

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA
DOUTORADO EM ECONOMIA

**INTEGRAÇÃO ENTRE PROPRIEDADE INTELECTUAL E
DEFESA DA CONCORRÊNCIA: O LICENCIAMENTO DE
PATENTES NO BRASIL**

KÁTIA REGINA DO VALLE FREITAS PINTO
Matrícula nº: 105116996

ORIENTADOR: Prof. Ronaldo Fiani

Rio de Janeiro

JUNHO 2009

Livros Grátis

<http://www.livrosgratis.com.br>

Milhares de livros grátis para download.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA
DOUTORADO EM ECONOMIA

**INTEGRAÇÃO ENTRE PROPRIEDADE INTELECTUAL E
DEFESA DA CONCORRÊNCIA: O LICENCIAMENTO DE
PATENTES NO BRASIL**

KÁTIA REGINA DO VALLE FREITAS PINTO
Matrícula nº: 105116996

ORIENTADOR: Prof. Ronaldo Fiani

Rio de Janeiro

JUNHO 2009

INTEGRAÇÃO ENTRE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DEFESA DA CONCORRÊNCIA: O
LICENCIAMENTO DE PATENTES NO BRASIL

Kátia Regina do Valle Freitas Pinto

Tese apresentada ao Corpo Docente do
Instituto de Economia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro como parte dos
requisitos necessários à obtenção do título de
Doutor em Ciências Econômicas.

Orientador: Ronaldo Fiani

Rio de Janeiro
JUNHO 2009

KÁTIA REGINA DO VALLE FREITAS PINTO

**Integração entre Propriedade Intelectual e Defesa da Concorrência:
o Licenciamento de Patentes no Brasil**

Tese apresentada ao Corpo Docente do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Ciências Econômicas.

Rio de Janeiro, de de 2009

BANCA EXAMINADORA:

Ronaldo Fiani, Doutor, UFRJ

Jorge de Paula Costa Ávila, Doutor, INPI

Sergio M. Paulino de Carvalho, Doutor, INPI

Ana Célia Castro, Doutora, UFRJ

Paulo Bastos Tigre, Doutor, UFRJ

À minha família

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela vida.

Ao meu marido, Francisco, pelo amor, motivação, compreensão e estímulo incondicionais.

Aos meus pais, Artur e Christa, pela dedicação, confiança em meu trabalho, correções e sobretudo amor.

Aos meus irmãos, Marcos e Cristiana, por estarem sempre ao meu lado.

Ao Professor Ronaldo Fiani, meu orientador, pela sua disponibilidade, avaliações, estímulo e valiosas correções.

Aos professores do Instituto de Economia da UFRJ, pela minha formação acadêmica.

Ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pela minha capacitação profissional.

Aos meus amigos, por estarem sempre presentes nos momentos mais importantes da minha vida. Em especial, à Maria Isabel, que compartilhou comigo as dificuldades do doutorado desde o início.

Aos doutores Jorge Ávila e Sergio Paulino e aos professores Ana Célia Castro e Paulo Tigre, que se dispuseram a avaliar esse trabalho.

E a todos os outros que, direta ou indiretamente, contribuíram para que este trabalho fosse realizado.

RESUMO

FREITAS PINTO, Kátia Regina do Valle. **Integração entre Propriedade Intelectual e Defesa da Concorrência: o licenciamento de patentes no Brasil**. Tese (Doutorado em Economia) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.

Esta pesquisa analisa as principais formas de atuação da defesa da concorrência nos contratos de licenciamento de patentes. São apresentadas as perspectivas econômicas mais relevantes das patentes e as características específicas dos contratos de licenciamento de patentes, em especial as relacionadas à redução de custos de transação. Abordam-se as principais cláusulas dos contratos que podem prejudicar a concorrência: a fixação de preços, a retrocessão de direitos, a venda casada, as cláusulas de exclusividade, os consórcios de patentes, o licenciamento-cruzado e a recusa a licenciar. Apresenta-se também a evolução da interação entre as políticas de defesa da concorrência e de propriedade intelectual, a partir da década de 1990, nos Estados Unidos, União Européia, Coréia do Sul e Brasil. Diante de perspectivas de aumento do número de contratos com cláusulas restritivas no Brasil e para a definição de uma sistemática de atuação, sugerem-se medidas para identificar e analisar os possíveis problemas relacionados aos contratos de licenciamento de patentes.

ABSTRACT

FREITAS PINTO, Kátia Regina do Valle. **Integrating Intellectual Property and Antitrust Analysis: the case of patent licensing contracts in Brazil.** Doctor Thesis (Doctorate in Economics) – Institute of Economics, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.

In this research, the main approaches of antitrust analysis of patent licensing are studied. Specific economic perspectives of patents and the characteristics of patent license contracts are presented, specially the reduction of transaction costs. The main restrictive clauses of contracts are presented: price maintenance, grantbacks, tying, exclusive clauses, patent pools, cross licensing and refusal to deal. In the years of 1990, the United States of America, the European Union and the South Korea presented a great evolution facing the integration of both policies, emphasizing the creation of guidelines of analysis and lists of restrictive clauses. Considering the development perspectives of the patent license contracts in Brazil and, also, in order to obtain a definition of a model of action, some steps are suggested to identify and analyze possible problems related to patents licensing.

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E CONVENÇÕES

CADE	Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CE	Comissão da Comunidade Européia
CUP	Convenção da União de Paris
DoJ	United States Department of Justice
DP	Direito de Propriedade
DPI	Direito de Propriedade Intelectual
ECD	Estrutura - Conduta - Desempenho
FTC	Federal Trade Commission
GATT	General Agreement for Tariffs and Trade
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
KFTC	Korean Federal Trade Commission
KIPO	Korean Industrial Property Office
LDC	Lei de defesa da concorrência
LPI	Lei de Propriedade Industrial
NOEI	Nova Ordem Econômica Internacional
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
P&D	Pesquisa e Desenvolvimento
PI	Propriedade Intelectual
PICE	Política Industrial e de Comércio Exterior
SEAE	Secretaria de Acompanhamento Econômico
SDE	Secretaria de Direito Econômico
SUMOC	Superintendência da moeda e do crédito
TCT	Teoria dos Custos de Transação
TRIPS	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
TTBE	Technology Transfer Block Exemption
UE	União Européia
UNCTAD	United Nation Conference on Trade and Development

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	11
CAPÍTULO I – ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE AS PATENTES, A DEFESA DA CONCORRÊNCIA E O LICENCIAMENTO DE PATENTES	17
1.1 – A propriedade intelectual e as perspectivas econômicas da proteção patentária	19
1.1.1 Patentes como monopólio.....	23
1.1.2 Patentes como incentivo à inovação e à competitividade.....	25
1.1.3 Teorias econômicas sobre patentes, eficiência e defesa da concorrência.....	37
1.2 – Considerações a respeito do licenciamento de patentes.....	45
1.2.1 Características do licenciamento de patentes	47
1.2.2 Custos de Transação e contratos no mercado de tecnologia.....	51
1.3 – Considerações finais do Capítulo.....	59
CAPÍTULO II – DEFESA DA CONCORRÊNCIA APLICADA AO LICENCIAMENTO DE PATENTES.....	62
2.1 – Alguns conceitos da defesa da concorrência.....	63
2.1.1 Conceitos da análise da defesa da concorrência	65
2.1.2 Análise da eficiência e regra da razão	69
2.2 – Aplicação da defesa da concorrência ao licenciamento de patentes: estrutura do mercado e identificação de possíveis efeitos anticompetitivos	77
2.3 – Aplicação da defesa da concorrência ao licenciamento de patentes: principais práticas restritivas dos contratos	83
2.3.1 Condutas anticompetitivas verticais: cláusulas restritivas nos contratos e recusa a licenciar	84
2.3.2 Condutas anticompetitivas horizontais: possibilidade de abusos em <i>pools</i> de patentes e licenciamentos cruzados.....	93
2.3.3 Práticas relacionadas à concentração: <i>joint ventures</i> e a aquisição de direitos de propriedade intelectual	96
2.4 – Considerações finais do Capítulo.....	98

CAPÍTULO III – A EXPERIÊNCIA DE PAÍSES SELECIONADOS NA APLICAÇÃO DA DEFESA DA CONCORRÊNCIA AOS CONTRATOS DE LICENCIAMENTO DE PATENTES.....	100
3.1 – A defesa da concorrência no âmbito do direito internacional pertinente à propriedade intelectual.....	101
3.2 – A legislação de defesa da concorrência e o licenciamento de patentes em países selecionados.....	110
3.2.1 Estados Unidos.....	110
3.2.2 União Européia.....	118
3.2.3 Coréia do Sul.....	130
3.2.4 Considerações a respeito das legislações analisadas.....	137
3.3 – Considerações finais do Capítulo.....	140
CAPÍTULO IV – A DEFESA DA CONCORRÊNCIA EM CONTRATOS DE LICENCIAMENTO DE PATENTES NO BRASIL.....	144
4.1 – Modelos regulatórios do licenciamento de patentes no Brasil.....	145
4.1.1 O modelo intervencionista.....	146
4.1.2 O modelo liberal da década de 1990.....	151
4.2 – O modelo de defesa da concorrência brasileiro e sua aplicação ao licenciamento de patentes.....	156
4.3 – Considerações a respeito da regulação do licenciamento de patentes no Brasil e propostas de atuação da defesa da concorrência.....	165
4.3.1 A atuação das instituições brasileiras em contratos de licenciamento de patentes.....	166
4.3.2 Propostas para a aplicação da defesa da concorrência em contratos de licenciamento de patentes.....	175
4.4 – Considerações finais do Capítulo.....	184
CONCLUSÃO.....	187
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	193

INTRODUÇÃO

Alguns dos aspectos da economia mundial nas últimas décadas são o crescimento das indústrias com significativos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e o aumento da importância da proteção da Propriedade Intelectual (PI). O patenteamento, assim como o número de transações envolvendo licenciamento de patentes, cresceu significativamente. As empresas têm utilizado as patentes não apenas para garantir o retorno dos investimentos em P&D, mas também como forma de dificultar a entrada de concorrentes no mercado, criar oportunidades de licenciamento e proteger-se contra eventuais litígios com terceiros. Os últimos anos representaram uma mudança significativa dos mecanismos de proteção e de gestão de ativos intangíveis que passaram a ser usados como ferramenta estratégica para o desenvolvimento das empresas.

A partir da década de 1990 as economias desenvolvidas depararam-se com problemas na regulação em diversos setores, em especial os de propriedade intelectual, competição e inovação. Nos últimos anos, alguns países como Estados Unidos, Canadá, Coreia do Sul, Japão e União Europeia reexaminaram a relação entre as políticas de competição e de propriedade intelectual. As novas políticas adotadas tentam atenuar o poder de mercado de titulares de patentes de forma a garantir a competição e ampliar o acesso da sociedade aos bens produzidos.

À primeira vista, as políticas de defesa da concorrência parecem ser contrárias aos direitos de propriedade intelectual. As patentes podem ser vistas como privilégios que restringem a livre competição. Por outro lado, as leis de defesa da concorrência buscam prevenir o monopólio e exercício de poder de mercado, que podem ser fortalecidos com o mecanismo de proteção patentária. Assim, em nível fundamental, há uma tensão permanente entre a criação de barreiras à entrada pelos Direitos de Propriedade Intelectual e as tentativas da legislação de Defesa da Concorrência de reduzir barreiras à entrada.

Uma das justificativas para a proteção patentária em si e para a elevação dos níveis mínimos de proteção é o incentivo à inovação, uma vez que, como os Direitos de Propriedade Intelectual funcionam de modo a impedir o uso não autorizado de terceiros, os inovadores podem obter lucros extraordinários que cubram os seus investimentos iniciais em P&D. Os efeitos pró-competitivos dos direitos de propriedade intelectual estão relacionados ao estímulo dado às atividades de P&D e à introdução de um novo produto, ou uma nova tecnologia. Na ausência desses direitos, os imitadores poderiam rapidamente explorar os esforços da inovação, sem compensação nenhuma aos investidores e, assim, o nível de investimento em P&D seria menor.

Há então um importante ponto em comum entre a defesa da concorrência e as patentes: ambas estão entre as políticas que podem estimular a inovação. Contanto que sejam consistentes, elas não estão necessariamente em conflito e, pelo contrário, podem ser complementares. A legislação de defesa da concorrência procura maximizar o bem-estar do consumidor encorajando as firmas a agirem competitivamente, o que indiretamente favorece a inovação. Já o sistema de patentes estimula as firmas a fazerem investimentos em P&D que gerem novos produtos e processos, favorecendo não só a inovação, mas também a competição pelo desenvolvimento de novos produtos. Nesse sentido, a

existência de direitos de propriedade intelectual não seria incompatível com as políticas de competição a longo prazo; ao contrário, seria essencial para a competitividade e o desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico.

Em contrapartida, existem custos sociais envolvidos no patenteamento que devem ser considerados, principalmente quando se leva em consideração o aumento dos níveis da proteção patentária observado nos últimos anos. Embora sejam de grande importância para a competitividade, as patentes também podem restringir a competição e fazer com que as firmas utilizem seu poder de mercado com propósitos de discriminação de preços, limitação de entrada, eliminação de concorrentes do mercado e prevenção de condutas competitivas dos concorrentes. Além disso, uma política de patenteamento muito rigorosa com escopo muito amplo também pode favorecer as grandes empresas com maior possibilidade de investir em P&D, facilitando o fechamento do mercado. Nesse sentido, torna-se necessário reexaminar a relação entre as políticas de competição e de patentes, no sentido de atenuar o poder de mercado de titulares de patentes, ampliar o acesso da sociedade aos bens produzidos e, assim, contribuir para o desenvolvimento econômico.

Esta tese trata especificamente da defesa da concorrência aplicada ao licenciamento de patentes. A patente é um componente institucional importante do processo produtivo moderno, porém necessita ser combinada com outros fatores complementares de produção e distribuição para se gerar valor. Nesse sentido, torna-se necessário admitir acordos contratuais, como é o caso do licenciamento de patentes, que permitam a combinação da propriedade intelectual com os demais fatores complementares. Entretanto, embora a maior parte desses acordos apresente benefícios em termos de redução de custos e aumento de eficiência, alguns deles podem servir de instrumento para aumento de poder de mercado,

concentração e discriminação de preços, o que deve ser contornado para não prejudicar o desenvolvimento.

No Brasil, especificamente, ainda não existe uma interação bem definida entre as políticas de propriedade intelectual e de defesa da concorrência no que diz respeito ao licenciamento de patentes. A constituição de uma estrutura institucional moderna de defesa da concorrência exige que se considere o papel da propriedade intelectual. Nesse sentido, torna-se relevante oferecer subsídios para a definição de uma sistemática de interação entre as duas políticas, visando alcançar, simultaneamente, o incentivo à inovação e restrições ao abuso de poder de mercado por parte dos detentores de direitos de propriedade intelectual.

O objetivo desta tese é analisar possíveis formas de interação e necessidades de harmonização entre as políticas de defesa da concorrência e de propriedade intelectual com vistas ao desenvolvimento e tendo como referência para tal o licenciamento de patentes. Para atingir esse objetivo, são apresentadas inicialmente as principais questões envolvendo o licenciamento de patentes, a defesa da concorrência e a inter-relação entre elas, tanto do ponto de vista teórico, como prático. Em seguida, é realizada uma análise da forma de interação entre as políticas de defesa da concorrência e de propriedade intelectual em países que sirvam como referências da aplicação conjunta destas duas políticas. Esta análise oferecerá subsídios para uma interação das políticas brasileiras de defesa da concorrência e de patentes que seja capaz de, simultaneamente, garantir a concorrência e estimular a inovação.

A tese será estruturada em quatro capítulos, além da introdução e da conclusão. O primeiro capítulo tem como objetivo discutir algumas das principais referências teóricas sobre o licenciamento de patentes e a defesa da concorrência. Para a discussão a respeito

dos pontos de tensão e de aproximação entre as duas políticas, será feita uma discussão teórica sobre duas das visões predominantes a respeito das patentes: patentes como geradoras de monopólio e patentes como indutora de inovações. A seguir aborda-se a questão da defesa da concorrência, uma vez que a cooperação entre as firmas com o licenciamento de patentes pode significar também concentração e aumento de poder de mercado, diminuindo a eficiência econômica.

No segundo capítulo são apresentadas as principais questões envolvendo a defesa da concorrência nos contratos de licenciamento de patentes. Tais contratos, embora sejam de grande relevância para o desenvolvimento tecnológico, também podem restringir a competição e fazer com que as firmas utilizem seu poder de mercado com propósitos de discriminação de preços, limitação de entrada, eliminação de concorrentes do mercado e prevenção de condutas competitiva dos concorrentes.

No terceiro capítulo, faz-se uma análise da experiência internacional na interação entre as políticas de defesa da concorrência e de propriedade intelectual. A revisão comparativa das experiências legislativas e judiciais dos países é um passo importante para a formulação de regras coerentes que podem servir de base para a atuação dos órgãos de defesa da concorrência. Primeiramente serão estudados os casos norte-americano e europeu, duas legislações que serviram de base para o modelo de defesa da concorrência brasileiro e que possuem o sistema de defesa da concorrência mais sofisticado e complexo no que diz respeito à relação com a propriedade intelectual. A primeira doutrina jurídica a debater os efeitos anticoncorrenciais do exercício dos direitos de propriedade intelectual foi a norte-americana. Desta forma, a jurisprudência no país é vasta no que diz respeito a esse tipo de análise. A União Européia, por sua vez, também possui longa tradição na análise de cláusulas contratuais anticompetitivas. O estudo dessas duas legislações,

entretanto, não capta algumas questões relativas ao desenvolvimento, por esse motivo, o caso da Coréia do Sul é analisado em seguida, em função dos avanços percebidos na inter-relação entre as duas políticas nesse país em poucos anos, acompanhando o crescimento expressivo do número de patentes depositadas e contratos de licenciamento firmados. Aborda-se nessa análise internacional o desenho institucional desses países, com ênfase nas alterações nas políticas de concorrência implantadas nos últimos anos.

No quarto e último capítulo são propostos critérios a serem utilizados para a definição de uma política conjunta de defesa da concorrência e de propriedade intelectual no Brasil. Primeiramente apresenta-se um histórico da regulação dos contratos de transferência de tecnologia no País, que passou da regulação direta pelo órgão responsável pela concessão da propriedade industrial para a regulação indireta pelo órgão de defesa da concorrência. Em seguida, procede-se à análise das principais questões relativas ao modelo atual de defesa da concorrência brasileiro e sua aplicação aos contratos de licenciamento de patentes. Por fim são feitas considerações a respeito da regulação dos contratos de licenciamento de forma a propor algumas ações de integração entre as políticas de propriedade industrial e de defesa da concorrência que poderiam vir a ser implantadas no Brasil, dada a necessidade de estímulo à inovação e de desenvolvimento.

CAPÍTULO I – ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE AS PATENTES, A DEFESA DA CONCORRÊNCIA E O LICENCIAMENTO DE PATENTES

Esta tese visa investigar as possibilidades de se integrar eficazmente a política de defesa da concorrência à política de propriedade intelectual, utilizando como ilustração o caso do licenciamento de patentes. Nesse sentido, este Capítulo tem como objetivo discutir algumas das referências teóricas sobre os aspectos envolvidos na proteção patentária, na defesa da concorrência e no licenciamento de patentes que podem ser úteis para a integração entre essas políticas.

Para a discussão a respeito dos pontos de tensão e de aproximação entre a defesa da concorrência e as patentes, apresenta-se primeiramente uma discussão teórica sobre duas das visões econômicas predominantes a respeito das patentes: patente como monopólio e patente como indutora de inovações. A primeira visão, de patentes como criadora de monopólios, é defendida por autores como Arrow (1962), Cooter e Ullen (2000) e Penrose (1951). Essa visão leva a um ponto de tensão permanente com a defesa da concorrência, uma vez que a patente gera monopólio e a defesa da concorrência tenta impedir sua criação. A segunda visão a ser apresentada é dividida entre a idéia de patente como indutora de inovações, com base na perspectiva de eficiência dinâmica; de patente como indutora de competitividade, baseada nos trabalhos de Schumpeter (1952); e com base nas

teorias a respeito da relação entre a estrutura de mercado e o estímulo à inovação, com base nos trabalhos de Landes e Posner (2003) e Scherer e Ross (1990). Com base nessa segunda visão, a tendência é de haver pontos de aproximação com a defesa da concorrência, uma vez que ambas tem como objetivo criar um ambiente propício a atingir eficiência alocativa e dinâmica.

A seguir apresentam-se as teorias dos principais autores que tratam especificamente da interação entre patentes, eficiência econômica e defesa da concorrência. Para essa análise, utilizam-se principalmente os trabalhos de Nordhaus (1969), Gilbert e Shapiro (1990), Gallini (1992), Chang (1995) e Gallini e Trebilcock (1996).

Por último, apresenta-se o licenciamento de patentes. Na avaliação dos contratos de licenciamento de patentes, a análise dos custos de transação envolvidos e a necessidade de especificidades contratuais são particularmente importantes na aplicação da defesa da concorrência. Assim, no âmbito da discussão teórica sobre o licenciamento de patentes, serão apresentados também alguns conceitos relativos à Teoria dos Custos de Transação (TCT), como contratos e estruturas de governança, pois este é um instrumental importante para analisar como as firmas interagem e se relacionam no mercado por meio de contratos. Para essa análise, a principal base teórica está em Williamson (1975 e 1985) e Klein, Crawford e Alchian (1978).

1.1 – A propriedade intelectual e as perspectivas econômicas da proteção patentária

A propriedade intelectual pode ser definida como o conjunto de direitos que incide sobre as criações humanas e é caracterizada pelo poder exercido por uma pessoa sobre um bem imaterial que contribua, direta ou indiretamente, com o aperfeiçoamento do desempenho das atividades, contanto que tenham valor econômico e que seja passível de apropriação. A propriedade intelectual constitui, portanto, um instrumento de regulação das relações entre o autor ou criador com determinados tipos de bens imateriais. Por sua vez, o exercício do poder do indivíduo sobre o bem imaterial é condicionado por parâmetros de condutas pré-estabelecidos, que restringe esse poder por meio de regras específicas, conhecidas como Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) (DI BLASI, GARCIA E MENDES, 2002, p. 15).

A ciência jurídica subdivide os DPI em direito de autor, que consiste na proteção moral e patrimonial do criador das obras artísticas e científicas e, ainda, dos programas de computador; a propriedade industrial, que envolve a proteção de bens imateriais aplicáveis industrialmente, tais como as marcas, patentes e desenhos industriais; e outras proteções *sui generes*, como os cultivares. Essa tese trata especificamente das patentes, que determinam a propriedade de uma pessoa sobre uma invenção ou modelo de utilidade¹. Um aspecto importante a ser ressaltado em relação às patentes é seu caráter temporal. Essa

¹ Existem duas modalidades de patente: o privilégio de invenção e o modelo de utilidade. Um privilégio ou patente de invenção é concedido a produtos ou processos resultantes da capacidade de criação do homem, que representem uma solução para um problema técnico específico dentro de um determinado campo tecnológico e que possam ser falsificados ou utilizados industrialmente. Já o Modelo de Utilidade é o privilégio concedido a uma forma ou disposição introduzida em um produto existente, que se preste a um trabalho ou uso prático, visando sua melhor utilização (INPI, 2008).

característica é de fato interessante uma vez que, diferentemente de outras formas de propriedade, a patente é limitada no tempo.

A Propriedade Intelectual é uma forma de proteção que, do ponto de vista jurídico e em uma perspectiva simplista, é um direito de exclusão. A patente pode ser entendida como um privilégio concedido pelo Estado que proporciona a seu detentor a exclusividade temporária da produção e exploração de um produto novo, excluindo terceiros da possibilidade de uso não autorizado.

Para entender a necessidade da instituição de um mecanismo legal de proteção patentária é importante analisar os motivos que impedem, em determinados casos, a alocação eficiente dos recursos apenas com as forças atuantes no mercado. As formas de organização das transações econômicas costumam ser bem mais complexas do que pressupõe o enfoque econômico convencional, em especial quando se trata de grandes investimentos com economia de escala. Tradicionalmente, a coordenação dos agentes é dada no mercado, por meio do sistema de preços. Porém, em muitos casos, o mercado não consegue atingir, por si só, uma alocação eficiente dos recursos.

Arrow (1962) apresenta duas falhas relativas à alocação dos recursos relacionados à propriedade intelectual que faz com que as patentes sejam consideradas um bem público. A primeira falha é que a propriedade intelectual é baseada em informação, que é um bem não-excludente. Isso significa que é impossível excluir qualquer pessoa de utilizar o bem mesmo que ela não tenha contribuído com o custo de produzi-lo. Por esse motivo, existe uma falta de incentivo em produzir este tipo de bem, uma vez que os produtores sabem que terão dificuldades em serem pagos de forma suficiente para cobrir seus custos. Em

contrapartida, do ponto de vista da sociedade, há uma perda de bem estar, pois existem bens que não serão produzidos.

A segunda falha é que a informação é um bem não-rival. Isso significa que, ao consumir a informação, um indivíduo não é capaz de reduzir a quantidade disponível para terceiros. Em termos econômicos, significa que o custo marginal de atender a um consumidor adicional é zero. Quando o produtor cobra por esse serviço, o preço cobrado pelo bem não é dividido entre os consumidores como deveria. Se um consumidor deseja pagar menos do que o custo desse bem, então ele é excluído do consumo, mas em compensação, ele pode se beneficiar do serviço pago por outro e, assim, o bem estar social não é maximizado (ARROW, 1962).

Ao oferecer um direito exclusivo por um período limitado, a patente tenta contornar essas duas falhas sequencialmente. Primeiro, o mecanismo de proteção torna o bem excludente e, em seguida, quem desejar utilizar o mesmo produto ou processo terá que pagar *royalties*, que é a remuneração paga ao inventor pelo direito de exploração da patente. Finalmente, após a patente cair em domínio público, todos os consumidores podem acessá-la gratuitamente² (LÉVÊQUE E MÉNIÈRE, 2004).

Cabe ressaltar que ao tentar resolver essas duas falhas (não-exclusão e não-rivalidade), a patente se torna um mecanismo imperfeito. Como será visto ao longo desse capítulo, durante o período de proteção há um peso morto para a sociedade, que desaparece quando a patente expira. Em contrapartida, ao final do período de proteção, o produtor perde os *royalties*, o que, em alguns casos, poderia diminuir o estímulo às inovações. Em

² Apesar do acesso de forma gratuita, não significa necessariamente que a tecnologia poderá ser automaticamente utilizada por todas as empresas no mercado por conta do ciclo do produto e pela falta de conhecimentos tácitos relacionados ao seu desenvolvimento.

outras palavras, para resolver o problema da não-exclusão, o período de proteção deveria ser infinito, uma vez que durante o período de proteção, o bem torna-se excludente. Em compensação, para eliminar a não-rivalidade, ele deveria ser zero (LÉVÊQUE E MÉNIÈRE, 2004).

Assim, a lei de propriedade industrial deve tentar balancear, por um lado, o incentivo à criação e à inovação e, por outro, a difusão dos resultados obtidos. A contradição entre incentivo e uso é traduzida economicamente como um *trade-off* entre eficiência estática e eficiência dinâmica, que será visto a seguir.

Partindo da definição de propriedade intelectual como um privilégio de exclusividade temporária, emergem duas perspectivas econômicas diferentes a respeito da proteção patentária: por um lado, a exclusividade pode ser entendida como monopólio e por outro, como incentivo à inovação, uma vez que a exclusividade reduz as incertezas dos agentes em relação ao retorno dos investimentos, seja a partir da garantia conferida pela institucionalização dos direitos, seja pela possibilidade de aplicação de sanções a terceiros que venham a infringir suas prerrogativas. E é justamente a partir dessas duas visões que se apresentam os pontos de aproximação e de tensão com a defesa da concorrência. Ao entender a patente meramente como um monopólio, então formalmente ela é contrária a qualquer política de defesa da concorrência. Em contrapartida, ao entendê-la somente como estímulo à inovação, então ela sempre seria positiva em termos de competitividade dos mercados e não haveria qualquer necessidade de interferência da política de defesa da concorrência.

De fato, a propriedade industrial, especificamente a patente, pode incentivar à inovação ao facultar aos inventores uma possibilidade de auferir lucros extraordinários de

tal forma que os investimentos em P&D sejam ressarcidos. Em muitas indústrias, devido aos altos custos nas atividades de P&D, as inovações somente ocorrem devido à possibilidade de se patentear produtos e processos. Entretanto, o detentor da patente pode, muitas vezes, agir como monopolista e usar seu poder de mercado para reduzir ou eliminar a concorrência. Nesse caso, o sistema de defesa da concorrência poderia evitar os danos que a patente poderia causar no mercado.

1.1.1 Patentes como monopólio

O detentor de uma patente, conforme visto anteriormente, possui exclusividade de uso do produto ou processo. Assim, terceiros não podem utilizar o novo processo a não ser que o detentor do direito o autorize, mediante uma licença ou cessão de uso. Nesse caso, o licenciado paga uma taxa de utilização, denominada *royalty*. Assim, seja mediante a exclusividade na produção ou pelo recebimento de *royalties*, o proprietário da patente recebe uma renda de monopólio, que é determinada, não pelo custo de produção do bem, mas pela escassez resultante da patente (LÉVÊQUE E MÉNIÈRE, 2004).

Além disso, a patente pode inibir a competição entre empresas concorrentes que não dispõem do mesmo privilégio. A patente, portanto, não é um monopólio em seu sentido estrito. O que ocorre é que a patente, de acordo com a situação, pode ser um instrumento de acúmulo de renda de monopólio de tal forma que pode proporcionar a seu detentor uma renda muito superior ao custo da invenção (HERSCOVICI, 2007).

De fato, a patente, por um lado, reduz a quantidade produzida de bens, pois nenhum outro agente pode utilizar o mesmo processo produtivo e, por outro, torna o produto final

mais oneroso, tanto direta como indiretamente, pela cobrança de *royalties* do licenciamento. Cooter e Ullen (2000) corroboram com essa abordagem ao afirmarem que a concessão de patentes, uma vez que impede que os concorrentes produzam substitutos próximos e proporciona lucros extraordinários que podem gerar custos sociais é, na realidade, a criação de um monopólio³. E, ainda que a existência de uma patente não signifique necessariamente um monopólio, a concorrência é reduzida, pois terceiros são excluídos da exploração do objeto da patente. Essa exclusão de agentes e a busca da maximização dos lucros pelo detentor do direito de propriedade intelectual também geram custos sociais. Andersen (2001) também corrobora com a visão de que as patentes devem ser vistas como monopólios na maior parte dos casos, uma vez que os direitos de propriedade industrial podem produzir custos sociais significativos para os negócios e para a sociedade, além de causar efeitos adversos nos sistemas dinâmicos de inovação.

Assim, a patente seria, a princípio, ineficiente do ponto de vista estático. A eficiência estática consiste em obter a alocação de recursos que maximize o excedente social, ou seja, o excedente do produtor e o excedente do consumidor. A visão de ineficiência estática contribuiu para o entendimento da patente como monopólio. A ideia de eficiência estática contrapõe-se ao conceito de eficiência dinâmica, que será abordado

³ Cabe ressaltar aqui que a propriedade intelectual, ao dar aos inventores direitos exclusivos sobre a produção não garante que o inventor automaticamente obterá o monopólio do mercado. Um novo produto ou processo pode ser desenvolvido de maneiras diferentes e a patente pode ter substitutos próximos. Nesse sentido é importante diferenciar as inovações radicais (*drastic*) das inovações incrementais (*non-drastic*). No caso das inovações radicais, a propriedade intelectual dá ao inventor poder de monopólio, mas pode gerar reduções de custos e melhorar a qualidade do produto de tal forma que o preço de monopólio pode inclusive ser menor do que os custos de produção dos competidores. Nesse caso, o detentor da patente pode agir como um monopolista que busca a maximização do lucro sem se preocupar com a entrada de novos concorrentes (ARROW, 1962). Em contrapartida, se a inovação é incremental, o preço de monopólio mantém-se maior do que o preço de concorrência. Assim, para excluir os rivais, o inovador deverá cobrar um preço abaixo do preço de monopólio. Entretanto, como o preço continuará maior do que os custos marginais, a firma também terá poder de mercado e poderá cobrar preços maiores do que os preços competitivos durante um determinado período de tempo (LÉVÊQUE E MÉNIÈRE, 2004).

ao longo do capítulo, e diz respeito ao incremento e melhoramento das técnicas de produção e de bens no decorrer do tempo.

A visão das patentes como instrumento de monopolização de mercados é importante para entender alguns pontos de tensão com a defesa da concorrência. Entretanto, é necessário também avaliar a perspectiva de que as patentes podem estimular as inovações e a concorrência, conforme será mostrado a seguir.

1.1.2 Patentes como incentivo à inovação e à competitividade

Ainda no século XVIII, o utilitarista Jeremy Bentham apresentou teorias que justificavam a proteção patentária pelo incentivo à criação. O autor argumentou que na ausência da proteção, qualquer pessoa poderia imitar o invento sem os custos iniciais do desenvolvimento da criação, ou seja, o competidor imitador estaria em vantagem de custo e poderia oferecer o mesmo produto a preços mais baixos que o inventor (ANDERSEN, 2002).

De fato, os investimentos em P&D, que são necessários à produção da invenção, costumam ser muito elevados, além de serem considerados custos irrecuperáveis. Isso faz com que os custos fixos do desenvolvimento de propriedade intelectual sejam elevados. Além disso, estes custos fixos são incorridos antes da venda do produto no mercado, o que torna o incentivo do inventor ainda menor. Somado a isso, se comparados aos custos fixos elevados, os custos marginais são relativamente baixos, assim como os custos de se reproduzir e usar uma idéia já descoberta. Nesse sentido, os competidores imitadores

estariam em vantagem de custo, ou seja, existe um risco significativo de *free riders* na invenção (ANDERSEN, 2002).

Assim, diferentemente do mercado em concorrência perfeita, cujo equilíbrio se dá no ponto em que os preços são iguais aos custos marginais, quando se trata de invenções, é necessário que o preço seja maior do que o custo marginal para que o produtor não tenha prejuízo. Essa falha faz com que, na inexistência da outorga de patentes, haja um desestímulo aos investimentos em P&D. Assim, a concessão de patentes é um mecanismo legal que gera lucros extraordinários ao seu detentor⁴ por um período de tempo limitado, de forma a incentivar a invenção e evitar o *free-riding*. De fato, conforme visto anteriormente, a patente inclui informação, que é um bem público. Ou seja, o consumo da informação pelo inventor não impede outros de utilizá-la e, na ausência de direitos de propriedade, a inovação poderia ser facilmente imitada. Por esse motivo, em indústrias que envolvem grandes investimentos em P&D e possuem baixo custo marginal, o agente inovador não tem vantagens competitivas a não ser a proporcionada pelas patentes⁵ (KATZ E SHAPIRO, 1986).

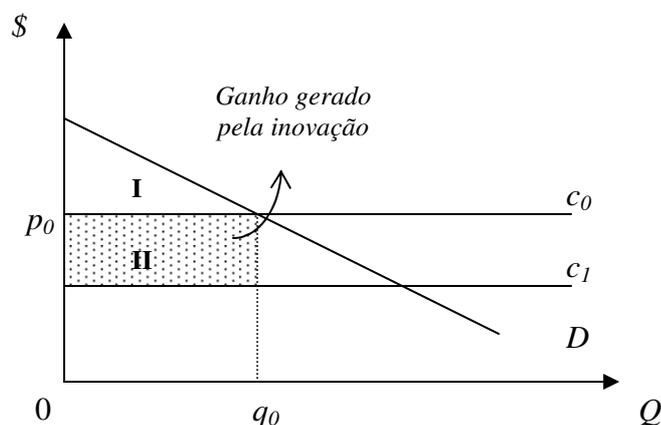
Katz e Shapiro (1986) mostram que a estrutura de custos fixos de investimento altos e custos marginais baixos levam a três implicações importantes do ponto de vista da defesa da concorrência: (i) contradizem a regra tradicional de definição de lucros extraordinários constante no modelo neoclássico; (ii) geram incentivos à criação, por parte das empresas, de funcionalidades adicionais; e (iii) geram uma tendência à concentração de mercado, já que os investimentos elevados constituem-se em barreiras a entrada.

⁴ Cabe ressaltar que para que isso ocorra a patente deve ser produzida ou comercializada, excluindo-se, portanto, as patentes que não são levadas ao mercado.

⁵ É importante dizer que em determinadas indústrias, as vantagens de ser o primeiro a mover (externalidade de rede, liderança de aprendizagem e estímulo à lealdade à marca, imposição de custos de mudança, entre outros) são muito mais determinantes para manter os lucros da empresa do que a proibição legal de imitar uma patente.

Uma das principais justificativas para a visão positiva das patentes baseia-se na noção de eficiência dinâmica, que se opõe ao conceito de eficiência estática, a partir do momento que considera também o desenvolvimento das técnicas de produção e de bens ao longo do tempo. Para atingir a eficiência estática, a alocação de recursos deve maximizar o excedente total, que consiste no excedente do produtor, medido pela área entre o preço e o custo marginal, e o excedente do consumidor, medido pela área entre a curva de demanda e o preço. A eficiência dinâmica refere-se às melhorias nas técnicas de produção e bens no tempo, que é resultado de investimentos em P&D e invenções. Os gráficos abaixo apresentam a visão da proteção patentária sob o ponto de vista de eficiência, demonstrando os efeitos das patentes durante e depois do período de proteção (LÉVÊQUE E MÉNIÈRE, 2004).

Gráfico 1.1 – Ganhos advindos da exploração econômica da patente durante o período de proteção



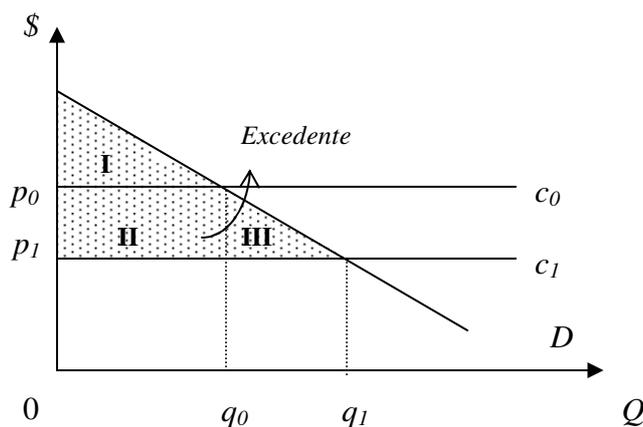
Fonte: Lèvêque e Ménière, 2004, p. 6.

Antes da invenção, a quantidade de bens produzidos é q_0 e o preço $p_0 = c_0$. Assumindo um mercado perfeitamente competitivo, o lucro do produtor é zero. O excedente total, que coincide com o excedente do consumidor, é igual à área do triângulo I.

Quando a inovação é introduzida, há uma redução dos custos do processo de produção de c_0 para c_1 . Durante o tempo da patente, *ceteris paribus*, a quantidade de bens produzidos é equivalente a q_0 e o preço p_0 ⁶, mas o excedente do produtor aumenta de zero para o equivalente à área do retângulo II, que representa os ganhos gerados pela inovação. As empresas detentoras de patentes, na maioria dos casos, adquirem uma vantagem competitiva que lhes permite lucros extraordinários sustentáveis (LÉVÊQUE E MÉNIÈRE, 2004).

Esse excedente é apropriado pelo inventor pela receita de licenciamento, dada por $r = c_1 - c_0$ por unidade de produto. As outras firmas continuam com o lucro igual a zero uma vez que a receita é $p_0 \cdot q_0$ e o custo de $(c_1 + r)$ por unidade de produto, ou seja, $c_0 q_0$ que é igual a $p_0 q_0$. Da mesma forma, o excedente do consumidor permanece inalterado. Assim, durante o período de proteção, embora aumente o excedente total, o inventor é o único beneficiado (LÉVÊQUE E MÉNIÈRE, 2004).

Gráfico 1.2 – Ganhos advindos da exploração econômica da patente depois do período de proteção



Fonte: Lèvêque e Ménière, 2004, p. 6.

⁶ O monopolista de patente, salvo por questões de imagem e para impedir a entrada de um produto concorrente, estabelece preços altos, excluindo consumidores potenciais (LÉVÊQUE E MÉNIÈRE, 2004).

Por sua vez, quando a patente cai em domínio público, o preço do bem cai de p_0 para $p_1=c_1$ e a quantidade produzida aumenta para q_1 . O excedente total aumenta o valor correspondente à área III porque novos consumidores passam a ter acesso ao bem. Devido à redução no preço, *ceteris paribus*, o excedente do consumidor aumenta da área I para o somatório das áreas I, II e III enquanto o lucro do inventor cai a zero. Depois de expirado o período da patente, portanto, os consumidores passam a ser os únicos beneficiados (LÉVÊQUE E MÉNIÈRE, 2004).

Assim, antes da invenção o excedente total é igual à área I. Após a concessão da patente e durante seu período de vigência esse excedente aumenta para o somatório de I e II e, após a expiração do prazo, o excedente torna-se ainda maior, o equivalente ao somatório das áreas I, II e III. Isso significa que há benefícios para a sociedade quando a invenção é produzida e benefícios ainda mais significativos quando a patente expira. A proteção, portanto, gera um “peso morto” para a sociedade (área do triângulo III), mas que deve ser encarado como um sacrifício necessário para encorajar as invenções (LÉVÊQUE E MÉNIÈRE, 2004).

A princípio, isso sugeriria que seria preferível passar da fase da invenção diretamente para o domínio público. Ocorre que, sem a fase de proteção, a invenção simplesmente não seria produzida. Uma vez que o inventor acredita que o preço de mercado cairá imediatamente para p_1 , não será possível cobrir os custos de P&D e, portanto, não haverá estímulos para fazer investimentos.

Assim, o poder de monopólio que as patentes conferem a seus detentores no curto-prazo, reduzindo a concorrência, de acordo com essa perspectiva, é mais do que compensado com os ganhos de longo prazo relativos à eficiência dinâmica. Entretanto,

para que de fato haja essa compensação, a proteção patentária não deveria ser maior do que o tempo necessário para que houvesse retorno dos investimentos. Caso contrário, haveria um ganho relacionado ao monopólio muito maior do que o necessário para inovar.

Penrose (1951) apresenta outra perspectiva relacionada aos ganhos de eficiência dinâmica da patentes que deve ser levada em consideração na análise. Ao considerar que a eficiência dinâmica compensa as perdas de curto-prazo existe um pressuposto de que o conhecimento foi produzido no mesmo país onde a patente está em vigor. Caso isso não ocorra, ou seja, se a patente é válida em um país, mas foi produzida em outro, o primeiro país só sofrerá as perdas decorrentes da ineficiência estática, sem qualquer ganho de eficiência dinâmica, conforme será visto ao longo da tese⁷.

Uma vez identificada a possibilidade de estímulo à inovação, deve-se investigar as teorias que se referem à possibilidade das patentes estimularem a competição. Para isso será interessante introduzir o conceito de concorrência schumpeteriana. No caso da competição schumpeteriana, a competição é baseada em inovações, ou seja, no surgimento

⁷ Outro ponto a ser ressaltado é que a perspectiva da patente como indutora de inovações é uma das justificativas para a recente ampliação dos níveis mínimos de proteção mundial. Sherwood (1990) aponta que um padrão de proteção mínimo criaria um ambiente institucional propício às inovações e à transferência de tecnologia, incluindo o fortalecimento das atividades de P&D em países desenvolvidos. Entretanto, autores como Thurrow (1997) acreditam que os padrões mínimos de proteção levam a assimetrias entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento e não necessariamente aumentam o nível dos investimentos estrangeiros diretos. Andersen (2001) também aponta que a visão de que a patente não é um monopólio, mas sim incentiva e inovação e protege a competição, tem servido para justificar o aumento do *enforcement* que o sistema de patente vem experimentando na economia global, tanto pelo número cada vez maior de processos passíveis de proteção, como do aumento tempo de proteção, instituído no *Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) que estabeleceu, no contexto internacional, um patamar mínimo de proteção entre os países signatários com o propósito de eliminar as distorções causadas ao sistema multilateral de comércio, uma vez que a propriedade intelectual pode ser usada como barreira não-tarifária. Este patamar mínimo de proteção, entretanto, mostrou-se bastante elevado, em especial para os países em desenvolvimento. Nesse sentido, cabe destacar o documento “Agenda para o Desenvolvimento” que, em linhas gerais, tenta agregar a dimensão da existência de diferentes níveis de desenvolvimento nos países membros da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) como um fator a ser considerado em todas as atividades empreendidas por esta organização internacional pertencente ao Sistema das Nações Unidas, evitando o predomínio de uma abordagem pró-elevação dos níveis de proteção da Propriedade Intelectual (*one size fits all*), baseada no argumento de que mais proteção gera necessariamente mais inovação.

de novos produtos, mercados e processos produtivos. Nesse caso, as patentes adquirem uma característica ainda mais relevante do que o estímulo à inovação, que é o estímulo à competição em si.

A teoria econômica schumpeteriana fundamenta-se na incorporação das inovações ao sistema econômico. O argumento de Schumpeter (1952) se contrapõe à visão neoclássica de que a tecnologia é uma variável exógena ao processo de desenvolvimento. Ao contrário, o autor procura demonstrar que as inovações são endógenas ao sistema e fundamentais para a competitividade e para o desenvolvimento econômico. Assim, os direitos de propriedade intelectual representam uma barreira à competição apenas em seu sentido convencional, isto é, quando se considera como competição apenas a expansão da oferta por parte dos agentes em um setor. Entretanto, no caso da competição schumpeteriana, as patentes funcionariam como um estímulo à competição.

Do ponto de vista da concorrência schumpeteriana, o desenvolvimento econômico está relacionado à inovação e, portanto, é incompatível com uma estrutura de mercado em concorrência perfeita, com produtos homogêneos e sem variação de preços. A introdução de uma inovação no mercado destrói a vida econômica estática que caracteriza o fluxo circular da renda na concorrência perfeita e permite o progresso econômico. Assim, na visão de Schumpeter (1952), a inovação pode ser considerada força motriz do desenvolvimento econômico e, portanto, a sociedade deveria aceitar as perdas de bem-estar estáticas provocadas pelo monopólio, em prol de aumentos no investimento em inovação que geram ganhos dinâmicos de bem-estar. A concessão de patentes seria, portanto, um *trade-off* entre a restrição da concorrência estática em prol do estímulo à inovação, que gera ganhos dinâmicos de eficiência (SCHUMPETER, 1952).

Para Schumpeter (1952), a concorrência envolve elementos distintos da visão neoclássica, como estratégias de preços e políticas de Pesquisa e Desenvolvimento. Para o autor, as inovações são mais importantes que a concorrência de preços, pois, no longo prazo, os ganhos para a sociedade são maiores. Seguindo esse ponto de vista, o sistema de patentes representa estímulo à industrialização e, portanto, as perdas de bem-estar estáticas provocadas pelo monopólio são menores do que a inovação, que gera ganhos dinâmicos de bem-estar. Dessa forma, as grandes firmas organizadas como monopólios oferecem melhores chances de inovações contínuas do que o mercado.

Teece (1986) converge com o pensamento schumpeteriano no sentido de que, se tudo no mercado em concorrência perfeita está disponível para qualquer empresa, então não existem vantagens competitivas para nenhuma delas. Para o autor, a economia do conhecimento nasce justamente das imperfeições do mercado de conhecimento. Assim, ao menos nos países desenvolvidos, o conhecimento e os ativos intangíveis são essenciais para a competitividade das empresas.

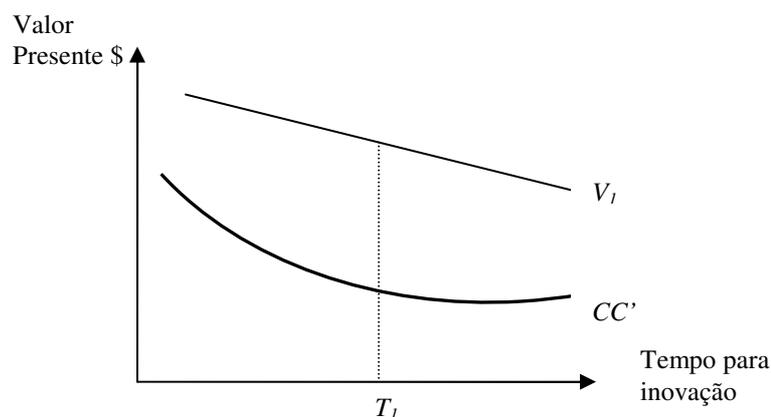
Com base nessas teorias a pergunta que surge é: *o poder de mercado estimula ou não a inovação?* O conceito de que poder de mercado estimula a inovação é baseado principalmente no argumento de que os lucros de monopólio, gerados por esse poder, são uma forma importante de financiamento das atividades de P&D. Scherer e Ross (1990) apontam, entretanto, que essa condição não leva a uma conclusão geral. A importância dos lucros de monopólio para o investimento em P&D é basicamente empírica e de difícil teste. Além disso, deve-se notar que o incentivo governamental e o mercado de crédito não podem estar presentes para que a condição se verifique, fator que torna a teoria pouco robusta.

Existe também um amplo debate sobre os efeitos das estruturas de mercado na inovação. Em seu artigo sobre inovações de patentes, Arrow (1962) contradiz o argumento de Schumpeter de que os monopólios estimulavam as inovações ao apresentar um modelo no qual os incentivos à inovação eram maiores em mercados perfeitamente competitivos, introduzindo assim o debate acerca dos problemas criados no mercado pela atividade inventiva. Outros autores, como Geroski e Pomroy (1990) e Nickel (1996) fizeram uma série de estudos empíricos mostrando que a concorrência força as firmas a inovarem e serem eficiente.

Já Landes e Posner (2003) mostram que a concorrência acirrada entre as firmas dispostas a obter novas patentes, denominado *patent race*, pode gerar um excesso de investimento em P&D de forma que o valor total dos investimentos feitos individualmente pelas firmas possa ser maior do que o benefício social da inovação. O conceito de *patent race*, portanto, contradiz o entendimento de que o acirramento da concorrência é necessário para estimular a inovação.

O debate entre estrutura de mercado e estímulo à inovação pode ser resumido em um modelo que demonstra os efeitos da competição sobre a inovação, partindo do pressuposto que firmas em competição inovam para serem as primeiras a ofertar um novo produto ou processo. Os gráficos 1.3 e 1.4 mostram os efeitos das estruturas de mercado sobre a inovação.

Gráfico 1.3 – Incentivos à Inovação em um Monopólio

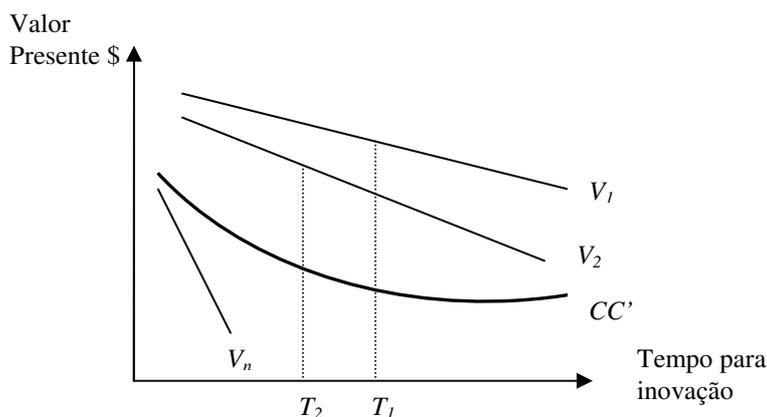


Fonte: Viscusi *et alli* (1995).

O modelo considera a inovação como a velocidade do desenvolvimento de novos produtos. Assim, quanto mais rapidamente um produto é desenvolvido, maior os custos de P&D. Então existe um *trade-off* de custos e o tempo do desenvolvimento de novos produtos representado pela curva CC' . Além disso, quanto mais tempo um novo produto demorar a ir ao mercado, menor o valor presente dos lucros da firma com esse produto. No gráfico 1.3 esse segundo *trade-off* é apresentado para o caso de um monopolista como a curva V_I . Já o ponto T_1 representa o tempo ótimo que o monopolista terá para desenvolver o novo produto. Graficamente, T_1 localiza-se no ponto em que a distância entre V_I e CC' é maior, de forma que o lucro seja maximizado (VISCUSI *et alli*, 1995).

Na segunda parte da análise, supõe-se que outra firma está também desenvolvendo um novo produto. A curva CC' para todos os competidores é a mesma, ou seja, todos os competidores enfrentam o mesmo *trade-off* entre custo e tempo da inovação. Entretanto, o *trade-off* entre o tempo da inovação e o lucro da firma é afetado diretamente pela presença da competição (VISCUSI *et alli*, 1995).

Gráfico 1.4 – Incentivos à Inovação em diferentes estruturas de mercado



Fonte: Viscusi *et alli* (1995).

Graficamente, esse *trade-off* da firma 2 é representado pela curva V_2 , que é mais baixa e mais inclinada do que V_1 , primeiro porque o total de lucro potencial do mercado deve agora ser dividido entre duas firmas e segundo porque o *payoff* de inovar mais cedo é maior, ou seja, *ceteris paribus*, quanto mais cedo a firma inovar, por mais tempo ela será capaz de obter lucro de monopólio (VISCUSI *et alli*, 1995).

Além disso, à medida que aumenta o número de competidores no mercado, a curva de *trade-off* entre lucro e tempo da inovação se torna cada vez mais baixa e mais inclinada, como por exemplo a curva V_n representada no gráfico. Com base nessa análise, poderia se concluir que a inovação tende a ocorrer mais rapidamente em duopólios do que em um monopólio, visto que $T_2 < T_1$, pois a competição cria incentivos para ser o primeiro a inovar. Entretanto, há casos em que o número de rivais se torna tão grande que qualquer investimento em P&D torna-se não-lucrativo, ou seja, o risco associado ao processo inovativo não se traduz em vantagem competitiva à firma. Isso ocorre quando a curva V fica mais baixa do que a curva CC' , significando que os lucros esperados são menores do que o custo da inovação (VISCUSI *et alli*, 1995).

Como esses gráficos são apenas representativos, pode-se concluir que algum grau de competição é necessário para acelerar a inovação, mas existem casos em que o grau de competição torna-se elevado o suficiente a ponto da inovação deixar de ser lucrativa⁸. Na literatura empírica a respeito dos efeitos da estrutura de mercado e da competição e inovação, geralmente chega-se à conclusão de que o efeito da concentração em P&D tem a forma de uma curva em U invertida, ou seja, muita ou muito pouca competição inibem a inovação (OLIVEIRA E FUJIWARA, 2006).

Pode-se perceber, portanto, que não há consenso em relação à necessidade de poder de mercado para estimular a inovação. Entretanto, muitos autores argumentam que algum grau de poder de mercado é preferível quando se trata de inovação. Nelson e Winter (1982), por exemplo, reconhecem a validade do argumento de Schumpeter (1952) de que as firmas possuem vantagens relacionadas ao tamanho, como a maior capacidade de se apropriar dos esforços em P&D. Em contrapartida, os autores também entendem que a diversidade entre as empresas é essencial para o progresso econômico, pois os monopólios são menos propensos a gerar novas rotinas na destinação de recursos, essencial para o progresso econômico.

Diante dessa ausência de consenso em relação à qual estrutura de mercado é a mais eficiente para estimular as inovações, Motta (2004) adverte que é quase impossível utilizar os resultados obtidos nos modelos para a formulação de políticas. O nível de competição ótima em qualquer mercado irá depender de uma enorme gama de variáveis e, portanto, a

⁸ Cabe ressaltar aqui que a teoria apresentada considera apenas um modelo de competição em P&D no qual muitas firmas consideram o desenvolvimento de um novo produto. Entretanto, se apenas uma firma é capaz de fazer determinadas inovações então estar em um mercado mais competitivo só traria efeitos positivos sobre a inovação (OLIVEIRA E FUJIWARA, 2006). Além disso, os resultados estão relacionados com a dinâmica setorial e o ambiente institucional, fatores determinantes no processo de competição entre as firmas.

formulação de políticas não deve se ater na definição de um nível ótimo de competição nos mercados (OLIVEIRA E FUJIWARA, 2006).

Ao analisar as visões de que patentes podem gerar poder de mercado e de que patentes podem incentivar a inovação, depreende-se que entender se as patentes conferem monopólios ou possuem meramente propriedades competitivas é um desafio. Essa questão envolve diversos fatores, como as estruturas, as formas de interação entre as empresas e a possibilidade de licenciamento de direitos (ANDERSEN, 2001).

O debate sobre esse tema por sua vez leva à percepção de que a patente não deve ser considerada meramente um instrumento de aumento de poder de mercado, nem meramente estimuladora de inovações. A defesa da concorrência é inserida então no debate uma vez que, ao entender a patente meramente como monopólio, então ela seria totalmente contrária à defesa da concorrência. Já se ela gera inovação e, por conseguinte, estimula a competitividade, então patente e defesa da concorrência teriam sempre os mesmos objetivos. Assim, existem pontos de aproximação e de distanciamento entre as políticas que devem ser entendidos e equacionados. Ao longo dos últimos anos, a defesa da concorrência aplicada às patentes foi objeto de diversos estudos e teorias. Algumas das principais teorias a respeito dessa interação serão apresentadas a seguir.

1.1.3 Teorias econômicas sobre patentes, eficiência e defesa da concorrência

A literatura econômica baseava-se, em princípio, nas discussões sobre o nível da proteção a ser concedida, ou, mais especificamente, no tempo de duração e no escopo das

patentes⁹. O objetivo, nesse caso, era fazer um balanceamento entre, por um lado, a necessidade de encorajar a inovação e evitar, por outro, que a existência de monopólios impeça a competição. Quanto mais alto o custo de P&D necessário para a obtenção de uma patente, maior seria o nível de proteção necessário para incentivá-la. Essa literatura teve início com Nordhaus (1969), que pela primeira vez considerou a duração e o escopo da proteção patentária. Em sua teoria, se o escopo da patente for limitado, então as firmas concorrentes poderiam desenvolver substitutos próximos, o que estimularia a competição entre elas.

Em relação à duração das patentes, existe um *trade-off*: quanto maior o período de proteção da patente, maior a possibilidade de estímulo à invenção e menores os benefícios sociais gerados. Analogamente, quanto menor o período da patente, maior o benefício social da invenção, pois a informação entra em domínio público, mas menores os incentivos a inventar. Nordhaus (1969) então se propôs a determinar a extensão ótima da vida da patente baseado na comparação entre os benefícios da invenção e os custos do monopólio resultante da patente.

Já Tandon (1982) e Gilbert e Shapiro (1990) apresentaram o modelo do “planejador social” em dois estágios. No primeiro estágio, o nível de recompensa do inventor é determinado e no segundo, o problema é desenhar a estrutura da “*patent policy*”: a combinação da duração e escopo da patente que gera incentivos para se atingir o nível desejado de pesquisa. Nesse modelo, um resultado inesperado surge: o modo socialmente mais eficiente para atingir a maior recompensa seria uma patente com duração infinita, mas com um escopo muito restrito, que efetivamente baixasse o preço cobrado do bem. Ou

⁹ O escopo da patente diz respeito à extensão dos direitos de propriedade que o pioneiro tem sobre invenções relacionadas à sua. Ou seja, o escopo diz o quanto inovações similares podem ser parecidas com a original, sem infringir a patente (GALLINIE TREBILCOCK, 1998).

seja, esse modelo mostra que uma redução no preço do bem compensada por uma extensão na duração da patente, aumentaria o bem estar. Assim, a redução do escopo da patente contribui para reduzir o peso morto causado pelo lucro do inventor. Esses resultados, entretanto, não se mostram robustos quando se considera um mercado com concorrentes que podem imitá-lo e, nesse caso, os lucros deveriam ser maiores e o tempo da patente menor para estimular a inovação.

O tempo ótimo de duração da patente ainda é debatido pelos legisladores. O aumento do tempo da proteção dá lucro adicional aos inventores e estimula ainda mais as inovações. Assim, as patentes com longo prazo de proteção, por permitirem grandes gastos com P&D, estimulariam sobremaneira as inovações¹⁰. Entretanto, as patentes também geram custos relativos à taxa de desconto e ao peso morto gerado pelo monopólio.

A taxa de desconto é um limite à eficiência de patentes muito longas porque ela diminui o incentivo dado por lucros distantes no tempo. Para a decisão de inovar ser lucrativa, o capital investido em P&D deve gerar pelo menos tanto retorno quanto o investimento em outros ativos. Quanto mais distante no tempo, portanto, menor será a capacidade do investimento continuar lucrativo frente aos demais (LÉVÊQUE E MÉNIÈRE, 2004).

Com base nessas teorias, percebe-se que até meados da década de 1970 não se tratava precisamente da incorporação da defesa da concorrência no estudo das patentes. A partir da década de 1970, entretanto, alguns autores passaram a considerar questões relativas à análise concorrencial na teoria sobre as patentes. Em meados dos anos 1970, alguns teóricos da Escola de Chicago atacaram fortemente a separação extrema entre a

¹⁰ Nesse caso, para avaliar o estímulo à inovação deve-se considerar também a capacidade de geração de bens substitutos, o ciclo da tecnologia e o ciclo do produto.

defesa da concorrência e a propriedade intelectual nos EUA, demonstrando que ambas buscam a maximização da riqueza, aumento da eficiência e aumento do bem estar. A Escola de Chicago propôs então que se passasse a fazer uma análise criteriosa para determinar as eficiências geradas. Assim, somente as práticas nas quais os benefícios fossem menores do que os impactos sobre a concorrência poderiam ser penalizadas pela lei antitruste (BOWMAN, 1973).

Já Green e Scotchmer (1995) argumentam em seus trabalhos que o incentivo à inovação depende não apenas da política de patentes, mas também da habilidade das firmas cooperarem por meio de contratos de licenciamento. Uma interação é identificada entre as patentes e as políticas de defesa da concorrência: o escopo da patente fixa o poder da barganha do inovador nas negociações com o licenciado. Desta forma, o escopo da patente e a política de competição são instrumentos distintos que afetam os incentivos à pesquisa e à transferência de tecnologia: um determina o “ponto crítico” ou o custo de oportunidade de entrar em um acordo de licenciamento, isto é, se um rival poderá ou não fazer uma imitação, e o outro estabelece o conjunto viável de contratos legais de licenciamento. Os autores concluem, então, que em uma situação na qual a inovação é sequencial (baseada em outra), uma política de competição que permita *joint-ventures* e licenciamento “*ex post*” e uma política de PI que conceda ao inovador inicial um escopo extenso garantem a melhor alocação de recursos.

De acordo com Gallini e Trebilcock (1996), embora essa literatura convencional a respeito da política de competição aplicada as patentes seja importante, ela não leva a resultados práticos, exceto em um ambiente de mercado e tecnológico com baixos custos de transação e baixo grau de incerteza. Nesses casos, a abordagem convencional é importante pois apresenta a necessidade de coordenação entre as políticas de competição e

de patenteamento de forma a determinar o quão lucrativa deve ser uma patente para induzir os investimentos em P&D das firmas.

Para contornar as questões não resolvidas na abordagem convencional, Anderson e Gallini (1998, p. 22) propuseram uma abordagem alternativa, na qual identificaram três efeitos que uma política de competição pode ter no excedente social gerado pela inovação. A política deve promover simultaneamente: (i) incentivos “*ex-ante*” à inovação; (ii) incentivos “*ex-post*” de transferência de novas tecnologias e produtos; e (iii) competição de preços em mercados que usam os novos produtos e processos. Desse modo, as políticas de competição afetam o bem-estar do consumidor devido a seus efeitos sobre os investimentos em P&D, licenciamento e preços. Geralmente a política de defesa da concorrência concentra-se nos efeitos sobre o preço – item (iii) – mas para Anderson e Gallini (1998), essa política, no que diz respeito à Propriedade Intelectual, também deveria centrar-se nos efeitos pró-competitivos da difusão da informação – item (ii).

A partir dessas observações, os autores propõem um conjunto de regras que deveriam ser seguidas por qualquer política de competição no que diz respeito à Propriedade Intelectual: (i) Não se deve presumir que um direito de propriedade intelectual necessariamente gere poder de mercado; (ii) As políticas de competição devem reconhecer os direitos básicos garantidos pelo arcabouço legal envolvendo a propriedade intelectual; e (iii) Deve ser feita uma avaliação dos efeitos líquidos sobre a eficiência que uma restrição no preço ou na difusão da PI pode gerar (ANDERSON E GALLINI, 1998, p. 24).

O primeiro princípio aborda um ponto importante, pois parte do pressuposto que o escopo da patente não é diretamente correlacionado com um mercado concentrado, ou seja, a maior parte dos produtos e processos têm um grande número de substitutos. Apenas em

um número pequeno de casos, os licenciados não terão fornecedores alternativos da tecnologia. Assim, não se pode presumir que uma patente irá gerar automaticamente poder de mercado e, ainda, nos casos onde a patente confere poder de mercado a seu detentor, também não necessariamente haverá uma violação da legislação de defesa da concorrência¹¹. De fato, poder de mercado é a habilidade de manter preços acima ou produção abaixo de nível competitivo por um período de tempo considerável. Assim, não se presume, de antemão, que uma patente ou outro direito de propriedade intelectual conferirá poder de mercado a seu detentor. Entretanto, assim como em outras situações, o poder de mercado pode ser mantido ou adquirido de forma ilegal, ou a empresa se utilizar de condutas perversas em relação a esse direito que prejudiquem seus concorrentes (ANDERSON E GALLINI, 1998).

O segundo princípio apresentado pelos autores não é tão simples quanto parece. Para invenções patenteadas, a lei garante a existência de direitos de propriedade, ao passo que a Lei de Defesa da Concorrência restringe o exercício desses direitos. De uma maneira geral, o direito do inventor garantido pela Lei de Patentes de excluir terceiros da utilização ou comercialização da invenção é respeitado pela legislação de defesa da concorrência¹². Em alguns casos, a legislação de defesa da concorrência pode obrigar a firma a licenciar o direito¹³ quando o exercício de poder de mercado aumenta. Ademais, nos casos em que a exclusão de terceiros no uso do DPI aumenta o poder de mercado mais do que o esperado, por exemplo, no caso de uma firma que acumula patentes com o propósito de eliminar a concorrência no mercado, o órgão de defesa da concorrência deve

¹¹ De um modo geral, as legislações de defesa da concorrência aceitam e permitem o exercício do poder de mercado que advém de habilidade superior da firma.

¹² Conforme será apresentado no Capítulo 3, historicamente não foi sempre assim. Durante a primeira metade do século XX nos EUA as cortes antitruste costumavam derrubar direitos relacionados às patentes.

¹³ Conforme será visto posteriormente, o titular pode ter a patente licenciada compulsoriamente nos casos de abuso de poder econômico ou quando não há fabricação ou fabricação incompleta do produto, não satisfazendo as necessidades do mercado.

intervir. Ou seja, o reconhecimento da existência de um direito pela lei de propriedade industrial não implica, necessariamente, que o exercício desse direito estará livre de análise sob a ótica da legislação de defesa da concorrência.

O terceiro princípio apresentado por Aderson e Gallini (1998) reconhece o papel que a política de competição deve ter, tanto na promoção da difusão tecnológica, quanto no preço dos bens que usam a tecnologia. Note que esse princípio avalia o impacto do licenciamento relativamente a um ponto de referência (*benchmark situation*) no qual não há o licenciamento. Por exemplo, se o licenciador e o licenciado são competidores horizontais, então o inovador pode escolher não licenciar. Já nos casos onde a transferência de tecnologia gera benefícios sociais relativamente à exploração exclusiva da patente, esse princípio permite o licenciamento, ainda que gere efeitos anticompetitivos. Entretanto, deve-se ressaltar que, para que seja feita uma avaliação de efeitos líquidos, conforme será visto no Capítulo 2, é necessária uma melhor estrutura institucional do órgão de defesa da concorrência, o que pode não ser facilmente atingido.

Oliveira e Fujiwara (2006) testaram empiricamente a proposição de que a propriedade intelectual e a defesa da concorrência são políticas complementares. Os autores testaram um modelo *probit* ordenado¹⁴ baseado em perguntas qualitativas do ambiente com uma amostra de 4.000 firmas em 36 países, para estimar os efeitos marginais dos direitos de propriedade intelectual em problemas relacionados à concorrência. Como resultado dessa análise, os autores concluíram que práticas anticompetitivas não são obstáculos significativos em países com maior uso do sistema de patentes. Ou seja, quanto mais frequente o uso e o *enforcement* do sistema, menor a probabilidade de práticas

¹⁴ O modelo de *probit* ordenado é um modelo multinomial e sua variável dependente assume valores discretos. Os resultados são apresentados de forma ranqueada e não linearmente.

anticompetitivas, o que confirma a teoria de que propriedade intelectual e defesa da concorrência são complementares e não contraditórias e, portanto, deve haver cooperação entre as agências de propriedade intelectual e de defesa da concorrência.

As teorias apresentadas podem ser sintetizadas na afirmação de Anderson e Gallini (1998, p. 20), que sugeriram que tanto a política de defesa da concorrência como a de propriedade intelectual são necessárias para se atingir a alocação eficiente de recursos em prol do desenvolvimento e uso de inovações:

“In reality, patent and competition policy are complementary instruments for rewarding the innovator most efficiently: patent scope, by preventing imitation; and antitrust, by affecting price through constraints on contracts for transferring technology”.

De fato, as teorias apresentadas mostram que cada vez mais a defesa da concorrência vem sendo debatida no âmbito das teorias econômicas das patentes. Existe uma tendência na literatura econômica de que ambas as políticas devem estar coordenadas para dar os incentivos corretos para pesquisa e uso dos recursos da sociedade da maneira mais eficiente possível. Assim, a política de competição deve intervir para corrigir excessos ou deficiências da proteção da patente, garantindo que o inovador receba um retorno apropriado sobre seus investimentos em P&D. Nesse sentido, a defesa da concorrência deve levar em consideração os ganhos dinâmicos e a difusão da tecnologia possibilitados pelas patentes.

Na próxima seção serão apresentadas algumas das questões relativas ao licenciamento de patentes, que é o foco dessa tese. A partir do entendimento dos objetivos que levam as firmas a assinarem estes contratos será possível identificar como a defesa da concorrência poderá agir de forma a garantir a eficiência dos mercados e inibir abusos.

1.2 – Considerações a respeito do licenciamento de patentes

A propriedade intelectual, por si só, é apenas um dos componentes atualmente necessários ao processo produtivo. Para extrair seu valor é necessária a combinação com outros fatores complementares de produção e distribuição. Nesse sentido, torna-se necessário admitir acordos contratuais que permitam a combinação da propriedade intelectual com os demais fatores complementares a fim de possibilitar a apropriação de valor comercial.

A tecnologia é um ativo e, como tal, tem valor de mercado, sendo possível atribuir-lhe um preço e transacioná-la. Isso ocorre no caso da transferência de tecnologia. A transferência de tecnologia pode ser definida como *“um processo através do qual um conjunto de conhecimentos, habilidades e procedimentos aplicáveis aos problemas da produção são transferidos, por transação de caráter econômico, de uma organização para a outra, ampliando a capacidade de inovação da organização receptora”* (KRUGLIANSKAS E FONSECA, 1996, p.647). Pavitt (1985), por sua vez, sugere que o termo transferência de tecnologia pode relacionar-se com processo que envolve fluxo acumulativo de conhecimento.

O termo transferência de tecnologia muitas vezes está associado a atividades internacionais¹⁵, uma vez que as empresas detentoras de tecnologia preferem transferi-la

¹⁵ No Capítulo 3 esta questão será retomada, incluindo também o entendimento de transferência de tecnologia não só como uma atividade internacional, mas também na direção dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, bastante debatido na década de 1970, como pode ser observado na definição de transferência de tecnologia de Cooper (1970, p. 128) como *“the transfer or exchange from advanced to developing countries of the elements of technical know-how which are normally required in setting up and operating new production facilities and which are usually in very short supply or totally absent in the developing economies”*.

para outros mercados, e não para concorrentes diretos dos mercados onde atuam. Entretanto, a transferência de tecnologia também pode ocorrer dentro do próprio país. Esse é o caso, por exemplo, do licenciamento entre empresas nacionais, concorrentes ou não, e, ainda do licenciamento entre universidades e empresas, que ocorre pois a universidade não explora diretamente a tecnologia, podendo inclusive licenciar tecnologias novas (TIGRE, 2006).

Embora existam diversas modalidades de transferência de tecnologia¹⁶, essa tese tratará prioritariamente da licença de direitos, em especial, o licenciamento de patentes. A licença de patentes é um instituto jurídico que permite que o titular da patentes outorgue a terceiros a exploração de todo ou parte do conteúdo do direito da patente. Ou seja, para que terceiros possam explorar economicamente o objeto da patente de forma a combinar fatores de produção é admitido nos diversos sistemas nacionais de patentes que tanto o pedido¹⁷ como a patente possam ser transmissíveis por meio legais (ASSAFIM, 2005).

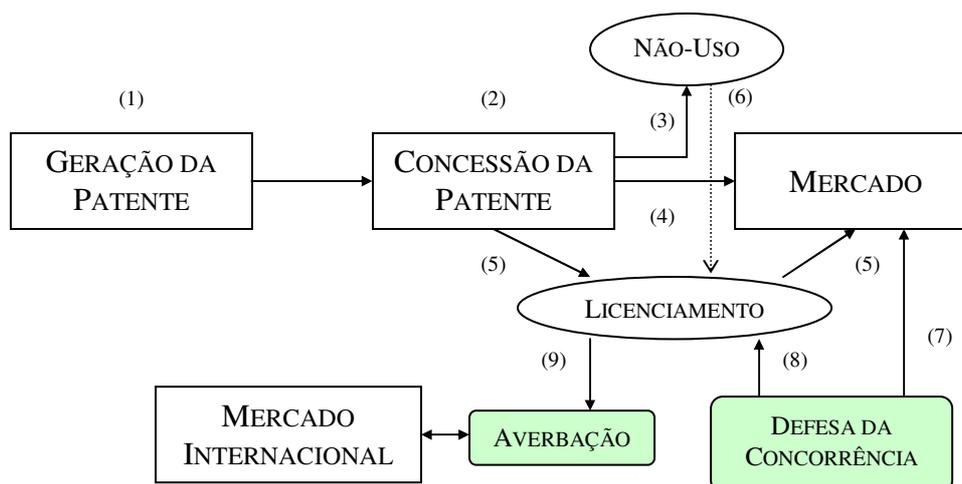
¹⁶ No Brasil, conforme será visto no Capítulo 4, as modalidades de transferência de tecnologia são: Licenças de Direitos (licença de exploração de patentes, de desenho industrial e de uso de marcas); aquisição de conhecimentos tecnológicos (Contratos de fornecimento de tecnologia - que dizem respeito à aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e serviços; e prestação de serviços de assistência técnica e científica - contratos que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados); e o contratos de franquia, que são contratos que se destinam à concessão temporária de direitos que envolvam uso de marcas, prestação de serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo. Esses contratos deverão conter a caracterização completa do pedido ou da marca registrada envolvida na franquia e a apresentação da circular de oferta ou declaração de recebimento da circular. No caso dos contratos de fornecimento de tecnologia e assistência técnica, há a transferência de *know-how* por meio da capacitação da outra parte na aplicação dos conhecimentos e na obtenção de resultados econômicos. Assim, a transferência de tecnologia permite a capacitação do cessionário e, portanto, o cedente deve fornecer todos os dados e informações, além de prestar assistência técnica, que não é amparado por direitos de propriedade intelectual (INPI, 2008).

¹⁷ Cabe ressaltar aqui que a comercialização da patente pode ser iniciada antes mesmo de sua concessão, apenas com o pedido da patente, que também pode ser também objeto de licença. Nesse caso, o que se transaciona é a expectativa de direito, que não pode ser remunerada. Entretanto, há o risco de a patente não ser concedida, o que fará com que não haja exclusividade em sua exploração (INPI, 2008).

1.2.1 Características do licenciamento de patentes

No caso das licenças, o detentor da patente pode se valer do licenciamento de uso de direito industrial para transferir tecnologia. A licença de direito industrial é um contrato que objetiva a exploração do ativo intangível pelo contratante licenciando. Nesse caso, é importante ressaltar que o titular da patente ou do registro ainda é detentor da propriedade industrial, que não é transferida para o licenciado. O diagrama a seguir resume a cadeia de valor da patente, desde sua geração até sua colocação do mercado.

Diagrama 1.1 – Cadeia de Valor da Patente



Fonte: Elaboração Própria

Entende-se como geração da patente (1) a sua concepção, antes de ser submetida aos organismos responsável pela concessão do direito. Estão incluídas nessa etapa as atividades de P&D e demais atividades relacionadas às invenções. Após a fase de geração, a instituição designada pelo Estado recebe e analisa o pedido, com base em exame de mérito. Se estiver em conformidade com a lei, a patente é concedida (2).

Uma vez concedido o direito de propriedade industrial, a patente poder ser levada ao mercado (4 e 5) ou não (3). Para a patente chegar o mercado, há duas possibilidades: a primeira delas é o próprio detentor do direito produzir e comercializar o bem ou serviço (4); ou pode ocorrer de forma indireta, por meio de licença (5) ou cessão¹⁸ de uso do direito para a utilização por terceiros, mediante negociação entre o ofertante e o demandante. Isso ocorre porque, uma vez detentor da patente, o agente passa a ter o direito de exploração do ativo intangível com exclusividade. Para que terceiros possam fazer uso desses ativos, é necessário que o titular licencie a patente. Quando a licença é concedida, o titular passa a ter o direito de receber *royalties*, que é a remuneração paga pelo detentor da licença pelo direito da exploração, geralmente paga em porcentagem dos preços de venda do produto¹⁹.

Em algumas legislações, como é o caso da brasileira, quando o licenciamento de patentes é feito entre residentes e não residentes é necessária a averbação (9) do contrato no órgão competente. No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é o órgão responsável pela averbação dos contratos de transferência de tecnologia, incluindo o licenciamento de patentes. No Capítulo 4 esta questão será retomada.

Em relação aos contratos de licenciamento deve ser feita uma distinção entre a licença exclusiva e a licença simples ou não-exclusiva. Quando a licença é exclusiva, o próprio titular da patente é excluído do direito de exploração. Já nos casos das licenças simples ou não exclusivas, o titular pode explorar a patente por si próprio ou licenciá-la a

¹⁸ A cessão de direito industrial é um contrato que, diferentemente do licenciamento, transfere a propriedade industrial do titular, por meio de venda ou sucessão legítima. A cessão não é limitada temporalmente e pode ser total, com a transferência de todos os direitos; ou parcial, limitada a uma área de atuação ou a um objeto específico (Lei 9.279/1996).

¹⁹ A porcentagem paga a título de *royalty* é geralmente uma porcentagem dos preços de venda do produto e varia de acordo com o campo da tecnologia e o escopo da patente. Geralmente essa porcentagem é de aproximadamente 5%. Entretanto, em indústrias de alta produção e grande competição, como a indústria automobilística, a porcentagem é menor, e em indústrias de baixa produção e alto custo, como na indústria de aviões e em certas áreas químicas ou na indústria farmacêutica, a porcentagem é mais elevada e chega a 7-8% (INPI, 2008).

outras pessoas ou firmas. Assim, quando a licença é exclusiva, há uma transmissão de domínio e de outros direitos, já na licença não-exclusiva o que ocorre não é uma transmissão de direitos, mas um direito de usufruto (ASSAFIM, 2005). A exclusividade da licença será particularmente importante na aplicação da defesa da concorrência, conforme será visto ao longo da tese.

Ainda em relação ao licenciamento de patentes, cabe ressaltar que existem dois tipos de licença: a licença voluntária e a licença compulsória. No caso da licença voluntária, licenciador (o detentor da patente) e licenciado (o demandante da patente) negociam livremente, podendo o titular conceder todos os poderes ao licenciado para agir em defesa da patente. Já no caso da licença compulsória, o titular pode ter a patente licenciada nos casos de abuso de poder econômico ou quando não há fabricação ou fabricação incompleta do produto (6), não satisfazendo as necessidades do mercado, ou ainda nos casos de interesse público, conforme será visto ao longo dessa tese. No caso da licença compulsória, a remuneração do titular é garantida, mas o percentual dos *royalties* é arbitrado (INPI, 2008).

De uma maneira geral, o licenciamento de patentes gera efeitos positivos sobre o mercado. Entretanto, tanto diretamente no mercado (7) quanto por meio dos contratos de licenciamento (8), pode haver abuso de poder de mercado por parte dos detentores do direito, prejudicando a concorrência. Nesse caso, a defesa da concorrência deve intervir.

Como visto anteriormente, a patente é apenas um dos elementos do processo de produção. As empresas detentoras de patentes muitas vezes optam por vender esses direitos ou buscam parcerias, ao invés de produzir. O licenciamento de tecnologia, o

licenciamento-cruzado²⁰ ou outras formas de transferência de propriedade intelectual podem facilitar a integração da propriedade licenciada aos fatores de produção. Essa integração pode levar a uma exploração da propriedade intelectual mais eficiente, beneficiando os consumidores finais pela redução de preços ou pela introdução de novos produtos. Tais contratos aumentam o incentivo à inovação e os investimentos em P&D além de aumentar o valor da propriedade intelectual para os consumidores e para os desenvolvedores de tecnologia. Dessa forma, tem-se o aumento potencial do retorno esperado da patente (FEDERAL TRADE COMMISSION - FTC, 1995).

As empresas não são capazes de, por si só, produzirem todos os bens e serviços de que necessitam e, portanto, devem recorrer ao mercado ou realizar contratos com outras firmas. Dentre os mecanismos de cooperação como forma de inserção produtiva, destacam-se as relações contratuais, como os contratos de transferência de *know-how*, patentes, franquias e as alianças estratégicas. As alianças estratégicas assumem diversas formas. Podem ser com participação acionária, como é o caso das *joint-ventures*, ou envolvendo contratos entre os parceiros para o desenvolvimento de pesquisas conjuntas ou licenciamento. Uma aliança pode incluir operações de diversas naturezas, tais como atividades conjuntas de P&D, transferência de tecnologia e concessão de direitos exclusivos de produção, com finalidade de cooperação e coordenação de atividades para atingir objetivos mútuos (NARULA E HAGEDOORN, 1999).

Entretanto, os contratos envolvendo o licenciamento de patentes ocorrem em um ambiente com muitas características específicas: o mercado de tecnologia. Devido a essas características, os acordos de licenciamento de tecnologia apresentam algumas especificidades, conforme será visto a seguir.

²⁰ Um licenciamento cruzado ocorre quando duas firmas licenciam tecnologias uma para a outra.

1.2.2 Custos de Transação e contratos no mercado de tecnologia

A literatura econômica também tem dado ênfase ao papel das instituições no processo de inovação. De fato, as instituições são fatores determinantes para o desenvolvimento econômico e o entendimento acerca dos padrões organizacionais e dos arranjos institucionais torna-se relevante para a condução das atividades inovativas. Assim como a dotação de fatores e a tecnologia, as instituições também limitam as ações dos indivíduos e as possibilidades de ganho e, portanto, devem ser consideradas ao se tratar da alocação de recursos. No caso específico do licenciamento de patentes serão abordados nessa seção dois conceitos importantes da economia institucionalista: os custos de transação e as estruturas de governança, que foram amplamente discutidos por Williamson (1975; 1985). Esses conceitos serão importantes como base teórica para entender as características do mercado em que ocorrem as transações envolvendo patentes.

A Teoria dos Custos de Transação (TCT) parte da percepção que existem relações contratuais em todas as transações econômicas do mercado e, portanto, é necessário que, na análise econômica, sejam levadas em consideração as propriedades desses contratos. A presença e a intensidade dos custos de transação são determinantes na definição do tamanho da firma e da estrutura de governança na qual atuarão as empresas. A redução dos custos de transação via mecanismos contratuais ou de governança é objetivo estratégico das firmas para facilitar a coordenação dos agentes e viabilizar transações que de outra maneira não ocorreriam.

Williamson (1985) aborda as instituições com foco nos custos das suas transações. Custos de transação, de uma maneira geral²¹, podem ser considerados como os custos de negociar, redigir e garantir o cumprimento dos contratos. Como algumas transações terão custos de transação relevantes e outras não, será interessante que algumas transações sejam feitas dentro da firma e outras no mercado. A forma de organização da transação, para Williamson, se chama estrutura de governança, ou seja, a estrutura institucional que regula uma determinada transação econômica. Uma firma nada mais é do que uma estrutura de governança, assim como outra estrutura é um mercado perfeitamente competitivo.

Williamson (1985) propõe então combinar os tipos de transação com as diferentes estruturas de governança. A idéia é buscar identificar quais são as características de cada transação determinantes para que os custos de transação sejam relevantes e, se o forem, em que medida e quanto. A relevância do custo de transação, para Williamson, é que vai determinar a estrutura de governança mais adequada para cada tipo de transação.

As transações são classificadas de acordo com duas dimensões: a frequência com que acontecem, que pode ser recorrente ou ocasional; e a especificidade dos ativos²², que

²¹ O conceito de Custos de Transação foi apresentado pela primeira vez por Ronald Coase, em 1937, em um artigo intitulado *The Nature of the Firm* e que marcou o início do novo institucionalismo. No artigo, Coase discute pela primeira vez o que é uma firma e sua natureza. A idéia de custos de transação foi retomada em dois livros de Oliver Williamson, *Markets and Hierarchies* (1975) e *The Economic Institutions of Capitalism* (1985). Em seus trabalhos, Williamson (1975; 1985) procura investigar as condições necessárias para que os conceitos envolvidos tenham algum significado para os custos de transação. O autor reformula e operacionaliza os conceitos de custo de transação e de coordenação. O processo produtivo, para o autor, pode ser decomposto em etapas diferentes: toda vez que o bem ou serviço é transferido entre essas etapas existe uma transação. Williamson (1975) incorpora também o conceito de custo de transação *ex-post*, ou seja, os custos de transação não deixam de ser gerados depois que as empresas pactuam as transações. Existem também os custos de monitorar as transações e os custos de adaptar as transações às novas condições, ou seja, os custos de se corrigir desvios. As hipóteses comportamentais para a existência dos custos de transação são a racionalidade limitada e o oportunismo dos agentes. Mas para que os custos de transação sejam relevantes, deve haver ainda um ambiente com complexidade e incerteza e o envolvimento de ativos específicos nas transações. Sem a existência dessas hipóteses, os custos de transação seriam desprezíveis.

²² As fontes de especificidade dos ativos para Williamson são: (i) Especificidade Locacional: ocorre quando a localização do ativo importa; (ii) Especificidade Física: ocorre quando se constrói um ativo para um determinado tipo de produção; (iii) Especificidade de Ativos Humanos: como a especificidade de aprendizado e *learning-by-doing*; (iv) Reputação de Marca Comercial: especificidade via diferenciação de

podem ser não específicos (sem qualquer especificidade), customizados (com um grau limitado de especificidade) ou específicos (feito sob encomenda e com elevada especificidade). Quanto mais frequentes forem as transações, menor será o custo relativo de estabelecimento de uma estrutura de governança específica. Por outro lado, quanto mais específico for o ativo e menos recorrente a transação, menores serão as economias de escala e maiores os custos de transação.

O licenciamento de tecnologia possui características importantes que fazem com que os custos de transação sejam elevados. Um primeiro aspecto que afeta o custo de transação é a elevada especificidade dos ativos patenteados. Ativo específico, conforme classificação de Williamson (1985), é aquele que sofrerá perda de valor se a relação entre os agentes for interrompida. Assim, os agentes vão procurar valorizar a estabilidade da relação entre eles, ou seja, dar um valor econômico à continuidade da interação. No caso específico do licenciamento de patentes, é importante ressaltar que as patentes possuem elevada especificidade física, de ativos humanos e de reputação via diferenciação de produtos. Nesse caso, existem custos elevados na atribuição e definição de direitos de propriedade, incluindo aí os custos de valoração dos ativos intangíveis. Assim, a existência de patente, por si só, já caracteriza que o ativo é específico, pois não há possibilidade de utilização por outro meio a não ser contratual.

Williamson (1985) determina as estruturas de governança de acordo com quatro tipos de contratos: o contrato clássico²³, cujo domínio é o mercado; o contrato

produtos; (v) Ativos Dedicados: produção sob encomenda; (vi) Especificidade Temporal: relacionada à atividade dos indivíduos em um determinado momento.

²³ Para Williamson, um contrato clássico é aquele em que as partes envolvidas não desejam continuar a relação depois da transação, ou seja, na transação não existe nenhum atributo que proporcionará vínculos entre as partes. Nesse tipo de contrato, a transação se encerra na apresentação do objeto de troca. O domínio do contrato clássico é o mercado, sem qualquer especificidade e sem vínculo.

neoclássico²⁴, que leva a uma estrutura de governança trilateral, composta pelas partes e por um árbitro; o contrato de relação²⁵, cuja estrutura de governança correspondente é a bilateral; e, a firma, relacionada a uma estrutura de governança unificada, na qual não se recorre ao mercado. No quadro a seguir, são relacionados os tipos de transação aos contratos na caracterização de Williamson (1985):

Quadro 1.1 – Estruturas de Governança

		Tipo de Transação/ Investimento		
		Não Específico	Misto (Customizado)	Específico
Frequência do Investimento	Ocasional	Governança de Mercado (contrato clássico)	Governança Trilateral (contrato neoclássico)	Governança Trilateral (contrato neoclássico)
	Recorrente	Governança de Mercado (contrato clássico)	Governança Bilateral (contrato de relação)	Organização Interna (Firma)

Fonte: Williamson, 1985.

Se o ativo não possui nenhum grau de especificidade a transação pode ser feita no mercado, tanto no caso da transação ser recorrente como ocasional. Já a combinação de transações ocasionais com investimentos mistos (ou seja, que possuem grau limitado de especificidade) conduz à estrutura de governança trilateral, na qual existe uma terceira parte controlando e é possível produzir com alguma economia de escala. Não existe necessidade da estrutura de governança unificada da firma, nesse caso, porque as transações, além de ocasionais, não são específicas.

²⁴ Já o contrato neoclássico especifica uma terceira parte para servir como árbitro e dizer se a transação foi concluída adequadamente ou não e tomar as medidas cabíveis caso a transação não tenha acontecido da forma prevista. Nesse caso, a transação não termina na apresentação, embora continue sendo feita no mercado. Esse tipo de contrato dá origem à estrutura de governança trilateral, pela presença do árbitro.

²⁵ O contrato de relação pressupõe que a relação entre as partes se estende para além dos limites do objeto imediato de troca. Nele, as partes tentam estabelecer vínculos para que relação se estenda no futuro, ou seja, os agentes acreditam que a relação tende a se prolongar no tempo e, por isso, a estrutura de governança é bilateral.

O contrato de bilateral, por sua vez, se justifica se as transações são recorrentes e os ativos customizados. Nesse caso, quanto mais específicas as transações, menor o custo fixo médio de se estabelecer uma estrutura de governança específica. Porém, se o grau de especificidade dos ativos aumenta e o número de transações diminui, então o custo fixo médio de uma estrutura de governança específica aumenta. Neste caso, mesmo considerando que o ativo é específico, a baixa frequência das transações influencia na tomada de decisão dos agentes: não se tem ganho econômico em estabelecer um contrato específico ou estrutura de governança específica. A melhor solução é trabalhar com estrutura de governança trilateral, aproveitando a estrutura de governança já disponível, ou seja, aproveitar a estrutura de uma terceira parte, já estabelecida, usufruindo inclusive as economias de escala que possui. Esse tipo de arranjo envolve um custo, por transação, menor do que a montagem de uma estrutura de governança própria.

No último caso analisado, que envolve ativos específicos e transações recorrentes, vale a pena internalizar a transação. A firma ou qualquer estrutura hierárquica, de acordo com a classificação de Williamson (1985), se justifica como a forma mais adequada de organizar transações que ocorrem frequentemente com ativos dotados de alto grau de especificidade.

Ao seguir a proposição de Williamson, percebe-se que não é recomendada uma estrutura de governança de mercado para o caso do licenciamento de patentes, mas a internalização da produção ou o contrato de relação. Existe tendência a investimentos em P&D dentro da própria firma, ou à contratação de longo prazo visando à redução dos custos de utilização do mercado.

Outras hipóteses fundamentais apresentadas por Williamson e que são importantes para que os custos de transação sejam relevantes são a racionalidade limitada²⁶ em um ambiente de complexidade e incerteza²⁷ e o comportamento oportunista²⁸ dos agentes. A questão da racionalidade limitada e do oportunismo dos agentes, entretanto, não seria importante se o ativo não fosse específico. Quando existem ativos específicos, como é o caso das patentes, os riscos de atitudes oportunistas serão ainda mais elevados, pois não se pode ameaçar o fornecedor se não existir outro capaz de fornecer o mesmo produto ou serviço. Quanto mais específico o ativo, mais vinculado à transação está o comprador.

Outro ponto importante da teoria de Williamson (1975) que pode ser aplicado ao licenciamento de patentes é a questão da incompletude contratual. Nenhum contrato deixará claro todas as regras possíveis de apropriação da quase-renda²⁹ em virtude da racionalidade limitada e da presença de complexidade e incerteza. Se existe disputa é

²⁶ A racionalidade limitada significa que nenhum agente tem capacidade de prever ou antecipar todos os problemas futuros. Essa racionalidade limitada é no sentido de Simon (1979): o agente não consegue armazenar, processar e transmitir todas as informações por um limite neuropsicológico. Entretanto a racionalidade limitada só é importante se ambiente em que o objeto que está sendo transacionado é ambiente complexo e com incerteza (tanto probabilística como *knightiana*).

²⁷ O ambiente em que a firma se encontra pode estar repleto de decisões a serem tomadas, o que levará a uma grande complexidade. A racionalidade limitada, quando somada ainda com a incerteza e com a complexidade, leva à assimetria de informações (FIANI, 2002).

²⁸ Para Williamson (1985), o conceito de oportunismo envolve a transmissão de informações seletivas, distorcidas ou promessas auto-desacreditadas (risco moral ou *moral hazard*):

- a) Informação Seletiva: transmitir apenas parte das informações para privilegiar agentes;
- b) Informação Distorcida: informação falsa;
- c) Promessas auto-desacreditadas: agente promete já sabendo, *a priori*, que não vai conseguir cumprir.

Para minimizar o problema do oportunismo, é necessário criar salvaguardas contratuais.

²⁹ As quase-rendas representam a diferença entre a receita e os custos operacional e de oportunidade e determinam o quanto um agente pode se apropriar da renda do outro, sem que este último saia da transação. Quando o ativo é específico, o custo de oportunidade é menor do que a diferença entre a receita e o custo operacional, e, portanto, a quase-renda é significativa (KLEIN, CRAWFORD E ALCHIAN, 1978). Embora não tenha sido desenvolvido por Williamson, o conceito de quase-renda contribui ainda mais para a determinação da estrutura de governança que organizará uma determinada transação. Assim, quando o ativo tem múltiplos usos, o custo de oportunidade é alto, enquanto que se não há melhor alternativa, o custo de oportunidade tende a ser zero. Desta forma, quando os ativos são não-específicos, o custo de oportunidade será igual à diferença entre a receita e o custo operacional e quando os ativos são específicos, o custo de oportunidade tende a ser menor do que essa diferença. É importante perceber, portanto, que quanto mais específico for o ativo, menor será o custo de oportunidade e maior o nível de quase-renda. Klein, Crawford e Alchian (1978) afirmam que, quando isso ocorre, a tendência é de que as disputas em relação a essa quase-renda também sejam elevadas. Essa disputa pela quase-renda ficou conhecida na literatura como *hold-up*.

porque existe incerteza. De fato, como existe racionalidade limitada, não existe um contrato capaz de antever todas as possibilidades.

Ao estabelecer um contrato, portanto, as firmas devem tentar limitar, *ex-ante*, as possibilidades de disputa da quase-renda. A quase-renda é um dado do contrato porque é definida economicamente: está relacionada às características dos ativos, como a especificidade, e com a estrutura do mercado. O contrato vai tentar limitar as possibilidades de disputa sobre as quase-rendas. Nesse contexto, Williamson (1975) introduz na discussão a questão das salvaguardas dos contratos, ou seja, as cláusulas que visam a garantir os agentes contra disputas. Na ausência de salvaguardas contratuais, os agentes vão optar por trabalhar com ativos não específicos e a produtividade será menor.

No caso do licenciamento de patentes, devido ao ambiente complexo e repleto de incerteza do mercado de tecnologia, não existem contratos que sejam perfeitos em relação às condições futuras. Assim, os riscos relacionados a essa incerteza devem ser distribuídos entre os agentes e as cláusulas dos contratos devem possibilitar essa distribuição por meio de salvaguardas contratuais. Essa questão é importante pois as cláusulas dos contratos de licenciamento de patentes constantemente são fontes de análise por parte da defesa da concorrência.

A teoria caracteriza o processo contratual como um contrato de longa duração, que envolve ativos específicos e que são incompletos, dada a presença de incerteza. Por essa razão, os contratos precisam especificar, *ex-ante*, salvaguardas e incentivos para minimizar as incertezas e mecanismos de *governance* preventivos para eventuais falhas contratuais *ex-post* que podem surgir devido ao comportamento oportunista dos agentes e a assimetria de informações. De fato, a possibilidade de comportamento oportunista é contida com a

adoção de *commitments*³⁰ e ameaças críveis, que em geral envolvem investimento com custos irrecuperáveis. Tais salvaguardas, embora representem custos para as firmas, podem ser a única forma de viabilizar certos tipos de transação e, portanto, gerar ganhos de eficiência (WILLIAMSON, 1985).

Uma das conclusões que se pode extrair da Teoria dos Custos de Transação é que, de uma forma geral, os contratos firmados com o objetivo de reduzir os custos de transação promovem benefícios econômicos e aumento do bem estar social. É possível inferir, portanto que os ganhos de eficiência em um sistema econômico não advêm apenas de melhorias e inovações produtivas ou tecnológicas, mas também da coordenação entre os agentes envolvidos em transações duradouras, que em muito diferem das transações de mercado (WILLIAMSON, 1985).

Dadas as características do mercado de tecnologia, verifica-se que, de fato, o mercado não é uma estrutura de governança eficiente. No entanto, a escolha entre investir dentro da própria firma em atividades de P&D ou optar pelo licenciamento de patentes de terceiros dependerá de alguns fatores, como seu estágio de desenvolvimento e a estratégia da empresa. Dessa forma, a Teoria dos Custos de Transação oferece um instrumental importante para a análise das formas de cooperação entre firmas e de análise da defesa da concorrência.

³⁰ *Commitment* pode ser entendido como o comprometimento recíproco entre os agentes. Nesse sentido, *commitment* significa a capacidade de se estabelecer os contratos e garantir que não haverá mudanças nas regras do jogo.

1.3 – Considerações finais do Capítulo

Neste capítulo foram apresentadas algumas das principais perspectivas envolvidas na discussão da defesa da concorrência e do licenciamento de patentes. A propriedade intelectual é uma forma de apropriação entendida como um privilégio de exclusividade temporária da produção e exploração de um produto novo, excluindo terceiros da possibilidade de uso não autorizado. A proteção intelectual reduz as incertezas dos agentes em relação à recompensa futura dos investimentos iniciais pela garantia conferida pela institucionalização dos direitos.

A patente inclui informação, que é um bem público. Ou seja, o consumo da informação pelo inventor não impede outros de utilizá-la e, na ausência de direitos de propriedade, a inovação poderia ser facilmente imitada. Assim, ao conceder a patente, o Estado concede à empresa um instrumento concorrencial para evitar que terceiros incorporem indevidamente suas vantagens competitivas.

A propriedade intelectual é um direito de exclusividade que permite o retorno dos investimentos do inventor, como foi apresentado ao longo deste capítulo. A partir dessa definição, surgem duas perspectivas econômicas: o direito de exclusividade pode ser entendido como monopólio e o retorno de investimentos pode ser entendido como incentivo à inovação. Assim, se o entendimento for de que a patente nada mais é do que a criação de um monopólio, então ela é diametralmente oposta à defesa da concorrência. Por outro lado, levando em conta sua eficiência dinâmica e o estímulo à inovação, a patente se aproxima dos objetivos da política de defesa da concorrência.

O Capítulo mostrou também que a patente pode ou não criar poder de mercado. O produto ou a produção patenteada pode ter substitutos não protegidos, isto é, as patentes garantem poder de mercado sobre produtos específicos, mas não necessariamente sobre todo o mercado relevante. E, ainda que exista poder de mercado, isso não pode ser considerado, por si só, ilegal. Algum grau de poder de mercado pode ser necessário para atingir a eficiência por meio de economia de escala e escopo, redução de custos de transação e capacidade de inovação. O problema, entretanto, é o uso abusivo desse poder de mercado. Dessa forma, não se pode afirmar que toda patente cria poder de mercado e também não se deve crer que acabar com o poder de mercado do detentor de uma patente deva ser o objetivo da política de defesa da concorrência. Por esse ponto de vista, é mais adequado entender as duas políticas como complementares e não como opostas.

Estes pontos de afastamento e de aproximação dos objetivos das políticas de defesa da concorrência e de propriedade intelectual devem então ser contrabalançados. Nos casos em que a patente estiver promovendo a competição, então política de defesa da concorrência deve apoiá-la no sentido de prover incentivos adequados aos inovadores na disseminação da tecnologia. Por outro, nos casos em que a patente estiver restringindo a competição ou servindo de instrumento de abuso de poder de mercado, concentração e discriminação, então a defesa da concorrência deve agir para tentar corrigir essas ações.

O licenciamento de patentes muitas vezes caracteriza-se como uma atividade internacional. Como grande parte dos fluxos é de empresas internacionais ou multinacionais para empresas nacionais, especialmente dos países desenvolvidos em direção aos países em desenvolvimento, a questão do ganho de eficiência dinâmica é prejudicado. Assim, a aplicação da defesa da concorrência aos contratos de licenciamento de patentes também deve levar essas questões em consideração.

Observou-se por fim que o licenciamento de tecnologia possui características importantes que fazem com que os custos de transação sejam elevados e, portanto, os agentes devem recorrer a contratos. Entretanto, devido ao ambiente complexo e repleto de incerteza do mercado de licenciamento de tecnologia, não existem contratos de licenciamento de patentes que sejam perfeitos em relação às condições futuras. Os riscos relacionados a essa incerteza devem ser distribuídos entre os agentes e as cláusulas dos contratos devem possibilitar essa distribuição por meio de salvaguardas contratuais. Outra consideração a ser feita é que, do ponto de vista concorrencial, a redução de custos de transação gera eficiências que devem ser consideradas na avaliação das práticas contratuais.

Embora a maior parte dos acordos firmados tenha objetivos de redução de custos e aumento de eficiência, a cooperação entre firmas por meio de contratos de licenciamento de patentes pode também significar concentração, aumento de poder de mercado e diminuição da eficiência econômica, causada pela redução do grau de competição entre as empresas. Quando essa situação ocorre o Estado deve intervir por meio da defesa da concorrência e evitar que o licenciamento de patentes gere efeitos anticompetitivos indesejáveis, como será visto no próximo capítulo.

CAPÍTULO II – DEFESA DA CONCORRÊNCIA APLICADA AO LICENCIAMENTO DE PATENTES

Nesse Capítulo são apresentadas as principais questões envolvendo a defesa da concorrência nos contratos de licenciamento de patentes. Tais contratos, embora sejam de grande relevância para o desenvolvimento tecnológico, também podem restringir a competição e fazer com que as firmas utilizem seu poder de mercado com propósitos de discriminação de preços, limitação de entrada, eliminação de concorrentes do mercado e prevenção de condutas competitiva dos concorrentes.

Embora o licenciamento de patentes tenha efeitos pró-competitivos, os acordos podem significar também concentração, aumento de poder de mercado e diminuição da eficiência econômica e, portanto, é necessário que haja uma política de defesa da concorrência, também abordada nesse item. Um instrumental importante para essa abordagem encontra-se nos trabalhos de Williamson (1968 e 1975), Hovenkamp (1994 e 2005), Scherer e Ross (1990) e Carlton e Perloff (2000).

São apresentados neste capítulo os efeitos das principais práticas anticompetitivas envolvidas nos contratos de licenciamento de patentes e as medidas de defesa da concorrência a serem aplicadas em cada caso. Os licenciamentos identificados são aqueles que tipicamente merecem análise, entretanto, é relevante ressaltar que não existe uma lista exaustiva de práticas que podem fazer surgir problemas competitivos. Para esse

levantamento, foram utilizados os trabalhos de Lévêque e Ménière (2004), Gallini e Trebilcock (1996) e Tom (1998) além de relatórios do *United States Department of Justice* – DoJ e do *Federal Trade Commission* – FTC (1995) e da *Organization for Economic Co-operation and Development* – OECD (1998).

2.1 – Alguns conceitos da defesa da concorrência

Historicamente, a legislação antitruste tem suas origens na experiência norte-americana, com o estatuto antitruste aprovado em 1889 no Canadá e o *Sherman Act* adotado pelos Estados Unidos em 1890. A atual teoria antitruste baseou-se nas teorias de Organização Industrial, em especial o modelo Estrutura-Condução-Desempenho (ECD) e a Escola de Chicago.

As políticas de defesa da concorrência elaboradas a partir da abordagem ECD analisam principalmente o aumento da concentração do mercado e a presença de barreiras à entrada. Em um mercado concentrado (estrutura), onde as empresas têm poder de decidir o preço, as margens de lucro serão maiores (desempenho), porque as empresas apresentam elevado grau de coordenação (condução). Assim, a estrutura influencia a condução e determina o desempenho (BAIN, 1951).

A Escola de Chicago [DEMSETZ, 1973; PELTZMAN, 1977] rompe com a tradição essencialmente estruturalista da teoria da defesa da concorrência ao considerar que a concentração em si não é um mal, desde que seja vista em termos da eficiência econômica (produção ao menor custo). Estruturas concentradas, se resultarem em uma economia de

recursos que compense seus efeitos anticompetitivos, não podem ser consideradas ineficientes.

A visão estruturalista deu lugar a uma maior preocupação em considerar as eficiências econômicas, sobretudo as de caráter produtivo (redução de custos via economias de escala e escopo), que podem contrabalançar a presença de estruturas de mercado mais concentradas (GAMA E RUIZ, 2007).

A defesa da concorrência é geralmente implantada por meio de dois padrões de ação voltados para: (i) a condutas dos agentes; e (ii) os parâmetros estruturais das condutas. As ações relacionadas com a conduta dos agentes estão relacionadas às práticas abusivas de natureza vertical ou horizontal derivadas do poder de mercado e que restringem o processo concorrencial e, portanto, devem ser controladas mediante regras de caráter punitivo. Já as ações estruturais visam evitar o surgimento de estruturas de mercado concentradas, por meio do controle dos atos de concentração, verticais e horizontais, tais como fusões, aquisições e *joint-ventures* que impliquem maior poder de mercado dos agentes sem uma contrapartida em termos de ganhos de eficiência compensatória (SCHERER E ROSS, 1990).

No caso específico do licenciamento de patentes, os dois padrões podem ocorrer. Na questão da conduta dos agentes, os contratos de licenciamento podem conter cláusulas abusivas que restringem a competição. Tais cláusulas serão debatidas ao longo desse capítulo. Já em relação aos atos de concentração, os contratos de licenciamento de patentes podem ser utilizados como forma de mascarar a concentração de mercado derivada de aumento de barreiras ou *forclosure*.

2.1.1 Conceitos da análise da defesa da concorrência

A análise anticompetitiva parte da possibilidade de exercício anticompetitivo de poder de mercado. Um ato de concentração ou uma conduta só serão considerados anticompetitivos se resultarem em criação ou aumento significativo de poder de mercado, compreendido como a capacidade da empresa em manter preços acima do nível competitivo por um determinado período de tempo. A política de defesa da concorrência busca prioritariamente, portanto, limitar o exercício de poder de mercado, pois empresas que o detém interferem no processo competitivo, gerando ineficiências. É importante notar, entretanto, que a legislação de defesa da concorrência não considera o poder de mercado, por si só, ilegal, mas tenta controlar a forma pela qual tal poder é adquirido ou mantido por uma firma.

Para que seja constatado que houve exercício de poder de mercado, a teoria antitruste faz a análise do caso seguindo um roteiro de avaliação composto de três passos sequenciais: (i) conceituação de mercado relevante³¹; (ii) análise das condições de exercício de poder de mercado³²; (iii) exame das eficiências geradas pela operação. Esse

³¹ Mercado relevante pode ser definido como o menor espaço econômico, em termos de produto e espaço geográfico, no qual o poder de mercado é possível ser exercido por uma firma, atuando de forma isolada, ou grupo de empresas, agindo de forma coordenada, durante certo período de tempo (HOVENKAMP, 1999; SCHERER E ROSS, 1990; CARLTON E PERLOFF, 2000). A delimitação do mercado relevante deve ser feita considerando-se a substitutibilidade da oferta e a substitutibilidade da demanda nas suas três dimensões: a do produto, a geográfica e a temporal. De acordo com o Guia para Análise Econômica de Atos de Concentração Horizontal (SEAE/SDE, 2001), o mercado relevante é determinado em termos dos produtos e/ou serviços que o compõem (dimensão produto) e da área geográfica para a qual a venda desses produtos é economicamente viável (dimensão geográfica). Para a definição do mercado relevante é preciso analisar as possíveis respostas dos consumidores diante de um aumento dos preços de um certo produto, realizado por um *monopolista hipotético* naquele mercado, observando que esse aumento poderia não ser lucrativo caso os consumidores: (i) substituíssem o produto cujo preço foi elevado; e/ou (ii) passassem a comprar o mesmo produto de outros vendedores localizados em outras áreas (PONDÉ, FAGUNDES E POSSAS, 2001).

³² Em relação à avaliação da extensão do exercício de poder de mercado, os principais instrumentos são: (i) a medição de concentração de mercado, tais como os índices de participação das maiores empresas do mercado

roteiro tem como base a teoria antitruste convencional e é utilizado pelos órgãos de defesa da concorrência para avaliar atos de concentração e práticas restritivas, dadas as peculiaridades tanto de atos quanto de condutas [HOVENKAMP, 1999; SCHERER E ROSS, 1990; CARLTON E PERLOFF, 2000].

Os *atos de concentração* geram ganhos de eficiência derivados, entre outros, de economia de escala e escopo, economias de racionalização e especialização, expansão da capacidade, economias em P&D, além de economia de custos de transação. Entretanto, alguns atos de concentração apresentam um potencial anticompetitivo, como é o caso das fusões de concorrentes para aproveitamento de economias de escala, que podem gerar aumento de preços e lucros; as *joint-ventures* para desenvolvimento de novos produtos ou

(CR_i), e o índice de Herfindahl-Hirschman (HHI); (ii) a análise da competição externa, que avalia a possibilidade de aquisição de um bem por meio de importação; e (iii) a avaliação do nível das barreiras à entrada, uma vez que a concentração pode não criar nem reforçar poder de mercado se a concorrência potencial for vigorosa (BONNER E KRUEGER, 1991). De acordo com Resende (1994), os índices de concentração se estabelecem a partir da ordenação de forma decrescente da variável estudada. Considera-se a participação das maiores firmas no total, ou seja, a razão das *m* maiores firmas em um mercado com *n* firmas seria definida como:

$$CR_m = \frac{\sum_{i=1}^m x_i}{\sum_{i=1}^n x_i} = \sum_{i=1}^m p_i$$

Onde *x*, representa as vendas, e *p_i* indica a parcela de mercado da *i*-ésima firma no total da variável. Tipicamente, se trabalha com a participação das quatro ou oito maiores firmas no mercado (CR₄ e CR₈, respectivamente).

Já o índice HHI é definido por: $H = \sum_{i=1}^n P_i^2$

Onde *P_i* indica a parcela de mercado da *i*-ésima firma no total da variável. Deve-se ressaltar que ao se elevar ao quadrado cada parcela, atribui-se um peso maior para as parcelas maiores (RESENDE, 1994). O significado conceitual do índice HHI é a combinação entre desigualdade e pequeno número, procurando justamente denotar o grau de facilidade de “colusão” (conluio) entre empresas naquele mercado (PONDÉ, FAGUNDES E POSSAS, 2001).

³² A existência de barreiras à entrada é condição decisiva para a avaliação de poder de mercado pois na ausência dessas barreiras não é possível fixar preços acima dos custos de forma persistente e significativa. As principais formas de barreiras à entrada consideradas pelos órgãos de defesa da concorrência são: Diferenciação de Produto, Vantagens Absolutas de Custo, Economias de Escala, Investimentos Iniciais Elevados, Lealdade dos consumidores a marcas estabelecidas; Existência de Custos Irrecuperáveis (*sunk costs*); Entraves Legais e o alto grau de integração da cadeia produtiva. Assim, se a entrada em determinado mercado é fácil, não deve haver considerável exercício de poder de mercado, mesmo que haja uma firma com grande parcela desse mercado (HOVENKAMP, 1999).

economias em P&D, que podem ter impactos anticompetitivos no mercado como outras práticas horizontais; e a especialização de concorrentes para fornecer um ao outro os insumos necessários, reduzindo seus custos, que podem eliminar a concorrência em qualidade e preços (HOVENKAMP, 1999).

Esses três tipos de atos de concentração podem ocorrer com o licenciamento de patentes. No caso das fusões, por exemplo, uma empresa pode não comprar todos os ativos de outra firma, mas ao licenciar com exclusividade todas as suas patentes, o licenciamento pode então ser uma forma de mascarar as fusões. Já as *joint-ventures* são muito comuns entre as empresas de base tecnológica para o desenvolvimento de novos produtos e muitas vezes envolvem o licenciamento de patentes. Já a especialização de concorrentes para fornecimento mútuo de insumos pode ocorrer com o licenciamento cruzado. O licenciamento cruzado, conforme será visto ao longo do capítulo, ocorre quando duas ou mais empresas licenciam simultaneamente suas patentes.

A avaliação dos atos de concentração deve envolver a análise do impacto sobre o mercado relevante para analisar se houve ou não diminuição na concorrência. Se a resposta for positiva, deve-se, então, verificar condições compensatórias em termos de eficiência alocativa, tais como incremento na produtividade, qualidade e desenvolvimento tecnológico. Além disso, deve-se verificar se os benefícios estão sendo repartidos com os consumidores e se não houve eliminação da concorrência (SCHERER E ROSS, 1990).

Já as *condutas anticompetitivas* podem ser divididas em condutas anticompetitivas horizontais e verticais. As *condutas anticompetitivas horizontais* incluem a fixação de

preços predatórios³³; os cartéis para determinação de preços, quotas de produção e/ou divisão territorial; e outros acordos entre empresas, principalmente voltados para esforços conjuntos temporários para aumento da eficiência produtiva ou tecnológica (HOVENKAMP, 1999, p. 109). No caso do licenciamento de patentes, algumas cláusulas podem ajudar na divisão de mercado e territórios, além de que, certos tipos de licenciamento, como é o caso do licenciamento cruzado, podem significar tentativas de cartelização. Essas condutas também serão avaliadas no item 2.3.2.

Já as *condutas anticompetitivas verticais* são aquelas que afetam os mercados à montante ou à jusante da cadeia. Nesses casos, as firmas detentoras de poder de mercado tentam impor às demais firmas da cadeia ou ao usuário final determinadas restrições sobre o funcionamento do mercado que podem prejudicar a concorrência, tais como a elevação de barreiras à entrada, aumento de custos, ou aumento de poder de mercado de fornecedores, ofertantes ou distribuidores. Algumas condutas anticompetitivas verticais são (HOVENKAMP, 1999, pp. 110-115): (i) a fixação do preço de revenda (“*resale price maintenance*”), no qual uma firma produtora estabelece os preços a serem praticados na venda final pelos distribuidores ou revendedores de seus produtos; (ii) Restrições de áreas de atuação, que ocorre quando uma firma limita a área de atuação geográfica ou a carteira de clientes dos seus revendedores e distribuidores; (iii) Acordos de exclusividade, pelos quais duas empresas, em uma relação vertical, acordam contratualmente a realizar suas transações de forma exclusiva; (iv) Venda casada (“*tying*”), quando uma empresa vende a outra firma ou ao consumidor final um conjunto de produtos ou serviços sem que seja possível sua comercialização de forma separada; (v) Recusa de Negociação (“*refusal to*

³³ No Brasil, são considerados preços predatórios a “*prática deliberada de preços abaixo do custo variável médio, visando eliminar concorrentes para, em momento posterior, poder praticar preços e lucros mais próximos do nível monopolista*” (Resolução no. 20/1999 do CADE).

deal”), quando uma empresa se recusa a vender ou comprar um produto ou serviço de outra empresa em condições normais de mercado; e (vi) Discriminação de preços, que consiste na cobrança de preços diferentes para clientes diferentes. Tais condutas, conforme será visto a seguir, podem estar presentes nos contratos de licenciamento de patentes. Na seção 2.3.1 cada uma dessas práticas será avaliada de forma a subsidiar a análise dos contratos sobre a ótica da defesa da concorrência.

Resumidamente, a análise das condutas identificadas como restritivas inicia-se com a identificação da existência de poder de mercado e a delimitação do mercado no qual tal poder é exercido, o mercado relevante. A análise do mercado relevante no caso do licenciamento de patentes costuma ser um pouco mais complexa do que os demais casos, pois o licenciamento de patentes afeta não apenas o mercado de bens, mas também o mercado de tecnologia e o mercado de inovação, conforme será visto no item 2.2. Após a análise do mercado relevante e da identificação de poder de mercado, analisam-se as condições que tornam provável, ou não, o exercício desse poder de mercado. A partir dessa análise inicial, o ato ou conduta será avaliado em termos de ganhos de eficiência.

2.1.2 Análise da eficiência e regra da razão

Os órgãos de defesa da concorrência, de uma forma geral e mais recentemente, avaliam não somente os efeitos anticompetitivos na estrutura de mercado, como na tradição ECD, mas também os potenciais impactos em termos de ganhos de eficiência. A jurisprudência, em especial a norte-americana, mostra que historicamente utilizou-se o critério *per se* para atos ou condutas suficientemente anticompetitivos a ponto de serem

tratados como ilegais. Entretanto, a literatura e análise econômica admitem a questão dos ganhos de eficiência, em especial relacionados à redução de custos de transação e, assim, a avaliação de efeitos líquidos passou a ser incorporada na análise antitruste em substituição ao critério de ilegalidade *per se* (HOVENKAMP, 1999).

De um ponto de vista conceitual, a análise antitruste de atos ou condutas que gerem algum efeito anticompetitivo envolve, como passo conclusivo, a avaliação dos efeitos líquidos em termos da eficiência do ato ou conduta examinado. A análise econômica antitruste tem se utilizado, ao longo das últimas décadas, da avaliação do efeito líquido resultante da comparação entre os ganhos de eficiência gerados e as perdas decorrentes de efeitos anticompetitivos da operação. As eficiências a serem consideradas são apenas as provenientes da concentração em si e deve-se provar que essa eficiência só poderia ser atingida por meio desse ato (VISCUSI *et alli*, 1995).

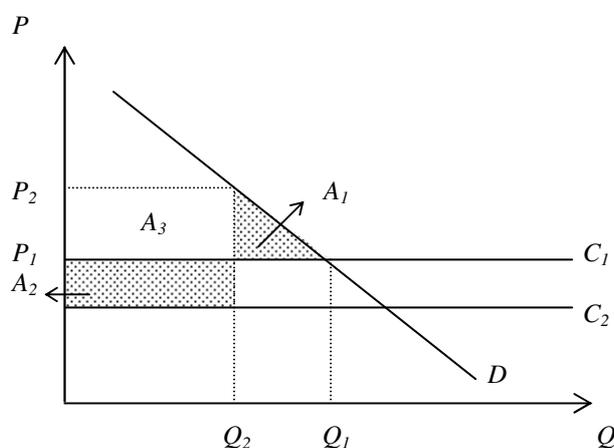
As eficiências consideradas pela análise antitruste são: (i) eficiências produtivas e (ii) eficiências relacionadas a reduções dos custos de transação. Eficiências produtivas são aquelas que resultam de economias reais de recursos que permanecem no longo prazo e permitem à firma aumentar a produção ou melhorar a qualidade dos produtos. Já de acordo com a interpretação da teoria dos custos de transação, a especificidade de ativos, a incerteza e o oportunismo, podem gerar ineficiências econômicas. Assim, o estabelecimento de integração ao longo das cadeias produtivas pode gerar ganhos de eficiência (WILLIAMSON, 1968).

Essa forma de abordagem, relacionada aos efeitos líquidos sobre a eficiência econômica, decorre dos objetivos da legislação antitruste, que busca reprimir o poder de mercado porque ele é gerador de ineficiências. Logo, não deve ser papel da defesa da

concorrência coibir atos que gerem ganhos de eficiência maiores que as ineficiências. Essa abordagem é conhecida também como princípio da razoabilidade ou regra da razão (*rule of reason*). A jurisprudência internacional distingue duas formas de tratamento das práticas e condutas anticompetitivas: (i) princípio da razoabilidade, no qual há uma avaliação caso a caso para a medição dos efeitos líquidos; e (ii) abordagem *per se*, aplicada para o caso das práticas não gerarem ganhos de eficiência significativos. Nesse caso, basta a prática estar ocorrendo para ser considerada ilícita. Cada vez mais a regra da razão vêm substituindo o critério *per se* na análise antitruste. Essa substituição é compatível com o reconhecimento dos efeitos pró-competitivos desses atos, tais como a redução de custos de transação (VISCUSI *et alli*, 1995).

O gráfico abaixo mostra um mercado competitivo, com preço no nível dos custos unitários P_1 , que sofre um processo de concentração que resulta em poder de mercado e, conseqüentemente, na elevação dos preços para P_2 e na diminuição da quantidade para Q_2 , que maximizam lucros no curto prazo. Assume-se, também, que tal concentração permite uma redução dos custos unitários de C_1 para C_2 .

Gráfico 2.1 – Análise das Eficiências



Fonte: Williamson (1968)

Em termos de eficiência alocativa, o gráfico mostra que há uma perda no excedente dos consumidores equivalente às áreas A_1 e A_3 enquanto os produtores ganham o equivalente a soma das áreas A_2 e A_3 . O triângulo A_1 representa, portanto, o “peso-morto” do monopólio criado pelo aumento do poder de mercado pois corresponde à redução na demanda que não é apropriada por ninguém, nem pelos produtores (WILLIAMSON, 1968).

Essa concentração, entretanto, também produz benefícios econômicos, ao reduzir os custos da firma de C_1 para C_2 . O retângulo A_2 representa o ganho de eficiência que resulta dessa redução de custos. Assim, se a área do retângulo A_2 for maior do que a área do triângulo A_1 , então a concentração gera um ganho líquido de eficiência, mesmo que o aumento do poder de mercado da firma permita que os preços cobrados por ela sejam maiores que os custos marginais. De fato, a concentração nesse caso é eficiente mesmo que os preços para os consumidores aumentem.

Uma crítica a essa abordagem é que, no caso de ser feita uma análise sobre a eficiência com cunho exclusivamente econômico e que avalie apenas as perdas e ganhos de bem-estar, sem considerar como a riqueza será distribuída entre consumidores e produtores, pode resultar em aceitação de fusões e atos de concentração que resultem em maiores preços e menor quantidade produzida. Isso pode acontecer se as perdas sofridas pelos consumidores, como resultado da habilidade da firma cobrar preços de monopólio, forem menores do que os ganhos de eficiência, ainda que esses ganhos sejam traduzidos como o aumento do lucro da firma após a concentração. Como tal situação é politicamente inaceitável, as firmas devem mostrar que não usarão o poder de monopólio de forma

abusiva e que as eficiências geradas pela concentração resultarão em maior produção e preços mais baixos para os consumidores (HOVENKAMP *et al.*, 2001).

A questão distributiva de fato vem ganhando cada vez mais espaço ao longo das últimas décadas, de forma a preservar os consumidores dos efeitos redistributivos perversos da prática de preços não competitivos. Pela ótica distributiva, é rejeitado o *trade-off* entre a perda de bem-estar de peso morto (triângulo A_1 do Gráfico 1) e o ganho de eficiência produtiva (retângulo A_2), uma vez que este está sendo apropriado exclusivamente pelos produtores, sem que os consumidores tenham qualquer benefício (WILLIAMSON, 1968).

Outra crítica a essa abordagem diz respeito à dificuldade de quantificar ganhos e perdas de eficiência resultantes dos atos de concentração. Como mostrado anteriormente, um ato de concentração é considerado eficiente se a redução dos custos exceder o “peso morto” causado pelo aumento de poder de mercado das firmas. Entretanto, a medição dessas variáveis requer um nível de conhecimento acerca da curva de custo marginal da firma e da elasticidade da curva de demanda que dificilmente é possível. Assim, a medição dos ganhos líquidos de eficiência acabam sendo menos precisos do que deveriam para se fazer a avaliação correta (PONDÉ, FAGUNDES E POSSAS, 2001).

A avaliação de eficiências é importante também quando se considera os custos de transação envolvidos em determinadas situações. Conforme visto anteriormente, na presença de ativos específicos, incerteza e possibilidade de comportamento oportunista, ou seja, em grande parte das transações duradouras, existe a necessidade de adoção de salvaguardas e restrições contratuais. Assim, do ponto de vista concorrencial, a redução de

custos de transação gera eficiências que devem ser consideradas na avaliação das práticas contratuais verticais (PONDÉ, FAGUNDES E POSSAS, 2001).

De acordo com Williamson (1975), ao se considerar os custos de transação na análise antitruste, a avaliação das práticas contratuais verticais tornam-se mais ponderadas, uma vez que estas deixam de ser consideradas apenas restritivas e passam a ser avaliadas em termos de efeitos positivos sobre a eficiência para a posterior análise dos efeitos líquidos sobre a concorrência, conforme o princípio da razoabilidade. A adoção dessa perspectiva acerca das relações contratuais e seus benefícios em termos de redução de custos de transação é particularmente relevante na avaliação dos contratos de licenciamento de patentes, dado que possuem características importantes que fazem com que os custos de transação sejam elevados.

Conforme visto anteriormente, a presença da especificidade de ativos e do oportunismo faz com a interação dos agentes apenas no livre mercado apresente ineficiências. Assim, as formas organizacionais e contratuais capazes de substituí-lo, assim como restrições contratuais, muitas vezes buscam ganhos de eficiência e não apenas criação de barreiras à entrada ou aumento de poder de mercado (WILLIAMSON, 1975).

Também na avaliação dos impactos dos atos de concentração, a economia de custos de transação deve ser avaliada e, conjuntamente com outras economias, contrabalançada com o potencial aumento de poder de mercado. Já na avaliação das condutas restritivas verticais, Klein, Crawford e Alchian (1978) e Williamson (1975) mostram que somente poucas vezes os impactos anticompetitivos associados às restrições verticais efetivamente se verificam. As motivações das partes muitas vezes são de ganhos de eficiência e

diminuição do risco oportunismo e de *free riders*. Assim, as cláusulas restritivas muitas vezes são salvaguardas contratuais que restringem a conduta dos agentes.

Conforme debatido, embora as implicações do licenciamento de patentes sejam tipicamente pró-competitivas, com a diminuição de custos de transação e aumento do bem-estar, podem surgir alguns efeitos socialmente indesejáveis. Na realidade, quando o licenciamento de patente prejudica a competição entre empresas que, na ausência desse licenciamento, seriam concorrentes em potencial, então há necessidade da análise sob a ótica da defesa da concorrência.

Da mesma forma que ocorre em relação a outras formas de transferência de propriedade, a análise de defesa da concorrência nos contratos de licenciamento de patentes examina se a relação entre as partes é prioritariamente horizontal ou vertical. Um licenciamento terá componentes verticais se as atividades possuírem uma relação complementar entre elas, como no caso de um licenciamento entre uma firma de P&D comercializando os direitos de uso da tecnologia para uma firma produzir bens no *downstream* da cadeia. Embora menos comuns, os contratos de licenciamento também podem apresentar uma relação horizontal entre as partes envolvidas. Geralmente as relações entre o licenciador e o licenciado ou entre os licenciados são consideradas horizontais quando estas firmas são competidoras, potenciais ou reais, dentro do mercado relevante na ausência desta licença (HOVENKAMP, 2005).

Se a conclusão dos órgãos de defesa da concorrência for a de que determinadas cláusulas restringem claramente a competição, elas passam a ser tratadas como ilegais *per se*, sem que seja necessário fazer uma avaliação dos possíveis benefícios competitivos. Em todos os outros casos os contratos de licenciamento são analisados levando-se em conta os

princípios de razoabilidade, ou seja, o órgão deverá verificar se o contrato possui efeitos competitivos e, caso positivo, se apesar disso o licenciamento é necessário para atingir benefícios pró-competitivos (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

Para determinar quando um licenciamento em particular deverá ser analisado pelo princípio da razoabilidade ou *per se*, deve-se avaliar se o licenciamento contribui para uma integração eficiente da atividade econômica. Os licenciamentos de patentes geralmente promovem essa integração ao facilitar a combinação da propriedade intelectual do licenciador com os fatores complementares de produção do licenciado de forma a desenvolver o mercado da tecnologia licenciada ou reduzir custos de transação. Assim, quando não houver benefícios na integração da atividade econômica, então a regra *per se* é utilizada, caso contrário, a regra da razão será aplicada na análise (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

Por outro lado e conforme visto anteriormente, a aplicação da regra da razão requer um conhecimento importante sobre as condições de mercado, que em muitos casos podem ser limitadas. Resumidamente, a comparação entre os efeitos pró-competitivos e anticompetitivos é qualitativa. À medida que os efeitos anticompetitivos esperados aumentam em um licenciamento de patente em particular, então a eficiência esperada também deverá ser maior. E se existirem meios pelos quais as partes podem atingir eficiências similares por meios significativamente menos restritivos, então não se deve considerar os apelos das firmas a respeito de ganhos de eficiência (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

A próxima seção faz uma extensa análise sobre as práticas restritivas relacionadas aos contratos de licenciamento de patentes e como elas devem ser avaliadas. Para isso, cada uma das práticas é analisada de acordo com, de um lado, os benefícios em termos de ganhos de eficiência gerados e, por outro, seus possíveis efeitos negativos sobre a competição.

2.2 – Aplicação da defesa da concorrência ao licenciamento de patentes: estrutura do mercado e identificação de possíveis efeitos anticompetitivos

Conforme visto na seção anterior, a análise concorrencial inicia-se com a avaliação da estrutura do mercado onde se dá a transação. Nessa avaliação é importante analisar primeiramente o mercado onde ocorre a transação e o grau de poder de mercado dos agentes envolvidos. A avaliação do grau de poder de mercado pode ser feita baseada nos mesmos critérios das outras análises, ou seja, baseada em índices de concentração. Já a análise do mercado relevante costuma ser um pouco diferente, pois o licenciamento de patentes afeta não apenas o mercado de bens, mas também o mercado de tecnologia e o mercado de inovação (HOVENKAMP, 1999).

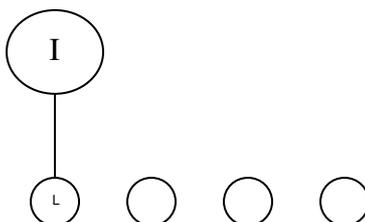
Os contratos de licenciamento de patentes afetam três mercados distintos, nos quais os efeitos do licenciamento devem ser analisados: o mercado de bens, o mercado de tecnologia e o mercado de inovação. Em relação ao mercado de bens, os contratos de licenciamento podem ter efeitos sobre a concorrência em mercados que utilizam a tecnologia ou ainda, efeitos no *upstream* das cadeias nas quais o bem é utilizado como insumo na produção de outros bens. Já os mercados de tecnologia dizem respeito à

propriedade intelectual comercializada e seus substitutos próximos, isto é, tecnologias que são suficientemente próximas a ponto de restringir o poder de mercado de seus detentores. Por fim, o licenciamento pode afetar negativamente a competição no desenvolvimento de novos produtos e processos e, nesse caso, a análise apenas do mercado de bens ou do mercado de tecnologia pode não ser suficiente para a medição dos efeitos anticompetitivos totais, uma vez que estes podem estar relacionados ao mercado de inovação, ou seja, o desenvolvimento de bens que ainda nem sequer existem (DOJ E FTC, 1995, p. 8).

A partir da identificação dos mercados e do grau de poder de mercado dos agentes envolvidos no licenciamento, a análise econômica permite a determinação de configurações de mercado mais propícias a ter efeitos anticompetitivos. O método econômico apresentado nos trabalhos de Lévêque e Ménière (2004, p. 89) é baseado em duas perguntas chaves: (i) O licenciador e o licenciado têm poder de monopólio em seus mercados?; (ii) Seus produtos são complementares ou substitutos?

Baseados nesses conceitos, os autores fazem uma distinção, esquemática e simplificada, entre quatro casos distintos, que serão apresentados nas figuras a seguir. Esses casos ilustram uma situação simples: uma licença exclusiva unilateral entre um inventor (I) e o licenciado (L). O não licenciamento é a *benchmark situation* em relação a qual as autoridades de defesa da concorrência avaliam os efeitos anticompetitivos dos contratos de licenciamento. Um círculo grande significa que o agente tem poder de mercado. Já os círculos menores significam que o agente possui concorrentes.

Figura 2.1 – Efeitos anticompetitivos pouco prováveis



Fonte: Lévêque e Ménière, 2004, p. 89.

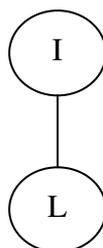
No primeiro dos quatro casos uma companhia de tecnologia (I) desenvolve uma inovação e a licencia para um fabricante (L). A firma I é detentora de uma patente que lhe dá poder de mercado. O fabricante L combina essa licença com outros insumos e serviços para produzir um produto comercializável. O fabricante nesse caso não tem poder de monopólio nesse mercado. Nesse caso, o acordo de licenciamento não irá gerar efeitos anticompetitivos adicionais e pode até mesmo trazer benefícios para os consumidores.

Caso não houvesse o licenciamento, o detentor da patente deveria desenvolver todo o negócio complementar necessário à produção do bem para poder explorar todo seu poder de mercado. Em termos de efeitos anticompetitivos, não haveria diferenças entre o não-licenciamento e uma licença exclusiva. Em ambos os casos, as empresas no *downstream* da cadeia têm acesso negado à nova tecnologia. Ao produzir internamente, o detentor do direito extrai sua renda de monopólio diretamente dos consumidores finais, ao invés de recebê-la indiretamente do fabricante, por meio dos *royalties*. Entretanto, a solução da integração pode ser até menos eficiente do que o contrato de licenciamento. Por exemplo, se o detentor da patente produzir internamente o bem poderá ser ineficiente se lhe faltarem as competências necessárias e o *know-how* para entrar na indústria *downstream*. E, a não ser que haja produção suficiente, ele também poderá falhar em tirar vantagem de economias de escala. Dada a predominância e eficiência dos acordos de licenciamento vertical, as autoridades públicas geralmente entendem que esse tipo de licenciamento da

patente garante a difusão da tecnologia, aumentando o bem estar (LÉVÊQUE E MÉNIÈRE, 2004).

Cada contrato é avaliado individualmente para identificação de possíveis cláusulas abusivas. Muitas vezes os efeitos anticompetitivos surgem de cláusulas das obrigações do licenciador e do licenciado que podem restringir a competição, conforme será discutido na seção 2.3. Na análise caso a caso, de acordo com Lévêque e Ménière (2004, p. 90), devem ser feitos três questionamentos: (i) a licença contém alguma cláusula que cria uma situação que é mais anticompetitiva do que se não houvesse o licenciamento? (ii) Essa cláusula é essencial para os benefícios que a licença traz? E (iii) se a resposta para as duas questões anteriores for positiva, o benefício da licença é maior comparativamente às perdas oriundas da redução da competição? A partir das respostas a essas três questões as autoridades de defesa da concorrência podem, então, comparar os efeitos positivos e negativos do licenciamento.

Figura 2.2 – Efeitos Benéficos para os consumidores

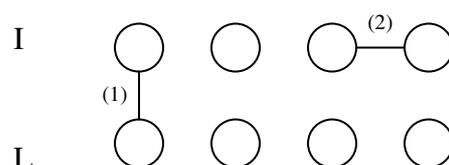


Fonte: Lévêque e Ménière, 2004, p. 89.

No segundo caso, há uma licença vertical entre duas firmas que possuem poder de mercado significativo. O licenciamento nesse caso beneficia tanto os consumidores quanto as firmas, além de gerar ganhos de eficiência derivados da divisão do trabalho entre as

duas empresas. Cournot (1838) argumentou que duas companhias que produzem bens complementares geram, simultaneamente, um maior lucro conjunto e menores preços para os consumidores finais. Isso ocorre porque uma vez que os bens são complementares, um aumento no preço de um bem causa um decréscimo na demanda do outro e, conseqüentemente, lucros menores para a firma que o produz. Entretanto, quando as duas firmas se associam, esse problema desaparece: o acréscimo ou decréscimo no preço é integrado ao cálculo do lucro conjunto. Do ponto de vista analítico, o licenciamento pode desempenhar o mesmo papel do que uma fusão entre as duas empresas. Se o *royalty* cobrado no contrato de licenciamento contém uma parcela fixa equivalente ao excedente de monopólio do licenciado e uma parcela variável para cada produto vendido equivalente ao seu custo marginal, então o preço no mercado *downstream* será igual ao de uma companhia oriunda da fusão dessas duas firmas. Se licenciador e licenciado não têm concorrentes e estão em uma relação vertical, então a licença trará benefícios para os consumidores (LÉVÊQUE E MÉNIÈRE, 2004).

Figura 2.3 – Sem efeitos anticompetitivos



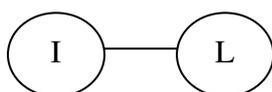
Fonte: Lévêque e Ménière, 2004, p. 89.

No terceiro caso, o mercado é caracterizado por diversos inventores com patentes relativamente substitutas próximas e diversas firmas que podem licenciar essa patente, também sem poder de mercado expressivo.

Nesse caso, o licenciamento da patente não gera efeitos anticompetitivos, pois os Direitos de Propriedade Intelectual são limitados. Tanto o licenciador como o licenciado possuem vários competidores e não usufruem de poder de mercado. Com essa pressão competitiva, o *royalty* cobrado será igual ao custo marginal.

Nesse caso, uma licença tanto vertical (1), entre firmas com produtos complementares, como horizontal (2), entre firmas concorrentes, não será desfavorável para os consumidores.

Figura 2.4 - Efeitos anticompetitivos bastante prováveis



Fonte: Lévêque e Ménière, 2004, p. 89.

Em contrapartida, um licenciamento entre competidores torna-se problemático quando as firmas envolvidas são detentoras de poder de mercado. Nesse caso, o licenciamento pode levar as firmas a uma posição ainda mais dominante. O mercado se tornará menos competitivo uma vez que os contratos de licenciamento podem ser uma oportunidade para as firmas acordarem entre si cláusulas que limitem a competição, como as restrições de exclusividade vistas no item anterior. O licenciamento de patentes pode ser a base de um acordo desenhado para a colusão entre empresas (LÉVÊQUE E MÉNIÈRE, 2004).

Um contrato de licenciamento cruzado também cria uma oportunidade dos competidores operarem como um cartel, seja pela divisão do mercado ou pela fixação de preços. As partes envolvidas no licenciamento cruzado podem, por exemplo, combinar o

preço a ser cobrado dos consumidores. Na ausência de evidência de ganhos de eficiência, pode-se concluir que esse tipo de prática constitui fixação de preços horizontal e poderá ser analisada *per se*. Já no caso de ganhos de eficiência provados, a avaliação geralmente se dará mediante a regra da razão. Os licenciamentos cruzados serão abordados de forma mais detalhada no item 2.3.4.

Um licenciamento horizontal, cruzado ou não, pode ainda servir de barreira a entrada de novos competidores. Na indústria de semicondutores, por exemplo, um novo entrante deverá gastar entre 100 e 200 milhões de dólares para o licenciamento da tecnologia básica (HALL E ZIEDONIS *apud* LÉVÊQUE E MÉNIÈRE, 2004). Em outras indústrias, a ausência de contratos de licenciamento pode colocar os entrantes em uma posição de desvantagem tecnológica em relação às firmas já estabelecidas no mercado.

Após a avaliação da estrutura do mercado, é necessário identificar as possíveis condutas restritivas dos agentes envolvidos no licenciamento que podem ter impactos sobre a concorrência e avaliá-las em termos de efeitos anticompetitivos e efeitos benéficos para a sociedade. Na próxima seção serão identificadas e analisadas as principais condutas relativas ao licenciamento de patentes que tipicamente merecem análise por parte da defesa da concorrência.

2.3 – Aplicação da defesa da concorrência ao licenciamento de patentes: principais práticas restritivas dos contratos

Essa seção analisa de forma detalhada as condutas que podem trazer riscos de comportamento anticoncorrencial entre as partes envolvidas nos contratos de

licenciamento de patentes. Serão apresentadas algumas das principais práticas problemáticas identificadas nos acordos de licenciamento e que merecem análise. É relevante ressaltar, entretanto, que não existe uma lista exaustiva de práticas que podem fazer surgir problemas competitivos e, portanto, alguns casos devem ser analisados individualmente.

As condutas apresentadas nessa seção podem ser divididas em três tipos. Primeiramente serão apresentadas as condutas restritivas verticais, que incluem a recusa a licenciar e a imposição de cláusulas contratuais abusivas, tais como a fixação de preços, a venda casada, a retrocessão de direitos e a exclusividade. A seguir serão apresentados os casos dos acordos entre empresas por meio de *pool* de patentes ou licenciamento cruzado, que podem ser bastante eficientes, porém dada a natureza horizontal da relação entre as partes podem também ter efeitos anticompetitivos no mercado. Por fim, serão apresentadas outras práticas que podem ser anticompetitivas, como é o caso da compra de ativos e do não-uso da patente.

2.3.1 Condutas anticompetitivas verticais: cláusulas restritivas nos contratos e recusa a licenciar

Conforme visto anteriormente, as *condutas anticompetitivas verticais* são aquelas que afetam os mercados em outras etapas da cadeia. Nesses casos, as firmas detentoras de poder de mercado tentam impor às demais firmas da cadeia ou ao usuário final, determinadas restrições ao funcionamento do mercado (MUELLER, 1996). No caso do licenciamento de patentes, as principais práticas restritivas são [GALLINI E TREBILCOCK (1996); TOM (1996); LÉVÊQUE E MÉNIÈRE (2004)]:

- (i) Fixação do preço de revenda: ocorre quando a firma licenciadora estabelece os preços a serem praticados na venda final pelos licenciados;
- (ii) Venda casada (“*tying*”): condiciona o comprador a adquirir um outro produto ou serviço diferente, ou pelo menos a concordar que não comprará esse mesmo produto ou serviço de outro fornecedor;
- (iii) Contratos Exclusivos: ocorre quando as duas empresas envolvidas acordam contratualmente a realizar suas transações de forma exclusiva;
- (iv) Exclusividade Territorial: ocorre quando uma firma limita a área de atuação geográfica ou a carteira de clientes dos seus revendedores e distribuidores;
- (v) *Exclusive dealing*: ocorre quando uma licença restringe o licenciado de licenciar, vender, distribuir ou utilizar tecnologias concorrentes;
- (vi) *Grantback*: tipo de acordo no qual o licenciado concorda em estender ao licenciador o direito de usar os melhoramentos que fizer na tecnologia licenciada
- (vii) Recusa de Negociação (“*refusal to deal*”): ocorre quando uma empresa se recusa a vender ou comprar um produto ou serviço para outra empresa em condições normais de mercado.

Conforme visto anteriormente, cada uma dessas condutas pode ter efeitos negativos e positivos sobre o mercado. As seis primeiras condutas podem estar presentes nos

contratos mediante a inclusão de cláusulas abusivas nos contratos. Já a recusa do detentor da patente em licenciá-la, ou seja, a recusa a negociar, será avaliada posteriormente.

A primeira cláusula restritiva a ser avaliada é a fixação de preços de revenda. Embora a fixação de preços de revenda muitas vezes seja considerada ilegal *per se*, a inclusão de cláusulas de restrição de preços pode ser permitida para que a empresa licenciadora possa obter os mesmos lucros que obteria se produzisse exclusivamente o produto. A razão para essa permissão é o fato de que, como as empresas não são obrigadas a licenciarem suas patentes, elas poderiam manter a tecnologia para si, no caso desse tipo de restrição ser proibido. Na ausência de possibilidade de restrições de preços, as firmas podem se recusar a licenciar a patente a seus concorrentes. Uma vez, portanto, que o licenciamento com restrição de preços entre empresas em uma relação vertical não reduz a competição se comparado à *benchmark situation* de não-licenciamento, essa prática pode ser permitida. Se os lucros conjuntos sob o licenciamento forem menores que os lucros conjuntos obtidos com a exclusividade na produção da inovação, então o licenciador não terá incentivos a licenciar uma vez que a competição reduzirá seus lucros, ainda que a transferência seja socialmente eficiente (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

Por outro lado, no caso em que o licenciador e o licenciado competem no mercado de bens, então o licenciamento com restrição de preço não necessariamente será melhor do que o não-licenciamento. Por exemplo, caso as partes envolvidas no acordo forem competidores horizontais, na ausência da licença, e passem a licenciar com restrições de preços, o licenciado poderá absorver todo o aumento do excedente proporcionado pela inovação (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

Uma segunda cláusula possível é a venda casada, ou *tying*. Conforme visto anteriormente, o *tying* é definido como um acordo de licenciamento de patentes que condiciona o comprador a adquirir um outro produto diferente ou serviços associados a ele, ou, pelo menos, a concordar que não comprará esse mesmo produto ou serviço de outro fornecedor. O licenciamento de vários itens de propriedade intelectual³⁴ em uma mesma licença (*package licensing*) também pode ser uma forma de venda casada se o licenciado de um produto estiver condicionado a aceitar a licença de outro produto separado.

Geralmente, esse tipo de condição constitui cláusula ilegal. Entretanto, embora as vendas casadas possam resultar em efeitos anticompetitivos, em alguns casos podem gerar eficiências significativas e benefícios pró-competitivos. Esse tipo de cláusula será prejudicial se o licenciador possuir poder de mercado no produto “casado”, se o acordo tiver efeitos adversos sobre a competição no mercado relevante do produto “casado”, ou se as justificativas de eficiência não forem suficientes para contrabalançar os efeitos anticompetitivos (DOJ E FTC, 1995). Em contrapartida, a venda de mais de uma licença pode reduzir os custos de transação e outros problemas relativos à incerteza e incompletude contratual que afetam a substituição por novas e relativamente desconhecidas tecnologias (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

A terceira cláusula a ser avaliada é a que caracteriza um *contrato exclusivo*. Nesse caso, o licenciador concede uma ou mais licenças exclusivas que restringem o direito do inventor utilizar sua tecnologia ou licenciar a terceiros. Embora esse tipo de cláusula seja permitido e amplamente utilizado nos contratos de licenciamento de patentes, se a competição potencial é eliminada pela transferência do direito, então o licenciamento da

³⁴ Em um contrato de licenciamento podem ser negociadas licenças de patentes em conjunto com licenças de marcas, transferência de *know how*, serviços de assistência técnica, fornecimento de tecnologia ou outras formas de transferência de tecnologia, o que em alguns casos deve ser avaliado como venda casada.

patente poderá representar efetivamente uma transferência de ativos do licenciador para o licenciado, o que fará com que a análise seja feita da mesma forma que no caso de uma fusão entre duas empresas, conforme será visto na seção 2.3.4 (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

Se a firma não pudesse licenciar exclusivamente suas tecnologias, então poderia haver uma integração vertical entre a firma e o potencial licenciado, o que, em alguns casos, seria ineficiente. Ou seja, a integração vertical ou outra forma de rearranjo organizacional podem ser consideradas como alternativas ao licenciamento exclusivo se a autoridade de defesa da concorrência intervir nesse direito.

Outra forma de exclusividade que pode representar restrições à competitividade é a *exclusividade territorial* no licenciamento. Nesse quarto tipo de cláusula, os licenciados têm direitos exclusivos de venda e de produção restritos a uma área geográfica. A exclusividade territorial pode ter fins pró-competitivos ao permitir o uso eficiente da patente e incentivar o investimento em comercialização e distribuição de produtos que utilizem a tecnologia licenciada. Entretanto, a exclusividade territorial também pode ter aspectos negativos sobre a competição, uma vez que a segmentação de mercado pode ser um mecanismo facilitador de cartelização e possibilitar a discriminação de preços (GALLINI E TREBILCOCK, 1996). Assim, se os participantes do licenciamento forem competidores horizontais e se a tecnologia licenciada não representar nenhuma melhora na tecnologia pré-existente, então o licenciamento não fará com que haja mais competição entre os agentes se comparado com a situação de não-licenciamento (TOM, 1998).

O *exclusive dealing*, a quinta das cláusulas abusiva apresentadas, ocorre quando uma licença restringe o licenciado de licenciar, vender, distribuir ou utilizar tecnologias concorrentes. Geralmente esse tipo de cláusula deve ser avaliado pela regra da razão. Para determinar em quais circunstâncias a exclusividade de vendas possivelmente reduzirá a competição no mercado relevante, deve-se considerar se o acordo promove a utilização e o desenvolvimento da tecnologia ou se dificulta o desenvolvimento de tecnologias concorrentes (DOJ E FTC, 1995).

Dependendo de fatores como poder de mercado, grau de *foreclosure* e a duração do acordo, o *dealing* exclusivo pode não deixar recursos para os rivais explorarem suas tecnologias e, assim, ser anticompetitivo. Por outro lado, esses arranjos podem ser pró-competitivos ao encorajarem o licenciado a desenvolver e comercializar a tecnologia licenciada (TOM, 1998).

Com o *dealing* exclusivo, o inovador assegura ao licenciado que não irá transferir a tecnologia a seus competidores ou, alternativamente, o licenciado concorda que não comprará seus insumos dos concorrentes do licenciador. No primeiro caso, pode-se argumentar que a patente deveria estar disponível a todas as firmas no *downstream* da cadeia para que a competição não fosse prejudicada, especialmente se o ativo em questão for um bem essencial. Entretanto, obrigar que o licenciamento seja não-exclusivo irá conflitar com o fato de que a legislação de propriedade intelectual dá o direito de uso exclusivo da patente a seu inventor. Assim, quando o inventor não tem os fatores complementares para produzir a tecnologia, ele ficará em desvantagens se comparado a uma firma verticalmente integrada (TOM, 1998).

Por fim, a sexta e última cláusula abusiva a ser analisada é o *grantback*, ou a retrocessão exclusiva de direitos. Um *grantback* é um tipo acordo no qual o licenciado concorda em estender ao licenciador o direito de usar os melhoramentos que fizer na tecnologia licenciada. Esse tipo de cláusula tem efeitos pró-competitivos especialmente se for não-exclusiva. Tais acordos possibilitam a divisão de riscos e recompensas entre licenciador e licenciado, tornando possível novas inovações baseadas na tecnologia licenciada. Entretanto, se os incentivos do licenciado em aprimorar a tecnologia forem substancialmente reduzidos por essa cláusula, então pode haver prejuízos para a rivalidade nos mercados de inovação (TOM, 1998).

Para que tal efeito anticompetitivo seja minimizado, seria interessante que o *grantback* fosse não exclusivo, de forma a permitir que o licenciado pudesse licenciar para terceiros. Geralmente as cláusulas de *grantback* são avaliadas pela regra da razão, considerando seus efeitos na estrutura do contrato de licenciamento em si e as condições do mercado. No caso de haver efeitos anticompetitivos, deve-se medir seus efeitos pró-competitivos, tais como a promoção da disseminação dos melhoramentos da tecnologia e o aumento do incentivo do licenciador para disseminar a tecnologia licenciada ou o aumento da competição no mercado de tecnologia e de inovação.

Os seis tipos de cláusulas restritivas analisadas representam os principais problemas anticompetitivos que podem surgir relacionados às condutas anticompetitivas verticais no licenciamento de patentes. Entretanto, todas as cláusulas apresentadas podem ter vantagens e desvantagens em termos de concorrência. O quadro a seguir faz um resumo das vantagens e desvantagens das cláusulas restritivas apresentadas.

Quadro 2.1 – Resumo das principais cláusulas restritivas nos contratos

		Vantagens	Desvantagens
Cláusulas Restritivas	Fixação de Preços	- Permite que empresa licenciadora possa obter os mesmos lucros que obteria se produzisse exclusivamente o produto; - Na ausência de possibilidade de restrições de preços, os patenteadores podem se recusar a licenciar a inovação a seus concorrentes	- Quando o licenciador e o licenciado competem no mercado de bens, então o licenciamento com restrição de preço não necessariamente será melhor do que o não-licenciamento.
	Tying	- Reduz os custos de transação e outros problemas relativos à incerteza e incompletude contratual que afetam a substituição por novas e relativamente desconhecidas tecnologias;	- Será prejudicial se o licenciador possuir poder de mercado no produto “casado”, se o acordo tiver efeitos adversos sobre a competição no mercado relevante do produto “casado”, ou se as justificativas de eficiência não forem suficientes para contrabalançar os efeitos anticompetitivos.
	Contratos exclusivos	- Se a firma não pudesse licenciar exclusivamente suas tecnologias, então poderia haver uma integração vertical entre a firma e o potencial licenciado, o que, em alguns casos, seria ineficiente.	- Se a competição potencial é eliminada pela transferência do direito, então ele representará efetivamente uma transferência de ativos do licenciador para o licenciado, o que fará com que a análise seja feita da mesma forma que no caso de uma fusão entre duas empresas.
	Exclusividade Territorial	- Pode permitir o uso eficiente da patente e incentivar o investimento em comercialização e distribuição de produtos que utilizem a patente licenciada.	- A segmentação de mercado pode ser um mecanismo facilitador de cartelização e possibilitar a discriminação de preços; - Se os participantes do licenciamento forem competidores horizontais e se a tecnologia licenciada não representar nenhuma melhora na tecnologia pré-existente, então o licenciamento fará com que não haja mais competição entre os agentes se comparado com a situação de não-licenciamento.
	Exclusive Dealing	- Encoraja o licenciado a desenvolver e comercializar a patente licenciada	- Dependendo de fatores como poder de mercado, grau de <i>foreclosure</i> , duração do acordo e a escala mínima eficiente, o <i>dealing</i> exclusivo pode não deixar recursos para os rivais explorarem suas tecnologias e, assim, ser anticompetitivo.
	Grantback	- Possibilitam a divisão de riscos e recompensas entre licenciador e licenciado, tornando possível novas inovações baseadas na tecnologia licenciada, principalmente se forem não exclusivos; - Promoção da disseminação dos melhoramentos da tecnologia. - aumento do incentivo do licenciador para disseminar a tecnologia licenciada ou o aumento da competição no mercado de tecnologia e de inovação	- Se os incentivos do licenciado em aprimorar a tecnologia forem substancialmente reduzidos por essa cláusula, então pode haver prejuízos para a rivalidade nos mercados de inovação; - É pior no caso do licenciador ter poder de mercado.

Fonte: Elaboração Própria, com base em Tom (1998) e Gallini e Trebilcock (1996).

Ao verificar as vantagens das cláusulas restritivas dos contratos de licenciamento, pode-se concluir que, de uma maneira geral, a propriedade intelectual difere, em sua natureza, de outras formas de propriedade e, portanto, a aplicação da legislação de defesa da concorrência não deve ser aplicada baseada sempre nos critérios convencionais. Esse é o caso, por exemplo, da fixação de preços, que é costumeiramente considerada ilegal *per se*, mas no caso do licenciamento de patentes pode ser eficiente quando realizado entre duas firmas em uma relação vertical.

Uma outra forma de conduta anticompetitiva vertical que não inclui a imposição de cláusulas restritivas é a recusa a licenciar. Dentre os direitos do detentor de uma patente está a opção de licenciá-la ou não a terceiros. De fato, obrigar uma firma a licenciar um direito de propriedade intelectual legitimamente obtido por ela é inconsistente com a própria natureza dessa propriedade, uma vez que a essência do direito de propriedade intelectual é o poder de excluir terceiros. Entretanto, a recusa a licenciar uma patente pode ser um abuso de posição dominante ou um ato de monopolização de mercado. Por esse motivo, em determinadas circunstâncias, pode ser desejável que seja requerido ao detentor da patente que licencie sua tecnologia. Nesse caso, o detentor da patente pode ser obrigado a licenciar a patente a terceiros mediante o pagamento de *royalties* (TOM, 1998).

É importante observar, por oportuno, que o ato de uma firma se recusar a licenciar suas patentes não pode ser considerado, por si só, abuso de posição dominante, ainda que a firmas seja detentoras de poder de mercado. A jurisprudência mostra que, tanto a recusa a licenciar, como a recusa a utilizar uma patente, pode servir de base para uma alegação de violação anticompetitiva. Entretanto, algumas exceções a essa regra geral podem surgir. É o caso, por exemplo, da utilização de licenciamento compulsório como forma de restaurar condições competitivas que foram prejudicadas, não apenas por recusa a licenciar, mas por

condutas diversas, tais como fusões horizontais. Outra exceção diz respeito a um monopolista que controla um bem ou serviço considerado essencial. Nesse caso, o licenciamento compulsório pode ser imposto mesmo quando nenhuma violação anticompetitiva ocorreu, com o objetivo de tornar a patente disponível para os competidores de forma não discriminatória (TOM, 1998). Nesse caso as regras e parâmetros para o licenciamento compulsório devem estar claras para não gerar incertezas que inibam as inovações.

Geralmente o licenciamento compulsório requer que seus termos, tais como o pagamento de *royalties* sejam regulados por uma autoridade do governo. Contudo, há situações em que o objetivo pode ser licenciar a patente exclusivamente para uma única firma. Pode ser o caso, por exemplo, de uma fusão horizontal que, para ser permitida, tenha obrigado às firmas a licenciarem uma patente para uma terceira firma, concorrente no mercado. Nesse caso, pode ser permitido que o próprio detentor da patente negocie os termos do licenciamento com um leilão entre potenciais licenciados. Em outras situações, entretanto, pode ser difícil atingir o balanceamento necessário para remediar a situação em termos de competitividade, mas sem interferir nas recompensas pela inovação (TOM, 1998).

2.3.2 Condutas anticompetitivas horizontais: possibilidade de abusos em *pools* de patentes e licenciamentos cruzados

Algumas formas de licenciamento combinam os ativos de propriedade intelectual de diversos agentes. Esse tipo de licenciamento pode ser dividido em duas categorias: o

licenciamento cruzado e o *pool* de patentes. O licenciamento cruzado ocorre quando dois ou mais detentores de direitos de propriedade intelectual, geralmente firmas concorrentes, licenciam os direitos entre si. Já no *pool* de patentes, alguns inovadores combinam seus direitos de propriedade intelectual e oferecem o pacote de licenças aos usuários.

De uma forma geral, esses tipos de arranjos podem gerar benefícios pró-competitivos por meio da integração de tecnologias complementares, redução de custos de transação e, ainda, se dois detentores de patentes possuem patentes relacionadas verticalmente, ou seja, que dependam uma da outra, então o licenciamento cruzado é importante para permitir o uso da tecnologia, e toda a sociedade é beneficiada com isso (LÉVÊQUE E MÉNIÈRE, 2004)

Por outro lado, o licenciamento cruzado e o *pool* de patentes também podem gerar efeitos anticompetitivos em determinadas circunstâncias. Se esse tipo de contrato não contribuir para uma integração econômica eficiente entre os participantes, ou seja, se nenhuma das partes precisa da outra para aumentar sua eficiência, então o licenciamento cruzado é feito apenas para fixação de preços ou divisão do mercado. Nesse caso, eles deverão ser proibidos (TOM, 1998).

Da mesma forma, quando o licenciamento cruzado envolve competidores horizontais, então deve ser avaliado em que medida o acordo foi firmado com objetivos de diminuir a competição entre as partes que seriam concorrentes potenciais no mercado relevante na ausência desse licenciamento (TOM, 1998).

Ainda que os arranjos de *pooling* não necessariamente sejam abertos a todos os concorrentes que desejam participar, em algumas circunstâncias a exclusão de algum

agente pode ser uma forma de prejudicar a competição. De uma forma geral, a exclusão de um competidor de um *pooling* ou licenciamento cruzado não terá efeitos anticompetitivos ao menos que as firmas excluídas de fato não puderem competir eficientemente no mercado relevante do bem que incorporou a tecnologia licenciada ou se os participantes tiverem poder de mercado coletivamente.

Outro ponto importante a ser discutido em relação ao licenciamento cruzado é que ele nem sempre é um acordo *ex-post* para troca de tecnologias. Ele também pode ser utilizado para prevenir *hold-ups*, particularmente em setores caracterizados pelo rápido progresso tecnológico. Nessas indústrias como, por exemplo, a indústria de semicondutores, o inventor não pode garantir a manutenção de sua liderança em P&D porque outras firmas podem melhorar sua inovação. Mais do que isso: ele não pode prever futuras violações de suas patentes. Ao concordar em licenciar tecnologias e melhoramentos ainda não desenvolvidos, os inovadores se previnem contra o risco de não serem capazes de usar suas invenções. A reduzir estes riscos, esses acordos restauram os incentivos a investir em P&D, o que é favorável para o interesse comum (LÉVÊQUE E MÉNIÈRE, 2004).

Um possível efeito anticompetitivo desse tipo de arranjo é o fato dele desencorajar, em alguns casos, o investimento em P&D, o que prejudica a inovação. Por um lado, em um *pool* de empresas cujos membros são obrigados a licenciar aos demais as tecnologias presentes e futuras a um preço mínimo, pode haver uma redução nos incentivos para investimentos em P&D. Isso ocorre porque, nesse caso, como as firmas deverão dividir com o *pool* os êxitos relacionados a novas tecnologias ou melhoramentos, as demais participantes tendem a agir como *free riders*. Por outro lado, os benefícios desse tipo de arranjo a serem considerados envolvem a exploração de economias de escala e a integração de capacidades complementares de seus membros (DOJ E FTC, 1995).

Para Tom (1998), uma questão crítica na avaliação dos impactos sobre a competitividade dos arranjos envolvendo licenciamentos-cruzados e *pool* de patentes é a determinação se o acordo é vertical ou horizontal. Se, por exemplo, dois detentores de patentes estão em uma relação vertical, então a combinação desses direitos deve ser estimulada, pois sem essa combinação a tecnologia não poderá ser utilizada e a sociedade como um todo é prejudicada.

Por outro lado, se nenhum dos dois detentores de patente precisa do outro para competir com um máximo de eficiência, então deve ser avaliada qual a legitimidade desse arranjo. Ou seja, se o arranjo pode servir apenas para fixar preços e dividir mercados entre empresas que, na ausência do acordo, competiriam livremente no mercado (TOM, 1998).

2.3.3 Práticas relacionadas à concentração: *joint ventures* e a aquisição de direitos de propriedade intelectual

Conforme visto anteriormente, os licenciamentos de patentes muitas vezes podem caracterizar-se como atos de concentração que, por sua vez frequentemente geram ganhos de eficiência derivados de economia de escala e escopo, economias de racionalização e especialização, expansão da capacidade, economias em P&D, tecnologia, além de economia de custos de transação. Entretanto, alguns atos de concentração apresentam um potencial anticompetitivo. No caso do licenciamento de patentes, muitas vezes empresas unem-se em *joint-ventures* para desenvolver novos produtos ou economizar nas atividades de P&D. Esse tipo de arranjo é geralmente positivo uma vez que diluem os elevados riscos e custos das atividades inovativas entre as partes. Entretanto, as *joint-ventures* podem

também ter um efeito negativo assim como outros atos de concentração. Se for o caso da *joint-venture* ter impactos na competitividade do mercado, procura-se verificar condições compensatórias em termos de eficiência alocativa, tais como incremento na produtividade, qualidade, desenvolvimento tecnológico (TOM, 1998).

Outro ponto a ser ressaltar é que algumas formas de licenciamento de patentes devem ser analisadas aplicando-se os mesmos princípios utilizados na avaliação de fusões. Esse tipo de análise é necessária quando, por exemplo, um detentor de uma patente resolve vender todos os direitos relativos a ela. O tratamento como uma fusão também pode ser dado a uma firma que licencia um contrato não exclusivo com um concorrente direto mas mesmo assim recusa-se a licenciar a tecnologia mesmo com propostas favoráveis. Ao recusar licenciar a patente para terceiros, o efeito sobre o mercado será o mesmo do que o de uma licença exclusiva (TOM, 1998).

De fato, as aquisições de patentes podem ter efeitos similares a aquisições de outros tipos de ativos. Por exemplo, se só existem dois produtos concorrentes no mercado, cada um controlado por uma patente, então a aquisição da outra patente pode criar um monopólio. Situações nas quais competidores horizontais efetivamente combinam seus ativos de propriedade intelectual e gerenciam conjuntamente não devem ser permitidas. Se os bens forem substitutos, então o gerenciamento conjunto resultará em preços mais elevados para os dois produtos do que se eles fossem gerenciados separadamente. Já no caso de aquisições verticais, os efeitos podem ser positivos ou negativos. Entre outras coisas, as aquisições verticais têm o potencial de elevar ou criar poder de mercado pelo aumento dos custos dos rivais (TOM, 1998).

Conforme visto ao longo dessa seção, existem muitas práticas que podem gerar efeitos indesejáveis sobre a concorrência. A propriedade intelectual difere, em sua natureza, de outras formas de propriedade e, portanto, a aplicação da legislação de defesa da concorrência não deve ser aplicada baseada sempre nos critérios convencionais. Essas considerações levam a crer que a política de defesa da concorrência não deve ser tão rígida com o licenciamento de patentes como o é para os outros tipos de acordos envolvendo ativos tangíveis. Assim, a avaliação do licenciamento de patentes costuma basear-se mais no princípio da razoabilidade do que na aplicação de critérios *per se*.

2.4 – Considerações finais do Capítulo

Neste Capítulo foram apresentadas as questões envolvendo defesa da concorrência aplicada aos contratos de licenciamento de patentes. A análise das condutas ou atos de concentração identificados como possivelmente restritivos inicia-se com a identificação da existência de poder de mercado e a delimitação do mercado relevante no qual tal poder será exercido. Em seguida, analisam-se as condições que tornam provável, ou não, o exercício desse poder de mercado. A partir dessa análise inicial, o ato ou conduta será avaliado em termos de ganhos de eficiência. Ou seja, deve ser feita uma análise dos efeitos líquidos da concentração sobre a eficiência econômica e, apenas quando os prejuízos à competição forem maiores do que os ganhos de eficiência derivados desses acordos, o governo deve intervir.

Foram analisados também os princípios que guiam a defesa da concorrência em casos envolvendo licenciamento de patentes. Não se presume que a propriedade intelectual

por si só cria poder de mercado e, de uma forma geral, o licenciamento de patentes pode gerar efeitos pró-competitivos. Ainda que se reconheça que o detentor de uma patente não tem a obrigação de criar competição em sua própria tecnologia, em alguns casos, os contratos de licenciamento de patentes podem reduzir a competição entre as firmas e potenciais competidores de tal forma que a defesa da concorrência deve agir. Dessa forma, ao se analisar os acordos de licenciamento, deve-se levar em consideração, de um lado, a maximização do valor da patente e, de outro, a minimização de riscos anticompetitivos.

No próximo capítulo será feita uma análise da experiência internacional. Serão avaliadas possíveis formas de interação e necessidades de harmonização entre as políticas de propriedade intelectual e de defesa da concorrência em prol do desenvolvimento dos mercados e manutenção do estímulo à inovação. O objetivo é oferecer subsídios para a definição de uma sistemática de atuação conjunta entre estas duas políticas para o caso de um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil.

CAPÍTULO III – A EXPERIÊNCIA DE PAÍSES SELECIONADOS NA APLICAÇÃO DA DEFESA DA CONCORRÊNCIA AOS CONTRATOS DE LICENCIAMENTO DE PATENTES

Neste Capítulo faz-se uma análise da experiência internacional da interação entre as políticas de defesa da concorrência e de propriedade intelectual. Primeiramente apresentam-se alguns aspectos da legislação internacional pertinente a Propriedade Intelectual que dizem respeito à defesa da concorrência e sua aplicabilidade, incluindo os principais pontos da Convenção da União de Paris (CUP), de 1883, e do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS*), de 1994.

Inicialmente abordam-se os casos norte-americano e europeu. Tal escolha diz respeito aos avanços percebidos na inter-relação entre as duas políticas nesses países. Os Estados Unidos foi o primeiro país a debater a relação entre a defesa da concorrência e a propriedade intelectual. A Europa também tem vasta experiência na aplicação prática desses conceitos. Além disso, o Brasil, ao definir sua legislação de defesa da concorrência, adotou muitos posicionamentos com base nos modelos jurídicos desses dois países.

A seguir, apresenta-se o caso da Coreia do Sul em função dos avanços percebidos na inter-relação entre as duas políticas nesse país em poucos anos, acompanhando o

crescimento expressivo do número de patentes depositadas e contratos de licenciamento firmados. Ademais, a Coreia do Sul é a única experiência de desenvolvimento bem sucedida da segunda metade do século XX, o que pode ser interessante para a avaliação do impacto das políticas em questões relacionadas ao desenvolvimento. Em relação ao caso sul-coreano, analisa-se o desenho institucional desse país, com ênfase nas alterações nas políticas de concorrência implantadas nos últimos anos. Na Coreia do Sul, a *Fair Trade Commission of the Republic of Korea* tem trabalhado na formulação de um guia para lidar com as questões envolvendo a interação entre as duas políticas.

3.1 – A defesa da concorrência no âmbito do direito internacional pertinente à propriedade intelectual

A questão da defesa da concorrência é abordada em alguns dos principais acordos e tratados internacionais relativos à propriedade intelectual. A CUP, de 1883, foi a primeira tentativa de harmonização das legislações nacionais relativas à PI, determinando alguns princípios fundamentais de observância obrigatória por parte dos países signatários, porém permitindo certo grau de flexibilidade para as legislações nacionais. O artigo 5º da CUP trata de abuso de poder por parte dos detentores de direitos de propriedade intelectual ao determinar que:

“(2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.”

Desde a CUP, portanto, a legislação internacional prevê a possibilidade de se conceder licenças compulsórias para coibir abusos, citando a falta de exploração de patentes como exemplo. Ou seja, o interesse público da produção dos bens é levado em consideração e deve-se achar um equilíbrio entre este e o interesse particular do detentor do direito. Nesse caso há de se enfatizar que o abuso da propriedade industrial, que trata do desvio da finalidade da patente, do não uso ou uso insatisfatório ou, ainda, dos casos em que a patente ultrapassa os limites do escopo ou do tempo da proteção, difere da noção de abuso de poder de mercado, que pode ou não estar associado ao primeiro (BARBOSA, 2005B).

A possibilidade de abusos que podem derivar dos direitos exclusivos relacionados à patente é uma questão presente desde as primeiras legislações internacionais sobre patentes. Existe um entendimento de que a patente é benéfica à indústria, mas para que ela seja plenamente justificada, deve ser utilizada efetivamente para a produção de bens e serviços e não meramente como um direito de exclusão de terceiros (BARBOSA, 2005B).

Ainda em relação ao abuso da propriedade intelectual, existem duas vertentes no direito: a de origem canônica e a jurisprudência americana, também chamada de *patent misuse*. A doutrina canônica parte do princípio de que a propriedade industrial ultrapassa o interesse do indivíduo, sendo conferida também com uma finalidade social, visando ao interesse da coletividade. O abuso, nesse caso, ocorre quando o titular opera seus direitos em desvio de finalidade ou excede seus limites legais. O uso da patente, portanto, por essa doutrina, não deve restringir a concorrência além do necessário para a sua finalidade imediata de estímulo ao inventor (BARBOSA, 2005B).

Por sua vez, o *patent misuse* era a doutrina utilizada nas Cortes norte-americanas com a finalidade de prevenir que uma patente excedesse os limites legais do “monopólio” criado com a lei de patentes. De acordo com Leaffer (*apud* BARBOSA, 2005B), embora essa doutrina seja baseada nos princípios da livre concorrência, sua identidade é distinta das leis de defesa da concorrência, uma vez que pode ser considerado ilegal até mesmo atos que não prejudiquem a competição. Nesse caso, até mesmo uma patente de um titular que não seja detentor de poder de mercado pode ser objeto de abuso. No entanto, a partir de 1982, com exceção da cobrança de *royalties* após o fim do prazo da patente, todos os abusos deixaram de ser vedados automaticamente e passaram a ser avaliados pelo princípio da razoabilidade. De fato, a possibilidade de deter poder de mercado passou a ser vista como um fenômeno natural do processo competitivo e não necessariamente contrário ao interesse comum, em especial em setores caracterizados por um dinamismo inovativo e tecnológico (BARBOSA, 2002).

O poder de mercado, como foi visto no Capítulo anterior, é fator importante na avaliação dos contratos de licenciamento de patentes. O controle sobre uma tecnologia pode gerar aumento de poder econômico e, portanto, os contratos relativos à transferência dessa tecnologia sofrem frequentemente objeções de órgãos regulatórios. Cabe ressaltar, entretanto, que a geração de poder econômico não significa necessariamente dominância nem criação de poder de mercado e, conforme visto no Capítulo 2, muitos são os efeitos pró-competitivos dos contratos de licenciamento de tecnologias.

Durante a década de 1970, no âmbito da *United Nation Conference on Trade and Development* (UNCTAD) iniciou-se um amplo debate a respeito das relações econômicas internacionais entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento que deu origem à *Nova Ordem Econômica Internacional* (NOEI). A expressão deriva da “Declaração para o

Estabelecimento de uma Nova Ordem Econômica Internacional”, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1974. Alguns dos principais objetivos da NOEI eram o fortalecimento dos termos de troca internacionais, o fim do protecionismo dos países desenvolvidos e o aumento da assistência financeira para os países em desenvolvimento. Enquanto os países desenvolvidos buscavam a liberalização dos mercados, os principais países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, aprovavam legislação no sentido de aplicar uma nova abordagem à tecnologia e ao desenvolvimento, de modo a controlar as licenças dos direitos de propriedade intelectual no mercado doméstico, conforme será visto no Capítulo 4 (TIMM, 2008).

No âmbito dessa discussão, se estabeleceu um “Código Internacional de Conduta para Transferência de Tecnologia”, um conjunto de práticas restritivas a serem condenadas pelos países, mas que não chegou a entrar em vigor. Esse código causou uma grande divergência entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Enquanto as nações desenvolvidas restringiam práticas que afetavam somente a concorrência, os países em desenvolvimento também queriam restringir práticas que interferissem no fluxo de tecnologia para o setor produtivo, levando em conta, portanto, não apenas questões relativas ao direito concorrencial, mas também o interesse social.

Nesse sentido, um outro ponto de divergência importante entre os países diz respeito aos contratos de transferência de tecnologia firmados entre matriz e subsidiárias. Embora não estejam em desacordo com as leis de defesa da concorrência, tais acordos podem causar problemas para os países sedes de subsidiárias, como por exemplo, a compra de matérias-primas a preços irrisórios ou a venda de produtos processados com margens de lucros excepcionais.

A questão da propriedade intelectual foi abordada pela primeira vez no âmbito do GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade* – Acordo Geral de Tarifas e Comércio) no TRIPS, que passou a regular e estabelecer mecanismos de proteção dos direitos de propriedade intelectual, incluindo patentes, direitos autorais, marcas registradas, indicações geográficas e desenhos industriais³⁵. Por TRIPS, todos os membros da Organização Mundial do Comércio foram obrigados a proteger a propriedade intelectual de acordo com a Convenção de Paris e outros acordos relacionados ao tema.

Algumas cláusulas do TRIPS tratam de práticas anticompetitivas. O Artigo 40 passou a regular as questões de defesa da concorrência na esfera internacional da propriedade intelectual (redação dada pelo Decreto nº 1.355/1994):

“(1) Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia.

(2) Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem em suas legislações condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Conforme estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível com as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva, condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de licenças coercitivos, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro.

³⁵ Durante as negociações da Rodada Uruguai, havia três posições distintas em relação à Propriedade Intelectual. A posição dos EUA era de que a propriedade intelectual seria instrumento favorecedor da inovação, das invenções e da transferência tecnológica, independentemente dos níveis de desenvolvimento econômico dos países. Os países em desenvolvimento, principalmente Brasil e Índia, atentavam para a diferença de capacidade tecnológica entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, argumentando que, embora a proteção da propriedade intelectual fosse muito importante, o objetivo primordial das negociações deveria ser o de assegurar a difusão de tecnologia mediante mecanismos formais e informais de transferência. Por fim, países como Japão e membros das Comunidades Europeias, adotaram uma posição intermediária, destacando a necessidade de assegurar a proteção dos direitos de propriedade intelectual, evitando abusos no seu exercício ou outras práticas que constituíssem impedimento ao comércio legítimo (KAPPELER, 2005).

Este artigo regulamenta, portanto, que algumas práticas ou condições de licenciamento de direitos de propriedade intelectual podem restringir a concorrência, afetando negativamente o comércio e, em alguns casos, até mesmo impedindo a disseminação da tecnologia. É aceitável, portanto, entre os países signatários do TRIPS, que as legislações nacionais proíbam determinadas práticas.

Em relação ao artigo 40.2, são citadas apenas três exemplos de práticas restritivas:

- (i) “*condições de cessão exclusiva*”, que são as cláusulas de *grantback*, que obrigam ao licenciado transferir exclusivamente ao licenciador as melhorias na tecnologia licenciada;
- (ii) “*condições que impeçam impugnações da validade*”, ou cláusulas que impeçam o licenciado impugnar a validade do direito licenciado;
- (iii) “*pacotes de licenças coercitivos*” ou seja, a obrigação de o licenciado de adquirir do licenciador outras tecnologias ou produtos que de fato não necessite.

Nessa esfera, cabe ainda ressaltar que já no Código de Conduta para Transferência de Tecnologia, estabelecido no âmbito da UNCTAD em 1975, discutiam-se diversas outras cláusulas restritivas, tais como *grantbacks*; cláusulas de exclusividade, fixação de preços, vendas casadas; *patent-pool* e licenciamentos cruzados, pagamentos e outras obrigações após a expiração dos direitos (UNCTAD TD/CODE TOT/ 47, 1975). Assim, a lista de práticas citadas no TRIPS serve apenas de exemplo, não tendo a intenção de ser exaustiva em relação às possíveis cláusulas e práticas abusivas que devem ser censuradas (BARBOSA, 2005B).

Cabe ressaltar aqui que o artigo 40, parágrafo 2º, do TRIPS permite a rejeição de cláusulas restritivas, sem obrigar, entretanto, os países membros a adotá-las. Ademais, o próprio TRIPS, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, determina que: *“Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistemas e práticas jurídicos”*. O Acordo TRIPS, portanto, não determina normas uniformes, mas estabelece padrões mínimos a serem seguidos pelas legislações nacionais. Assim, embora TRIPS legitime a adoção de medidas que proíbam cláusulas restritivas, ele não fornece poderes para nenhum órgão contestar contratos que contenham tais cláusulas (BARBOSA, 2002).

O artigo 40 também prevê em seu parágrafo 3º que os países Membros podem ser consultados caso haja suspeita de que alguma prática restritiva esteja ocorrendo (Decreto nº 1.355/1994):

“(3) Cada Membro aceitará participar de consultas quando solicitado por qualquer outro Membro que tenha motivo para acreditar que um titular de direitos de propriedade intelectual, que seja nacional ou domiciliado no Membro ao qual o pedido de consultas tenha sido dirigido, esteja adotando práticas relativas à matéria da presente Seção, em violação às leis e regulamentos do Membro que solicitou as consultas e que deseja assegurar o cumprimento dessa legislação, sem prejuízo de qualquer ação legal e da plena liberdade de uma decisão final por um ou outro Membro. O Membro ao qual tenha sido dirigida a solicitação dispensará consideração plena e receptiva às consultas com o Membro solicitante, propiciará adequada oportunidade para sua realização e cooperará mediante o fornecimento de informações não confidenciais, publicamente disponíveis, que sejam de relevância para o assunto em questão, e de outras informações de que disponha o Membro, sujeito à sua legislação interna e à conclusão de acordos mutuamente satisfatórios relativos à salvaguarda do seu caráter confidencial pelo Membro solicitante”.

De acordo com Barbosa (2005B), o sistema de consultas previsto no art. 40.3 de TRIPS é um mecanismo criado devido à falta de consenso. No caso de um conflito ocorrer,

uma solução possível é requerer consultas. O artigo 40.3 permite consultas caso um país considere que estão violando suas normas.

As legislações nacionais de fato podem, desde que não descumpram as cláusulas do TRIPS, coibir quaisquer práticas ou demais disposições inseridas nos contratos de licenciamento que possam restringir a concorrência ou sejam consideradas abusos de direitos de propriedade intelectual. Cabe ressaltar, entretanto, que TRIPS não permite que os países tratem quaisquer cláusulas restritivas como ilegais, apenas as que constituem “*abuso dos direitos de propriedade intelectual*” e que tenham “*efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante*” o que significa que a avaliação das práticas deve ser realizada caso a caso tanto para a verificação do abuso da propriedade industrial como o de abuso de poder de mercado (BARBOSA, 2005B).

Pode-se perceber, portanto, que o artigo 40 de TRIPS não resolveu as divergências entre países desenvolvidos e em desenvolvimento relativas ao controle das cláusulas, uma vez que o artigo trata apenas das cláusulas que restringem a competição, sem citar contudo o interesse nacional, conforme postura dos países desenvolvidos. O artigo 8, entretanto, abre uma brecha para o tratamento da questão do interesse público, além de tratar do abuso da propriedade intelectual:

“(1) Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.

(2) Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.”

Essa seção do TRIPS contém normas que controlam práticas abusivas e anticompetitivas em contratos de licenciamento voluntários. Assim, o artigo 8, ao citar os abusos de propriedade intelectual, possibilita a restrição dos abusos anticompetitivos normalmente reconhecidos pelos países desenvolvidos, sem necessariamente impedir que países em desenvolvimento alarguem suas legislações além da regra concorrencial, incluindo também o interesse público, tal como prevê o artigo 8.1 (BARBOSA, 2005B).

Diferentemente do artigo 40.1, o artigo 8 não faz nenhuma referência específica aos efeitos negativos sobre a transferência ou sobre a disseminação de tecnologia, o que significa que a existência desses efeitos não pode condenar, por si só, uma prática que não afete também a concorrência no mercado relevante. Cabe ressaltar, ainda, que o artigo 40.2 deixa em aberto a interpretação de mercado relevante e, de certa forma, baseado nos elementos citados, adota o princípio da razoabilidade para avaliar os efeitos das práticas em cada caso particular. A aplicação da regra da razão exclui a possibilidade da legislação nacional considerar certas práticas abusivas *per se*. Por outro lado, o Acordo dá liberdade aos países membros para estabelecerem o método de controle sobre essas práticas (CORRÊA *apud* BARBOSA, 2002).

A seguir serão apresentadas algumas das legislações nacionais que surgiram após a assinatura do TRIPS e como os países membros estabeleceram métodos para o controle das práticas abusivas em contratos de licenciamento de tecnologia.

3.2 – A legislação de defesa da concorrência e o licenciamento de patentes em países selecionados

Nos últimos anos diversos países revisaram suas legislações relativas ao licenciamento e aos direitos de propriedade intelectual. Nos Estados Unidos o “*Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*” foi estabelecido pelo DoJ e FTC em abril de 1995. De forma similar, em 1996, a União Européia publicou a Regulação nº 240/96 que trata dos acordos de Transferência de Tecnologia. Essas guias foram uma resposta natural ao aumento significativo da importância da propriedade intelectual como vantagem competitiva e fator chave para a entrada em muitos mercados (SHAPIRO, 2002). Mais recentemente, em 2004, a *Korea Fair Trade Commission* (KFTC) estabeleceu o *Guideline for Review Unfair Trade Practice* para lidar com os conflitos entre os direitos de propriedade intelectual e a legislação de defesa da concorrência (KFTC, 2008). Alguns aspectos importantes sobre a interação entre essas políticas nesses países serão apresentados a seguir.

3.2.1 Estados Unidos

As legislações de patente e de defesa da concorrência nos Estados Unidos determinam e regulam a extensão dos Direitos de Propriedade Intelectual no país. O *Patent Code*, de 1952, estabeleceu a patente como o direito de excluir terceiros da produção, uso e

venda dos produtos patenteados. O exercício desse direito, por outro lado, está sujeito ao *enforcement* público e privado por meio da *Patent misuse*³⁶ e da Legislação Antitruste.

Os estatutos antitruste relevantes para a determinação de atos anticompetitivos envolvendo DPIs são principalmente as seções 1 e 2 do *Sherman Act* e as seções 3 e 7 do *Clayton Act*, embora a PI não esteja explícita em nenhuma dessas leis. De fato, as agências aplicam os mesmos princípios gerais antitruste em contratos envolvendo a propriedade intelectual, levando em conta suas características particulares e avaliando as circunstâncias específicas do mercado onde as transações ocorrem. Ao aplicar a legislação antitruste em relação à propriedade intelectual, as autoridades não deixam de ter em mente os dois princípios relacionados aos direitos exclusivos garantidos pelo *Patent Code*: (i) o detentor da patente não é obrigado a usar nem licenciar a inovação; e (ii) o detentor da patente pode licenciar com exclusividade para territórios dentro dos EUA.

Diferentemente do debate teórico a respeito do papel das patentes no incentivo à inovação e no desenvolvimento econômico, na jurisprudência americana atualmente há quase um consenso de que o direito de exclusividade confere o incentivo necessário para o desenvolvimento de novas tecnologias. Entretanto, o direito antitruste, em sua concepção, tem como objetivo combater monopólios e cartéis. Esses argumentos contrários foram amplamente discutidos entre magistrados e doutrinadores na aplicação do *Sherman Act* aos direitos de propriedade intelectual (TIMM, 2008).

³⁶ São julgados com base *Patent misuse* os casos nos quais os detentores de patentes adotam medidas legais contra tentativas de violações de seus DPIs e os acusados alegam que não houve qualquer violação pois a patente está sendo utilizada de forma imprópria ou com abuso (*misuse*). Em 1998, com o *Patent Misuse Reform Act*, o requisito antitruste de poder de mercado foi adicionado para os casos de *tying* (GALLINI E TREBILCOCK, 1996)

Inicialmente e durante um certo período de tempo não era admitido nos EUA que houvesse controle concorrencial sobre os direitos de propriedade intelectual. Esse período estendeu-se de 1890 a 1912³⁷, quando as práticas anticoncorrenciais dos detentores de patentes passaram a ser controladas pelas autoridades antitruste, partindo do pressuposto de que os contratos de licenciamento de patentes devem ser vistos como qualquer outro contrato que restringe a concorrência (TIMM, 2008).

A partir de 1912 e até meados da década de 1970, embora se admitindo a regulação, houve uma separação entre as duas leis: de um lado a lei de patentes, conferindo monopólios e, de outro, o *Sherman Act*, que objetivava combatê-los. Essa posição antagônica solucionou-se em parte quando o direito do titular da patente passou a ser considerada como uma exceção ao *Sherman Act* e, por conseguinte, as patentes não poderiam exceder os limites da concessão. Isso significava que qualquer ação que tentasse exceder os limites da proteção conferida seriam consideradas práticas antitruste e, portanto, ilegais *per se*. Nos anos 1970, inclusive, a divisão antitruste do *US Department of Justice* – DoJ publicou um documento chamado “*nine no-no’s*”³⁸, no qual estabeleceu as cláusulas dos contratos de licenciamento que deveriam ser consideradas ilegais *per se* (TIMM, 2008).

Até meados do século XX, de acordo com Sell (2003), a jurisprudência norte-americana entendia as patentes muito mais como instrumentos de monopolização de mercados do que como benéficas do ponto de vista da inovação. Entretanto houve uma mudança significativa nesse entendimento a partir da década de 1980, quando se passou a

³⁷ A concepção de que não deveria haver controle sobre os DPIs foi modificada após o caso *Standart Sanitary Mfg. C. vs. United States*, no qual a Suprema Corte admitiu o controle da propriedade intelectual com base na lei em geral e no *Sherman Act* em particular (TIMM, 2008).

³⁸ Essas cláusulas se referiam a ampliação do escopo da patente para produtos não patenteados, *grantback*, restrições pós-venda, *ties-outs*, proibições de concessão futura de licenças, licença conjunta, pagamento compulsório de royalties em valor incompatível com a venda do produto patenteado, restrições de vendas e fixação de preços (TIMM, 2008).

considerar os ganhos de eficiência dinâmica e a conferir maior grau de proteção às patentes. Em parte isso pode estar relacionado ao fato de a partir da década de 1970 os produtos norte-americanos estarem perdendo competitividade internacional nos produtos de alta tecnologia, o que motivaria a mudança da ênfase em relação às patentes.

Além da legislação antitruste, o DoJ e o *Federal Trade Commission* – FTC – passaram a definir guias para tratar do *enforcement* da PI. Em 1988, o DoJ publicou o *Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations*. De acordo com esse guia, o detentor da patente tem direito de explorar o poder de mercado derivado da invenção protegida, a não ser que os contratos de licenciamento possam criar, aumentar ou facilitar o exercício de poder de mercado além do que for inerente à patente em si (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

Em 1995 a análise antitruste dos contratos de licenciamento em tecnologia nos EUA passou a ser feita sob o método sugerido pelo *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* estabelecido também pelo DoJ e FTC. O *Guideline* de 1995 teve como corolário o entendimento de que os DPIs devem ser limitados pelo direito em geral, tanto contratual como concorrencial. A orientação teórica desse guia era a proposta da Escola de Chicago, conforme visto no Capítulo 2, de avaliação de eficiências, ou seja, a utilização da regra da razão. Entretanto, embora essa nova forma de atuação não tenha resolvido de uma vez por todas os conflitos entre as duas leis, fez com que surgisse uma mudança de entendimento do *Sherman Act* pelas autoridades, que passaram a aplicar a regra da razão não só ao licenciamento de patentes, como também para outros contratos relativos à propriedade intelectual (TIMM, 2008).

Esse *Guideline* contém três princípios gerais: (i) a propriedade intelectual é essencialmente comparável a qualquer outra forma de propriedade; (ii) não se presume que a propriedade intelectual crie necessariamente poder de mercado; e (iii) o licenciamento de tecnologia permite às firmas combinarem fatores complementares de produção e geralmente é pró-competitivo (DOJ E FTC, 1995).

Em contraste com o Guia de 1988, que aplicava a legislação de fusão (*Mergers Act*) a quase todos os acordos de licenciamento, o *Guideline* de 1995 mostrou-se muito mais compreensivo em relação às práticas específicas adotadas pelos detentores de DPIs, tais como a divisão horizontal do mercado, a fixação de preços e a manutenção de preços de revenda.

O Guia de 1995 definiu ainda uma “zona de segurança” (*safety zone*) antitruste de forma a dar graus de certeza e encorajar certas atividades. Não são avaliados os contratos: (i) se as cláusulas do licenciamento não forem tipicamente anticompetitivas *per se*; (ii) se o licenciador e seus licenciados, coletivamente, não contarem com mais de 20% de cada mercado relevante (tecnologia, bens e inovação) afetado pela restrição; ou (iii) se houver quatro ou mais tecnologias que podem substituir, a preços similares, as tecnologias controladas pelas partes envolvidas no licenciamento. Fora dessa zona de segurança, os contratos que não gerem eficiência são avaliados pela regra *per se*, para todos os outros casos, a avaliação é feita pela Regra da Razão (DOJ E FTC, 1995).

3.2.1.1 Cláusulas avaliadas sob a ótica da *Patent Misuse*

Em relação à doutrina *Patent Misuse*, são julgados nos EUA os licenciamentos envolvendo cláusulas de vendas casadas, *package licensing*, *royalties* sobre vendas totais e

os *grantbacks*. Em relação às vendas casadas, a proibição só ocorre se o vendedor possuir poder de mercado no produto “casado” ou se há efeitos substancialmente anticompetitivos resultantes da venda casada. Geralmente as decisões relativas às vendas casadas não são baseadas na legislação antitruste, mas na *Patent Misuse*, que previne a venda casada como forma de extensão do escopo da patente. Por outro lado, decisões mais recentes têm divergido em relação a estes resultados. As Cortes norte-americanas, a partir da década de 1980, passaram a adotar uma postura mais permissiva em relação a esses tipos de acordos. Em contrapartida, em casos mais recentes, a posição em relação às vendas casadas têm sido tratadas como ilegais *per se*. Em relação a esse ponto, ainda não há consenso nos EUA em relação ao tratamento desse tipo de cláusulas, embora a tendência seja que não se considere que a existência da patente leva inexoravelmente a presunção de poder de mercado (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

O licenciamento de um pacote de produtos (*package licensing*) ou a cobrança de *royalties* sobre as vendas totais são formas alternativas de *tying* e há diversos casos envolvendo tais práticas. Quando a cessão de uma licença está condicionada à aceitação de um pacote por uma firma com poder de mercado, o acordo não será permitido. Entretanto, os *royalties* baseados em vendas totais podem ser permitidos: se esse método for considerado mais conveniente para evitar o custoso monitoramento da produção do bem com a inovação; se o licenciamento terminar após algumas patentes já terem expirado; ou se o produto patentado for utilizado em proporções fixas com outros insumos. No Guia de 1988, contudo, outro posicionamento em relação a essa cobrança foi tomado, com a proibição desse tipo de cláusula para empresas dominantes com a intenção de fechamento de mercado (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

Outra prática considerada como *tying* e julgada sob a doutrina de *Patent Misuse* é a inclusão de *grantback*, que, conforme visto no Capítulo 2, impõe ao licenciado conceder ao licenciador qualquer melhoramento desenvolvido sobre a patente original. Em alguns casos, as Cortes norte-americanas entendem as cláusulas de retrocessão de direitos como um “duplo monopólio”. O DoJ, em contrapartida, entende que esse tipo de cláusula promove a inovação. No Guia de 1995, ficou estabelecido que esse tipo de cláusula deve ser combatida apenas se desestimular os incentivos em P&D ou reduzir a rivalidade nos mercados de inovação (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

3.2.1.2 Cláusulas avaliadas sob a ótica da legislação antitruste

A legislação antitruste é aplicada nos casos de recusa a licenciar, restrições nos preços de revenda e nos acordos contendo cláusulas de exclusividade. Em relação à recusa a licenciar, as decisões geralmente reconhecem que o detentor da patente não é obrigado a usar nem licenciar a patente, conforme o *Patent Code*. Entretanto, em alguns casos de licenciamento não-exclusivo, a recusa de licenciar uma patente a outros concorrentes no mercado pode ser considerada ilegal se for entendida como um acordo entre o detentor da patente e o licenciado em uma licença não-exclusiva. Outra aplicação da legislação antitruste envolve a restrição de preços de revenda. Nesse caso, conforme visto no capítulo 2, a tendência é que se aceite preços pré-fixados para que sejam atingidos os mesmos lucros que se obteria no caso do inventor produzir exclusivamente o bem (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

Em relação às cláusulas de exclusividade, o *Patent Code* reconhece explicitamente o direito de se estabelecer restrições territoriais em contratos de licenciamento. Entretanto,

se o bem já estiver no mercado, qualquer restrição ao comércio desse bem deixa de ser legal *per se*. Mesmo assim, a restrição territorial pode ser aceita se avaliada positivamente sob a regra da razão. Em relação à exclusividade territorial, o *Guideline* de 1988 entende que embora o licenciador não tenha a obrigação de “criar competição em sua própria tecnologia”, os territórios exclusivos devem ser evitados se o mercado for concentrado, se as barreiras à entrada forem altas ou se o detentor da patente for um competidor ou potencial competidor. Nesse caso, a avaliação é feita pela regra da razão (OECD, 1998).

Outra forma de exclusividade é a licença exclusiva. Nesse caso, embora o detentor do DPI tenha por lei o direito de transferir com exclusividade sua tecnologia, se as partes envolvidas forem concorrentes, essa transferência pode ser vista como uma aquisição de ativos e, conseqüentemente, será analisada como um caso de fusão entre as empresas. Por fim, em relação ao *exclusive dealing*, embora a jurisprudência não seja muito significativa, a tendência tem sido de proibições quando uma proporção significativa de vendedores e compradores é afetada, tanto no mercado de bens como no de insumos (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

As Cortes norte-americanas têm tratado os acordos de *pooling* e de licenciamento cruzado pela regra da razão, em especial quando o *pooling* é feito, de maneira legítima, como forma de diminuir os custos de litígio. O Guia de 1995 tem essa mesma visão positiva de que tais tipos de acordos multilaterais não são intrinsecamente anticompetitivos, embora entenda que possam surgir questões anticompetitivas se uma grande proporção de participantes estiver envolvida ou se os competidores estão em uma relação horizontal. Nesse Guia, os licenciamentos cruzados e *patent pools* são considerados pró-competitivos, pois são capazes de reduzir os custos de transação e combinar tecnologias complementares. Por outro lado, os *pools* podem ser uma forma de

coordenar o desenvolvimento tecnológico para diminuir o incentivo à competição na P&D e no mercado do produto³⁹ (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

A interação entre as legislações de PI e antitruste se tornou um dos principais itens da agenda da Divisão Antitruste norte-americana. Essa prioridade faz sentido pois, uma vez que a maior parte dos produtos e serviços comercializados envolvem tecnologia, a competição entre as diferentes tecnologias torna-se importante para o bem-estar do consumidor. Mais especificamente, as autoridades norte-americanas têm dado grande atenção aos contratos de licenciamento de tecnologia. De uma forma geral, a legislação entende que benefícios pró-competitivos são inerentes à proteção da propriedade intelectual. Os principais benefícios estão relacionados ao estímulo à inovação, o aumento da escolha do consumidor e a redução de custos dos produtores (ANDERSON E GALLINI, 1998).

A seguir será apresentado o caso da União Européia, que também demonstrou uma considerável evolução na interação entre as duas políticas nas últimas décadas. Assim como os EUA, a legislação européia, em menor grau, serviu de base para a construção da legislação de defesa da concorrência brasileira.

3.2.2 União Européia

A atuação da União Européia (UE) em relação à inovação consiste em, por um lado, uma política de financiamento ao P&D pró-competitiva e o melhoramento de uma

³⁹ Em relação a esse tipo de consórcio entre empresas, é interessante comentar que a *Antitrust Division*, ligada ao DoJ, sugeriu um novo Sistema de Notificação ao governo americano de tal forma que licenciamento cruzados que apresentassem efeitos anticompetitivos fossem bloqueados (OECD, 1998).

proteção eficiente à inovação e, por outro, uma política de defesa da concorrência capaz de garantir a disseminação da tecnologia (OECD, 1998). Na UE, a legislação de defesa da concorrência aplicável à Propriedade Intelectual, em especial ao licenciamento de patentes, é definida principalmente pelos Artigos 81 e 82 (antigos 85 e 86) do Tratado de Roma (1957).

O principal objetivo do Tratado de Roma é a integração de mercados. O Artigo 81⁴⁰ proíbe todos os acordos que podem afetar o comércio entre os Países Membros ou que impeçam ou restrinjam a competição no mercado comum:

“Artigo 81º:

1. São incompatíveis com o mercado comum e proibidos todos os acordos entre empresas, todas as decisões de associações de empresas e todas as práticas concertadas que sejam susceptíveis de afetar o comércio entre os Estados-membros e que tenham por objetivo ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado comum, designadamente as que consistam em:

- a) Fixar, de forma direta ou indireta, os preços de compra ou de venda, ou quaisquer outras condições de transação;*
- b) Limitar ou controlar a produção, a distribuição, o desenvolvimento técnico ou os investimentos;*
- c) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento;*
- d) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes colocando-os, por esse fato, em desvantagem na concorrência;*
- e) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objeto desses contratos.*

⁴⁰ Redação dada pela versão portuguesa do Tratado de Roma.

Entretanto, o item 3 deste mesmo Artigo aponta exceções a essa proibição quando os acordos forem indispensáveis para o aumento da produção ou promoção do progresso técnico ou econômico, desde que uma parte dos benefícios gerados fique com os consumidores e que não eliminem completamente a concorrência. Tais exceções ficaram conhecidas como *block exemption*⁴¹:

“3. As disposições do nº 1 podem, todavia, ser declaradas inaplicáveis:

- a qualquer acordo, ou categoria de acordos, entre empresas;
- a qualquer decisão, ou categoria de decisões, de associações de empresas; e
- a qualquer prática concertada, ou categoria de práticas concertadas, que contribuam para melhorar a produção ou a distribuição dos produtos ou para promover o progresso técnico ou econômico, contanto que aos consumidores se reserve uma parte do lucro daí resultante, e que:
 - a) Não imponham às empresas em causa quaisquer restrições que não sejam indispensáveis à consecução desses objetivos;
 - b) Nem dêem a essas empresas a possibilidade de eliminar a concorrência relativamente a uma parte substancial dos produtos em causa.

Cabe ressaltar que a União Européia, tanto em sua legislação como na prática, faz uma distinção clara entre a existência e o exercício dos DPIs. A existência do direito de propriedade é garantida aos Países Membros individualmente. Entretanto, o exercício destes direitos é limitado pelo Tratado de Roma, tanto pelas regras da livre movimentação de bens e serviços, quanto pelas regras de competição (OECD, 1998). Os regulamentos da

⁴¹ Uma tradução possível para o termo “*Block Exemption*” seria “Exceção em bloco”, embora a literatura de defesa da concorrência muitas vezes adote o termo em seu idioma original.

Comissão da Comunidade Européia, por sua vez, definem os limites dos contratos de licenciamento, conforme será visto a seguir.

Outro destaque a ser feito diz respeito à importância da inovação para o progresso dos países. Há um consenso na literatura sobre o papel que a política de defesa da concorrência desempenha, sob uma perspectiva dinâmica, no processo inovativo. A política antitruste deve manter o mercado aberto para futuras ondas de inovação, ou seja, a ênfase deve ser na preservação dos incentivos aos investimentos de longo prazo. Também visando ao estímulo à inovação, a cooperação entre as firmas em atividades de P&D e a exploração conjunta dos resultados obtidos são, em termos gerais, permitidas pelas leis européias de defesa da concorrência⁴². Ademais, na análise de casos envolvendo as *exemptions* do Artigo 81.3, cada vez mais a eficiência dinâmica tem sido levada em consideração (OECD, 1998).

O Regulamento da Comissão da Comunidade Européia (CE) n° 240/1996⁴³, de 1996, tratou da aplicação do item 3 do artigo 81 e ficou conhecido como *Transfer of Technology Block Exemption* – TTBE. Os objetivos principais do TTBE eram: simplificar as regras para os acordos de licenciamento em uma única regulação de forma a encorajar a disseminação do conhecimento técnico e promover a produção de bens mais sofisticados tecnologicamente; garantir a competição efetiva em novos produtos; e criar um ambiente legal favorável para as companhias investirem na União Européia, diminuindo a incerteza

⁴² As principais legislações européias que tratam desse tema são a *Commission Notice concerning agreements, decisions and concerted practices in the field of co-operation between enterprises* e a Regulação da CE n° 418/1985 sobre a aplicação do Artigo 81.3 às categorias dos acordos em P&D. Além disso, o TTBE permite, em alguns casos, cláusulas de *grantbacks*.

⁴³ Atualizações relevantes estão presentes no Regulamento (CE) n° 2658/2000, relativo à aplicação do n° 3 do artigo 81° do Tratado a certas categorias de acordos de especialização, o Regulamento (CE) n° 2790/1999, relativo à aplicação do n° 3 do artigo 81° do Tratado CE a determinadas categorias de acordos verticais e práticas concertadas e o Regulamento (CE) n° 772/2004 da Comissão, de 27 de Abril de 2004, relativo à aplicação do n° 3 do artigo 81° do Tratado a categorias de acordos de transferência de tecnologia.

e o custo administrativo resultante de notificações individuais do Artigo 81.3 do Tratado de Roma (CE, 2002).

Em relação ao TTBE de 1996, cabe ressaltar ainda que ele cobria apenas os tipos de acordo definidos no artigo 1º, e que assumia que qualquer restrição que ultrapassasse os limites da patente seria potencialmente abarcada pelo Artigo 81.1. O regulamento previa ainda um sistema que classifica três tipos de cláusulas (*Commission of the European Community – CE, 2002*):

- (i) Aquelas que, de uma forma geral, não violam o Artigo 81.1 e, portanto, estão livres de análise pelo órgão regulador (*white clauses*);
- (ii) Aquelas que violam o Artigo 81.1 e que cuja inclusão leva o acordo inteiro para fora do escopo da “*Block Exemption*”. Tais cláusulas, conhecidas como *black clauses* são, em princípio, vedadas; e
- (iii) Aquelas que necessitam de uma análise caso a caso por não serem nem expressamente permitidas nem proibidas (*grey clauses*). Nesse caso, a Comissão tem um período de tempo pré-estabelecido para análise.

Além, o artigo 7 do TTBE de 1996 permitia que a Comissão retirasse o benefício de *Block Exemption* dos acordos que tivessem efeitos incompatíveis com as condições do artigo 81.3. Esse artigo era aplicável particularmente quando a parcela de mercado do licenciado excedesse 40% do mercado (CE, 2002).

O TTBE de 1996, embora tenha representado avanços no tratamento da transferência de tecnologia sob a ótica da defesa da concorrência, também foi criticado por

sua abordagem formal e inflexível nos tratamentos e classificação das cláusulas em *white*, *grey* e *black*, além de possuir um escopo limitado de possíveis cláusulas restritivas. Em 1999, foi instituída então a *Block Exemption Regulation* no. 2.790, que eliminou a lista de cláusulas e formulou um guia detalhado do que pode ou não ser permitido no licenciamento de direitos de propriedade intelectual em contratos de natureza vertical. Outros regulamentos introduzidos como parte do processo de reforma relativa às questões da propriedade intelectual foram as Regulações no. 2.658 e no. 2.569 de 2000, que tratam da aplicação aos acordos de especialização e exploração conjunta de direitos de propriedade intelectual resultantes de acordos de P&D (COLSTON E MIDDLETON, 2005).

No processo de reforma da política de competição da Comunidade Européia, em 2003, o artigo 81.3 foi modificado. A notificação *ex-ante* foi abolida e várias regulações de *block exemption* foram reformuladas. Em 2004, a Comissão da Comunidade Européia aprovou o Regulamento no. 772/2004, que ficou conhecido como *New Technology Transfer Block Exemption* e aumentou a complexidade da análise econômica. A nova resolução introduziu um detalhado guia para a análise dos contratos de forma a garantir, simultaneamente, a proteção efetiva da concorrência e a segurança jurídica adequada às empresas (COLSTON E MIDDLETON, 2005).

Uma característica importante do TTBE de 2004 é a relevante distinção feita entre os acordos estabelecidos entre firmas competidoras (relação horizontal) e os acordos entre firmas não-competidoras (relação vertical). O guia indica se as partes detêm tecnologias que estão tanto em uma posição de *one-way blocking* (ou seja, a tecnologia de um não pode ser explorada sem interferir na tecnologia do outro) quanto de *two-way blocking* (ou seja, nenhuma das tecnologias pode ser explorada sem interferir na tecnologia do outro). Nesses casos então a CE tratará o licenciador e o licenciado como não-competidores. A

diferenciação entre competidores e não competidores é importante pois no novo TTBE de 2004 as regras de defesa da concorrência aplicáveis para uma relação horizontal é diferente das aplicáveis para a relação vertical, como é o caso da parcela de mercado livre de análise e das *blacklisted provisions*, que substituíram as *white, grey e black clauses* (COLSTON E MIDDLETON, 2005).

Outra característica do TTBE de 2004 foi a inserção da análise de percentuais de parcela de mercado. A partir do novo regulamento, a análise econômica passou a ser baseada na determinação do mercado relevante para então se determinar a parcela do mercado das partes envolvidas no acordo. Mesmo ressaltando que o cálculo de parcela de mercado é um exercício complexo, em especial nos mercados de inovação, ele passou a ser necessário na avaliação de todos os acordos. Se a parcela de mercado combinada das partes competidoras não exceder 20%, os acordos ficam automaticamente livres de análise. Já no caso das firmas serem não-competidoras, o acordo ficará livre se cada participante tiver menos de 30% em seu mercado relevante (CE, 2004).

Conforme citado anteriormente, a nova TTBE aboliu a classificação de cláusulas entre *white, grey e black* e as substituiu pelo que se chamou de *blacklisted provisions*. Essa nova listagem é dividida em duas partes: uma lista para firmas competidoras e outra para firmas não competidoras. Essa listagem se refere especificamente às cláusulas de determinação de preço, alocação de mercados e territórios e restrições de vendas. Na análise também é avaliado se as cláusulas são anticompetitivas no sentido de restringir a habilidade do licenciado e do licenciador em conduzir atividades de pesquisa e desenvolvimento. Cabe ressaltar ainda que as cláusulas que constam no art. 5 da TTBE de 2004 são denominadas condições e são ainda classificadas como *grey*, o que significa que elas não são liberadas, mas também não estão na *blacklisted provision*. Essas condições

devem ser avaliadas individualmente em termos de efeitos pró e anticompetitivos.

A seguir são apresentadas formas de avaliação de algumas práticas de licenciamento pelas autoridades europeias sob a ótica dessa legislação.

3.2.2.1 Práticas de licenciamento de firmas dominantes e sua avaliação sob a ótica da legislação europeia

As firmas que detém algum grau de poder de mercado possuem estratégias de preços que, de alguma forma, capturam parte do excedente do consumidor, transferindo-a para o produtor. Conforme visto anteriormente, a discriminação de preços implica na cobrança de preços diferentes para consumidores diferentes de acordo com a elasticidade da demanda. Em alguns casos, a discriminação de preços por firmas dominantes pode ser considerada um abuso de posição dominante, de acordo com o Artigo 82º do Tratado de Roma. Esse é o caso da discriminação de preços com objetivos de dividir mercados, cobrar preços abusivos dos consumidores sem alternativa de suprimento ou excluir competidores do mercado. Entretanto, a discriminação de preços também pode ter efeitos positivos no bem estar do consumidor, ao expandir a produção e até mesmo reduzir custos. No contexto do licenciamento, entretanto, pode haver situações nas quais o inovador não tem capacidade de discriminar perfeitamente os preços de acordo com a utilidade da invenção para cada um dos licenciados. Nesse caso, a firma licenciadora cobrará *royalties* que acarretarão níveis ineficientes de utilização da inovação por outras firmas (OECD, 1998).

Outras estratégias de licenciamento praticadas pelas firmas detentoras de poder de mercado são as que envolvem algum tipo de venda casada, restrição de preços, *grantbacks*, recusa a licenciar e cláusulas de exclusividade.

As vendas casadas, além de constituírem outra forma de transferência do excedente do consumidor para o produtor, são também utilizadas como barreiras a entrada, especialmente contra pequenas firmas concorrentes incapazes de oferecer a mesma gama de produtos e serviços. Por esses motivos, as cláusulas do tipo *tying* são ilegais perante o artigo 81º do Tratado de Roma, a não ser que sejam indispensáveis para uma exploração satisfatória da invenção licenciada ou para garantir maior qualidade. O artigo 81.3 e as *Block Exemptions* raramente são válidos quando se trata da aquisição de produtos não desejados juntamente com o licenciamento.

Uma abordagem semelhante vale para a aquisição de um pacote de licenças. A CE entende que os *royalties* cobrados por patentes já expiradas ou por patentes que não estão sendo utilizadas são também violações do artigo 81.3 e não têm qualquer justificativa econômica, especialmente se o licenciado não pode terminar o contrato a qualquer tempo. Nesse caso, existe uma preocupação da CE semelhante a dos EUA, quanto à possibilidade de se reduzir os incentivos às atividades de P&D (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

No contexto de relação vertical entre as firmas envolvidas, as restrições de preços limitam a competição, em particular se forem combinadas com restrições territoriais. De acordo com a jurisprudência européia, tais restrições são proibidas. As restrições de preços são incluídas na lista de práticas não qualificadas automaticamente como *exemption* na TTBE de 2004 (COLSTON E MIDDLETON, 2005).

A inclusão de cláusulas de retrocessão de direitos sobre melhoramentos na invenção original (*grantbacks*) também não são aceitas pelo TTBE. O objetivo é manter os incentivos do licenciado em utilizar os melhoramentos feitos por ele para salvaguardar a possibilidade de disseminação a terceiros (OECD, 1998). Entretanto, em determinados

casos, as cláusulas de *grantback* podem ser autorizadas, em especial quando a licença é não-exclusiva e quando cada uma das partes pode terminar o acordo quando a patente expirar. A disponibilidade de tecnologia, produtos e serviços substitutos também são fatores a serem levados em consideração (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

Em relação à recusa a licenciar, uma questão que emerge é que, embora o detentor do DPI não seja obrigado a licenciar seus direitos, deve-se definir quando essa recusa ao licenciamento implica em abuso de posição dominante. A simples recusa a licenciar uma patente não é por si um abuso. Outros elementos são requeridos, tais como o fato do inventor não estar utilizando a patente nem permitindo que outros o façam mediante o licenciamento. As Cortes europeias entendem que ao forçar uma firma a licenciar sua invenção, mesmo com o pagamento de *royalties* razoável, elimina-se a existência de direitos exclusivos. Entretanto, o exercício de direitos exclusivos é regulado pelo Artigo 82º, que impede que as firmas tirem vantagem de sua posição dominante de forma injusta (*unfair advantage*), como, por exemplo, com a atuação de forma arbitrária em relação às outras partes (GALLINI E TREBILCOCK, 1996). A solução mais efetiva para esses casos é o licenciamento compulsório, que é comumente utilizado por falha na exploração da patente de tal forma que o progresso de toda a indústria possa estar bloqueado pela patente em questão.

Quanto às cláusulas que envolvem exclusividade nos contratos, apesar de violarem de certa forma o previsto no Artigo 81.1, estas são geralmente aceitas como *exemption* do artigo 81.3 por serem “indispensáveis” para o licenciado investir em tecnologia. Assim, a exclusividade é permitida exceto quando usada para restringir o comércio entre os membros da comunidade.

Em contraste com a legislação norte-americana, a segmentação territorial pelos países é particularmente contestada na União Européia. Uma grande proporção dos casos de exclusividade envolve restrições territoriais. A racionalidade por trás da exclusividade territorial é que ela melhora a distribuição e é a melhor maneira das firmas entrarem em um novo mercado. Entretanto, não são permitidas na UE as restrições territoriais que previnem importações quando o produto é originário de algum de seus Estados Membros. De acordo com a doutrina de exaustão de direitos da Corte de Justiça Européia, a exportação de um produto de um País Membro para outro é protegido pelo princípio de livre movimentação de bens. Uma vez que um produto que contenha algum direito de propriedade é colocado no mercado de um Estado Membro de maneira legal, ou seja, mediante um contrato de licenciamento, o DPI paralelo, adquirido em outro Estado Membro, não pode ser utilizado para prevenir a importação⁴⁴ (OECD, 1998).

3.2.2.2 Práticas de licenciamento multilaterais

As práticas de licenciamento multilaterais, quais sejam, os *pools* de patentes e o licenciamento cruzado, não são enquadradas dentro das *Block Exemptions*. Os *patent pools* são condenáveis sob a legislação européia quando criam monopólios e não oferecem, em contrapartida, benefícios pró-competitivos associados. De fato, de acordo com a OECD (1998), os *pools* de patentes podem ter efeitos anticompetitivos quando discriminam terceiros ou quando tecnologias específicas das firmas envolvidas são excluídas do *pool*. Os licenciamentos-cruzados também podem ter efeitos anticompetitivos similares, por dificultarem o acesso de terceiros às patentes licenciadas (OECD, 1998).

⁴⁴ Entretanto, quando o acordo contribui para o aumento da produção ou para o progresso econômico e for indispensável para encorajar o licenciado a promover a tecnologia; ou quando o bem é originário de fora da UE; ou se os bens são originários da UE em um licenciamento compulsório, então os bens paralelos podem ser excluídos da importação por algum país membro (GALLINIE TREBILCOCK, 1996).

Por outro lado, os *pools* e os licenciamentos-cruzados podem ser a única solução possível nos casos em que nenhuma das firmas possui todas as patentes necessárias para desenvolver a tecnologia. Além disso, os acordos de licenciamento multilaterais, assim como outras formas de cooperação em P&D podem ser a solução em situações onde o grau de apropriabilidade dos resultados da inovação é pequeno, de tal forma que outras firmas podem se beneficiar dos resultados da inovação. A cooperação em P&D tem ainda outros efeitos benéficos, tais como a divisão dos custos e a eliminação da duplicação de esforços na inovação. Por esses motivos, o licenciamento cruzado pode ser permitido, mas somente no caso das partes envolvidas não estarem sujeitas a nenhuma restrição territorial (OECD, 1998).

A análise da União Européia demonstra a preocupação de suas autoridades com os contratos de licenciamento de patentes e seus possíveis efeitos anticompetitivos. De fato, é reconhecido que os acordos de transferência de tecnologia melhoram a eficiência econômica, reforçam o incentivo de investimentos em P&D, fomentam a inovação e facilitam a difusão da tecnologia no mercado. Entretanto, o fato da legislação de propriedade intelectual conferir direitos de exclusividade não significa que tais direitos não possam ser limitados pelo direito concorrencial.

O estudo das legislações norte-americana e européia é importante pois a interação entre a defesa da concorrência e a propriedade intelectual já está bastante consolidada. Entretanto, apenas a avaliação dessas duas legislações não é suficiente para analisar algumas questões relativas ao desenvolvimento. A seguir será apresentado o caso da Coreia do Sul que tem mostrado avanços no sentido de resolver os conflitos entre os direitos de propriedade intelectual e a legislação de defesa da concorrência.

3.2.3 Coréia do Sul

A política de propriedade industrial moderna foi estabelecida pela primeira vez na Coréia do Sul em 1946, quando o Ministério de Comércio, Indústria e Energia indicou o Escritório de Patentes como instituição responsável por todas as questões envolvendo patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais e marcas. A Coréia do Sul aderiu à Convenção de Paris somente em 1980, quando passou a adotar o princípio de tratamento igual entre nacionais e estrangeiros. Mais recentemente, com a adoção do TRIPS, o *Korean Intellectual Property Office* (KIPO) tem tentado adequar seu Sistema de Propriedade Intelectual às normas internacionais. Nos últimos anos o país aumentou gradualmente o número de depósitos de patentes, em especial nas áreas de alta tecnologia. Em relação ao licenciamento de patentes, a experiência sul-coreana é rica no que diz respeito à ligação entre o planejamento industrial e a regulação de transferência de tecnologia (HAHM, PLEIN E FLORIDA, 1994).

O desenvolvimento sul-coreano nas últimas décadas tem sido baseado em planos quinquenais. Tais planos também demonstram a preocupação do governo da Coréia do Sul com a regulação da transferência de tecnologia. O primeiro e o segundo planos quinquenais de desenvolvimento econômico e social, de 1962 a 1971, foram marcados pelo início do processo de industrialização sul-coreano. Como nessa época o país era quase completamente dependente das nações desenvolvidas, foi dada ênfase na importação de tecnologia para a aplicação no processo produtivo. A prioridade era para indústrias estratégicas para a substituição de importação, tais como energia e materiais de construção e para o desenvolvimento de indústrias leves voltadas para a exportação (HAHM, PLEIN E FLORIDA, 1994).

Essa situação modificou-se durante a década de 1970 e início da década de 1980, durante o terceiro e quarto planos quinquenais, cuja ênfase foi dada para indústrias selecionadas tais como maquinário, metais, química, engenharia naval e eletrônica. Foram empreendidos esforços para melhorar as tecnologia importadas e elevar a capacidade doméstica de forma a absorver essas tecnologias. Durante a década de 1980, a estratégia sul-coreana de desenvolvimento tecnológico começou a apresentar resultados concretos e a Coréia do Sul atingiu um nível de dependência mínimo em relação a tecnologias estrangeiras na indústria química e pesada (HAHM, PLEIN E FLORIDA, 1994).

Ao observar o planejamento coreano da década de 1960 até a década de 1980 pode-se perceber que a experiência de desenvolvimento da Coréia do Sul foi acompanhada de políticas de governo para controlar padrões e distribuição da transferência de tecnologia estrangeira. Em um primeiro momento, a transferência de tecnologia era caracterizada pelo investimento direto, que envolvia a participação direta de firmas estrangeiras em setores domésticos da economia através do licenciamento de tecnologia, que envolvia acordos e pagamentos de *royalties* para a utilização de tecnologias desenvolvidas por firmas estrangeiras.

De fato, durante a década de 1960, como a necessidade era de adquirir tecnologia rapidamente para incentivar o desenvolvimento industrial, a Coréia do Sul adotou uma política liberal de investimento direto. Já na década de 1970 essa situação mudou. O governo sul-coreano reverteu a política de investimento direto e aumentou o controle. Essas ações refletiram a visão do governo da Coréia do Sul de que o desenvolvimento industrial tinha atingido um ponto de absorção de capacidades tecnológicas para assimilar tecnologias maduras. O ponto de vista que prevaleceu nesse momento foi o de que o investimento direto poderia inibir o desenvolvimento industrial autônomo. Medidas

protecionais foram utilizadas para proteger as indústrias nascentes da competição externa e a proteção à propriedade intelectual era fraca. Já na década de 1980, o governo gradualmente reverteu as restrições e liberou o controle sobre os investimentos diretos para se ajustar às mudanças no mercado global (HAHM, PLEIN E FLORIDA, 1994).

Um dos resultados do processo de desenvolvimento científico e tecnológico da Coreia do Sul diz respeito ao aumento expressivo do patenteamento. Entre 1980 e 2006 o número de patentes sul-coreanas depositadas no escritório norte-americano multiplicou-se por um fator de 738 (OMPI, 2009). Apenas a título de comparação, no mesmo período, o número de pedidos de patentes brasileiras depositadas no escritório norte-americano multiplicou-se por cinco.

Em relação à transferência de tecnologia, o volume de transações envolvendo transferência de tecnologia na Coreia do Sul em 2004 foi estimado em expressivos US\$ 90 bilhões anuais, dos quais US\$ 30 bilhões estão associados a transferência de tecnologia entre empresas e institutos de pesquisas nacionais e US\$ 60 bilhões referentes a atividades de transferência de tecnologia internacionais, conforme pode ser observado na Tabela 3.1.

Tabela 3.1 – Tamanho estimado do mercado de transferência de tecnologia na Coreia do Sul de 2004 em US\$ bilhões

	Tamanho do Mercado		
	Tipo	Quantidade	Total
Transferências Domésticas	Setor Privado	27	30
	Pesquisa	3	
Transferências Internacionais	Importação de Tecnologia	45	60
	Exportação de Tecnologia	15	

Fonte: Relatório de Transferência de Tecnologia e Comercialização da Coreia do Sul, 2005.

No que diz respeito à aplicação da legislação de defesa da concorrência aos contratos de licenciamento de patentes, o *Monopoly Regulation and Fair Trade Act*, de 1980, lida especificamente com essa questão. Em seu artigo 32 ficou estabelecido que certos tipos de contratos internacionais não podem conter cláusulas que sejam consideradas *unfair*, incluindo atos excessivamente colaborativos, práticas de negócios injustas e manutenção de preços de revenda. Com base nesse artigo, a *Korea Fair Trade Commission* (KFTC) estabeleceu o *Types of and Criteria for Unfair Business Practices in International Contracts*. Esse Guia aplica-se aos contratos internacionais envolvendo patentes, direitos de autor, modelos de utilidades, desenhos industriais e marcas. O conceito de *unfairness* de um contrato é determinado não apenas nos termos do contrato em si, mas também com base nos impactos causados na competição, a duração do contrato e a situação no mercado relevante. O Guia apontou ainda a regra da razão como forma de determinar quando a prática deve ser considerada ilegal para o caso de não ser proibida *per se*. Sob o Artigo 34º do *Fair Trade Act*, a KFTC é a autoridade responsável por tomar as medidas necessárias para a correção dos contratos, tais como cancelamentos e modificações. Entre os anos de 1981 e 1996, a KFTC adotou medidas corretivas em 1.578 casos (OECD, 1998).

Mais recentemente, em 2004, a KFTC estabeleceu o *Guideline for Review Unfair Trade Practice*, um Guia para lidar com os conflitos entre os direitos de propriedade intelectual e a legislação de defesa da concorrência. Esse Guia tem como principal objetivo estabelecer critérios para examinar a ilegalidade dos contratos e prevenir violações do *Fair Trade Act*, apresentando exemplos do que pode ser considerado ilegal em termos de comércio e regulando concreta e claramente o Artigo 23º do *Types of and Criteria for Unfair Business Practices in International Contracts* e o Artigo 36º do *Monopoly Regulation and Fair Trade Act* (KFTC, 2008).

Outro ponto importante desse Guia é o estabelecimento de uma zona de segurança, baseada no poder de mercado e volume de venda dos agentes envolvidos, que pode ser excetuada de exame por parte da KFTC. A Zona de Segurança é limitada pela Cláusula 1^a do Artigo 23 do *Types of and Criteria for Unfair Business Practices in International Contract*, entretanto, a KFTC pode examinar contratos dentro dessa zona caso ache necessário. Assim, no caso sul-coreano os contratos não são automaticamente considerados legais apenas por estarem dentro da zona de segurança.

Apresenta-se a seguir o modo como algumas práticas de licenciamento são avaliadas pelas autoridades sul-coreanas sob a ótica dessa legislação.

3.2.3.1 Práticas de licenciamento e sua avaliação sob a ótica da legislação sul-coreana

Em relação à recusa a licenciar, ainda que a legislação de patentes sul-coreana não obrigue o detentor da patente a licenciar sua tecnologia, se há necessidade pública e o inventor não licencia em até três anos, uma ordem pode ser dada, mediante julgamento do escritório de patentes. Além disso, se o licenciamento de uma patente depende de um outro licenciamento, o interessado pode solicitar ao Escritório que julgue a obrigação de licenciar (KFTC, 2008).

Já no que diz respeito às vendas casadas, o Guia caracteriza como práticas condenáveis a obrigação de comprar partes de um produto licenciado tanto do licenciador como de outra parte designada por ele e a obrigação de adotar tecnologias que não estão necessariamente ligadas à melhora no desempenho da tecnologia licenciada. Por outro lado, é permitida a obrigação de comprar partes de um produto licenciado para garantir que o produto licenciado tenha padrões mínimos de qualidade e desempenho (KFTC, 2008).

Os *grantbacks*, por sua vez, são considerados ilegais na Coreia do Sul quando o licenciador obriga o licenciado a ceder os direitos sobre o uso dos melhoramentos na tecnologia ou quando o licenciador, unilateralmente, obriga o licenciado a notificá-lo a respeito de quaisquer melhoramentos sobre a tecnologia ou o produto. Por outro lado, são considerados legais: a propriedade conjunta entre licenciador e licenciado sobre os direitos de uso dos melhoramentos tecnológicos mediante compensação; a notificação entre as partes dos melhoramentos desenvolvidos ou o direito de uso sob as mesmas condições para ambos; e a notificação dos melhoramentos para o licenciador para que sejam garantidos o controle de qualidade e a performance sobre a tecnologia licenciada (KFTC, 2008).

A exclusividade dos contratos na legislação coreana é regulada pelas leis de defesa da concorrência. A KFTC proíbe contratos de exclusividade relacionados a: designação de limites máximos ou níveis mínimos de produção e venda de produtos licenciados; proibição de que o licenciado faça melhorias técnicas ou investimentos em P&D sobre a tecnologia ou produto licenciados sem a aprovação do licenciador; proibição de que o licenciado comercialize, sem a anuência do licenciador, produtos similares que podem substituir o produto licenciado durante os termos do contrato ou após sua expiração; ou ao pagamento de *royalties* sobre produtos que não estão incorporados à tecnologia licenciada (OECD, 1998).

O Guia coreano proíbe ainda os contratos que restrinjam: a designação de clientes, a determinação de um método de negócios específico, a designação de preços de revenda, a necessidade de consenso do licenciador para aprovar a exportação de produtos, a designação de quantidade a ser exportada e dos países para os quais o produto pode ou não ser exportado (OECD, 1998).

Por fim, em relação aos *pools* de patentes e ao licenciamento cruzado, embora o Guia coreano não estabeleça estatutos que definam quando estes violam as leis de defesa da concorrência, as autoridades coreanas entendem que o estabelecimento de padrões de violações e considerações sobre o assunto pode ter efeitos preventivos importantes que garantam a aplicação das leis de concorrência. Por exemplo, se dois ou mais licenciadores entram em um licenciamento cruzado por duas ou mais tecnologias patenteadas, devem ser feitas algumas avaliações sobre o impacto desse acordo sobre a competição no mercado. Se as avaliações levarem à conclusão de que o licenciamento cruzado afeta a competição, então haverá uma violação das leis de defesa da concorrência. Já se essas mesmas empresas estiverem também engajadas em um *patent pooling*, então, sob a perspectiva coreana, haverá uma violação da lei de concorrência pois os *patent poolings* sempre afetam a competição (OECD, 1998).

Este entendimento está relacionado à provisão de “presunção de acordo” para a avaliação de cartéis que está prevista no *Monopoly Regulation and Fair Trade Act* coreano. Tal provisão foi criada em resposta aos acordos entre as firmas, que têm se tornado cada vez mais sofisticados, incluindo aí o licenciamento-cruzado de patentes e os *patent-poolings*. Existem duas instâncias para a aplicação dessa provisão na Coreia do Sul. A primeira é a instância da Suprema Corte Coreana, que interpreta a lei de maneira rígida, presumindo que qualquer restrição na competição provém de um ato colaborativo ilegal. Mais recentemente, entretanto, muitos casos envolvendo essa presunção foram refutados. A segunda é a instância da *Korean Fair Trade Commission*, que mesmo nos casos em que há restrições à competição, não presume que o acordo seja necessariamente um ato colaborativo ilegal, mas faz uma análise para identificar se há ou não prejuízo para a concorrência (JON, 2005).

3.2.4 Considerações a respeito das legislações analisadas

Existem algumas semelhanças e diferenças significativas entre a legislação antitruste nas jurisprudências européia, norte-americana e sul-coreana relativas ao licenciamento de patentes. Nos Estados Unidos os estatutos são extensos e sujeitos à interpretação judicial. Entretanto, o DoJ e o FTC disponibilizam guias que servem de panorama das práticas de licenciamento envolvendo direitos de propriedade intelectual. Na União Européia, o TTBE explicita uma lista de práticas que são condenadas, liberadas (*exemptions*) ou sujeitas à análise pela Regra da Razão. O TTBE proporciona um panorama claro, embora mais restritivo, em relação à jurisprudência norte-americana (GALLINI E TREBILCOCK, 1996).

A política de defesa da concorrência estabelecida pela Comissão da Comunidade Européia reconhece a existência do monopólio conferido e garantido pela lei de propriedade intelectual, mas isso não significa que o exercício e a exploração dos direitos não necessite ser examinado pelas leis de competição. A concessão de patentes e o licenciamento são eventos distintos que devem ser tratados de formas distintas. As regras de competição, de uma forma geral, não aceitam qualquer restrição que possibilite ao licenciador obter lucro máximo de seu monopólio (CE, 2002).

Já a abordagem norte-americana, em especial no Guia de 1995, é diferente da adotada pela União Européia. A preocupação nos EUA é em relação à possibilidade dos contratos de licenciamento restringirem a competição entre firmas que seriam concorrentes horizontais em uma situação de ausência da licença. O detentor do DPI não é obrigado a criar competição para a sua própria tecnologia e, a princípio, é livre para impor restrições

no contrato de licenciamento. A abordagem americana não apenas reconhece a existência do monopólio, como também em geral respeita os direitos do detentor da patente explorar completamente os benefícios do direito.

Também em relação à legislação norte-americana é interessante observar algumas cláusulas são julgadas pela ótica da legislação de patentes e outras pela ótica da legislação antitruste. As vendas casadas, *package licensing*, *royalties* sobre vendas totais e *grantbacks* são julgados com base na *Patent Misuse*. Já para os casos de recusa a licenciar, fixação de preços de revenda e as cláusulas de exclusividade, aplica-se a legislação antitruste.

Em relação às cláusulas que não dizem respeito à exploração do direito em si como a venda casada e as cláusulas de não-competição, tanto na Coreia do Sul, como nos EUA e na UE, há regras aplicáveis. Enquanto nos EUA é aplicada a regra da razão, levando em consideração o poder de mercado e a estrutura do mercado relevante, na UE a TTBE classifica esse tipo de cláusulas na *blacklisted provision* e na Coreia do Sul a prática é condenável se o produto ou serviço associado não for relacionado com a tecnologia licenciada.

Nos EUA e na União Européia, há também uma clara distinção entre os licenciamentos entre firmas competidoras e entre as não-competidoras. Para o segundo caso, o tratamento tende a ser mais flexível para a exploração do direito. A abordagem norte-americana impõe limites à possibilidade da política de defesa da concorrência intervir em acordos de licenciamento entre firmas que não sejam concorrentes. Já na UE, embora mais leves do que no caso das firmas competidoras, há também restrições para acordos entre firmas não competidoras, em particular no que diz respeito aos territórios,

pois atinge diretamente o objetivo de integração de mercado proposto pela política de competição.

Em relação à existência de zonas dentro das quais os acordos não são avaliados, as três legislações analisadas possuem tal determinação. Nos EUA, nos acordos entre firmas competidoras existe a *safety zone*, que é aplicada para todas as licenças entre competidores. O TTBE de 2004, por sua vez, leva em consideração o *market share* das firmas nos acordos tanto entre firmas competidoras como entre firmas não-competidoras, embora o percentual varie de acordo com a natureza da relação. Por fim, na Coreia do Sul, a KFTC pode examinar contratos dentro dessa zona caso ache necessário. Assim, no caso sul-coreano os contratos não são automaticamente considerados legais apenas por estarem dentro da zona de segurança.

Deve-se ressaltar ainda que, em termos da regulação de cartéis, a Coreia do Sul possui uma provisão de “presunção de acordo” que não existe nos Estados Unidos nem na União Européia. Na realidade, a regulação no caso da Coreia tem a mesma base que nos EUA e na União Européia. A única diferença é que, no caso da Coreia o ônus da prova de que não houve acordo é da empresa. Em termos de decisão do que deve ser considerado como um acordo prejudicial à concorrência no mercado e o que pode ser permitido, tanto a Coreia, como os EUA e a UE usam geralmente padrões similares (JON, 2005).

Outro ponto a ser destacado em relação à legislação sul-coreana é que existe um maior número de cláusulas proibidas tais como a designação de cliente, a fixação de preços de revenda, a obrigação de notificação de melhoramento na tecnologia, a venda casada de produtos ou serviços não relacionadas à tecnologia licenciada e outras cláusulas relacionadas à exclusividade. Além disso, a possibilidade de avaliação de contratos mesmo

dentro da zona de segurança também demonstra uma maior limitação à ação das partes envolvidas no contratos que podem ser consideradas abusivas.

A análise da experiência dos países mostra que os contratos de licenciamento devem ser submetidos à análise da defesa da concorrência. Isso leva a conclusão de que o Brasil também deveria vincular o controle do licenciamento às regras de defesa da concorrência e, então definir como aplicar essas regras efetivamente. Nessa aplicação a análise econômica das experiências de outros países é valiosa.

3.3 – Considerações finais do Capítulo

Este Capítulo analisou a experiência internacional na interação entre as políticas de defesa da concorrência e de propriedade intelectual. Primeiramente apresentaram-se aspectos relacionados à Propriedade Intelectual que dizem respeito à defesa da concorrência na Legislação Internacional. O Acordo TRIPS regulamentou que algumas práticas ou condições de licenciamento de direitos de propriedade intelectual podem restringir a concorrência, afetando negativamente o comércio e, portanto, é aceitável que as legislações nacionais proíbam determinadas práticas. Por outro lado, o debate em TRIPS é mais focado no licenciamento compulsório e em questões voltadas para a saúde pública, e não nos limites aceitáveis para a proteção. A legislação internacional, portanto, não resolve qual a extensão das considerações a respeito da defesa da concorrência que devem limitar o escopo das patentes e das licenças.

Mesmo nos casos de países com regimes de defesa da concorrência maduros, existe uma grande diversidade de padrões dessa defesa, o que dificulta a possibilidade de uma

harmonização entre as legislações. Embora a maior parte dos países esteja em convergência no que diz respeito aos padrões dos direitos de propriedade intelectual, o mesmo não ocorre em relação à forma como esses direitos são licenciados (RILL E SCHECHTER, 2003).

Foi analisado primeiramente o caso dos Estados Unidos, onde a interação entre as duas políticas já se encontra em fase bastante avançada. Em 1995, a análise de defesa da concorrência dos contratos de licenciamento em tecnologia nos EUA passou a ser feita sob as regras do *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*. Tal guia considera a propriedade intelectual essencialmente comparável a qualquer outra forma de propriedade, não presume que a propriedade intelectual cria necessariamente poder de mercado e entende que o licenciamento de tecnologia permite às firmas combinarem fatores complementares de produção e geralmente é pró-competitivo. Com base nestes princípios, é possível perceber que o guia em vigência nos EUA é bastante compreensivo em relação às práticas específicas adotadas pelos detentores de DPIs, tais como a divisão horizontal do mercado, a fixação de preços e a manutenção de preços de revenda.

Outra característica analisada na legislação norte-americana é a definição de uma zona de segurança dentro da qual os contratos de licenciamento não são avaliados pela defesa da concorrência. Fora dessa zona de segurança, os contratos que não gerem eficiência são avaliados pela regra *per se*, para todos os outros casos, a avaliação é feita pela Regra da Razão (DOJ E FTC, 1995).

Este Capítulo analisou também o caso europeu. Na União Européia, um aspecto interessante da TTBE de 1996 foi a classificação das cláusulas dos contratos de licenciamento de patentes entre *white*, *grey* e *black clauses*. As *white clauses* são aquelas

que, de uma forma geral, estão livres de análise pelo órgão regulador. Já as cláusulas que violam o Artigo 81.1 e que cuja inclusão leva o acordo inteiro para fora do escopo da *Block Exemption* são conhecidas como *black clauses* e são, em princípio, vedadas. Por fim, as cláusulas que necessitam de uma análise caso a caso por não serem nem expressamente permitidas nem proibidas são conhecidas como *grey clauses* e, nesse caso, devem ser analisadas caso a caso.

Em 2004, foi aprovada uma nova TTBE, que passou a diferenciar na análise as firmas competidoras e não-competidoras. Dessa forma, dependendo da natureza vertical ou horizontal da relação entre as firmas, a forma de avaliação das cláusulas passou a ser menos ou mais rígida, respectivamente. Esse novo regulamento passou a incluir na análise a avaliação do percentual de parcela do mercado relevante das firmas de forma a só analisar os casos em que as firmas detenham parcela expressiva do mercado. Outra contribuição do regulamento foi a exclusão da classificação das cláusulas entre *white*, *grey* e *black* e sua substituição por uma *blacklisted provision*, também diferenciada para acordos entre firmas competidoras e não-competidoras.

Na análise da experiência Coreana, por sua vez, pôde-se observar que o país também se encontra em estágio relativamente avançado na interação entre as políticas. Em 2004, a KFTC publicou o *Guideline for Review Unfair Trade Practice* que estabeleceu critérios para examinar a ilegalidade dos contratos e prevenir violações do *Fair Trade Act*. Tal guia apresenta exemplos claros do que pode ser considerado ilegal e regula claramente o os artigos que tratam sobre o tema na legislação coreana. Foi visto também que na Coréia do Sul também existe uma zona de segurança, baseada no poder de mercado e volume de venda dos agentes envolvidos, entretanto, diferentemente do que ocorre no caso norte-

americano, os contratos não são automaticamente considerados legais apenas por estarem dentro da zona de segurança, podendo a KFTC examinar os contratos caso ache necessário.

Uma revisão comparativa da experiência e da legislação de outros países é um passo importante para a formulação de regras coerentes para o caso brasileiro. No próximo Capítulo serão discutidas algumas sugestões de políticas que poderiam vir a ser implantadas no Brasil, dadas suas características específicas.

CAPÍTULO IV – A DEFESA DA CONCORRÊNCIA EM CONTRATOS DE LICENCIAMENTO DE PATENTES NO BRASIL

Este Capítulo tem como objetivo avaliar alguns aspectos relacionados à interação entre as políticas de defesa da concorrência e de propriedade industrial no Brasil. Primeiramente apresenta-se um histórico da interação entre as duas políticas no país. A análise da legislação é importante, pois a imposição de regras que limitem ou permitam maior liberalidade no tratamento conferido aos contratos de transferência de tecnologia influencia a decisão de licenciar.

No Brasil ocorreu uma mudança regulatória a partir da promulgação das leis de propriedade industrial e de defesa da concorrência, durante a década de 1990. Ambas foram calcadas na transformação político-econômica em direção à liberalização pela qual passou o País. Esse novo modelo regulatório substituiu a regulação dos contratos de licenciamento de patentes, antes realizada diretamente pelo órgão responsável pelos contratos, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por uma regulação indireta feita pelo órgão de defesa da concorrência, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Assim, o papel do INPI deixou de ser regulatório, passando ao de apenas averbar os contratos, com a finalidade de legitimar remessas de divisas ao exterior como pagamento pela tecnologia negociada e autorizar a dedução fiscal das importâncias pagas a título de *royalties* pelos direitos de propriedade industrial.

Após essa análise da mudança regulatória, são apresentadas as principais questões relativas ao modelo atual de defesa da concorrência brasileiro e como ele é aplicado nos contratos de licenciamento de patentes. É abordada também a regulação dos contratos de licenciamento de forma a se propor algumas ações de integração entre a Lei de Propriedade Industrial e a Lei de Defesa da Concorrência que poderiam vir a ser implantadas no Brasil. Para tanto, parte-se do que foi apresentado nos capítulos anteriores sobre as formas de regulação praticadas em diversos países e das características específicas da indústria brasileira.

4.1 – Modelos regulatórios do licenciamento de patentes no Brasil

A tradição brasileira é longa no que diz respeito ao uso do Sistema de Propriedade Industrial. O Brasil foi o quarto país do mundo a ter uma Lei de PI: o alvará de D. João VI, datado de 1809⁴⁵. O País também foi um dos 14 países signatários da CUP em 1883, e a Constituição de 1824 já assegurava os direitos dos inventores de propriedade sobre suas descobertas e produções (INPI, 2008).

Em 1970 o governo aprovou a Lei 5.648/1970 que transformou o então Departamento Nacional de Propriedade Industrial em Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com o objetivo de regular a propriedade industrial no Brasil. Em 1971, a Lei 5.772/1971 instituiu o Código da Propriedade Industrial. Em relação à transferência de tecnologia, o País passou a adotar um modelo intervencionista de regulação direta, baseado

⁴⁵ Após a Inglaterra (Estatuto dos Monopólios-1623), os Estados Unidos, em 1790 e a França (Lei de privilégio das Invenções-1791) (MACHLUP E PENROSE, 1950).

no Ato Normativo no. 15/1975, instituído no âmbito da política de substituição de importações, que buscava uma maior independência brasileira por meio do desenvolvimento da indústria nacional. Esse modelo de intervenção direta passou a ser adotado por alguns países em desenvolvimento no âmbito da *Nova Ordem Econômica Internacional* (NOEI), que, conforme visto no Capítulo 3, criticava o liberalismo e defendia a atuação do Estado como impulsionador do desenvolvimento industrial por meio, entre outros, do estabelecimento de regras para a condução de transações tecnológicas e do acesso amplo e mais favorável à ciência e tecnologia (TIMM, 2008).

Entretanto, as reformas liberais que ocorreram em diversos países do mundo a partir da década de 1980 introduziram mudanças significativas no modo de organização industrial e o modelo intervencionista de regulação direta da transferência de tecnologia deu lugar a um novo modelo regulatório durante a onda liberalizante pela qual passou o Brasil na década de 1990.

4.1.1 O modelo intervencionista

O modelo de intervenção direta sobre os contratos de transferência de tecnologia que prevaleceu no Brasil a partir da década de 1970 está relacionado ao debate ocorrido nas décadas anteriores sobre o desenvolvimento, a NOEI e o direito de acesso a novas tecnologias que apresentou o Código Internacional de Conduta para Transferência de Tecnologia⁴⁶. Nesse momento, os países desenvolvidos preocupavam-se com as regras de

⁴⁶ Conforme visto no Capítulo 3, o Código Internacional de Conduta para Transferência de Tecnologia foi um conjunto de práticas restritivas a serem condenadas, estabelecido no âmbito da UNCTAD. Enquanto as nações desenvolvidas restringiam práticas que afetavam somente a concorrência, os países em desenvolvimento também queriam restringir práticas que interferissem no fluxo de tecnologia para o setor

defesa da concorrência nos contratos internacionais de transferência de tecnologia ao passo que os países em desenvolvimento, em especial os latino-americanos, tentavam desenvolver a indústria de tecnologia nacional protegendo-a da competição das empresas multinacionais. Na ausência de consenso, alguns países em desenvolvimento passaram a controlar os contratos de licenciamento buscando esses objetivos (FIKENTSCHER, 1980).

No Brasil, a primeira legislação que tratou especificamente da importação de tecnologia foi a Lei no. 4.131/1962, estabelecendo que os Contratos de Transferência de Tecnologia deveriam ser registrados na SUMOC⁴⁷ e proibindo a remessa de *royalties* pelo uso de marcas e patentes das subsidiárias para as matrizes. Na regulamentação dessa Lei, dada pelo Decreto 53.541/1964, a importação de tecnologia e o pagamento de *royalties* passaram a ser regulados de duas maneiras: (i) por meio de um limite de preço máximo a ser pago pelas empresas brasileiras para a compra de tecnologia ou licenciamento de direitos de propriedade industrial; e (ii) pela determinação de tempo máximo de pagamento por assistência técnica, ou seja, nenhum pagamento a título de assistência técnica poderia ser deduzido como despesa operacional após os cinco anos do início da etapa produtiva, salvo prorrogação especial concedida pelas autoridades monetárias (CASSIOLATO E ELIAS, 2003). Pouco tempo mais tarde, em 1964, o regime militar instituiu a nova legislação de capital estrangeiro (Lei 4.390/1964) e a Lei 4.506/1964, que trata, em seus artigos 52 e 71, da dedução fiscal das despesas pagas a título de *royalties* (Lei 5.506/1964) baseada na Portaria do Ministério da Fazenda n°. 436/1958.

produtivo, levando em conta não apenas questões relativas ao direito concorrencial, mas também o interesse social.

⁴⁷ A Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), criada em 1945, foi a autoridade monetária brasileira antes da criação do Banco Central do Brasil.

Com a criação do INPI em 1970 e a instituição do Código de Propriedade Industrial em 1971 no contexto do modelo de industrialização baseado na substituição de importações, a regulação da importação de tecnologia ganhou impulso no Brasil. O Código, além de assegurar a concessão e o licenciamento da propriedade industrial, exigia também, em seu artigo 126, a análise e averbação pelo INPI de todos os atos e contratos de transferência de tecnologia, que incluíam o licenciamento de patentes e marcas e os acordos de assistência técnica. A avaliação do INPI incluía uma escala máxima de pagamentos baseado nos tetos de dedução de impostos para transferência de tecnologia (Portaria nº. 436/1958 do Ministério da Fazenda). Ademais, é importante salientar que nos casos de controle acionário majoritariamente estrangeiro e de fornecimento de tecnologia pela empresa matriz, não eram permitidos pagamentos de *royalties* por patentes ou marcas comerciais (Lei 5.772/1971).

Em 1975, com a edição do Ato Normativo no. 15/1975, as normas a respeito dos acordos de transferência de tecnologia foram alteradas significativamente. De acordo com Barbosa (2005c, p. 15):

“Segundo o AN 15, seriam vedadas as disposições restritivas à exploração efetiva do objeto da patente, bem como para atividades do licenciado, principalmente, as que:

- (i) Regule, determine, altere ou limite a produção, venda, preço, publicidade ou difusão, distribuição, comercialização ou exportação, bem como a contratação de pessoal e a reserva ou a distribuição de mercados ou a exclusão de algum deles, excetuado, neste último caso, quando admitida pela legislação de propriedade industrial, quando exigida comprovadamente por legislação específica do país do licenciador ou, ainda quando decorrente de Ato, ou Acordo Internacional de que o Brasil participe;*
- (ii) Obrigue ou condicione a compra de insumos ou componentes necessários à fabricação ou utilização do processo, bem como de materiais, máquinas e equipamentos do licenciador e/ou de fontes por ele determinadas, inclusive de procedência interna;*

- (iii) *Estabeleça a obrigatoriedade de o adquirente ceder, a título gratuito, as inovações, melhoramentos ou aperfeiçoamento por ele introduzidos ou obtidos no país com relação ‘a tecnologia transferida, os quais poderão ser transmitidos ao fornecedor, nas mesmas condições da tecnologia transferida;*
- (iv) *Impeça a livre utilização dos dados e das informações transmitidas, após a extinção da patente;*
- (v) *Contenha disposições passíveis de limitar, regular, alterar, interromper ou impedir a política e as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do licenciado;*
- (vi) *Vise a impedir o licenciado de contestar, administrativamente ou mediante procedimento judicial, os direitos de propriedade industrial pretendidos ou obtidos no país pelo licenciador;*
- (vii) *Exima o licenciador de responsabilidade frente a eventuais ações de terceiros, originadas de vícios ou defeitos inerentes ao conteúdo do objeto da licença de que trata o contrato;*
- (viii) *Transfira para o licenciado a responsabilidade e o ônus, inclusive financeiro, pela manutenção do direito de propriedade industrial concedido ao privilégio, no País”.*

Assim, com o estabelecimento do Ato Normativo no. 15, o INPI passou a ter o papel de implementar a política governamental na área de tecnologia. O Ato n. 15, além de reclassificar as categorias dos contratos de transferência de tecnologia⁴⁸, estabeleceu que o INPI passaria a regular as transações de tecnologia mediante autorização prévia das operações, incluindo a imposição de limites de validade e controle de certas cláusulas contratuais (INPI, 1975).

Por essa legislação, as empresas deveriam apresentar os dispêndios com o licenciamento de forma detalhada e não como um pacote fechado de direitos, os pagamentos por serviços técnicos especializados não poderiam ser baseados em porcentagem das vendas, mas em valores fixos, as empresas brasileiras deveriam apresentar seus próprios projetos de desenvolvimento tecnológico e os acordos de *know-*

⁴⁸ As novas categorias contratuais estabelecidas nesse ato eram: Cooperação Técnica Industrial, Fornecimento de Tecnologia Industrial, Licença de Exploração de Patentes, Licença de Uso de Marcas e Serviços de Assistência Técnica (INPI, 2008).

how deveriam ter limitação de tempo de duração e cláusulas específicas de transferência de tecnologia (INPI, 1975).

Os termos dos contratos relacionados à transferência de tecnologia deveriam passar por controle e aprovação pelo INPI. O ato normativo autorizava o INPI a: realizar uma análise de razoabilidade econômica do valor a ser pago a título de *royalties*; determinar o total de custos e benefícios que a economia do país receptor poderia obter dos acordos; e realizar uma avaliação tecnológica para verificar se a tecnologia poderia ou não ser desenvolvida localmente. Em relação às operações de companhias subsidiárias, proibia-se a dedução dos *royalties* sobre a renda tributável para pagamentos feitos à matriz ou às filiais estrangeiras. Qualquer cláusula que, após a análise pelo INPI, não se adequasse às disposições do ato normativo eram consideradas nulas e o registro do contrato poderia ser negado (INPI, 1975). Aqui, cabe ressaltar, conforme Barbosa (1984), que o INPI não aplicava a regra da razão em sua análise, mas tendia a analisar todas as cláusulas restritivas como se fossem abusivas *per se*.

Esse modelo intervencionista tinha como principal objetivo proteger e desenvolver a indústria local, fortalecendo o poder de barganha das empresas nacionais importadoras de tecnologia frente à larga vantagem tecnológica das companhias internacionais, aperfeiçoando a assimilação da tecnologia transferida e protegendo a balança de pagamentos. Entretanto, o já citado contexto político-econômico de reformas liberais levou o governo brasileiro a substituir o modelo intervencionista de regulação direta da transferência de tecnologia por um novo modelo regulatório liberal. O Ato Normativo nº 120/1993, a nova Lei de Propriedade Industrial e a nova Lei da Concorrência modificaram significativamente o tratamento dado aos acordos de transferência de tecnologia e

estabeleceram um controle pela legislação de defesa da concorrência, conforme será visto a seguir.

4.1.2 O modelo liberal da década de 1990

A partir de 1990, depois de seguidas crises econômicas que afetaram o País⁴⁹ e com o ambiente anti-intervencionista que emergiu no mundo, ocorreram significativas mudanças institucionais no Brasil no sentido da liberalização de mercados. O Governo Collor introduziu um pacote de reformas que objetivavam essencialmente a privatização e a liberalização do comércio, além da estabilização econômica. Tais políticas liberalizantes foram fortalecidas nos dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002.

De fato, desde o início da década de 1980, de acordo com o Relatório Final do Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira, do Ministério de Ciência e Tecnologia (1993), a indústria nacional vinha apresentando uma perda de competitividade, baixo índice de desenvolvimento de tecnologia local e dificuldade dos produtos brasileiros competirem no mercado externo devido à baixa qualidade. Os produtores, devido ao subsídio governamental, estavam extraindo maior parcela de lucros em vez de desenvolverem produtos de alta tecnologia (CASSIOLATO E ELIAS, 2003).

⁴⁹ Durante a década de 1980 o Brasil enfrentou o segundo choque do petróleo e a crise fiscal de 1982, com a expressiva dívida externa brasileira prejudicando o financiamento estrangeiro. O País passou por um período de inflação galopante e durante a década, houve oito planos para estabilizar a inflação e quatro moedas diferentes (STEVENS, 1993).

Em relação à propriedade intelectual, também se ampliou o debate mundial durante as reformas liberais da década de 1990, levando a uma nova regulação de mercado, em especial de proteção dos direitos de propriedade intelectual.

Durante as negociações internacionais sobre regulação, priorizou-se a homogeneização, em particular pelo interesse de países industrializados com a competição global por produtos de alta tecnologia. O processo de negociação internacional iniciou-se ainda na década de 70, com a Revisão da Convenção de Paris, e foi finalizado com a Rodada Uruguai do GATT, que instituiu o *Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio* (TRIPS) em 1994. Assim como outros países em desenvolvimento, o Brasil se viu pressionado a alterar a legislação de proteção aos direitos de propriedade industrial (CASSIOLATO E ELIAS, 2003).

Os objetivos dos países industrializados, em especial dos Estados Unidos, eram a superação de barreiras tarifárias e a eliminação de práticas comerciais restritivas por meio de medidas de retaliação. Os EUA estavam passando por um período de perda de competitividade frente a países de industrialização recente como o Japão e a balança comercial norte-americana apresentava sucessivos déficits (SCHERER, 2007). Dentre as ações para conter o fluxo para fora do País das tecnologias geradas nos EUA, estava a inserção do tema propriedade intelectual nas negociações do GATT. Com a inclusão desse tema, os países em desenvolvimento, apesar de todas as dificuldades das indústrias nascentes, tiveram que se submeter às mesmas regras dos países industrializados no que diz respeito ao estabelecimento de patamares mínimos de proteção de direitos de propriedade intelectual. Assim, os países desenvolvidos conseguiriam consolidar mundialmente seus direitos relativos aos conhecimentos e tecnologias gerados internamente e gerar recursos advindos da observância desses direitos em outros países.

Diante desse cenário mundial, uma prática intervencionista com relação aos contratos de licenciamento, tal como ocorria no Brasil, seria incompatível com os objetivos da política brasileira e com o fato da economia nacional estar dependente de investimento externo. No âmbito das reformas, o INPI inicia o processo de liberalização e implementa, em 1991, a Resolução nº 22/1991 e, em 1993, os Atos Normativos nº 116/1993 e 120/1993, a partir dos quais o Instituto não promoveria mais a análise das condições contratuais relativas a prazos, valores ou abuso de poder econômico.

A Resolução nº 22/1991 restringiu os contratos de transferência de tecnologia a quatro tipos: (i) exploração de patente; (ii) uso de marcas; (iii) importação de tecnologia e (iv) prestação de serviços de assistência técnica e científica; e diminuiu suas requisições. Além disso, a resolução requeria a prestação de assistência técnica e informacional do transferidor de tecnologia e, em seu artigo 12, limitava o preço da transação pelos preços praticados em contratos similares (INPI, 1991).

A maior liberalização ocorreu de fato com o Ato Normativo nº 120/1993, que eliminou todos os requisitos substanciais para os contratos de transferência de tecnologia. O INPI passou analisar apenas a situação das marcas e patentes licenciadas, não fazendo mais nenhum tipo de análise em relação a preço⁵⁰, condições de pagamento, tipo e condições de transferência de tecnologia, prazos contratuais, limitações de uso, acumulação de objetos contratuais, legislação aplicável, jurisdição competente e demais cláusulas. Além disso, o INPI não poderia mais recusar a averbação de contratos alegando violação repressora de concorrência desleal, legislação antitruste, abuso de poder

⁵⁰ Cabe ressaltar que nos casos de transferência de tecnologia entre matriz e subsidiária há limites de remessas baseado no limite de dedução fiscal dada pela Portaria nº 436/1958.

econômico ou de direitos do consumidor⁵¹. O ato criou ainda o registro por decurso de prazo e, na ausência de qualquer objeção, o contrato passou a ser automaticamente averbado em um prazo máximo de 30 dias (INPI, 1993A).

Assim, o papel do INPI passou a ser apenas de consultoria ao governo e empresas brasileiras em relação à aquisição de tecnologia e licenciamentos e de averbação de contratos com a finalidade de legitimar remessas de divisas ao exterior como pagamento pela tecnologia negociada e autorizar dedutibilidade fiscal das importâncias pagas a título de *royalties* pelos direitos de propriedade industrial (marcas, patentes e desenhos industriais), bem como a título de fornecimento de tecnologia (*know how* e assistência técnica) e franquia (INPI, 1993a).

A partir de 1995, TRIPS passou a vigorar nos países signatários, incluindo o Brasil pelo Decreto nº 1.355/1994, que teve que alterar o aparato regulatório relativo à matéria. Em 14 de maio de 1996, no âmbito da Política Industrial e de Comércio Exterior, foi aprovada a Lei 9.279/1996, a nova Lei de Propriedade Industrial do Brasil. O enfoque básico desta política industrial foi a ampliação da competitividade da indústria brasileira, diferentemente das políticas anteriores, como a de substituição de importações, cujo foco era a expansão da capacidade produtiva (ERBER, 1992). As mudanças econômicas necessitavam de uma legislação de propriedade industrial que garantisse o fluxo de investimento estrangeiro advindo do processo de desregulamentação e privatização.

Alguns dos principais aspectos relativos à propriedade industrial introduzidos na nova lei de PI relacionavam-se à ampliação do patenteamento para processos e produtos

⁵¹ Entretanto, de acordo com Barbosa (2005c), a existência de cláusulas nos contratos que fossem contra as normas do direito, assim como a existência de pactos antijurídicos poderiam ser desprezados como nulos pelo INPI.

químicos e farmacêuticos, alimentícios e na área de biotecnologia; à instituição da licença compulsória, que será abordada brevemente no item 4.2.1; ao dever de exploração do objeto da patente no território nacional e à flexibilidade nas normas dos contratos de transferência de tecnologia. Em relação aos contratos de transferência de tecnologia, de acordo com a Lei 9.279/1996, o papel do INPI ficou restrito à averbação dos contratos, conforme o artigo 211⁵² (Lei 9.279/96).

Em 1997, o INPI aprovou o Ato Normativo nº 135/1997, que adaptava o Ato Normativo nº 120/1993 à nova Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996). O Ato no. 135 reafirmou que o INPI não teria poder de recusar o registro dos contratos de transferência de tecnologia baseado na análise do conteúdo de suas cláusulas. Os requisitos para a averbação seriam apenas a indicação clara do seu objeto, a remuneração e os prazos de vigência e execução, conforme determinado no artigo 3º do ato normativo. O papel de consultoria do INPI ao governo e empresas brasileiras seria realizado, conforme o artigo 5º, por meio de identificação de patentes disponíveis para licenciamento; indicação de fontes de aquisição de *know-how* e assistência técnica; e elaboração de estudos e relatórios baseados nos dados relativos às averbações realizadas no INPI, visando subsidiar políticas setoriais específicas. Ademais, o INPI cumpriria o papel de subsidiar as negociações de tecnologia por meio de pesquisa de preços médios praticados nos contratos e coletando dados a respeito de formas de negociação (INPI, 1997).

⁵² De acordo com o artigo 211 da Lei 9.279/1996, “o INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros”. As formas e os prazos de pagamento são estabelecidos de acordo com a negociação contratual, devendo ser levados em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares. As formas de pagamento mais usuais negociadas nos contratos são: valor fixo; percentual por quantidade produzida ou vendida; e percentual sobre o preço líquido de venda (INPI, 2008).

Como consequência das reformas da década de 1990, dos programas de estabilização monetária, da flexibilização na legislação fiscal e cambial relativa às remessas por transferência de tecnologia e da adesão a TRIPS, houve uma mudança significativa no volume de pagamentos por importação de tecnologia pela via contratual. O processo de privatização de empresas estatais e a concessão de serviço público à exploração da iniciativa privada também produziram impactos, embora diferenciados entre os setores, no número de contratos de transferência de tecnologia e no volume de remessas em divisas ao exterior: de 1991 a 2001 o valor das remessas feitas para o exterior por importação de transferência de tecnologia subiu de US\$201 milhões para US\$2,134 bilhões (CASSIOLATO E ELIAS, 2003, p. 27).

No cenário de liberalização, as leis de defesa da concorrência também deveriam ser modificadas de forma a coibir abusos de poder de mercado e promover a concorrência, garantindo a eficiência dos mercados. No Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) passaria a ser o responsável pela regulação das operações de transferência de tecnologia, conforme será visto a seguir.

4.2 – O modelo de defesa da concorrência brasileiro e sua aplicação ao licenciamento de patentes

A mudança no processo econômico-político rumo à liberalização pela qual passou o país levou o Brasil a alterar sua legislação concorrencial com a introdução da nova lei de defesa da concorrência, a Lei 8.884/1994. A compreensão dessa Lei é importante para entender a mudança na regulação dos contratos de transferência de tecnologia. A legislação

de defesa da concorrência brasileira foi, de uma forma geral, baseada em outros modelos legislativos, em especial o norte-americano e o europeu⁵³, de acordo com cada necessidade específica e adaptada ao contexto brasileiro, respeitando suas especificidades.

A regulação de defesa da concorrência no Brasil é anterior à legislação antitruste formal, pois já na Constituição de 1937 estavam previstos crimes contra a economia, conforme a tradição germânica. A Constituição de 1946, por sua vez, passou a reprimir “*toda e qualquer forma de abuso de poder econômico*” (art. 148) e, ainda em 1946, o Decreto-lei no. 7.903/1946 regulamentou o crime de concorrência desleal.

Em 1962, a Lei 4.137/1962 foi a primeira legislação formal de defesa da concorrência brasileira, fortemente influenciada pelo *Sherman Act* norte-americano. A Lei de 1962 previa como infração, além da concorrência desleal, a concentração de mercado e o abuso de posição dominante, definindo e regulamentando assim, pela primeira vez, o abuso de poder econômico estabelecido na Constituição de 1946. Também em 1962 o governo estabeleceu a agência responsável pela aplicação de regras de defesa da concorrência, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (TIMM, 2008).

Em 1988, no parágrafo 4º do artigo 173 da Constituição Federal ficou estabelecido que “*A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros*”. Seguindo o estabelecido na Constituição de 1988, a Nova Lei de Defesa da Concorrência (Lei 8.884/1994) estabeleceu como infração à ordem econômica os abusos de poder econômico que prejudicam a livre concorrência e a estrutura do livre mercado.

⁵³ A preocupação com a estrutura do mercado é influência do *Sherman Act* e da União Européia, enquanto a idéia de lealdade foi transplantada do primeiro estatuto da concorrência alemão, o *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* (UGW) que, basicamente, defendia a ética no mercado (TIMM, 2008).

“Artigo 20º:

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;

IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

§ 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.”

A Lei 8.884/1994 foi baseada na legislação norte-americana, em especial, e, em menor grau, na européia (TIMM, 2009). Essa Lei, assim como o *Sherman Act* e o Tratado de Roma (artigos 81 e 82) divide as regras de concorrência nas duas regras apresentadas no segundo capítulo: condutas anticompetitivas e estruturas de mercado (atos de concentração). Em relação às condutas anticompetitivas, estão previstos na Lei os casos de abuso de poder econômico e as condutas restritivas verticais e horizontais.

O atual Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é composto por três estruturas: Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE/MF), Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE/MJ), e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). À SEAE/MF e à SDE/MJ cabem a instrução dos atos de concentração e a investigação de condutas anticompetitivas. Ao CADE cabe o julgamento dos processos instruídos pelas secretarias (CADE, 2008).

O CADE exerce tipos diferentes de controle: um controle *ex-post*, baseado na repressão às condutas anticompetitivas, conforme o art. 20, e um controle *ex-ante*, que é a exigência prevista no artigo 54 de submissão dos atos de concentração a sua apreciação, conforme pode ser observado a seguir (Lei 8.884/1994):

“Artigo 54:

Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação do CADE.

§ 1º O CADE poderá autorizar os atos a que se refere o caput, desde que atendam as seguintes condições:

I - tenham por objetivo, cumulada ou alternativamente:

a) aumentar a produtividade;

b) melhorar a qualidade de bens ou serviço; ou

c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico;

II - os benefícios decorrentes sejam distribuídos eqüitativamente entre os seus participantes, de um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro;

III - não impliquem eliminação da concorrência de parte substancial de mercado relevante de bens e serviços;

IV - sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os objetivos visados.

§ 2º Também poderão ser considerados legítimos os atos previstos neste artigo, desde que atendidas pelo menos três das condições previstas nos incisos do parágrafo anterior, quando necessários por motivo preponderantes da economia nacional e do bem comum, e desde que não impliquem prejuízo ao consumidor ou usuário final

Embora não haja na Lei de Defesa da Concorrência nenhum tratamento específico para a propriedade industrial, ainda assim a patente é citada em alguns documentos legais e a aplicação da Lei 8.884/1994 é possível para o uso abusivo das patentes, práticas

anticompetitivas para criar poder de mercado e, ainda, para os casos de não-uso, conforme será visto a seguir.

O CADE, por meio da Resolução nº 20/1999, elaborou alguns parâmetros de análise de condutas para confirmar a existência de poder de mercado de um agente e a existência de prática restritiva. Tal resolução, que é considerada como um guia de análise de violações, inclui explicitamente, em seu item 2.3.4, as patentes como um elemento de barreira a entrada: *“Destaque-se alguns dos exemplos mais comuns de fontes de barreiras à entrada: (...) Tecnologia de difícil acesso, inclusive por patentes”*.

A repressão às condutas anticompetitivas inclui o abuso de poder econômico, que depende da determinação da posição dominante, que por sua vez depende da definição do mercado relevante e do controle da firma nesse mercado. No Brasil, há presunção de posição dominante quando a empresa controla 20% ou mais do mercado relevante (Art. 20, § 2º e 3º, Lei nº 8.884/1994). No que diz respeito aos ativos de Propriedade Intelectual, a definição de mercado relevante e poder de mercado tornam-se mais complicadas, uma vez que a exclusividade dada ao detentor do direito, por si só, já pode garantir posição dominante no mercado.

Para a determinação de abuso de posição dominante de detentores de DPI, o exame, diferentemente de outros contratos, não é baseada na noção de ordem pública, mas pela teoria geral do abuso de direito (artigo 187 do código civil) e pelo direito constitucional, que determina que os proprietários não podem abusar do direito a eles conferidos, desrespeitando sua função social, sejam eles direitos de propriedade ou direitos de propriedade intelectual (TIMM, 2008).

Conforme visto anteriormente, uma posição dominante não é ilegal *per se*, mas sim o exercício dessa dominância de forma abusiva. Portanto, deve haver uma avaliação pela ótica da defesa da concorrência e não presumir qualquer poder de mercado como abusivo. No caso dos DPIs, a posição dominante depende do controle no mercado relevante, incluindo também os substitutos do bem protegido. Especificamente o inciso XVI do artigo 21 da Lei 8.884/1994 trata da propriedade intelectual como passível de regulação:

“Artigo 21:

As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no artigo 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:

(...)

XVI – açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial, ou intelectual ou de tecnologia”

Outro aspecto relacionado ao abuso é o licenciamento compulsório. No Guia de Análise Econômica de Atos de Concentrações Horizontais, elaborado pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE) e pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE), as patentes são mencionadas em duas situações: (i) como um elemento de caracterização de estrutura de mercado; e (ii) o licenciamento compulsório de patentes como uma possibilidade a ser imposta em casos de operações anticompetitivas (SEAE/SDE, 2001).

Partindo do pressuposto que a propriedade intelectual deve cumprir sua função social e conforme visto anteriormente, o licenciamento compulsório é um instrumento que visa à exploração efetiva da patente, pelo titular ou licenciados, de forma que o privilégio concedido traga benefícios à sociedade e não seja simplesmente utilizado como medida abusiva do poder, interrompendo ou dificultando o desenvolvimento econômico e

industrial do país (INPI, 2008). O licenciamento compulsório pode ocorrer quando há insuficiência de exploração, exercício abusivo, ou abuso de poder econômico ou de sua posição jurídica em desfavor da concorrência. Conforme Art. 68 da Lei 9.279/1996:

“Art. 68 - O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

Parágrafo 1o.- Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.”

Em relação ao não-uso, conforme visto anteriormente, é facultado ao inventor o direito de não usar a tecnologia patenteada. Entretanto, a Lei 9.729/1996 prevê o licenciamento compulsório para os casos em que não há uso satisfatório da patente, ou seja, quando a patente falhar no cumprimento de sua função social⁵⁴. A Lei 9.279/1996 prevê ainda o licenciamento compulsório nos casos de haver relação de dependência da patente em relação a uma patente anterior (art. 70) ou para os casos de interesse público ou emergência nacional⁵⁵ (art.71):

Art. 70 - A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:

I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;

⁵⁴ No Brasil também é possível requerer a caducidade da patente por falta de uso efetivo depois de cinco anos contados da concessão da Carta-Patente ou dois anos depois da concessão da primeira licença compulsória. Entretanto, nos países onde não existe a possibilidade de caducar a patente por falta de uso efetivo, a licença compulsória pode ser solicitada pelo interessado em explorar a patente quando o titular se recusa a licenciá-la voluntariamente (INPI, 2008).

⁵⁵ O único licenciamento compulsório no âmbito da Lei 9.279/1996 foi do medicamento anti-viral Efavirenz em 2007. Nesse caso, a decisão pelo licenciamento compulsório não foi relacionada à defesa da concorrência, mas à noção de interesse público (INPI, 2008).

II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e

III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

Parágrafo 1º - Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

Parágrafo 2º - Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente da patente do processo.

Parágrafo 3º - O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.

Art. 71 - Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Parágrafo único - O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

O artigo 73 da mesma lei dispõe que o INPI é o órgão responsável pela decisão e pela definição das condições do licenciamento compulsório. Já o art. 24, inciso IV, da Lei 8.884/1994 prevê a recomendação às autoridades competentes o licenciamento compulsório como punição no caso de condutas “*caracterizadas como infrativas, devendo a abusividade da conduta estar relacionada a um poder econômico conferido por patente e a infração ser considerada de um nível de gravidade tal ou que haja tal interesse público geral que exija sua imposição*”.

Em relação a essa distinção entre o papel do INPI de decisão e o papel do CADE de recomendação do licenciamento compulsório, foi feita uma consulta jurídica⁵⁶ na qual reconheceu-se que:

⁵⁶ Consulta nº 31/1999, de 31 de março de 1999, Consultante: Ministério da Saúde. Publicado no DOU de 11 de maio de 1999.

“Compete ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI e não ao CADE impor a penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea “a” da Lei nº 8.884/94, cabendo ao Conselho tão-somente sua recomendação àquele órgão público.

Se por um lado o CADE, ao decidir pela caracterização de prática de infração da ordem econômica, tem o poder-dever de aplicar as penas de que trata o art. 23 da Lei nº 8.884/94, independentemente de qualquer condição, sendo-lhe vedado renunciar a essa atribuição, por outro, o art. 24 do mesmo diploma traz em seu bojo a possibilidade das penalidades ali previstas serem ou não aplicadas, vez que sua imposição está condicionada à gravidade da infração e ao interesse público.”

Diferencia-se, portanto, o caráter corretivo do licenciamento compulsório previsto na lei de propriedade industrial do caráter punitivo previsto na lei de defesa da concorrência (BARBOSA, 2005C). Importante também ressaltar que nos dois casos, compete apenas ao INPI impor a penalidade de licenciamento compulsório, cabendo ao CADE apenas recomendar tal procedimento e aplicar outros tipos de penalidades, previstas no art. 23 da Lei 8.884/94, cuja competência, aí sim, cabe ao CADE com exclusividade.

A partir da análise do modelo de defesa da concorrência brasileiro e de sua aplicação ao licenciamento de patentes é possível perceber que, de fato, a mudança na legislação brasileira transferiu do INPI para o CADE o controle concorrencial de grande parte dos assuntos relativos ao licenciamento de patentes. Com essa mudança, embora a regulação inicialmente exercida pelo INPI tenha sido em parte absorvida pela nova lei de defesa da concorrência, existem algumas questões relativas a respeito de qual deve ser a atuação de cada um dos órgãos para garantir um ambiente, ao mesmo tempo confiável para os agentes, que não tragam prejuízos à competitividade dos mercados e que promovam o desenvolvimento. Tais considerações serão expostas a seguir.

4.3 – Considerações a respeito da regulação do licenciamento de patentes no Brasil e propostas de atuação da defesa da concorrência

A definição do desenho institucional demarca as fronteiras de competência dentro do Estado e, assim, estabelece o poder decisório de cada agente, tendo efeitos, portanto, sobre a credibilidade institucional e política. Há que se constituir, assim, um desenho institucional capaz de balancear, por um lado, a necessidade de incentivar o licenciamento de patentes, fator fundamental para o desenvolvimento industrial e tecnológico do Brasil, e, por outro, controlar as práticas abusivas.

A credibilidade das instituições influencia no cumprimento das regras e, portanto, é fator relevante para o estímulo ao licenciamento e à competição tecnológica. As estruturas institucionais e os contratos tornaram-se muito mais complexos após o processo de liberalização da economia na década de 1990. Os contratos de licenciamento de tecnologia exigem o desenvolvimento de instituições e instrumentos capazes de, simultaneamente, resolver questões de abuso de propriedade intelectual, de defesa da concorrência e de conflitos contratuais. Entretanto, em muitos países, inclusive nos mais desenvolvidos, ainda não se atingiu um balanceamento entre as ações dos órgãos de propriedade intelectual e de defesa da concorrência. Além de essa aproximação ser importante, as fronteiras de competências desses dois órgãos também devem ser perfeitamente determinadas, tornando o Estado fundamental na delimitação clara das competências e atribuições dos órgãos e na definição de coordenação das instituições.

Para identificar e delimitar a competência de cada instituição é importante identificar primeiramente como as instituições de defesa da concorrência e de propriedade industrial estão atuando em relação aos contratos de transferência de tecnologia. Há de se

ressaltar que a experiência brasileira nesse tipo de avaliação não é vasta e ainda não há uma metodologia única para todos os contratos.

4.3.1 A atuação das instituições brasileiras em contratos de licenciamento de patentes

Embora o Brasil seja o 28º país do mundo em número de depósitos de patentes, a maior parte desses depósitos provém de empresas internacionais⁵⁷. Conseqüentemente, a maior parte dos contratos de licenciamento de patentes envolvem o pagamento de *royalties* a empresas estrangeiras.

O baixo número de patentes concedidas para nacionais também se reflete em um baixo número de casos envolvendo patentes avaliados sobre a ótica de defesa da concorrência e, portanto, o tratamento do assunto ainda encontra-se em estágio incipiente. Serão apresentados a seguir alguns exemplos que demonstram a atuação do CADE e do INPI em casos envolvendo contratos de licenciamento de patentes.

4.3.1.1 A atuação do CADE

Mesmo nos quase 47 anos de existência da autoridade antitruste brasileira, a jurisprudência em termos de propriedade intelectual é pouco expressiva. Nos primeiros anos do CADE, quando em vigência da Lei 4.137/62, o órgão concentrou-se na aplicação de seu art. 4º, que versava sobre a declaração automática de cassação de patente que, uma vez extinta em seu país de origem, permanecesse em vigor no Brasil. “*A patente traduz-se na concessão de um monopólio legal e, findo o prazo de vida, no estrangeiro, dos direitos*

⁵⁷ Em 2005, 82,2% das patentes depositadas no Brasil foram de não-residentes (INPI, 2009).

privilegiados por ela, morrem esses direitos e o uso dessa patente é, de imediato, abuso do poder econômico” (BARBOSA, 2005C, p. 1).

Já no período de 1994 a 2008, foram dez⁵⁸ os casos envolvendo o licenciamento de tecnologia julgados pelo CADE. O quadro abaixo mostra a jurisprudência a esse respeito:

Quadro 4.1 – Jurisprudência sobre Licenciamento no CADE

Número do Processo	Resumo
08012.000311/2007-26	Ato de concentração. Contrato de licenciamento de tecnologia pela Monsanto. Mercados de Inovação. Definição de mercado relevante internacional de produção de tecnologia para sementes de soja resistentes ao glifosato. Efeito anticoncorrencial das cláusulas. Aprovação com restrição.
08012.008725/2007-01	Ato de Concentração. Operação realizada no Brasil. Parceria tecnológica firmada entre Monsanto, Canavialis e Alellyx, para o licenciamento de tecnologia e compartilhamento de bens relacionados à pesquisa, desenvolvimento e futura comercialização de cana-de-açúcar resistente a insetos e/ou tolerante ao herbicida glifosato. Aprovação sem restrições.
08012.000766/2006-61	Ato de Concentração. Procedimento sumário. Concessão de licenciamento de tecnologia. Hipótese de subsunção prevista no art. 54, §3º, da Lei nº 8.884/94 - faturamento. Licenciamento não-exclusivo. Ausência de sobreposição horizontal ou relação vertical no território nacional. Inexistência de prejuízos à concorrência. Aprovação sem restrições.
08012.006556/2008-48	Ato de Concentração. Procedimento Sumário. Contrato de licenciamento de tecnologia. Hipótese de subsunção prevista no art. 54, §3º, da Lei nº 8.884/94 - faturamento. Mercado de pesquisa e inovação em biotecnologia. Licenciamento não-exclusivo. Ausência de sobreposição horizontal ou relação vertical no território nacional. Inexistência de prejuízos à concorrência. Aprovação sem restrições.
08012.003296/2007-78	Ato de concentração. Contrato de licenciamento pela Monsanto à Brasmax de tecnologia para sementes de soja geneticamente modificada. Hipótese de subsunção prevista no art. 54, §3º - faturamento. Conhecimento. Apresentação tempestiva. Mercados Relevantes de Tecnologia, Melhoramento, Multiplicação e Comercialização. Ausência de sobreposição horizontal significativa. Benefício social por difusão de tecnologia. Relação vertical. Existência de cláusulas de exclusividade. Aprovação com restrição de modificação de cláusulas.
08012.003997/2003-83	Trata-se de acordo comercial firmado entre a Monsanto, FMT e Unisoja disciplinando as condições pelas quais poderão elas explorar comercialmente as variedades de sementes de soja de propriedade da FMT e Unisoja que contenham o gene Roundup Ready, o qual, por sua vez, é de propriedade da Monsanto Company. Aprovação com restrição de modificação de cláusulas.
08012.009265/2005-69	Licenciamento, pela Monsanto, à Agromen de tecnologia para a produção de sementes de milho. Aprovação com restrição de modificação de cláusulas.
08012.008359/2005-11	Operação de licenciamento de algumas variedades de milho híbrido, bem como de tecnologia (protegida por patente e segredo de negócio), relativo ao plantio e à comercialização de milho transgênico. Operação em âmbito nacional Hipótese prevista no art. 54, §3º da Lei 8.884/94. Ausência de manifestações contrárias à operação. Inexistência de prejuízos à concorrência. Aprovação sem restrições.
08012.004808/2000-01	Trata-se de um acordo comercial firmado entre a Monsanto e Embrapa disciplinando as condições pelas quais poderão elas explorar comercialmente as variedades de sementes de soja de propriedade da Embrapa. Aprovação com restrição de modificação de cláusulas.
08012.006198/2008-73	Acordo comercial não exclusivo de licenciamento da tecnologia RoundUp Ready celebrado entre Monsanto do Brasil Ltda. e Nidera Sementes Ltda.. Hipótese prevista no §3º do artigo 54 da Lei 8.884/94. Pareceres favoráveis da SEAE, da SDE e da ProCADE. Aprovação da operação, sem restrições.

Fonte: CADE, 2008.

Conforme pode ser observado, todos os contratos avaliados pelo CADE no período tratam do licenciamento de patentes envolveram a indústria de sementes transgênicas, em

⁵⁸ Existem ainda na jurisprudência do CADE casos envolvendo transferência de *know how* e franquias. Tais casos não serão avaliados nessa pesquisa por estarem fora do escopo da tese, que trata prioritariamente do licenciamento de patentes.

especial a multinacional Monsanto. Tais contratos foram submetidos ao CADE com base no artigo 54 da lei 8.884/1994, que obriga, em seu §3º⁵⁹, a apresentação ao CADE dos acordos entre empresa quando os participantes detêm mais de 20% do mercado relevante ou faturamento bruto anual no Brasil maior do que R\$ 400 milhões.

O agronegócio brasileiro, de acordo com dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2008), apresentou no período de 2000 a 2007 um aumento de 235,8% na balança comercial brasileira e o Brasil ocupa atualmente o 3º lugar dentre os principais exportadores. Essa grande competitividade internacional requer investimentos crescentes em pesquisas e inovações, incluindo o desenvolvimento de sementes. Por sua vez, o mercado brasileiro de sementes é bastante concentrado. O quadro 4.2 abaixo mostra a concentração no mercado brasileiro de sementes modificadas:

Quadro 4.2 – Variedades de sementes ofertadas pelas empresas em 2007

Empresa	Variedades	Participação (%)
Embrapa	71	28,7%
Monsanto	63	25,5%
Fundação Mato Grosso	22	8,9%
Coodetec	21	8,5%
Pioneer	20	8,1%
Nidera	18	7,3%
Syngenta	11	4,5%
FUNDACEP	6	2,4%
CTPA/ENGOPA	5	2,0%
FT	4	1,6%
IAC	2	0,8%
FEPAGRO	1	0,4%
BRETT	1	0,4%
Dom Mario	1	0,4%
Sementes Adriana	1	0,4%
Total	247	100,0%

Fonte: Kleffmann *apud* SEAE, 2007, p. 10.

⁵⁹ Lei 8.884/1994, § 3º “Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que visem a qualquer forma de concentração econômica, seja através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, que implique participação de empresa ou grupo de empresas resultante em vinte por cento de um mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)”.

Conforme pode ser observado no quadro 4.1, todos os contratos avaliados no período de 1994 a 2008 pelo CADE foram aprovados. Entretanto, cinco desses contratos foram aprovados com restrição. Todos esses casos tratam do licenciamento de patentes da Monsanto⁶⁰ relativos a sementes resistentes a um determinado tipo de herbicida, feito com base no ácido de glifosato. A multinacional Monsanto detém a patente do gene⁶¹ necessário para o desenvolvimento de sementes resistentes a um tipo específico de herbicida, produzido a base de ácido de glifosato (*RoundUp Ready*). Assim, a patente do gene garante à Monsanto a exclusividade e poder de mercado no desenvolvimento e comercialização de sementes resistentes a herbicidas com glifosato.

Ocorre que o prazo de vigência da patente do herbicida a base de glifosato já havia expirado e outras empresas poderiam produzir o herbicida. Partindo dessa premissa, os casos avaliaram a possibilidade da Monsanto impor medidas restritivas, não no mercado de sementes, no qual ela ainda detinha exclusividade garantida pela patente, mas nas vendas do herbicida, cujo mercado poderia ser competitivo, uma vez que a patente já estava expirada.

⁶⁰ O grupo Monsanto atua em dois segmentos: (i) produtos agrícolas, tais como herbicidas e defensivos agrícolas; e (ii) melhoramento genéticos, sementes (algodão, milho, soja e sorgo) e genética genômica, que congrega negócios relacionados à biotecnologia e plataformas tecnológicas para sementes (COGCE/SEAE/MF, 2007).

⁶¹ Ver PI 1100008-2 de 12/06/1996 (5-Enolpiruvilshiquimato-3-fosfato sintases tolerantes ao glifosato) – prioridade: Estados Unidos. São apresentados genes que codificam enzimas EPSPS classe II. Os genes que codificam enzimas EPSPS classe II. Os genes são úteis na produção de bactérias e plantas transformadas que são tolerantes a herbicida de glifosato. Genes de EPSPS Classe II compartilham muito pouco da homologia dos genes de EPSPS Classe I. As enzimas EPSPS Classe II são caracterizadas por serem mais eficientes cineticamente do que as EPSPS Classe I na presença de glifosato. Também são apresentadas plantas transformadas com genes de EPSPS Classes II, bem como um método para o controle seletivo de ervas daninhas em um campo de cultura plantada. Deferido pelo INPI em 16/01/2007 (INPI, 2009). O gene patentado cp4-EPSPS é a base para cultivares resistentes a herbicidas a base de glifosato (*RoundUp Ready*).

A Monsanto assinou contratos de licenciamento de tecnologia⁶² para o uso de genes modificados de forma a permitir que institutos de pesquisa e produtores de sementes pudessem desenvolver pesquisas para tornar sementes resistentes a herbicidas. Entretanto, a maioria desses contratos continha cláusulas de exclusividade, por exemplo as que obrigavam as empresas a usarem em suas pesquisas apenas os herbicidas a base de glifosato produzidos pela Monsanto, sendo proibido, sob pena de multa, a utilização de herbicidas concorrentes.

Assim, a restrição feita pela Monsanto levava a crer que a empresa estava utilizando seu poder de mercado, dado pela patente, na produção de sementes geneticamente modificadas para estender, além do tempo da patente, o poder de mercado da empresa na produção do herbicida. Tal prática caracterizava-se também como *tying*, uma vez que a Monsanto estava obrigando as licenciadas a comprarem também os herbicidas e não apenas os *royalties* para a utilização dos genes.

Durante os julgamentos, o CADE entendeu que todo o licenciamento com o objetivo de desenvolvimento, produção e comercialização de sementes eram pró-competitivos, uma vez que tornava a tecnologia disponível a terceiros que de outra forma não poderiam ter acesso à tecnologia patenteada. Entretanto, as cláusulas em questão foram consideradas abusivas, pois levavam ao fechamento do mercado e restringiam o desenvolvimento de herbicidas concorrentes. Diante dessa situação, o CADE solicitou a retirada da cláusula nos contratos analisados.

No parecer técnico do CADE referente ao licenciamento entre a Monsanto e a Brasmax (08012.003296/2007-78) a análise focou-se no mercado de inovação, ou seja, na

⁶² Processos nº 08012.004808/2000-01 (Embrapa), 08012.008359/2005-11 (Agroeste), 08012.003997/2003-83 (Coodetec) e 08012.009265/2005-69 (Agromen).

capacidade das empresas manipularem preço para o incentivo do monopolista hipotético de retardar o andamento de pesquisa e desenvolvimento e assim deixar de difundir o avanço tecnológico (p. 5): *“é pouco substancial analisar a participação de mercado em termos de vendas de sementes (...). O mercado não é o de venda de sementes, mas sim o fornecimento de tecnologia para empresas que vão desenvolver o produto final”*. O mercado relevante nesse caso foi considerado como o de fornecimento de tecnologia para a produção de sementes de soja resistentes ao glifosato para empresas que vão desenvolver o produto final.

No acordo com a FMT e a Unisoja o CADE determinou a retirada de três cláusulas do acordo: proibição para utilização da tecnologia de outras empresas, pesquisa e desenvolvimento do produto pela FMT e Unisoja junto a outros parceiros e permissão à Monsanto para rescindir o licenciamento de quem comercializar sementes de soja com tolerância ao glifosato desenvolvidas por outros concorrentes. No julgamento envolvendo a parceira da Monsanto com a Coodetec, a decisão foi a mesma.

No parecer da SEAE/MF, chegou-se à conclusão de que:

“o acordo poderia inibir o investimento de outras empresas de biotecnologia na pesquisa de sementes tolerantes ao glifosato, já que as empresas de biotecnologia envolvidas na operação possuem quase 83% da oferta de semente de soja para o plantio. Além disso, o acordo deverá vigorar por, no mínimo, oito anos”.

Já a SDE/MF ressaltou que o crescimento da demanda por sementes geneticamente modificadas consolidará a posição da Monsanto como líder no mercado no Brasil:

“É necessário criar condições para que, quando o prazo de validade da patente da Monsanto expire, estejam presentes condições mercadológicas para o ingresso de novas empresas”.

Com base nos exemplos apresentados, pode-se perceber que os contratos de licenciamento de patentes geralmente têm seu conteúdo determinado por apenas uma das empresas, no caso a Monsanto, o que faz com que haja possibilidade de abuso de posição dominante. Por outro lado, é possível observar que não há ainda uma definição consolidada baseada em procedimentos pré-estabelecidos, o que deve ser visto com cautela, uma vez que existe a necessidade de políticas mais incisivas de defesa da concorrência e regulação do mercado. No item 4.3.2 serão feitas algumas observações a respeito dessa indefinição. Antes disso, entretanto, é importante avaliar como o INPI tem atuado em relação aos contratos de licenciamento de patentes averbados pelo órgão.

4.3.1.2 A atuação do INPI

Conforme visto anteriormente, com a revogação do Ato Normativo no. 15, o INPI deixou de atuar de forma a regular os contratos de transferência de tecnologia no Brasil. Entretanto, prevalece o entendimento de que permanece a competência para indicar cláusulas que não estejam de acordo com as normas legais ou contra o interesse nacional⁶³. Esse entendimento é utilizado na jurisprudência nesse campo, como pode ser observado no recente caso envolvendo a participação do INPI em um contrato de licenciamento da empresa Philips.

A Philips, detentora da patente sobre CD regravável no Brasil, firmou contratos com empresas do setor para a comercialização do produto no país mediante o pagamento

⁶³ Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal RE-95382: “(...) previne-se o INPI contra exigências futuras - que averbado o contrato - possam surgir, criando impasse na execução futura do contrato, que se possa ter de remediar em condições desfavoráveis e sob pressão das circunstâncias e de contrato em curso”

de *royalties* vinculados ao preço absoluto de venda. Com a diminuição do preço do produto no mercado internacional, o valor a ser pago a título de *royalties* em termos percentuais chegava a 20%. O INPI limitou então a cobrança de *royalties* pela Philips em 5%, alegando que o valor estipulado pela empresa estava muito alto em relação a outros contratos e, pelo fato da tecnologia do CD regravável estar disseminada mundialmente, acarretando em um preço substancialmente reduzido. Entretanto, como a intenção da empresa era manter o mesmo patamar de cobrança, recorreu à Justiça, em 2006⁶⁴, sustentando que a lei não facultaria ao INPI o poder de limitar o valor dos *royalties* definido através de contrato entre empresas que não são associadas.

Em junho de 2008, a justiça confirmou a decisão do INPI. Essa foi a primeira decisão judicial do País que analisou a competência do INPI para fazer a análise do percentual a ser cobrado em contratos de licenciamento de patentes e a decisão do tribunal foi de que o INPI tem a prerrogativa para fazer esse controle ao averbar contratos de transferência de tecnologia. Além disso, a Lei n. 4.131/1962⁶⁵, prevê um máximo a ser repassado ao detentor da patente é de 5% sobre o preço do produto.

Durante o processo⁶⁶, foram consideradas as características da maioria dos contratos de transferência de tecnologia averbados no Brasil:

“O licenciador, normalmente sediado em um país do chamado primeiro mundo, visa à maximização da remuneração de sua tecnologia, otimizando sua exploração, e a busca de seu uso como forma de ingresso em novos mercados. Já o receptor da tecnologia, quase sempre localizado em um país dito subdesenvolvido ou em vias

⁶⁴ Processo número 2006.51.01.504157-8 no Tribunal Regional Federal da 2ª região.

⁶⁵ A Portaria do Ministério da Fazenda nº 436 de 30 de dezembro de 1958 estabelece coeficientes percentuais máximos para a dedução de *royalties*, pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de essencialidade (MF, 1958).

⁶⁶ Processo número 2006.51.01.504157-8 do Tribunal Regional Federal da 2ª região, turma, relatora Desembargadora Federal Liliane Roriz, julgamento em 18 de junho de 2008.

de desenvolvimento, busca a obtenção de inovação tecnológica e a capacitação tecnológica em si”.

Assim, conclui-se no processo que o Estado deve intervir para equilibrar as relações entre o licenciador e o receptor, pois a empresa transnacional geralmente detém o controle da tecnologia e, dessa forma, *“pode afetar particularmente o princípio da liberdade contratual, que atua, nesse caso, apenas em favor daquele que detém a posição de mais forte”*. Ressaltou-se ainda que o INPI está obrigado a intervir nos contratos relativos a transferência de tecnologia, *“visto que tal dever está contido naquele maior de executar as normas que regulam a propriedade industrial, atendendo, ao mesmo tempo, sua função social e econômica”*. Como o contrato deve ser levado para a averbação no INPI então se entende que o Instituto tem legitimidade para questionar os termos dos contratos de transferência de tecnologia.

Com base nos exemplos apresentados, pode-se perceber que de fato os contratos de licenciamento de patentes geralmente têm seu conteúdo determinado por apenas uma das empresas e que, portanto, pode abusar de sua posição dominante no mercado. Os exemplos mostraram também que tanto o INPI como o CADE atuam, em maior ou menor grau, na regulação de cláusulas abusivas dos contratos de licenciamento de patentes.

Em face ao baixo número de casos avaliados, é possível observar que não há ainda uma definição da forma como os contratos devem ser avaliados. Serão feitas a seguir algumas observações a respeito dessa indefinição de forma a oferecer subsídios para o estabelecimento de critérios a serem seguidos na aplicação da defesa da concorrência em contratos de licenciamento de patentes.

4.3.2 Propostas para a aplicação da defesa da concorrência em contratos de licenciamento de patentes

Além de instituições com atribuições bem definidas e objetivos claros, é necessário que haja interação e coordenação entre estas instituições, o governo e os agentes privados. Ao mesmo tempo em que deve haver garantia no cumprimento dos contratos e manutenção das regras do jogo, há de se permitir eventuais ajustes necessários e, para tanto, o desenho institucional é fator crítico.

Existe uma necessidade de integração maior entre as autoridades de defesa da concorrência e de propriedade intelectual. Tal integração é importante também na promoção da competitividade do mercado nacional. Isso, entretanto, não significa que os órgãos devam atuar conjuntamente ou hierarquicamente, mas que a tomada de decisão seja um processo integrado e constante de consultas mútuas e trocas de informação e opinião contínuas (LEON, 2001). Essa integração ainda não ocorre no Brasil. Os contratos de licenciamento de patentes são averbados no INPI, mas o órgão não mantém uma relação contínua com o CADE. As políticas e estratégias das duas instituições não são uniformes. A geração de procedimentos harmonizados entre as instituições poderia contribuir para a proteção do mercado do País.

Conforme visto anteriormente, o sistema jurídico brasileiro adotou a regulação concorrencial dos países desenvolvidos como modelo. Entretanto, isso não significa que a legislação de defesa da concorrência deva ter os mesmos objetivos perseguidos pelas nações desenvolvidas, mas estar adequado e adaptado ao contexto econômico e ao mercado brasileiro.

De fato, o mercado brasileiro é bastante distinto dos países desenvolvidos. Há uma predominância de subsidiárias de multinacionais estrangeiras que faz com que o controle seja particularmente importante para: garantir a proteção da concorrência e do consumidor; evitar práticas comerciais desleais; evitar a transferência de renda ao exterior com a extração de lucros de monopólio no mercado nacional; e conter o abuso de poder econômico de grandes empresas multinacionais que podem gerar impactos significativos no mercado nacional. Deve-se, portanto, ter em mente que a proibição de certas cláusulas dos contratos de transferência de tecnologia não deve visar apenas questões relativas ao direito concorrencial, mas também deve servir para restringir práticas que possam interferir no fluxo de tecnologia para o setor produtivo.

Em particular, a análise dos contratos envolvendo transferência de ativos de propriedade intelectual é muito importante no caso brasileiro. De fato, conforme visto no Capítulo 2, os contratos de licenciamento de patentes devem ser controlados, pois podem envolver firmas que estariam competindo livremente no mercado caso não houvesse o licenciamento. Portanto, é preferível que as autoridades tenham controle sobre todas as transações que possam prejudicar o mercado do que deixar que os contratos de licenciamento de patentes fiquem livres de exame (TIMM, 2008).

Portanto, propõe-se primeiramente que haja uma notificação dos contratos de licenciamento de patente, nos moldes apresentados no capítulo 3. Tal notificação deveria valer para todos os contratos firmados, averbados ou não, que contivessem cláusulas restritivas que pudessem levar ao abuso de poder econômico. A inexigibilidade de registro de todos os contratos faz com que não haja um banco de dados completo sobre o número de licenciamentos ocorridos no Brasil. Nesse sentido, é também recomendável o aprimoramento do sistema de serviços de informações e de recomendações de estudos

econômicos da dinâmica setorial e da importância relativa da transferência de tecnologia e do licenciamento de propriedade industrial entre os agentes nacionais e entre agentes nacionais e internacionais para dar suporte à política pública e aos agentes econômicos, conforme delineado pelo Ato Normativo n.º 135/1997.

Esse sistema *ex-ante*, por outro lado, não exclui a necessidade de haver um controle *ex-post*, em um contexto de análise concorrencial, no caso em que o poder de mercado baseado nos DPIs limite abusivamente a concorrência nos mercados.

No caso dos contratos entre residentes e não residentes essa notificação já é feita, pois a averbação no INPI é obrigatória. Entretanto, o INPI não é o órgão responsável pela avaliação sob a ótica da defesa da concorrência. Conforme visto ao longo dessa pesquisa, os contratos de licenciamento de patentes entre empresas nacionais e estrangeiras não possuem o mesmo efeito de eficiência dinâmica que ocorre quando a tecnologia é desenvolvida localmente. Portanto, entende-se que nesses casos, a firma detentora do direito de propriedade extrai renda de monopólio por meio do recebimento de *royalties* e, muitas vezes essa renda é muito maior do que o custo da invenção. Nesse caso, é aceitável que o Brasil, assim como os demais países em desenvolvimento, limite a remessa de *royalties* para evitar o fluxo de capital dos países em desenvolvimento para os países desenvolvidos. Conforme Portaria do Ministério da Fazenda n.º 436/1958 esse valor já é limitado no Brasil e o INPI, conforme decisão judicial apresentada no item 4.3.1, teria o direito e o dever, como órgão responsável pela averbação dos contratos, de interferir quando o valor desse pagamento ultrapasse os limites estabelecidos.

A análise dessas cláusulas pelo INPI, entretanto, não impede que, em determinados casos, o contrato também seja submetido à apreciação do CADE para a avaliação de

cláusulas restritivas que possam se traduzir em abuso de poder de mercado e efeitos anticompetitivos. Assim, depois da apuração do abuso da PI a autoridade de defesa da concorrência agiria no sentido de buscar um balanceamento dos interesses dos agentes no mercado. A averbação dos contratos de transferência de tecnologia prevista na Lei 9.279/1996 dá ao INPI competência para considerar nula e, portanto, recusar cláusulas consideradas abusivas. A atuação do INPI deveria, portanto, no sentido de verificar o abuso do direito de propriedade industrial, tais como a ampliação do escopo e tempo da patente além de seus limites legais e a avaliação de cláusulas de *grantback* e *tying*, por exemplo, enquanto a atuação do CADE deveria ser a de verificar abusos que prejudiquem a concorrência, relacionados ou não ao abuso dos direitos.

Já nos casos dos contratos de licenciamento de patentes que não se traduzem na remessa de *royalties* ao exterior, não há a obrigatoriedade de averbação no INPI. A notificação e o controle das cláusulas abusivas devem ser feitos pelo CADE. O artigo 54 da Lei 8.884/1994 pode ser considerado para a obrigatoriedade dessa notificação. De fato, a aplicação da defesa da concorrência aos contratos de transferência de tecnologia difere um pouco da questão da propriedade em si, pois a relação jurídica que se estabelece nos casos de licença é a relação contratual e, portanto, suas cláusulas restritivas, tais como apresentadas ao longo do Capítulo 2, devem ser analisadas sob a ótica do direito contratual⁶⁷.

Assim, os contratos de licenciamento de patentes que contenham tais cláusulas, a princípio deveriam ser comunicados *ex-ante* ao CADE, conforme previsto no artigo 54,

⁶⁷ De acordo com Assafim (2005), embora as licenças sejam tratadas com base no direito contratual, não existe uma definição de qual a natureza jurídica dos contratos de licenças de patentes. A licença é um modelo de negócio amplo e o termo licença não designa um contrato concreto, mas modalidades de regulação das condições de exploração de uma invenção protegida pela patente. Assim, os contratos de licença são classificados como contratos *sui generis* e autônomos.

sem prejuízo do controle *ex-post* em relação às condutas anticompetitivas dos agentes. Considerando, portanto, a legislação de defesa da concorrência brasileira, que estabelece que todos os atos, práticas e contratos que podem limitar ou, de qualquer forma, prejudicar a livre concorrência, ou, ainda, resultar na dominação de mercados relevantes de bens e serviços, então, do ponto de vista formal, tendo como base o artigo 54 da Lei 8.884/1994, todos os contratos de licenciamento de tecnologia envolvendo cláusulas restritivas deveriam ser encaminhados à Secretaria de Direito Econômico (SDE) para análise⁶⁸. (TIMM, 2008).

A análise dessas cláusulas pelo CADE, entretanto, não impede que, em determinados casos, o contrato também seja submetido à consulta do INPI. Portanto, partindo dessa perspectiva, poder-se-ia dividir a análise em duas fases distintas: o abuso do direito de propriedade intelectual e a análise do impacto sobre a concorrência. No contexto da propriedade intelectual, as cláusulas que afetam apenas a concorrência não são rejeitadas. Por outro lado, cláusulas consideradas perfeitamente lícitas no âmbito da PI podem ser consideradas anticompetitivas e, portanto, rejeitadas na segunda fase da análise, que cabe ao órgão de defesa da concorrência (BARBOSA, 2005C). No caso específico dos contratos de licenciamento de patentes, portanto, não serão reprováveis cláusulas que sejam consideradas abuso de PI se não tiverem também impacto sobre a concorrência. Ao identificar uma cláusula abusiva, o INPI pode sugerir sua alteração ou submeter à apreciação do CADE. Cabe ressaltar nesse sentido que tal sistema de notificação requer uma agilidade maior das autoridades no sentido de proceder eficazmente a análise de todos os contratos.

⁶⁸ Os contratos devem ser enviados à SDE dentro de 15 dias de sua realização (Art. 54, § 4º) para exame preliminar e deliberação em até 60 dias. Findo esse prazo, as cláusulas não avaliadas pelo CADE ficam automaticamente aprovadas (Art. 54, § 6º e § 7º).

Ainda nessa linha, é importante notar que não há nem deveria haver qualquer hierarquia entre os dois órgãos governamentais, apenas a diferenciação entre competência para a avaliação de abusos de propriedade intelectual e abuso de poder de mercado. Assim, para que as violações da ordem econômica por meio dos contratos de licenciamento de patentes sejam de fato prevenidas, há que se ampliar a cooperação entre as duas instituições, quais sejam, o INPI e o CADE. Cabe ainda ressaltar que o próprio CADE já indicou a necessidade de aprovação no INPI em alguns de seus casos⁶⁹ (TIMM, 2008).

Na análise sob a ótica da defesa da concorrência, sugere-se que devam ser considerados alguns pontos. Primeiramente deve ser feita uma análise da configuração do mercado onde o licenciamento ocorre. Conforme apresentado no item 2.2, certas configurações de mercado fazem com que a possibilidade de efeitos competitivos seja maior. Essa análise deve levar em conta o poder de mercado das firmas e a existência de produtos complementares e substitutos. Para a comparação e identificação de possíveis efeitos anticompetitivos, deve-se comparar com a situação de não-licenciamento. Conforme visto no segundo capítulo, quando duas firmas competidoras e com poder de mercado se unem em um licenciamento ou licenciamento cruzado é grande a possibilidade de efeitos anticompetitivos no mercado, seja pela possibilidade de cartelização, cobrança de *royalties* elevados para serem repassados aos consumidores ou elevação de barreiras à entrada. Portanto, dependendo da configuração do mercado, a autoridade de defesa da concorrência deve agir e, na avaliação por parte do órgão de defesa da concorrência, a estrutura do mercado deve ser analisada, tanto em relação à concentração do mercado quanto ao relacionamento entre as empresas participantes. Cabe ressaltar ainda que na

⁶⁹ Ato de Concentração nº 08012.000409/00-36, de 23 de agosto de 2000, Requerentes: Novartis Consumer Health Ltda. e Argos Colibri Artigos Infantis Ltda. publicado no DOU de 19 de outubro de 2000, Seção 1, pág. 2. Ato de Concentração nº 100/96, de 24 de março de 1999, Requerentes: Frenesius Laboratórios Ltda., NMC do Brasil Ltda. e Maia de Almeida Indústria e Comércio Ltda. publicado no DOU de 14 de abril de 1999.

identificação do mercado relevante deve-se considerar não apenas o mercado do bem, mas também os mercados de inovação e de tecnologia, conforme apresentado no Capítulo 2.

Após a avaliação da estrutura do mercado, é necessário identificar as possíveis condutas restritivas dos agentes envolvidos no licenciamento de patentes que podem ter impactos sobre a concorrência e avaliá-las em termos de efeitos anticompetitivos e efeitos benéficos para a sociedade. Conforme visto ao longo dessa tese, a avaliação das cláusulas devem ser baseadas levando-se em consideração os efeitos benéficos, incluindo aí a redução de custos de transação, e os efeitos anticompetitivos comparados com a situação de não-licenciamento, que muitas vezes é ruim para a sociedade.

Por outro lado, não se deve excluir a possibilidade de autorização de práticas que comprovadamente tragam ganhos de produtividade, eficiência ou outros benefícios econômicos e sociais, em semelhança com o princípio da razoabilidade. Assim, cabe ressaltar que a avaliação deve incluir em alguns casos a avaliação dos benefícios líquidos gerados no licenciamento⁷⁰, tendo em mente, inclusive, que, conforme observado nos Capítulos 1 e 2, os contratos de licenciamento de patentes podem representar uma grande redução de custos de transação, o que também deve ser levado em consideração na apuração dos benefícios líquidos do licenciamento.

Para subsidiar a análise, propõe-se também o desenvolvimento de um procedimento de análise e uma listagem de práticas que pudessem indicar a necessidade de avaliação pela

⁷⁰ Em relação à utilização de princípios de razoabilidade cabe ressaltar, conforme pode ser observado no art. 58, o acordo será autorizado se: *a) tiver por objetivo aumentar a produtividade, ou melhorar a qualidade de bens e serviços, ou propiciar a qualidade de bens ou serviço; e, além disto, b) os benefícios resultantes sejam distribuídos equitativamente entre os seus participantes, de um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro; e c) não implique na eliminação de parte substancial do mercado relevante; e d) sejam observados os limites de restrição à concorrência estritamente necessários para atingir os seus objetivos.* Além disso, mesmo se apenas três dessas quatro condições forem atendidas o contrato será autorizado. A autorização pressupõe o estabelecimento de um compromisso de desempenho qualitativo e quantitativo pelo CADE (art. 58).

ótica de defesa da concorrência. A carência de decisões nesse campo no Brasil mostra a pouca ação efetiva em relação às cláusulas restritivas no Brasil. O pequeno número de casos avaliados envolvendo o licenciamento de patentes fez com que não se criasse no País nenhum procedimento de análise semelhante ao *Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* norte-americano ou as *Technology Transfer Block Exemptions* européias.

A legislação brasileira vigente não identifica claramente todas as possíveis cláusulas restritivas dos contratos de tecnologia⁷¹. Na ausência dessa identificação, a tendência é de aplicação dos parâmetros do TRIPS que, por sua vez, conforme apresentado no Capítulo 3, só contém três hipóteses expressamente apresentadas. É fato, portanto, que na legislação brasileira falta uma lista de práticas restritivas que seja capaz de orientar a análise por parte da autoridade competente.

Cabe ressaltar, entretanto, que mesmo não havendo uma listagem formal dessas cláusulas, não há impedimentos legais para que o CADE avalie as cláusulas do contrato e considere alguma delas como ilegal, como deve ocorrer em todos os casos onde os limites da patente estejam extrapolados, como abuso, desvio de finalidade e excessos no exercício de poder de mercado (BARBOSA, 2005C).

Ainda em relação às cláusulas restritivas, a Lei 9.279/1996 lista algumas que devem ser proibidas no licenciamento de direitos. Esse é o caso, por exemplo, do art. 63 que, ao instituir que “*o aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento*”, assim como TRIPS, veda as cláusulas do tipo “retrocessão de direitos” sobre o aperfeiçoamento da tecnologia (*grantback*). Já no art. 43, embora haja a

⁷¹ Cabe ressaltar que embora o Ato Normativo no. 15 de 1975 já listasse diversas cláusulas restritivas dos contratos de licenciamento, estas não foram absorvidas pela legislação de defesa da concorrência.

possibilidade de restringir o uso de terceiros pelo titular, consideram-se abusivas as limitações aos licenciados que ultrapassem o escopo da patente (Lei 9.279/1996). Ainda segundo a legislação, não são admitidas disposições que obriguem ou condicionem a compra de insumos ou componentes necessários à fabricação ou utilização do processo, bem como de materiais, máquinas e equipamentos do licenciador e/ou de fontes por ele determinadas, quando se trate de *tying* (BARBOSA, 2005C).

Ainda em relação a essa listagem de práticas, com base no observado ao longo dessa tese, esta deveria incluir cláusulas de retrocessão de direitos, *tying*, exclusividade, cláusulas de não competição, licenciamento cruzado, permanência do direito após a expiração da patente, pacote de licenças, *pool* de patentes e todas as demais cláusulas avaliadas exaustivamente no Capítulo 2 e que podem gerar efeitos anticompetitivos. Mas ressaltando, mais uma vez, que os efeitos pró-competitivos do licenciamento muitas vezes podem superar seus efeitos negativos sobre a concorrência.

Também nessa linha de raciocínio, é importante ressaltar que a notificação, o controle e a listagem de práticas restritivas não devem servir para desestimular contratos dessa natureza que representam, de forma geral, inúmeros benefícios em termos de desenvolvimento tecnológico, acesso a produtos e redução de custos. Os licenciamentos de patentes são contratos comerciais que contribuem sobremaneira para a dinâmica competitiva, tanto pela possibilidade de recuperação de investimentos realizados em P&D, quanto pela disseminação de tecnologias e melhorias na produção. Esse entendimento, portanto, deve ser sempre levado em conta na análise.

4.4 – Considerações finais do Capítulo

O Brasil sofreu profundas alterações no modelo de mercado durante a década de 1990. A mudança na legislação brasileira transferiu do INPI para o CADE o controle concorrencial dos contratos de transferência de tecnologia. Com essa mudança, embora algumas de suas regras tenham continuado presentes na nova Lei de Defesa da Concorrência, na antiga regulação direta a concorrência entre competidores nacionais não era considerada e, assim, uma empresa nacional poderia abusar de sua posição dominante frente a seus concorrentes domésticos. Por outro lado, a defesa da concorrência também tende a preocupar-se mais com cláusulas de exclusividade do que a regulação pelo órgão de propriedade industrial. De fato, conforme visto anteriormente o INPI possuía foco mais voltado para a proibição de licenciamento de tecnologia estrangeira no caso de haver similares nacionais do que para a repressão de práticas abusivas que prejudicassem a concorrência no mercado relevante.

O processo de liberalização e de privatizações foi acompanhado da modificação de legislação de propriedade industrial em 1996, de modo a adaptar o País às regras do TRIPS. Assim, com a necessidade de atrair grande fluxo de investimento externo, passou a não ser mais possível regular as operações de transferência de tecnologia, mas apenas registrá-las.

Em contrapartida, com a nova legislação de defesa da concorrência de 1994, a posição do CADE se fortaleceu. Entretanto, embora as duas legislações tenham surgido em um mesmo contexto de liberalização, não houve em momento algum a tentativa de balanceamento entre as políticas no que tange aos contratos de licenciamento de patentes.

A partir da Lei 8.884/1994, o controle dos contratos passou, a princípio, a ser de responsabilidade do CADE, com base principalmente em seu artigo 54. De lá para cá, poucos foram os casos efetivamente julgados pela autoridade de defesa da concorrência, que, por um lado, não dispõe de um guia ou dispositivo similar para lidar com as especificidades desse tipo de contrato e, por outro, tem agido apenas nos casos em que os contratos são submetidos a sua análise. Isso se deve ao fato de não haver no país nenhum controle *ex-ante* dos contratos que não envolvam a remessa de divisas.

Com relação aos contratos de licenciamento, conforme as regras do direito contratual brasileiro, estes estão sujeitos à defesa da concorrência e, conseqüentemente, à análise econômica, conforme disposto no artigo 21 da Lei de Defesa da Concorrência. Nesse sentido, a liberdade das partes ainda é limitada, não mais devido ao modelo intervencionista e de protecionismo da política de substituição de importações, mas agora em prol da proteção do mercado e da livre concorrência, evitando assim o abuso de poder econômico.

Este Capítulo apresentou ainda propostas para a aplicação da defesa da concorrência em contratos de licenciamento de patentes. Nesse sentido, observou-se a necessidade das instituições terem suas atribuições e responsabilidades bem definidas e que os objetivos de cada órgão sejam claros e perfeitamente delimitados. É necessário ainda que haja uma boa interação entre instituições, governo e os demais agentes.

Observou-se também que a defesa da concorrência deve respeitar as características do mercado brasileiro para ser bem sucedida. No Brasil, existem muitas empresas que grande porte que possuem elevado poder de mercado. Tais empresas, por outro lado, são as detentoras de grande parte da tecnologia desenvolvida, principalmente pela capacidade de

investimentos em P&D, e assim, por meio de contratos de licenciamento de patentes, podem prejudicar sobremaneira a concorrência no mercado e o acesso à inovação. O entendimento dessa característica do mercado brasileiro deve estar bastante claro na adaptação para o País de algumas das normas aplicadas em outros países.

Outro destaque a ser feito diz respeito à importância da inovação para o progresso dos países. A cooperação entre firmas nas indústrias de alta tecnologia são frequentemente pró-competitivas e devem ser não só permitidas como estimuladas. A política de defesa da concorrência deve preservar os incentivos aos investimentos de longo prazo.

Pode-se concluir que o ambiente institucional precisa se ajustar de forma a tornar-se cada vez mais adequado aos objetivos de incentivo à inovação e à competitividade. Entretanto, é importante ressaltar que essa flexibilidade deve ser acompanhada de transparência nas decisões, estabilidade nas regras e consistência nos objetivos estabelecidos, para que as incertezas dos agentes sejam minimizadas e seus incentivos ao licenciamento não sejam afetados.

CONCLUSÃO

O número de transações envolvendo licenciamento de patentes cresceu significativamente a partir da década de 1990, principalmente como consequência do crescimento do setor de serviços e dos investimentos em atividades de P&D. Além do aumento na escala e no escopo do patenteamento, houve uma mudança significativa na gestão dos ativos intangíveis como estratégia de negócios. Muitas empresas têm utilizado as patentes como forma de restringir a competição, discriminar preços, limitar a entrada ou eliminar de concorrentes do mercado. Essas mudanças fizeram com que alguns países, como os Estados Unidos e os integrantes da União Européia, passassem a reexaminar a relação entre as políticas de defesa da concorrência e de propriedade intelectual.

A propriedade intelectual é um privilégio de exclusividade temporária que permite o retorno dos investimentos do inventor, como foi apresentado ao longo deste trabalho. Assim emergem duas perspectivas econômicas diferentes a respeito da patente: por um lado, a exclusividade pode ser entendida como monopólio e por outro, como incentivo à inovação, uma vez que reduz as incertezas dos agentes em relação ao retorno dos investimentos. É a partir dessas duas visões que a propriedade intelectual pode ser vista como afastada ou próxima dos objetivos da defesa da concorrência. Quando se percebe a patente meramente como um monopólio, a ineficiência gerada em termos de preços elevados e produção reduzida, faz com que seja considerada anticompetitiva e, portanto, contrária à política de defesa da concorrência. Por outro lado, levando em conta sua eficiência dinâmica e o estímulo à inovação, a patente seria positiva em termos de

competitividade dos mercados e se aproximaria da política de defesa da concorrência. Dessa forma, conclui-se que deve haver um balanceamento entre os objetivos das políticas de forma a, simultaneamente, manter a competição no mercado e incentivar a inovação.

De fato, existem pontos de aproximação e de tensão entre as políticas de defesa da concorrência e de propriedade intelectual. Por um lado, a patente promove a competição e a política de defesa da concorrência deve apoiá-la no sentido de prover incentivos adequados aos inovadores na disseminação da tecnologia. Por outro, as patentes podem restringir a competição e servir de instrumento de abuso de poder de mercado, concentração e discriminação, como é o caso do estabelecimento de cláusulas abusivas nos contratos de licenciamento de patentes.

Na avaliação das condutas ou atos de concentração identificados como possivelmente restritivos nos contratos de licenciamento de patentes, deve ser feita uma análise dos efeitos líquidos da concentração sobre a eficiência econômica e, apenas quando os prejuízos à competição forem maiores do que os ganhos de eficiência derivados desses acordos, o governo deve intervir. Ao se analisar os benefícios gerados é importante levar em consideração a economia em termos de custos de transação. O mercado de tecnologia possui características importantes que fazem com que os custos de transação sejam elevados e, portanto, os agentes devem recorrer a contratos para minimizar os riscos do ambiente complexo e repleto de incerteza presentes nesse mercado. Assim, na avaliação dos contratos de licenciamento de patentes, não se presume que a propriedade intelectual por si só crie poder de mercado e entende-se que o licenciamento de patentes pode gerar efeitos pró-competitivos significativos.

Neste trabalho apresentou-se também algumas cláusulas restritivas dos contratos de licenciamento de patentes que podem gerar significativos efeitos anticompetitivos no mercado, principalmente no caso de um licenciamento entre firmas detentoras de poder de mercado e em uma relação horizontal entre elas. Entretanto, mesmo entre firmas em relação vertical pode haver cláusulas que restrinjam a concorrência, mas que devem ser avaliadas caso a caso.

Ao analisar a experiência internacional na interação entre as duas políticas, observou-se que a legislação internacional, mas especificamente o acordo TRIPS regulamentou que algumas práticas ou condições de licenciamento de direitos de propriedade intelectual podem restringir a concorrência, afetando negativamente o comércio e, portanto, é aceitável que as legislações nacionais proíbam determinadas práticas. Entretanto, a legislação internacional não determina até que ponto a defesa da concorrência deve limitar o escopo das patentes e das licenças.

Nesta tese foi avaliada a legislação sobre licenciamento de direitos de propriedade intelectual e concorrência dos Estados Unidos, da União Européia e da Coréia do Sul. Nos Estados Unidos a interação entre as duas políticas já se encontra em fase avançada, com regras definidas no *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*. Tal guia tende a ser bastante compreensivo em relação às práticas específicas adotadas pelos detentores de patentes por entender que o licenciamento de tecnologia geralmente é pró-competitivo e permite que as firmas combinem fatores complementares de produção.

Já na União Européia, em 2004, foi aprovada uma nova legislação, que passou a diferenciar na análise dos acordos de licenciamento de patentes entre firmas competidoras e entre não-competidoras. Assim, de acordo com a natureza horizontal ou vertical da

relação entre as firmas, a forma de avaliação das cláusulas é mais ou menos rígida, respectivamente. Esse novo regulamento também inclui na análise a avaliação do percentual de parcela do mercado relevante das firmas de forma a analisar apenas os casos em que as firmas detenham parcela expressiva do mercado. Outra contribuição do regulamento foi a definição de uma *blacklisted provision*, contendo cláusulas que devem ser proibidas, tanto nos acordos entre firmas competidoras como entre firmas não-competidoras.

Já em relação à Coreia do Sul, a experiência de desenvolvimento nas décadas de 1960 e 1970 foi acompanhada de políticas de governo para controlar padrões e distribuição da transferência de tecnologia estrangeira. Mais recentemente, o *Guideline for Review Unfair Trade Practice*, de 2004, estabeleceu critérios para examinar a ilegalidade dos contratos de licenciamento de patentes. O guia apresenta exemplos específicos do que pode ser considerado ilegal e regula claramente os artigos que tratam sobre o tema na legislação sul-coreana. A legislação da Coreia do Sul apresenta um grande número de cláusulas e condutas proibidas nos contratos de licenciamento de patentes.

A análise da experiência internacional é importante para se avaliar as possíveis formas de interação entre as políticas e oferecer subsídios para a definição de uma sistemática de ação conjunta em prol do desenvolvimento dos mercados e manutenção do estímulo à inovação. Entretanto, ao se trazer para o Brasil as normas aplicáveis em outros países, deve se ter o cuidado de adaptá-las ao mercado brasileiro. O País possui como característica um mercado constituído de empresas que grande porte com elevado poder de mercado e que detém grande parte da tecnologia desenvolvida. Assim, existe a possibilidade de tais empresas prejudicarem a concorrência e o acesso à inovação por meio de contratos de licenciamento de patentes.

O Brasil também possui algumas singularidades no que diz respeito à regulação dos contratos de licenciamento de patentes. Até a década de 1990 o controle concorrencial dos contratos de transferência de tecnologia nos quais incidiam a remessa de *royalties* para o exterior era feito pelo órgão de concessão de propriedade industrial, o INPI. Após a reforma liberalizante pela qual passou o Brasil, esse controle passou a ser exercido pelo órgão de defesa da concorrência, o CADE.

Entretanto, desde a promulgação da nova lei de defesa da concorrência, em 1994, e do novo código de propriedade industrial, em 1996, poucos foram os casos efetivamente julgados pela autoridade de defesa da concorrência. O pequeno número de casos avaliados envolvendo o licenciamento de patentes fez com que não se criasse no País nenhum procedimento de análise semelhante ao *Guideline* norte-americano ou as *Block Exemptions* européias. Ademais, a legislação brasileira vigente não identifica claramente todas as possíveis cláusulas restritivas dos contratos de tecnologia.

Esta pesquisa apresentou também algumas propostas a respeito de como deve ser feita a notificação dos contratos e o controle das práticas. A criação de uma lista de cláusulas restritivas e uma integração maior entre a atuação da autoridade de propriedade industrial e a autoridade de defesa da concorrência também foram propostas para o caso brasileiro.

É importante que fique claro que, embora não deva ter um caráter protecionista, a defesa da concorrência também é essencial nos contratos internacionais de licenciamento de patentes, para evitar que as empresas que concentram o P&D nos países desenvolvidos utilizem esses contratos para fechar mercados e reduzir a transferência de conhecimento, o

que concentraria os ganhos dinâmicos nos países centrais e as perdas estáticas nos países periféricos.

Por fim deve ser ressaltado que, como a propriedade intelectual difere, em sua natureza, de outras formas de propriedade, a aplicação da legislação de defesa da concorrência não deve ser aplicada com base em critérios convencionais. A cooperação entre firmas nas indústrias de alta tecnologia é freqüentemente pró-competitiva e representa economia de custos de transação, devendo portanto ser não só permitida como estimulada. É necessário, ainda, que haja um ajuste do ambiente institucional de forma a torná-lo cada vez mais adequado aos objetivos de estímulo à inovação e à competitividade dos mercados.

A partir dessa pesquisa, sugere-se que o escopo do trabalho seja ampliado para outras formas de transferência de tecnologia, tal como franquias, assistência técnica, uso de marcas e *know how*, bem como para a análise do poder de mercado exercido pelo detentor de direitos de propriedade industrial no mercado, não necessariamente exercidos no âmbito dos contratos.

A tecnologia moderna criou novos produtos e processos e a sobrevivência das firmas depende do desenvolvimento ou adoção dessas novas tecnologias. Dessa maneira, as firmas precisam cada vez mais transacionar patentes para ganharem competitividade e reduzirem seus custos. As formas de licenciamento dessas tecnologias apresentam cada vez mais novos desafios para as leis que impactam no desenvolvimento e na difusão das inovações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRAMSON, V. The role of patents in a competitive system. In: Senate of the United States (86th Congress), *The patent system: its economic and social basis*, Study no. 26 of the Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the Committee on the Judiciary, second session pursuant to S. Res. 240. Washington: US Government print, 1960.

ANDERSEN, B. *Technological Change and the Evolution of Corporate Innovation: The Structure of Patenting, 1890-1990*. EE, 2001.

ANDERSEN, B. If Intellectual Property Rights is the Answer, What is The Question? Revising Patents Controversy. *Economics of Innovation and New Technology Review*, 2002.

ANDERSON, R. D. The interface between competition policy and intellectual property in the context of the international trading system. *Journal of international economic Law*, vol. 1, pp. 655-678. Georgetown: Oxford University Press, 1998.

ANDERSON, R. D.; GALLINI, N. T. (eds.) *Competition Policy and Intellectual Property Rights in the Knowledge-Based Economy*. Calgary: University of Calgary Press, 1998.

_____. *La politique de concurrence et les droits de propriété intellectuelle dans l'économie du savoir*. Alberta: University of Calgary Press, 1998.

ANDERSON, R.D.; HUGHES, P.J.; KHOSLA, S.D.; RONAYE, M.F *Intellectual Property Rights and International Market Segmentation: Implications of the Exhaustion Principle*. Bureau of Competition Policy, Economics and International Affairs Branch: Quebec, 1990.

ANDERSON, R.D.; KHOSLA, S.D.; RONAYE, M.F Canadian Competition Law and Policy at the Centenary, In: KHEMANI, R.S; STANBURY, W.T. (eds) *Canadian*

Competition Law and Policy at the Centenary. The Institute for Research on Public Policy: Halifax, 1991.

ANDRADE JR. A. C. M. Política de concorrência e os direitos de propriedade intelectual. *Revista do IBRAC*, vol. 9, n. 1. São Paulo: IBRAC, 2002.

AGHION, P., BLOOM, N., BLUNDELL, R., GRIFFITH, R.; HOWITT, P. (2005) Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship, *Quarterly Journal of Economics*, May, 701-728, 2005.

ARREDA, P.; KAPLOW, L. *Antitrust analysis: problems, text, cases*. Boston: Little Brown and Company, 1988.

ARROW, K. J. Economic welfare and the allocation of resources for inventions. In: NELSON, R. (ed.) *The Rate and Direction of Economic and Social Factors*. Princeton: Princeton University Press, 1962.

ASSAFIM, J. M. L. *A Transferência de Tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005.

AZCUENAGA, M. Intellectual property and antitrust. Palestra proferida no American Law Institute. Disponível em <http://www.ftc.gov/speeches/azcuenaga/ali-aba>. Acessado em 30 de abril de 2006. Washington: FTC, 1995.

_____. Antitrust and intellectual property in the year 2000. Palestra proferida no American Intellectual Property Law Association. Disponível em <http://www.ftc.gov/speeches/azcuenaga/intelp.htm>. Acessado em 30 de abril de 2006. Washington: FTC, 1996.

BAIN, J. Relation of Profit Rate to Concentration: American Manufacturing, 1936-1940. *Quarterly Journal of Economics*, vol. 65(3), pp. 293– 324, 1951.

BALTO, D. A.; WOLMAN. A. S. Intellectual property and antitrust: general principles. *The Journal of law and technology*, vol. 43. n. 3, julho 2003, pp.396-474.

BARBOSA, A. L. F. *Sobre a Propriedade do Trabalho Intelectual: uma perspectiva crítica*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999.

BARBOSA, D.B. O sistema brasileiro de tributação de tecnologia. *Disponível em* <http://denisbarbosa.addr.com/38.doc>, 1982.

_____. Licenças e Cessões na Propriedade Industrial. *Disponível em* <http://denisbarbosa.addr.com/102.doc>, 2002.

_____. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003

_____. Nota sobre práticas e cláusulas restritivas nos contratos de licença e de tecnologia. *Disponível em* <http://denisbarbosa.addr.com/restritivas.doc>, 2005a.

_____. Abuso de direitos e abuso de poder econômico. *Disponível em* <http://denisbarbosa.addr.com/restritivas.doc>, 2005b.

_____. Nota sobre o uso efetivo dos instrumentos de tutela da concorrência para a Propriedade Intelectual na América do Sul. *Disponível em* <http://denisbarbosa.addr.com/restritivas.doc>, 2005c.

BAXTER, W. Legal Restrictions on the Exploitation of the Patent Monopoly: An Economic Analysis", 76 *Yale Law Journal* 267, 1966.

BORK, R. *The antitrust paradox*. 2a. ed.. Nova York: The Free Press, 1993.

BOWMAN, W. *Patent and Antitrust Law: A Legal and Economic Appraisal*, Chicago: University of Chicago Press, 1973

BRASIL. Lei 9.610 de 1996. Lei da Propriedade Industrial. *Disponível em* <http://www.presidencia.gov.br>. Acessado em 18 de abril de 2005.

BRASIL. Lei 8.884 de 1994. Lei de Defesa da concorrência. *Disponível em* <http://www.presidencia.gov.br>. Acessado em 18 de abril de 2005.

BRASIL. Lei 5.772 de 1971. Código de Propriedade Industrial. *Disponível em* <http://www.presidencia.gov.br>. Acessado em 8 de janeiro de 2009.

BRASIL. Lei 4.137 de 1962. *Disponível em* <http://www.presidencia.gov.br>. Acessado em 8 de janeiro de 2009.

BRITTO, J. Cooperação interindustrial e redes de empresas. In: KUPFER, D.; HASENCLEVER, L. *Economia industrial: fundamentos teóricos e práticas no Brasil*. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

BROUSSEAU, E.; GLACHANT, J. M. *The Economics of Contracts: theories and applications*. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2002.

CADE (on-line). Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 2009. Disponível em <http://www.cade.gov.br>. Acessado em 18 de abril de 2005.

CARLTON, D.W.; PERLOFF, J.M. *Modern Industrial Organization*. Addison-Wesley, 2000

CARVALHO, S. M. P.; BUAINAIN, A. M.. Propriedade intelectual em um mundo globalizado. In: *Wipo International Conference on Intellectual Property. Trade, Technological Innovation and Competitiveness*. Rio de Janeiro, Junho/2000.

CAMPILONGO, C. F. Política de patentes e o direito da concorrência. In: PICARELLI, M.; ARANHA, M. (orgs). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001.

CAPP, D. A. A função social da propriedade intelectual. In: FONSECA, A. (org.). *Limites jurídicos da regulação e defesa da concorrência*. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2003.

CASSIOLATO, J. E., ELIAS, L. A. *Indicadores do Balanço de Pagamentos Tecnológicos*. Rio de Janeiro, 2003.

CHANG, H. Patent Scope, Antitrust Policy and Cumulative Innovation, *Rand Journal of Economics*, vol. 26, pp. 34-57, 1995

COASE, R. H. The Nature of the Firm. *Economica*, vol. 4, pp. 386-405, 1937.

COLSTON, C.; MIDDLETON, K. *Modern Intellectual Property Law*. Londres: Cavendish Publishers, 2005.

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY (CE). *Commission Evaluation Report On The Transfer Of Technology Block Exemption Regulation N° 240/96 Technology Transfer Agreements Under Article 81*. CE: Bruxelas, 2002.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). Resolução no. 20, de 1999. Disponível em <http://www.cade.gov.br>. Acessado em 10 de fevereiro de 2009.

CONVENÇÃO DE ROMA (1961). Disponível em <http://www.wipo.int>. Acessado em 18 de março de 2006.

CONVENÇÃO DE PARIS (1883). Disponível em http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_acordos/cup_html. Acessado em 18 de novembro de 2006.

COOPER, C. The Transfer of Industrial Technology to the Underdeveloped Countries. *Institute of Development Studies Bulletin*. Brighton: University of Sussex, 1970.

COOTER, R.; ULLEN, T. *Law & economics*. Boston: Addison, Wesley, 2000.

COURNOT, A. A. *Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses*. Paris: Hachette, 1838.

CRUZ FILHO, M. *A Norma do Novo. Fundamentos do sistema de patentes na modernidade*. Rio de Janeiro, 1996.

DEMZETZ, H.. Industry Structure, Market Rivalry and Public Policy. *Journal of Law and Economics* vol. 16(1), pp. 1-9, 1973.

_____. Barriers to Entry. *72 American Economic Review* 47, 1982.

_____. How Many Cheers for Antitrust after 100 Years? *Journal of Economic Inquiry*, pp. 207-218, Abril de 1992.

DI BLASI, G.; GARCIA, M.; MENDES, P. *A propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 2002

DRAHOS, P.; MAHER, I. Innovation, competition, standards and intellectual property: policy perspectives from economics and law. *Information Economics and Policy* 16, pp.1-11, 2004.

DOSI, G. *Technical change and industrial transformation*. New York: St. Martin's Press, 1984.

_____. The Nature of the Innovative Process. In: DOSI, G. *Technical change and Economic theory*. London: Pinter, 1988.

DOSI, G; PAVITT, K. & SOETE, L. *The Economics of Technical Change and Internacional Trade*. Hemel Hempstead, Harvester Wheatsheaf, 1990.

ERBER, F. S. *Desenvolvimento industrial e tecnológico na década de 90 - uma nova política para um novo padrão de desenvolviment*. Ensaio FEE, Porto Alegre, v.13 n:1 pp.9-42, 1992.

ESWARAN, M. Cross-Licensing of competing patents as a facilitating device. *Canadian Journal of Economics* 27, pp. 689–708, 1993.

FEDERAL TRADE COMISSION (FTC). *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy*. Report by the Federal Trade Commission October 2003.

FERSHTMAN, C.; KAMIEN, M. I. Cross Licensing of Complementary Technologies. *Journal of Industrial Organization*, vol. 10, pp. 329–348, 1992.

FIANI, R. Teoria da Regulação Econômica: estado atual e perspectivas futuras. *Texto para discussão* n. 423. Rio de Janeiro, IE/UFRJ, 1998.

_____. Teoria dos custos de transação. In: KUPFER, D.; HASENCLEVER, L. *Economia industrial: fundamentos teóricos e práticas no Brasil*. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

FIKENTSCHER, W. *The draft international code of conduct on the transfer of technology: a study in third world development*. Munique: Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright, and Competition Law, 1980.

FRANSMAN, M. Information, knowledge, vision and theories of the firm. In: DOSI, G.; TEECE, D. J.; CHYTRY, J. (Eds). *Technology, Organization and Competitiveness*. Oxford: Oxford University Press, 1998.

FREEMAN, C. Innovation and the strategy of the firm. In: FREEEMAN, C. *The economics of industrial innovation*. Harmondsworth: Penguin Books, 1974.

FURUBOTN, E.; RICHTER, R. The new institutional economics: an assessment. In: FURUBOTN, E.; RICHTER, R. (Eds.) *The New Institutional Economics*. College Station: Texas A&M University Press, 1991.

_____. *Institutions and economic theory: the contribution of the new institutional economics*. Michigan: The University of Michigan Press, 2000.

GAMA, M. M.; RUIZ, R. M. A práxis antitruste no Brasil: uma análise do CADE no período 1994-2004. *Economia e Sociedade*, Campinas, v. 16, n. 2 (30), p. 233-258, agosto de 2007.

GAMA CERQUEIRA, J. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1946.

GALLINI, N. T.; TREBILCOCK, M. . *Competition Policy and Intellectual Property Rights in the Knowledge-Based Economy*. Calgary: University of Calgary Press for the Industry Canada Research Series, 1996.

GALLINI, N. T. Patent Policy and Costly Imitation, 23 *Rand Journal of Economics* 52; 1992.

_____. Deterrence through Market Sharing: A Strategic Incentive for Licensing, *American Economic Review*, 74, pp. 931- 941; 1984.

GEROSKI, P.A., Innovation, technological opportunity and market structure, *Oxford Economic Papers*, 42, pp. 586-602, 1990

GEROSKI, P. A.; R. POMROY, R., Innovation and the evolution of market structure. *Journal of Industrial Economics*, v. 38, pp. 299-314, 1990.

GILBERT, R.; SHAPIRO, C. Optimal Patent Length and Breadth. *Rand Journal of Economics*, n. 106, 1990.

GLOBERMAN, S.; SCHWINDT, R. Intellectual Property Rights: Anticompetitive Abuses and Competition Policy Antidotes. In: KHEMANI, R.S; STANBURY, W.T. (eds) *Canadian Competition Law and Policy at the Centenary*. The Institute for Research on Public Policy: Halifax, 1991.

GREEN, J.; SCOTCHMER, S. Novelty and Disclosure in Patent Law, 21 *Rand Journal of Economics* 131, 1990.

_____. On the Division of Profits in Sequential Innovation *Rand Journal of Economics*, Spring, 1995.

GREENHALGH, C.; ROGERS, M. The value of innovation: the interaction of competition, R&D and IP. *Research Policy* 1883, 19p., 2006.

GONÇALVES, R. *et alli. A nova economia internacional: uma perspectiva brasileira*. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

HAHM, S.D.; PLEIN, L.C.; FLORIDA, R. The politics of international technology transfer: lessons from the Korean experience. *Policy Studies Journal*, Vol. 22, 1994.

HERSCOVICI, A. Capital Intangível e Direitos de Propriedade Intelectual: uma análise institucionalista. *Revista de Economia Política*, vol. 27, n. 3. São Paulo, setembro de 2007.

HOVENKAMP, H.; JANIS, N. D.; LEMLEY, M. *IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*. Hardcover, 2001.

HOVENKAMP, H. IP and Antitrust Policy: A Brief Historical Review. *University of Iowa Legal Studies Research Paper*, n.5-31, 2005.

_____. *Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice*. St. Paul, Minn., West Publishing, 1994.

_____. *Antitrust*. Saint Paul: West Group, 1999.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Resolução nº 22, 1991. Disponível em <http://www.inpi.gov.br>. Acesso em 10 de dezembro de 2008.

_____. Ato Normativo nº 116, 1993a. Disponível em <http://www.inpi.gov.br>. Acesso em 10 de dezembro de 2008.

_____. Ato Normativo nº 120, 1993b. Disponível em <http://www.inpi.gov.br>. Acesso em 10 de dezembro de 2008.

_____. Ato Normativo no. 15, 1975. Disponível em <http://www.inpi.gov.br>. Acesso em 10 de dezembro de 2008.

INPI (on-line). Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 2009. Disponível em <http://www.inpi.gov.br>. Acesso em 18 de abril de 2007.

JON, WOO-JONG. The Comparative Analysis on the Presumption of Cartel Agreements Which is Unique in the Korean Cartel Regulation Provision. *Bepress Legal Series*. Working Paper 822. October , 2005.

JORDE, T. M.; TEECE, D. J. Innovation and Cooperation: implications for competition and antitrust. *Journal of Economic Perspective* v. 4, n. 3 pp. 75-96, 1990.

JOSKOW, P. L. Asset specificity and the structure of vertical relationships: empirical evidence. In: WILLIAMSON, O. E.; WINTER, S. G. (ed.) *The nature of the firm: origins, evolution, and development*. Nova York: Oxford University Press, 1993.

KAMIEN, M. I.; SCHWARTZ, N. L. Market Structure and Innovation: a survey. *Journal of Economic Literature*, v.13, n. 1, pp. 01-37, 1975.

KAPLOW, L. *Extension of Monopoly Power through Leverage*. 85 *Columbia Law Review* 515, 1985

KAPPELER, C. Histórico da Propriedade Intelectual. *DireitoNet*, São Paulo, 28 jun. 2005. Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/x/21/13/2113/>. Acessado em 18 de julho de 2006.

KATZ, M.; SHAPIRO, C. How to License Intangible Property, 101 *Quarterly Journal of Economics* 567, 1986.

KIM, B. *Korean Competition Policy with regard to Intellectual Property Rights*. Hearings on competition and intellectual property rights law and policy in the knowledge based economy. FTC e DoJ, 2002.

KITCH , E. W. The Nature And Function of the Patent System. *Journal of Law & Economics*, 1977, 20, 265-290.

_____. The Law and Economics of Rights in Valuable Information *Journal of Legal Studies*, 1980, 9, 683-724.

_____. Patents: Monopolies Or Property Rights? *Research in Law & Economics*, 1986, 8, 31-49.

KLEIN, B.; CRAWFORD, R.G.; E ALCHIAN, A.A. Vertical Integration, Appropriable Rents, And the Competitive Contracting Process. *Journal of Law and Economics*, XXI(2), p. 297-326. Chicago: The University of Chicago Press, 1978.

KLEIN, B. Why hold-up occurs: the self-enforcing range of contractual relationships. *Economics Inquiry*, vol. XXXIV, p. 444-463, 1996.

KLEMPERER How Broad Should the Scope of Patent Be?, 21 *Rand Journal of Economics* 113, 1990.

KOBAK JR., J. B. Running the gauntlet: antitrust and intellectual property pitfalls on the two sides of the Atlantic *Antitrust L. J.*, p. 341, 1996.

KOREAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE (KIPO). Disponível em <http://www.kipo.com>. Acesso em 20 abril 2008.

KOREAN TECHNOLOGY TRANSFER CENTER (KTTC). *Technology Transfer and Commercialization Report in Korea*. Junho de 2005.

KRUGLIANKAS, I. e FONSECA, S. A. Gestão de Contratos: um fator de sucesso na transferência de tecnologia. Anais do Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica, São Paulo, FEA/USP, 1996.

KUPFER, D.; HASENCLEVER, L. *Economia industrial: fundamentos teóricos e práticas no Brasil*. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

LAFFONT, J.; TIROLE, J. *A theory of incentives in procurement and regulation*. Cambridge: MIT Press, 1993.

LANDES, W.; POSNER, R. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Londres: Harvard University Press, 2003.

_____. *The Political Economy of Intellectual Property Law*. Washington: Brooking Joint Center for Regulatory Studies, 2004.

_____. Market Power in antitrust cases. *Harvard law review*, vol. 94, n. 5, março 1981, pp.937-996.

LEA, G.; HALL, P. Standards and intellectual property rights: an economic and legal perspective. *Information Economics and Policy* 16, pp.67-89, 2004.

LEAFFER, M. *Understanding Copyright Law*. Third Edition, Lexis, 1999.

LEMLEY, M. Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual Property. University of California – *Berkeley Public Law and Legal Theory Research Paper Series*. Paper n. 144.

LEON, I. The Enforcement Of Competition Policy On Intellectual Property And Its Implications On Economic Development: The Latin American Experience, 2001.

Documento ssrn-id270730, *Disponível em <http://www.ssrn.com>*. Acessado em 18 de maio de 2007.

LÉVÊQUE, F.; MÉNIÈRE, Y. *The Economics of Patents and Copyright*. Paris: Berkley Electronic Press, 2004.

MACHLUP, F. *An economic review of the patent system*. In: Senate of the United States, study no.15 of the Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the Committee on the Judiciary. Washington, 1958.

MACHLUP, F.; PENROSE, E. The patent controversy in the Nineteenth Century. *Journal of Economic History*, vol. 10, pp. 1-29, 1950.

MAZZOLENI, R.; NELSON, R. The benefits and costs of strong patent protection: a contribution to the current debate. *Research Policy*, vol. 27(3), pp. 273-284, Julho de 1998.

MELLO, M.T.L. Defesa da Concorrência. In: KUPFER, D.; HASENCLEVER, L. *Economia industrial: fundamentos teóricos e práticas no Brasil*. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

MERGERS, R.; NELSON, R. On the Complex Economics of Patent Scope, 90 *Columbia Law Review* 836, 1990.

Ministério da Ciência e Tecnologia. *Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira - Relatório Final*. 1993.

MORAES, M.A.L. Propriedade Industrial: espécie de propriedade imaterial. *Revista de Informação Legislativa*. Brasília a.38, n.153 jan a mar de 2002.

MOTTA, M. *Competition policy: theory and practice*. Londres: Cambridge University Press, 2004

MUELLER, C. E. Elements of an antitrust case: structure, conduct and performance. *Antitrust Law and Economic Review*, vol. 26. n. 4, 1996.

_____. Glossary of antitrust terms. *Antitrust Law and Economic Review*, vol. 26. n. 4, 1996.

NARULA, R.; HAGEDOORN, J. Innovating through strategic alliances: Moving towards international partnerships and contractual agreements. *Technovation*, 1999.

NELSON, R.R. What is private and what is public about technology? *Science, Technology and Human Values*, v. 14, n. 3, p. 229-41, Summer, 1989.

_____. Understanding technical change as an evolutionary process. *Lectures in Economics: theory, institutions, policy*, North Holland, n. 8, 1987.

NELSON, R.R.; WINTER, S.G. *An evolutionary theory of economical change*. Cambridge: Harvard University Press, 1982.

NICKELL, S. J., Competition and corporate performance. *Journal of Political Economy*, vol. 104, n. 4, pp. 724-46, 1996.

NORDHAUS, W. *Invention, Growth and Welfare: a Theoretical Treatment of Technological Change*. Cambridge: MIT Press, 1969.

NORTH, D. Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, vol. 5, n. 1, pp. 97-112, 1991.

_____. Economic Performance through time. *American Economic Review*, vol. 4, n. 3, pp. 359-368, 1994.

OLIVEIRA, G.; FUJIWARA, T. *Intellectual Property and Competition as Complementary Policies: a test using an ordered probit model*. FGV - Escola de Economia de São Paulo. Textos para Discussão 152. Setembro de 2006

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). *Patentes*. Disponível em <http://193.5.93.108/library>. Acessado em 24 de março de 2006.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OCDE). Directorate for Financial, Fiscal and Enterprise Affairs. Committee on Competition Law and Policy. *Competition Policy and Intellectual Property Rights*. Disponível em <http://www.oecd.org>. Acesso em 01 de junho de 2006. Setembro de 1998.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OCDE). Directorate for Financial and Enterprise Affairs. Competition Committee. *Roundtable on Competition, Patents and Innovation – Note by Brazil (CADE)*. Disponível em <http://www.oecd.org>. Acesso em 01 de junho de 2006. Outubro de 2006.

PAVITT, K. *Technology Transfer among the Industrially Advanced Countries: International Technology Transfer: Concepts, Measures and Comparisons* p. 3-24, New York: Praeger Scientific Press. 1985.

_____. Technologies, products and organization in the innovating firm: what Adam Smith tells us and Joseph Schumpeter doesn't. *Industrial and Corporate Change*, 7(3): 433-51, 1998.

PELTZMAN, S. The Gains and Losses from Industrial Concentration. *Journal of Law and Economics*, University of Chicago Press, vol 20(2), pp. 229-63, 1977.

PENROSE, E. *The Economics of the International Patent System*. Baltimore, MD: Johns Hopkins Press, 1951.

_____. *The theory of the growth of the firm*, Oxford: Basil Blackwell, 1959.

PONDÉ, J.L.S.P. *Processos de seleção, custos de transação e a evolução das instituições empresariais*, 2000. Tese (Doutorado em Economia) – Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

PONDÉ, J.L.; FAGUNDES, J.; POSSAS, M.L. Custos de Transação e Política de Defesa da Concorrência. *Revista de Economia Contemporânea*, 1 (2), jul./dez, 1997.

_____. *Política de Defesa da Concorrência e Práticas Restritivas Verticais*. Artigo apresentado na Anpec, 2001.

PRIEST, G. Cartels and Patent License Arrangements. *Journal of Law and Economics* 309, 1977.

RESENDE, M. Medidas de concentração industrial: uma resenha. *Análise Econômica*, ano 11, março e setembro/94 p. 24-33, 1994.

ROSEN, N. E. *Intellectual property and the antitrust pendulum: recent developments at the interface between the antitrust and intellectual property laws* *Antitrust L. J.*, p. 669, 1994.

RULE, C. F. Patent-antitrust policy: looking back and ahead. *Antitrust L. J.*, Developments 1990;

REY, P.; STIGLITZ, J. The Role of Exclusive Territories in Producers' Competition, *Rand Journal of Economics*, vol. 26, no. 3, Autumn, 1995.

RILL, J.F.; SCHECHTER, M.C. International Antitrust and Intellectual Property harmonization of the interface. *Law and Policy en International Business*, 2003.

ROCKETT, K. Choosing the Competition and Patent Policy", *Rand Journal of Economics*, vol. 21, no. 1, Spring, pp. 161-171; 1990.

SAAD, M. *Development through technology transfer*. Bristol, GRB: Intellect Books, 2000.

SCHERER, F.M.; ROSS, D. *Industrial Market Structure and Economic Performance*. Boston: Houghton Mifflin, 1990.

SCHUMPETER, J. A. *A Teoria do Desenvolvimento Econômico*. São Paulo: Editora Abril, 1982.

_____. *Capitalismo, Socialismo y Democracia*. Madrid: Aguilar S.A. de Ediciones, 1952.

_____. *History of economic analysis*. New York: Oxford University, 1954.

SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEAE (on-line). *Guia para Análise Econômica de Atos de Concentração Econômica*. Disponível em <http://www.fazenda.gov.br/seae>. Acessado em outubro de 2006.

SELL, S. *Power and ideas*. Nova York: State University of New York Press, 1998.

SHAPIRO, C. *Competition Policy and Innovation*. STI working papers 2002/11. Organization for Economic Co-operation and Development, 2002.

SHERWOOD, R. M. *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico*. Tradução: Heloísa Arruda Villela. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 1992. Título original: *Intellectual Property and Economic Development*. Westview Press, 1990.

SIMON, H. Rational Decision Making in Business Organization. *American Economic Review*, vol. 69, pp. 493-513, 1979.

SOARES, G. F. S. O Tratamento da Propriedade Intelectual no Sistema da Organização Mundial do Comércio: uma Descrição do Acordo TRIPS, In: CASELLLA, P. B. e MERCADANTE, A. A. (Coord.) *Guerra Comercial ou Integração Mundial pelo Comércio? – A OMC e o Brasil*. São Paulo: LTR, 1998.

SOBEL, G. The antitrust interface with patents and innovation: acquisition of patents, improvement patents and grant-backs, non-use, fraud of the patent office *Antitrust L. J.*, p. 681, 1985.

STEVENS, D. Framing competition law within an emerging economy: the case of Brazil. *Antitrust Bulletin*, p. 929, 1993.

SULLIVAN, E.T.; HARRISON, J.L. *Understanding Antitrust and its Economic Implications*. Nova York: Matthew Bender, 1998.

TANDON, P. Optimal Patents with Compulsory Licensing. 90 *JPE* 470, 1982.

TAVARES, P.V.; KRETZER, J; MEDEIROS, N. Economia Neoschumpeteriana: expoentes evolucionários e desafios endógenos da indústria brasileira. *Revista Economia Ensaios*, vol.19, n. 3, Dezembro de 2005.

TEECE, D. J. Profiting from technological innovation: implications for integration, collaboration, licensing and public policy. *Research Policy*, v. 15, p. 285-305, 1986.

_____. *Managing Intellectual Capital*. Oxford: Oxford University Press, 2000.

THUROW, L. Needed: a new system of intellectual property rights. *Harvard Business Review*, v. 75, n. 5, p.94-104, 1997.

TIGRE, P. B. *Gestão da Inovação: a economia da tecnologia no Brasil*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

TIMM, L. B. *Contrato internacional de transferência de tecnologia no Brasil: intersecção da propriedade intelectual com o direito antitruste*. III Prêmio SEAE, 2008.

TIOLE, J. *The Theory of Industrial Organization*. MIT Press, 1990.

TOM, W. K. Background note. In: OCDE. Organization for Economic Co-operation and Development. Directorate for Financial, Fiscal and Enterprise Affairs. Committee on Competition Law and Policy. *Competition Policy and Intellectual Property Rights*. Disponível em <http://www.oecd.org>. Acesso em 01 de junho de 2006. Setembro de 1998.

TOM, W. K; NEWBERG Antitrust and intellectual property: from separate spheres to unified field. 66 *Antitrust L. J.* 167

TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS – TRIPS (1994). Disponível em <http://www.wipo.int>. Acesso em 20 de setembro de 2007.

TRATADO DE ROMA (1957). Disponível em <http://dupond.ci.uc.pt/cdeuc/trvrint.htm>. Acesso em 22 de janeiro de 2008.

TREBILCOCK, M.J. *The Common Law of Restraint of Trade: A Legal and Economic Analysis*. Carswell: Toronto, 1986.

TURNER, D. Basic Principles in Formulating Antitrust and Misuse Constraints on the Exploitation of Intellectual Property Rights. *Antitrust Law Journal*, vol. 53, no. 4, 1984.

UFRJ. Universidade Federal do Rio de Janeiro. *Manual de elaboração de teses e dissertações*. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sistema de Bibliotecas e

Informação; organizado por Elaine Baptista de Matos Paula et al. – 3. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: SiBI, 2004.

UNITED NATION CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD). TD/CODE TOT/ 47, 1975. *Disponível em <http://www.unctad.org>*. Acesso em 10 de setembro de 2008.

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE (DoJ); FEDERAL TRADE COMMISSION (FTC). Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property. *Disponível em http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0558.htm#N_15_#N_15_*, 1995.

VISCUSI, W.K.; VERNON, J.M.; HARRINGTON JR., J.E. *Economics of regulation and antitrust*. 2 ed. Cambridge: The MIT Press, 1995.

WILLIANSO, O. E. Economies as an Antitrust Defense: The Welfare Tradeoffs. *American Economic Review*, 58, março, 1968.

_____. *Markets and Hierarchies: analysis and antitrust implications*. Nova York: The Free Press, 1975.

_____. *The economic Institutions of Capitalism: firms markets, relational contracting*. Nova York: Free Press, 1985.

_____. Transaction Costs Economics, 1987. Reimpresso em WILLIANSO, O. E. *The Mechanisms of Governance*. Nova York: Oxford University Press, 1996.

_____. Transaction Costs Economics and Organization Theory. *Industrial and Corporate Change*, vol. 2, n.2, pp. 107-156, 1993.

Livros Grátis

(<http://www.livrosgratis.com.br>)

Milhares de Livros para Download:

[Baixar livros de Administração](#)

[Baixar livros de Agronomia](#)

[Baixar livros de Arquitetura](#)

[Baixar livros de Artes](#)

[Baixar livros de Astronomia](#)

[Baixar livros de Biologia Geral](#)

[Baixar livros de Ciência da Computação](#)

[Baixar livros de Ciência da Informação](#)

[Baixar livros de Ciência Política](#)

[Baixar livros de Ciências da Saúde](#)

[Baixar livros de Comunicação](#)

[Baixar livros do Conselho Nacional de Educação - CNE](#)

[Baixar livros de Defesa civil](#)

[Baixar livros de Direito](#)

[Baixar livros de Direitos humanos](#)

[Baixar livros de Economia](#)

[Baixar livros de Economia Doméstica](#)

[Baixar livros de Educação](#)

[Baixar livros de Educação - Trânsito](#)

[Baixar livros de Educação Física](#)

[Baixar livros de Engenharia Aeroespacial](#)

[Baixar livros de Farmácia](#)

[Baixar livros de Filosofia](#)

[Baixar livros de Física](#)

[Baixar livros de Geociências](#)

[Baixar livros de Geografia](#)

[Baixar livros de História](#)

[Baixar livros de Línguas](#)

[Baixar livros de Literatura](#)
[Baixar livros de Literatura de Cordel](#)
[Baixar livros de Literatura Infantil](#)
[Baixar livros de Matemática](#)
[Baixar livros de Medicina](#)
[Baixar livros de Medicina Veterinária](#)
[Baixar livros de Meio Ambiente](#)
[Baixar livros de Meteorologia](#)
[Baixar Monografias e TCC](#)
[Baixar livros Multidisciplinar](#)
[Baixar livros de Música](#)
[Baixar livros de Psicologia](#)
[Baixar livros de Química](#)
[Baixar livros de Saúde Coletiva](#)
[Baixar livros de Serviço Social](#)
[Baixar livros de Sociologia](#)
[Baixar livros de Teologia](#)
[Baixar livros de Trabalho](#)
[Baixar livros de Turismo](#)