa dos impactos sobre políticas de desenvolvimento tecnológico, econômico e social;
- é necessário reequilibrar a pauta de atividades da OMPI, voltada predominantemente para temas de interesse precípua de países desenvolvidos.

da Comissão UE (DGIV), M. Thomas Kramler (Relator do *Caso European Commission vs. Microsoft: Media Player*) e a Profa. Dra. Mireille Buydens, (advogada do escritório *Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick*, e professora da *Université libre de Bruxelles*), entre outras. Neste importante painel, recebi o galardão de apresentar a contribuição brasileira para o tema, como palestrante (*Orateur*), por indicação da Divisão de Propriedade Intelectual do Ministério das Relações Exteriores (MRE), da Missão Permanente do Ministério das Relações Exteriores na OMC, tudo com o indispensável apoio da OMPI. Um painel polêmico, em um foro improvável, que discutira livre concorrência ao tratar de contrafação, causando um importante debate, merecendo ainda, o prestígio de um grande público, que, interessado no inovador tema, lotou o auditório.

O Prof. M. Josef Drexler ponderou a questão no seguinte sentido: o exercício de direitos de PI é legítimo e tende a ser pró-competitivo do ponto de vista dinâmico, podendo ser, contudo, também objeto de abusos com efeitos anticompetitivos. Identificado o problema, cabe aos pesquisadores buscar a resposta.

Nesse sentido, foram destacados os seguintes pontos:

1) La protection et l'application des DPI et leur effet sur l'augmentation ou la diminution d'une concurrence dynamique et sur les incitants à l'innovation.

1) Le droit de la concurrence comme outil en vue d'équilibrer les législations et pratiques en matière de propriété intellectuelle, en ce compris les mesures d'application des droits et les sanctions, en ce qu'elles auraient d'«anticoncurrentielles».

1) La question de la nécessité éventuelle d'une application différenciée du droit de la concurrence dans les affaires de propriété intellectuelle entre les pays en développement et les pays développés.

1) La perception de vulnérabilité des PME devant l'usage anticoncurrentiel des DPI et la question de la nécessité éventuelle d'une protection spécifique des PME par le droit de la concurrence pour y faire face.
(*reprodução literal*)

Numa concepção ampla, o objetivo do 6º Congresso Global contra a Contrafação e a Pirataria, neste painel, era o seguinte: “*promover uma legislação em matéria de propriedade intelectual que seja, concomitantemente, favorável a concorrência e uma política de concorrência, adequada ao contexto da propriedade intelectual.*” (tradução livre).

Assim, portanto, a prevenção de abuso do exercício de direitos de PI está no âmbito aplicação do antitruste.

No sistema pátrio, há situações de abuso de direito de PI sujeitas ao âmbito de aplicação da LDC (Lei número 12.529, de 30 de novembro de 2011). Em função de resultados preliminares em pesquisas em curso nos projetos e grupos CNPQ, algumas já concluídas e publicadas em artigos, capítulos de livro e disciplinas em cursos de mestrado (ADAC-INPI) e doutorado (PPED - IE da UFRJ, com destaque para disciplina que ministrou em parceria com a Prof. Dra. Maria Thereza Leopardi, intitulada **limites concorrenciais da propriedade intelectual**), à luz das fontes consultadas chegamos à seguinte lista de situações e condutas sujeitas à análise antitruste:

- 1) o uso estratégico do licenciamento: recusa de negociação e licenciamento de patentes;
- 2) preocupações em matéria de concorrência acerca da incorporação de patentes em acordos de colaboração para estabelecimento de padrões técnicos;
- 3) análise antitruste de acordos de licença cruzada de portfólios de patentes e de consórcios de patentes (*pools*);
- 4) elenco de práticas e restrições mais freqüentes nos contratos de transferência de tecnologia;
- 5) questionamentos concorrenciais em situações de acordos vinculados ou venda casada (*tying*), desconto multi-produto (multi-tecnologia) ou pacotes (*bundling*) e licenciamento em bloco;
- 6) aspectos relevantes sobre práticas empregadas para estender o monopólio legal dos títulos de PI além do termo legal;
- 7) o uso de títulos de PI obtidos com vícios (PI, MU, DI e Marcas), mediante fraude ou abuso de tais direitos (ainda que legalmente obtidos) para excluir concorrentes;
- 8) 8-intento de apropriação de sinais genéricos e formas não originais para impedir a entrada ou excluir concorrente;
- 9) tecnologia e direitos exclusivos como facilidade essencial;
- 10) o uso de uma “caixa de ferramentas” (tool box) para abrigar posições jurídica fracas e/ou inexistentes com fins de exclusão (pedido de patente, desenhos sem exame, sinais genéricos).

O primeiro precedente é o caso Box 3 Vídeo. O caso BOX 3 VÍDEO, julgado pelo CADE no Processo administrativo de número 08012.004283/2000-40, traz precedentes importantes sobre a análise antitruste acerca do exercício

abusivo de direito de propriedade intelectual com fins de controlar mercados, especialmente mediante abuso de direito de petição com efeitos anticompetitivos. Até o presente momento, este exsurge como o único caso que trata o abuso, julgado pelo Conselho mediante uma decisão administrativa condenatória terminativa. Não obstante, trata do intento de exercer um direito que não existe (ou, em outras situações, o intento do exercício de domínio nulo de pleno direito), que equipara a situação à intenção de exclusão mediante fraude. Nesse sentido, nas fls. 1871 e ss. do voto, o relator atesta:

“No Direito Concorrencial, para se configurar uma prática infrativa, ou se prova o risco de um efeito anticompetitivo ou se prova o dolo da parte em querer um efeito anticompetitivo através de uma ação propositiva”.

Em uma análise aplicada do risco, prossegue o Conselheiro Vinícios Marques de Carvalho (atual presidente do, assim chamado, Super CADE), considerando que a caracterização o ilícito depende de ações reiteradas com *motivação exdrúxula*:

“No presente caso, não houve apenas o risco de danos ao ambiente concorrencial, houve danos efetivos, com a eliminação de concorrentes, por diversos períodos e lapsos de tempo, por motivação exdrúxula e que várias e várias vezes, o Judiciário teve o trabalho de refutar os ardilosos argumentos utilizados pelas partes. O quadro abaixo demonstra que a BOX3, até o momento, não conseguiu ganhar nenhuma ação, apenas provimentos iniciais”.

Não há, ainda, um critério assentado em precedentes, no Direito Brasileiro, existindo, contudo, um caminho: a questão não está sobre a atribuição patrimonial em si, mas, sim, sobre o exercício de direitos, tal qual ocorre com qualquer outro ativo.

De um lado, há um julgado administrativo acerca do abuso no exercício de direitos de propriedade intelectual como instrumento de controle de determinado mercado – por isso aguarda-se ansiosamente o resultado do processo administrativo resultante da Representação do Sindicato Nacional de Fabricantes de Peças de Veículos Automotores – SINDIPEÇAS vs. FORD, VOLKS WAGEN e FIAT. De outro, pode-se dizer que a Decisão do CADE, na forma do voto do Conselheiro Relator, Carlos Emmanuel Joppert Ragozo, foi um divisor de águas para a disciplina, na medida em que determina o prosseguimento da investigação em PA em decorrência da importância da análise do exercício do DPIs, indo de encontro à nota técnica da prestigiosa SDE, que, considerando, tão somente, a atribuição patrimonial em si, opinara pelo arquivamento da Representação (veja interessante crítica em GRAU-

-KUNTZ, K., *O Desenho industrial como instrumento de controle econômico em mercados secundários –uma análise recente da Decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE)*, Revista Criação, número I, Rio de Janeiro, IBPI / Lumen Juris, 2009, pp. 67-113). Vejamos a reprodução literal do primeiro item da conclusão do Relator:

Embora o direito de propriedade industrial e o direito da concorrência sejam, em regra, complementares, na medida em que prezam por diferenciação, competitividade e inovações, em prol da coletividade, o exercício de um direito de propriedade industrial, por vezes, pode revelar-se ilegítimo e configurar um ilícito anticoncorrencial, passível de intervenção da autoridade antitruste;

A Representação acima, ainda pendente não só de nova instrução pela Superintendência Geral (sucessora da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça no SBDC), mas, também, de julgamento final pelo plenário do Tribunal Administrativo do CADE, foi tratada detalhadamente pela Dra. Grau-Kuntz em sua obra, que merece ser consultada, sem prejuízo de outras. São muitas as situações- problema ainda sem solução, processos administrativos ainda em trâmite (nos mercados farmacêuticos, de sementes transgênicas, de radiodifusão, de cosméticos, etc.). Contudo, estou convencido de que as hipóteses de resposta provisoriamente trazidas pela literatura podem servir, e oxalá sirvam, de contribuição para os estudos que deverão fundamentar decisões futuras, há muito demandadas.

O Poder Judiciário tem se especializado e mostrado um salto qualitativo nas decisões em matéria de DPIs (com especial destaque para a Justiça Federal da 2ª Região). Entretanto, não se pode dizer que aquele esteja imune ao intento de particulares em usar o litígio para criar barreiras à entrada ou exclusões abusivas com efeitos anticompetitivos (cf. o caso Box3 Video). Nesse sentido, órgãos do Governo estão interessados em monitorar as situações de abuso que ocorram fora do seu âmbito administrativo ou mesmo, fora do âmbito da Justiça Federal. Há pesquisas em curso nos Tribunais de Justiça com vistas a monitorar os atos de defesa de DPIs, reunindo elementos com vistas a examinar em que medida ocorrem situações de abusos de direitos. Merece destaque, neste ponto, o trabalho realizado no âmbito do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que tende a provocar importante sinergia entre a Administração e o Poder Judiciário.

A presente obra está dividida em quatro capítulos: *I- direitos de propriedade industrial; II- direitos autorais; III- aspectos diferenciados da propriedade intelectual e concorrência;* e, por fim, *IV. tutela jurisdicional e proteção dos direitos de propriedade intelectual.*

Pois bem. Se este “empreendimento” é um resultado que decorre dos encontros realizados semestralmente no âmbito dos grupos de trabalho em matéria de propriedade intelectual do COMPEDI, não existiria se não fosse o protagonista um dos pesquisadores mais presentes e atuantes do GT PI: o Mestrando Marcello Soares Castro (PUC-SP). Este pesquisador egresso da Universidade Federal do Maranhão, iniciado na pesquisa jurídica através do Núcleo de Direito Processual Contemporâneo (NPC), coordenado pelo Professor Alexandre Reis Siqueira Freire, atualmente integra o Núcleo de Direito Processual Civil da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, desenvolvendo suas atividades sob a orientação da Professora Livre-Docente Teresa Arruda Alvim Wambier.

Merecem destaque o apoio e o entusiasmo que a Professora Livre-Docente Teresa Arruda Alvim Wambier e o Professor Alexandre Reis Siqueira Freire apresentaram a esse empreendimento acadêmico, que se concretiza nesta obra coletiva. Certamente, o Núcleo de Direito Processual Civil da PUC-SP ofereceu importante contributo a esse ambiente de reflexão crítica e debate jurídico, que é o Grupo de Trabalho de Propriedade Intelectual do CONPEDI.

Por fim, ressalto que muito me honra, também, o fato de, além de ser um colaborador entusiasmado e fundador do Grupo de Trabalho em matéria de Propriedade Intelectual, e, mais que isso, defensor declarado desta iniciativa da Associação (vital para o crescimento da Área do Direito), integrar o grupo de coordenadores do GT de propriedade intelectual desde a sua primeira edição, em 2006, e redigir a apresentação desta obra, que terá lugar nas bibliotecas especializadas sobre a disciplina jurídica dos bens imateriais e da concorrência.

Rio de Janeiro, 11 de março de 2013.

João Marcelo de Lima Assafim²

² Doctor en Derecho Mercantil - Universidad de Santiago de Compostela - ESPANHA; Re. Doutor em Direito Comercial - Universidade de São Paulo - USP; Coordenador do Programa de Mestrado em Direito e Desenvolvimento da UCAM; Professor Adjunto da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ (Coordenador de Graduação 2007-2009); Professor da Academia da Inovação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI (Mestrado Profissional); Professor do Doutorado em Políticas Públicas na Área de Concentração em Inovação, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro IE-UFRJ / FIOCRUZ.

APRESENTAÇÃO

Apraz-me imensamente apresentar, nestas breves linhas, a obra intitulada ‘Direito, Inovação e Desenvolvimento: tópicos de propriedade intelectual e concorrência’, que reúne diversos dos trabalhos que foram apresentados nos Grupos de Trabalho do XX Encontro Nacional do CONPEDI, realizado em Belo Horizonte e no XX Congresso Nacional do CONPEDI, que se realizou em Vitória.

Nos dois eventos, os resultados dos trabalhos apresentados por pesquisadores, docentes e discentes em Direito no Brasil. E alguns desses trabalhos, que marcaram a excelência dos Grupos de Trabalho – com destaque para o GT de Propriedade Intelectual – podem ser lidos nesta obra, que agora se publica pela Arraes Editora.

O XX Encontro do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI) teve lugar na acolhedora cidade de Belo Horizonte, entre os dias 22 e 25 de junho de 2011, sob os auspícios da Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC). Nesse Encontro, aconteceram grupos de trabalho, painéis e fóruns, duas mesas-redondas, quatro oficinas e um minicurso, sempre alinhados sob o eixo central “Democracia e reordenação do pensamento jurídico: compatibilidade entre a autonomia e a intervenção estatal”.

Já o XX Congresso Nacional do CONPEDI, realizado entre os dias 16 e 19 de novembro de 2011 em Vitória, teve a Universalidade Federal do Espírito Santo como anfitriã organizadora. Nesses poucos dias de intenso trabalho ocorreram inúmeros Grupos de Trabalho, painéis e fóruns – o que permitiu

refletir e organizar a produção científica em torno do tema A Ordem Jurídica Justa: um Diálogo EuroAmericano. Isso foi realizado não só com proficiência, mas com base na diversidade de aspectos e no manejo dos vários ramos do Direito. Chamou a atenção o debate crítico sobre temas relevantes para o campo do direito e o intercâmbio de experiências e produções entre pesquisadores em nível nacional e internacional, um dos imperativos dos Programas de Pós-Graduação.

Parte do esforço na busca de soluções criativas e eficientes para os problemas propostos nos dois eventos reflete-se nesta obra, agora publicada, pelo que parabenizamos coordenadores e Editora, pela excelente iniciativa.

Boa leitura!

São Paulo, outubro de 2012.

Professor Dr. Vladmir Oliveira da Silveira (Presidente do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito – CONPEDI)

