

Práticas e cláusulas restritivas nos contratos de propriedade intelectual nos países da América do Sul

PRÁTICAS E CLÁUSULAS RESTRITIVAS NOS CONTRATOS DE PROPRIEDADE INTELLECTUAL NOS PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL.....	1
A experiência Sul Americana com o controle de práticas restritivas.....	2
<i>O impacto de TRIPs sobre as cláusulas restritivas.....</i>	<i>4</i>
Precedentes regulatórios.....	4
O acordo TRIPs.....	6
Natureza jurídica do art. 40 de TRIPs.....	7
O contexto ideológico do Art. 40.2 do TRIPs.....	7
Cláusulas restritivas rejeitadas pelo TRIPs.....	9
Abuso de direito.....	9
A ofensa à concorrência.....	9
A regra da razão.....	10
A listagem da Práticas.....	11
O sistema de Consultas.....	12
Tratamento nacional ou regional de cláusulas restritivas.....	13
<i>Cláusulas anti-competitivas em contratos de PI.....</i>	<i>16</i>
Como cláusula contratuais podem se mostrar anticompetitivas.....	16
Cláusulas restritivas na legislação brasileira.....	16
Licenças de patente.....	18
Licença de Marcas.....	22
Contratos de Fornecimento de Tecnologia.....	24
Contrato de serviços técnicos.....	25
Competência para análise das cláusulas restritivas.....	26
Contratos de software.....	30
A jurisprudência do Supremo Tribunal em caso de cláusulas restritivas.....	30
Análise de clausulas restritivas em outros países sul americanos.....	33
O que fazer com as cláusulas restritivas: uma perspectiva concorrencial.....	34
Um caminho alternativo: garantia de uso regular dos direitos.....	36

Denis Borges Barbosa (2005)

Contratos relativos à propriedade industrial e ao comércio de tecnologia têm, freqüentemente, disposições que merecem objeção dos vários órgãos regulatórios nacionais ou supranacionais, seja com base em critérios concorrenciais, seja com base em outros aspectos, que se sobrepõem ao interesse das partes que os subscrevem. Tais outros aspectos incluem, por exemplo, os efeitos da tecnologia transferida na economia ou na tecnologia nacional ou regional, ou no meio ambiente.

É claro que o tema do poder econômico é central nesse tipo de avaliação das cláusulas em estudo ¹. Um dos aspectos mais flagrantes da produção tecnológica é o da geração de poder econômico. Definindo-se tecnologia como um conjunto ordenado de conhecimentos e experiências, que toma seu valor como resultado das relações de um certo mercado, é fácil concluir que o controle sobre uma tecnologia é um poder sobre este mercado.

1 Como dissemos em nosso (1984a 4a) Tecnologia e Poder Econômico. Revista Brasileira de Tecnologia, 15(3).

Este poder, está claro, não significa necessariamente dominância; tem poder quem adquire o nível mínimo de conhecimento e experiência para entrar no mercado, tem-no, muito mais, quem consegue obter uma tecnologia que possa arredar seus competidores, ou que seja capaz de criar seu próprio mercado.

De outro lado, é preciso distinguir o poder resultante do uso de uma tecnologia - para fabricar papel celofane, por exemplo - do poder que deflui da própria detenção da tecnologia. A empresa estrangeira, que se achasse impedida de explorar sua capacidade tecnológica no Brasil (pois, na época, as barreiras alfandegárias impediam a importação de seus produtos fabricados no exterior), detinha no entanto, uma posição econômica privilegiada para instalar uma unidade produtiva no país, ou comercializar sua tecnologia.

A experiência Sul Americana com o controle de práticas restritivas

A regulação de tais contratos pela Comunidade Andina constitui um marco histórico dos países em desenvolvimento. Como ação concertada, em nível realmente internacional tal controle passa a ocorrer com a Decisão 24 do órgão do Acordo de Cartagena, ainda na década de 60', que assim dizia, vedando as práticas de vendas casadas e de fixação de preços:

"Os países membros não autorizarão a celebração de contratos sobre transferências de tecnologia externa, ou sobre patentes, que contenham cláusulas em virtude das quais o fornecimento da tecnologia leve consigo a obrigação para o país ou para a empresa receptora de compra, de uma fonte determinada, bens de capital, produtos intermediários, matérias primas ou outras tecnologias".

"Os membros do Pacto não autorizarão contratos que contenham cláusulas pelas quais as empresas vendedoras de tecnologia se reservam o direito de fixar os preços de venda e revenda dos produtos".

O terceiro item proibia:

"as cláusulas, a) que contenham restrições referentes ao volume, estrutura de produção, b) que proibam o uso de tecnologia competidoras, c) que estabeleçam opção de compra total ou parcial em favor do provedor de tecnologia, d) que obriguem ao comprador de tecnologia transferir ao supridor os aperfeiçoamentos ou melhoramentos que se obtenham como o uso da dita tecnologia, e) que obriguem a pagar "royalties" a titulares de patentes por patentes não utilizadas.

A normativa vigente, a Decision 291 - Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, igualmente dispôs sobre a matéria

Exatamente como ocorreu com a Comissão Executiva da C.E.E. no primeiro decênio de aplicação dos dispositivos antitrustes do Tratado de Roma, os países da América Latina começaram a preocupar-se como tema, nos fins dos anos 60', a partir dos contratos transferência de tecnologia ². As leis gerais anti-monopólio anteriormente existente não tiveram a menor repercussão quanto ao tratamento do tema:

"A sua grande amplitude ou extensão, e ocasional indefinição conjuntamente com um cenário de fatores sociais, econômicos e políticos que até agora não tinha tornado popular a sua instrumentação - parecem terem-nas condenado a ser relativamente

2 EBB, Lawrence, Roger Thomas. Transfer of Foreign Technology in Latin America (Seminar on) The Antitrust Laws. In Hark's international Antitrust New York, 1976

ineficazes nos tempos que correm”³

O texto recém citado, porém ilumina um dos mais importantes elementos dessa fase do controle ao acúmulo do poder econômico na América Latina.

"Penso ser suficientemente claro que não estamos tratando aqui tipo de lei antitruste que antes havíamos tratado. Aqui estamos nos referindo mais a uma técnica de fazer entrar em vigor, a uma técnica de negociação, do que propriamente a um método de arranjo do mercado interno dos países em questão”⁴..

O artigo notava que a legislação brasileira da época, tal como a dos demais países citados, criava na verdade um sistema de negociação tripartite, onde Estado se sentava à mesa e tentava contrapor ao domínio da empresa estrangeira o seu próprio - entenda-se, o seu poder político-econômico. O controle então exercido não era da competição por um mercado no sentido tradicional, onde todos os concorrentes têm liberdade, e Estado o poder de polícia; as condições latino-americanas, e do Terceiro Mundo em geral, pareciam, à época, exigir outro comportamento.

O contraste apontado acima entre a ineficácia do instrumento antitruste, em comparação com a efetividade do controle não concorrencial das cláusulas restritivas evidenciava-se no estudo de Rovira e Negri, tratando da lei antitruste argentina:

"Com efeito, a aplicação da norma resultou - do ponto de vista sancionatório - praticamente inócua ao longo de trinta anos de vigência (1946-1979) havendo-se ditado, em quase centenas de processos, iniciados sob seu império, sentença condenatória só (...)"⁵.

De outro lado, até a reforma Martinez de Hoz, que realizou uma profunda desestatização econômica, o Registro Nacional de Contatos de Tecnologia da Argentina tinha papel ativo na depuração de cláusulas restritivas.

A análise era confirmada por Carlos Correa⁶

"As medidas de controle existentes (...) constituem medidas de proteção da participação no mercado da indústria nacional (...). Os sistemas legais se constroem ao controle do poder econômico das empresas vendedoras de tecnologia (...) como recurso para eliminar restrições ao desenvolvimento tecnológico nacional, à capacidade de decisão em matéria de produção e comercialização das firmas receptoras, e outras práticas de finalidade monopolística. Neste ponto, os mecanismos em vigor se aproximam das legislações anti-monopolísticas, porém, não se identificam com elas”.

Os críticos da atuação do INPI brasileiro, em particular, indicavam a natureza não necessariamente concorrencial da análise do órgão em sua atuação nos anos 70'e 80':

3 Op. cit. p. 256. Para Ebb, era a extrema especificidade das regras de transferência de tecnologia, bastante similares, existentes nos anos 70' nos países do Pacto Andino, além do México, Argentina e Brasil, conduzia à efetividade de sua aplicação. O autor, advogado da General Electric Company, analisa as práticas latino-americanas de controle de cláusulas restritivas dos contratos de tecnologia da mesma forma com que estava acostumado a examinar o assunto sob as leis americanas, ou seja, como parte dos procedimentos de proteção à concorrência. A conclusões semelhantes às de Ebb e Thomas chega. NATTIER, Frank em *Technology Transfer, Law and Practice in Latin America*. AB. 1977.

4 Roger Thomas, um dos debatedores da conferência em que consiste o artigo de Ebb,

5 La Regulación de conductas monopolísticas en el Derecho Argentino y Comparado. In *Revista de Derecho Industrial*, nr. 2, pág. 283.

6 Lineamentos Generales del Control de Transferencia de Tecnologia en America Latina. In *Revista Estudios Sociales*, nr. 7. pág. 82ss.

Assim, com fundamento no Ato Normativo n. 15/75 e na política governamental de desenvolvimento tecnológico nacional (com inspiração na participação brasileira em foros internacionais), verifica-se que o INPI vem curiosamente se utilizando da legislação antitruste brasileira não como instrumento direto de defesa da livre concorrência, mas, ao contrário, como diploma administrativo de regulamentação estatal da economia, muita vez e paradoxalmente em detrimento da própria livre concorrência. Portanto, aparentemente, adota o órgão o entendimento de que ao menos no plano tecnológico, a proteção ou regulamento e planejamento governamental servem melhor à sociedade do que uma economia de mercado livre. Em outras palavras, a livre circulação da tecnologia, especialmente quando alienígena, e a competição ilimitada, levariam à dominação dos mercados nacionais pelas grandes empresas, notadamente estrangeiras. Por outro lado, busca o INPI o objetivo político de engrandecimento - das empresas nacionais, na esperança de torná-las internacionalmente competitivas em termos de pesquisa tecnológica e de comercialização, sem maiores preocupações quanto à eventual dominação de mercados nacionais por parte destas mesmas empresas⁷

Certas percepções mais recentes, sem descartar o reconhecimento do poder econômico pertinente à tecnologia, têm no entanto imaginado reconhecer efeitos pró-competitivos e não restritivos da competição nos contratos de licença e de tecnologia.

O impacto de TRIPs sobre as cláusulas restritivas

Precedentes regulatórios

A tentativa de estabelecer bases internacionalmente aceitas de regulação dos contratos precede de muito o Acordo TRIPs⁸. Pode-se identificar a própria gênese do dispositivo nos exercícios levados a cabo na UNCTAD, a partir de 1975, para o estabelecimento de um código de conduta para transferência de tecnologia. O ponto nodal deste código era o conjunto de práticas restritivas a serem condenadas em tais transações, e exatamente este ponto importou num dissenso irreconciliável entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento.

O primeiro ponto de divergência entre os países desenvolvidos e o Terceiro Mundo foi o fundamento da condenação das práticas: enquanto as nações industrializadas só aceitavam basear o repúdio das práticas restritivas na lesão à concorrência, os países não industrializados entendiam que devia ser proibida também a prática que, embora sem afetar a concorrência interna, interferisse com o fluxo de tecnologia para o seu setor produtivo.

Pela primeira tese, o problema de repressão ao cúmulo de poder econômico restringir-se-ia às questões tradicionais do direito antitruste. O segundo enfoque levava em conta igualmente os demais aspectos de interesse regulatório, inclusive o interesse social da tecnologia pertinente.

O segundo desacordo era no tratamento do poder de controle das sociedades. Tradicionalmente, não há qualquer proibição quanto às práticas restritivas nas relações entre empresas no mesmo grupo econômico, pois onde não há concorrência, não pode

⁷ José Inácio Gonzaga Franceschini, *Ensaio Reunidos*, p. 46, in *Jurisprudência do CADE 1962-2003*, Ed. Singular, 2004, CD.

⁸ Sobre o Código, vide Michael Blakeney, *Legal Aspects of the Transfer of Technology to Developing Countries* 131-61 (1989) (discussing United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Draft International Code on the Transfer of Technology, UNCTAD Doc. TD/CODE/TOT/47, June 5, 1985) e os nossos (1982) know how e Poder Econômico. Dissertação de Mestrado em Direito Empresarial.. (1984a 4a) *Tecnologia e Poder Econômico*. *Revista Brasileira de Tecnologia*, 15(3). (1988a 8a) *Por que Somos Piratas*. *Comércio Exterior*, set.

haver lesão à concorrência; desta forma, entre elas seria válido o controle de preços, ou o direcionamento do mercado, como exercício regular do poder de controle. Episódios como o fato de uma matriz ordenar a extração da matéria-prima de determinado país, remunerando-a preços anti-econômicos, para processá-la e vendê-la com imensos lucros em outro país em nome da racionalidade do sistema empresarial, conquanto de interesse do país com isso lesado, escaparia a esse critério estritamente concorrencial.

Cláusulas restritivas como estas, incluídas num contrato de tecnologia celebrado entre matriz e subsidiária, não seriam vedadas pelas normas de proteção à concorrência existente nos países desenvolvidos de economia de mercado, enquanto subsistisse a vinculação societária. Evidentemente, os países em desenvolvimento rejeitam, em teoria, o predomínio de tal soberania privada sobre a sua soberania pública; mas apenas a lei brasileira (Lei 6.404/76, Art. 117), ao que saiba o autor, considera abuso do poder de controle e orientação tudo que sele o interesse nacional, ou prejudique a economia nacional.

O terceiro ponto de conflito era o conceito de razoabilidade, com o excludente de ilegalidade de prática restritiva. A regras aparentemente tão razoáveis, e aceitas em diferentes sistemas jurídicos, no que poderiam contrapor-se os países desenvolvidos e os não industrializados?

Para os países em desenvolvimento, o padrão de *razoabilidade* deveria ser aferido em relação ao interesse público nacional em concreto, levando-se em conta as peculiaridades do mercado nacional do país receptor. Mas, segundo os representantes dos países desenvolvidos nas discussões do Código, num caso de transferência internacional de tecnologia, os parâmetros deveriam ser considerados com base num público em abstrato, e a necessidade ou não de uma disposição restritiva deveria avaliada à luz dos princípios de um direito empresarial internacional costumeiro. Em outras palavras, seria razoável a prática harmônica com os objetivos econômicos deduzidos do intercâmbio internacional dos países desenvolvidos de economia de mercado.

Tal impasse levou ao naufrágio dos exercícios do Código de Conduta, após muitos anos de discussão.

Cabe citar aqui, longamente, Carlos Correa:

(...) el Acuerdo TRIPs pone punto final a un debate que dividió a los países desarrollados y en vías de desarrollo durante las prolongadas e infructíferas negociaciones sobre un Código de Conducta Internacional sobre Transferencia de Tecnología negociando en el marco de la UNCTAD (ver Roffe, 1985).

El proyecto de Código intentaba, entre otras cosas, establecer normas internacionales para impedir prácticas comerciales restrictivas en los contratos de transferencia de tecnología (Capítulo IV del proyecto de Código). El Código de Conducta fue concebido como un instrumento de cumplimiento meramente voluntario.

El Acuerdo TRIPs, en cambio, contiene normas internacionales obligatorias. En tal sentido, habría logrado lo que el Código mencionado - impulsado en su momento por los países en desarrollo - no pudo alcanzar. El artículo 40.2 del Acuerdo TRIPs, sin embargo, está bien por debajo de las aspiraciones de los que en su momento promovieron un Código de Conducta.

Primero, dicho artículo sólo permite a las legislaciones nacionales adoptar medidas, pero (con la excepción de unos pocos ejemplos que se mencionan más abajo) no contiene normas consensuadas internacionalmente sobre las prácticas que deben considerarse anticompetitivas.

Segundo, el Código propuesto incluía otros capítulos sustantivos sobre obligaciones y responsabilidades de las partes involucradas en transacciones de transferencia de tecnología, cooperación internacional y solución de diferendos relativas a estos temas.

Tercero, los países en desarrollo propiciaban en la negociación del Código de Conducta que el control de las prácticas restrictivas se basara en sus efectos sobre el desarrollo y la transferencia de tecnología" (lo que se llama en su momento el "test de desarrollo"), en oposición a los países industrializados que sólo admitían la condena de prácticas que, en casos individuales, tuvieran efectos adverso sobre la competencia⁹. Es este enfoque el que se incorpora al Acuerdo TRIPs.

Curiosamente, não morreu ainda a discussão do Código de Conduta. Em documento de 1999 da International Telecommunication Union¹⁰ se suscita a conveniência de manter um exercício como o que foi conduzido pela UNCTAD desde 1975¹¹.

O acordo TRIPs

Com o acordo TRIPs, a questão passou a regular-se, na esfera internacional pelas seguintes disposições:

ART.40. 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.

A norma se completa com disposições sobre consultas entre os países membros no caso de aplicação da repressão a tais práticas contratuais¹².

9 A esta diferencia de concepciones sobre el test para juzgar las prácticas restrictivas, se puede atribuir el fracaso en la adopción de un Código de Conducta en la última Conferencia diplomática convocada al afecto.

10 Document 1/095-E de 31 August 1999

11 Vide Carlos Correa, Technology Transfer In The WTO Agreements: It should be borne in mind that despite the failure of the initiative to establish an International Code on Transfer of Technology 12, in December 1980 the UN General Assembly adopted by Resolution 35/63 a "Set of Multilaterally Equitable Agreed Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices". The Set is applicable to all transactions in goods and services and to all enterprises (but not to intergovernmental agreements). It deals with horizontal restraints (such as price-fixing agreements, collusive tendering, and market or customer allocation agreements), and with the abuse of dominant position or market power through practices such as discriminatory pricing, mergers, joint ventures and other acquisitions of control (Section D, paragraphs 3 and 4).

12 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. 4 - Um Membro, cujos nacionais ou pessoas nele domiciliadas estejam sujeitas a ações judiciais em outro Membro, relativas à alegada

Assim, par da regulação das licenças compulsórias, a Seção 8 de TRIPs tem regras específicas quanto às práticas anti-competitivas *ocorridas num contexto de licenciamento voluntário de patentes*. O dispositivo declara que há consenso entre os países membros de que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual – quando vierem a restringir a *concorrência* - podem afetar adversamente o comércio, trazendo assim à pauta os acordos da WTO. Além disso, tais disposições contratuais ou práticas *podem* impedir a transferência e disseminação de tecnologia.

Como resultado de tal consenso entre os países membros, torna-se aceitável que a legislação nacional reprima tais práticas e rejeite tais cláusulas.

Natureza jurídica do art. 40 de TRIPs

A primeira observação que cabe fazer quanto a essa norma é o da sua natureza jurídica. A norma do art. 40.2 *permite*, mas não cria uma obrigação de rejeitar tais cláusulas¹³. Mais ainda, ela não se aplica automaticamente diretamente no direito interno dos países.

Assim, embora TRIPs empreste legitimidade internacional à rejeição de certas cláusulas restritivas, tal acordo não dá qualquer autoridade nem fornece nenhum poder legal aos órgãos nacionais de concorrência ou propriedade intelectual para analisar e objetar aos contratos que contenham tais cláusulas.

O que têm aplicação imediata e direta são as disposições de direito público externo relativas às consultas entre estados, que também integram o art. 40.

O contexto ideológico do Art. 40.2 do TRIPs

O dissenso nascido nas discussões do Código de Conduta da UNCTAD obviamente ainda não se resolveu com o TRIPs. Como nota J.H. Reichmann¹⁴:

(...) article 40 of the TRIPs Agreement reiterates the legitimacy of controlling anticompetitive practices in contractual licenses affecting intellectual property rights generally.¹⁵ However, article 40 (1) acknowledges the lack of consensus in the area¹⁶ by conceding that states agree only "that some licensing practices or pertaining to intellectual property rights... restrain competition" and "may have adverse effects on trade and may impede the transfer and dissemination of technology." ¹⁷

violação de leis e regulamentos desse outro Membro em matéria objeto desta Seção, terá oportunidade, caso assim o solicite, para efetuar consulta nas mesmas condições previstas no parágrafo 3.

13 Carlos Correa, Acuerdo TRIPs, op. cit: "Contrariamente a la mayoría de las disposiciones del Acuerdo, el artículo 40.2 no contiene obligaciones específicas. Sólo faculta expresamente a los países Miembros a adoptar medidas para controlar o impedir ciertas prácticas en contratos de licencia de cualquier tipo de propiedad intelectual (incluyendo, debe interpretarse, "información no divulgada").

14 The International Lawyer, Summer 1995, Volume 29, Number 2

15 [Nota do Original] See TRIPs Agreement, supra note 4, art. 40 and title do Part II, Section 8 ("Control of Anti-Competitive Practices in Contractual License")

16 [Nota do Original] See supra notes 63-73 and accompanying text; Matsushita, supra note 197, at 92-93; Spencer Weber Waller & Noel J. Byrne, Changing View of Intellectual property and Competition Law in the European Community and the United States of America, 20 Brook J. Int'l L. 1 (1993); see also Reichmann, Competition Law, Intellectual Property Rights and Trade, supra note 3, at 87-94 ("Pressures on the Doctrine of Misuse").

17 [Nota do Original] See TRIPs Agreement, supra note 4, art. 40 (I).

Continua clara a postura dos países desenvolvidos, no tocante ao que seriam cláusulas objetáveis pelos órgãos reguladores nacionais, considerando assim apenas aquelas disposições que representam lesão à concorrência. Diz Reichmann:

“Evidently, this provision attempts to address the kinds of abuse sounding in antitrust principles that developed countries normally recognize”

Não fosse por tal nódulo ideológico, certamente seria possível ter resolvida a questão de uma forma mais decisiva e objetiva para suprimir de vez tais abusos:

Si on n'a encore à l'esprit que le concept des pratiques anticoncurrentielles liées aux licences de contrat n'est pas le même chez les PVD et les pays industrialisés, on comprend pourquoi le projet ne prévoit pas d'obligations concrètes en ce qui concerne la suppression de ces pratiques (167). Compte tenu des conflits fréquents en cette matière, une bonne partie de la section 8 est consacrée à l'énonciation d'une obligation, qu'exige de chaque partie qu'elle se prête à une consultation avec l'autre partie au différend éventuel, avant d'engager toute action à titre de procédures anticoncurrentielles mettant en cause les droits de propriété intellectuelle¹⁸.

No entanto, uma curiosa abertura parece ter escapado aos elaboradores do TRIPs no tocante à questão, como nota J.H. Reichmann, no mesmo trecho acima citado:

Evidently, this provision attempts to address the kinds of abuse sounding in antitrust principles that developed countries normally recognize,¹⁹ *without necessarily impeding the developing countries from proceeding on other grounds* either under the formulation of article 8 or under broader principles inherent in the objectives set out in article 7 and in the public interest exception set out in article 8(1).²⁰

Assim, entrevê-se, no âmbito do dispositivo a possibilidade de alargamento, pelos países interessados (especialmente os em desenvolvimento) dos fundamentos de regulação dessas cláusulas, além da regra concorrencial. A disposição a que se refere o autor é a seguinte:

ART.8

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.

Carlos Correa²¹ igualmente vincula o art. 40.2 ao art. 8.2 do TRIPs:

La Sección 8 del Acuerdo TRIPs contiene una serie de normas destinadas a controlar las "prácticas anticompetitivas" en licencias voluntarias. Estas normas pueden considerarse como una aplicación concreta del principio general establecido en el artículo 8.2 del mismo Acuerdo, según el cual "podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de

18 Shu Zhang, DEL'OMPI AU GATT, La protection internationale des droits de la propriété intellectuelle. Ed. Jean FOYER, 1995.

19 [Nota do Original] See supra notes 64, 72-73 and accompanying text.

20 [Nota do Original] See TRIPs Agreement, supra note 4 arts. 7, 8(1); supra text accompanying notes 65-71 77-80;

21 [Nota do Original] Acuerdo TRIPs, op. Cit.

los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología"²².

Cláusulas restrictivas rejeitadas pelo TRIPS

Segundo o teor do texto internacional em análise, a lei nacional poderá, sem ofensa ao TRIPS, proibir quaisquer disposições inseridas em contratos de licença ou similares que prevejam 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.

Na verdade o que se tem aqui não é uma permissão para tratar como ilegais quaisquer cláusulas restrictivas, mas sim um mecanismo que coíbe tal proibição, como nota Carlos Correa:

Sin embargo, el Acuerdo establece límites para la acción nacional y éste es, de hecho, el principal propósito de esta Sección. Exige el Acuerdo que para juzgar si una práctica es restrictiva se tomen en cuenta tres elementos;

- a) la evaluación de las prácticas debe ser realizada en cada caso en particular;
- b) las prácticas deben constituir un "abuso" de los derechos de propiedad intelectual;
- c) ellas deben tener "un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente"

A diferencia del artículo 40.1, no se hace ninguna referencia específica aquí a los efectos negativos sobre la transferencia de tecnología (o la divulgación). Esto implica que la existencia de tales efectos no pueden constituir una base suficiente para condenar una práctica, si ésta no afecta además la competencia en el "mercado correspondiente". El significado de "mercado correspondiente" queda abierto a interpretación.

A lista do TRIPs é meramente exemplificativa, em face das muitas outras cláusulas e práticas constatadas na prática dos órgãos nacionais de concorrência e propriedade intelectual. .

Abuso de direito

Assim, serão proibidas as cláusulas e práticas que *abusem do direito de propriedade intelectual*. O abuso é essencial para a proibição. Vide, abaixo, a seção dedicada ao tema.

A ofensa à concorrência

Nem todos os abusos podem, segundo o TRIPS, justificar uma objeção pela lei nacional. Somente o poderão aqueles abusos que importarem em “efeitos adversos sobre a concorrência”. Onde? “No mercado relevante”

Mais uma vez, Carlos Correa:

El significado de "mercado correspondiente" queda abierto a interpretación.

La definición del mercado en el que la práctica o conducta anticompetitiva es juzgada, es de particular importancia. En los Estados Unidos, por ejemplo, se entiende que un

22 [Nota do Original] Otra aplicación importante de este principio es el artículo 31k), antes citado, referente a las licencias obligatorias para corregir prácticas anticompetitivas.

"mercado relevante" a los afectos de la legislación *antitrust* comprende todos los productos para los cuales existe elasticidad cruzada de demanda. En otras palabras, tal mercado incluye los productores a los que el consumidor recurriría si el precio del producto patentado es elevado anormalmente. Ello dependerá, a su vez, de cuán único o sustituible es aquél y de la clase de que se trate.

Um importante aspecto da análise americana é que (como vimos anteriormente) ela tende a levar em conta o impacto da cláusula restritiva simultaneamente no mercado do produto ou serviço final e no mercado da tecnologia em si mesma, e no mercado de pesquisa e desenvolvimento, denominado “mercado de inovação”²³.

Licensing arrangements raise concerns under the antitrust laws if they are likely to affect adversely the prices, quantities, qualities, or varieties of goods and services either currently or potentially available. The competitive effects of licensing arrangements often can be adequately assessed within the relevant markets for the goods affected by the arrangements. In such instances, the Agencies will delineate and analyze only goods markets. In other cases, however, the analysis may require the delineation of markets for technology or markets for research and development (innovation markets)²⁴.

A regra da razão

Entendem os autores que o dispositivo do art. 40.2 de TRIPs determina a utilização da chamada “regra da razão” na avaliação das cláusulas restritivas em contratos de licença e de tecnologia. Explica-se: é corrente na prática concorrencial que nenhum rol, por mais exaustivo e detalhista que seja, pode prever todos os fatos que, em face de situações econômicas concretas, transformam o tipo abusivo em lícito; nenhuma, ou quase nenhuma prática é abusiva per se, independentemente das situações concretas.

Explica Carlos Correa:

Con base en los elementos citados, el artículo 40.2 adopta un "test de competencia" y la regla de la razón("rule of reason")²⁵ para evaluar los afectos de una práctica en un caso en particular.(...)

La inclusión de la "regla de razón" excluye la posibilidad de que la legislación nacional considere ciertas prácticas como restrictivas a priori, mas elle no significa necesariamente que no puedan preverse prácticas que se juzgan condenables per se, como lo hacen numerosas legislaciones de defensa de la competencia, siempre que se dé la oportunidad para juzgar su aplicabilidad a un caso en particular.

Para o padrão americano de apuração de razoabilidade são aceitáveis as disposições restritivas que, sendo razoavelmente necessárias para proteger o interesse das partes, não sejam lesivas ao interesse público geral. Para o padrão europeu, como disposto no Tratado de Roma, Art. 81 (antes, art. 85), seriam aceitáveis as práticas restritivas que contribuem para melhorar a produção ou a circulação, o nível técnico ou o progresso econômico, reservando ao público uma parte equitativa de tais bens esses; devem, além disto, ser indispensáveis para alcançar os objetivos das partes, e não podem eliminar completamente a concorrência.

23 Carl Saphiro, Competition Policy And Innovation, Doc. OECD DSTI/DOC(2002)11, “In the United States, the Federal Trade Commission (FTC)/Department of Justice (DOJ) Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (“IP Guidelines”) talk about “innovation markets”, but this mode of analysis can quite easily be seen as involving traditional issues of potential competition”, encontrado em <http://www.oecd.org/sti/working-papers>

24 Antitrust Licensing Guidelines 1995.

25 [Nota do original] Ver una definición de este y otros conceptos del derecho de la competencia en OECD, 1993.

No tocante ao Direito da Concorrência brasileiro vigente, a aplicação de tais princípios se acha prevista quanto a atos e contratos em geral pela Lei 8.884/94, em seu art. 54²⁶. Em tal disposição se prevê que acordos firmados entre competidores ou outras pessoas, que de outra forma possam resultar na dominação do mercado relevante de bens e serviços, devem ser autorizados pelo CADE²⁷.

Não obstante possa ser verificada, em tese, a lesividade do acordo, ainda assim será deferida a autorização se o acordo:

- 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.

Mesmo no caso em que as quatro condições não sejam atendidas, poderá haver a autorização se forem satisfeitas três delas (por exemplo, seja eliminada a concorrência numa parte substancial do mercado), mas não sejam prejudicados os consumidores e seja atendido motivo preponderante da economia nacional e do bem comum. A autorização pressupõe o estabelecimento de um compromisso de desempenho qualitativo e quantitativo pelo CADE (art. 58).

Tradicionalmente, o INPI brasileiro não aplicava em sua análise o critério moderador da regra da razão. Tive ocasião de comentar, em trabalho de 1984, repetindo o que notava Franceschini²⁸:

“Mas, deve-se notar que a tendência dos analistas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial é de analisar todas as cláusulas restritivas como se fossem abusivas de **per si**, ou seja, sem avaliar sua razoabilidade.(...) O comportamento um tanto rígido dos analistas do INPI pode ser explicado, de outro lado, tanto pela docilidade dos fornecedores de tecnologia às solicitações da retirada das cláusulas dos contratos, quanto pela falta de familiaridade com os molejos dos mecanismos de controle do poder econômico. Sem dúvida, as restrições são, no dizer de Antônio Luiz Figueira Barbosa²⁹ um valor implícito a ser barganhado pelo órgão de controle, como se negociam aos preços; não havendo instrumento de controle das práticas ao nível do que realiza o Banco Central quanto às remessas ou, em nível mais brando, a Secretaria da Receita Federal quanto aos pagamentos, é de se esperar a proliferação de pactos adjetos (side letters) onde os ajustes restritivos proliferem”.

A listagem da Práticas

Somente três exemplos são trazidos pelo art. 40.2 de TRIPs:

26 Aperfeiçoando um mecanismo já constante da Lei 4.137/62, em seu art. 75.

27 O pedido é necessário, por disposição expressa da lei, sempre que houver concentração econômica, através de agrupamento societário e qualquer dos participantes tiver faturamento anual superior a 400 milhões de reais (desde janeiro de 2005, apurados só segundo o faturamento brasileiro) ou participação no mercado igual ou maior de 20%. Mas qualquer outro caso de acordos entre concorrentes ou não, que tenham o efeito de limitar a concorrência ou dominar os mercados está sujeito à autorização.

28 Tecnologia e Poder Econômico, op. cit.

29 [Nota do original] Propriedade e quase propriedade no comércio da tecnologia.CNPq, 1979, pág. 96.

- a) cláusulas de retrocessão exclusiva, ou sejam, as que obrigam ao licenciado transferir exclusivamente ao titular da patente as melhoras feitas na tecnologia licenciada;
- b) cláusulas que impeçam o licenciado impugnar a validade do direito licenciado
- c) a obrigação de o licenciado de adquirir do licenciante outras tecnologias ou materiais que aquele não necessite o deseje.

Nota Reichmann:

Even so, the negotiators could only agree to name “exclusive grant back conditions, conditions preventing challenges to validity and coercive package licensing” as examples of practices that states may clearly legislate against under article 40(2).³⁰

Em momentos anteriores da discussão de TRIPs, o número de cláusulas era bem maior, inclusive limitações à pesquisa, uso de pessoal, fixação de preços, cláusulas de exclusividade de vendas ou representação, cláusulas “atadas” (*tying clauses*), restrições à exportação, etc.³¹ Note-se que no Código de Conduta, discutiam-se pelo menos quatorze práticas restritivas objetáveis³².

Será que o art. 40 se aplica a todos tipos de propriedade intelectual? Sem dúvida, os exemplos – que se referem fundamentalmente a patentes – permitem fazer incluir entre as cláusulas e práticas censuráveis todas as que sejam abusivas, e venham afetar a concorrência. Inclusive, pela própria inclusão dessas categorias no escopo do TRIPs, contratos relativos a segredos ou know how.

O sistema de Consultas

Como indicado, o sistema de consultas previsto no art. 40.2 de TRIPs tem aplicação imediata e direta. Por que criar tal mecanismo? Explica Reichmann:

Given this lack of consensus and its attendant soft-law approach, the logical solution was to require consultations when conflicts occur³³. In this respect, article 40(3) cuts two ways. It allows developing countries in particular cases to request information from developed countries that bears on alleged violations of focal regulations, which could embarrass the alleged violator before his own government.³⁴ But it also allows developed countries to demand consultations when they view the local action or regulations as exceeding the mandate of article 40.³⁵

The likely consequence of these provisions is a further round of talks in which both sides try to establish a greater consensus regarding actions to restrain misuse of

30 See TRIPS Agreement, supra note 4, art. 40(2). Among topics not mentioned were exclusive dealing, restrictions on research and adaptation, exclusive sales or representation agreements, tying arrangements, patent pooling or cross-licensing arrangements, restrictions on publicity, obligations to pay royalties after the expiration of intellectual property rights, and post-contractual restrictions. See, e.g., Matsushita, supra note 197, art. 40(3), (4).

31 Texto de 22 de novembro de 1990, sobre o Montreal Mid-Term Review de dezembro de 1990.

32 Unctad TD/CODE TOT/ 47: Grant-back provisions; challenge to validity; exclusive dealings; restrictions on research; restrictions on use of personnel; price-fixing; restrictions on adaptations; exclusive sales or representation agreements; tying arrangements; export restrictions; patent-pool or cross-licensing arrangements and other arrangements; restrictions on publicity; payments and other obligations after expiration of industrial property rights; and restrictions after expiration of arrangement.

33 See TRIPS Agreement, supra note 4, art. 40(3), (4).

34 Id art. 40(3).

35 Id art. 40(3),

intellectual property rights³⁶

Tais consultas de país a país se volta às pessoas domiciliadas num país membro do TRIPS, que outro país considere que estão levando a cabo práticas que violam as normas do país que faz a consulta. Neste caso, o país consultado “examinará com toda atenção a possibilidade de responder às consultas”.

Tratamento nacional ou regional de cláusulas restritivas

Como se viu, TRIPS exige que as cláusulas e práticas restritivas sejam analisadas caso a caso. O Acordo garante considerável latitude de estilo neste controle. Diz Carlos Correa:

Por otra parte, el Acuerdo TRIPS deja en libertad a los países Miembros para establecer el método de control de dichas prácticas, sea con un sistema ex ante (como en el caso de la Unión Europea, o en de los países en desarrollo que adoptaron legislaciones sobre transferencia de tecnología) o ex post (como sucede, por ejemplo en los Estados Unidos), sea sobre la base de la intervención de una autoridad administrativa o judicial.

Como se depreende do texto de Correa, os principais sistemas de avaliação de práticas e cláusulas de licenças de propriedade industrial são o da Comunidade Européia e o dos Estados Unidos³⁷.

Na CE o Regulamento (CE) nº 240/96³⁸ prevê um sistema de cláusulas que – por definição –, estão livres de análise pelo órgão regulador. Outras cláusulas estão sujeitas a consulta, com prazo certo de resposta, e outras estão em princípio vedadas. O método de controle da Comunidade Européia é assim descrito oficialmente³⁹:

(...) the TTBE reserves the benefit of the block exemption to licensing agreements

36 See, e.g., Ernst-Ulrich Petersmann, *International Competition Rules for the GATT-WTO World Trade and Legal System*, 27 *J. World Trade* 35 (1993); John H. Jackson, *GATT and the Future of International Trade Institutions*, 18 *Brook J. Int'l L.* 24 (1992) (stressing that monopolies "can undo the trade liberalization effect of reduced tariffs and nontariff barriers"); see also Thomas Cottier, *The Prospects for Intellectual Property in GATT*, 28 *Common Mkt. L. Ver.* 383-410 (1991).

37 Saphiro, *op. cit.*, "In the past several years, the United States, Canada, and Japan have all issued guidelines regarding licensing and intellectual property rights more generally. In the United States the "Guidelines for the Licensing of Intellectual Property" were issued by the DOJ and the FTC in April 1995. In Canada, the "Intellectual Property Enforcement Guidelines" were issued in 2000. In Japan, the "Guidelines for Patent and Know-How Licensing Agreements" were issued in July 1999. Similarly, in 1996 the EU published Regulation No 240/96 concerning Technology Transfer Agreements. These guidelines were a natural response to the rapidly growing significance of intellectual property as a source of competitive advantage, as a driver of competitive strategies, and as a key determinant of the conditions of entry into many markets. These various guidelines have served a very useful role in communicating to the business community the principles employed by competition officials in assessing a variety of business arrangements involving intellectual property".

38 Na Comunidade, os textos básicos vigentes são os do Regulamento (CE) nº 240/96 da Comissão, de 31 de Janeiro de 1996, relativo à aplicação do nº 3 do artigo 85º do Tratado a certas categorias de acordos de transferência de tecnologia, publicado no *Jornal oficial* no. L 031 de 09/02/1996 P. 0002 – 00131. Atualizações relevantes se encontram nos documentos 32000R2658 - Regulamento (CE) n.o 2658/2000 da Comissão, de 29 de Novembro de 2000, relativo à aplicação do n.o 3 do artigo 81.o do Tratado a certas categorias de acordos de especialização, publicado no *Jornal Oficial* nº L 304 de 05/12/2000 p. 0003 – 0006. 31999R2790 - Regulamento (CE) n.o 2790/1999 da Comissão, de 22 de Dezembro de 1999, relativo à aplicação do n.o 3 do artigo 81.o do Tratado CE a determinadas categorias de acordos verticais e práticas concertadas, publicado no *Jornal Oficial* nº L 336 de 29/12/1999 p. 0021 – 0025, 31996R0240 - Regulamento (CE) nº 240/96 da Comissão, de 31 de Janeiro de 1996, relativo à aplicação do nº 3 do artigo 85º do Tratado a certas categorias de acordos de transferência de tecnologia, publicado no *Jornal oficial* no. L 031 de 09/02/1996 P. 0002 – 0013. Todos estes textos são disponíveis em português em <http://europa.eu.int/eur-lex/pt/index.html>.

39 Commission Evaluation Report On The Transfer Of Technology Block Exemption Regulation N° 240/96 Technology Transfer Agreements Under Article 81

complying with a number of formal requirements.

Firstly, the TTBE only covers the specific types of agreements defined in Article 1, thereby keeping the exemption within relatively narrow limits.

Secondly, it relies on the assumption that any restriction overstepping the boundaries of the patent subject matter is potentially caught by Article 81(1).

Thirdly, the TTBE regulates contractual arrangements by setting out three categories of clauses:

those that generally would not violate Article 81(1) but the legality of which is clarified by the block exemption (white clauses);

those that violate Article 81(1) and the inclusion of which would bring the entire agreement outside the scope of the block exemption ('black clauses) and

those which are neither exempted nor expressly excluded and the assessment of which requires a case by case analysis (grey clauses). For the latter category the TTBE provides for an opposition procedure whereby the Commission must establish, within a specified period of time, whether the notified agreement may benefit from the block exemption (see Article 4).

In addition, Article 7 allows the Commission to withdraw the benefit of the block exemption in respect of agreements having effects incompatible with the conditions of Article 81(3). Pursuant to Article 7(1), this may happen in particular when the licensee's market share exceeds 40%.

Os Regulamentos relativos a outros setores que não as licenças de PI, subsequentes a 1996, abandonam o estilo formal do Reg. 240/96, baseado em cláusulas específicas, para adotar, no seu campo específico, inclusive no que toca a contratos de PI e tecnologia, uma enfoque mais funcional e econômico, no qual têm papel relevante a análise de níveis percentuais mínimos de controle de mercado pelos participantes.

Nos Estados Unidos, a análise dos contratos em questão é feita sob as regras do Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property Issued by the U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission on April 6, 1995.⁴⁰

Numa definição crucial, os Guidelines americanos dizem o seguinte:

These Guidelines embody three general principles:

for the purpose of antitrust analysis, the Agencies regard intellectual property as being essentially comparable to any other form of property;

the Agencies do not presume that intellectual property creates market power in the antitrust context; and

the Agencies recognize that intellectual property licensing allows firms to combine complementary factors of production and is generally procompetitive.

As importantes diferenças dos dois estilos de tratamento das cláusulas restritivas são assim explicadas:

(...) the EC competition policy approach towards licensing agreements does recognise the existence of the monopoly granted by IPR law, but this does not mean that the exercise or exploitation of that monopoly may not be scrutinised under the competition rules. Licensor and licensees are separate undertakings and are also treated as such.

40 Encontrado em www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguide.htm.

The competition rules do not accept just any restriction that helps the licensor to realise the maximum profit from its monopoly. For instance, while it is clear that to obtain the full monopoly profit the licensor may want to impose restrictions on the licensees concerning their pricing, their output or the territories into which or the customers to whom the licensees may sell the licensed product, such restrictions may fall foul of the EC competition rules.

The US approach, as laid out in the Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property issued by the DOJ and FTC (US GuidelinesTM), is different from the EU approach. (...) Competition concerns may arise when the Licensing agreement restricts competition between companies that would have been actual or likely potential competitors in the absence of the license (companies in a horizontal relationship).

The owner of intellectual property will not be required to create competition in its own technology and should therefore in principle be free to impose those restrictions in a licensing agreement which allow him to do what he could also have done on his own. The US approach does not only recognise the existence of the monopoly granted by IPR law, but also respects in general the right of the holder of the IPR to fully exploit it by imposing in a licensing agreement the restrictions necessary to obtain the full benefit of the IPR.⁴¹

The US approach makes a clear distinction between licensing agreements entered into between competitors versus agreements between non-competitors and draws policy conclusions from this distinction. The US approach treats very leniently restrictions that concern the exploitation of the IPR itself when the licensor and licensee are not actual or potential competitors. (...)

The stricter EU approach towards restrictions concerning the exploitation of the IPR itself when contained in agreements between non-competitors reflects the higher importance EC competition policy attaches to intra-brand restrictions in general and territorial restrictions in particular. Territorial restrictions are paid more attention in particular because of the additional market integration objective which EC competition policy has.⁴²

O sistema japonês de controle se aproxima do Americano:

The JFTC has also issued Licensing Guidelines, which relate only to possible violations of section 19 through provisions in licensing arrangements. The Guidelines, which are applicable to both national and international agreements, provide administrative guidance to enterprises as to the enforcement policy of the JFTC. In this respect, there are resemblances to the United States Guidelines. (...) In the exercise of its powers under the Act, the JFTC has also issued the Guidelines Concerning Joint Research and Development of 1993 (which provide for rule-of-reason treatment of IP/competition policy issues arising in technology or products markets from joint R & D) and the Guidelines Concerning Distribution Systems and Business Practices of 1991 (including unreasonable obstruction of parallel imports)⁴³

Nas negociações do ALCA, a matéria tem sido objeto de discussão nos termos do Doc. ALCA doc. FTAA.TNC/w/133/Rev.1 de 3 de julho de 2001⁴⁴

41 Commission Evaluation Report, op. Cit., p. 15.

42 Idem, p. 18.

43 Competition Policy and the Exercise of Intellectual Property Rights, Doc. UNCTAD TD/RBP/CONF.5/6, 11 August 000

44 Encontrado em <http://www.abpi.org.br/textoscom/textosind.htm>

Cláusulas anti-competitivas em contratos de PI

Como cláusulas contratuais podem se mostrar anticompetitivas

Contratos relativos à propriedade industrial e ao comércio de tecnologia têm, freqüentemente, disposições que merecem objeção dos vários órgãos regulatórios nacionais ou supra-nacionais, seja com base em critérios concorrenciais, seja com base em outros aspectos, que se sobrepõem ao interesse das partes que os subscrevem. Tais outros aspectos incluem, por exemplo, os efeitos da tecnologia transferida na economia ou na tecnologia nacional ou regional, ou no meio ambiente.

É claro que o tema do poder econômico é central nesse tipo de avaliação das cláusulas em estudo ⁴⁵. Tais ponderações não devem ser tomadas como rejeição incondicional da validade de um comércio de tecnologia.

Certas percepções mais recentes, sem descartar o reconhecimento do poder econômico pertinente à tecnologia, têm no entanto imaginado reconhecer efeitos pró-competitivos e não restritivos da competição nos contratos de licença e de tecnologia ⁴⁶:

In particular, it was no longer considered that an exclusive right necessarily conferred market power. Often, there were enough substitutes in the market to prevent the holder of an intellectual property right from actually gaining market power. The availability of substitutes was an empirical question that could only be determined on a case-by-case basis. Further, even if the intellectual property right concerned generated market power, the right holder's behaviour might not necessarily constitute an abuse of a dominance. Therefore, under current standards the exercise of an intellectual property right as such was not restrained by competition law.

The point was made that, in the application of competition law, there was also now a much greater appreciation of the efficiency benefits arising from the licensing of intellectual property rights. Licensing was regarded as generally pro-competitive; it should not be subject to excessive regulation by national competition laws. Some national competition laws defined safety zones or group exemptions to reflect this presumption. Where an individual licensing practice needed to be examined, this was generally done on a case-by-case basis according to a "rule of reason" standard by which the pro-competitive benefits would be weighed against anti-competitive effects. Reference was also made to the use of guidelines by national competition authorities as a means of contributing to predictability and transparency in the application of competition law, for example to provide guidance on licensing practices that would be presumed acceptable and on those that might require examination.

The view was expressed that, nonetheless, the compatibility of competition law and intellectual property rights depended on competition law being properly applied to the exercise of those rights. A proper application of competition law should avoid two extremes: too stringent an application could lessen innovation; an ineffective or insufficient application could result in an over-extended grant of market power

Cláusulas restritivas na legislação brasileira

A legislação brasileira vigente não dispõe de parâmetro quanto ao qual se referir para identificar quais seria as cláusulas restritivas dos contratos de tecnologia. Pode-se,

45 Como dissemos em nosso (1984a 4a) Tecnologia e Poder Econômico. Revista Brasileira de Tecnologia, 15(3).

46 Report (1998) of the Working Group on the interaction between trade and competition policy to the General Council, Wt/Wgtcp/2, 8 December 1998

talvez, tomar como parâmetros juridicamente seguros os do TRIPs ⁴⁷, os quais, inteligentemente aplicados, podem, a nosso juízo, dar a latitude adequada à defesa econômica do mercado e auxiliar ao desenvolvimento tecnológico brasileiro.

Como visto, o estilo TRIPs de análise das cláusulas restritivas é o de precisar o conteúdo e os propósitos dos direitos de propriedade intelectual (inclusive os direitos *não reais* sobre o *know how*, neste caso incluído na noção), e daí mensurar o seu uso abusivo, sob a ótica da tutela da concorrência no mercado relevante. Levando-se em conta a análise americana sobre a existência de um mercado *final* dos produtos e serviços, e outro mercado *instrumental* de tecnologia ou bens intangíveis (além do terceiro mercado, de desenvolvimento), em cada um destes mercados pode-se deduzir o impacto concorrencial que justifique a rejeição à cláusula ou prática em questão.

À luz dos dispositivos constitucionais aplicáveis, existe um interesse público em que a concorrência efetiva ou potencial nestes mercados seja incentivada. Ou seja, de que cada licença ou contrato de *know how* propicie a obtenção, manutenção ou expansão de níveis legalmente aceitáveis de concorrência efetiva e potencial tanto no mercado final como no instrumental. Não só que se aumente a produção de bens e serviços, como também se visa que os mesmos efeitos se façam sentir quanto à disponibilidade de tecnologia, através de absorção e geração própria derivada.

Assim, ao contrário do que se poderia supor, a perspectiva concorrencial não se confronta com a prevista na Carta de 1988, de que a propriedade industrial seja aplicada de forma a causar o *desenvolvimento* social, tecnológico e econômico do país. O incentivo à concorrência (através do desenvolvimento) não colide, em tese, com a liberdade de concorrência.

Fora das três hipóteses expressamente mencionadas por TRIPs, falta-nos no entanto uma listagem de práticas que pudessem orientar a análise. Não se depreenda, porém, a ilicitude da rejeição das cláusulas e práticas restritivas, e a – ao contrário – que tais disposições e práticas seriam lícitas, só por não termos em texto legal uma listagem formal.

Tal não ocorre pela própria natureza das cláusulas e práticas, polimorfos e mutáveis, forjadas à medida da criatividade e astúcia das partes. O que merece tutela, solidamente, é a integridade dos direitos de propriedade intelectual, que não devem ser abusados de forma a lesar a concorrência e os interesses públicos.

A própria estratégia de TRIPs, de rejeitar as práticas restritivas só quando sejam abusivas aos direitos de propriedade intelectual, instaura claramente o parâmetro de legalidade quanto ao qual se apurará a rejeição. Sabendo-se, por exemplo, qual *conteúdo* e os *limites* da patente, tudo o que exceder esse teor (em excesso de poderes ou desvio de finalidade) será abusivo. Não se exige, para reprimir o excesso de poderes ou desvio de finalidade na esfera administrativa, qualquer listagem específica, em vista do interesse maior de legalidade e moralidade do serviço público; não há razão para fazê-lo neste caso, onde interesses constitucionais igualmente relevantes então em jogo.

Mas lembre-se: a noção de abuso, por definição, é qualitativa. Não há abuso em tese. Abusa-se de poderes administrativos, ou de poderes de uma patente, ou da situação naturalmente favorecida de quem dispõe de *know how*, numa situação concreta. Só nos

47 Advertindo-se, aqui também, que TRIPs não se aplica diretamente no país. Mas como diretriz de aplicação dos direitos em vigor na esfera nacional, desde que garantido um entendimento compatível com o conteúdo e a teleologia da norma nacional, nada há que se objetar.

limites desta concretude que se desenha o abuso. Em particular, tal ocorre no caso de um *desvio de finalidade*, quando, em princípio, o abutente segue à letra o receituário de seus poderes, mas com fins divergentes daqueles que justificam os mesmos poderes.

Ora, ainda que se considerando que os direitos de propriedade intelectual nasçam de uma restrição da concorrência, já se viu longamente que eles se constroem através de um balanceamento de interesses múltiplos e complexos. Estes interesses não se resumem à teia concorrencial. Assim, só há abuso quando, num caso concreto, se apure um desbalanceamento destes interesses, de maneira a exceder os poderes, ou exercê-los contra seus fins.

Veja-se, desta feita, que o modelo TRIPs aponta não só para *um* episódio de apuração de razoabilidade: antes de aplicar o art. 54 da lei antitruste, vai-se analisar o abuso no âmbito da propriedade intelectual, com suas finalidades e poderes próprios. Só depois de apurado o abuso, prossegue-se com a busca do balanceamento da lesão concorrencial. Duas etapas sucessivas, desta feita, e em cada uma delas se avalia a razoabilidade da prática ou da cláusula.

Cabe, porém, mencionar, ainda que a título rememorativo, os dispositivos do AN 15 que listavam as cláusulas restritivas; recolhidas da legislação de concorrência ou da análise do abuso de direitos, tais disposições, por não mais constarem de texto normativo, não serão menos aplicáveis sob o direito vigente.

Assim é que, ao recitar tais cláusulas, mencionaremos as que, segundo nosso entendimento, constituíam exclusivamente manifestação de intervenção direta na economia através da regulação substantiva e discricionária da importação de tecnologia. As demais, em princípio, continuam objetáveis em nosso direito.

Licenças de patente

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

- 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 ⁴⁸.
- 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; ⁴⁹

48 [Esta, e as notas seguintes, assinaladas com um asterisco, são do nosso Legislação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia, Forense, 1982, que se propunha a dar a matriz legal dos dispositivos do Ato] Vide Lei 1.521/51 arts. 2º, VIII e 3º, III; Lei 4.137/62, art. 2º, I, a e g; IV, a; V, a..

49 * Vide Lei 1.521/51 arts. 2º, VIII e 3º, III; Lei 4.137/62, art. 2º, I, a e g; IV, b; CPI, art.29, § 2º .

- 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;⁵⁰
- Impeça a livre utilização dos dados e das informações transmitidas, após a extinção da patente⁵¹.
- Contenha disposições passíveis de limitar, regular, alterar, interromper ou impedir a política e as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do licenciado⁵²;
- Vise a impedir o licenciado de contestar, administrativamente ou mediante procedimento judicial, os direitos de propriedade industrial pretendidos ou obtidos no país pelo licenciador;⁵³
- 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;
- Transfira para o licenciado a responsabilidade e o ônus, inclusive financeiro, pela manutenção do direito de propriedade industrial concedido ao privilégio, no País.⁵⁴

Quanto ao primeiro caso, certamente não se estará sob uma proibição *per se* (aliás, à luz de TRIPs, não haveria mais proibição absoluta). À luz dos parâmetros hoje aplicáveis, não serão rejeitadas - sempre e em todas as circunstâncias - as cláusulas que regulem, determinem, alterem ou limitem 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.

Há certamente disposições deste gênero que seriam não abusivas (e enfatize-se, o primeiro abuso a se considerar é *do direito de patentes*, e não, ainda, do *poder econômico*). Por exemplo, há razões de se limitar a exportação *para países específicos onde outro licenciado já tenha licença exclusiva* (embora, ao que entenda, não o seja aceitável a restrição de exportação, em geral). Aliás, para que o licenciante pudesse dar uma licença exclusiva no Brasil, seria necessário fazer a mesma restrição, que analisamos neste passo, nos contratos que viesse a celebrar no exterior com terceiros. Sendo o direito de patentes ainda nacional, é perfeitamente plausível repartir os mercados nacionais por licenças exclusivas – mas não é válido, necessariamente, fazer o mesmo nos mercados regionais, como o MERCOSUL.

50 * Vide Lei 4.137/62, art. 2º, I, g.

51 * Código da Propriedade Industrial, art. 48, AN 17/76, item 1.5..5.

52 * Lei 5.648/70, art. 2º, § Único. Lei 4.137/62, art. 2º, I, g.

53 * Sendo a nulidade questão de ordem pública, não se admitiria que a licença impedisse a satisfação do interesse público em anular ou cancelar a patente.

54 * A importância importaria em aumento do montante do pagamento. Vide Código da Propriedade Industrial, art. 29 § 1º.

Em geral, não pareceriam abusivas as disposições que, à luz do *conteúdo* das patentes descrito no art. 43 do CPI/96, poderiam ser restritas a terceiros pelo titular. Seriam abusivas, de outro lado, as imposições que, utilizando-se do poder de negação da patente, impusessem ao licenciado ações ou omissões além do escopo do direito. Por exemplo, a imposição de que o licenciado de uma patente de motores de automóvel só adquirisse uma marca de clipes.

Ou a famosa cláusula *grant-back* (traduzida usual mas erroneamente por retrocessão), pela qual todos os aperfeiçoamentos que faça o licenciado no objeto pertencem ao licenciador. Tal disposição é vedada no art. 63 do CPI/96, ao dizer 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”. Igualmente TRIPs aponta como recusável a cláusula “de retrocessão *exclusiva*, ou sejam, as que obrigam ao licenciado transferir exclusivamente ao titular da patente as melhoras feitas na tecnologia licenciada”. Lógico que os dois preceitos, do CPI e de TRIPs têm conteúdo diverso, ainda que não necessariamente incompatível. Mas sempre é possível estabelecer uma obrigação de oferta, e até mesmo prelação, desde que sempre remunerada.

Mas o abuso (como vimos ao tratar de patentes) não se resume ao *excesso de poderes*. Existe abuso quando se nota também um desvio de finalidade. Assim, a licença da patente não pode ser utilizado para implementar fins diversos das funções do sistema de patente – por exemplo, para impedir o desenvolvimento tecnológico.

Até ai iríamos, no tocante ao abuso *de patentes*. Vejamos, agora, o que se poderia fazer no âmbito da análise da regra da razão concorrencial.

Para isso, imaginemos a existência dessa cláusula de retrocessão exclusiva, e que o INPI a tenha recusado. Ainda que tida por excedente dos direitos inerentes da patente, o órgão antitruste poderia ser levado a absolver a cláusula, se *as condições materiais do mercado*, consideradas à luz dos termos contratuais da licença concedida, em face até mesmo de outras licenças anteriores, satisfaçam o balanceamento de interesses do art. 54 da Lei 8.884/93, a que nos referimos na seção relativa às cláusulas restritivas sob o óculo de TRIPs, ao tratar da “regra da razão”.

Assim, primeiro se verifica se há abuso em face do direito de patentes, e depois se avalia se esse abuso abala a concorrência, de uma forma que não seja justificável sob o art. 54 da Lei Antitruste. Como se verá abaixo, tais análises não serão feitas, em todos os casos, necessariamente pelo INPI. Vide, quanto à noção de abuso, o que se disse no capítulo de patentes. Mas para a primeira parcela da análise, que importa em aplicação e compreensão dos propósitos e alcances das normas de propriedade industrial, a oitiva da autarquia num procedimento administrativo de recusa das cláusulas e práticas restritivas será possivelmente inevitável.

Outro tanto se dirá da segunda modalidade de restrição. Não se admitirá disposição que 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, quando se trate de *tie in*, ou, no dizer de TRIPs, “a obrigação de o licenciado adquirir do licenciante outras tecnologias ou materiais que aquele não necessite o deseja”. No caso, se usa da patente para obrigar o licenciado a fazer coisas que os direitos inerentes à patente não impõem.

Mas haverá hipóteses em que a indicação (não a *imposição*) de fonte de insumos que não seja abusiva, especialmente quando a licença inclua marca, ou o licenciado exercer

o eventual direito de indicar a fonte da tecnologia; ou, uma hipótese a mais, quando um determinado nível qualitativo seja relevante para atingir ao nível razoável de remuneração por parte do licenciante ⁵⁵.

Note-se que exigência de *fonte de insumos* não se confunde com a cláusula, sempre possível, de parâmetros mínimos de qualidade, ou de compatibilidade com outros produtos (por exemplo, satisfação de um *standard* geral de uma indústria, como o padrão twain para comunicação de scanners). Admitidos sistematicamente pelo direito da CE ⁵⁶, tem neste só a observação de que não poderão tais exigências estender-se a outros produtos além dos patenteados ⁵⁷, a não ser quando tais outros itens componham um produto ou serviço oferecido integradamente à venda.

A análise da restrição de transmissão dos dados e das informações transmitidas, após a extinção da patente, segue o mesmo princípio geral da indisponibilidade do *know how* (vide acima, na seção dedicada a tal contrato). Não entendo que essas informações sempre se devam tornar imediatamente disponíveis ao fim da licença; pode mesmo ocorrer que, se fossem necessariamente livres para transmissão ao fim do prazo da patente, haveria interesse de o licenciante cessar o fluxo muito antes deste fim, com lesão à capacidade concorrencial e tecnológica do licenciado.

Nem mesmo a rejeição à cláusula que contenha disposições passíveis de limitar, regular, alterar, interromper ou impedir a política e as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do licenciado, apesar de se referir a uma restrição abominável à primeira vista, será uma proibição *per se*. Certo é que, no dizer da Corte Constitucional Alemã,

Dem Zweck des Patentrechts, den technischen Fortschritt zu fördern und den Erfindergeist für das Gewerbe in nutzbringender Weise anzuregen, liefe es zuwider, wenn Versuchshandlungen ausgeschlossen würden, die der Forschung und Fortentwicklung der Technik dienen ⁵⁸.

Ou seja, se o titular da patente tem sua exclusividades baseada – entre outras razões - no interesse do desenvolvimento científico e tecnológico, não lhe é possível usar sua patente exatamente para impedir tal desenvolvimento.

Mas se a restrição (para suscitar uma hipótese) é de reverter parte das verbas de pesquisa a um fundo comum de desenvolvimento tecnológico, em parâmetros cooperativos aceitáveis mesmo sob as leis antitruste, não haverá censura se tal obrigação se mantiver em níveis razoáveis em face dos interesses relativos e do interesse público. Todas estas ponderações, entenda-se, são anteriores à consideração do efeito na concorrência.

A proibição da cláusula que vise a impedir o licenciado de contestar, administrativamente ou mediante procedimento judicial, os direitos de propriedade industrial pretendidos ou obtidos no país pelo licenciador tem sólidas raízes em TRIPs e no direito comparado. TRIPs declara como restritivas as disposições que impeçam o licenciado impugnar a validade do direito licenciado. Há interesse público em declarar a nulidade de patentes inválidas, especialmente aquelas que efetivamente restringem a

55 Note-se que o Regulamento da CE 260/96, item 2.1.5, admite a especificação de fonte de insumo, inclusive o próprio licenciante, se, considerando-se a situação de fato real e comprovada, é necessária para garantir a qualidade.

56 Vide Pilar Martin-Areste, La licencia contractual de patente, Aranzadi, 1997, p. 238.

57 Caso Windsurfing Internacional, 25 de fevereiro de 1986, Rep. 86, p. 611.

58 Caso Klinik-Versuch (BverfG, 1 BvR 1864/95, de 10/5/2000)

livre produção, eis que a tecnologia que alegadamente deu origem a tal privilégio era inadequada, ou os pressupostos legais não foram satisfeitos.

A isenção de responsabilidade do licenciante “por responsabilidade frente a eventuais ações de terceiros, originadas de vícios ou defeitos inerentes ao conteúdo do objeto da licença ⁵⁹ de que trata o contrato” não pareceria, a princípio, ser mais do que uma simples limitação de responsabilidade, válida no direito brasileiro. Esta cláusula é de alocação de riscos de fatos diversos dos riscos de mercado, e as partes saberão mais do que ninguém alocá-los, fazendo compensar a *alea* com o preço explícito da licença.

Assim, entendo descabida a vedação do AN 15, para a qual, aliás, mesmo em 1981, quando preparei para o INPI a edição da coletânea de legislação de propriedade industrial, não consegui discernir amparo legal. A única justificativa razoável para a vedação seria exatamente a de evitar que se aumentasse artificialmente os riscos do licenciado como forma de compensar o preço limitado pela ação das autoridades brasileiras.

Mas é preciso afirmar, de outro lado, que essa isenção de responsabilidade tem, sim, limites. Como nos ensina o direito privado, não se pode isentar convencionalmente a responsabilidade resultante do dolo. Igualmente poder-se-ia imaginar que uma limitação de responsabilidade (isenção *parcial*...) pudesse ser, em certos casos, abusiva.

Também pode ser inaceitável a completa isenção de responsabilidade perante os ônus resultantes da legislação do consumidor, que – pelo menos no Direito Brasileiro – podem lesar fundo o patrimônio do licenciado, por razões que sejam atribuíveis inteiramente ao licenciante; a exclusão de tal risco, caso não seja explicitado e assumido pelo licenciante, pode arranhar o limite do dolo, especialmente se o licenciante estiver ciente das características do direito brasileiro neste campo.

A vedação de que se transfira ao licenciado o encargo (e, por conseqüência) os custos de manutenção dos direitos licenciados também sempre nos pareceu vinculada aos limites de pagamentos de *royalties*. Não é realmente abusivo deixar com o locatário o pagamento das taxas de condomínio; mas seria reprovável transferir tal ônus se o custo total da locação fosse tabelada. Assim, entendo que não é vedado (por ser abusivo do direito), mas seria *indedutível* para o licenciado, assumir ônus de manutenção dos direitos licenciados, pelo menos na proporção que a soma desses ônus excedesse o limite de dedutibilidade do *royalty* base.

Licença de Marcas

Como no caso de patentes, pelo AN 15, seriam vedadas as disposições restritivas à exploração efetiva da marca, bem como às atividades do licenciado, principalmente, a que:

- Regule, altere, determine ou limite a produção, a prestação de serviços, venda, preço, distribuição ou exportação, bem como a contratação de pessoal e a reserva ou a distribuição de mercados ou a exclusão de alguns deles, exceto, neste último caso, quando admitida pela legislação de propriedade industrial, quando exigida comprovadamente por legislação específica do país do

59 A redação “defeitos inerentes ao conteúdo do objeto da licença” é, no mínimo, estranha.

licenciador, ou, ainda, quando decorrente de Ato ou Acordo Internacional de que o Brasil participe;⁶⁰

- Obrigue ou condicione a compra de insumos, materiais, máquinas ou equipamentos, do licenciador ou de outras fontes por ele determinadas, necessárias à fabricação ou comercialização do produto, bem como à prestação do serviço distinguido pela marca ou propaganda;⁶¹
- Contenha disposições passíveis de limitar a política e as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do licenciado;
- Vise a impedir o licenciado de contestar, administrativamente ou mediante procedimento judicial, os direitos de propriedade industrial pretendidos ou obtidos no país pelo licenciador;
- Exima o licenciador de responsabilidade frente a eventuais ações de terceiros, inerentes ao conteúdo da licença objeto do contrato;
- Introduza normas que restrinjam a publicidade ou difusão que possa ser realizada pelo licenciado, observadas as disposições legais vigentes;⁶²
- Transfira para o licenciado a responsabilidade e o ônus, inclusive financeiro, pela manutenção do direito de propriedade industrial concedido ao registro, no País.

Quase todas as restrições indicadas quanto às marcas são idênticas às já analisadas quanto às patentes; mas o CPI/71 incluía o seu art. 90 § 2º dispositivos específicos, no tocante a marcas, vedando certas cláusulas, sem que se precisasse valer da doutrina do abuso de direito. Retiradas tais normas no CPI/96, persistiu a regra do art. 139, segundo o qual se assegura ao titular licenciante o direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

No tocante às “normas que restrinjam a publicidade ou difusão que possa ser realizada pelo licenciado, observadas as disposições legais vigentes”, a restrição pode ser abusiva, ou não. Por exemplo, para assegurar a própria eficácia da marca, o titular pode razoavelmente exigir do licenciado determinados padrões e estilos, mesmo porque a globalização vigente pode dar origem a reflexos – uma degradação da imagem da marca no país da licenciada pode diluir ou degradar a mesma marca no país da licenciante. Nenhum sistema nacional de direito pode exigir que o patrimônio relativo à marca, que continua a ser de propriedade do titular, fique à inteira mercê do licenciado.

Assim, aqui também será a materialidade do contexto que irá determinar o abuso do direito.

60 * Vide Código da Propriedade industrial, art. 90, § 2º.

61 * Vide Código da Propriedade industrial, art. 90, § 2º.

62 * Vide Código da Propriedade industrial, art. 90, § 2º.

Contratos de Fornecimento de Tecnologia

Tais contratos de *know how*, antes sob duas modalidades distintas (Fornecimento e Cooperação, este último voltado certos setores, como o de petroquímica, em que há características usuais específicas) tinham especial tratamento no AN15. Seriam vedadas as disposições:

Que incluam, implícita ou explicitamente, quaisquer referências a direitos de propriedade Industrial, tais como : “licença”, “concessão de licença ou de direitos”, “produto ou processo licenciado”, “informações patenteadas”, “resguardados direitos de propriedade industrial de terceiros”, “fabricado sob licença de”, e outras, usualmente adotadas em “contrato de licença”. Nota: Observado o disposto na alínea a supra, o contrato poderá indicar a patente, de que seja titular o fornecedor da tecnologia apenas no país de origem.

Que prevejam a realização de qualquer outro serviço, ajuste ou negociações entre as partes, que não tenha relação com o objeto do contrato;

Que estabeleçam 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;⁶³

Que contenham, implícita ou explicitamente, cláusulas restritivas e/ou impeditivas ao fornecimento da tecnologia, bem como para as atividades do adquirente, as quais se referem direta ou indiretamente, a Lei nº 5.772/71 (Código da Propriedade Industrial) e a Lei nº 4.137/62 (Regula a repressão ao abuso do Poder Econômico), principalmente a que:

Que regulem, determinem, alterem, ou limitem 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 alguns deles, excetuado, neste último caso, quando admitida pela legislação específica do país do fornecedor ou, ainda, quando decorrente de Ato ou Acordo Internacional de que o Brasil participe.;

Que obriguem ou condicionem a compra de insumos ou componentes necessários à fabricação do produto ou utilização do processo, ou de máquinas e equipamentos, do fornecedor da tecnologia e/ou de outras fontes por ele determinadas, inclusive de procedência interna;

Que imponham o uso de marca ou propaganda estrangeira para o fornecimento da tecnologia;

Que contenham disposições passíveis de limitar, regular, alterar, interromper ou impedir a política e as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do adquirente da tecnologia;

Que visem a impedir o adquirente de contestar, administrativamente ou mediante procedimento judicial, os direitos de propriedade industrial pretendidos ou obtidos no país pelo fornecedor da tecnologia;

Que impeçam a livre utilização da tecnologia, após decorrido período julgado razoável a partir de cada uma das últimas informações transmitidas;⁶⁴

Que eximam o fornecedor de responsabilidade frente a eventuais ações de terceiros, originadas de vícios, defeitos ou por infringência de direitos de propriedade industrial inerentes ao conteúdo tecnológico do contrato.⁶⁵

63 * Vide Lei 4.137/62, art. 2º, I, g.

64 * Vide Lei 4.137/62, I, g.

65 * Vide Lei 4.137/62, art. 2º, I, g.

Vimos, com algum detalhe, a natureza e as cláusulas restritivas em contratos de *know how* na seção dedicada a essa modalidade de negócio jurídico. Dirigimos o leitor àquela porção deste livro, em especial naquilo que se define a noção de *abuso de direitos*. Cabem, porém, algumas observações complementares.

As duas primeiras vedações do AN15 se destinavam a garantir a clareza da análise do INPI, e a distribuição dos pagamentos dentro dos limites da legislação fiscal. Não há na verdade nenhuma restrição ou abuso de direitos. Fez bem a legislação subsequente de eliminar tal imposição.

Quanto ao *grant-back*, já se falou no tocante à licença de patentes. Assim também quanto à maior parte dos demais dispositivos.

Dos preceitos específicos aos contratos de *know how*, vale ponderar sobre a regra pertinente ao uso de marca ou propaganda estrangeira para o fornecimento da tecnologia e à livre utilização da tecnologia, após decorrido período julgado razoável a partir de cada uma das últimas informações transmitidas. Quanto à segunda dessas, tratamos extensamente na seção relativa ao contrato de *know how*.

A imposição de marca estrangeira para repassar o *know how* visa criar para o concedente uma imagem de mercado; estabelecer no território do usuário do *know how* a presença de um titular de segredos que não necessariamente seria conhecido do consumidor. Assim, indo muito além do conteúdo da eficácia de mercado da utilidade transferida, constituiria um excesso dos poderes de fato resultantes do *know how*. Entenda-se: o detentor do segredo repassou pelo contrato os *meios de oportunidade* conseqüentes ao uso de informações concorrencialmente valiosas; mas não as relativas à marca, que é uma oportunidade de outra natureza.

Lógico que o próprio usuário adquirente do *know how* pode ter interesse na marca. Isso desfiguraria qualquer excesso de poderes. Nem – acredito – se pode impor ao adquirente o dever de criar mercado próprio, muito embora isso fosse sábio e prudente, e compatível com o interesse social.

Mas, mesmo se fosse imposição, restaria sempre ao recalcitrante a hipótese de superar a vedação do INPI buscando junto à autoridade antitruste a absolvição de seu abuso, sob a análise da regra da razão do art. 54 da Lei 8.884/94.

Contrato de serviços técnicos

Para a miríade de ajuste relativos a serviços averbáveis no INPI, outros que os de licença e os de *know how*, o AN15 assim dispunha:

6.5.2 O Contrato não poderá :

a) conter, implícita ou explicitamente, quaisquer referências a direitos de propriedade industrial, tais como: “licença”, “concessão de direitos ou licença”, “produto licenciado”, “royalties”, “informações patenteadas” “resguardados direitos de propriedade industrial de terceiros”, “fabricado sob licença de “e outros, usualmente adotados em “contratos de licença”,

b) incluir quaisquer restrições à livre utilização das informações e dados recebidos para execução ou prestação dos serviços;

A primeira orientação reproduz a que existia para contratos de *know how*, com vistas à assegurar a clareza da análise e da atribuição de limites tributários e cambiais aos pagamentos. A segunda disposição é muito mais interessante.

Ao contrário dos contratos de *know how*, que presumem a cessão de uma oportunidade de mercado, repassada do concedente ao adquirente, constante de *meios de oportunidade* tais como segredos de indústria, nos contratos de serviços técnicos (em princípio) se realizam prestações sem reservas de sigilo ou resguardo de interesses do prestador. Com efeito, quem tem conhecimentos reservados, e os usa para fim próprio, tem interesse de manter sua própria vantagem nos mercados que escolheu disputar; assim, há legitimidade nas restrições razoáveis que impõe ao concessionário, para proteger os interesses que não transferiu.

Mas nos contratos de serviços, na comparação que se suscitou mais acima, temos uma relação similar à do médico e seu paciente; que não quer aprender a clinicar, mas curar-se. Não cabe o médico impor restrições ao doente, tais como “só se cure em 20%”, ou, “está proibido de melhorar da febre, só pode ficar bom do resfriado”.

Isto não impede o prestador de serviços de exigir do locatário dos serviços uma cláusula de sigilo sobre, por exemplo, clientela, métodos de trabalho, objetivos empresariais, etc.; o que não pode haver é sigilo *sobre o conteúdo dos serviços*. Não se pode restringir à livre utilização das informações e dados recebidos *para* execução ou prestação dos serviços, mas é lícito o sigilo das informações e dados recebidos *com* (mas não *para*) a prestação.

Competência para análise das cláusulas restritivas.

Verificamos com certo detalhe, acima, a competência do INPI quanto ao registro ou averbação do contrato; como dissemos (repetindo por zelo de coerência), é certo que a existência de cláusula contra direito nos contratos inquina de nulidade os mesmos, assim como a existência de pactos antijurídicos é desprezada como nula. A averbação no INPI cria pelo menos a presunção de validade, pela obrigação legal do órgão de zelar pela sanidade dos contratos objeto de averbação.

No entanto, também por amor à consistência, vale lembrar o que dissemos quanto à competência do INPI na repressão da concorrência desleal. Citamos, no caso, Hely Lopes Meirelles ⁶⁶:

“A competência resulta da lei e é por ela delimitada. Todo ato emanado de agente incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática é inválido, por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja, o poder jurídico de manifestar a vontade da Administração. Daí a oportuna advertência de Caio Tácito, de que “não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito”.

E, também, Miguel Seabra Fagundes⁷

“A competência vem rigorosamente determinada no Direito Positivo como condição de ordem para o desenvolvimento das atividades estatais, e, também, *como meio de garantia para o indivíduo, que tem na sua discriminação o amparo contra os excessos de qualquer agente do Estado*”.

Por fim, falando exatamente de análise de termos de concorrência, enfatizamos:

Note-se que, para a hipótese de concorrência desleal, não se examina um símbolo em tese, em abstrato - como se faz para examinar a colidência de um pedido com um anterior. Concorrência desleal se apura *na materialidade do espaço concorrencial*. Não existe, na doutrina ou na jurisprudência da concorrência desleal, hipótese de ilicitude

quando não existe a *materialidade e atualidade* da concorrência. Não existe “concorrência desleal potencial”, como não existe propriedade, ou seja, exclusividade da marca não registrada.

Por isso, a apuração da concorrência desleal se faz num procedimento judicial plenamente sujeito ao devido processo legal, com apuração de fatos, ampla perícia, avaliação dilatada, tudo que inexistente no restrito, inespecífico e (no que toca à concorrência desleal) incompetente procedimento registral do INPI.

No entanto, no estilo propugnado pelo art. 8º de TRIPs, cuja inspiração se adequa ao modelo administrativo brasileiro como uma luva, a análise das cláusulas e práticas se faz em duas fases bem demarcadas:

A da análise do *abuso de direito*.

A da análise do impacto adverso sobre a concorrência.

Tal como concebido no modelo TRIPs, só serão suscetíveis de rejeição as cláusulas que infringirem ambas barreiras legais. Assim, se apenas infringirem regras de *concorrência*, não serão elas sujeitas a rejeição, *no contexto de propriedade intelectual*. Certo é que cláusulas perfeitamente lícitas no modelo de propriedade intelectual poderão ser coarctadas por razões concorrenciais inteiramente alheias ao tema de marcas, patentes, ou *know how*. Entre nós, o caso do CADE Colgate-Kolynos exemplifica essa possibilidade, no caminho próprio do direito antitruste.

No caminho da propriedade intelectual, as duas considerações são necessárias. Analisando um contrato de tecnologia, não serão reprováveis disposições contratuais, ainda que abusem, -por exemplo - de direitos de marcas, se não tiverem, ainda por cima, um impacto na concorrência.

Ora, a análise do abuso de direitos da propriedade intelectual pareceria um campo adequado para o exercício do INPI, não só pela pertinência temática, como pela tarimba de quase trinta anos nesse trabalho. Mas, como reitera Hely Lopes Meirelles, não por talento ou desejo que se é competente em direito administrativo, mas por atribuição legal.

Órgão registral, como quer a feição mais conservadora da doutrina, o INPI terá, por força do art. 211, os deveres pertinentes a essa função. Imanente a ela, o dever de aplicação do *princípio da legalidade*, descrito pelo mesmo Hely Lopes Meirelles:

"Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 'pode fazer assim'; para o administrador público significa 'deve fazer assim'" ⁶⁷.

Entenda-se, a aplicação do princípio da legalidade aplica-se ao órgão registral por força da Constituição. José Afonso da Silva diz que:

"o serviço notarial e de registros se subordina rigorosamente ao princípio constitucional da legalidade. O ato praticado ou praticável é sempre previsto em lei, para ser executado e cumprido na forma desta" ⁶⁸.

Entenda-se, porém, que a legalidade não é só extrínseca. Quem registra, especialmente para dar efeitos *erga omnes*, sela o objeto registrado com a aparência de conformidade entre a situação jurídica constante do negócio ou situação trazido a registro e o sistema normativo:

67 Direito Administrativo Brasileiro, 26ª ed., Malheiros Editores, 2001, p. 82

68 Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª ed., Malheiros Editores, 1.992, p. 373/374

"o exame prévio da legalidade dos títulos objetiva estabelecer a correspondência entre a situação jurídica e a situação registral, de modo que o público possa confiar plenamente no registro. ⁶⁹"

Assim também:

"A verificação da legalidade do título e a efetivação de seu registro, se o mesmo estiver em conformidade com a lei, é uma regra implícita e subentendida na Lei dos Registros Públicos" ⁷⁰.

No caso clássico dos contratos-padrão de parcelamentos imobiliários trazidos a registro, tem-se como *dever do órgão registral* escoimar os mesmos das cláusulas abusivas:

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, capítulo XX, das Normas de Serviço (Provimento nº 58/89): 171. É dever do oficial proceder a exame cuidadoso do teor de todas as cláusulas do contrato-padrão, a fim de se evitar contenham estipulações frontalmente contrárias aos dispositivos, a esse respeito, contidos na Lei n. 6766, de 19 de dezembro de 1.979 (arts. 26, 31, parágs. 1º e 2º, 34 e 35)

Esse dever é tido por assente:

"A regra dominante neste assunto, no nosso direito como em qualquer outro, é a de que o funcionário público deve negar sua colaboração em negócios manifestamente nulos, inclusive abster-se de fazer inscrições nos registros públicos" ⁷¹

Assim, é dever do INPI recusar-se a registrar cláusulas manifestamente abusivas – em especial dos direitos pertinentes à sua área de especialidade.

O que já não se permite ao INPI é intervir na economia contratual para *reequilibrar as potencialidades negociais* ou para afirmar apolítica industrial vigorante. Tal poder-dever foi excluído de sua competência pela modificação do parágrafo único do art. 2º. da Lei 5.968/70, a qual incumbia à autarquia "medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes".

Entendo, assim, que o dever do INPI, como órgão registral, é mais restrito, mas não menos importante, do que o que tinha como agente de intervenção. Não lhe cabe mais rejeitar as cláusulas *abusivas* no sentido do Direito do Consumidor – as que se manifestem como desigualdade entre partes -, eis que, no campo dos contratos sujeitos ao CPI/96, não vige uma presunção de que o licenciado ou adquirente do *know how* seja hipossuficiente (embora isto resulte do senso comum). Igualmente não lhe cabe perquirir a boa fé das partes, ou de uma dentre elas (boa fé subjetiva).

O que lhe cabe é determinar e acusar o *abuso objetivo de direito*, resultante de excesso de poderes, de desvio de propósitos da lei, e de lesão à boa fé objetiva. Ou seja, cabe-lhe zelar para que o aparelho da propriedade intelectual, que não foi concebido para o enriquecimento exclusivo de qualquer das partes, mas para o bem coletivo, seja usado contra o bem comum.

Para tanto, a fórmula é bastante simples: lendo o conteúdo dos direitos (art. 43, 168, e 183 a 188, para patentes, MU e desenhos; 130, 131, 189 a 194 para signos distintivos), o examinador definirá o que é o *uso regular do direito*. Tudo o que, constante das obrigações das partes, exceder os estritos limites dos poderes legais, está em abuso de

69 Álvaro Melo Filho, Direito Registral Imobiliário. Editora Forense, Rio de Janeiro - RJ. 1979, págs. 1 a 18.

70 Ary Eduardo Porto, Aspectos de Dominalidade, publicado no site do Centro de Estudos da PGE/SP, em <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/regulariza2/doutrina1.html>, visitado em 16/09/02

71 Afrânio de Carvalho, Registros de Imóveis, Forense, 1982, p. 276.

direito. Ainda que sem essa violação literal, também poderá haver abuso se as patentes, marcas, etc., estiverem sendo utilizados no contexto do contrato sob análise em oposição aos *fins sociais* do direito. Por exemplo, frustrando de alguma forma o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do País.

O abuso é manifestamente ilegal. Não pode ser ignorado ou bem acolhido pelo INPI, sob pena de cometimento dos crimes previstos em lei para o servidor público que, por razões ou sem razão, permanece em desídia de seus deveres.

A fórmula é a mesma, ainda que menos literal, no tocante aos contratos de *know how*. Abusa quem excede os limites fáticos da oportunidade resultante da detenção das informações empresariais. Além disso, há ilegalidade.

Cabe ao INPI declarar estes abusos, e recusar-se ao registro ao averbação, salvo emenda das partes. É seu dever de órgão registral. É o dever de cada servidor, sob responsabilidade penal, não lhe aproveitando, quando alcançado tal limite, a escusa da hierarquia.

Ocorre que, a tomar o modelo de TRIPs (que, como já afirmamos, sem qualquer conversão em lei interna é perfeitamente compatível com a distribuição de tarefas entre órgãos federais brasileiros), a declaração de abusividade não esgota o procedimento de aprovação dos contratos. Há uma maneira de sanear a abusividade, que é de obter uma declaração de que – ainda que seja abusiva – a disposição não tem efeitos adversos à concorrência.

Ora, esta parcela da ação estatal não reside com o INPI. O que dissemos acima quanto à concorrência (entre partes) desleal se aplica, *a fortiori*, no tocante à análise das condições objetivas de concorrência. Quem tem tal função, à luz do art. 54 da Lei 8.884/96, é o CADE. Note-se que em duas oportunidades, o próprio CADE indicou a necessidade aprovação do órgão a contratos da área de competência do INPI ⁷².

Assim, declarando a abusividade de qualquer cláusula, o INPI deve oferecer duas alternativas ao contratante que solicitou seu pronunciamento: alterar, ou submeter sua pretensão ao CADE.

Note-se que não há cadeia recursal entre os órgãos. Não há *hierarquia* entre INPI e CADE. Opera-se apenas um caminho lógico entre funções: o que é abusivo no plano da propriedade intelectual (abusivo como *manipulação ilícita da concorrência*, eis que todos os direitos em questão são de natureza concorrencial) pode ser aceitável no plano da concorrência objetiva, considerado o mercado como um todo. Não há uma cesura entre dois planos de direito, nem reapreciação em outra instância. Há, sim, o exame de funcionalidade de um mecanismo jurídico, num plano mais reduzido, e sua reapreciação num plano mais vasto.

A patente – monopólio instrumental – está sendo usada em excesso dos poderes legais, *restringindo além do permissivo legal*; mas tal restrição pode ser razoável, e bem assimilada pela sociedade, em face dos benefícios resultantes de outros fatores da situação econômica, até mesmo além do plano da patente. Na primeira consideração,

⁷² 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. In 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. In DOU de 14 de abril de 1999.

atua o INPI; na segunda, o CADE. Sem que se necessite de outra atribuição de poder senão a que já se acha na lei.

Faltaria apenas entender a natureza dos direitos de propriedade intelectual, como intrínsecos à concorrência num mercado de livre iniciativa. Daí, a discernir o *continuum* lógico, sem quaisquer lapso de poder administrativo, é apenas uma opção de racionalidade. Não é de política institucional, nem mesmo de política *industrial*.

Contratos de software

Os contratos de software não são, no Brasil, sujeitos à análise do INPI, nem, na verdade, de nenhum outro órgão. No entanto, a lei pertinente⁷³ prevê o seguinte:

Art. 10. Os atos e contratos de licença de direitos de comercialização referentes a programas de computador de origem externa deverão fixar, quanto aos tributos e encargos exigíveis, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos e estabelecerão a remuneração do titular dos direitos de programa de computador residente ou domiciliado no exterior.

§ 1º. Serão nulas as cláusulas que:

I - limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação às disposições normativas em vigor;

II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direito de auto.

A jurisprudência do Supremo Tribunal em caso de cláusulas restritivas

Em resposta ao questionamento de empresa brasileira, levado à última instância, o Supremo Tribunal Federal analisou em 1983 a competência do Instituto Nacional de Propriedade Industrial para analisar cláusulas restritivas, e chegou à análise de razoabilidade de uma série delas, em face do poder estatal. Com a mudança ocorrida pela Lei 9.279/96, o INPI brasileiro deixou de ter competência para aprovar ou recusar discricionariamente um contrato; no entanto, como se indicou acima, persiste competência no órgão para indicar dispositivos contra direito. Neste tocante, continua pertinente o julgado, em especial pela aplicação da razoabilidade:

Supremo Tribunal Federal

RE-95382 / RJ Min. OSCAR CORREA

DJ DATA-26-08-83 PG-12716 EMENT VOL-01305-02 PG-00397 RTJ VOL-00106-03 -01057 Julgamento em 05/08/1983 - primeira turma

Ementa -INPI - Transferencia de Tecnologia. Leis 5.648/70 E 5.772/71. Averbação de Contrato no INPI. Alcance da atuação do órgão especial no exame e controle dos Atos e Contratos. Discricionariedade de exame, que não obsta ao recurso ao Judiciário, mas se exerce amplamente, em defesa do interesse do desenvolvimento econômico do País. "In Casu" - exigências dentro dos limites regulares de atuação. Recurso Extraordinário conhecido e provido.

(...) Conheço, pois, do recurso. E examinadas as demais exigências formuladas pelo Recorrido, não vejo como recusá-la em face daqueles textos legais. Dizem respeito, com se vê da impetração e como formulados no doc. 8, a fls. 34:

Retirar do contrato quaisquer menções a [patentes] e [outorga de direitos]:

Caso o objeto do contrato inclua patente (s) em vigor no Brasil, apresentar contrato de licença específico, gratuito, nos moldes previstos no Ato Normativo nº15/75, onde deverá constar que futuras patentes serão objeto de licenças, igualmente gratuitas,

⁷³ Lei Nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.

através de termos aditivos ao contrato:

Incluir no contrato estimativa das despesas previstas no itens 3.4 e 3.5, destacando as que serão pagas em cruzeiros:

Estabelecer, na cláusula 5, que as obrigações de sigilo da adquirinte perdurarão, no máximo, por 5 anos a contar do recebimento de cada informação.

Reduzir o prazo contratual para 5 anos, contados a partir de 1º de dezembro de 1977.

Para tanto, solicitamos o obséquio de compatibilizar as respectivas cláusulas do contrato, mediante apresentação do competente aditivo, observadas as mesmas formalidades do contrato original.

Paralelamente, solicitamos o envio da seguinte informação complementar, a fim de compor o processo supracitado:

Detalhar o objeto contratual, identificando, na medida do possível, os produtos Contratados.

12- Há que acolhê-las . Ao contrário do que alega o impetrante, se não há na lei a proibição de que se faça menção às expressões do item 1; e se não há patentes cujo uso a Impetrante precise proteger (item 2), 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.

Da mesma forma, a exigência quanto a estimativas das despesas previstas nos itens 3.4 e 3.5, destacando as que serão pagas em cruzeiros - e que o v. acórdão recorrido validou.

Nem diferentes as relativas ao prazo de sigilo e do contrato. E não se alegue, como a Recorrida, que a obrigação não consta da Lei: obviamente, esta, por mais explícita e específica, atingindo o casuísmo, não poderia prever todas as hipóteses, que devesse regular.

13. Aliás, analisando o teor das exigências e justificando-as, lê-se nas informações prestadas o seguinte: (fls. 65/66).

-Retirar do contrato quaisquer menções a patentes e outorga de direitos;

-Coisas diferentes são os direitos de Propriedade Industrial, como as de marcas e patentes, e os direitos resultantes de um contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada. A proteção constitucional conferida aos privilégios de invenção não abrange os conhecimentos tecnológicos cujos detentores carecem do direito real resultante da patente ou do registro.

-A proteção legal conferida a estes detentores se resume à repressão à concorrência desleal, por efeito do art. 178, XI e XII do Decreto-lei nº7.903 de 27 de agosto de 1945, mantido em vigor pelo art. 128 da Lei nº 5.772/71. No caso de contratos onde se convencie o fornecimento de tecnologia não patenteada, existe igualmente a proteção das normas de direito privado que regulam as avenças entre particulares. E é só.

-A Lei nº4.131/62 estabelece regime inteiramente diverso para contratos de licença de direitos de propriedade industrial, de um lado, e os da tecnologia não patenteada, de outro. A subsidiária de empresa de capital estrangeiro, por exemplo, não pode remeter royalties relativos a licenças de marcas e patentes , mas pode pagar despesas de assistência técnica. A dedutibilidade fiscal, no regime desta lei, também sofria a influência de classificação do contrato.

Com a Lei nº4.506/65, alguns dos padrões estabelecidos pelo diploma legal acima referido foram alterados, mas se mantêm distintos os efeitos tributários do contrato de licença e do de fornecimento de tecnologia não patenteada. Com isto, é de essencial importância distinguir entre os objetos contratuais: licença resultante de direito de propriedade, ou constituição de uma obrigação de comunicação de conhecimentos tecnológicos.

Quanto à Segunda (fls. 68):

Exigência 2: Caso o objeto do contrato inclua patentes (s) e/ou pedido(s) de patente (s) em vigor no Brasil, apresentar contrato específico, gratuito, nos moldes previstos no Ato Normativo nº0015/75, onde deverá constar que futuras patentes serão objeto de licenças, igualmente gratuitas, através de termos aditivos ao contrato:

Embora de forma inadequada, a empresa francesa se comprometeu a licenciar gratuitamente as patentes passadas, presentes e futuras. Apoiando-se nesta obrigação já assumida, a autoridade solicitou que as partes ratificassem, em instrumento autônomo e nas mesmas condições já acordadas a licença ou compromisso de licenciar. Seria absurdo dos absurdos não preservar o benefício obtido pela empresa nacional, zelando de outro lado pela clareza do objeto contratual.

Quanto à terceira (fls 68):

Exigência 3: Incluir no contrato estimativa das despesas previstas nos itens 3.4 e 3.5 destacando as que serão pagas em cruzeiros;

Como se pode conceber o uso de tais despesas, como forma indireta de fazer pagamentos não autorizados ao exterior, é razoável solicitar quanto se prevê para pagamento em moeda nacional e em moeda estrangeira.

Observe-se que o exercício de futurologia, de que reclama a impetrante, já está no aditamento 2 do contrato onde se estipula prazo e número máximo de viagens anuais.

Quanto à Quarta (fls 69):

Exigência 4: Estabelecer, na cláusula 5, que as obrigações de sigilo da adquirente perduram, por no máximo, por 5 anos a contar do recebimento de cada informação ;

Prevê o item 4.2, VII do Anteprojeto elaborado pela UNCTAD (órgão da ONU) do Código de Conduta para transferência de tecnologia que constitui prática comercial restritiva as proibições ou restrições do uso da tecnologia após a expiração normal do acordo.

Como forma de restrição ao livre comércio, está entre aquelas práticas abusivas proibidas pelo Art. 2º, I, g, da Lei nº4.137/62. Com efeito, exigir que receptor da informação não privilegiada deixe de utilizá-la em sua plenitude após o período contratual é dar ao fornecedor a propriedade dos conhecimentos técnico, propriedade que só é concedida ao titular de privilégio, e assim mesmo temporariamente.

Tal restrição, quando se expressa como obrigação perpétua de sigilo, constitui-se em impossibilidade de usar do valor de troca da informação. Como pacto de não concorrência (a receptora de obriga a não transmitir informação) sua validade é condicionada à limitação temporal.

Invoca, demais disso, o Recorrente, em defesa de sua atuação ao Ato Normativo nº015, de 11-09-1975, e normas correspondentes de outros países.

Quanto à Quinta (fls.71/73):

Exigência 5: Reduzir o prazo contratual para 5 anos, contados a partir de 1 de dezembro de 1977.

A limitação do prazo do contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada tem como fundamento a intensa evolução tecnológica dos nossos dias. Tal como preceitua a lei Argentina 21.617 de 16-08-77, em seu artigo 13, tratando do uso de conhecimento não privilegiados:

".....el plazo no excederá de término de su previsible obsolescencia, el cual se presumirá de (5) cinco años, salve prueba eb contrario.

É este o princípio também adotado na lei equatoriana (Decreto nº1.875 de 27.9.77 Art. 1º., o qual impõe que os contratos de transferências de tecnologia terão duração que:

".... no poderá exceder, en nungun caso, de um plazo maximo de cinco años contados, desde la fecha de esse Decreto y, además, no podrá prorrogarse por outro período en forma automatica. Vencido el plazo duración de esos contratos podrá subscribirse un nuevo y somterse a la aprobacion del Ministerio de Industrias, Comercio e Integracion.

O decreto venezuelano 2.442 de 8-11-77, promulgando a decisão de 24 do Acordo de Cartagena, dispõe em seu art. 65 que os atos e contratos relativos à transferência de Tecnologia deverão conter a:

Determinación de plazo de vigencia el cual no podrá exceder de 5(cinco) años, al cabo de los cuales podrá presentarse outro contracto a los efectos de su autorización y posterior registro.

Em casos excepcionais, porém, o órgão governamental venezuelano poderá admitir a vigência de tais ajustes até quinze anos.

A lei brasileira (Lei nº4.131/62, Ato 126, 3) impõe exatamente o mesmo prazo para a concessão de dedutibilidade fiscal dos contratos de assistência técnica, ou, na nomenclatura atual, de transferência de tecnologia não patenteada. Em casos especiais, a juízo do Conselho Monetário Nacional, tal prazo poderá ser estendido por outros cinco anos, ao fim do primeiro período.

Levando em conta a orientação da lei brasileira, neste passo concorde com o direito comparado, o AN 15 estabelece em seu item 5.4 que no prazo de cinco anos seja seguido, passível de prorrogação.

Quanto aos contratos de fornecimento de tecnologia industrial, referente a bens produzidos em série ou insumos, como no caso em tela, o ato não impõe prazo estrito, embora a prática administrativa absolutamente uniforme de há longos anos seja o de seguir limite da Lei nº 4.131/62.

Há quem, neste ponto, chegue a aconselhar prazo mais restrito:

A diminuição para um período, talvez de seis anos, impelirá às partes um melhor aproveitamento desse tempo. (José Carlos Tinoco Soares, op. Cit.pág. 110).

A autoridade, assim, procurou preservar os princípios uniformemente adotados, o abandono dos quais resultaria em precedente injustificado e ignorância dos padrões estabelecidos pela Lei 4.131/62 e confirmados pela legislação de outros países>>.

14. Desta forma, exercidos dentro das prerrogativas legais do Recorrente a fiscalização e o controle do contrato a ser averbado, em defesa de interesses superiores ao da empresa – por mais respeitáveis que sejam, e o são – mas subordinados ao interesse geral, de que o Recorrido deve ter, pelo próprio exercício da atividade. Visão mais ampla e independente.

Compreende-se as críticas de morosidade que podem ser verdadeiras e devem ser corrigidas: de possíveis distorções, ou até reação contra interesses desatendidos; e que não importa em recusar-lhe a competência para o exame e averbação dos atos e contratos previsto na lei. Como não significa, em absoluto, excluir sua atuação do exame do poder judiciário, ao qual podem e devem recorrer os que se considerem ilegalmente atingidos por suas decisões .

Análise de cláusulas restritivas em outros países sul americanos

Permanecendo no texto das leis em vigor, a análise prévia dos contratos de propriedade intelectual e de tecnologia perderam presentemente a importância que pareciam ter nas décadas de 60 a 90. Mesmo na Comunidade Andina, onde se somam as normativas comunitárias e as nacionais ⁷⁴, nada existe de rigor e eficácia comparável aos

⁷⁴ Proceso No. 2-Ip-90, Tribunal De Justicia Del Acuerdo De Cartagena, 1. La regulación contenida en el derecho comunitario andino sobre la aprobación o rechazo, por parte de los Países Miembros, de los contratos de licencia de marca con pago de regalías, es de cubrimiento parcial y de alcance básicamente indicativo. Los Países Miembros, en consecuencia, conservan su competencia para legislar en esta materia, sobre aspectos no regulados por el Derecho de la Integración, o para desarrollar o complementar los que no hayan sido regulados de modo exhaustivo, según se ha señalado en la parte motiva de esta sentencia. 2. Los Países Miembros, según lo anterior, pueden legislar válidamente sobre los criterios que deben ser tenidos en cuenta para aprobar o rechazar los contratos de licencia de marcas, pero siguiendo en

parâmetros anteriores⁷⁵. Todos os países analisados, com exceção do Chile, possuem ainda em sua legislação dispositivos estabelecendo instâncias de análise e, em muitos casos, parâmetros legais de cláusula recusáveis. Mas não existe, ao que nos foi possível distinguir, efetividade na aplicação desses dispositivos⁷⁶

Na verdade, haveria um ostensivo repúdio à prática anterior:

Por otra parte, la jurisprudencia de casos relativos a control del licenciamiento ha sido escasa en América Latina, lo que permite ver cierto rezago en el control de las licencias de tecnología, heredada luego del abandono en la década de los ochenta de las leyes de transferencia de tecnología. Quizás esto se deba, nuevamente, a que se han evitado esta práctica, primero porque posiblemente se teme que un ejercicio agresivo de controles a dichos contratos pudiera causar limitaciones a las inversiones en el mercado, y segundo por la orientación de la agenda de las agencias de competencia hacia otro tipo de prácticas (carteles, restricciones verticales en distribución de productos, control de concentración económica industrial) cuya restricción a la competencia es “evidente”, y es el caso que los casos de utilización anticompetitiva de un derecho de propiedad intelectual parecieran requerir, cuando menos una evaluación sujeta a la regla de la razón, en su impacto económico en el mercado⁷⁷.

O que fazer com as cláusulas restritivas: uma perspectiva concorrencial

A recomendação corrente é de, à luz dos permissivos de TRIPs, passar a analisar tais dispositivos, assim como o abuso de direitos, *a posteriori*, e num contexto de análise concorrencial⁷⁸.

Como visto, esse caminho pode-se mostrar, em tese, eficaz, como ocorre no contexto europeu e americano. De outro lado, testemunha-se pela jurisprudência administrativa analisada neste estudo que pouca, ou quase nenhuma, ação efetiva se fez até agora em

todo caso las pautas establecidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en cuanto a la importación de tecnología, en general, y teniendo en cuenta las normas comunitarias específicas que regulan la materia, a las que se ha referido el Tribunal en los "considerandos" de esta providencia, las cuales prevalecen sobre la legislación nacional.

⁷⁵ Ignacio De Leon, ¿Puede La Política De Competencia Moderar Los Excesos De La Propiedad Intelectual?, Diálogo sobre Propiedad Intelectual y Desarrollo Sostenible, ICTSD-UNCTAD, CEIDIE, SPDA, 22-23 de marzo de 2004: "Por lo que toca a las restricciones establecidas en el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, las legislaciones nacionales de estos países no contemplan requisitos previos, y más bien visualizan este régimen como un registro de tipo estadístico, por lo que resulta difícil examinar los casos en que habría de producirse tal denegación de registro".

⁷⁶ Nota-se porém o julgado federal argentino no caso *Supercanal c/ Telered Imagen y otro. s/ Medida Cautelar CNCom Sala D, Expte 94.601/01*. (Publicado en *Jurisprudencia Argentina*, Buenos Aires, 6 de agosto de 2003, p38), no qual se determinou como ilegal a cláusula em licença de direitos autorais relativa a retransmissão esportiva que submetia a compra do direito sobre o Campeonato Argentino à aquisição de outros esportes, por pressão do titular exclusivo dos direitos respectivos. A análise do tribunal se deu à luz da Lei de Concorrência argentina, mesmo porque não seriam aplicáveis os dispositivos das leis de patentes e de marcas.

⁷⁷ Ignacio De Leon, op. cit., p. 9.

⁷⁸ De León, op. cit. "No es casualidad, por tanto, que muchos (CRUPI; Maskus, 2003; FTC, 2003; UNCTAD, 2002) consideren las políticas de competencia como instrumentos apropiados para moderar los excesos creados por la concesión de monopolios legales a través de patentes, procurando un mejor balance de los intereses de los consumidores y potenciales competidores en el juego institucional creado por las reglas internacionales vigentes. La UNCTAD (2002) lo ha hecho en los siguientes términos: "La política de la competencia de los principales países o regiones desarrollados suele adoptar una actitud favorable ante los derechos de propiedad intelectual. No obstante, los poderes públicos pueden intervenir cuando un análisis pragmático caso por caso indica que el poder de mercado basado en esos derechos limita abusivamente la competencia en los mercados pertinentes."

relação às cláusulas restritivas, como de resto, a quase tudo relativo à propriedade intelectual.

Testemunho desse desinteresse, ou talvez rejeição, às complexidades da propriedade intelectual em face às regras de concorrência, está na carência de decisões importantes nos órgãos administrativos dos vários países. Mesmo no caso brasileiro, onde existe um pequeno número de casos relativos a propriedade intelectual e contratos de tecnologia, não se criou nenhum procedimento comparável às *block exemptions* europeias, nem se emitiu qualquer guia de análise como os americanos ou canadenses.

Como se pode notar da citação da única decisão da Suprema Corte brasileira sobre cláusulas restritivas em contratos relativos à propriedade intelectual e de tecnologia (que se baseou na legislação argentina, venezuelana, etc., da época), a legitimidade da ação neste contexto aumenta na proporção em que outros países assimiláveis ao mesmo estágio econômico praticam políticas e táticas comparáveis.

O que claramente se discerne é que dois tipos de integração procedimental se fazem necessários. O primeiro seria no interior de cada estrutura nacional:

It is therefore not surprising to witness an increasing relationship between the work of these authorities in the area or competition policy on the one hand, and intellectual property, on the other hand. Indeed, increasingly, an analytical integrated approach is beginning to show, based on the contributions of law and economics, new institutional economics and the theory of industrial organization. The increasingly predominant integrative approach of competition authorities in the delimitation of IPRs is regarded as an effective tool for promoting competitiveness in the domestic markets (...)

(...) the more recent legislation is increasingly merging both areas into the jurisdiction of a single authority. For example, in Colombia, the Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) possesses jurisdiction over competition policy matters (Delegatura de Competencia), as well as intellectual property (Delegatura de Propiedad Intelectual). Also, Peru's Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) unifies into a single authority the surveillance of competition policy and intellectual property. Thus, even though internal procedures pertaining to each discipline remain separate (between the Commission of Competition and the Commission of Intellectual Property, respectively), the decision making process is integrated process of constant consultation and sharing opinions⁷⁹

No caso brasileiro, o INPI, que continua recebendo contratos de tecnologia e propriedade intelectual, não mantém a integração com o órgão antitruste que as instituições colombianas ou peruanas vêm praticando. Políticas, estratégias e interpretações não guardam uniformidade.

Em segundo lugar, a geração de políticas e procedimentos harmonizados quanto ao ponto, em escala regional ou subregional em muito aumentaria a eficácia e a legitimidade da intervenção. Adotando a via apontada pelo art. 40 de TRIPS, que presume ser todo tratamento de tais cláusulas, em última instância, uma análise de concorrência, o aumento de previsibilidade de tratamento que essa integração ou harmonização traria parece evidente.

Sempre se deve recordar a observação de Jerome Reichmann, de que TRIPS exige a aplicação ao caso de normas de concorrência mas não necessariamente aquelas

⁷⁹ Ignatio de Leon, *The Enforcement Of Competition Policy On Intellectual Property And Its Implications On Economic Development: The Latin American Experience*, 2001, documento [ssrn-id270730](http://www.ssrn.com), encontrado em <http://www.ssrn.com>, visitado em 23/2/2005

deduzidas da prática dos países da OECD. Haveria assim margem para alguma heterodoxia, ou alguma criatividade.

A questão, no entanto, que cabe colocar é se a análise necessariamente concorrencial das cláusulas restritivas dos contratos é a mais adequada para os propósitos do desenvolvimento.

Um caminho alternativo: garantia de uso regular dos direitos

Cabe aqui ressaltar a noção de abuso de direitos, como instituto diverso, e em grande proporção autônomo, da análise concorrencial. Mesmo no contexto do art. 40 de TRIPs, o requisito de que primeiro a prática deva ser tida como abusiva, para depois ter avaliado o seu efeito na concorrência, evidencia a distinção das duas noções.

Radicando-se na noção de uso adequado, de uso socialmente responsável, da propriedade, a noção de abuso de direitos de propriedade intelectual tem importantes conseqüências para os sistemas jurídicos que adotam efetivamente tal instituto jurídico.

Em primeiro lugar, sua aplicação independe da análise de posição dominante, de mercado relevante, e de outras complexidades da análise concorrencial. Em segundo lugar, a análise de uso regular do direito prescinde de atuação dos órgãos de defesa da concorrência, sendo exercitável inclusive em defesa judicial, contra alegações de violação de direitos. Em terceiro lugar, a noção de abuso, através de uma indispensável ponderação de valores e interesses, se adapta bem a uma análise de constitucionalidade de normas nacionais.

A noção de abuso, de outro lado, engloba hipóteses de correção de práticas inadequadas de exame de patentes, ou de excesso de *enforcement* de direitos, como já se documentou acima.

Mesmo nos países em que se prevê licença compulsória apenas para casos de abuso somado ao efeito concorrencial (segundo o parâmetro mais recente americano) , o desenvolvimento da doutrina de uso regular de direitos transcende a licença compulsória, e prescinde mesmo de previsão específica na lei de propriedade intelectual.