

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
ESCOLA DE DIREITO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

MARCELLE FRANCO ESPÍNDOLA BARROS

TEORIA DA *ESSENTIAL FACILITY* NA PROPRIEDADE INTELECTUAL:
INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DA CONCORRÊNCIA OU
DESINCENTIVO À CRIAÇÃO?

CURITIBA

2015

MARCELLE FRANCO ESPÍNDOLA BARROS

**TEORIA DA *ESSENTIAL FACILITY* NA PROPRIEDADE INTELECTUAL:
INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DA CONCORRÊNCIA OU
DESINCENTIVO À CRIAÇÃO?**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito, Área de Concentração: Direito Econômico e Socioambiental da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Direito.

Orientadora: Professora Dra. Marcia Carla Pereira Ribeiro

**CURITIBA
2015**

Dados da Catalogação na Publicação
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Sistema Integrado de Bibliotecas – SIBI/PUCPR
Biblioteca Central

Barros, Marcelle Franco Espíndola
B277t Teoria da *essential facility* na propriedade intelectual : instrumento de
2015 promoção da concorrência ou desincentivo à criação? / Marcelle Franco
Espíndola Barros ; orientador, Marcia Carla Pereira Ribeiro. – 2015.
183 f. ; 30 cm

Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná,
Curitiba, 2015
Inclui bibliografias

1. Direito antitruste. 2. Propriedade intelectual – Legislação. 3. Concorrência.
4. Direito. I. Ribeiro, Marcia Carla Pereira. II. Pontifícia Universidade Católica
do Paraná. Programa de Pós-Graduação em Direito. III. Título.

Doris 4. ed. – 342.233

**TEORIA DA *ESSENTIAL FACILITY* NA PROPRIEDADE INTELECTUAL:
INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DA CONCORRÊNCIA OU
DESINCENTIVO À CRIAÇÃO?**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Direito, Área de concentração: Direito Econômico e Socioambiental da Pontifícia Universidade Católica do Paraná como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Direito.

COMISSÃO EXAMINADORA

Prof. Dra. Marcia Carla Pereira Ribeiro
Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Prof. Dr. Oksandro Osdival Gonçalves
Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Prof. Dr. Marcos Wachowicz
Universidade Federal do Paraná

Curitiba, 16 de março de 2015.

A Guilherme e Helena por tudo e para sempre.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus guias espirituais pelas oportunidades e ensinamentos. Obrigada por fazerem parte da minha vida e que com a ajuda de vocês eu consiga cumprir minha passagem com sabedoria, amor e humildade.

Agradeço ao meu marido, Guilherme, por estar sempre ao meu lado, como grande incentivador e por cuidar de mim e de nossa Lelê com muito bom humor e paciência.

Aos meus pais, Antonio e Daisy, por todo o carinho e devoção. Começo a compreender o sentido de amor incondicional.

Agradeço à minha orientadora, Professora Dra. Marcia Carla, pelo exemplo de mulher e profissional correta, exigente e competente. Levarei comigo seus ensinamentos nesse prazeroso período de convivência.

Agradeço aos professores Drs. Marés e Helini por me ajudarem a ver o mundo com lentes de aumento em relação ao próximo.

Agradeço ainda ao PPGD da PUC pela paciência e agradável convivência nesses últimos anos.

Agradeço, por fim, ao Instituto Suíço de Direito Comparado pela carinhosa acolhida e incrível experiência proporcionada para a presente pesquisa.

RESUMO

A dissertação tem como objetivo verificar se é possível aplicar a teoria da *essential facility* ao direito da propriedade intelectual. O desafio está em conciliar a obrigação de compartilhamento de infraestrutura considerada essencial, imposta pela referida teoria antitruste, e os direitos da propriedade intelectual, centrados justamente na exclusividade da exploração da criação humana – inclusive, no direito de excluir terceiros por meio da recusa de licenciar. Parte-se, inicialmente, do estudo do direito antitruste e do desenvolvimento da teoria nos ordenamentos jurídicos dos Estados Unidos, União Europeia e Brasil. Percebe-se que a teoria é bastante controversa na literatura acadêmica e na jurisprudência dos ordenamentos analisados e são apresentadas as principais críticas à sua aplicação. Nos Estados Unidos, berço da *essential facility*, prevalece a postura bastante relutante em aceitar o dever de compartilhamento, em razão do peso dado ao caro direito constitucional de liberdade. Na União Europeia, em que o direito concorrencial é instrumento para a consecução de objetivos como a integração entre seus Estados-membros e a promoção da concorrência, a teoria encontra menos resistência à sua aplicação. No Brasil, a matéria é ainda incipiente, mas em razão da finalidade concorrencial de implementação de políticas públicas e por conta de princípios constitucionais como livre iniciativa e função social da propriedade, já há casos de sua utilização. Para compreender a relação entre os dois institutos, analisam-se os direitos da propriedade intelectual quanto à sua natureza jurídica, fundamentos, conteúdo e limites (direitos exclusivos x interesse público), recusa de licenciar e relação com o desenvolvimento. Com a análise dos objetivos e fundamentos do direito antitruste e da propriedade intelectual, demonstra-se que ambos, ainda que por caminhos diferentes, têm como objetivo comum promover o bem-estar social. Daí passa-se a verificar a possibilidade de aplicação das regras concorrenciais ao direito da propriedade intelectual, com exame detido na teoria da *essential facility* nos Estados Unidos, União Europeia e Brasil. Ao afinal, conclui-se que a resposta é positiva, em especial no ordenamento jurídico brasileiro, em que a propriedade intelectual está limitada por sua função social e por regras antitrustes que consideram a recusa de contratar, em condições normais, infração à ordem econômica. Defende-se a utilização da teoria com parcimônia e de forma casuística, em prol do equilíbrio entre proteção da concorrência e direitos da propriedade intelectual.

Palavras-chaves: Direitos da propriedade intelectual. Direito Antitruste. Teoria da *essential facility*. Limites. Eficiência.

ABSTRACT

The dissertation assesses the possibility of applying the essential facility doctrine on intellectual property rights. The challenge lies on harmonizing the duty to share the facilities, imposed by the essential facility doctrine, and intellectual property rights, whose grounds are precisely the exclusivity of its use and exploration, including the right to refusal to license. The dissertation sets forth the development of the doctrine in United States, European Union and Brazil. Indeed, one realizes that the doctrine is surrounded by criticism. In the United States, where the doctrine was developed, courts are reluctant in applying it, mainly due to issues concerning the constitutional right of liberty. In the European Union, where antitrust is a tool to achieve member state integration and competition, the essential facility doctrine finds a more fluid path to its application. In Brazil, the development of the doctrine is still incipient. As the Brazilian antitrust law works as an instrument for the development of public policy and due to the constitutional rights of free enterprise and social function of property rights, there are cases in which the doctrine was applied. To assess the relation between the two core issues of the dissertation, one sets forth the main legal aspects of intellectual property rights, such as nature, grounds, content and limits, refusal to license and development. In the third part of the dissertation, one concludes that the grounds and objectives of antitrust and intellectual property are the same, although through different paths, they both aim the promotion of welfare. Therefore, it is possible to assess the applicability of the essential facility doctrine on intellectual property rights in United States, European Union and Brazil. Finally, the answer to the guiding question is in the affirmative, ie the intellectual property in Brazil is limited by social function of property and antitrust rules that consider the refusal to license, on a regular basis, antitrust infringement. Therefore, the study concludes that the essential facility doctrine can be applied to balance competition and intellectual property rights.

Keywords: Intellectual property rights. Antitrust. Essential facility doctrine. Limits. Efficiency.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
2 TEORIA DA <i>ESSENTIAL FACILITY</i>: ORIGEM, CONCEITO E DESENVOLVIMENTO	18
2.1 DESENVOLVIMENTO DA TEORIA DA <i>ESSENCIAL FACILITY</i> NOS ESTADOS UNIDOS	20
2.1.1 Teoria da <i>essential facility</i> como fundamento expreso	31
2.2 DESENVOLVIMENTO DA TEORIA DA <i>ESSENTIAL FACILITY</i> NA UNIÃO EUROPEIA	39
2.2.1 Teoria da <i>essential facility</i> como fundamento expreso	45
2.3 DIFERENÇAS ENTRE A TEORIA NOS ESTADOS UNIDOS E NA UNIÃO EUROPEIA	50
2.4 DESENVOLVIMENTO DA TEORIA DA <i>ESSENTIAL FACILITY</i> NO BRASIL .	52
2.4.1 Teoria da <i>essential facility</i> como fundamento expreso	63
3 DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL	66
3.1 SUCINTO HISTÓRICO E CLASSIFICAÇÃO	69
3.2 FUNDAMENTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL	74
3.3 CONTEÚDO E LIMITES: DIREITOS EXCLUSIVOS X INTERESSE PÚBLICO	78
3.3.1 Direitos exclusivos	79
3.3.2 A limitação do direito de exclusiva pelo interesse público	82
3.3.3 Recusa de licenciar direitos da propriedade intelectual	88
3.3.3.1 Estados Unidos.....	91
3.3.3.2 União Europeia.....	95
3.3.3.3 Brasil.....	98
3.4 O PAPEL DO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO DESENVOLVIMENTO	102
4 TEORIA DA <i>ESSENTIAL FACILITY</i> NO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL	112
4.1 RELAÇÃO ENTRE CONCORRÊNCIA E PROPRIEDADE INTELECTUAL...	112
4.2 A QUESTÃO NOS ESTADOS UNIDOS	119

4.2.1 Jurisprudência dos Estados Unidos	126
4.3 A QUESTÃO NA UNIÃO EUROPEIA	132
4.3.1 Jurisprudência da União Europeia	135
4.4 ESTADOS UNIDOS X UNIÃO EUROPEIA.....	143
4.5 A QUESTÃO NO BRASIL.....	145
4.5.1 Casos enfrentados pelo CADE	149
5 CONCLUSÃO	156
REFERÊNCIAS	161

1 INTRODUÇÃO

O ser humano pensa, estuda, se comunica, produz e espalha conhecimento a todo momento. A atividade oriunda do intelecto é inerente ao próprio homem. A manifestação da atividade intelectual ocorre de forma dispersa e pode ser apropriável por qualquer um que entre em contato com ela.

Na linguagem econômica, isso significa que a informação ou criação intelectual pode ser reproduzida sem rivalidade – a utilização por um não obsta a utilização por outro. Essa característica de dispersão leva ao *free riding*, ou seja, a que terceiros peguem carona na criação alheia e passem a replicá-la sem ter participado de seu custo, o que pode gerar desincentivos no futuro. Como forma de corrigir essa falha, o Direito confere exclusividade na exploração econômica das criações intelectuais, garantindo, por um lado, a recuperação do investimento e, por outro, impedindo que terceiros a reproduzam, sem autorização, de seus titulares. As criações do intelecto, portanto, recebem tutela jurídica por meio dos direitos da propriedade intelectual.

No mundo atual, em que a informação é valiosa e não conhece limites geográficos, a propriedade intelectual vem ganhando papel de destaque como fator de desenvolvimento econômico e tecnológico. Algumas das empresas com maior valor de mercado, como Microsoft, Google, Apple e Facebook, estão baseadas na criação de tecnologia e informação, e não em ativos físicos. Além do impacto econômico, as inovações e criações também refletem na qualidade de vida da sociedade, por meio do aumento do conforto, saúde e abundância. Nesse contexto, a propriedade intelectual funciona como importante ativo para os conglomerados empresariais na disputa concorrencial.

De outro lado, o direito da concorrência regula os mercados e procura corrigir falhas e deficiências inerentes ao sistema capitalista, com vistas a propiciar bem-estar social. Por vezes, as criações do intelecto geram ganhos econômicos de tal ordem que sua detentora alcança uma posição de mercado muito superior às demais concorrentes.

Com isso, vem à tona o debate acerca da relação entre a propriedade intelectual e o direito concorrencial. O caminho escolhido para analisar tal relação é por meio do exame da teoria das *essential facilities*, oriunda do direito antitruste. A presente

dissertação objetiva, pois, verificar a possibilidade de aplicação da teoria da *essential facility* ao direito da propriedade intelectual no direito comparado – Estados Unidos e União Europeia – e no direito brasileiro. O problema que dá norte a esta pesquisa está na possibilidade, ou não, de conciliar a obrigação de compartilhamento de infraestrutura considerada essencial, imposta pela referida teoria antitruste, e os direitos da propriedade intelectual, centrados justamente na exclusividade da exploração da criação humana – inclusive, no direito de excluir terceiros por meio da recusa de licenciar.

O recorte temático escolhido tem importância para a pesquisa científica no Brasil, por ao menos duas razões. Primeira, porque, nas últimas décadas, o País passou por mudanças, como redemocratização, estabilização da moeda, abertura da economia para empresas estrangeiras, privatizações, grande crescimento econômico – atualmente ocupa o posto de 7^a maior economia do mundo, com PIB aproximado de 2,2 trilhões de dólares (BANCO MUNDIAL, 2013) –, o que ampliou os espaços de atuação da iniciativa privada e, como consequência, levou à maior ocorrência de situações de posição dominante e monopólios.

Esse cenário tem mudado o foco de ação das autoridades de defesa da concorrência. Se, no passado, ocupavam-se sobretudo da análise dos atos de concentração e de investigações acerca da prática de cartéis, hoje cresce a importância do debate e de investigações de infrações cometidas por agentes econômicos em posição dominante. Não é incomum que titulares de direitos da propriedade intelectual ocupem posição dominante no mercado e, eventualmente, abusem de tal posição, o que pode desaguar em práticas anticoncorrenciais.

Além disso, o tema ainda é pouco debatido nacionalmente, ao passo em que internacionalmente tem sido examinado e discutido mais intensamente – embora ainda sem consenso. Em âmbito internacional, busca-se analisar a aplicação da teoria da *essential facility* na propriedade intelectual nos Estados Unidos e na União Europeia. Optou-se pelos referidos ordenamentos jurídicos, pois a teoria da *essential facility* advém da jurisprudência e literatura acadêmica norte-americanas e tem sido estudada e aplicada tanto naquele país, quanto na União Europeia. Ambos possuem vasto material bibliográfico acerca da matéria e são fontes recorrentes para o direito nacional. O exame da referida experiência estrangeira incrementa a análise do tema na realidade brasileira.

Por essas razões, entende-se que o estudo pode contribuir para o fomento das

discussões no Brasil.

Em suma, pretende-se fazer um estudo comparativo acerca da aplicação da teoria da *essential facility* aos bens intelectuais nos ordenamentos jurídicos dos Estados Unidos e da União Europeia para cotejá-la com a realidade jurídica brasileira. Ainda quanto ao corte metodológico, ressalte-se a opção por tratar do direito da propriedade intelectual como um todo, de forma a abranger seus diversos direitos – industriais, autorais e *sui generis* –, embora a licença compulsória e a associação com o desenvolvimento estejam mais fortemente ligadas a patentes. Não se pretendeu limitar o estudo da aplicação da teoria da *essential facility* a patentes, pois há decisões que analisam o seu cabimento a criações protegidas por direito autoral e desenho industrial. Além disso, entende-se que a temática passa a ser mais interessante justamente quando vai além do estudo da patente, que já é limitada pela licença compulsória prevista no direito da propriedade intelectual.

O método utilizado na dissertação é o indutivo, por meio de pesquisa doutrinária e jurisprudencial em âmbitos internacional e nacional acerca de dois temas. Primeiro, serão analisados os contornos gerais da teoria da *essential facility*, de origem do direito antitruste, e seus requisitos e aplicação pelos tribunais. Segundo, o direito da propriedade intelectual e suas características gerais, tais como direitos concedidos, função social e limitações a esses direitos. Feitas essas análises de forma individualizada e geral, será verificada como a teoria da *essential facility* vem sendo aplicada aos direitos da propriedade intelectual nos Estados Unidos, União Europeia e Brasil.

Quanto à estrutura, a presente dissertação está dividida, além desta introdução e da conclusão, em três capítulos.

Após a introdução, o segundo capítulo se ocupa de analisar o arcabouço teórico da *essential facility*, sua origem, conceito e desenvolvimento. O segundo capítulo está subdividido em quatro tópicos: (i) Estados Unidos; (ii) União Europeia; (iii) Diferenças entre a teoria nos Estados Unidos e União Europeia; e (iv) Brasil.

O primeiro tópico analisa o desenvolvimento da teoria da *essential facility* nos Estados Unidos. Parte-se, inicialmente, do exame da evolução histórica do direito antitruste, por ser o berço do instituto. Estuda-se a origem das leis concorrenciais, seus conteúdos e objetivos, o ambiente econômico e social em que foram promulgadas e as principais escolas econômicas que influenciam a aplicação das normas antitruste.

Compreendidos o marco institucional e as bases teóricas dos movimentos acadêmicos, passa-se a uma análise geral acerca da aplicação das normas concorrenciais ao longo das últimas décadas na experiência norte-americana. O objetivo, nesse ponto, é compreender as peculiaridades do sistema concorrencial no qual a teoria da *essential facility* está inserida. Em seguida, estuda-se a construção jurisprudencial da teoria da *essential facility*, em que são analisados quatro casos julgados pela Suprema Corte dos Estados Unidos, bem como dois processos judiciais – *MCI Corp. vs. AT&T* e *Verizon vs. Trinko* – em que a teoria foi mencionada expressamente pela Corte de Apelação do Sétimo Circuito e pela Suprema Corte, respectivamente. Para além dos casos concretos, apresenta-se ainda a posição da literatura acadêmica acerca do tema. Ao final, são apresentadas as principais críticas realizadas pela literatura acadêmica, bem como posições favoráveis à aplicação da teoria pelos tribunais norte-americanos.

No segundo tópico, estudar-se-á o desenvolvimento da teoria da *essential facility* na União Europeia. Seguindo a sistemática do tópico anterior, entende-se que, antes da análise da teoria em si, é necessário compreender o sistema concorrencial em que ela está inserida. Por isso, inicia-se o estudo com a evolução do direito concorrencial, o que implica, nesse caso, em examinar a formação da própria União Europeia e sua estrutura institucional. Após a análise do sistema concorrencial e seus objetivos e fundamentos no direito comunitário, passa-se a estudar a aplicação da teoria da *essential facility* pelos Tribunais da União Europeia, seguida de posições doutrinárias.

O terceiro tópico versa sobre as diferenças da teoria da *essential facility* nos Estados Unidos e na União Europeia, em razão de posição jurisprudencial divergente entre os dois ordenamentos jurídicos.

Por fim, o quarto tópico trata do Brasil. Tal como se fez nos tópicos que versaram sobre Estados Unidos e União Europeia, inicia-se o estudo com breve introdução acerca do direito concorrencial, seus objetivos, fundamentos, legislações constitucionais e infraconstitucionais. Compreendido seu funcionamento, passa-se ao estudo teórico da *essential facility*, por meio da análise da literatura acadêmica acerca de sua compatibilidade com o ordenamento jurídico nacional, sua natureza jurídica e conceito. Em seguida ao exame das lições doutrinárias, estuda-se de que forma a teoria vem sendo aplicada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Especificamente, analisa-se três casos em que a teoria da *essential facility* foi

expressamente mencionada pela autoridade brasileira de defesa da concorrência.

Uma última observação em relação ao segundo capítulo é necessária. Como mencionado, os tópicos acerca da teoria da *essential facility* nos Estados Unidos, União Europeia e Brasil iniciaram seus estudos com a análise do direito concorrencial nos respectivos ordenamentos jurídicos. O corte metodológico se deu a partir do final do século XIX, com ênfase no século XX, em razão de ser o período em que as principais leis concorrenciais foram editadas e, a partir do qual, o antitruste se desenvolveu com mais força.

Já no terceiro capítulo, analisa-se de forma geral o direito da propriedade intelectual. Vale mencionar que a metodologia a ser utilizada será distinta daquela empregada no segundo capítulo. Aqui não se divide o estudo de acordo com cada ordenamento jurídico – Estados Unidos, União Europeia e Brasil. Como se trata de um ramo do direito altamente internacionalizado e com certo grau de harmonização – diversos tratados internacionais compõem o direito da propriedade intelectual, em especial, o acordo TRIPs, que assegura direitos mínimos seguidos por mais de 150 países –, optou-se pela análise de seus contornos gerais, independentemente do país ou bloco. Ressalte-se, no entanto, que alguns temas, por conta das peculiaridades em seus ordenamentos, serão pontuados de forma individualizada.

O terceiro capítulo está, pois, subdividido em 4 tópicos: (i) histórico e natureza jurídica, em que se apresenta um breve introito acerca da evolução da propriedade intelectual, o qual leva à compreensão, por sua vez, de sua natureza jurídica; (ii) fundamentos que justificam sua proteção pelo Direito; (iii) conteúdo e limites, em que se estuda o direito de exclusiva garantido pela propriedade intelectual, bem como limitações impostas pelo próprio sistema, como o atendimento ao interesse público. Nesse tópico, o interesse público foi analisado de forma geral e também de modo específico em relação aos Estados Unidos, União Europeia e Brasil, especialmente, por conta das diferenças inclusive, semânticas entre os sistemas que adotam a *commow law* e o *civil law* – no ordenamento jurídico dos Estados Unidos, por exemplo, não há menção ao princípio da função social, tal como conhecido em países europeus de tradição romano-germânica e no Brasil.

Ainda nesse subtópico, estuda-se a recusa de licenciar direitos da propriedade intelectual. Esse é um ponto importante para a dissertação, pois visa a analisar o direito

garantido pela propriedade intelectual de o titular recusar o licenciamento de seu bem, o que, em tese, vai de encontro a teoria da *essential facility*. Examina-se também o limite ao livre exercício do titular do direito da propriedade intelectual de recusar seu licenciamento. Dito de outra forma, analisar-se-á a limitação imposta dentro do sistema da propriedade intelectual por meio do instituto da licença compulsória. O foco nesse tópico não será, pois, o dever de compartilhamento da teoria da *essential facility*, oriunda do direito antitruste, mas sim de instituto previsto no próprio direito da propriedade intelectual – a licença compulsória. Inicialmente, a licença compulsória será analisada de forma geral, com foco em dispositivos legais de tratados internacionais, como a Convenção da União de Paris e o TRIPs. Em seguida, parte-se para sua análise de acordo com os ordenamentos jurídicos dos Estados Unidos, União Europeia e Brasil. Novamente, o estudo individualizado é necessário, em razão das peculiaridades da licença compulsória nos referidos ordenamentos; e (iv) o papel do direito da propriedade intelectual no desenvolvimento, em que se analisa a contribuição desse direito para o desenvolvimento econômico e social. O objetivo é construir fundamentos para a resposta da presente pesquisa – quanto à possibilidade de restringir o direito da propriedade intelectual com base na aplicação de teoria oriunda do direito antitruste.

O quarto capítulo é o coração da presente dissertação, pois trata justamente da aplicação da teoria da *essential facility* aos direitos da propriedade intelectual. Antes de enfrentar tal questão, estuda-se, inicialmente, a relação entre direito antitruste e propriedade intelectual, de modo a revelar seus pontos de tensão e congruência para, então, examinar a aplicação teórica e jurisprudencial da teoria aos bens do intelecto. O capítulo está, pois, dividido em cinco subtópicos: (i) relação entre concorrência e propriedade intelectual; (ii) a questão nos Estados Unidos; (iii) a questão na União Europeia; (iv) Estados Unidos x União Europeia, em que serão delimitadas as semelhanças e, principalmente, as divergências que marcam os dois sistemas divididos pelo Atlântico; e (v) a questão no Brasil.

Vale ressaltar que a pesquisa de julgados teve como ponto de partida a fonte doutrinária. A partir da menção do caso na doutrina, buscou-se a fonte originária para compreensão e aprofundamento do estudo. As decisões das cortes norte-americanas foram obtidas, principalmente, do portal de internet www.findlaw.com. Já os julgados europeus foram colhidos do sítio oficial de legislações da União Europeia, <http://eur->

lex.europa.eu/. Além disso, notadamente no que toca ao Brasil, a pesquisa foi realizada nos bancos de dados do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, CADE.

Os julgados apresentados ao longo do trabalho foram escolhidos por sua relevância acerca da matéria. Em razão do limite de páginas e para dar maior objetividade à análise, não se fez a descrição de todos os fatos e teses jurídicas debatidas; deu-se prioridade ao destaque daquilo que pareceu mais relevante ao objeto da dissertação.

Ao final, apresentar-se-á uma conclusão com o resultado da pesquisa.

2 TEORIA DA *ESSENTIAL FACILITY*: ORIGEM, CONCEITO E DESENVOLVIMENTO

No século XVIII, o liberalismo econômico de Adam Smith pregava a proteção da propriedade, a liberdade de contratar e a livre concorrência, sem necessidade de intervenção do Estado no mercado. Para Smith, cada ser humano procuraria aquilo que fosse melhor para si, o que levaria automática e inconscientemente à melhoria da sociedade como um todo. O progresso seria, então, natural. Por isso, defendia a desnecessidade de impor limites à liberdade da concorrência e que a intervenção do Estado na economia deveria ser mínima (SMITH, 1976). Nesse cenário, a proteção da concorrência ocorria como um valor em si mesmo, ou seja, valor absoluto, que não podia ser sacrificado em homenagem a outros valores.

O livre mercado acabou por gerar concentração de capitais, especificamente formação de carteis e de trustes, instabilidade e diminuição do número de empresas (FORGIONI, 2013). O sistema do *laissez-faire*, portanto, encontrou resistência da sociedade e pressões populares pela regulamentação da concorrência e maior intervenção do Estado no mercado. Nesse contexto, os Estados Unidos promulgaram, em 1890, sua lei antitruste, conhecida também como *Sherman Act*, sendo um dos precursores¹ na edição de leis concorrenciais.

Um dos pilares da presente dissertação é o estudo da teoria da *essential facility*, surgida no bojo da aplicação de normas antitruste pelo Judiciário norte-americano, como será adiante examinado.

Na sua tradução livre para português, a expressão *essential facility doctrine* corresponde à teoria da instalação essencial. Não há, contudo, uniformidade quanto à sua utilização pelos juristas brasileiros. Aragão (2004), Sundfeld (2005) e Buchain (2006) usam o termo na sua mencionada tradução literal “instalações essenciais”, por outro lado,

¹ Não obstante o Canadá tenha sido, no período moderno, o primeiro país a editar sua lei concorrencial, no ano de 1889, o diploma mais significativo e de maior influência para os países ocidentais foi o *Sherman Act*, de 1890 (GABAN; DOMINGUES, 2012). Inclusive, faz sentido que os Estados Unidos sejam precursores no direito antitruste, pois como afirma Grau (2010), o direito econômico, nele inserido o antitruste, presta-se a defender o capitalismo. As leis antitrustes têm como fim, portanto, preservar o modo de produção capitalista, que tem os Estados Unidos como seu grande representante.

Salomão Filho refere-se ao termo como “bem essencial”. Santos (2006) prefere “estrutura essencial”, e Forgioni (2013) utiliza termos diversos, como “facilidade essencial” e “infraestrutura essencial”. Em espanhol, utiliza-se a expressão “instalaciones esenciales” (GARCÍA-MORATO; ORTIZ, 2003, p. 32). Nester (2006, p. 179), por sua vez, entende que a “expressão capaz de traduzir com maior precisão o conceito que dá base à teoria das *essential facilities*” é infraestrutura, uma vez que tal termo significa conjunto organizado de bens ou serviços, que serve para a execução de uma determinada atividade econômica².

Trata-se de teoria jurídica bastante controversa, excepcional à regra geral de que nenhum agente econômico – nem mesmo monopolista – está obrigado a negociar/contratar com um concorrente (HOVERKAMP, 1993). Não há uniformidade quanto ao seu conceito e requisitos, que podem variar de acordo com cada sistema legal (OCDE, 1996), contudo, ainda que com algumas peculiaridades, é possível identificar seu conteúdo fundamental. Trata-se do dever de compartilhamento de uma infraestrutura essencial por preço razoável. É importante dar ênfase ao aspecto de que esse dever jurídico surge diante sobretudo de dois requisitos, a constatação de que a estrutura é essencial à participação no mercado e a recusa de seu detentor em negociar sua utilização.

Como explica Neale (1970), pioneiro na análise da teoria, um monopolista que domina uma infraestrutura considerada essencial na sua indústria ou comércio está apto, na prática, a impedir o acesso de novos entrantes, o que o autor chama de *bottleneck monopolies* (ou monopólios de gargalo)³.

O dever imposto pela aplicação da teoria da estrutura essencial decorre da percepção de que haverá violação de leis antitruste se houver exploração do monopólio natural de forma a excluir terceiros ou colocá-los em posição de desvantagem arbitrária (SULLIVAN, 1977).

² Ao longo da dissertação, a teoria será mencionada em sua expressão em inglês, consagrada na literatura acadêmica internacional e também pelas expressões utilizadas pelos juristas brasileiros, em especial, “infraestrutura essencial”, “estrutura essencial” e “instalação essencial”, com vistas a proporcionar uma leitura mais escorreita.

³ Para autores como Neale (1970), Troy (1983) e Marquardt e Leddy (2002), a *essential facility doctrine* coincide com a *bottleneck theory* (teoria do gargalo) e são tratadas conjuntamente. Para Werden (1987), contudo, há diferenças entre ambas. A teoria do gargalo diverge quanto à essencialidade da infraestrutura. Nessa, ela não é tão essencial ao mercado, como ocorre na *essential facility doctrine*. Via de consequência para essa última há imposição antitruste mais severa de compartilhamento, enquanto na teoria do gargalo, normalmente, a questão é resolvida por meio de uma parceria (*joint venture*).

Diante dessas características, é possível extrair que esse instituto guarda relação com o chamado dever de contratar (*duty to deal*) presente, especialmente, nos serviços públicos. O que os diferencia é que aquele que presta serviços públicos aceita de antemão ser submetido à regulação estatal, ou seja, abre mão de parcela de sua livre iniciativa comercial. Nesse contexto, o *duty to deal* não encontra maiores resistências ideológicas e pode ser explicado a partir da lógica de predominância do interesse público. Já na aplicação da teoria da *essential facility* a intervenção ocorre dentro de um mercado livre, eminentemente concorrencial. Trata-se, pois, de intervenção mais vigorosa na liberdade individual e, logicamente, mais controversa.

O objetivo dessa teoria é garantir acesso razoável a infraestruturas escassas e monopólios naturais, cuja instalação não é passível de duplicação, o que impõe o dever de permitir o acesso em termos negociais razoáveis e não-discriminatórios (SULLIVAN, 1977).

Em geral, a teoria das instalações essenciais não está prevista expressamente nas normas que compreendem o direito antitruste dos Estados Unidos, União Europeia e do Brasil. Por outro lado, há previsão em leis que tratam de setores regulados, como telecomunicações, energia elétrica, petróleo etc. A teoria vem sendo construída nas últimas décadas por decisões de tribunais judiciais e administrativos (ARAGÃO, 2004).

Como se trata de uma construção doutrinária e jurisprudencial, estudar-se-á, inicialmente, o desenvolvimento da *essential facility doctrine* nos Estados Unidos, berço do instituto e do próprio direito concorrencial, e na União Europeia – fonte constante de influência no direito concorrencial brasileiro –, para então analisar o instituto no Brasil. O estudo da teoria das instalações essenciais nesses dois sistemas jurídicos – EUA e União Europeia – interessa ainda por apresentarem posições antagônicas entre si.

2.1 DESENVOLVIMENTO DA TEORIA DA *ESSENCIAL FACILITY* NOS ESTADOS UNIDOS

O desenvolvimento que os Estados Unidos vinham experimentando ao longo do século XIX produziu ganhos positivos como o crescimento da economia, mas gerou

problemas, como a concentração de renda, eliminação de empresas de menor porte, a formação de trustes etc. Como reação, intensificaram-se pressões para que o Estado passasse a intervir na economia, considerando que a mão invisível não era capaz de regular o mercado (BRODER, 2005).

Nesse contexto de descrença em relação à autossuficiência do mercado para corrigir suas falhas e dirigir o curso da economia, bem como de forma a atender aos anseios sociais, o Congresso dos Estados Unidos promulgou, em 1890, sua lei concorrencial, conhecida como *Sherman Act* ou Lei Antitruste (LEMLEY, 2007). A lei contém 08 (oito) dispositivos legais, sendo os artigos primeiro e segundo os de maior relevância, pois tratam dos princípios do antitruste, especificamente, limitação do comércio e monopólio, respectivamente. A violação dos artigos 1º e 2º dá ensejo à aplicação de penas de natureza civil e criminal (ESTADOS UNIDOS, 1890). À época de sua promulgação, o objetivo imediato era combater os trustes formados no País durante a Revolução Industrial – daí seu nome –, mas seu foco principal era estimular a concorrência e proteger a liberdade de atuação da empresa (AREEDA; KAPLOW; EDLIN, 2004).

Além do *Sherman Act*, o Congresso norte-americano editou, em 1914, o *Clayton Act*, que prevê a possibilidade de se impedir a formação de monopólios e carteis, e não apenas de combatê-los, bem como tipifica algumas práticas restritivas da concorrência, como a venda casada (LEMLEY, 2007). No mesmo ano, foi promulgado o *Federal Trade Commission Act*, que instituiu a agência responsável por regulamentar e aplicar as leis antitruste – o *Federal Trade Commission* - FTC (Comissão Federal do Comércio). Nos termos de seu artigo 5º(a)(2), o FTC é responsável por impedir pessoas, parcerias ou companhias (exceto aquelas em determinados setores regulados) de usar métodos, atos ou práticas desleais de concorrência (ESTADOS UNIDOS, 1914).

O sistema concorrencial norte-americano conta, além do *Federal Trade Commission* - FTC, com o *Department of Justice's Antitrust Division* - DOJ (Departamento de Justiça Antitruste), que juntamente com o FTC implementa medidas regulatórias e são responsáveis pela aplicação das leis federais antitruste (US DEPARTMENT OF STATE).

A primeira metade do século XX é marcada, ainda, pela promulgação de outros atos normativos que forjaram o panorama institucional do direito antitruste nos

Estados Unidos, tais como o *Robinson-Patman Act*⁴ (1936), para proteção de empresas de pequeno porte, a *Cella-Kefauver Amendments to the Clayton Act* (1950) e o *Hart-Scott-Rodino Act* (1976) sobre atos de concentração (BRODER, 2005).

Tanto o *Sherman Act*, como as demais normas norte-americanas que compõem o sistema antitruste são consideradas gerais, vagas, abertas e constantemente preenchidas por decisões judiciais e precedentes, como é característico do sistema da *common law* (HOVENKAMP, 1985).

O estudo do direito concorrencial, sobretudo quanto a seus aspectos históricos, demanda a observância do momento econômico, social e político por que passa a sociedade. Como afirma Forgioni (2013), as regras de concorrência, de forma geral, encerram uma opção política, ou seja, o direito da concorrência é instrumento de uma dada política econômica e desempenha funções distintas em cada sistema jurídico e momento histórico específico. Nessa mesma linha de pensamento, Broder (2005) destaca que a executabilidade (*enforcement*) das leis antitruste pode ser comparada ao movimento de um pêndulo, pois oscila de uma posição rigorosa a outra mais branda. É dizer, a interpretação dos dispositivos legais varia de acordo com o momento econômico, social, jurídico e político pelo qual passa a sociedade.

Além disso, teorias econômicas são consideradas fundamentais para a compreensão do sistema antitruste, pois procuram fundamentar as normas concorrenciais, em especial, estabelecer seus objetivos e limites de proteção (AREEDA; KAPLOW; EDLIN, 2004). Como destaca Posner (2001), após mais de um século de decisões judiciais nesse campo, não há dúvidas de que o guia do antitruste é a economia.

Na análise da interação entre legislação antitruste e mercados, é possível identificar, em especial, duas escolas de pensamento que passaram a influenciar a aplicação das normas antitruste nos Estados Unidos a partir da segunda metade do século XX.

De um lado, a Escola de Harvard ou Escola Estruturalista, que surgiu por volta da segunda guerra mundial e prevaleceu com mais intensidade até as décadas de 1970 e 1980. A Escola de Harvard prega, em linhas gerais, que as concentrações do mercado devem ser evitadas, pois causam prejuízos às relações econômicas, pelo que

⁴ O *Robinson-Patman Act* foi muito criticado sob o argumento de que contraria os objetivos do antitruste nos Estados Unidos e por isso pouco aplicado pelas agências antitruste, apesar de permanecer em vigor até os dias atuais (BRODER, 2005, p. 32).

defende o aumento do número de agentes que atuam no mercado, bem como que a concorrência tem um fim em si mesma. Rejeita-se tanto a aplicação da teoria do preço (*price theory*) quanto a busca pela concorrência perfeita. Seus principais expoentes são John M. Clark, Lawrence Sullivan, D. Turner, Blake e Philip Areeda, que normalmente analisam uma indústria específica e examinam problemas concorrenciais por meio de pesquisas empíricas, ao invés de recorrerem a uma teoria econômica geral (BERGH; CAMESASCA, 2001).

Do outro lado, figura a Escola de Chicago, surgida na década de 1950, a partir dos estudos de Ronald Coase e Guido Calabresi⁵, e se desenvolveu com as contribuições de diversos autores, dentre eles, Robert Bork e Richard Posner (BRODER, 2005). As bases da escola estão ligadas à teoria neoclássica do preço – firmas que se comportam com racionalidade econômica buscam maximizar seus lucros, o que gera condutas concorrenciais, sendo o mercado capaz de corrigir eventuais falhas, e a análise da microeconomia, sendo por isso conhecida também como análise econômica do direito. Seus estudos defendem, resumidamente, a eficiência econômica para o alcance do bem-estar do consumidor, o que deve ser buscado por meio do menor grau de regulamentação da economia pelo Estado. A linha de pensamento de Chicago entende que a concorrência não é um valor em si mesmo, pois tal finalidade implicaria prejuízos ao consumidor, ao impedir a formação de economias de escala que proporcionam a redução de preços e o alcance da eficiência. Por fim, a Escola de Chicago atribui à eficiência econômica o objetivo principal da interpretação e aplicação das normas antitruste (BERGH; CAMESASCA, 2001).

Examinar o marco institucional e as bases teóricas dos movimentos acadêmicos que mais influenciam a aplicação do direito antitruste permite trilhar o curso histórico do direito antitruste na experiência norte-americana.

Nos primeiros anos de vigência do *Sherman Act*, é possível perceber que a opção política foi a de combater os trustes e a concentração de capitais (BRODER, 2005), ou seja, qualquer ato que, *per se*, restringisse o comércio e a concorrência era considerado ilegal, independentemente de sua justificativa (SULLIVAN; HARRISSON, 2003) – linha de pensamento mais ligada à Escola de Harvard. É nesse contexto que foi julgado o

⁵ Embora seja professor da Universidade de Yale, Calabresi é associado ao movimento acadêmico da Escola de Chicago em razão dos seus estudos na área de direito e economia (BRODER, 2005).

emblemático *Standard Oil Co v. United States*, 221 U.S. 1 (1911), em que a Suprema Corte considerou ilegal o monopólio da produção e distribuição de petróleo pela *Standard Oil Co*, em violação ao artigo 2º do *Sherman Act* (AREEDA; KAPLOW; EDLIN, 2004).

Com a depressão de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, houve retração na aplicação das leis concorrenciais. O momento político e econômico demandava esforços para recuperar a indústria e atender às demandas de uma nação em guerra. Por isso, mais do que proteger o mercado contra as concentrações, a aplicação das normas antitruste recebeu interpretação mais branda, de modo a favorecer a concentração e ganhos de escala de grandes grupos empresariais (HOVENKAMP, 1985).

Esse panorama se modifica novamente entre as décadas de 1955 a 1980, consideradas como a era de ouro da economia norte-americana, por conta do rápido crescimento, em especial, após a guerra. Tendo por base teórica a Escola da Harvard, o arcabouço normativo do antitruste volta a ser aplicado com rigor, e foi nesse período que executivos foram condenados, pela primeira vez, a penas privativas de liberdade com base nas leis concorrenciais e que ações coletivas foram ajuizadas em massa perante os Tribunais dos Estados Unidos (BRODER, 2005).

O movimento pendular da aplicação da legislação antitruste muda novamente de direção – e de Escola – na década de 1980. Esse período é marcado pela ascensão econômica de Japão e Alemanha no comércio exterior, o que gerou perda de competitividade das empresas norte-americanas, que sofriam restrições a seu crescimento e concentração de grupos econômicos em virtude da política antitruste vigente até então (SULLIVAN; HARRISSON, 2003).

Agora mais influenciadas pela Escola de Chicago, as Cortes passaram a flexibilizar a aplicação do *Sherman Act*, e a aplicar frequentemente a regra da razão (*rule of reason*)⁶. Trata-se de método interpretativo que prevê a punição apenas para as condutas que não sejam razoáveis e que gerem impactos significantes na concorrência, ou seja, somente são consideradas ilegais as práticas que restringem a concorrência de forma não razoável (diferenciação entre os *good trusts* e os *bad trusts*) (SULLIVAN, 1977). A proibição, portanto, não é *per se* e as práticas que não impliquem obstáculo

⁶ Deixa-se claro que a regra da razão já era aplicada pelas Cortes norte-americanas há muitas décadas, inclusive, atribui-se ao caso *Standard Oil Co v. United States* 221 U.S. 1, julgado pela Suprema Corte, em 1911, a aplicação do referido método interpretativo pela primeira vez e ao caso *Chicago Board of Trade v. United States* 246 U.S. 231 o desenvolvimento da regra (SULLIVAN; HARRISSON, 2003).

desarrazoado ao livre comércio são permitidas. Nesse período, em especial durante o governo do Presidente Ronald Reagan, eleito em 1980, fica clara a forte ligação entre antitruste e opção política, uma vez que prevalecia na política os ideais neoliberais, que encontravam respaldo jurídico nas teorias da Escola de Chicago (BRODER, 2005).

Durante o governo Clinton, de 1992 a 2000, o pêndulo oscilou em direção ao aumento da fiscalização, em razão da política do governo de combater práticas anticoncorrenciais. Por fim, em 2000, a coercibilidade das leis antitruste não era foco inicial do governo George W. Bush, contudo, com o passar dos anos, ganhou relevância e alcance internacional, o que gerou fortes punições contra empresas e cidadãos americanos que realizavam negócios no exterior e tentavam se beneficiar de leis antitruste mais brandas (BRODER, 2005).

Nos últimos anos, especialmente, após a crise mundial de 2008, a Escola de Chicago tem perdido força e surgido um movimento conhecido como *Post-Chicago Economics*, que embora parta de pressupostos construídos pela Escola de Chicago, busca aperfeiçoá-los pela análise de situações concretas e dinâmicas. Para esse movimento, o objetivo do direito antitruste não é apenas a maximização do bem-estar social, por meio da eficiência econômica, mas também um instrumento para atingir outros objetivos econômicos, como o fomento das pequenas e médias empresas (GRAU-KUNTZ, 2012).

Feito o histórico, passa-se ao exame mais específico da aplicação da teoria da infraestrutura essencial nos Estados Unidos, que foi construída a partir da jurisprudência daquele País.

O caso considerado paradigma no estudo do tema é o *United States vs. Terminal Railroad Association of St. Louis*, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1912 (COTTER, 2010). O processo se refere à constituição da companhia *Terminal Railroad Association* por um grupo de concorrentes do setor de ferrovias, com o objetivo de controlar as estruturas consideradas estratégicas, como a ponte do rio Mississippi e os três terminais ferroviários que levavam à entrada e à saída da cidade de St. Louis, no Estado de Missouri. Na prática, a associação formada por esse grupo constituiu um monopólio que controlava todos os canais de transporte naquela região. Os então acionistas passaram a controlar o acesso de terceiros aos terminais e a fixar tarifas pelo seu uso, bem como pelo transporte de cargas na região (ESTADOS UNIDOS, Suprema Corte, 1912).

A Suprema Corte entendeu que os preços fixados para os concorrentes que não faziam parte do acordo passaram a ser arbitrários, uma vez que discriminavam de forma abusiva trajetos e certas rotas de transporte. Além disso, ponderou não ser viável, em razão dos custos e de problemas geográficos, a construção de novos terminais pelos concorrentes que não faziam parte do grupo de controle. Conseqüentemente, essa situação restringia a concorrência e impedia que os demais concorrentes utilizassem os terminais (*facilities*) de St. Louis, pelo que as práticas comerciais do grupo foram consideradas abusivas e contrárias ao disposto nos artigos 1º e 2º do *Sherman Act*. Em decisão unânime, a Suprema Corte determinou que fosse concedido acesso igualitário aos demais concorrentes não-membros da associação, em termos razoáveis e não discriminatórios. Apenas no caso de descumprimento de tal determinação é que a associação seria dissolvida (ESTADOS UNIDOS, Suprema Corte, 1912).

Em suma, a Suprema Corte decidiu – não pela dissolução do grupo formado e a volta das estruturas para serem operadas por duas ou três companhias independentes – mas por impedir o monopólio da ferrovia nos termos pactuados pela associação, justamente por considerá-la essencial ao livre comércio e à livre competição entre os agentes do mercado (AREEDA; HOVENKAMP, 2006). Assim, o julgado impôs o dever de negociar, em termos razoáveis e não discriminatórios, com os demais concorrentes do mercado a utilização dos terminais (infraestruturas) considerados essenciais. Justamente por isso a decisão é considerada como precursora no reconhecimento da *essential facility doctrine*, ainda que o julgado não tenha feito referência expressa à teoria (BRODER, 2005).

Em sentido contrário, para Reiffen e Kleit (1990), o caso é interpretado de forma errônea, uma vez que trata de hipótese de monopólio horizontal (aquisição do Terminal por empresas concorrentes, ou seja, com relação direta de concorrência com as demais companhias que dependiam das instalações terminais) e é utilizado como precedente para casos posteriores de aplicação da teoria da infraestrutura essencial nos setores de telecomunicações, energia e petróleo, marcados pela integração vertical⁷. Areeda e Hovenkamp (2006) também afirmam que a teoria está relacionada a casos de

⁷ A integração vertical ocorre quando um agente econômico opera em dois ou mais níveis de produção ou distribuição em uma cadeia particular de produção ou distribuição, ou seja, atua em mercados diversos, mas complementares. Como exemplo, cite-se uma refinaria de petróleo que também é proprietária e opera seus próprios postos de gasolina no varejo. Há nesse caso integração vertical (HOVENKAMP, 1993).

integração vertical e que, em regra, somente concorrentes são partes legítimas para ajuizar ações antitruste. Para ilustrar a questão citam como exemplo a hipótese em que um monopolista apenas produz gás, mas não o vende diretamente. Em seguida, ele abre espaço para algumas empresas do mercado levarem o gás, e não para outra, pelo que essa última ajuiza ação com base na teoria da *essential facility*. Se essa recusa de contratar com a autora da ação for baseada na falta, por exemplo, de espaço físico, não há violação antitruste. Se essa recusa resultar de algum problema pessoal ou razões não econômicas, poderá gerar direito à indenização, mas não condenação por violação antitruste ou obrigação no compartilhamento do gasoduto. Por outro lado, se a recusa advier de contratos exclusivos celebrados entre o detentor do gasoduto e algumas empresas, com o objetivo de impedir a atuação dos demais agentes no mercado, poderá ensejar condenação por violação antitruste. Com isso, os autores resumem a teoria como o dever de o monopolista compartilhar sua infraestrutura em casos especiais, em que há relação de concorrência.

Décadas mais tarde, em 1945, a Suprema Corte norte-americana julgou o caso *Associated Press v. United States*, também mencionado como exemplo da teoria da infraestrutura essencial (AREEDA; HOVENKAMP, 2006). A *Associated Press* (AP) é uma agência de notícias composta por diferentes veículos de comunicação, como jornais, estações de rádio e televisão, que pagam uma taxa para utilizar o material produzido. Na época do julgado, mais de 1200 entidades assinavam a AP, e a agência bloqueava a assinatura de novos membros que fossem concorrentes diretos de seus membros, bem como exigia que seus membros produzissem notícias exclusivas para a AP (ESTADOS UNIDOS, Suprema Corte, 1945).

Na prática, não-membros não poderiam obter notícias da AP e nem de seus membros individualmente. Para a Suprema Corte, essas práticas atribuíam grande poder de mercado a AP, limitavam a oportunidade de um novo jornal competir em mercados em que membros da AP já publicavam, pelo que foram consideradas ilegais. No entender do Poder Judiciário norte-americano, a AP teria sido organizada para assegurar vantagens competitivas a seus membros sobre não-membros, o que resultava na restrição do comércio. Como consequência, a Suprema Corte determinou que a adesão de novos membros não poderia ser restringida de forma injustificada e impôs o dever de a AP negociar com os concorrentes de seus membros em termos razoáveis e não-

discriminatórios (ESTADOS UNIDOS, Suprema Corte, 1945). Novamente, a Suprema Corte não mencionou explicitamente a *essential facility doctrine*, contudo tal decisão também é considerada como exemplo de utilização da teoria, uma vez que a afiliação a AP foi vista como essencial para a possibilidade de competir no mercado de jornais e que a obrigação imposta pela Suprema Corte estava em consonância com a teoria (COTTER, 2010).

Com base na análise desse julgado, Neale (1970) estabeleceu os seguintes requisitos para que a recusa de novos entrantes fosse considerada ilegal: (i) que a estrutura fosse importante, essencial e indispensável; (ii) que as desvantagens fossem fatais aos concorrentes que não detêm a estrutura; (iii) que a estrutura fosse escassa, o que conferiria vantagens competitivas a seu titular em detrimento de seus concorrentes. Para esse autor, se fossem verificados esses gargalos, aquele que detinha a infraestrutura deveria compartilhá-la com os demais concorrentes de forma razoável, de acordo com cada caso concreto.

Seguindo a análise de casos julgados pela Suprema Corte no que toca à teoria da instalação essencial, cite-se *Otter Tail Power Co. v. United States*. Otter Tail era uma companhia que produzia, distribuía por suas próprias linhas e comercializava energia elétrica no varejo em Minnesota e Dakota. Como única produtora e distribuidora nessa área, detinha monopólio natural. Dentro da integração vertical, a empresa tinha capacidade para vender energia por atacado para municípios que operavam suas próprias empresas de distribuição. A Suprema Corte entendeu que uma instalação elétrica com monopólio natural, ao recusar vender no atacado para município que pretendia competir com a instalação no mercado de varejo, violava o artigo 2º do *Sherman Act* (ESTADOS UNIDOS, Suprema Corte, 1973). Vale dizer, como detinha um monopólio natural, a Otter Tail estava obrigada a fornecer energia para qualquer varejista que necessitasse do serviço, ainda que fosse seu concorrente direto. Também nesse julgado a Suprema Corte não reconheceu expressamente a teoria, contudo, em razão do caráter de compartilhamento exigido na decisão, o caso é considerado como um precedente sobre a teoria da infraestrutura essencial (COTTER, 2010).

Outro caso citado com frequência na análise de precedentes da teoria nos Estados Unidos é o *Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.* Aspen Skiing, proprietário de três estações de esqui em Aspen, no estado do Colorado, permitiu ao

proprietário de uma quarta estação – Aspen Highlands – a participação em um programa comum oferecido ao público, isto é, de um bilhete unificado aos turistas que podiam esquiar nas quatro estações. Tempos depois, a Aspen Skiing excluiu a Aspen Highlands do programa do bilhete único, que, por sua vez, processou a primeira por práticas excludentes, com fundamento no art. 2º do *Sherman Act* (ESTADOS UNIDOS, Suprema Corte, 1985).

A Corte de Apelação do Décimo Circuito entendeu que esse programa constituía uma estrutura essencial e que, ao impedir o acesso a um concorrente, o proprietário pretendia monopolizar o mercado. Com isso, condenou o réu por práticas anticompetitivas. O caso chegou à Suprema Corte, que manteve a decisão, sem mencionar, contudo, a teoria da infraestrutura essencial. Em seus fundamentos, afirmou que geralmente as empresas monopolistas não têm obrigação de comprometer-se em programas comuns com concorrentes, mas que essa regra geral pode mudar se o monopolista recusar, sem justificativa comercial, o acesso ao concorrente, fazendo uma importante mudança no desenho da distribuição dos produtos ou serviços. A Corte decidiu que o término do longo acordo entre as partes prejudicava a escolha do consumidor, o que afetava o comércio, sem que houvesse justificativa comercial razoável para tanto (ESTADOS UNIDOS, Suprema Corte, 1985). O caso é bastante controverso quanto à envolver ou não a *essential facility doctrine*, uma vez que não trata de rede de infraestrutura ou de monopólio natural (LAO, 2009).

Embora a teoria não tenha sido expressamente mencionada, os quatros⁸ casos analisados são comumente referenciados pela doutrina como precedentes da teoria da infraestrutura essencial pela Suprema Corte dos Estados Unidos (PITOFSKY; PATTERSON; HOOKS, 2002), (BRODER, 2005), (COTTER, 2010) e possuem em comum – à exceção do caso Aspen – o fato de envolverem redes e/ou monopólios naturais (LAO, 2009).

De acordo com as leis antitruste, monopólios por si só não são ilegais, dependem da forma como foram adquiridos e são utilizados. Quer dizer, monopólios criados por lei – por exemplo, patentes, marcas, desenhos industriais etc. – e monopólios naturais não são vedados. Troy (1983) exemplifica o monopólio natural por meio de uma

⁸ Neale (1970) ainda cita os casos *United States v. Lorain Journal Company* (1951) e *Times-Picayne Publishing Company v. United States* (1953), julgados pela Suprema Corte norte-americana, como exemplos da teoria da infraestrutura essencial ou da *bottleneck monopolies*, como prefere o autor.

cidade que só tem um jornal, pois pelo tamanho da população não comporta número superior a um, assim como uma ferrovia na montanha, que em razão de seu traçado geográfico não permite a construção de outras ferrovias. Para o autor, monopólios naturais tendem a criar *essential facilities* mais comumente do que outros monopólios, porque uma infraestrutura é considerada essencial quando necessária para uma entrada física em um dado mercado geográfico. Os monopólios naturais mais comuns são energia elétrica, telefonia, gás, petróleo, ou seja, serviços públicos, normalmente regulados pelo Estado.

Os casos julgados pela Suprema Corte chamaram a atenção do professor da Escola de Direito de Harvard, Phillip Areeda, que publicou o artigo *Essential facilities: an epithet in need of limiting principles*, fruto de sua palestra no *Antitrust Law Institute* da ABA – *American Bar Association*, em 1989. O artigo foi considerado impactante no direito antitruste norte-americano, em razão de suas duras críticas quanto à expansão da teoria da infraestrutura essencial (WALLER, 2008). No referido artigo, Areeda (1990, p. 841, tradução livre) afirma que a *essential facility* “é menos uma teoria do que um epíteto”⁹, pois entende que se trata de uma mera exceção ao direito de propriedade, sem que, contudo, seja capaz de estabelecer quais são essas exceções, bem como seu fundamento. O autor conclui que as decisões acima analisadas podem ser explicadas com base em outros fundamentos, que não a *essential facility doctrine*, pelo que afirma que a Suprema Corte não reconhece e nem aplica a teoria.

Em sentido oposto, Lao (2009) entende que as referidas decisões, que determinaram o compartilhamento de infraestruturas essenciais com concorrentes em termos não-discriminatórios, estão de acordo com a teoria e são eficientes economicamente, bem como desejáveis socialmente. Para Pitofsky, Patterson e Hooks (2002), esses casos não deixam dúvidas de que a teoria da infraestrutura essencial torna a recusa de contratar sujeita à responsabilização como tentativa de monopolização¹⁰, nos termos do art. 2º do *Sherman Act*.

⁹ No original: “It is less a doctrine than an epithet [...]”.

¹⁰ Lemley (2007) esclarece que *monopolization* ocorre quando o monopolista com poder de mercado (para aumentar preços ou excluir a concorrência no mercado relevante) pratica conduta anticoncorrencial, com vistas a manter ou aumentar o seu poder. Nessa situação há violação do art. 2º do *Sherman Act*, por outro lado, ressalta que o monopólio por si só não é considerado ilegal.

2.1.1 Teoria da *essential facility* como fundamento expreso

Embora não tenha sido levado a julgamento perante a Suprema Corte, o caso *MCI Corp. vs. AT&T*, julgado em 1983 pela Corte de Apelação do Sétimo Circuito foi considerado o *leading case* nessa matéria (COTTER, 2010). Na oportunidade, a Corte de Apelação reconheceu como ilícita a recusa da AT&T de liberar acesso pela MCI à sua rede de telecomunicações, tida como essencial. A decisão é considerada relevante, a uma porque mencionou expressamente a teoria e a outra porque estabeleceu requisitos para sua aplicação, em resposta aos críticos que argumentavam que a teoria não possuía bases firmes. Os quatro requisitos para sua aplicação são: (i) controle de uma infraestrutura essencial por monopolista; (ii) impossibilidade – prática ou razoável – de duplicação da estrutura essencial; (iii) negação de acesso a tal bem ao concorrente; e (iv) viabilidade para o fornecimento de acesso à estrutura (ESTADOS UNIDOS, Corte de Apelação, 1983).

Em suma, quando houver dependência de um concorrente em relação à infraestrutura de outro, impossibilidade de sua duplicação, recusa de conceder acesso a tal estrutura, bem como possibilidade de franquear o acesso ao concorrente, aplica-se a teoria da infraestrutura essencial.

A partir da decisão acima mencionada, há uma série de precedentes que reconhecem a teoria da infraestrutura essencial como uma exceção à regra geral de liberdade contratual e a aplicam de forma cautelosa testando a existência dos quatro requisitos para sua aplicação (PITOFSKY; PATTERSON; HOOKS, 2002). Logicamente, como destaca Lao (2009), há diversos casos em que a teoria foi arguida, mas que juízos de primeiro e segundo graus a afastaram por não cumprirem com os requisitos estabelecidos na decisão emanada da Corte de Apelação do Sétimo Circuito, no caso *MCI Corp. vs. AT&T*. A improcedência desses julgados, porém, não é uma negação à teoria, mas sim a sua consagração, pois os requisitos de sua caracterização são recorrentemente aplicados e testados em juízo.

Além da verificação dos referidos requisitos, para Lao (2009), há ainda um requisito implícito – que teria sido revelado em decisões posteriores –, o de que o monopolista não tenha justificativa para recusar o acesso.

Dumont (1990) critica os requisitos estabelecidos na decisão MCI, sob o argumento de que eles não seriam suficientes para esclarecer a aplicação da teoria e impõem as seguintes dificuldades: (i) ausência de definição do conceito de infraestrutura essencial, sua abrangência e limites. Para a autora o mais relevante seria verificar se a entrada do concorrente é essencial para aumentar o bem estar-social dos consumidores ou para alcançar outro objetivo político; (ii) caracterização da existência de infraestruturas substituíveis ou possíveis de duplicação, se tal análise deve ser realizada sob a perspectiva do monopolista, competidor, estrutura ou do consumidor final. De novo, não há definição do que seria impossibilidade prática ou razoável. Nesse ponto, Areeda (1990) sugere que a impossibilidade de duplicação se refere àquelas proibidas por lei, subsidiadas pelo Estado ou que não podem ser construídas pelo setor privado; (iii) a obrigação de compartilhamento gera como consequência uma outra questão, qual seja o estabelecimento de termos e condições razoáveis para esse acesso, inclusive, quanto ao preço. Novamente, Dumont (1990) aponta a dificuldade em estabelecer quais seriam esses termos e condições razoáveis, bem como se caberia aos tribunais interferir na negociação de valores; (iv) conceituar viabilidade para o fornecimento de acesso à infraestrutura. Em casos como *Aspen skiing*, em que havia um histórico de acesso do concorrente, não há dificuldades em atender ao requisito da viabilidade. No entanto, em casos sem tal histórico prévio a dificuldade é maior e questiona-se se o detentor do monopólio deveria abrir mão de sua capacidade para permitir que seja viável a um entrante acessar sua infraestrutura ou se o monopolista já deveria reservar parte de sua capacidade para um futuro entrante. Para Pitofsky, Patterson e Hooks (2002), o requisito é claro ao não impor responsabilidade nos casos em que o monopolista possui justificativas comerciais, técnicas ou tecnológicas para negar acesso à sua infraestrutura.

Em suma, a autora entende que há muitas questões abertas para a aplicação da teoria e que os requisitos estabelecidos na referida decisão não foram capazes de delimitá-las; pelo contrário, os contornos para sua aplicação são bastante indefinidos, vagos e imprecisos, pelo que caracteriza a *essential facility doctrine* como “an empty label

of competition” ou um “rótulo vazio da concorrência” (DUMONT, 1999, p. 137, tradução livre).

Embora expressamente contrários à aplicação da teoria, Areeda e Hovenkamp (2006) limitam, como forma alternativa, as circunstâncias em que a teoria pode ser aplicada, a saber: (i) monopólio natural, em que concorrentes podem ser acomodados sem duplicação de uma infraestrutura, e a duplicação em si seria desnecessária; (ii) prestação de serviços públicos em mercados regulados, em que a teoria deve ser aplicada para reduzir o poder de barganha do prestador; e (iii) instalações públicas, como estádios esportivos, que são fornecidos a empresas privadas a preços subsidiados, e que não podem na prática ser duplicados.

Por fim, o caso *Verizon Communications Inc v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP*, de 2004, é relevante para o estudo da evolução jurisprudencial da teoria, pois foi a primeira vez em que a Suprema Corte dos Estados Unidos mencionou expressamente a *essential facility doctrine* (WALLER, 2008).

Trata-se de ação ajuizada pelo escritório de advocacia Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP (conhecido como Trinko) contra a Verizon Communications Inc., uma empresa de telefonia local, detentora da rede física de telefonia em Nova York. Trinko alegou que a Verizon praticava tratamento discriminatório contra a AT&T, empresa de telefonia da qual o escritório era cliente. Esse tratamento discriminatório acabava por prejudicar a Trinko, que recebia um serviço de qualidade inferior. Mais especificamente, a Verizon, empresa detentora da rede física construída pelo Estado e ofertante de serviços de telefonia aos consumidores finais, concentrava maior poder de barganha, de modo que as demais concorrentes precisavam da sua rede física para operar no mercado de telefonia. Em outras palavras, o caso envolvia a integração vertical de uma monopolista no mercado de origem (detentora da rede física), que compete com suas concorrentes no mercado alvo (prestação de serviços de telefonia ao consumidor final) (ESTADOS UNIDOS, Suprema Corte, 2004).

A ação ajuizada pela Trinko tinha como causa de pedir a monopolização do mercado pela Verizon, em suposta violação ao artigo 2º do *Sherman Act*. Em primeira instância, a demanda foi julgada improcedente, o que foi revertido pela Corte de Apelação do Segundo Circuito, por meio da aplicação da teoria da infraestrutura essencial. A Suprema Corte, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos da Trinko, alegando que as

condutas da Verizon não se enquadravam como recusa de negociar. O voto-vencedor do juiz Scaglia, relator do processo, fundou-se no argumento de que a mera posição dominante não é um ilícito antitruste *per se* e que o ilícito é caracterizado apenas quando acompanhado de alguma conduta anticoncorrencial, que não o desenvolvimento de um produto superior ou de uma maior habilidade negocial. O juiz ainda afirmou que condenar a recusa de compartilhamento contraria os próprios objetivos do antitruste, sendo que esse não pode ser um obstáculo para a busca do lucro e do desenvolvimento do capitalismo, sob pena de não incentivar novos produtos e investimentos. Quanto à teoria da instalação essencial, a Corte não entendeu necessária reconhecê-la ou repudiá-la, tendo em vista que a teoria é aplicada apenas quando o acesso não estiver regulado, o que não era o caso, considerando que a Lei de Telecomunicações de 1996 exige que as incumbentes proporcionem a seus concorrentes acesso adequado à sua rede física. Nesse ponto, o juiz Scaglia, com base nos estudos de Areeda e Hovenkamp, afirmou que a Suprema Corte nunca havia reconhecido a *essential facility doctrine*. Em suma, a lei norte-americana assegurava a AT&T e demais empresas de telefonia o acesso à rede detida pela Verizon, sendo desnecessário aplicar a teoria em estudo (ESTADOS UNIDOS, Suprema Corte, 2004).

Embora tenha sido, pela primeira vez, mencionada expressamente, o fato de a Suprema Corte ter afastado sua aplicação fortaleceu seus críticos e levou a seu enfraquecimento nos Estados Unidos.

De fato, a aplicação da teoria é bastante controversa e encontra muita resistência na comunidade jurídica norte-americana. No âmbito doutrinário, é possível perceber uma divisão quanto à validade e utilidade da teoria para o direito concorrencial.

Dentre os que criticam a teoria está Thorne (2005), que, ao analisar a decisão da Suprema Corte no caso *Trinko*, afirma que estabelecer um dever de compartilhar representaria um risco incontrolável, que provocaria mais prejuízos do que benefícios, em especial, porque já há lei especial para regular o setor – Lei de Telecomunicações de 1996. Além disso, o autor enumera as consequências de eventual interferência administrativa ou judicial em negociações privadas: (i) aumento dos custos administrativos, pois as agências reguladoras não possuem capacidade técnica e estrutural para supervisionar o mercado após a medida antitruste; (ii) aumentos dos custos de transação; e (iii) redução

ex ante de incentivos para inovação, uma vez que o ajuizamento de ações judiciais como essa desestimularia investimentos no setor de telecomunicações.

Werden (1987) afirma que a teoria, ao impor que o monopolista subsidie seus concorrentes, não encontra fundamento no direito antitruste, que visa a promover a eficiência econômica por meio da promoção da concorrência, e não de concorrentes. Além disso, o autor destaca que não há fundamentos teóricos para embasar a teoria.

Ao analisar o tema, Reiffen e Kleit (1990) defendem que obrigar o monopolista a prover igualdade de acesso à sua infraestrutura é uma política antitruste equivocada, pois não incentiva condutas eficientes e competitivas. Os autores argumentam que a teoria da infraestrutura essencial não é necessária sob o ponto de vista econômico, uma vez que os monopolistas não têm razões anticoncorrenciais para negar acesso a suas estruturas, pois obtém lucro com o acesso à sua rede. Dito de outra forma, pela integração vertical, os monopolistas podem explorar completamente seu poder de mercado sem utilizar a recusa de negociar. Contudo, essa análise não leva em conta que na vida real os monopolistas negam acesso as suas redes ou praticam preços abusivos, em especial, para beneficiar suas afiliadas/subsidiárias concorrentes dos terceiros.

Para Posner (2001), um agente econômico que possui um monopólio lícito não tem obrigação de ajudar seus concorrentes, seja através da oferta de preços vantajosos, seja lhes dando incentivos competitivos.

Para completar a lista de doutrinadores contrários à teoria, é preciso examinar o pensamento de Areeda e Hovenkamp (2006), que produziram vasto material acadêmico para criticar sua aplicação. Segundo esses autores, a teoria é inconsistente com os objetivos do antitruste, uma vez que obriga o compartilhamento de infraestrutura monopolista, ao passo que o antitruste visa a impedir a formação de monopólios ou a combater monopólios, mas não a obrigar empresas a compartilhar seus monopólios. Conforme decisão da Suprema Corte no caso *United States v. Colgate & Co.*, 250 U.S. 300, 307 (1919), o princípio geral das normas antitruste está fundado na liberdade de contratar. De forma ampla, o antitruste tem como objetivo permitir a entrada e manutenção de agentes econômicos no mercado até o limite de suas capacidades para fornecer seus próprios insumos, sem a interferência de agentes dominantes.

Areeda e Hovenkamp (2006) ainda destacam duas razões para a inconsistência entre os objetivos antitruste e a teoria da infraestrutura essencial. A

primeira é que o compartilhamento de um monopólio não gera benefícios para o consumidor, pois preços e produtos permanecem os mesmos. Para comprovar esse raciocínio, formulam o seguinte exemplo: o proprietário de um gasoduto tem capacidade para produzir 100 unidades, ao preço de US\$ 1.00. Considerando que esse produtor é monopolista, ele maximizará seus lucros produzindo 80 unidades ao preço de US\$ 1.50. Caso uma empresa consiga uma ordem judicial, com base na teoria da infraestrutura essencial, para ter acesso ao gasoduto, o seu proprietário venderá as 20 unidades remanescentes da capacidade ao preço de US\$ 1.50. O proprietário, por sua vez, reduzirá sua produção para 60 unidades. Quer dizer, o preço e o volume do gás permanecerão os mesmos, pois são determinados pela demanda do mercado na entrega final, independentemente da decisão que determinou o compartilhamento. Com isso, não faz diferença se o detentor da infraestrutura transporta o gás diretamente ou através de outros. Os autores concordam que a decisão judicial poderia ter determinado que o gás fosse vendido a US\$ 1.00, e não por US\$ 1.50, o que aumentaria a produção para o nível competitivo. Contudo, a questão envolveria a regulação de preços, o que já pode ser feito pelas agências reguladoras ou pelo Judiciário, sem a necessidade da teoria em análise. A segunda razão elencada pelos autores é que o dever de compartilhar o monopólio não incentiva empresas a desenvolverem suas próprias infraestruturas. Se o Judiciário e agências reguladoras não interferissem no preço cobrado pelo monopolista, poderia existir um incentivo, a longo prazo, para que o terceiro construísse sua própria estrutura, qual seja pagar menos pelo uso do insumo. Contudo, no caso de os preços serem regulados a níveis competitivos, certamente não haveria nenhum incentivo para a construção de uma infraestrutura alternativa.

Vale ressaltar, contudo, que esse argumento de que a teoria desencoraja a construção de infraestruturas alternativas não se sustenta. Isso porque um dos requisitos para sua aplicação é justamente que a duplicação não seja possível. Por conclusão, sendo possível a construção, não se aplica a teoria. Disso resulta que a teoria não é um substituto à construção de estruturas, mas sim uma saída diante da constatação de impossibilidade de sua duplicação. Não há, pois, desincentivo à inovação.

Areeda e Hovenkamp (2006) afirmam, por fim, que a teoria da infraestrutura essencial é desnecessária, pois a teoria do *refusal to deal* (recusa de contatar) é suficiente para resolver casos anticompetitivos que envolvam monopólios e recusas concertadas. A

teoria da recusa de contratar é uma exceção à regra geral de que o agente econômico é livre para negociar e escolher seus parceiros comerciais, sendo aplicável em duas hipóteses, a saber: (i) boicotes ou recusas concertadas (*concerted refusals*), ou seja, acordos entre dois ou mais agentes negando acesso ao mercado para outro agente ou forçando um terceiro a negá-lo. Essas práticas são analisadas como combinação para restringir o comércio, com base no art. 1º do *Sherman Act*; (ii) recusa de contratar por parte de um monopolista com vistas a criar um monopólio no segundo mercado, analisada com base no art. 2º do *Sherman Act* (HOVENKAMP, 1985). Em outras palavras, a recusa de contratar é permitida quando o objetivo é escolher seus parceiros ou aumentar a eficiência, sendo, porém, considerada ilegal quando levar à redução da concorrência, da qualidade dos serviços ou produtos, ou ao aumento dos preços.

Sullivan e Harrison (2003) entendem que o espaço de aplicação das teorias da recusa de contratar e da infraestrutura essencial, embora com traços semelhantes, não se confundem. Querem dizer, a *essential facility doctrine* tem características e requisitos próprios, como a possibilidade de a recusa ser oriunda de um único agente econômico, e não de acordos entre agentes; bem como a exigência de que o objeto seja uma infraestrutura considerada essencial que não pode ser duplicada.

Para Areeda e Hovenkamp (2006), os precedentes comumente estudados sobre infraestruturas essenciais não são capazes de estabelecer nenhuma teoria. Os autores vão além ao defender que a teoria é prejudicial ao sistema concorrencial norte-americano, pelo que deve ser abandonada.

Essa posição já havia sido adotada, individualmente, por Areeda, anos antes, no seu mencionado artigo “*Essential Facility Doctrine: an Epithet in Need of Limiting Principles*”, em que o autor apresenta seis princípios limitadores para a aplicação da teoria: (i) não há dever geral de compartilhamento, mas sim mera exceção à regra geral; (ii) uma infraestrutura detida por um único agente, diferentemente de um conluio, é considerada essencial somente quando for vital, o que significa que sem ela o reclamante da estrutura não tem como concorrer e que a sua duplicação não é viável; (iii) ninguém deve ser forçado a contratar, a menos que seja susceptível de melhorar a concorrência no mercado, por meio da redução do preço, aumento da oferta de matéria-prima ou geração de inovação; (iv) mesmo quando todas esses requisitos forem satisfeitos, a negativa de compartilhamento não é ilegal *per se*, em especial, se baseada em fins comerciais; (v)

todo agente econômico objetiva conquistar o mercado e auferir lucro, o que não inclui prestar auxílio a seus concorrentes, mas sim eliminá-los, pelo que a análise da intenção do monopolista é irrelevante para verificação da obrigação de compartilhamento; e (vi) nenhum tribunal deveria impor o dever de contratar quando não consegue explicá-lo ou supervisioná-lo adequadamente. Para o autor, compartilhamento compulsório exige que o Tribunal assuma o controle diário, que é característico de uma agência reguladora (AREEDA, 1990).

Hovenkamp (2005), em estudo também individual, afirma que o antitruste seria melhor se a teoria da *essential facility* fosse alijada e que um pequeno ajuste na teoria do dever de contratar já seria suficiente para suprir eventuais lacunas.

Em resumo, os críticos da teoria alegam que se trata de uma interferência do Estado na propriedade privada, o que contraria os objetivos do antitruste e a própria ideologia de liberdade norte-americana, reduzindo incentivos à inovação.

De outro lado, há doutrinadores que defendem a aplicação da teoria.

É o caso de Lao (2009) que afirma que a análise jurisprudencial da teoria da infraestrutura essencial permite comprovar suas bases teóricas, fundamentos e requisitos – em especial, o teste desenvolvido pela Corte de Apelação do Sétimo Circuito no caso *MCI Corp. vs. AT&T*. Para a autora, a teoria é uma importante ferramenta para resolver problemas de acesso às redes, extremamente relevantes para a economia atual.

No mesmo sentido, Cotter (2010) entende que a teoria pode-se tornar uma ferramenta no combate à recusa de contratar, o que gera benefícios sociais, contudo, alerta que, a longo prazo, esses benefícios podem se tornar ilusórios se os tribunais não forem capazes de administrar os termos e condições do compartilhamento a um custo aceitável ou se remédios regulatórios não estiverem disponíveis.

Também em posição favorável à teoria, Pitofsky, Patterson e Hooks (2002) entendem que sua aplicação é compatível com os objetivos do antitruste – manter e melhorar a concorrência –, uma vez que visa a impedir que um agente econômico com monopólio sobre uma infraestrutura essencial exclua de forma ilegal concorrentes ou potenciais concorrentes, bem como que esse monopólio seja estendido para outro mercado. Os autores ainda discordam que a teoria deva ser abandonada e ponderam que, embora não possa ser expandida ilimitadamente, sua aplicação de forma cautelosa, baseada nos princípios antitruste e mediante o cumprimento de certos requisitos, como os

estabelecidos no caso *MCI Corp. vs. AT&T*, pode funcionar bem para o ambiente concorrencial. Em suma, a teoria preserva a concorrência, o que gera incentivos eficientes para diminuição de custos e preços que, por sua vez, melhoraram o bem-estar do consumidor.

Como se percebe, apesar de o surgimento e seu desenvolvimento ter se dado na jurisprudência e doutrina norte-americanas, a teoria da *essential facility* tem sido aplicada com bastante parcimônia nos Estados Unidos – na expressão de Sullivan e Harrison (2003) – a teoria permanece relativamente adormecida. Isso ocorre, especialmente, porque a imposição de compartilhamento afeta diretamente o direito de liberdade, preceito constitucional muito caro ao povo norte-americano.

2.2 DESENVOLVIMENTO DA TEORIA DA *ESSENTIAL FACILITY* NA UNIÃO EUROPEIA

Os sistemas jurídicos comumente estão ligados ao contexto histórico, político, econômico e social de cada país. Como consequência, cada ordenamento jurídico tem seus próprios princípios e fundamentos. Nesse contexto, as normas antitruste desempenham funções diversas a depender do ordenamento jurídico do qual fazem parte (FORGIONI, 2013).

Na Europa Ocidental, a consolidação das regras de proteção da concorrência é mais recente se comparada à evolução do antitruste nos Estados Unidos. No que pese a Áustria possuir legislação contra cartéis datada da mesma época da promulgação do *Sherman Act*, em 1890, e ter influenciado legislações de outros países, como a lei da Alemanha de 1923, a proteção da concorrência não era prioridade no velho continente até meados do século XX (FARINA; ARAUJO, 2013).

Em um cenário de pós-guerras, somado à grande depressão de 1929, muitos países da Europa viviam uma grave crise no início do século XX. Nesse contexto, ganha relevância a teoria do economista inglês John Keynes, base dos modernos estados do bem-estar social, que adotam o assistencialismo como forma de proteger a população e

maior intervenção do Estado¹¹ na economia (FORGIONI, 2013). Uma das formas de intervenção do Estado é por meio da edição de normas destinadas a tutelar a livre concorrência e a reprimir o abuso de poder econômico (GARCÍA-MORATO; ORTIZ, 2003). Como medida para superar a crise, estimular o crescimento e ainda fazer frente à potência que se tornaram os Estados Unidos, vários tratados foram assinados, o que mais tarde levou à formação da União Europeia (DABBAH, 2010).

Na linha de evolução dos referidos tratados, destaca-se o Tratado de Paris de 1951, assinado por França, Alemanha, Itália, Bélgica, Luxemburgo e Holanda, que instituiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), com o objetivo de introduzir a livre circulação de carvão e aço, bem como o livre acesso às fontes de produção (WHISH, 2009). Seu texto previa regras concorrenciais, em especial, determinava que uma das funções da Comunidade era assegurar “o estabelecimento, manutenção e respeito de condições normais da concorrência” (CECA, 1951, art. 5º).

Em seguida, foi assinado o Tratado de Roma, em 1957, que instituiu a Comunidade Econômica Europeia – CEE, cujo objetivo principal era a criação de um mercado econômico comum, sendo que para alcançar suas finalidades era necessário implementar um sistema que garantisse a defesa da concorrência. Em 1992, o Tratado de Maastricht renomeou a CEE para Comunidade Europeia – CE, e seu objetivo era ampliar o escopo de integração para uma união, além de econômica, política (WHISH, 2009).

Em 2007, foi aprovado o Tratado de Lisboa ou Tratado da Reforma, que entrou em vigor em dezembro de 2009 e alterou o Tratado da Comunidade Europeia, que passou a se chamar Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia – TFUE (em inglês, TFEU – *Treaty on the Functioning of the European Union*), que instituiu a União Europeia, em substituição a Comunidade Europeia. Seu objetivo era reformar o funcionamento da União Europeia, determinar os domínios, a delimitação e as regras de exercício das suas competências (DABBAH, 2010). Dentre elas, o artigo 3º dispõe que a União possui competência exclusiva, dentre outras, para estabelecer as regras de concorrência necessárias ao funcionamento do seu mercado interno (TFEU, 2007). Os dispositivos que tratam da concorrência estão previstos nos artigos 101 a 109, do capítulo 1, Título VII, do TFUE.

¹¹ Adota-se o conceito de Forgioni (2013, p. 79) quanto à expressão intervenção estatal, que dizer, “utilização de norma destinada a tutelar a livre concorrência entre os agentes ou reprimir o abuso de poder econômico, ou seja, uma norma antitruste”.

Além dos tratados, há outros instrumentos legislativos que versam sobre concorrência na União Europeia, com destaque para os regulamentos que disciplinam a atividade das empresas e estabelecem blocos de exceções por setor ou categoria – regramentos gerais e abstratos que isentam de análise sobre incidência de regras concorrenciais¹² setores como pesquisa e desenvolvimento, distribuição de veículos, seguros, contratos de transferência de tecnologia etc., periodicamente revisados para acompanharem as mudanças econômicas, sociais e políticas (FORGIONI, 2013).

Para compreender o sistema concorrencial da União Europeia, passa-se necessariamente pela análise de sua estrutura institucional. A Comissão Europeia (*European Commission*) é a principal instituição encarregada da regulação e aplicação do direito da concorrência, bem como responsável por tomar medidas contra violações legais, impor sanções, adotar regulamentos de isenção em bloco, investigar fusões, dentre outras atribuições. O Tribunal de Primeira Instância (*European Court of First Instance*) é responsável por revisar decisões da Comissão Europeia. O Tribunal de Justiça Europeu (*European Court of Justice*), por sua vez, julga apelações oriundas da Tribunal de Primeira Instância, desde que versem sobre questões legais (*point of law*), e não factuais (WHISH, 2009).

Ao analisar o sistema concorrencial da União Europeia, percebe-se que o papel desempenhado pela concorrência está associado à implementação de políticas públicas. No início de sua formação, esse objetivo consistia claramente na integração entre os mercados dos Estados-membros, eliminando barreiras e contribuindo para a formação de um mercado único (DABBAH, 2010). Diferentemente dos Estados Unidos, a concorrência em países da Europa Ocidental surge não como um fim em si mesmo ou com o objetivo de manter o sistema capitalista, mas como meio para a condução da integração econômica (WHISH, 2009). Trata-se, pois, de concorrência-instrumento, que pode ser sacrificada em prol de outros valores na busca do equilíbrio econômico, em contraposição à concorrência-condição norte-americana. Em outras palavras, a proteção da concorrência funcionou inicialmente como um instrumento para a integração entre os países europeus, fundamental para a união da Europa tal como existe hoje. O relatório sobre política da concorrência, apresentado pela Comissão Europeia em maio de 2014, aponta que “a concorrência desempenha papel fundamental na promoção da

¹² Ou como prefere Forgioni (2013) válvulas de escape.

produtividade e da inovação enquanto motores de crescimento econômico. Isto significa que a política de concorrência, que intensifica a concorrência, estimulará o crescimento” (COMISSÃO EUROPEIA, 2014, p. 2). Em suma, tanto no início do desenvolvimento da defesa da concorrência, como nos dias atuais, a concorrência é um meio para a consecução de objetivos e implementação de políticas públicas da União Europeia.

Para Bishop e Walker (2010), os objetivos mais importantes da defesa da concorrência na União Europeia são: (i) promoção da integração entre seus Estados-Membros (aspecto político); e (ii) promoção de uma efetiva e não falseada concorrência, de modo a aumentar a competitividade a nível mundial e a evitar danos à concorrência¹³ (aspecto econômico). Forgioni (2013, p. 83) caracteriza esses dois objetivos como “dupla instrumentalidade do direito concorrencial europeu”.

Tais aspectos passam por movimentos cíclicos, ou seja, em cada momento histórico, observa-se a preponderância de um sobre o outro. Se nas origens da constituição da União Europeia o aspecto político era mais sensível, a década de 1990 é marcada por maior preponderância da faceta econômica, inclusive com a introdução de vários conceitos oriundos da análise econômica (MONTI, 2010). Embora o direito concorrencial da União Europeia não tenha adotado como seus objetivos diretos a eficiência econômica e o aumento do bem-estar do consumidor – como ocorre na experiência norte-americana –, na prática é possível observar que alguns desses conceitos têm sido adotados gradualmente pelo sistema concorrencial europeu (DABBAH, 2010). Isso significa que, ainda que com enfoques inicialmente diversos, os princípios e objetivos do direito antitruste dos Estados Unidos e da União Europeia tem convergido nos últimos anos (GARCÍA-MORATO; ORTIZ, 2003). A literatura acadêmica europeia, entretanto, é recalcitrante quanto à aplicação de paradigmas ligados à eficiência, pois, conforme adverte Monti (2010), quanto maior o uso de teorias econômicas, menor a aplicação de normas concorrenciais, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos.

A compreensão dos objetivos do sistema concorrencial da União Europeia é fundamental para a análise das decisões da Comissão e do Tribunal de Justiça Europeia. Ultrapassado esse ponto, passa-se então à análise da teoria da infraestrutura essencial.

¹³ De acordo com o parágrafo 6º do Guia da Comissão Europeia sobre a aplicação do art. 82 do Tratado da Comunidade Europeia (atual art. 102 do TFUE), o que realmente importa é a proteção efetiva da concorrência, e não simplesmente a proteção de concorrentes (GUIDANCE ON THE COMMISSION'S ENFORCEMENT PRIORITIES IN APPLYING ARTICLE 82 EC TREATY, 2009).

Inicialmente, a teoria ganhou destaque a partir da década de 1980, com as privatizações e a transferência dos monopólios estatais para a iniciativa privada (DUMONT, 1999). Com vistas a propiciar uma abertura concreta do mercado europeu, aplicou-se a obrigação de compartilhamento para o estabelecimento de concorrência em setores como telecomunicações, gás, energia, transporte etc. (BERGH; CAMESASCA, 2001) – setores “neoregulados”, cuja origem era monopolista, na expressão de Garcia-Morato e Ortiz (2003, p. 212). Nesse contexto, para superar barreiras de entrada e permitir a existência de novos concorrentes em mercados até então concentrados, aplicaram-se medidas excepcionais, como o compartilhamento das redes por meio da teoria jurídica da instalação essencial. Nesse processo de liberalização, a política concorrencial não serve para defender uma concorrência que não existe, mas sim implementar condições para que a concorrência se desenvolva (GARCÍA-MORATO; ORTIZ, 2003). Sem acesso às redes, controladas por monopolistas, a concorrência não existiria e o mercado continuaria concentrado gerando o “*bottleneck problem*”; afinal, a concorrência é impossível quando um agente ou grupos de agentes econômicos impedem terceiros de entrar no mercado por meio da negativa de acesso à infraestrutura que é essencial e não pode ser duplicada (WHISH, 2009).

Nesse cenário, a teoria da infraestrutura essencial, apesar de não ter sido expressamente mencionada, foi aplicada pela primeira vez na Comunidade Europeia no caso *Instituto Chemioterapico Italiano Spa e Commercial Solvents v. European Commission (6 & 7/73)*, julgado em 1974 (STOTHERS, 2001). Nesse caso, a Commercial Solvents recusou o fornecimento de nitropopano ou de seu derivado (aminobutanol), matéria-prima utilizada na fabricação de etambutol para a empresa Chemioterapico Italiano. A Comissão Europeia considerou que o fornecedor detinha posição dominante no mercado do referido composto químico e que sua recusa de fornecer tal matéria-prima constituía abuso de sua posição dominante, em violação ao artigo 82¹⁴ do Tratado da Comunidade Europeia (ou Tratado de Roma). A violação consistia na recusa de fornecer a matéria-prima à concorrente jusante, a qual a Commercial Solvents tentara adquirir tempos antes. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça Europeu confirmou a decisão,

¹⁴ “Art. 82. É incompatível com o mercado comum e proibido, na medida em que tal seja susceptível de afetar o comércio entre os Estados-Membros, o fato de uma ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma posição dominante no mercado comum ou numa parte substancial deste.” (COMUNIDADE EUROPEIA, Tratado da Comunidade Europeia). O referido artigo 82 do Tratado da Comunidade Europeia corresponde hoje ao artigo 102 do Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia - TFUE.

afirmando que uma empresa em posição dominante na produção de matéria-prima e, por consequência, capaz de controlar o fornecimento aos fabricantes de derivados, não pode recusar tal fornecimento a antigo cliente, em razão de sua decisão de começar a produzir esses derivados. O Tribunal entendeu que essa prática eliminaria a concorrência e um dos principais fabricantes do derivado no mercado – a empresa Chemioterapico Italiano (UNIÃO EUROPEIA, Tribunal de Justiça Europeu, 1974).

Pela análise do caso, conclui-se que aquele que detém posição dominante e nega o fornecimento de seu insumo a concorrentes tende a eliminar a concorrência, pelo que abusa de sua posição e pratica, portanto, conduta anticoncorrencial. Em suma, a teoria da infraestrutura essencial está ligada ao abuso de posição dominante, nos termos do artigo 82 do Tratado da Comunidade Europeia, que corresponde ao art. 2º do *Sherman Act*, fundamento legal para a aplicação da teoria nos Estados Unidos (BRODER, 2005).

Stothers (2001), ao analisar o referido caso, destaca que três fatores determinam a violação do artigo 82 do Tratado da Comunidade Europeia: (i) existência de posição dominante, caracterizada a partir da determinação do mercado relevante¹⁵ e da verificação se a parte é dominante naquele mercado; (ii) abuso dessa posição; e (iii) prejuízo ao comércio entre os Estados-Membros. Para Whish (2009), a recusa será ilegal apenas quando os produtos ou serviços forem indispensáveis para um agente econômico operar no mercado jusante.

Embora o caso seja considerado paradigmático, vale observar que a instalação considerada essencial foi o fornecimento de matéria-prima. Posteriormente, a teoria se consolidou no campo de aplicação relacionado às infraestruturas físicas; daí, inclusive, seu nome *essential facility*. Os demais julgados, como por exemplo: *National Carbonising Co. Ltd. v. Commission* (109/75R, em 1975); *United Brands* (1978); *Benzine en Petroleum Handelsmaatschappj BV v. Commission* (77/77, em 1978); *BBI/Boosey & Hawkes*, (L 286/36, em 1987); *Hilti AG v. Commission* (T-30/89, em 1991) (LANG,

¹⁵ Mercado relevante é aquele em que atua o agente econômico em que o comportamento está sendo analisado. Para sua determinação é necessário identificar o mercado de produto (ou serviços) e o mercado geográfico. No primeiro, identificam-se os produtos/ou serviços substituíveis entre si, de acordo com preço, características e utilização. Para determinar o mercado geográfico, por sua vez, identificam-se diversos fatores, como fatia do mercado da empresa, as diferenças de preços em cada área, as características da demanda em cada área, os custos de transportes, as barreiras de entrada etc. (GARCÍA-MORATO; ORTIZ, 2003).

1994), em que foi determinada a obrigação de compartilhamento se referem exclusivamente a estruturas físicas.

2.2.1 Teoria da *essential facility* como fundamento expresse

A expressão *essential facility* foi utilizada pela primeira vez pela Comissão Europeia no caso *Sea Containers vs. Stena Sealink*, de 1994 (STOTHERS, 2001). Para a Comissão Europeia, a Stena Sealink, como proprietária e operadora do porto de Holyhead, no País de Gales, abusou de sua posição dominante de uma infraestrutura essencial, ao recusar acesso sem justificativa a um agente e a fornecer tal acesso a concorrentes mediante termos menos favoráveis que aqueles praticados por ela própria (COMUNIDADE EUROPEIA, Comissão Europeia, 1994). Em outras palavras, a Comissão entendeu que a Stena Sealink, como proprietária e também operadora e usuária dos serviços do porto – prestava o serviço de *car ferry* –, não poderia discriminar condições em seu benefício, impondo, por outro lado, condições menos favoráveis aos concorrentes (BERGH; CAMESASCA, 2001).

No âmbito acadêmico, essa decisão é criticada sob o argumento de que a Comissão levou em conta apenas os danos experimentados pelo concorrente, e não analisou eventuais danos à concorrência e aos consumidores, os dois últimos objetos de políticas públicas do sistema concorrencial europeu (BISHOP; WALKER, 2010). A decisão em análise foi baseada no *leading case Commercial Solvents* (LANG, 1994); no entanto, diferentemente do caso *Commercial Solvents*, a Comissão mencionou expressamente a teoria e apresentou, inclusive, o conceito de que uma infraestrutura é considerada essencial quando o seu acesso é necessário para concorrentes fornecerem serviços a seus consumidores, impondo uma barreira de entrada insuperável ou criando sérios, permanentes e inevitáveis deficiências para sua atividade (COMUNIDADE EUROPEIA, Comissão Europeia, 1994). Bishop e Walker (2010), por sua vez, distinguem uma infraestrutura essencial de outra não essencial de acordo com o impacto que a recusa de contratar gera para a concorrência e os consumidores naquele determinado mercado.

No mesmo sentido do referido processo, nos casos Frankfurt Airport (L 73/30, 1998) e GVG/FS (L 11/17, 2004), a Comissão Europeia decidiu que as empresas monopolistas abusavam de sua posição dominante, pelo que determinou o acesso a terceiros às infraestruturas consideradas essenciais (WHISH, 2009).

Para Bergh e Camesasca (2001), a Comissão Europeia aplica a teoria baseada no princípio geral de que empresas em posição dominante não podem recusar-se a fornecer produtos e serviços para seus concorrentes ou consumidores, caso tal recusa produza efeito significativo na concorrência e não tenha justificativa legítima. Lang (1994) ensina que os efeitos na concorrência dependem dos seguintes fatores: (i) viabilidade de o concorrente obter os produtos ou serviços de terceiros; (ii) existência de outros concorrentes a jusante; e (iii) importância dos produtos e serviços para o negócio do concorrente. Presentes tais condições, o sistema concorrencial da União Europeia determina que a empresa dominante forneça o produto ou serviço a seu concorrente.

Outro caso que tratou expressamente da teoria foi *Oscar Bronner GmbH & Co.KG v. Mediaprint Zeitungs und Zeitschriftenverlag GmbH & Co.KG*, julgado em 1998, pelo Tribunal de Justiça Europeu (STOTHERS, 2001). Na oportunidade, Mediaprint detinha grande fatia do mercado de jornais na Áustria, bem como administrava o único jornal entregue em domicílio no país todo. Bronner, editor de um jornal concorrente, alegou que não era capaz por si só ou em colaboração com outros editores de configurar e operar, em condições economicamente razoáveis, seu próprio sistema de distribuição domiciliária, razão pela qual pleiteou acesso ao esquema de distribuição da Mediaprint. O Tribunal entendeu que o sistema de entrega domiciliar não constituía uma *essential facility* e que a negativa de acesso nesse caso não caracterizava abuso de posição dominante, nos termos do artigo 82 do Tratado da Comunidade Europeia (UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça, 1998).

O Tribunal de Justiça Europeu entendeu, portanto, que não havia obstáculos técnicos, regulamentares ou econômicos que tornassem difícil ou impossível a criação de outro sistema domiciliário em escala nacional. O caso é relevante no estudo da teoria, pois, além de ter sido pioneiro em segundo grau de jurisdição, estabeleceu os requisitos para uma infraestrutura ser considerada essencial e seu compartilhamento ser obrigatório, são eles: (i) a instalação ser controlada por um monopolista; (ii) ausência de motivo comercial legítimo que justifique a negativa de acesso, ou seja, ser viável proporcionar

acesso à instalação; (iii) o acesso ser negado ou concedido em condições não razoáveis; (iv) o concorrente ser incapaz de duplicar a estrutura essencial; (v) a instalação ser essencial no sentido de ser indispensável para permitir concorrência no mercado com o controlador da instalação (UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça, 1998).

Ao analisar os requisitos acima, conhecidos como teste de Bronner, percebe-se que são muito semelhantes aos estabelecidos no teste do caso MCI, julgado anos antes, em 1983, pela Corte de Apelação do Sétimo Circuito, nos Estados Unidos. Relembre-se que, de acordo com este último, os requisitos para aplicação da teoria nos Estados Unidos são: (i) controle de uma estrutura essencial por monopolista; (ii) viabilidade para o fornecimento de acesso à estrutura; (iii) negação de acesso a tal bem ao concorrente; e (iv) impossibilidade – prática ou razoável – de duplicação do bem essencial. Todos os quatro requisitos estabelecidos pelo Tribunal norte-americano estão presentes na decisão do Tribunal de Justiça Europeu, que foi além ao estabelecer o quinto requisito – a instalação ser essencial no sentido de ser indispensável para permitir competição no mercado com o controlador da instalação. Vale esclarecer que embora não conste expressamente do julgado MCI, o requisito de ausência de motivo comercial legítimo que justifique a negativa de acesso é considerado implícito pela literatura acadêmica norte-americana.

A identidade dos requisitos não é por acaso. O Tribunal de Justiça Europeu, ao julgar o caso, baseou-se no parecer do advogado geral Jacobs que, por sua vez, foi influenciado pelo pensamento econômico, precedentes e doutrina oriundos dos Estados Unidos (WHISH, 2009). Para o advogado geral, o objetivo do artigo 82 do Tratado da Comunidade Europeia é impedir distorções à concorrência, em especial, resguardar os interesses dos consumidores, e não proteger interesses particulares de concorrentes. Para o advogado, permitir que agentes econômicos utilizem com exclusividade as instalações que desenvolveram é pro-competitivo e atende aos interesses do consumidor. Por outro lado, quando muitas instalações são consideradas essenciais há efeitos prejudiciais, como o desincentivo para que concorrentes criem suas próprias instalações. E conclui que, apesar de a concorrência aumentar no curto prazo, a longo prazo ela é reduzida (BISHOP; WALKER, 2010). Como consequência, a aplicação da teoria da instalação essencial ao referido caso foi afastada.

Apesar da decisão acima, como observa Whish (2009), a teoria tem sido bastante aplicada pela Comissão Europeia e Tribunal de Justiça, em especial, em casos envolvendo infraestruturas físicas, como portos (ex. Sealinks e Port of Rodby), aeroportos (ex. Frankfurt Airport), ferrovias (GVG/FS), petróleo, gás (RWE e ENI) e serviços de telecomunicações.

Essa aplicação reiterada pelos órgãos administrativos e judiciário pode ser explicada pelo fato de que no direito comunitário europeu a teoria da instalação essencial é considerada um instrumento para a viabilização da concorrência, e não uma exceção às regras antitruste (MARQUES, 2003). Quer dizer, há um dever geral de conceder acesso nos casos em que a recusa do monopolista possa gerar um efeito negativo à concorrência. A teoria é aplicada, pois, para que agentes econômicos em posição dominante não discriminem concorrentes em favor próprio ou de suas subsidiárias. Em outras palavras, a *essential facility doctrine* impõe que tais agentes negociem nos mesmos termos praticados com empresas de seu grupo econômico, para fins de preservação da concorrência.

Para Lang (1994), o acesso a uma instalação é considerado essencial quando a recusa for capaz de excluir todos ou grande parte dos concorrentes do mercado, e na maioria dos casos em que sua aplicação ocorre, a relação é vertical. No mesmo sentido, Bishop e Walker (2010) entendem que a teoria é aplicada quando a recusa de contratar impede terceiros de entrar no mercado, o que diminui a concorrência. Essa recusa é, portanto, contrária aos objetivos concorrenciais da União Europeia – integração entre seus Estados-membros e promoção da concorrência.

Como se percebe, o ponto de toque para aplicação da teoria no direito comunitário é a preservação da concorrência, em obediência aos princípios e objetivos do direito concorrencial da União Europeia.

No meio acadêmico, contudo, a teoria é bastante criticada, em grande parte pela influência da posição de juristas norte-americanos.

Dumont (1999) entende que a teoria é contraprodutiva em termos de eficiência econômica, pois, ao obrigar o compartilhamento de suas estruturas, impede que os agentes econômicos maximizem seus esforços concorrenciais, pelo que acredita ser muito difícil encontrar um caso em que a teoria deva ser realmente aplicada.

Influenciados pela posição de Areeda (1990), Bergh e Camesasca (2001) argumentam que a teoria é um acrônimo para forçar o acesso de novos competidores em mercados desregulados, frequentemente fundamentada nas reclamações de concorrentes de que sua sobrevivência econômica estaria ameaçada. Os autores criticam a atuação da Comissão no sentido de utilizar a teoria a esmo, de forma bastante desigual e aberta, defendendo, por outro lado, sua aplicação em situações excepcionais, de acordo com uma análise caso a caso, levando em conta dois aspectos. O primeiro é que o direito concorrencial protege a concorrência, e não concorrentes, que, por sua vez, devem buscar desenvolver suas próprias estruturas de forma a beneficiar o consumidor final. O segundo aspecto diz respeito à limitação da aplicação da teoria a casos que envolvam monopólios naturais, sob pena de minar os incentivos para a eficiência dinâmica, que sustenta o processo concorrencial.

De acordo com Lang (1994), a aplicação da teoria requer uma análise econômica dos impactos acarretados pela recusa de negociar e chama atenção para o fato de que sua aplicação gera custos administrativos tanto para as empresas, quanto para as autoridades concorrenciais, destacando que a Comissão Europeia já possui um quadro de funcionários insuficiente para o cumprimento regular de suas atribuições.

No mesmo sentido, García-Morato e Ortiz (2003) entendem que a teoria deve ser aplicada com parcimônia por conta de suas consequências jurídicas e econômicas, justificável apenas quando a atividade afetada reúna características de um monopólio, que sem a sua abertura, o mercado seja impossível de ser alcançado, sob pena de desencorajar investimentos para a construção de novas estruturas.

Por fim, Bishop e Walker (2010) alertam para o risco de que a intervenção por meio da teoria da instalação essencial pode causar mais prejuízos do que benefícios, pelo que as autoridades concorrenciais, ao optarem por sua aplicação, devem fazê-lo mediante provas robustas quanto aos benefícios que serão produzidos aos consumidores. Os autores concluem que a teoria deve ser aplicada mediante a análise de cada caso concreto e alertam para a consequência de que, uma vez determinado o compartilhamento da infraestrutura considerada essencial, faz-se necessário estabelecer os termos em que tal acesso será fornecido, em especial, quanto ao valor e a competência para sua determinação – se será fixado pelo Judiciário ou agências reguladoras. Quer dizer, os autores entendem que, nos casos excepcionais em que a teoria deva ser aplicada, a

consequência imediata é a necessidade de impor valores para o acesso do monopólio, o que ilustra bem o quão séria é essa intervenção.

Há no meio acadêmico, contudo, posições favoráveis a teoria da instalação essencial. Marques (2003) defende a sua aplicação como instrumento hábil para promover a concorrência em mercados regulados e não regulados da União Europeia, bem como a considera bastante relevante para a nova economia e indústrias de rede.

No cenário comunitário europeu, em que a concorrência-instrumento tem como “princípio cardeal orientar o processo de interpretação/aplicação das normas antitruste” (FORGIONI, 2013, p. 83) para o fim de promover a integração entre seus Estados-Membros e aumentar a competitividade de suas empresas a nível mundial, as autoridades antitruste e tribunais encontram amplo espaço para a aplicação da teoria da infraestrutura essencial. Daí ter sido admitida em diversos julgados da União Europeia, sendo, inclusive, utilizada como instrumento para a promoção da abertura dos mercados em setores como telecomunicações, transporte e energia.

2.3 DIFERENÇAS ENTRE A TEORIA NOS ESTADOS UNIDOS E NA UNIÃO EUROPEIA

A partir do que foi exposto anteriormente, é possível identificar as principais diferenças entre a aplicação da teoria da *essential facility* nos Estados Unidos e na União Europeia.

A primeira diz respeito ao desenvolvimento peculiar da teoria em cada sistema jurídico. Nos Estados Unidos, o antitruste tem como objetivo a eficiência econômica, com vistas à maximização do bem-estar do consumidor. Lá a regra geral é que nenhuma firma é obrigada a contratar, com forte prevalência ao princípio da liberdade contratual, daí por que a *essential facility doctrine* é considerada uma exceção e aplicada pelos Tribunais somente em casos excepcionais. A lei concorrencial da União Europeia, por sua vez, não busca primordialmente a eficiência econômica e o dever de negociar do agente econômico, em especial, daquele que detém posição dominante é diverso daquele previsto nos Estados Unidos. Quer dizer, ao agente econômico dominante é imposto o

dever de atender aos objetivos de integração e promoção da concorrência, justamente para a formação e manutenção do mercado comum. Nesse sentido, a teoria da *essential facility* encontra ambiente mais propício para seu desenvolvimento e aplicação no ordenamento jurídico da União Europeia (LANG, 1994). Em suma, a recusa de contratar, em razão de objetivos e princípios concorrenciais diferentes, gera como consequência a aplicação da teoria da instalação essencial de forma peculiar nos Estados Unidos e na União Europeia.

Outra distinção importante toca à influência da Escola de Chicago nos Tribunais dos Estados Unidos. Essa linha de pensamento preconiza que o antitruste tem como norte a operação eficiente do mercado, e não objetivos sociopolíticos. Em contraposição, a União Europeia sofre menor influência da Escola de Chicago – não obstante tal posição venha se alterando ao longo dos últimos anos –, sendo bastante relevantes para o seu direito comunitário concorrenciais questões políticas e sociais (OPI, 2001). A prevalência da Escola de Chicago leva os tribunais norte-americanos a confiarem na autorregulamentação do mercado e a tolerarem a supressão da concorrência em prol da eficiência. Por sua vez, para os tribunais da União Europeia a proteção da livre concorrência é objetivo mais caro que eventuais ganhos de eficiência.

Aponta-se ainda como diferença a forma como os dois sistemas divididos pelo Atlântico lidam com a exigência da justificativa comercial legítima para a recusa de acesso. Para Lang (1994), os tribunais dos Estados Unidos são mais complacentes com as justificativas comerciais, enquanto a União Europeia exige uma justificativa objetiva para afastar a obrigação de compartilhamento.

Da análise da posição doutrinária dos juristas europeus, percebe-se que prevalece o entendimento de que a teoria deve ser aplicada de forma excepcional e mediante o preenchimento de certos requisitos (BISHOP; WALKER, 2010), (WHISH, 2009), (GARCÍA-MORATO; ORTIZ, 2003), (BERGH; CAMESASCA, 2001), (LANG, 1994). A principal crítica em relação à aplicação da teoria de maneira ampla reside no fato de que obrigar o compartilhamento da infraestrutura essencial não incentiva o desenvolvimento de estruturas próprias, pelo contrário, incentiva o concorrente a pegar carona (*free-rider*) nos incentivos alheios, ou seja, a utilizar as estruturas de terceiros, o que não melhora a concorrência e nem produz benefícios aos consumidores. Essa posição está em sintonia com os argumentos de parcela da doutrina norte-americana – inclusive,

porque os juristas europeus são influenciados pela literatura acadêmica sobre direito concorrencial produzida nos Estados Unidos.

Por outro lado, ao analisar a jurisprudência, nota-se uma postura mais favorável das autoridades concorrenciais europeias ao compartilhamento da infraestrutura essencial – se comparada ao uso da teoria nos Estados Unidos (DELRAHIM, 2004). Essa tendência tem forte ligação com o cumprimento dos objetivos das regras concorrenciais na União Europeia, dentre eles, promover a integração entre seus membros e a concorrência, afastando condutas que impeçam ou dificultem o comércio transfronteiriço. Assim, pode-se concluir que a teoria da *essential facility* tem sido mais aplicada na União Europeia do que nos Estados Unidos.

Em suma, a liberdade de iniciativa e a liberdade de contratar são respaldadas em ambos os sistemas jurídicos analisados, sendo excepcional a intervenção do Estado. No entanto, é possível perceber que o modelo antitruste europeu – porque voltado à integração econômica e à promoção da concorrência – dá maior ensejo à intervenção estatal do que o modelo dos Estados Unidos, em que prevalece a eficiência econômica e a liberdade. Em outras palavras, o espaço de aplicação da exceção à liberdade de contratar é maior no sistema da União Europeia do que no norte-americano.

2.4 DESENVOLVIMENTO DA TEORIA DA *ESSENTIAL FACILITY* NO BRASIL

Durante quase todo o século XX, o Brasil seguiu um modelo econômico protecionista, centrado no controle de preços, no estímulo à substituição das importações, em prol das empresas nacionais e na atuação direta do Estado na economia (LEITÃO, 2011). Nesse contexto, em que predominava a baixa liberdade entre os agentes de mercado, não havia espaço para a concorrência (GONÇALVES, 2011).

A segunda metade da década de 1980 marca o início de significativas mudanças nas esferas política, econômica e jurídica. Essa transição tem como marcos a redemocratização, a Constituição de 1988 e a estabilização da moeda (GONÇALVES, 2011).

Inclusive, a Constituição espelha esse contexto de transformações, pois impõe o dever de conciliar diversos valores e objetivos que poderiam parecer até mesmo inconciliáveis (RIBEIRO; KOBUS; GONÇALVES; VIEIRA, 2011). Os artigos 1º e 3º são sintomáticos dessa gênese (BRASIL, Constituição Federal):

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

- I - a soberania;
- II - a cidadania;
- III - a dignidade da pessoa humana;
- IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
- V - o pluralismo político.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

- I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
- II - garantir o desenvolvimento nacional;
- III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
- IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Da leitura dos dispositivos, vê-se que a sociedade precisa atender de forma harmônica tanto a dignidade da pessoa humana, quanto a livre iniciativa. Além disso, o desenvolvimento nacional deve caminhar paralelamente à erradicação da pobreza e à redução das desigualdades sociais e regionais. Em suma, a Constituição prevê o desafio do desenvolvimento econômico nacional de modo inclusivo, que beneficie a todos.

Não é suficiente que o País alcance elevação de seu produto interno bruto (PIB); há também a necessidade de que se alcance uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza, e a redução das desigualdades. Daí por que se afirma que o desenvolvimento deve andar de mãos dadas com a dignidade da pessoa humana.

Quanto à estruturação da economia, o Brasil adota o sistema de mercado – ou, como prefere Galbraith¹⁶ (2004), trata-se verdadeiramente de um país capitalista, cujo fundamento basilar está na iniciativa privada (BRASIL, Constituição Federal, art. 170):

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

- [...]
- II - propriedade privada;

¹⁶ Como esclarece Galbraith (2004), a expressão sistema de mercado é apenas uma fraude inocente, um artifício semântico para combater os críticos do capitalismo.

III - função social da propriedade;
 IV - *livre concorrência*;
 [...]
 (grifou-se)

Dentro do preceito do artigo 170, figura o princípio da livre concorrência (inciso IV), definido por Grau (2010, p. 212) como:

[...] forma de tutela do consumidor, na medida em que competitividade induz a uma distribuição de recursos a mais baixo preço. De um ponto de vista político, a livre concorrência é garantia de oportunidades iguais a todos os agentes, ou seja, é uma forma de desconcentração de poder. Por fim, de um ângulo social, a competitividade deve gerar extratos intermediários entre grandes e pequenos agentes econômicos, como garantia de uma sociedade mais equilibrada.

É dizer, pelo ângulo político, a livre concorrência garante acesso ao mercado por todos. Quando não há barreiras à entrada de novos concorrentes e os produtos são homogêneos (ausência de diferenças marcantes entre os produtos, em que o consumidor escolherá um ou outro por conta do preço) a concorrência pode gerar “situações eficientes no mercado” (VIEGAS; ALMEIDA, 2013, p. 43). Em suma, a concorrência garante bem-estar social, melhores preços, maior qualidade dos produtos e variedade na oferta – em última análise, a concorrência leva ao desenvolvimento econômico.

Diferentemente do antitruste norte-americano e mais próximo do sistema concorrencial da União Europeia, a concorrência no Brasil é um instrumento de políticas públicas, que deve ser utilizado para a realização dos objetivos constitucionais do artigo 3º e da ordem econômica (art. 170) (FORGIONI, 2013)¹⁷.

Vale a ressalva de que, embora semelhante ao direito concorrencial da União Europeia no sentido de funcionar como instrumento de políticas públicas, o sistema brasileiro possui objetivos diversos. Os artigos 101 e 102, que disciplinam o acordo entre empresas do TFUE, perseguem como objetivos aqueles dispostos no art. 3º do Tratado da União Europeia, quais sejam crescimento econômico equilibrado, estabilidade de preços, fomento do progresso científico e tecnológico, a justiça e a proteção social, igualdade, dentre outros. Já o sistema concorrencial brasileiro tem como objetivo assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social (art. 170 da CF, art. 3º da CF

¹⁷ Em sentido oposto, Franceschini (1996) é contrário à função do direito antitruste como instrumento de políticas públicas no Brasil. Entende que a finalidade e o propósito do direito da concorrência são a eficiência econômica, em benefício do consumidor, com base na Escola de Chicago.

e art. 36 da Lei 12.529/11) (FORGIONI, 2013). Como se vê, os dois sistemas – europeu e brasileiro – embora a concorrência sirva como um instrumento para a consecução de políticas públicas, possuem objetivos diversos. A concorrência no Brasil, portanto, é uma ferramenta de que pode lançar mão o Estado brasileiro para implementar suas políticas econômicas (FORGIONI, 2013). Em suma, a concorrência no Brasil não tem um fim em si mesma, funciona como um meio para se obter resultados benéficos à sociedade.

A legislação infraconstitucional tem o dever de materializar a orientação dada pelo § 4º, art. 173 da Constituição Federal, no sentido de que “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros” (BRASIL, Constituição Federal). Há a necessidade, pois, de impor algumas restrições ao exercício da livre concorrência.

Para Salomão Filho (2013), o art. 173, § 4º da CF possui dois objetivos. Primeiro, equiparar os deveres do detentor de poder econômico aos deveres do agente estatal (existência de um direito-função), ou seja, o desvio de função do poder significa conduta estratégica que visa à obtenção de efeitos anticoncorrenciais, como dominação de mercados, eliminação da concorrência e aumento arbitrário dos lucros. O segundo objetivo do referido dispositivo constitucional é o dever de intervenção do Estado para defender a concorrência contra qualquer potencial efeito lesivo. O direito concorrencial é, pois, uma importante garantia institucional.

No âmbito infraconstitucional, tem-se a Lei nº 12.529, publicada em 30 de novembro de 2011, em vigor desde 29 de maio de 2012. Trata-se da nova Lei Antitruste, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, em substituição à Lei nº 8.884/1994.

Paralelo à defesa da concorrência, marcos legais foram editados para regular os setores de infraestrutura que passaram à iniciativa privada. Com a política de liberalização da década de 1990, a participação direta do Estado na economia foi reduzida, pelo que aumentou o risco de concentração de poder econômico e de situações de posição dominante e de monopólio natural (NESTER, 2006). O Estado passa, então, a atuar no campo regulatório – por meio da fixação de regras gerais de atuação dos agentes privados *ex ante* – e na defesa da concorrência *ex post*. Desde então, cresceram as discussões sobre a relação entre regulação e concorrência, com a conseqüente tensão a respeito dos limites

concorrenciais em setores regulados (SANTOS, 2006)¹⁸. Uma das situações advindas dessa relação entre regulação e concorrência diz respeito ao acesso a redes de infraestrutura. Pela desestatização, empresas (conhecidas como incumbentes) adquiriram as redes físicas até então controladas por empresas estatais; seus concorrentes (entrantes), por sua vez, passaram a depender do acesso a tais redes para a prestação do respectivo serviço (SANTOS, 2006). Nesse caso, o mercado não é capaz de resolver essa falha e sua solução passa pela teoria da infraestrutura essencial.

Assim, com a abertura do mercado e desregulação de setores a partir da década de 1990, a teoria da *essential facility* ganhou força no Brasil.

Sundfeld (2005) entende que essa teoria garante um direito subjetivo de acesso à infraestrutura essencial por terceiros, com o objetivo de impedir comportamentos oportunistas de seus detentores. Para Salomão Filho (2013), a *essential facility* reconhece a função social do monopolista, detentor de bens essenciais e de posição dominante no mercado, ao lhe impor obrigações de compartilhamento.

Para Nester (2006, p. 226-227), a teoria pode ser assim definida:

O instituto jurídico segundo o qual se assegura a determinados agentes econômicos, mediante o pagamento de um preço justo, o exercício do direito de acesso às infra-estruturas (sic) e redes já estabelecidas (assim como a determinados insumos e bens), que são indispensáveis para o desenvolvimento de sua atividade econômica, cuja duplicação é inviável, e que se encontram na posse de outros agentes (normalmente em regime de monopólio natural), seus potenciais concorrentes. A esse direito de acesso corresponde uma obrigação específica do detentor da infra-estrutura (sic) de ceder o acesso a terceiro, em termos não-discriminatórios e razoáveis, a fim de viabilizar os objetivos e políticas de concorrência preconizados pelo Estado. Assim, sob o enfoque do detentor da *essential facility*, a teoria pode ser compreendida como o instituto que lhe impõe, em determinadas circunstâncias e mediante a observância de pressupostos específicos, a obrigação de ceder a terceiros, inclusive, potenciais concorrentes, o acesso à infra-estrutura (sic) caracterizada como indispensável (essencial) ao desenvolvimento de determinada atividade econômica e cuja duplicação é inviável, em contrapartida ao recebimento de um preço justo, que inclua uma indenização pelos investimentos realizados, o custo decorrente da disponibilização da *facility* e uma remuneração razoável.

Em outras palavras, o instituto jurídico em estudo, cumpridas certas condições, garante acesso a infraestruturas detidas por agente econômico – normalmente monopolista –, consideradas essenciais para o desenvolvimento da atividade econômica,

¹⁸ Vale ressaltar que a relação entre concorrência e regulação não será analisada, por não fazer parte do objeto da presente dissertação.

mediante o pagamento de preço justo. A teoria da *essential facility* é aplicada, portanto, quando há situação de dependência de um agente econômico em relação à estrutura de outro agente, sendo inviável a sua duplicação (CELLI JUNIOR; SANTANA, 2005). Para Salomão Filho (2001, p. 53), a teoria deve ser aplicada em casos de extrema concentração econômica em que “haja o controle pelo sujeito ativo de um meio de produção imprescindível e insubstituível para a produção de um determinado bem final e seja tecnicamente e economicamente possível colocá-lo à disposição do sujeito passivo”. A teoria ainda é aplicada, para além de casos que envolvem a recusa de acesso, em hipóteses em que o preço para possibilitar tal acesso aos bens essenciais é excessivo (BUCHAIN, 2006).

Em suma, sua aplicação ocorre quando um agente econômico possui uma infraestrutura considerada essencial, de natureza comumente de monopólio natural, e se recusa a compartilhá-la com os demais concorrentes ou a faz mediante condições não razoáveis.

Para Buchain (2006), a aplicação da teoria deve ser feita de forma restrita para somente aqueles casos em que o acesso às instalações seja realmente essencial, sob pena de privilegiar concorrentes que economizam custos de ingresso no mercado. Para além da questão da essencialidade do bem, o autor destaca ainda a dificuldade em estabelecer o preço do acesso que, se deixado ao cargo das partes, é provável que o titular do bem imporá um valor excessivo que pode igualmente inviabilizar o acesso de concorrentes ao mercado.

Para Forgioni (2013), a teoria está diretamente ligada ao abuso de posição dominante do agente econômico, mais especificamente à recusa de contratar com outro agente econômico. Buchain (2006, p. 82) observa que “a definição de abuso de posição dominante é um conceito jurídico aberto”, pois o comportamento do agente econômico não é previsível e nem absoluto. No direito positivo, a posição dominante é presumida “sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante” (BRASIL, Lei 12.529, 2011, art. 36, § 2º). Forgioni (2013) afirma que o agente econômico em posição dominante tende a aumentar os preços e a reduzir a qualidade de seus produtos e serviços, bem como a impor práticas a outros agentes que não adotaria se houvesse concorrência, comportamentos semelhantes aos de

um monopolista. Trata-se de conduta que visa à eliminação de concorrentes do mercado, o que prejudica os consumidores.

Salomão Filho (2013) aplica o teste da determinação do sujeito passivo do ilícito para identificar se a conduta praticada pelo agente econômico constitui abuso de posição dominante. Assim, se o sujeito passivo direto for o consumidor, há abuso de posição dominante. Obter posição dominante, contudo, não leva *per se* a infração à ordem econômica, excepcionada pela eficiência econômica como justificativa para o comportamento (BRASIL, Lei 12.529, 2011, art. 36, § 1º) – “se há maior eficiência, nada se deve punir” (FORGIONI, 2013, p. 320).

Salomão Filho (2013) afirma que a teoria da *essential facility* é compatível com o ordenamento jurídico nacional, em especial, com a lei concorrencial brasileira e a Constituição Federal, por conta do princípio da função social da propriedade (BRASIL, Constituição Federal, art. 5º, XXIII e art. 170, III). Para o autor, o princípio diz respeito ao exercício do poder de controle empresarial acerca dos bens de produção. Nesse caso, a função social da propriedade é a utilização desses bens em benefício de terceiros.

Em âmbito infraconstitucional, Buchain (2006) afirma que é possível enquadrar tal teoria no art. 21, XIII da Lei nº 8.884/1994 (atual art. 36, § 3º, XI da Lei nº 12.529/2011), que prevê a conduta de “recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais” como infração à ordem econômica (BRASIL, 2011). De acordo com o direito antitruste brasileiro, a recusa de contratar por parte de empresa dominante, em condições comerciais normais, constitui ilícito concorrencial.

A defesa da concorrência, diferentemente do direito privado em que prevalece a liberdade contratual, limita esse direito de que ninguém é obrigado a contratar, pois entende que ao recusar a venda o agente econômico “estaria impondo condições comerciais injustificadas ou anticoncorrenciais” com vistas a eliminar concorrentes, sobretudo para exercer controle vertical do mercado (BUCHAIN, 2006, p. 105). Controle vertical se refere às diferentes modalidades das relações verticais que, por sua vez, são caracterizadas por “processos produtivos complementares, em contraste com relações horizontais, que compreendem processos produtivos substitutos” (AZEVEDO, 2013, p. 201).

Para Salomão Filho (2013), a recusa de contratar, comumente encontrada nas hipóteses de monopólios naturais, coloca em posições opostas dois princípios constitucionais – liberdade de iniciativa (por meio aqui da liberdade de contratar) e a livre concorrência. A liberdade de iniciativa será, pois, limitada, quando a recusa de contratar impedir a concorrência. Daí mais uma razão que compatibiliza a teoria da infraestrutura essencial com o ordenamento jurídico brasileiro. Vale mencionar, contudo, que a recusa de contratar não é absoluta e admite que o agente econômico que recusa a venda apresente suas razões econômicas ou negociais para tanto.

Para Nester (2006), apesar de guardados alguns requisitos próprios, a teoria em estudo pode ser enquadrada dentro da conduta de recusa de contratar, tipificada no art. 36, § 3º, XI da Lei da Concorrência (BRASIL, 2011), ou seja, trata-se de espécie do gênero recusa de contratar.

Salomão Filho (2013) explica, porém, que a *essential facility doctrine* é relevante, independente da teoria que contempla a recusa de contratar, pois cria um efetivo direito de contratar, impondo ao monopolista uma postura ativa de conceder acesso aos seus concorrentes; ao passo que a recusa de contratar se aplica somente em casos de comportamento negativo, por meio de sanções ao infrator.

Nota-se aqui uma diferença em relação à recusa de contratar nos Estados Unidos. Lá a regra é que os agentes econômicos não estão obrigados a contratar com concorrentes. A legislação concorrencial brasileira, por sua vez, caracteriza a recusa de contratar pela empresa dominante, em condições comerciais normais, como ilícito.

Ademais, a Lei Antitruste brasileira ainda prevê como infração à ordem econômica, condutas como, limitação ou impedimento ao acesso de novas empresas ao mercado, a criação de dificuldades à constituição, funcionamento ou desenvolvimento de concorrentes, impedimento ao acesso de concorrentes às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia (art. 36, § 3º, III, IV e V). Todas condutas que a teoria da *essential facility* visa a combater e, portanto, mais um argumento a favor de sua compatibilização com o direito nacional.

Há ainda regras expressas quanto à aplicação da teoria da instalação essencial no direito brasileiro. A Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 – Lei Geral de Telecomunicações (LGT), é um exemplo. Seu artigo 73¹⁹ reconhece o direito das

¹⁹ Art. 73. As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo terão direito à utilização

prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo de compartilhar o uso da infraestrutura detida por outras prestadoras, mediante o pagamento de preços e condições justos e razoáveis (BRASIL, 1997). Outras legislações setoriais também preveem regra de compartilhamento da infraestrutura: Lei do Petróleo e Gás - Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997 (art. 58²⁰), a Lei nº 9.074, de 07 de julho de 1995 (art. 15, §6^{o21}), a Lei da Energia Elétrica - Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 (art. 3º, VI e VII²²). Vale mencionar ainda a Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL/ANP nº 01/1999, que fixa diretrizes para o compartilhamento de infraestrutura entre os setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo, observando os princípios contidos nas Leis n.º 9.427/96, 9.472/97 e 9.478/97.

A positivação de leis setoriais nacionais – o que demonstra que nesse campo a concorrência não é plena – e sua origem nas *public utilities*²³ norte-americanas confirmam que a teoria no Brasil tem seu campo de aplicação majoritariamente nos serviços públicos (ARAGÃO, 2004). As infraestruturas, via de regra, permanecem com apenas um gestor (mercado a montante), enquanto que a prestação de serviços se dá por vários agentes econômicos (mercado a jusante). Com isso, a atuação dos prestadores de serviço depende necessariamente do acesso às infraestruturas. Diante da importância das redes de infraestrutura para os serviços públicos, a intervenção estatal é necessária. Nesse sentido, os atos normativos que tratam da regulação de setores de interesse público

de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis. Parágrafo único. Caberá ao órgão regulador do concessionário dos meios a serem utilizados definir as condições para adequado atendimento do disposto no caput (BRASIL. Lei n. 9.472, 1997).

²⁰ Art. 58. Será facultado a qualquer interessado o uso dos dutos de transporte e dos terminais marítimos existentes ou a serem construídos, com exceção dos terminais de Gás Natural Liquefeito - GNL, mediante remuneração adequada ao titular das instalações ou da capacidade de movimentação de gás natural, nos termos da lei e da regulamentação aplicável (BRASIL. Lei n. 9.478, 1997).

²¹ Art. 15 [...] § 6º. É assegurado aos fornecedores e respectivos consumidores livre acesso aos sistemas de distribuição e transmissão de concessionário e permissionário de serviço público, mediante ressarcimento do custo de transporte envolvido, calculado com base em critérios fixados pelo poder concedente. (BRASIL. Lei n. 9.074, 1995).

²² Art. 3º. Além das atribuições previstas nos incisos II, III, V, VI, VII, X, XI e XII do art. 29 e no art. 30 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, de outras incumbências expressamente previstas em lei e observado o disposto no § 1o, compete à ANEEL: [...]VI - fixar os critérios para cálculo do preço de transporte de que trata o § 6o do art. 15 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, e arbitrar seus valores nos casos de negociação frustrada entre os agentes envolvidos; VII - articular com o órgão regulador do setor de combustíveis fósseis e gás natural os critérios para fixação dos preços de transporte desses combustíveis, quando destinados à geração de energia elétrica, e para arbitramento de seus valores, nos casos de negociação frustrada entre os agentes envolvidos (BRASIL, Lei n. 9.427, 1996).

²³ *Public utilities* são atividades de natureza privada, mas de interesse coletivo (NESTER, 2006).

estabelecem mecanismos para permitir o acesso às estruturas, parâmetros para a fixação de preço²⁴ e qualidade dos serviços.

Questão polêmica diz respeito à possibilidade de a empresa incumbente suspender o compartilhamento de sua infraestrutura no caso de descumprimento das obrigações por parte da empresa entrante. Na opinião de Aragão (2004), a suspensão do compartilhamento por inadimplemento somente é possível quando não se tratar de serviços públicos propriamente ditos, mas de serviços prestados em regime competitivo. Para Sundfeld (2005), no entanto, o inadimplemento autoriza o rompimento da relação entre incumbente e entrante, ainda que se trate de rede de serviço público, tendo em vista que o princípio da continuidade do serviço público não se confunde com a continuidade das operações de um dado prestador²⁵.

Como teve sua origem em casos envolvendo redes de infraestrutura, exemplos comuns de sua aplicação ocorrem em setores como ferrovias, rodovias, aeroportos, portos, telecomunicações, energia elétrica, saneamento, petróleo e gás. Contudo, Salomão Filho (2013, p. 418) destaca que “qualquer bem econômico pode, em princípio, vir a ser uma *essential facility*”. Com efeito, a teoria pode ser aplicada a estádios de futebol, caixas eletrônicas, estações de esqui e bens incorpóreos, como a propriedade intelectual (ARAGÃO, 2004, p. 19). É dizer, a teoria da instalação essencial pode ser aplicada em setores regulados ou não, objeto ou não de serviços públicos (SALOMÃO FILHO, 2013).

No que toca à sua natureza jurídica, a teoria da infraestrutura essencial não está pacificada na doutrina brasileira. Aragão (2004, p. 35) entende que a natureza jurídica do compartilhamento obrigatório de infraestruturas é de contrato privado, mas especificamente atribuída pela função social do contrato e observa que “muitas vezes a função social dos bens é concretizada através da restrição à liberdade de contratar (e de não contratar)”.

A partir do século XX perdeu força a livre construção da vontade e o caráter puramente privatístico do contrato, limitados por aspectos sociais, jurídicos (direito

²⁴ Para Sundfeld (2005, p. 12), as agências reguladoras não têm competência para fixar critérios para a formação do preço de compartilhamento da infraestrutura, afirmando que o princípio norteador é que “as partes negociam livremente o preço de acesso e a agência setorial só interfere nos casos e nos termos expressamente previstos nas próprias normas legais”.

²⁵ Novamente, a aplicação da teoria das instalações essenciais aos serviços públicos não será objeto de estudo detalhado por fugir ao escopo da presente dissertação.

concorrencial, ambiental, do consumidor etc.) e políticas públicas (FORGIONI, 2009), ao passo que se desenvolveu a corrente do dirigismo contratual, por meio da intervenção estatal no plano dos contratos (KUBRUSLY, 2010). Em outras palavras, o contrato já não é mais um acordo de vontades absoluto que somente interessa às partes, mas deve levar em conta as condicionantes sociais que o cercam, uma vez que afetam o interesse coletivo (NEGREIROS, 2006). O contrato é “um instrumento de realização do projeto constitucional” (TEPEDINO, 1999, p. 286). O princípio da função social do contrato está consagrado na seara infraconstitucional no art. 421 do Código Civil, que prevê: “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato” (BRASIL, Código Civil).

De volta a teoria da instalação essencial, Aragão (2004) observa sua ligação com o dever de contratar, na medida em que a obrigatoriedade de o incumbente contratar com o entrante (potencial concorrente), limita a liberdade de contratar. Isso porque bens considerados essenciais para a prestação de um determinado serviço tem seu uso restrito (SALOMÃO FILHO, 2001). Para Salomão Filho (2013, p. 419), a obrigação de compartilhamento oriunda da teoria da *essential facility* é “muito mais extensa [...] que aquela derivada da disciplina usual de contratar, em sede antitruste”, uma vez que o monopolista deve fornecer o acesso de forma ampla e ativa, diferentemente dos casos mais comuns de rompimento injustificado das relações negociais.

Aragão (2004) estabelece como características do contrato de compartilhamento de infraestrutura: prestações recíprocas interdependentes, regulamentado (ao menos parcialmente, pois há elementos essenciais estabelecidos por leis), inderrogáveis pelo acordo das partes, autorizados (sujeito à prévia homologação da autoridade reguladora), podendo ser coativo ou forçado nos casos em que as partes não cheguem a um acordo. O autor afasta a natureza jurídica de servidão administrativa, como entendem alguns doutrinadores do direito administrativo²⁶, uma vez que (i) não se trata de direito real, pois o acesso a redes tem caráter de temporariedade e de não exclusividade, ao contrário do direito real, perpétuo, exclusivo e oponível *erga omnes*; (ii) não há pagamento de indenização em parcela única pelo acesso às redes, as legislações setoriais preveem justa remuneração, mediante prestações pecuniárias contínuas de acordo com o

²⁶ Dentre outros, Di Pietro (2002) entende que o compartilhamento da rede tem natureza jurídica de servidão administrativa, uma vez que se trata de direito real de gozo, de natureza pública, exercido sobre bem de terceiros, em benefício do prestador de serviço público.

uso das redes; (iii) não há processo judicial para sua instituição, prevalece o acordo de vontade das partes.

2.4.1 Teoria da *essential facility* como fundamento expreso

Examinadas as lições doutrinárias sobre a teoria da infraestrutura essencial, é possível analisar sua aplicação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE²⁷.

O primeiro caso com menção expressa à teoria da instalação essencial foi julgado pela entidade judicante administrativa em 1998 e envolveu a Petroquímica Triunfo S.A. e a Cia Petroquímica do Sul – COPESUL. No referido caso, o CADE entendeu que “mesmo que detenha poder de monopólio, uma firma não tem o dever de cooperar com suas rivais, podendo haver razões econômicas e negociais que justifiquem a recusa de venda ou exclusão”. Além disso, afirmou que uma conduta não pode ser caracterizada como exclusionária “considerando seus efeitos sobre o competidor, sendo preciso considerar os impactos sobre os consumidores e se a competição foi restringida de forma desnecessária”. A decisão fixou quatro condições básicas para a aplicação da teoria da instalação essencial (BRASIL, Cade, 1998):

- a) dois ou mais mercados separados, mas relacionados entre si. Observe-se que esse requisito não está presente nas condições estabelecidas pela jurisprudência da União Europeia (teste de Bronner) e dos Estados Unidos (teste MCI);
- b) o acesso à instalação deve ser crucial ao desenvolvimento de uma atividade econômica ou para que um competidor possa continuar competindo, e não meramente conveniente ou menos dispendioso. Tal requisito é compatível com o quinto requisito do teste de Bronner, em que o Tribunal de Justiça Europeu determinou que a instalação deve ser essencial no sentido de ser indispensável para permitir competição no mercado com o controlador da instalação. No teste

²⁷ Vale ressaltar que não se tem conhecimento da aplicação da *essential facility doctrine* de forma expressa pelo Judiciário brasileiro (NESTER, 2006).

MCI, da Corte de Apelação do Sétimo Circuito dos Estados Unidos não há menção a esse requisito;

- c) a justificativa do monopolista para negar ou restringir o acesso deve ser levada em conta. Esse requisito também está presente no teste de Bronner (ausência de motivo comercial legítimo que justifique a negativa de acesso, ou seja, ser viável proporcionar acesso à instalação) e no teste do caso MCI; e
- d) se o acesso é de rigor, o concorrente tem que arcar com os custos necessários ao acesso, em condições não menos favoráveis. Apesar de não constar expressamente dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência norte-americana e comunitária, essa condição é levada em conta por àqueles tribunais.

Como se vê, os requisitos estabelecidos pelo CADE encontram relativo amparo nas condições estabelecidas pela Corte dos Estados Unidos e, em especial, pelos Tribunais da União Europeia. Mesmo as condições que não foram reproduzidas expressamente pela autoridade concorrencial brasileira, como a instalação ser controlada por um monopolista e o acesso ser negado ou concedido em condições não razoáveis, podem ser extraídos da decisão do CADE, especificamente dos requisitos acima mencionados – itens “c” e “d”, respectivamente. O requisito que consta tanto do teste de Bronner quanto do teste MCI, mas que de fato não está presente na decisão do CADE diz respeito ao concorrente ser incapaz de duplicar a estrutura essencial. Por outro lado, o CADE exige para aplicação da teoria a existência de dois ou mais mercados separados, relacionados entre si, sem amparo nos testes de Bronner e MCI, porém, recorrentemente exigido pelos juristas norte-americanos e europeus.

Por fim, o CADE negou acesso à Petroquímica Triunfo S.A., ou seja, afastou a aplicação da teoria da instalação essencial e concluiu sua análise no sentido de que não houve infração por parte de COPESUL (BRASIL, Cade, 1998).

Outro julgado que tratou da teoria da instalação essencial no âmbito do CADE foi o caso Directv, julgado em 2001. A causa de pedir estava relacionada à possibilidade de a TV Globo recusar contratar com a Directv no mercado DTH para a liberação de seu sinal de TV aberta. Ocorre que a Directv, concorrente da SKY, com quem a Globo tinha contrato de exclusividade, pretendia ofertar o canal Globo em sua programação fechada.

O CADE entendeu, por maioria, que o sinal da Globo não era essencial à prestação do serviço de TV a cabo da Directv e que tal serviço não poderia ser considerado uma *essential facility*. Nesse sentido, veja-se parte do voto do Conselheiro Celso Campilongo (BRASIL, Cade, 2001):

O que está em jogo, no mercado de DTH ou de TV aberta, é uma questão puramente comercial. O problema é saber se o inegável poder de mercado da Globo na TV aberta (...) pode limitar a concorrência na TV via satélite. Pelo número de substitutos, pelas características de mercado diferenciado pelo tipo de produto, pelo leque de opções de insumos da TV por assinatura, pela ausência de prova de que a decisão de compra de um serviço de DTH seja determinada pela oferta redundante de algo que o consumidor possui, por se tratar de um mercado em franca expansão e por todas as razões aqui apresentadas, a Representação não merece prosperar.

O caso tratou expressamente da teoria da instalação essencial, no entanto, mais uma vez o CADE optou por afastar sua aplicação, pelo que arquivou a representação em análise.

Pouco tempo depois do julgamento da Directv, o CADE julgou novo caso envolvendo a teoria da *essential facility*, mas aqui a conclusão foi diversa dos dois casos anteriores. No caso em que a Embratel alegou que a Telesp conferia vantagem competitiva à sua subsidiária Telefônica nas tarifas telefônicas de longa distância, o CADE aplicou a teoria ao entender que os quatro requisitos estabelecidos no caso COPESUL tinham sido preenchidos (BRASIL, Cade, 2003).

Conclui-se da análise das posições doutrinárias, da legislação concorrencial e dos julgados do CADE que a teoria da instalação essencial é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro, porque está em consonância com a função social da propriedade e do contrato, prevista na Constituição Federal, e com as diretrizes fixadas pela Lei n. 12.529/2011. Ainda que recente no País, a teoria vem sendo aplicada pelo CADE em casos que a recusa de contratar possa eliminar a concorrência.

3 DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A análise dogmática da relação entre propriedade intelectual e direito antitruste passa pelo estudo dos fundamentos e objetivos de ambos, com vistas a revelar os respectivos valores tutelados. Feita a análise do direito antitruste no capítulo anterior – notadamente no que toca à teoria da *essential facility* –, passa-se ao estudo do direito da propriedade intelectual. O estudo de suas bases teóricas servirá para, no capítulo subsequente, verificar em que medida está submetido às regras antitrustes de proteção à concorrência, objetivo central da presente dissertação.

Com aponta Drahos (1999), direitos da propriedade intelectual²⁸ são direitos de exploração da informação, ou seja, “a propriedade sobre a informação constituída a partir de uma criação do intelecto humano” (LIMA, 2008, p. 31).

Por sua vez, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI (ou na sigla em inglês WIPO – *World Intellectual Property Organization*) traz em seu estatuto a descrição da propriedade intelectual nos seguintes termos (CONVENÇÃO QUE INSTITUI A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 1967, art. 2º, VIII):

[...] é o conjunto de direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Em suma, são direitos relativos à atividade intelectual no campo industrial, científico, literário e artístico.

Didaticamente, a propriedade intelectual é classificada como gênero, cujas espécies são a propriedade industrial, o direito autoral e as criações do intelecto consideradas *sui generis*. A propriedade industrial contempla patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, nome empresarial e indicações de

²⁸ Para Sherwood (1992, p. 22), a expressão “direitos da propriedade intelectual” seria redundante, uma vez que “o conceito de direito está, naturalmente, implícito em qualquer noção de propriedade”.

proveniência ou denominações de origem, bem como repressão à concorrência desleal. O direito autoral, por sua vez, compreende direitos de autor e conexos e programas de computador. Por fim, as proteções *sui generis* envolvem cultivares, conhecimentos tradicionais, topografia de circuitos integrados, dentre outras criações intelectuais ou como prefere Sherwood (1992, p. 23) “produtos da mente”. A considerar que as criações estão em constante evolução, essa classificação não é rígida, pelo que novas categorias de direitos intelectuais surgem sem que seja possível reuni-las em uma ou outra espécie de direitos.

De forma geral, os direitos da propriedade intelectual²⁹ regem-se pelo princípio da territorialidade, segundo o qual a proteção está circunscrita ao espaço territorial do país que os concedeu. Assim, inventores e artistas tinham suas criações protegidas em seus respectivos países, mas não recebiam proteção nos demais países, o que resultava na reprodução e imitação, sem autorização, de seus bens intelectuais internacionalmente (DRAHOS, 1999). Tome-se como exemplo as obras de Charles Dickens, autor inglês do século XVIII, cujas clássicas obras eram constantemente reproduzidas sem autorização no exterior, notadamente, nos Estados Unidos (DRAHOS, 1999).

Para conter tais situações, ao longo dos últimos dois séculos, tem-se buscado a harmonização da propriedade intelectual em âmbito internacional, o que culminou com a assinatura de diversos tratados e convenções, como a Convenção da União de Paris – CUP sobre propriedade industrial, de 1883, e a Convenção de Berna sobre direito autoral, de 1886.

A partir da década de 1980, a propriedade intelectual passou a fazer parte das discussões internacionais relacionadas ao comércio, o que levou à conclusão do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio – ADPIC (na sigla em inglês TRIPS - *Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights*), por ocasião da Rodada Uruguai do GATT, de 1994 (CZELUSNIAK; RIBEIRO *et al*, 2011). De acordo com a Organização Mundial do Comércio – OMC (WORLD TRADE ORGANIZATION, s.d., tradução livre):

²⁹ Vale a ressalva de que o direito autoral, a partir de 1886, tem sua proteção em todos os países signatários da Convenção de Berna e nasce com a publicação ou divulgação da obra, independente de registro (WACHOWICZ, WINTER, 2007).

O Acordo TRIPs é uma tentativa de diminuir as diferenças na forma como esses direitos são protegidos em todo o mundo, de modo a harmonizar as regras internacionais comuns. O acordo estabelece níveis mínimos de proteção que cada governo precisa dar para a propriedade intelectual dos membros da OMC³⁰.

Em suma, o Acordo TRIPs estabelece parâmetros mínimos para a proteção da propriedade intelectual a serem observados pelos 159 (cento e cinquenta e nove) países-membros da Organização Mundial do Comércio – OMC.

Importante destacar a natureza do TRIPs como um Tratado-Contrato, e não lei uniforme, ou seja, não contém normas a serem aplicadas diretamente nas relações jurídicas de direito privado, pois se trata de acordo que permite aos Estados legislarem acerca da matéria, observados os níveis de proteção estabelecidos (BARBOSA, P., 2014). Por isso, fala-se em harmonização, e não em uniformidade. Por outro lado, de acordo com o princípio da adesão plena adotado pela OMC, ao se tornarem membros os Estados aceitam todos os acordos multilaterais, sem reservas (WACHOWICZ, 2013). Quer dizer, não é possível que um Estado ao se tornar membro da OMC venha aderir apenas partes do acordo TRIPs, e exclua outras das quais não concorde, o que acaba por aproximar as legislações internas de seus membros. Essa harmonização leva a propriedade intelectual a ser reconhecida como um ramo do Direito altamente internacionalizado (BARBOSA, D., 2003).

Diante do regramento mais harmônico em âmbito internacional, optou-se por analisar os contornos gerais sobre a matéria, independentemente do país ou bloco. Dessa forma, este capítulo está dividido em histórico e natureza jurídica, fundamentos, conteúdo e limites (direitos exclusivos x interesse público), recusa de licenciar e sua relação com o desenvolvimento, todos temas relevantes para analisar a possibilidade de aplicação da teoria da instalação essencial na propriedade intelectual. Ressalte-se que alguns temas, no entanto, são pontuados em relação a um ou mais países específicos, de acordo com a necessidade do estudo.

³⁰ No original: "The WTO's TRIPs Agreement is an attempt to narrow the gaps in the way these rights are protected around the world, and to bring them under common international rules. It establishes minimum levels of protection that each government has to give to the intellectual property of fellow WTO members".

3.1 SUCINTO HISTÓRICO E CLASSIFICAÇÃO

Por muitos séculos, as invenções e criações do intelecto não receberam proteção pelo Direito, pelo que podiam ser reproduzidas livremente³¹. Historicamente, a proteção da propriedade intelectual remonta ao século XV, mais especificamente, atribui-se o seu surgimento à invenção da prensa tipográfica, em 1436, pelo alemão Johann Gutenberg, que proporcionou a difusão da informação e do conhecimento, por meio da multiplicação de cópias (SOUZA, 2008). A reboque, trouxe consigo o debate sobre a proteção dos bens intelectuais, o que culminou com a concessão de privilégios a autores na República de Veneza, na França e na Inglaterra (SOUZA, 2008), bem como com a promulgação da primeira lei de patentes pela República de Veneza, no ano de 1474 (DRAHOS, 1999). Nessa época, os soberanos concediam, de forma arbitrária, privilégios monopolísticos para que seus súditos utilizassem com exclusividade e, muitas vezes, por prazo perpétuo, as invenções e expressões criativas, em troca de prestação de favores aos seus reis e senhores feudais (RIBEIRO; ALVES, 2013). A propriedade intelectual era utilizada, pois, como mecanismo de dominação (LIMA, 2008).

No século XVII, ficou famoso o *Statute of Monopolies*, de 1623, promulgado na Inglaterra para pôr fim à outorga arbitrária do Estado e regular a concessão de patentes aos inventores (DRAHOS, 1999). Em 1710, também na Inglaterra, o *Copyright Act*, da rainha Ana, “é considerado o primeiro estatuto de proteção ao autor pelos direitos de reprodução sobre as obras criativas, e o marco inicial do sistema anglo-americano de *copyright*” (SOUZA, 2008, p.19). Influenciados pelas leis inglesas e com o fim de garantir direitos individuais, os Estados Unidos, em 1790, sancionaram suas primeiras leis federais sobre direitos autorais e patentes, assim como a França, em 1791, editou suas leis de *droit d’auteur* (SOUZA, 2008) e de patentes (SHERWOOD, 1992).

³¹ Diante de tantas discussões jurídicas, políticas e econômicas atuais sobre a importância da proteção da propriedade intelectual como forma de incentivar a criação, não deixa de ser curioso observar que a falta de proteção jurídica não obstou a criação de obras literárias, artísticas e inventos extraordinários por muitos séculos (BARBOSA, D., 2003). Citem-se, por exemplo, invenções como a bússola (1280), os óculos (1284) e o relógio (cujo modelos mais primitivos, como o relógio de sol remonta ao século XVI a.C) que, embora sem proteção jurídica como propriedade intelectual, foram inventados, aprimorados e usufruídos pela sociedade.

No Brasil, o marco inicial de proteção da propriedade intelectual data do século XIX, quando o Príncipe Regente D. João VI, inspirado no Estatuto dos Monopólios da Inglaterra, assinou o Alvará de 28 de abril de 1809, que concedia privilégios aos inventores e introdutores de novas máquinas e invenções, como forma de promover o progresso nacional (GAMA CERQUEIRA, 2010). Não obstante o Brasil ter se tornado o quarto país a possuir sua própria lei de patentes, diferentemente daqueles países, a concessão ainda ocorria sob a forma de privilégio (SOUZA, 2008).

Com a abolição da concessão arbitrária de privilégios pelos monarcas, e a promulgação das referidas leis, os juristas da época escolheram o termo “propriedade” para designar a proteção às criações do intelecto (GAMA CERQUEIRA, 2010). Nesse sentido, para Gama Cerqueira (2010, p. 87), a propriedade intelectual “é um direito privado patrimonial, de caráter real, constituindo uma propriedade móvel, em regra temporária e resolúvel, que tem por objeto uma coisa ou bem imaterial”. Ascarelli (1956), por sua vez, utiliza a expressão “bem imaterial” para identificar as criações intelectuais que são consideradas por ele como direitos absolutos – absoluto justamente no sentido de propriedade.

A opção por classificar os bens intelectuais como propriedade não se deu ao acaso, senão por razões ideológicas. Era época da Revolução Industrial e do advento do liberalismo econômico, em que a propriedade era considerada um valor absoluto e ilimitado, desempenhando o papel de erradicar as corporações de ofício, os privilégios e o controle excessivo do Estado mercantilista. Assim, a classificação dos bens intelectuais como “propriedade intelectual” refletia o momento histórico e servia para fortalecer as transformações buscadas no período (GRAU-KUNTZ, s.d.).

Além da escola que liga os bens intelectuais a um direito de propriedade (direitos reais), os bens intelectuais ainda foram classificados nas seguintes categorias (GAMA CERQUEIRA, 2010):

- a) direitos de obrigações: por força de um contrato tácito entre a sociedade e o indivíduo, assegura-se ao titular dos bens intelectuais o monopólio temporário de sua exploração, enquanto a sociedade é beneficiada pelo uso e a divulgação desses bens;
- b) direitos pessoais: o titular tem o direito de preservar em segredo ou divulgar

- sua obra, de acordo com a sua vontade;
- c) direitos mistos: os bens intelectuais exercem a dupla função de proteger interesses patrimoniais e pessoais; e
- d) direitos especiais: os bens intelectuais não poderiam ser incluídos na divisão clássica do direito romano (reais, obrigações e pessoais), por conta de conferirem monopólio ou direitos de exclusividade especiais ao seu titular. Para os defensores dessa teoria, dentre eles, Edmond Picard e Joseph Kohler, o termo “propriedade” não poderia ser aplicado aos bens intelectuais, em razão de seu objeto e atributos peculiares, como a temporalidade, modos de aquisição e exercício, pelo que faziam uso de expressões como “direitos intelectuais”, “direitos sobre bens imateriais” ou “direito imaterial”.

Modernamente, nos Estados Unidos (HETTINGER, 1989), na Europa Continental (ASCENSÃO, 1997) e no Brasil (DI BLASI; GARCIA *et al.*, 1997), aos bens intelectuais é comumente atribuída natureza real de propriedade. Para Landes e Posner (2003), o direito de propriedade confere benefícios econômicos ao garantir que custos de transação³² sejam conhecidos antecipadamente, o que permite maior planejamento dos negócios e circulação de bens no mercado, resultando no aumento do bem estar-social. Para estabelecer uma política adequada de incentivos, protege-se o bem intelectual por meio do direito de propriedade, transformando-o em bem privado (no sentido econômico), evitando, com isso, o seu consumo livre e irrestrito pelos caronas (*free-riders*) (TIMM *et al.*, 2011).

Essa visão da relação entre o indivíduo e sua criação, contudo, não é isenta de críticas.

Dreier (2013) atribui a origem da expressão propriedade intelectual ao uso equivocado do vocábulo “propriedade” pelos países de *civil law*. O autor afirma que a *intellectual property* do direito anglo-saxão foi traduzida de forma literal para os ordenamentos de *civil law* como “propriété intellectuelle” (francês), “propriedad intelectual” (espanhol), “geistiges Eigentum” (alemão)³³. Contudo, essa tradução literal

³² Custos de transação podem ser definidos como custos dispendidos pelas partes contratantes para levarem a efeito o negócio jurídico, o que inclui custos de negociação, elaboração do contrato e proteção do acordo (WILLIAMSON, 1985).

³³ A mesma lógica vale para propriedade intelectual, em português.

constitui-se como um *false friend*, quer dizer, um falso cognato. Isso porque propriedade, no sistema da *common law*, tem um significado diverso do adotado pelo sistema da *civil law*. Resumidamente, para aquela, a propriedade consiste no conjunto de direitos que o proprietário de um objeto tem frente a outras pessoas; enquanto, para o *civil law*, o direito de propriedade é uma relação do homem com a coisa.

Em sintonia com os ensinamentos acima, Grau-Kuntz (s.d.) entende que o status de propriedade não poderia ser atribuído aos bens intelectuais, por conta justamente da relação peculiar entre o sujeito e o objeto – os bens intelectuais, diferentemente dos bens materiais, não são passíveis de serem apropriados com exclusividade pelo seu criador ou inventor. Além disso, a autora aponta que as características diversas das dos bens materiais – como a ubiquidade ou onipresença, ausência de perenidade e rivalidade³⁴ – também afastam o status de propriedade às criações do intelecto.

Portanto, diferentemente dos bens corpóreos, os bens protegidos pela propriedade intelectual, em razão de sua natureza, podem ser objeto de usos múltiplos e concomitantes (RIBEIRO; CZELUSNIAK, 2013), o que os tornam isentos da lei da escassez. Como descrevem Ribeiro e Agostinho (2011, p. 45), “a escassez [dos bens tangíveis] determina a disputa entre indivíduos pelo seu uso ou consumo”, enquanto “para os bens intangíveis, o acesso não implica a rivalidade, de modo que o uso ou consumo por um indivíduo não obsta a mesma oportunidade aos demais”.

Essas características dos bens intelectuais – não rivais, não excludentes e não apropriáveis³⁵ – podem levar à falta de incentivo para sua produção, sendo necessária a intervenção do Estado para corrigir essa falha de mercado (LILIA, 2011). Assim, a incorporação de valor econômico aos bens imateriais não ocorre de forma natural como nos bens materiais – pelo contrário, só existe por meio de interferência artificial do legislador que os transformam em mercadoria ao garantir proteção como propriedade (GRAU-KUNTZ, s.d.). Em suma, o Estado cria um direito patrimonial exclusivo sobre criações do intelecto que, até então, circulavam livremente e não eram passíveis de domínio exclusivo, salvo quanto à sua exploração econômica.

³⁴ Para a economia, bens não rivais são aqueles em que o custo marginal de sua produção é zero, ou seja, “o custo adicional oriundo de uma pessoa a mais utilizar esse bem é igual a zero” (TIMM *et al.*, 2011, p. 86).

³⁵ A economia – que leva em conta a natureza dos bens, e não sua titularidade como o faz o Direito – considera os bens intelectuais como bens públicos, definidos como bens não rivais e não exclusivos, ou seja, o consumo de um bem não exclui o outro de consumi-lo (TIMM *et al.*, 2011).

Para Lara (2012), os bens intelectuais não deveriam receber proteção como propriedade, justamente em razão de seus objetivos e fundamentos serem diversos do direito de propriedade dos bens corpóreos, esse último baseado na racionalidade e na eficiência da exploração econômica.

Ascensão (1997, p. 604), ao analisar o direito de autor, afirma que “por natureza, a obra literária ou artística não é susceptível de apropriação exclusiva, não podendo, portanto, originar uma propriedade”. O autor explica que o gozo do bem material é diferente do gozo do bem imaterial. Enquanto para o primeiro, a posição do público não tem relevância e depende da tolerância do proprietário; no segundo, todos gozam diretamente do bem imaterial, sendo que o titular do direito de autor “não pode proibir o desfrute intelectual da sua obra por parte de outrem”, salvo no que diz respeito às formas de materialização da obra (ASCENSÃO, 1997, p. 605). Quer dizer, embora ao titular da propriedade intelectual seja garantido o direito de exclusividade (apenas quanto à exploração econômica do bem), o público tem acesso ao seu conteúdo, o que fica bem evidente nas obras intelectuais, uma vez que para serem protegidas por direitos autorais devem estar fixadas em um suporte (tangível ou intangível), assim como no caso das patentes em que sua descrição precisa ser publicada. Não é possível, pois, proibir que uma música protegida por direito autoral seja cantada debaixo do chuveiro por um terceiro (GRAU-KUNTZ, s.d.). Ascensão (1997, p. 606) ensina que “[a obra] pertence a todos, por natureza e não por qualquer tolerância do criador intelectual”.

Nesse contexto, no meio acadêmico alemão, tem-se resistido em utilizar o termo "propriedade" para descrever e qualificar bens intangíveis. Exemplo sintomático a esse respeito pode ser observado pela história do conceituado Instituto Max Planck. Quando de sua fundação, em 1966, utilizava o nome Instituto Max Planck de Patentes, Direitos autorais e Concorrência. Em 2002, sob a influência das teorias neoliberais da Escola de Chicago, foi renomeado para Instituto Max Planck da Propriedade Intelectual, Concorrência e Direito Tributário. Atualmente, é chamado de *Max-Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechts*, em tradução livre para o português, Instituto Max Planck para direito sobre bens imateriais e direito concorrencial, abandonando o termo *geistiges Eigentum*, propriedade intelectual (DREIER, 2013). Na versão em inglês, segue utilizando *intellectual property* em seu nome, o que para Dreier (2013) deixa clara a distinção entre propriedade para o direito anglo-saxão e para o direito alemão.

Diante das peculiaridades dos bens intelectuais e da origem ideológica da expressão, autores como Remédio Marques (2005), Ascensão (1997), Salomão Filho (2013) e Forgioni (2013) preferem utilizar termos como “direitos exclusivos”, “direitos intelectuais” ou “direitos sobre bens incorpóreos”, ao invés de “propriedade intelectual”. Essa opção está inserida na ideia de que certas atividades estão reservadas à exploração econômica exclusiva e temporária do seu titular, o que limita a participação da sociedade, mas não na teoria da propriedade por meio da apropriação da coisa.

Pelo exposto, conclui-se que, embora consagrada, a expressão propriedade intelectual não reflete com precisão o conteúdo dos direitos sobre os bens intelectuais, pelo que se filia a corrente que defende que os ativos imateriais sejam classificados como direitos exclusivos, e não como propriedade.

3.2 FUNDAMENTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A partir da Revolução Industrial, a propriedade intelectual passa a receber maior proteção jurídica, justificada pelo fato de estimular a criatividade, a inovação e o progresso das indústrias e de setores criativos. Para Salomão Filho (2006), essa função surge justamente a partir do fim das corporações de ofício, das transformações da organização do trabalho e da produção, bem como da liberdade de concorrência, proporcionadas pela Revolução Industrial.

Dentro de uma ideologia marcadamente liberal, a criação de direitos da propriedade intelectual representa, inegavelmente, uma restrição da liberdade pelo Poder Estatal. Tal restrição, porém, há de alcançar um fim maior, que é o de desenvolver a indústria e beneficiar a sociedade. Ilustrativo a esse respeito é o art. 6º, do *Statute of Monopolies*, da Inglaterra, que dispunha que os inventores “não devem usar, assim como elas [as patentes] não devem ser contrárias à Lei, nem prejudiciais ao Estado, para o aumento dos preços dos produtos no mercado doméstico, ou para lesar o comércio, ou de forma a gerar qualquer outro inconveniente [...]” (INGLATERRA, 1623). A lei reconhece o monopólio do inventor, ao mesmo tempo em que exige que essa proteção não cause danos a sociedade.

Para justificar a intervenção do Estado na livre circulação das criações do intelecto, foram desenvolvidas diversas teorias que fundamentam a proteção da propriedade intelectual, a saber (Sherwood, 1992):

- a) teoria da recompensa: defende que o titular dos produtos da mente seja recompensado por seu esforço e trabalho. Nas palavras de Ascensão (1997, p. 3) “visa compensar o autor pelo contributo criativo trazido à sociedade”;
- b) teoria da recuperação: o criador ou inventor deve recuperar seu esforço e investimento de tempo e dinheiro na criação ou invento;
- c) teoria do incentivo: defende que o incentivo é essencial para garantir atividades criativas e novos inventos no futuro. De acordo com essa teoria, caso não houvesse incentivos, não haveria mais interesse dos criadores em despendar tempo e dinheiro no desenvolvimento de novos inventos, uma vez que os concorrentes pegariam carona (*free-riding*) nas suas criações. O incentivo visa, portanto, a assegurar a atividade criativa no futuro;
- d) teoria da expansão do conhecimento público: aplicada especificamente às patentes, por defender que a proteção assegura publicidade aos inventos, o que, por sua vez, beneficia a sociedade que poderá aprender com aquela patente e até desenvolver novos inventos;
- e) teoria do risco: em razão dos riscos que envolvem a atividade criativa e o desenvolvimento de inventos, sem garantia de recuperação do investimento realizado, defende-se uma proteção temporária para essa atividade; e
- f) teoria do benefício público ou do estímulo ao desenvolvimento econômico: reconhece a proteção da propriedade intelectual como uma caminho para o desenvolvimento econômico.

Percebe-se que as referidas teorias não se opõem, pelo contrário, guardam semelhanças entre si, pelo que são muitas das vezes complementares, ou seja, suas combinações é que levam à fundamentação da proteção da propriedade intelectual. Nesse sentido, Guise (2010, p. 238) afirma que a combinação de três teorias apresentadas acima – da recompensa, da recuperação e do incentivo – justifica a proteção da propriedade intelectual, ou seja, o seu titular é “*recompensado* (economicamente) por seus esforços,

recupera os investimentos realizados ao longo do processo de invenção e é *incentivado* a continuar criando”. Correa (2005, p. 35), por sua vez, fundamenta essa proteção com base nas teorias da recompensa e da recuperação ao ensinar que os direitos de propriedade intelectual “são designados para estimular a inovação e a criação, oferecendo a perspectiva de uma recompensa monetária que permitiria aos titulares do direito recuperar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e obter lucro”. Lara (2012, p. 362), a seu turno, entende que “o direito de propriedade intelectual, ao servir de estímulo à produção de inovações, funciona como importante ferramenta de desenvolvimento econômico”, quer dizer, privilegia as teorias do incentivo e do benefício público.

A combinação de algumas das teorias apresentadas acima é conhecida por formar a visão utilitarista da propriedade intelectual ou do incentivo econômico, adotada sobretudo pelos Estados Unidos (LEMLEY, 2007). Dito de outra forma, a propriedade intelectual seria um instrumento tanto para proteger o seu titular, quanto para promover o bem-estar social, ou seja, assegurar a proteção do investimento de recursos humanos e financeiros leva ao desenvolvimento de novos produtos e serviços, o que satisfaz as necessidades da coletividade e, por isso, contribui para a criação e o bem-estar da sociedade (MONTEIRO, 2010). Trata-se, pois, de incentivo econômico para estimular criações e inventos.

Para outra parte de juristas, contudo, o direito da propriedade intelectual – a justificativa para o custo social provocado pela interferência do legislador na livre circulação das criações intelectuais – mais do que um estímulo ao inventor, recompensa ou recuperação, tem fundamento econômico no incentivo concorrencial. Quer dizer, “a propriedade industrial fomenta a concorrência à medida que induz as empresas a investir no desenvolvimento de produtos e processos, novos e/ou aperfeiçoados” (ASSAFIM, 2013, p. 267). Trata-se, pois, de um instrumento de promoção da concorrência para garantir bem-estar social. Em outras palavras, o custo social gerado no momento da criação do exclusivo é compensado posteriormente com o aumento da concorrência e o consequente bem-estar social (GRAU-KUNTZ, s.d.).

É o que afirma Salomão Filho (2006), ao ponderar que o verdadeiro fundamento da propriedade intelectual é a proteção e o estímulo à concorrência. Forgioni (2013, p. 318) também preceitua que “é preciso encarar a concessão de exclusivos como instrumento concorrencial”. No mesmo sentido, Barbosa, D. (2010a, p. 24) assevera que:

[...] o propósito central dos direitos de propriedade intelectual – de todos eles - é o de estimular a concorrência. Mesmo com a economia clássica, já se enfatizava a noção de que o ganho concorrencial a longo prazo justificaria as restrições imediatas resultantes da exclusiva.

Nessa linha de raciocínio, o fundamento de proteção da propriedade intelectual não é endógeno, mas sim exógeno, ou seja, não se dirige a estimular quem cria, mas de encorajar quem deixou de criar para que busque novos caminhos, novas alternativas para que, em momento posterior, se torne ele o criador. Dessa forma, a propriedade intelectual funciona como mola propulsora de quem está atrás na corrida pelo mercado. Trata-se, pois, de um incentivo às avessas, uma vez que se protege quem avançou para instigar os que ficaram para trás a alcançar a primeira posição e, assim, gozarem da exclusividade (BARROS, M.; BARROS, G., 2014). Nas palavras de Sherwood (1992, p. 60), o “encorajamento ao suplante (*leapfrogging*) está na alma do sistema de patentes”.

Essa visão de que a propriedade intelectual serve de estímulo à concorrência não é imune a críticas. A corrida de dois ou mais concorrentes pela criação da mesma invenção que será objeto de apenas uma patente, chamado de *patent race*, gera altos custos sociais, na medida em que aquele concorrente que perdeu a disputa, desperdiçou recurso e tempo, pois não conseguiu proteger sua invenção (FRIEDMAN, 2001). Nesse contexto, estimular aquele que está atrás na corrida pelo mercado não gera vantagem competitiva, mas sim prejuízos. Essa teoria é combatida sob o argumento de que não há desperdício de recurso e tempo, uma vez que os resultados da pesquisa podem ser aproveitados em outras patentes, bem como em diferentes projetos, como ocorre com frequência na indústria farmacêutica, em que as pesquisas levam a mais de um inventor (LANDES; POSNER, 2003).

Voltando para o fundamento do direito da propriedade intelectual, Graukuntz (s.d.) conclui que a sua finalidade imediata não é a compensação econômica do titular pelo investimento realizado, mas sim o fomento da concorrência:

[O direito da propriedade intelectual] é um direito expresso na garantia jurídica de uma vantagem concorrencial (uma exclusividade). [...] Em outras palavras, a vantagem concorrencial de um significa um meio (portanto, instrumento) de estímulo para que outros se esforcem em superar aquele agente agraciado. Esse processo, por sua vez, gera aquilo que denomino de concorrência de superação.

[...]

Em suma, para essa corrente doutrinária o fundamento imediato de proteção da propriedade intelectual não está nas teorias da recompensa, recuperação, incentivo ou qualquer outra mencionada acima, mas sim na concorrência.

Tal como se dá em relação à classificação, o fundamento da propriedade intelectual é tema controverso, baseado em diversas teorias. Entende-se, contudo, que não deve prevalecer um único fundamento, mas sim que a soma e a conjugação de várias teorias levam à justificativa para a proteção da propriedade intelectual. Além da proteção do investimento do criador e do incentivo à inovação, filia-se a corrente que defende que seu foco principal está no fomento da concorrência para garantir bem-estar social.

3.3 CONTEÚDO E LIMITES: DIREITOS EXCLUSIVOS X INTERESSE PÚBLICO

A propriedade intelectual concede direitos de exclusividade, ou seja, permite que seu titular impeça o uso e reprodução, não autorizados, de sua criação ou invento por terceiros.

Conforme as lições de Barbosa, D. (2005a, p. 11), “das muitas formas possíveis de estímulo ao investimento criativo, a história real das economias de mercado inclinou-se por um modelo específico”, a saber: “aquele que dá ao criador ou investidor um direito de uso exclusivo [...]”. Para Grau-Kuntz (s.d.), essa exclusividade funciona como um “escudo” para impedir a imitação ou reprodução das criações do intelecto protegidas pela propriedade intelectual. Como contrapartida pelo direito de exploração exclusiva, o titular divulga a sua criação e após certo período de tempo, o uso do bem deixa de ser exclusivo e cai em domínio público, passando a pertencer à sociedade.

Contudo, há exceções de direitos exclusivos que podem durar por prazo indeterminado, sem que caiam em domínio público. A marca é um exemplo nesse sentido³⁶, pois seu registro é válido por 10 (dez) anos, prorrogáveis por períodos iguais e

³⁶ Outro exemplo nesse sentido é o segredo industrial. Ao optar por não divulgar a sua criação, o segredo poderá ser protegido *ad eternum*, desde que seu titular efetue medidas para que esse conhecimento permaneça em sigilo (BARROS, M. 2013), tal como ocorre com a fórmula da Coca-cola, protegida há muitas décadas por segredo industrial.

sucessivos (BRASIL, Lei nº 9.279/96, art. 133). Nos Estados Unidos, o direito sobre a marca persiste pelo tempo em que o consumidor a identifique como um sinal único (COTTER, 1999). Embora possa ser protegida eternamente, para a corrente utilitarista, a justificativa para a proteção da marca como direito industrial está baseada na redução de custos de procura (*search costs*), o que permite que os consumidores distingam mais facilmente os produtos e serviços com qualidades diferentes. Em última análise, serve para incentivar o investimento na qualidade dos produtos e serviços (COTTER, 1999).

Como regra geral, a relação entre propriedade intelectual e sociedade é paradoxal, pois, ao garantir direitos de exclusividade ao titular, exige-se que o conhecimento e a criação sejam amplamente disseminados – a restrição serve à disseminação (GEIGER, 2013b). Nas palavras de Ascensão (1997, p. 615), “o direito de autor e os direitos industriais limitam o espaço de liberdade social. Só podem assim ser transitórios, para se recair na liberdade com a sua extinção”.

Em resumo, a propriedade intelectual criada pelo Estado concede direitos de exclusividade ao seu titular por prazo determinado, para que a sociedade, findo tal prazo, possa ser beneficiada.

Para compreender a relação entre antitruste e propriedade intelectual, cumpre examinar mais a fundo o conteúdo do direito de exclusividade garantido pela propriedade intelectual para, em seguida, analisá-lo com seu contraponto limitador, a satisfação do interesse público.

3.3.1 Direitos exclusivos

A proteção da propriedade intelectual produz diferentes efeitos. O primeiro é o direito de explorar exclusivamente o bem intelectual. Esse conteúdo positivo de efeitos materiais concretos é facilmente perceptível. Há também um efeito negativo ou inibitório, consistente na possibilidade que o titular possui de impedir terceiros de explorarem, sem autorização, seu invento ou criação (MONTEIRO, 2010). Em outras palavras, o Estado concede direitos de uso, fruição e de transferência ao titular do bem imaterial, bem como o direito de excluir terceiros, não autorizados, de auferir proveito econômico de sua

criação.

Esses direitos assegurados aos titulares da propriedade intelectual levam à utilização das expressões “exclusividade”, “privilégio” (termo cunhado no início da proteção aos bens intelectuais) e “monopólio” como sinônimas, sendo usadas indistintamente no meio acadêmico. Nesse sentido, Silveira (2005, p. 84, grifou-se) afirma que “o fundamento da proteção às criações industriais é o estímulo a novas criações por meio da concessão, pelo Estado, de um *monopólio* temporário”. Já para Salomão Filho (2006, p. 13, grifou-se) “trata-se de reconhecer um verdadeiro *privilégio*, [...] consistente no direito de utilização exclusiva da patente ou marca”. Di Blasi, Garcia *et al.* (1997, p. 16, grifou-se) afirmam que o direito da propriedade intelectual “estatui as regras de procedimento para a obtenção do *privilégio*”. Ascensão (1997, p. 4), por sua vez, utiliza a expressão monopólio ou direitos de exclusivo para tratar dos bens intelectuais. De igual maneira, Lilia (2011, p. 125) ensina que o direito de exclusividade é “também denominado de monopólio legal”.

Como se vê, o titular do bem intelectual detém um monopólio (ou privilégio) no sentido de que é o único autorizado a explorá-lo economicamente (direito de exclusividade).

Com isso, a propriedade intelectual forma um monopólio legal. Contudo, o uso desse vocábulo comumente gera confusão com o sentido de monopólio econômico, combatido pelo direito antitruste que busca, por sua vez, promover a concorrência. Para afastar tal confusão, far-se-á uma breve distinção entre o monopólio legal concedido pela propriedade intelectual e o monopólio econômico do direito concorrencial, sob pena de se chegar a conclusões equivocadas sobre a relação entre propriedade intelectual e direito antitruste, objeto do capítulo seguinte.

Em linhas gerais, monopólio econômico ocorre quando apenas um agente econômico domina o mercado de um determinado produto ou serviço, sem que existam competidores imediatos e produtos capazes de substituir aquele que é produzido pelo monopolista (NUSDEO, 2010). Nessas circunstâncias, o monopolista detém forte poder de influenciar preços e o abastecimento do mercado.

Por outro lado, conforme lições de Ascarelli (1956), a propriedade intelectual confere exclusividade sobre a criação intelectual (produto), e não sobre a atividade. No mesmo sentido, Sherwood (1992, p. 60) afirma que “a propriedade intelectual cria apenas

o direito de excluir outros de um produto ou processo específico”, mas não exclui terceiros de um determinado mercado. Para Lilia (2011, p. 151), a “exclusividade concedida pelo Estado ao titular da patente pode ser compreendida como um monopólio legal sobre a exploração da invenção protegida [...]”. Em suma, o titular da propriedade intelectual não domina o mercado – apenas um meio de explorar esse mercado – o que não impede concorrentes com soluções técnicas diversas de explorarem a mesma atividade.

Portanto, como regra geral, ser titular de uma marca, patente ou outro bem protegido pela propriedade intelectual não leva necessariamente ao monopólio econômico.

O exemplo dado por Landes e Posner (2003) auxilia a compreensão da questão. Os autores explicam que um proprietário de terra tem o direito de excluir terceiros de usar sua propriedade, sem que, contudo, detenha qualquer monopólio. Igualmente, o titular de uma patente ou autor de uma obra intelectual tem o direito de excluir terceiros apenas de utilizar aquele “pedaço” da sua propriedade intelectual, sem que os demais concorrentes sejam impedidos de atuarem naquela atividade. Quer dizer, a proteção conferida pela propriedade intelectual aos bens imateriais é a de monopólio estritamente legal, e não econômico.

No entanto, há confusão semântica entre esses monopólios no meio acadêmico. Sherwood (1992, p. 61) afirma que “a propriedade intelectual pode oferecer uma vantagem importante, mas não é um monopólio”. No mesmo sentido, Basso (2011, p. 195-196) ensina que:

[...] não pode subsistir dúvida de que nenhum monopólio é conferido aos detentores de direitos de propriedade intelectual, sob a perspectiva econômica de mercado.

[...] o equívoco econômico mais frequente é o que parte da premissa de que ao se conferir direitos de propriedade intelectual (por exemplo, sobre as marcas) concede-se ao titular do direito um ‘monopólio’. [...] não existe, portanto, qualquer relação econômica entre o direito da propriedade intelectual (direito de exclusiva sobre as marcas ou as patentes) com ‘monopólio’ e ‘poder de mercado’, na perspectiva econômica.

[...]

Dessa forma, presumir que um direito da propriedade intelectual resulta em um monopólio é incorreto por razão de definição, além de outras realidades econômicas que passamos a examinar.

Para a autora, a propriedade intelectual concede direito de exclusiva, ou seja,

o direito de excluir terceiros, não autorizados, a copiar, usar, reproduzir ou disponibilizar à venda o bem protegido, e não monopólio, na medida em que a propriedade intelectual não impede o concorrente de entrar e permanecer no mercado, em respeito à livre iniciativa.

A lição está correta, desde que bem compreendido o sentido que Sherwood (1992) e Basso (2011) dão à palavra monopólio – ambos os autores fazem referência ao monopólio no sentido econômico (escopo do direito antitruste). Ao invés de utilizarem “monopólio legal” para o direito intelectual, optam apenas pela expressão direito de exclusiva. Os autores apartam os assuntos por meio da utilização das expressões “monopólio” e “direito de exclusividade” como completamente distintas (monopólio X direito de exclusiva).

Vencer essa confusão semântica em relação ao uso da expressão monopólio é importante para afastar o argumento de que a propriedade intelectual, ao conceder monopólio, viola, por si só, o direito concorrencial.

Em suma, quando se utiliza a expressão monopólio de forma indiscriminada, pode-se gerar confusão na identificação dos institutos. Daí a necessidade de se ter clara a distinção ora resumida: a propriedade intelectual concede monopólio legal, no estrito sentido de direito de exclusividade na exploração do bem imaterial, o que não gera, como regra, monopólio sobre a atividade; enquanto o monopólio econômico está ligado ao domínio não de um bem, mas sim de um segmento do mercado.

3.3.2 A limitação do direito de exclusiva pelo interesse público

Em vários ordenamentos jurídicos, a concessão de direitos de propriedade intelectual encontra limites na satisfação do interesse público.

Como as criações intelectuais são bens socialmente úteis e valiosos economicamente, é preciso equilibrar ganhos individuais e sociais. Daí por que esse direito de exclusividade, como é regra, é temporário, permitindo que a criação fique disponível ao público, o que contribui para o progresso científico e o desenvolvimento dos países (BARBOSA, P., 2014). Em outras palavras, além de beneficiar o titular da

criação, a propriedade intelectual deve garantir a disseminação do conhecimento, em benefício da coletividade, estando portanto, condicionada à realização desse objetivo.

Geiger (2013b) ensina que o interesse público na propriedade intelectual serve para equilibrar sua concepção e implementação, com vistas a resguardar o interesse coletivo, definido por cada Estado em seu ordenamento jurídico. Tal como qualquer outro direito, os direitos advindos das criações intelectuais, como parte de um sistema jurídico geral, não são absolutos e, assim, devem ser relativizados por direitos fundamentais e princípios que regem a ordem jurídica.

Lilia (2011, p. 171) afirma que há um “*tradeoff* entre incentivo à criação intelectual e o acesso público à informação protegida”, com vistas a reduzir os custos sociais resultantes da exclusiva e do impedimento de livre acesso pela sociedade.

A vinculação da proteção da propriedade intelectual à promoção do interesse público encontra respaldo em âmbito internacional no art. 7º do Acordo TRIPs (OMC, 1994):

A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

De acordo com o referido dispositivo legal, a proteção da propriedade intelectual deve contribuir para a promoção da inovação e do acesso à tecnologia, assegurando bem-estar social e econômico.

Para Malbon *et al.* (2014), o artigo 7º estabelece uma justificativa dupla para o TRIPs. A primeira busca relacionar a Rodada Uruguai do GATT com um sistema de proteção da propriedade intelectual no sentido de demonstrar que essa última é necessária para a expansão do comércio internacional, desenvolvimento econômico e melhor distribuição da tecnologia³⁷. Contudo, por forte pressão dos países desenvolvidos, o Acordo TRIPs visa à padronização de normas e o fortalecimento de monopólios, objetivos diversos dos demais acordos firmados no GATT para liberalização do comércio e derrubada de monopólios e subsídios (SILVA, 2013). A outra justificativa é uma tentativa

³⁷ Para Drahos (1999), a busca por relacionar comércio e propriedade intelectual seria resultado, sobretudo, das pressões das indústrias farmacêuticas e cinematográficas dos Estados Unidos, cujos remédios e filmes eram reproduzidos sem autorização no exterior.

de minimizar as preocupações dos países em desenvolvimento quanto à transferência de renda para os países desenvolvidos, em especial, em decorrência das pressões dos Estados Unidos e da Comunidade Europeia pela ampliação da proteção aos bens intelectuais. Por isso, o TRIPs em seu artigo 7º dispõe sobre “equilíbrio entre direitos e obrigações”.

Para Wachowicz (2013, p. 135), o sistema internacional de direitos da propriedade intelectual “não foi concebido como um fim em si mesmo” ou um direito absoluto, mas sim com o objetivo maior de promover o desenvolvimento científico, tecnológico e social.

Além da diretriz internacional, nos sistemas jurídicos examinados ao longo deste trabalho – Estados Unidos, União Europeia e Brasil – também é possível divisar limites à propriedade intelectual com base no interesse público.

A Constituição dos Estados Unidos prevê em seu artigo 1º, seção 8 que o Congresso tem o poder de “[...] promover o progresso da ciência e das artes úteis, assegurando por períodos limitados aos autores e inventores o direito exclusivo às suas respectivas obras e invenções”³⁸ (ESTADOS UNIDOS, Constituição, 1787, tradução livre).

A Carta constitucional norte-americana revela, portanto, o interesse em conceder direitos da propriedade intelectual para incentivar o desenvolvimento e o progresso da ciência. Vale destacar que o texto é de 1787, período em que prevaleciam os direitos individuais e o forte patrimonialismo; ainda assim, a propriedade intelectual nos Estados Unidos foi concebida como um direito limitado, temporário e sujeito a condições específicas para que a sociedade como um todo possa ser beneficiada a médio e longo prazo com a publicação (comunicação ao público) da criação (SOUZA, 2008).

Para Bohannan e Hovenkamp (2011), o referido dispositivo constitucional exige que a propriedade intelectual promova o progresso e o bem estar social, equilibrando os interesses tanto privado – ao permitir que o titular explore economicamente, por um período de tempo, seu bem intelectual –, quanto público ao beneficiar a sociedade com novos inventos e criações. À luz da Constituição norte-americana, concede-se direitos da propriedade intelectual na crença de que ganhos pessoais incentivam o esforço individual, o que leva, por sua vez, ao progresso econômico

³⁸ No original: “Section 8. The Congress shall have power [...] to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries” (ESTADOS UNIDOS, Constituição, 1787).

e ao bem-estar social (visão utilitarista). Na mesma linha, a Suprema Corte dos Estados Unidos vem interpretando que o monopólio conferido aos bens intelectuais gera benefícios gerais a sociedade (ESTADOS UNIDOS, Suprema Corte, 1932).

A União Europeia não possui um quadro legal uniforme acerca dos direitos da propriedade intelectual³⁹ – há legislações esparsas que contemplam marcas⁴⁰, desenhos industriais⁴¹, proteção de variedades de plantas⁴², dentre outros direitos –, sem, contudo, contarem com uma harmonização entre elas e um tratamento integrado (GEIGER, 2013a). Ainda assim, a satisfação do interesse público está presente na realidade jurídica daquele continente.

Em diversos ordenamentos jurídicos europeus, como Alemanha, França e Itália, o exercício do direito de propriedade deve atender a sua função social, o que naturalmente se aplica também à propriedade intelectual. A materialização da função social está no equilíbrio entre direitos individuais e coletivos. Esses últimos, por sua vez, estão relacionados com os direitos fundamentais do homem, como educação, saúde, cultura, desenvolvimento, assegurados pela Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, bem como observados os seguintes objetivos da União Europeia (TRATADO SOBRE FUNCIONAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA, art. 3º, III):

A União [...] empenha-se no desenvolvimento sustentável da Europa, assente num crescimento económico equilibrado e na estabilidade dos preços, numa economia social de mercado altamente competitiva que tenha como meta o pleno emprego e o progresso social, e num elevado nível de protecção e de melhoramento da qualidade do ambiente. A União fomenta o progresso científico e tecnológico.

Portanto, nos países que compõem a União Europeia, a propriedade intelectual deve atender à sua função social, preservando direitos fundamentais e objetivos, como progresso social, desenvolvimento sustentável, qualidade de vida etc., previstos em seu Tratado (GEIGER, 2013b).

³⁹ Exemplos nesse sentido podem ser extraídos das instituições europeias que concedem direitos industriais. O Escritório Europeu de Patentes (na sigla em inglês EPO – *European Patent Office*) é uma instituição intergovernamental para a concessão de patentes, que não integra a estrutura da União Europeia, pois abrange países que não fazem parte do bloco. Em contrapartida, o Instituto para a Harmonização do Mercado Interno (OHIM – *Office for Harmonization in the Internal Market*) é uma agência da União Europeia, responsável pela gestão de marcas e desenhos. Ambas as instituições possuem estruturas e formas de atuação distintas e não integradas.

⁴⁰ A Regulação No. 207/2009, de 26 de fevereiro de 2009, versa sobre marcas.

⁴¹ A Regulação No. 6/2002, de 12 de dezembro de 2001, trata dos desenhos.

⁴² A Regulação No. 2100/94, de 27 de julho de 1994 dispõe sobre variedade de plantas.

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, trata da função social e também da propriedade intelectual (BRASIL, Constituição Federal, grifou-se):

XXIII - a propriedade atenderá a sua *função social*;

XXVII – Aos autores pertence o *direito exclusivo* de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.

XXIX - A lei assegurará aos autores de inventos industriais *privilegio temporário* para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, *tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico no País*.

O texto constitucional brasileiro garante proteção à propriedade intelectual no rol dos direitos fundamentais do homem, bem como exige que a propriedade atenda a sua função social. Dos dispositivos legais acima, extrai-se o direito do autor e do inventor de utilizar suas obras com exclusividade por um período limitado de tempo e de auferir o aproveitamento econômico delas decorrentes. Em relação especificamente à propriedade industrial, o Estado garante o direito de exclusividade, mas exige o cumprimento de sua função social – atendimento ao interesse social por meio da promoção do desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil (CF, art. 5º, XXIX).

No entanto, não só o direito industrial está subordinado ao cumprimento de sua função social, mas também o direito autoral. Embora seu dispositivo constitucional (art. 5º, inc. XXVII) não tenha feito menção expressa à cláusula finalística prevista no inciso XXIX, o direito autoral “também está sujeito às limitações constitucionalmente impostas em favor do bem comum” (BARBOSA, D., 2005a, p. 25), em razão da necessidade de atender à função social da propriedade, prevista no art. 5º, XXIII da Constituição Federal.

A Constituição exige, pois, que o uso da propriedade (material e imaterial – direito industrial ou direito autoral) esteja subordinado à sua função social (art. 5º, XXIII e art. 170). Dito de outra forma, o interesse individual do titular está subordinado ao seu exercício adequado, de forma a atender o interesse social e o desenvolvimento do País. Para Timm *et al.* (2011), o legislador constitucional reconheceu a propriedade intelectual como um meio para alcançar esse desenvolvimento. Grau-Kuntz (2009, p. 36) destaca a consequente convergência entre o direito público e o direito privado, reconhecendo “ao direito privado sua potencialidade de instrumento de fomento do bem-estar social”.

Em suma, a função social é um limitador da liberdade plena de exercício de direitos. No entanto, esse princípio não deve ser visto como uma válvula de escape que fragilize relações jurídicas privadas em razão da ineficiência do Estado, a quem compete promover o bem-estar social. Como alertam Ribeiro e Galeski Junior (2009, p. 143), a função social “não pode servir à relativização do papel do Estado”, mas sim como propósito de colaboração para a melhor solução possível para o caso concreto, mediante a ponderação de princípios.

Em âmbito infraconstitucional, a Lei nº 9.279/1996, que regula direitos e deveres relativos à propriedade industrial, dispõe, em consonância com a Constituição Federal, que “a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se dá considerando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (BRASIL, Lei da Propriedade Industrial, art. 2º).

Nesse cenário, a propriedade intelectual no País é “instrumento da consecução de políticas públicas” (BARBOSA, P., 2014). Quer dizer, está subordinada a outros valores assegurados pela ordem jurídica brasileira, o que significa que, se o objeto da propriedade intelectual não atender ao interesse social de promover o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, o direito de excluir terceiros deve ser relativizado (GRAU-KUNTZ, 2009). Em suma, “a propriedade intelectual no Brasil tem como condição *sine qua non* a causa funcionalizada em prol de toda a sociedade” (BARBOSA, P., 2014).

Como se vê, os ordenamentos jurídicos dos Estados Unidos, dos países da União Europeia e do Brasil, guardadas suas peculiaridades e ainda que não se valham da expressão função social, revelam ontologicamente a mesma orientação, no sentido de assegurar direitos de exclusividade aos titulares da propriedade intelectual e, ao mesmo tempo, garantir acesso às criações e inventos do intelecto a toda sociedade.

Conclui-se, portanto, que a propriedade intelectual não tem caráter exclusivamente privado, em benefício único dos interesses de seus titulares. Quer seja sob o signo de “interesse público” ou de “função social”, esses direitos encontram limites em prol da coletividade.

3.3.3 Recusa de licenciar direitos da propriedade intelectual

A propriedade intelectual assegura a seu titular direitos temporários, transferíveis e exclusivos. Conforme observa Sherwood (1992, p. 38), “a exclusividade está no cerne do direito”. Quer dizer, a exclusividade é “a apropriação privada tanto do uso, da fruição, e também da possibilidade de transferir a terceiros a totalidade desses direitos” (BARBOSA, D., 2005a, p. 13). Assim, um dos direitos inerentes à propriedade intelectual é a possibilidade de ceder ou licenciar o bem.

A lógica é a mesma pertinente aos direitos sobre bens materiais, ou seja, confere-se ao titular o direito à exploração do bem, inclusive no que toca à possibilidade de ceder tal direito a terceiros, mediante contrato de cessão ou licença. A concessão de licença está na esfera de disponibilidade do titular, o que significa que não há, *a priori*, obrigação de licenciar o bem. Ao titular, cabe avaliar se é oportuno fazê-lo e em que condições (KUBRUSLY, 2010).

Uma das hipóteses previstas na propriedade intelectual como exceção a esse direito é a licença compulsória, também conhecida como licença obrigatória. Considerando que a propriedade intelectual está limitada pelo atendimento do interesse público ou função social nos ordenamentos jurídicos dos Estados Unidos, países da União Europeia e Brasil, o direito de recusar o licenciamento é sopesado por valores assegurados pela ordem jurídica de cada um desses países.

Passa-se, então, a analisar a limitação imposta pelo próprio sistema da propriedade intelectual, qual seja a licença compulsória, majoritariamente aplicada para casos de patentes.

O abuso e a exploração indevida de patentes autorizam o uso de licenças compulsórias. Nesse caso, o descumprimento das regras de propriedade intelectual rompe o monopólio legal, o que leva à concessão de licenças compulsórias em favor de concorrentes (SALOMÃO FILHO; BASSO; POLIDO, 2005).

Trata-se de um mecanismo de indução do uso de patentes, utilizado nos casos de divergência entre o interesse do titular da patente e o interesse social (BARBOSA; REIS, 2001). Para Sherwood (1992), a licença compulsória serve para colocar a propriedade intelectual no seu trilho, ou seja, para que atenda ao interesse social. No

mesmo sentido, Silva (2013, p. 187) a caracteriza como o “instrumento garantidor do interesse público”. Já Lilia (2011, p. 162), por sua vez, compara a licença compulsória ao instituto da desapropriação de bens móveis e adverte que seu uso, embora importante para países em desenvolvimento, deve ser realizado com bastante parcimônia e como um instrumento complementar de política pública, “sob pena de trazer insegurança e imprevisibilidade aos agentes econômicos que dependem das patentes para recuperar os elevados custos incorridos nas atividades de pesquisa e desenvolvimento [...]”.

Salomão Filho, Basso e Polido (2005), contudo, discordam que a licença compulsória seja semelhante à desapropriação, uma vez que aquela, de forma diversa do bem material, não extingue o uso da patente. Para esses autores, a implementação de políticas públicas de licenças compulsórias é a alternativa mais efetiva para assegurar o acesso a patentes e, sobretudo, a medicamentos considerados essenciais. No mesmo sentido, Silva (2013) entende que quando há abuso econômico do titular da patente ou interesse público relevante, a solução é a concessão de licenças compulsórias.

Internacionalmente, a Convenção da União de Paris – CUP, de 1883, dispõe que cada país tem a faculdade de adotar medidas legislativas sobre a concessão de licenças compulsórias para prevenir abusos resultantes do exercício do direito exclusivo conferido pela patente (art. 5º). O Acordo TRIPs também trata da licença compulsória. Em seu artigo 30 prevê que “os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente [...]” e o artigo 31 estabelece as condições a serem observadas no caso de a legislação do membro permitir “outro uso do objeto da patente sem a autorização de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo Governo” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, 1994).

Malbon *et al.* (2014) alertam que o dispositivo acima transcrito não estabelece as hipóteses que permitem o uso da patente sem autorização de seu titular, mas apenas condições a serem observadas, como, por exemplo, que esse uso será não-exclusivo e que o titular será adequadamente remunerado pelo licenciamento. Portanto, as legislações internas dos Estados-membros têm a faculdade de determinar essas hipóteses, mas devem observar as condições previstas no artigo 31 do TRIPs. Para Campos (2007), esse dispositivo legal permite que países desenvolvidos optem por uma proteção mais rígida da propriedade intelectual, enquanto os países em desenvolvimento podem adotar

proteção menor, em prol de direitos humanos, em especial, do direito à saúde.

As divergências quanto aos níveis de proteção patentária estabelecidas no TRIPs, suas flexibilidades e as hipóteses que autorizam a concessão de licenças compulsórias levaram à edição da Declaração de Doha sobre TRIPs e Saúde Pública, fruto da Reunião Ministerial de Doha, em 2001. A declaração reconhece que “os direitos de propriedade intelectual não podem ser utilizados de forma a impedir que os países membros adotem medidas necessárias para a proteção da saúde pública”⁴³, especialmente quanto a doenças como HIV/AIDS, tuberculose e malária, bem como autoriza os Estados-membros da OMC a utilizarem as flexibilidades do TRIPs, como o direito de conceder licenças compulsórias e a liberdade de determinar os meios pelos quais essas licenças são concedidas (DOHA WTO MINISTERIAL, 2001, tradução livre).

Dito de outra forma, a Declaração de Doha firmou posicionamento no sentido de que a saúde pública está acima da proteção patentária, pelo que os membros da OMC podem formular políticas públicas que visem a proteger a saúde e a promover o acesso a medicamentos, notadamente, nos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento. Para Campos (2007, p. 782), a Rodada de Doha consolidou a “supremacia dos direitos humanos, em especial, do direito à saúde, sobre as regras do comércio internacional, no que atine à proteção patentária”.

A despeito do avanço no trato dos direitos fundamentais, a Declaração é bastante criticada pela ausência de consequências práticas, uma vez que a população carente continua sem acesso a medicamentos, o que leva a morte de milhares de pessoas, em especial, no continente africano (SILVA, 2013).

Seguindo esse contexto internacional, as legislações internas dos Estados Unidos, Canadá, Itália, Alemanha, Brasil, Argentina, dentre outras preveem a possibilidade de licença compulsória (ICTSD, 2007). Há ainda legislações supranacionais, como a Decisão 486, que dispõe sobre o Regime Comum sobre Propriedade Industrial da Comunidade Andina, formado por Equador, Peru, Bolívia e Colômbia (COMUNIDAD ANDINA, 2000) e o Regulamento CE nº 816/2006 da União Europeia (CONSELHO EUROPEU, 2006), que regulam a concessão de licenças compulsórias a nível regional.

⁴³ No original: “We agree that the TRIPs Agreement does not and should not prevent members from taking measures to protect public health” (DOHA WTO MINISTERIAL, 2001).

Como se observa, a licença compulsória é um limitador ao direito de exclusiva do titular da propriedade intelectual, especificamente, de direitos industriais relativos a patentes. De acordo com tratados internacionais, a licença compulsória é autorizada para patentes.

Afora essa hipótese de licença compulsória para patentes já consagrada no direito industrial, tem-se discutido em âmbito acadêmico e jurisprudencial a aplicação de outra exceção ao direito de recusa de licenciar, justamente a teoria da *essential facility*, tema central desta dissertação.

Para a melhor compreensão dos temas abordados neste trabalho, opta-se por apresentar no presente capítulo a recusa de licenciar no sistema da propriedade intelectual nos Estados Unidos, União Europeia e Brasil. O objetivo nesse ponto é explorar os limites teóricos da licença compulsória, prevista no próprio sistema da propriedade intelectual, ao passo que no capítulo seguinte será aprofundada a recusa de licenciar com foco específico na *essential facility doctrine*, oriunda do direito antitruste.

3.3.3.1 Estados Unidos

De acordo com o sistema legal adotado pelos Estados Unidos, o titular de direitos da propriedade intelectual não tem o dever geral de licenciar seu bem imaterial a concorrentes (BOHANNAN; HOVENKAMP, 2011). Especificamente, o *US Code*, em seu título 35, § 271 (d) (4), dispõe que a recusa unilateral de licenciar não configura *patent misuse*. Quer dizer, o titular da patente tem a liberdade de escolher se e para quem irá licenciá-la, sem que pratique o que é conhecido naquele país como *patent misuse*. Por *patent misuse*, entende-se o uso indevido de patentes para obter direitos além de seu escopo, com o fim de monopolizar o mercado (COCH; CHEN, 2010). Em suma, o titular da patente pode explorá-la plenamente, inclusive, recusar o seu licenciamento, desde que não crie um monopólio vedado pelo *Sherman Act* (BRODER, 2005).

Contudo, várias práticas, como venda casada, licença por pacote (*package*

license), discriminação de preços, *patent pools*⁴⁴, cláusula de *grantback*⁴⁵ etc., podem desaguar no uso indevido da patente (COCH; CHEN, 2010). Para Bohannan e Hovenkamp (2011), o primeiro passo para verificar eventual uso indevido ou violação de direitos da propriedade intelectual é identificar se a recusa é unilateral ou concertada.

A recusa unilateral de licenciar ativos intangíveis resulta do próprio direito de exclusividade assegurado pela propriedade intelectual, o que não gera, por si só, violação. Dito de outra forma, ao recusar licenciar seus bens a concorrentes, o titular da propriedade intelectual exerce seu direito de exclusividade – afinal essa é uma justificativa para ter investido em pesquisas, inovação – e, por isso, como regra geral, não há ilegalidade na conduta. Por sua vez, as licenças concertadas entre dois ou mais agentes, que acordam, por exemplo, em não licenciar seus bens para outro concorrente têm mais chances de configurar uso indevido ou violação. Para Bohannan e Hovenkamp (2011) é importante analisar cada recusa em licenciar – unilateral ou concertada –, com vistas a verificar se o agente econômico possui posição dominante no mercado coberto pelos seus direitos imateriais.

Dáí a conclusão de que ao agente é autorizada a exploração de forma exclusiva de seu bem, desde que tal exploração não desague no controle do mercado, em prejuízo de interesses coletivos.

Analisados os tipos de recusas em licenciar, aquelas consideradas ilegais, em detrimento do interesse coletivo, podem resultar na concessão de licenças compulsórias. Para Silva (2013, p. 191), o objetivo da licença compulsória nos Estados Unidos é “proteger a livre concorrência, buscando garantir aos consumidores norte-americanos um mercado livre da formação de monopólios e cartéis [...]”.

Nesse sentido, o *US Code* prevê a possibilidade de limitar a liberdade de escolha do titular da patente por meio da concessão de licenças compulsórias, nos termos abaixo (US CODE, título 28, parte IV, capítulo 91, § 1498, “a”, tradução livre):

a) Sempre que uma invenção coberta por uma patente dos Estados Unidos é usada ou fabricada por ou para os Estados Unidos sem licença de seu titular ou legítimo direito de usá-la ou fabricá-la, o seu titular deve ajuizar ação contra

⁴⁴ *Patent pool* ocorre quando pelo menos dois titulares concentram direitos patentários entre eles, impedindo que os demais concorrentes tenham acesso a tais tecnologias ou até mesmo ao próprio mercado (COCH; CHEN, 2010).

⁴⁵ A cláusula de *grantback* determina que todos os aperfeiçoamentos feitos pelo licenciado no objeto patentado pertencem ao licenciante (GILBERT; SHAPIRO, 1997).

os Estados Unidos no Tribunal Federal para ser recompensado de forma razoável e integral por tal uso e fabricação. A indenização deve incluir as despesas do titular, incluindo honorários razoáveis dos peritos e advogados no curso da ação [...].

Para os fins deste artigo, a utilização ou o fabrico de uma invenção coberta por uma patente dos Estados Unidos por um empreiteiro, subempreiteiro, ou qualquer pessoa, empresa ou corporação para o Governo e com a autorização ou consentimento do Governo, deve ser entendida como o uso ou fabricação para os Estados Unidos⁴⁶.

Conforme se depreende do dispositivo legal acima transcrito, o Governo dos Estados Unidos não precisa negociar uma licença para usar patentes, ou seja, um funcionário público federal tem competência para usar ou autorizar o uso de qualquer patente concedida naquele País. Como contrapartida, o titular da patente tem direito à indenização, mas não pode obstar o uso pelo Governo ou por um terceiro autorizado pelo Governo. Barbosa e Reis (2001) ensinam que esse é o caso em que o Poder Público se apropria de um bem particular, com vistas a atender ao interesse coletivo.

Do dispositivo em análise, observa-se ainda que a possibilidade de utilizar uma patente, sem autorização de seu titular, está prevista no Título 28 do *US Code*, que versa sobre procedimento judicial, sendo que o Título 35 do mesmo diploma legal, que trata justamente das patentes, dispõe sobre *march- in rights* (US CODE, título 35, parte II, capítulo 18, § 203, “a”, tradução livre):

(a) Com relação a qualquer invenção em que uma pequena empresa ou entidade sem fins lucrativos adquiriu título com base no presente capítulo, a agência federal sob cujo financiamento a invenção foi realizada terá direito, de acordo com os procedimentos previstos nos regulamentos abaixo, de exigir que o empreiteiro, cessionário ou licenciado exclusivo da invenção conceda uma licença não exclusiva ou parcialmente exclusiva, ou exclusiva em qualquer campo de atuação do titular, em condições que sejam razoáveis nas circunstâncias, e se o contratante, cessionário, ou licenciado exclusivo recusar tal pedido para conceder a licença, a agência federal determina que [...]⁴⁷.

⁴⁶ No original: “(a) Whenever an invention described in and covered by a patent of the United States is used or manufactured by or for the United States without license of the owner thereof or lawful right to use or manufacture the same, the owner’s remedy shall be by action against the United States in the United States Court of Federal Claims for the recovery of his reasonable and entire compensation for such use and manufacture. Reasonable and entire compensation shall include the owner’s reasonable costs, including reasonable fees for expert witnesses and attorneys, in pursuing the action [...]

For the purposes of this section, the use or manufacture of an invention described in and covered by a patent of the United States by a contractor, a subcontractor, or any person, firm, or corporation for the Government and with the authorization or consent of the Government, shall be construed as use or manufacture for the United States”.

⁴⁷ No original: “(a) With respect to any subject invention in which a small business firm or nonprofit organization has acquired title under this chapter, the Federal agency under whose funding agreement the subject invention was made shall have the right, in accordance with such procedures as are provided in regulations promulgated hereunder to require the contractor, an assignee or exclusive licensee of a subject

Do dispositivo legal acima, extrai-se que as empresas de pequeno porte ou entidades sem fins lucrativos, nos casos de utilização de verba federal para a pesquisa de invenção que resultar em patente, terão o seu direito de usufruir da patente limitado. Quer dizer, como compensação pelo financiamento, o respectivo órgão federal passa a ter direito de licenciar tal patente desenvolvida com o dinheiro público, com vistas a auferir todos os benefícios por ela produzidos. Para Salomão Filho, Basso e Polido (2005), trata-se da possibilidade de conceder licenças compulsórias em casos de abuso de direitos quando as patentes tiverem sido financiadas pelo governo norte-americano. Já Barbosa e Reis (2001) criticam o fato de que as grandes corporações norte-americanas, justamente as que recebem vultosos investimentos do Governo, estão excluídas da hipótese em análise.

Na doutrina estrangeira, Bohannan e Hovenkamp (2011) chamam atenção para o fato de que licenças compulsórias envolvem questões de difícil solução, como a competência para determinar o valor da remuneração pela licença, seu escopo e limites, bem como a dificuldade de o Poder Judiciário fiscalizar o cumprimento desse tipo de acordo⁴⁸, pelo que entendem que devem ser concedidas com bastante parcimônia, de forma que seja resguardado o direito do titular de negociar (ou não) livremente seus ativos intelectuais. Por outro lado, os autores reconhecem o valor social da licença compulsória em determinados setores, como, por exemplo, nas indústrias de comunicação, de operação de sistema de computador e software. Nesses casos, os autores afirmam que a cooperação entre os agentes é necessária para manter o ganho social e a eficiência do mercado.

Afora a possibilidade de licença compulsória para patentes de diferentes naturezas, como, por exemplo, produtos atômicos e invenções de prevenção a poluição do ar, o ordenamento jurídico norte-americano estende o uso de tal mecanismo para casos envolvendo direito autoral, cultivares e ainda como instrumento para corrigir condutas

invention to grant a nonexclusive, partially exclusive, or exclusive license in any field of use to a responsible applicant or applicants, upon terms that are reasonable under the circumstances, and if the contractor, assignee, or exclusive licensee refuses such request, to grant such a license itself, if the Federal agency determines that such [...]”.

⁴⁸ Barbosa e Reis (2001) ensinam que o *United States Patent and Trademark Office* – USPTO, autarquia norte-americana responsável pela concessão de patentes e marcas naquele país, não tem competência para participar nem julgar procedimentos envolvendo licenças compulsórias.

anticoncorrenciais (BARBOSA; REIS, 2001).

No campo do antitruste, por exemplo, há diversos casos de abuso do poder econômico que levaram à concessão de licenças compulsórias⁴⁹. Cite-se, dentre vários, o acordo celebrado entre o *Federal Trade Commission* – FTC e as empresas Upjohn e a Pharmacia Aktiebolag, concorrentes que possuíam pesquisas avançadas para o tratamento de um tipo de câncer. Na ocasião em que apresentaram interesse em se fundir, foi acordado com o FTC que as empresas concederiam às demais concorrentes licenças para a exploração de algumas de suas patentes, como forma de afastar o monopólio deste mercado em detrimento da sociedade (BARBOSA; REIS, 2001). Outro caso diz respeito à licença de patente sobre um ativo de inseticida concedida de forma exclusiva pela Bayer A.G. a Johnson & Son, Inc., companhia que domina o mercado de inseticida doméstico dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça norte-americano investigou tal episódio e entendeu que a licença violaria o *Sherman Act*, pelo que as partes concordaram que a Bayer licenciaria tal patente também para outras companhias (CPTECH, s.d.).

Conforme ensina Silva (2013), desde a década de 1940, inúmeros ativos da propriedade intelectual foram objeto de licença compulsória, o que leva à afirmação de que os Estados Unidos fazem uso do instrumento de forma bastante reiterada.

Como se vê, pela regra do ordenamento jurídico dos Estados Unidos, o titular de ativos intelectuais não tem a obrigação legal de negociar o seu bem imaterial, contudo o interesse coletivo pode justificar a concessão de licenças compulsórias para variadas espécies da propriedade intelectual, e não somente para patentes.

3.3.3.2 União Europeia

Assim como ocorre nos Estados Unidos, pelo direito comunitário da União Europeia e o direito interno de seus membros qualquer agente econômico, via de regra, é livre para escolher seus parceiros comerciais, negociar bens, serviços ou os recusar (MONTEIRO, 2010). No entanto, com base no direito concorrencial, a empresa que

⁴⁹ Confira-se o site <http://www.cptech.org/ip/health/cl/us-at.html>, para outros exemplos em que a licença compulsória foi utilizada como remédio para práticas anticoncorrenciais nos Estados Unidos.

ocupa posição dominante no mercado pode prejudicar de forma ilegal a concorrência, ao fazer uso de suas faculdades e recusar unilateralmente ou concertadamente o licenciamento de seus direitos da propriedade intelectual (KORAH, 2011).

Quanto ao abuso da posição dominante, o artigo 102 do TFUE dispõe que (TFUE, 2007):

É incompatível com o mercado interno e proibido, na medida em que tal seja susceptível de afectar o comércio entre os Estados-Membros, o facto de uma ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma posição dominante no mercado interno ou numa parte substancial deste.

Estas práticas abusivas podem, nomeadamente, consistir em:

- a) Impor, de forma directa ou indirecta, preços de compra ou de venda ou outras condições de transacção não equitativas;
- b) Limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnico em prejuízo dos consumidores;
- c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência;
- d) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objecto desses contratos.

O *caput* do referido dispositivo legal proíbe que empresas em posição dominante explorem abusivamente o mercado, de forma a prejudicar a concorrência. A posição dominante adquirida, de um lado, pela eficiência não é vedada, proíbe-se, por outro lado, a sua exploração abusiva do mercado. O diploma legal não apresenta o conceito de abuso de posição dominante, cabendo tal papel ao Judiciário e à doutrina. Para Korah (2011), há abuso quando empresas em posição dominante utilizam práticas diferentes das que regem a concorrência, prejudicando o grau de concorrência já existente no mercado, bem como os consumidores. O objetivo do art. 102 do TFUE, portanto, é evitar a distorção da concorrência e proteger consumidores. As práticas abusivas enumeradas de “a” a “d” são exemplificativas. Para Monteiro (2010), essas práticas estão divididas em duas categorias, (i) abuso de exploração, consistente na obtenção de lucros supra competitivos mediante cobrança de preços excessivos e/ou redução da oferta dos produtos ou serviços no mercado; e (ii) abuso predatório ou anticoncorrencial para excluir concorrentes do mercado. Nessa última categoria, enquadra-se a recusa de licenciar direitos da propriedade intelectual, no caso de o titular deter posição dominante no mercado.

Embora o dever de contratar colida com o princípio da liberdade contratual,

certas recusas de licenciar bens da propriedade intelectual devem ser vedadas justamente para salvaguardar a concorrência e os interesses coletivos. Como consequência do dever de licenciar, surge a necessidade de conceder licenças compulsórias, como um mecanismo que limita a liberdade de atuação das empresas, mas necessário para corrigir o rumo da concorrência.

Como mencionado no tópico do interesse público, a União Europeia ainda não possui um ordenamento jurídico uniforme quanto à propriedade intelectual, pelo que a possibilidade de conceder licenças compulsórias está regulada notadamente pelas legislações internas de seus membros, em sintonia com as disposições do TRIPs.

No âmbito comunitário, destaca-se o Regulamento CE nº 816/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006, relativo à concessão compulsória de patentes para a fabricação de produtos farmacêuticos destinados à exportação para países com problemas de saúde pública (CONSELHO EUROPEU, 2006). O regulamento objetiva harmonizar, dentro da União Europeia, as condições de concessão de licenças compulsórias às empresas que desejem fabricar medicamentos destinados à exportação para os países em desenvolvimento que não tenham capacidade de produção suficiente.

Trata-se de regulamento precursor na garantia de acesso a medicamentos para países em desenvolvimento, visto que a maioria das legislações nacionais não autoriza a concessão de licenças compulsórias para a exportação. Isso porque o Acordo TRIPs previa apenas licenças compulsórias para o abastecimento do mercado interno. O cenário foi alterado, em 30 de agosto de 2003, quando o Conselho Geral da OMC aprovou uma decisão para implementar o parágrafo 6^o⁵⁰ da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPs e a Saúde Pública (CONSELHO EUROPEU, 2006). A referida decisão possibilita que os países de menor grau de desenvolvimento relativo importem medicamentos de países em desenvolvimento, “que, por iguais razões de emergência nacional ou interesse público local, podem não só licenciar patentes compulsoriamente e produzir medicamentos genéricos necessários, mas agora também exportar a parte excedente dessa produção” (CAMPOS, 2007, p. 779). A decisão é importante, pois torna efetiva a possibilidade de

⁵⁰ “6. Reconhecemos que os membros da OMC com pouca ou nenhuma capacidade de produção no setor farmacêutico possam encontrar dificuldades para a efetiva utilização do licenciamento compulsório previsto no Acordo TRIPs. Determinamos ao Conselho do TRIPs que defina uma imediata solução para esse problema, submetendo-a à apreciação do Conselho Geral antes do final de 2002” (DOHA WTO MINISTERIAL, 2001).

acesso a medicamentos essenciais, uma vez que a mera concessão de licenças compulsórias, tal como prevista no TRIPs e na Declaração de Doha, não era suficiente para garantir esse acesso aos países sem capacidade para produção local do medicamento pretendido.

Nesse contexto, o Regulamento CE nº 816/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia estabelece o processo e condições para a concessão de licenças compulsórias de produtos farmacêuticos destinados à exportação para países importadores elegíveis. Como países importadores elegíveis, entendem-se países menos desenvolvidos, membros ou não da OMC. O regulamento não impõe qualquer restrição em relação aos produtos farmacêuticos e às doenças cobertas. Por fim, a competência para a concessão desse instrumento é das autoridades dos Estados-membros competentes para a concessão de licenças compulsórias no âmbito interno, conforme suas legislações nacionais. A Comissão Europeia deve, contudo, ser notificada pelas referidas autoridades competentes (CONSELHO EUROPEU, 2006).

Há ainda diversas decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia acerca da recusa de licenciar bens da propriedade intelectual, fundamentadas no direito concorrencial, especialmente no art. 102 do TFUE, que serão objeto de estudo no capítulo seguinte.

Para Monteiro (2010), a imposição do dever de contratar por meio da licença compulsória deve ser um mecanismo utilizado em casos excepcionais para preservar o princípio fundamental da liberdade contratual e os direitos de propriedade assegurados aos bens intelectuais. Por outro lado, Drahos (1999) entende que a licença compulsória é vital para o desenvolvimento das economias dos países.

3.3.3.3 Brasil

No Brasil, a Lei nº 9.279/1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial – LPI, dispõe em seu artigo 61 que “o titular da patente ou depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração”. Quer dizer, o titular da patente ou do pedido tem a faculdade de negociar (ou não) sua invenção.

O mesmo diploma legal prevê, em seu artigo 68, a possibilidade de mitigação

desse direito, por meio da concessão de licença compulsória, ou seja, uma licença não voluntária, sem o consentimento de seu titular. De acordo com a Lei da Propriedade Industrial, a licença compulsória é prevista apenas para patentes. Nesse sentido, a lei estabelece que o titular ficará sujeito a ter sua patente licenciada compulsoriamente nas seguintes modalidades:

- a) abuso no exercício dos direitos garantidos pela patente ou abuso de poder econômico (art. 68, *caput*);
- b) falta de exploração da patente no Brasil (art. 68, § 1º, I)⁵¹;
- c) falta de uso integral do processo patenteado (art. 68, § 1º, I);
- d) comercialização insuficiente (art. 68 § 1º, II);
- e) caracterização de dependência entre patentes (constatação de progresso técnico no objeto da patente dependente e ausência de realização de acordo com o titular da patente dependente), (art. 70, I, II e III);
- f) emergência nacional (art. 71); e
- g) interesse público (art. 71).

Os dois últimos itens – emergência nacional e interesse público – também são objeto de regulamentação pelo Decreto nº 3.201/99, modificado pelo Decreto nº 4.830, de 04 de setembro de 2003, que incorpora no Brasil os princípios da Declaração de Doha sobre TRIPs e Saúde Pública de 2001.

Conforme se depreende das modalidades previstas na Lei da Propriedade Industrial, as licenças compulsórias podem ser divididas entre aquelas de interesse privado e as de interesse público. Na primeira, em que prevalece o interesse do licenciado, as licenças são concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI por meio de processo administrativo para a correção de algum abuso ou adequação à finalidade do direito. A Lei da Propriedade industrial ainda prevê as hipóteses que afastam a concessão de licenças compulsórias para essas modalidades, como razões legítimas para o desuso da patente, comprovação de que está na iminência de sua exploração ou impedimento legal para a exploração da patente (art. 69). Essas exceções dificultam a

⁵¹ O art. 68, § 1º, I, que exige o uso no Brasil do objeto patenteado, sofre críticas, em especial, do governo norte-americano que o considera contrário às disposições do TRIPs, tendo, inclusive, instaurado um painel na OMC a esse respeito, não obtendo, contudo, êxito (BRUNNER, 2001).

concessão das licenças, pois proporcionam ao titular da patente ameaçada uma gama de defesas, com base em justificativas amplas e flexíveis, previstas no artigo 69 da Lei da Propriedade Industrial (BARBOSA, D., 2003).

Já no segundo caso, a necessidade ou utilidade pública supera o interesse privado, pelo que a licença é concedida de ofício – independentemente do requerimento de algum interessado, pelo Poder Executivo Federal, e não pelo INPI. É o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de emergência nacional ou interesse público (art. 71) (BARBOSA, D., 2010a). De acordo com o Decreto n. 3.201/99, emergência nacional é o “iminente perigo público, ainda que restrito à parte do território nacional”, e interesse público “os fatos relacionados, dentre outros, à saúde pública, à nutrição, à defesa do meio ambiente, bem como àqueles de primordial importância para o desenvolvimento tecnológico ou socioeconômico do País” (BRASIL, Decreto n. 3.201/99, art. 2º).

Ao prever tais modalidades de licenças compulsórias, o legislador infraconstitucional entendeu que, em determinados casos, os direitos do titular da patente devem ser restringidos (DI BLASI; GARCIA *et al.*, 1997). Barbosa, D. (2010a) ensina, por sua vez, que o interesse em prever as hipóteses de licença compulsória na legislação infraconstitucional está ligado ao cumprimento da função social da patente, exigida pela Constituição Federal.

Em consonância com a receita do Acordo TRIPs, as licenças compulsórias são concedidas mediante o cumprimento de determinados requisitos, como (i) temporariedade, em que o prazo de vigência deve ser previamente fixado; (ii) licença não exclusiva, ou seja, o titular da patente pode licenciá-la a terceiros; (iii) pagamento de *royalties* (BARROS, M., 2013). O valor da remuneração pela licença compulsória é tema bastante polêmico. Para Salomão Filho, Basso e Polido (2005), a remuneração a ser paga pelo Poder Público ao titular da patente pela licença compulsória no setor de medicamentos essenciais é o seu preço de custo ou o valor próximo a ele. Os autores apresentam como justificativa o fato de que tal licença compulsória está sendo destinada ao suprimento da população carente, pelo que a remuneração do titular não pode representar uma indenização, sob pena de inviabilizar o seu objetivo de acesso ao medicamento.

A licença compulsória, portanto, tem como papel restabelecer o equilíbrio, de forma a assegurar os princípios constitucionais, “não ultrapassando a extensão, a duração

e a forma indispensáveis para suprir o interesse público relevante, além de observar a contrapartida da devida remuneração ao titular da patente” (CAMPOS, 2007, p. 771). Para Campos (2007), a licença compulsória prevista no ordenamento jurídico brasileiro está em completa consonância com o disposto no Acordo TRIPs, uma vez que prevê todas as condições e requisitos necessários para o uso da patente, sem autorização de seu titular.

Diferentemente dos Estados Unidos que já fez uso reiterado do instituto – como demonstrado anteriormente –, o Brasil concedeu uma única licença compulsória de interesse público desde a vigência da Lei nº 9.279/1996. Foi por meio do Decreto nº 6.108, de 4 de maio de 2007, em que se determinou o licenciamento compulsório do medicamento antirretroviral Efavirenz, do laboratório Merck, para fins de uso público não comercial (CAMPOS, 2007). Para Silva (2013), esse licenciamento gerou diversos efeitos positivos, dentre eles, uma economia significativa aos cofres públicos e a manutenção do acesso universal e gratuito para o tratamento da AIDS, o que levou à redução da mortalidade pela doença no País.

A intervenção na propriedade intelectual por meio da licença compulsória com frequência é utilizada como uma ameaça governamental em negociações sobre preços de invenções, notadamente medicamentos (CAMPOS, 2007). Segundo Silva (2013), o Brasil é até bem reticente no uso da licença como instrumento de barganha.

Seguindo a ordem internacional, o Brasil concede licenças compulsórias apenas para patentes. Entende-se que abusos na exploração do referido monopólio são mais graves, na medida que resultam em maiores custos sociais do que outros direitos intelectuais. Para Lilia (2011), as patentes custam mais para serem adquiridas, por vezes, têm escopo de proteção amplo e de difícil limitação, envolvem maiores custos de transação, o que pode resultar na produção de efeitos negativos para a sociedade e de abuso do poder de mercado. Por tais motivos e como forma de equilibrar o sistema, as patentes podem ser mitigadas por meio de licenças compulsórias.

Como se viu, no âmbito da propriedade intelectual há mecanismos, como a licença compulsória, que excepcionam o direito de recusar o licenciamento de bens intelectuais, notadamente de patentes. Nesse sentido, os ordenamentos jurídicos dos Estados Unidos, de países da União Europeia e Brasil preveem a possibilidade de concessão de licenças compulsórias como forma de coibir o uso inadequado e abusivo dos direitos da propriedade intelectual, preservando, assim, o interesse coletivo.

Os ordenamentos jurídicos analisados, com exceção dos Estados Unidos, não preveem expressamente a aplicação desse mecanismo para outras espécies de bens intelectuais, que não patentes. Isso não significa, contudo, que desenhos industriais, marcas ou obras protegidas pelo direito autoral estejam isentas de limitações. Os limites estão justamente na preservação da concorrência, como será demonstrado no capítulo seguinte.

3.4 O PAPEL DO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO DESENVOLVIMENTO

Analisados os contornos gerais da propriedade intelectual, passa-se ao estudo da relação entre a propriedade intelectual e o desenvolvimento, como mais um elemento que contribuirá para a resposta da presente pesquisa – quanto à possibilidade de restringir o direito da propriedade intelectual por meio da aplicação de teoria do direito antitruste – a *essential facility doctrine*.

Um dos pioneiros em analisar o conhecimento como recurso econômico foi o economista Fritz Machlup. Em razão da publicação de sua obra *Production and Distribution of Knowledge in the United States*⁵², em 1960, o autor ficou conhecido como o pai do conceito de sociedade da informação. O objetivo da obra era examinar os entraves à livre concorrência, mas o estudo lançou luzes sobre o impacto da produção do conhecimento no produto interno bruto norte-americano. De acordo com o economista, conhecimento e produtividade são fatores decisivos na geração do crescimento econômico (MACHLUP, 1962). Para Sherwood (1992), foi nessa época que o conhecimento passou a ganhar importância econômica.

Nesse contexto, a inovação tecnológica desponta como ferramenta chave na transformação do conhecimento em bem econômico, apto a ser comercializado.

A relação entre inovação e crescimento econômico, contudo, não é nova. Ainda no início do século XX, o economista austríaco Joseph Schumpeter (1982) considerava a inovação a mola propulsora do processo de crescimento econômico. Para

⁵² Em tradução livre, “A Produção e Distribuição do Conhecimento nos Estados Unidos”.

ele, a concorrência era um processo muito mais destrutivo no qual esforço, ativos e fortunas foram continuamente destruídos pela inovação, afirmando que os ciclos econômicos tinham relação direta com os ciclos tecnológicos (SCHUMPETER, 1982). O economista ensinou ainda que a introdução de inovações quebrava a monotonia do mercado, processo que denominou de destruição criadora.

Em sintonia com aquilo que afirmava Schumpeter no passado, Timm (2009, p. 68) afirma que “a inovação tecnológica é o caminho do desenvolvimento econômico”; e também Wachowicz (2007, p. 85) pontua que “a atualidade das questões relativas ao desenvolvimento econômico e o acesso às novas tecnologias são estratégicas para as economias dos Estados [...] e possibilita a inclusão do ser humano em sua dimensão digital, social e tecnológica”. No mesmo sentido, para Bohannan e Hovenkamp (2011) não há dúvidas de que a inovação e a tecnologia contribuem muito mais para o crescimento econômico do que, por exemplo, políticas públicas de incentivo à concorrência.

Nesse contexto, Robert M. Solow desenvolveu uma pesquisa – que lhe rendeu o Prêmio Nobel de 1987 – em que constatou que mais de 90% do crescimento econômico dos Estados Unidos entre os períodos de 1909 e 1949 era resultado de inovações e transformações tecnológicas (BOHANNAN; HOVENKAMP, 2011). Landes e Posner (2003), por sua vez, afirmam que a propriedade intelectual foi fundamental para o crescimento econômico dos Estados Unidos entre os anos de 1970 e 1980. A importância da propriedade intelectual para a economia norte-americana não se limita a períodos distantes. Conforme Delrahim (2004), a propriedade intelectual, por meio de músicas, filmes, softwares, patentes e outros bens do intelecto, representa o maior produto de exportação dos Estados Unidos. Em termos numéricos, a propriedade intelectual mantém 27,1 milhões de empregos diretos e 12,9 milhões de indiretos, o que significa dizer que 30% (trinta por cento) de todos os empregos daquele país estão direta ou indiretamente ligados à propriedade intelectual (ESTADOS UNIDOS, White House, 2012).

García-Morato e Ortiz (2003) também atribuem às criações intelectuais o crescimento econômico dos Estados Unidos e a competitividade de suas empresas. Em contrapartida, destacam o atraso das empresas europeias se comparadas às norte-americanas justamente por conta da tecnologia como fator diferencial.

Além de importante para o crescimento econômico em geral, a inovação tem sido associada ao crescimento específico do comércio internacional. Em 1961, Richard Posner foi o pioneiro, seguido por outros autores como Freeman, em 1963, Hirsch, em 1965 e Vernon, em 1966, dentre outros a estudar a importância da inovação para o desenvolvimento do comércio internacional. Em linhas gerais, esses autores destacam – não obstante a peculiaridade de cada tese – que desenvolver novos produtos leva ao aumento do fluxo internacional, ou seja, empresas que inovam normalmente são mais produtivas e exportadoras (CZELUSNIAK; RIBEIRO *et al.*, 2011). No Brasil, uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea constatou que empresas que utilizam patentes ou alta tecnologia têm maiores chances de exportar bens de valor mais elevado e, conseqüentemente, possuem maior participação nas exportações (ZUCOLOTO, 2013).

No atual e intenso processo de globalização⁵³, a sociedade do conhecimento passa a ser cada vez mais dependente da inovação tecnológica para o seu crescimento, pelo que há tanto benefícios econômicos como sociais promovidos pela tecnologia (RIBEIRO; BARROS, M., 2014)⁵⁴.

A inovação pode ser objeto de proteção por patentes, desenhos industriais, softwares, programas de computador e outros bens imateriais – todos institutos afetos ao direito da propriedade intelectual. Nesse contexto, cresce a relevância da adequada proteção jurídica dos bens intelectuais e, logo, o debate sobre formas de desenvolvimento perpassa questões afetas à propriedade intelectual (BARROS, M.; BARROS, G., 2014).

Nas palavras de Sherwood (1992, p. 11), “a proteção à invenção tem sido o fermento do desenvolvimento econômico de muitos países”. Como afirma Forgioni (2013, p. 317), “se no século XX os principais objetos do comércio eram o petróleo, aço e mão de obra barata, agora, no século XXI, esse foco repousa sobre informação, tecnologia e conhecimento”. Por sua vez, Drahos (1999, p. 13, tradução livre) afirma que “o novo capitalismo tem como coração o controle da informação e conhecimento, razão

⁵³ Adota-se o conceito de globalização de García-Morato e Ortiz (2003, p. 235), no sentido de processo de integração econômica internacional que vem se desenvolvendo nas últimas décadas e que se reflete nos índices de comércio internacional e fluxos de capital relacionados ao PIB.

⁵⁴ Embora não seja objeto da presente dissertação, não se podem ignorar também as desvantagens do avanço tecnológico: danos ao meio ambiente, desemprego em razão da substituição do homem por máquinas, armamentos nucleares, stress, consumismo exacerbado etc. Sobre a crítica, confira-se: LATOUCHE, Serge. *Pequeno tratado do decrescimento sereno*. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

pela qual questões relativas à concepção dos direitos de propriedade intelectual e contrato tornaram-se tão importantes”⁵⁵. No mesmo sentido, para Wachowicz (2013), o direito da propriedade intelectual na era da globalização e da revolução tecnológica assume papel de relevo.

Nesse cenário, Brancher (2010) ensina que países que protegem e respeitam a propriedade intelectual costumam atrair mais investimentos estrangeiros, uma vez que garantem segurança aos investidores no sentido de que suas inovações estarão devidamente protegidas. Cite-se, como exemplo, a mudança de paradigma da política do Banco Mundial em promover o desenvolvimento. Se, nas décadas de 1970 a 1990, a receita envolvia investimentos em infraestrutura, hoje a recomendação é para a promoção de reformas jurídicas, com vistas a propiciar maior segurança e estabilidade (DAVIS; TREBILCOCK, 2009).

Disso resulta que o ambiente institucional seguro favorece a realização de negócios jurídicos, tais como a celebração de contratos de transferência de tecnologia, o que pode levar ao desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e ao progresso tecnológico nacional (BRANCHER, 2010). Em suma, a confiança em um sistema adequado de proteção à propriedade intelectual aumenta os negócios e investimentos do país, o que leva ao seu crescimento econômico.

Para North (1990, p. 12), as instituições – conceituadas como as “regras do jogo formais e informais” – são ponto chave no desenvolvimento econômico de uma nação. Portanto, pode-se afirmar que, ao garantir uma proteção adequada à propriedade intelectual, incentiva-se a produção de novos produtos e processos que leva, por consequência, ao desenvolvimento (TIMM *et al.*, 2011).

Em suma, o crescimento de um país tem sido associado à capacidade de desenvolver e proteger novas tecnologias. Nesse sentido, países que oferecem ao mundo maior quantidade de produtos protegidos pela propriedade intelectual são considerados mais desenvolvidos (BRANCHER, 2010). Com isso, as estatísticas relacionadas às patentes têm sido comumente utilizadas para analisar o seu grau de desenvolvimento e inovação⁵⁶.

⁵⁵ No original: “The new capitalism is at its core about the control of information and knowledge. It is for this reason that issues concerning the design of intellectual property rights and contract have become so important and pressing”.

⁵⁶ Para Bohannon e Hovenkamp (2011), utilizar o número de patentes concedidas para medir a inovação de um país não é um parâmetro correto, pois tal dado pode representar apenas fatores administrativos,

Em recente pesquisa desenvolvida pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI quanto ao número de patentes válidas entre os 20 maiores escritórios de patentes no mundo, os Estados Unidos⁵⁷ figuram em primeiro lugar, com 2,2 milhões de patentes, em segundo o Japão, com 1,6 milhões, seguidos de China (875 mil) e Coreia do Sul (738 mil). O Brasil aparece na penúltima posição com 41.453 patentes válidas – atrás apenas da Polônia e em posição inferior aos demais países dos BRICS – China (875 mil), Rússia (181 mil), África do Sul (112 mil) e Índia (42.991) (WIPO, 2013).

Ao observar a formação do produto interno bruto, verifica-se que a riqueza produzida no Brasil ainda está fortemente amparada em bens primários, notadamente *commodities*, que respondem por aproximadamente 50% da pauta de exportações (BRASIL, IPEA, 2011), ao passo em que a propriedade intelectual representa de 1,2% a 2% do Produto Interno Bruto (PIB) e 2% da mão de obra (BRASIL, IPEA, 2013). Embora sejam números baixos, é possível perceber que a propriedade intelectual tem gradualmente ganhado espaço na pauta de discussões do governo brasileiro para a implementação de políticas públicas que visem à sua utilização como uma das ferramentas do progresso tecnológico e do desenvolvimento nacional (RIBEIRO; BARROS, M., 2014).

Ao tratar da importância da propriedade intelectual para o desenvolvimento de países, Sherwood (1992, p. 192) afirma que “a criatividade humana é o grande recurso natural de qualquer país”; mas alerta que “como o ouro nas montanhas, permanecerá enterrado sem estímulo à extração. A proteção à propriedade intelectual é a ferramenta que traz à tona aquele recurso”. Timm e Caovilla (2010, p. 76) destacam não haver país mais criativo que o outro, e sim “estruturas de incentivos que conduzem à produção

como, por exemplo, o valor cobrado pelas autoridades administrativas para conceder patentes. Quer dizer, o aumento ou diminuição de inovação em um país pode estar diretamente relacionado ao valor cobrado para concessão de patentes. Além disso, outro fator que não é levado em conta nesse estudo é a qualidade das patentes concedidas. Nesse sentido, patentes de baixa qualidade não representam a porcentagem correta de inovação.

⁵⁷ Não obstante os Estados Unidos constarem frequentemente da lista dos países que mais possuem patentes, critica-se o fato de o país conceder diversas patentes óbvias e de baixa qualidade, que representam apenas uma pequena melhoria do estado da arte, o que acaba por prejudicar os concorrentes que são impedidos de utilizar um produto ou processo que seria desenvolvido naturalmente por grande parte daquele mercado. Como resultado, essas patentes não atingem o objetivo precípua da Constituição dos Estados Unidos, qual seja promover o progresso, por meio de inovações reais que levem a uma contribuição social positiva (BOHANNAN; HOVENKAMP, 2011). Para Barbosa, P. (2014, p. 7), a concessão de patentes com fraca atividade inventiva gera como consequências: “(i) um ônus social desproporcional que atenta contra às liberdades comuns (*res communis omnium*); e (ii) a inflação de títulos proprietários abusivos que desvalorizam os títulos legitimamente concedidos”.

eficiente, que geralmente é o caso dos países desenvolvidos, e outras que conduzem à apropriação ineficiente como, não-raro, vem a ser o caso dos países em desenvolvimento”.

Por sua vez, Gama Cerqueira (2010, p. 27) ensina que:

Não se dirá que o progresso industrial ou comercial de um país dependa essencialmente de sua legislação industrial; mas é inegável que essas leis, quando bem elaboradas e inteligentemente aplicadas, podem concorrer, sobremaneira, para esse progresso, ao passo que leis antiquadas, defeituosas ou incompletas, o entram e entorpecem.

Como se percebe, há diversas manifestações acadêmicas no sentido de que a adequada proteção jurídica das criações do intelecto é ferramenta-chave para o crescimento econômico.

Contudo, esse entendimento não é imune a críticas. Conforme afirma Zucoloto (2013), somente países que possuem estruturas bem desenhadas podem se beneficiar do fortalecimento da proteção à propriedade intelectual. A autora alerta que a história demonstra que muitos países adotaram política de forte proteção à propriedade intelectual somente após se tornarem desenvolvidos. Países hoje desenvolvidos concediam baixa proteção aos direitos da propriedade intelectual no passado, tendo como praxe, inclusive, violar tais direitos de terceiros. Cite-se, nesse sentido, o exemplo ocorrido nos Estados Unidos entre os séculos XVIII e XIX, em que era comum a violação de direitos da propriedade intelectual, em especial, de autores e inventores ingleses, agravado pelo fato de que o país levou mais de um século para reconhecer direitos da propriedade intelectual a estrangeiros (DRAHOS, 1999). A fraca proteção concedida aos bens intelectuais pode, então, contribuir para o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, o que levou, por exemplo, ao crescimento econômico desses países.

Wachowicz (2013), ao analisar o sistema da propriedade intelectual nos últimos vinte anos do TRIPs, conclui que não foi verificada uma melhora considerável no desenvolvimento econômico e tecnológico de países em desenvolvimento que seguem os padrões de proteção do acordo TRIPs, pelo que não haveria uma relação automática de proteção e nível de inovação. Para o autor, a propriedade intelectual tem sido um instrumento para o fortalecimento das multinacionais. Quer dizer, a proteção pregada pelo TRIPs, e seguida pelos seus membros, não tem alcançado seus objetivos de promover a

inovação tecnológica e propiciar a transferência de tecnologia (art. 7º), ao menos em relação aos países em desenvolvimento.

Nesse ponto, vale observar as diferenças entre crescimento e desenvolvimento. Crescimento econômico não equivale necessariamente ao desenvolvimento de um país. Aquele é apenas um instrumento para a obtenção deste. Nesse sentido, basta verificar o exemplo do Brasil. Na última década cresceu economicamente, alcançando o PIB aproximado de 2,253 trilhões de dólares (BANCO MUNDIAL, 2013), o que o elevou à 7ª posição mundial de riqueza. No entanto, em termos de desenvolvimento ainda amarga a 79ª posição no ranking mundial de IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em conta variáveis como vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e um padrão de vida decente (G1, 2014). Conforme ensina Hachem (2013), o verdadeiro desenvolvimento é aquele que promove a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

Com base nessa distinção entre crescimento econômico e desenvolvimento, Ribeiro e Agostinho (2011) advertem que nem toda inovação leva automaticamente ao desenvolvimento sob o ponto de vista do ganho social. Há inovações que podem gerar benefício econômico, sem uma consequente melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Conforme ensina Lilia (2011, p. 134), “nem sempre a criação de direitos exclusivos [...] é uma resposta social e economicamente eficiente”. Para garantir que a criação leve ao desenvolvimento, Ribeiro e Agostinho (2011) apontam a participação do Estado como caminho para o real desenvolvimento da sociedade. Já Lilia (2011, p. 136) afirma que “cabe ao Estado implementar políticas públicas que estabeleçam um quadro institucional capaz de incentivar a criação de informações que agreguem valor social e ao mesmo tempo permitam ao autor ou inventor apropriar-se de seu valor econômico”.

Na relação entre propriedade intelectual e desenvolvimento, há ainda uma teoria que defende que, mesmo sem ou com baixa proteção à propriedade intelectual, criações intelectuais continuariam sendo desenvolvidas, tal como ocorria no passado – antes da criação do direito da propriedade intelectual. A teoria em questão defende que a vantagem de ser o primeiro a criar um invento, em especial, quando for difícil para os demais concorrentes reproduzi-lo, seria um incentivo suficiente para estimular o progresso científico e tecnológico (LILIA, 2011). Tal teoria seria um contraponto à teoria utilitarista que prevalece, notadamente, nos Estados Unidos (BARBOSA, D., 2010b), no

sentido de que a concessão de exclusivos é um incentivo necessário para a criação de bens intelectuais (LEMLEY, 2007).

Além disso, Bohannon e Hovenkamp (2011) argumentam que há outros incentivos – e não só patentes – que podem resultar de inovações, bem como apresentam dados que demonstram que muito do que é investido em pesquisa e desenvolvimento sequer é revertido em patentes. Quer dizer, a proteção patentária não é o único incentivo para investimento em pesquisas e novos produtos.

Do ponto de vista do direito autoral, pesquisas indicam que apenas 20% dos autores desenvolvem suas criações com foco em auferir vantagem econômica (BARBOSA, D., 2010b). Há muitos autores que divulgam sua obra gratuitamente, sem retorno financeiro direto, como forma de propaganda e de promover seu trabalho (LANDES; POSNER, 2003).

Para Drahos (1999), não há dúvidas de que maior proteção da propriedade intelectual não leva ao desenvolvimento. O autor afirma que o aumento dos preços de medicamentos, por meio da concessão de patentes, afeta a saúde mundial, sobretudo, das populações mais pobres, em contraste com a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito de Desenvolvimento, de 1986. Em suma, as patentes restringem o acesso a medicamentos que salvam vidas humanas. O autor critica o fato de que países desenvolvidos, em especial, os Estados Unidos, continuem a pressionar pelo aumento da proteção da propriedade intelectual – o que impede a difusão das criações e inventos e aumenta os seus lucros por meio do recebimento de *royalties* –, quando a solução seria justamente que os países acordassem sobre diminuir o nível de proteção da propriedade intelectual, ao menos em algumas áreas, com base no reconhecimento ao direito de desenvolvimento. O autor defende que a propriedade intelectual deva ser vista sob a ótica dos direitos humanos e que, dessa forma, seja utilizada como um instrumento para atender as necessidades e interesses fundamentais dos cidadãos.

Salomão Filho, Basso e Polido (2005) ensinam que a visão clássica de que os direitos da propriedade intelectual são necessários para incentivar a criatividade, pesquisas e inovações, assegurando, assim, o bem-estar do consumidor deve ser revisitada e relativizada, de forma que tais direitos possam atender às exigências atuais da sociedade, em que o acesso, a baixo custo, a novas tecnologias é essencial. Ao analisar o tema, os autores apresentam como solução – ao menos em relação a patentes – a aplicação de uma

política de preços diferenciados (*equity pricing*) aos medicamentos essenciais, que sejam adaptados ao poder de compra dos consumidores. Assim, seriam cobrados preços maiores para medicamentos essenciais em países desenvolvidos e preços menores em países em desenvolvimento⁵⁸. Os titulares de patentes de medicamentos recuperariam seus investimentos nos mercados consumidores de países desenvolvidos, ao passo que o preço praticado nos mercados de países em desenvolvimento não teria relação com o investimento em pesquisa, mas refletiria tão somente os custos diretos da produção.

Com isso, tanto o acesso à saúde pública – direito fundamental do homem comum ao maior número de países (SILVA, 2013) – quanto à proteção dos direitos da propriedade intelectual estariam garantidos, sem prejuízo do retorno financeiro das indústrias farmacêuticas.

Geiger (2013b) também defende que a propriedade intelectual não pode ser usada de forma “antissocial”, quer dizer, em desrespeito a valores fundamentais e regras concorrenciais. Para o autor, é essencial que seja observada a sua função social, equilibrando, assim, os direitos privados dos titulares da propriedade intelectual e os interesses da sociedade, com a intervenção estatal quando necessária para corrigir o rumo da propriedade intelectual. Silva (2013) informa ainda que, ao contrário do que é comumente repetido, a concessão de licenças compulsórias – um instrumento que serve ao Estado justamente para garantir o interesse público – não desincentiva a inovação. É dizer, as empresas não deixam de investir em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, por conta de terem licenciado de forma obrigatória suas patentes, sobretudo, nos casos em que foram remuneradas pelo mesmo preço que receberiam do mercado.

Para Sherwood (1992, p. 157), contudo, a fraca proteção da propriedade intelectual, como forma de promover a indústria nacional, aumentar a aquisição de tecnologia e reduzir a dependência de fontes externas de tecnologia são mitos que não levam ao desenvolvimento. Pelo contrário, a solução para os países em desenvolvimento é justamente investir na forte proteção da propriedade intelectual.

Como se vê, a questão está dividida entre os que defendem a forte proteção da propriedade intelectual como meio para o desenvolvimento, cujos argumentos têm

⁵⁸ Quanto à disparidade de tratamento e acesso a medicamentos entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, vale mencionar as milhares de vidas ceifadas pelo ebola na África, enquanto que pacientes contaminados pelo vírus, mas tratados em países desenvolvidos, especialmente, nos Estados Unidos têm conseguido se curar.

bases teóricas econômicas, com destaque para a análise econômica do direito, e aqueles que veem essa proteção como um entrave para o desenvolvimento – que tem como base teórica os direitos fundamentais.

Talvez a solução passe por um caminho intermediário, que descarte ambos os extremos de cada posição. Como pondera Grau-Kuntz (s.d.), “o segredo do sucesso ou do fracasso do sistema de propriedade intelectual só poderá ser encontrado na estrutura de organização das sociedades onde ele é aplicado e na medida e adequação de sua aplicação”. Bohannon e Hovenkamp (2011) entendem que é necessário encontrar um equilíbrio entre maximizar o lucro oriundo do aumento da exclusividade e reduzir a perda de valor social resultado de um domínio público pequeno.

Conclui-se, assim, que a propriedade intelectual pode levar ao desenvolvimento, desde que utilizada com equilíbrio – protegendo os direitos individuais de seu titular ao mesmo tempo em que resguarda os interesses da coletividade –, com a participação do Estado para regulá-la de acordo com o grau de desenvolvimento de cada país.

4 TEORIA DA *ESSENTIAL FACILITY* NO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Analisadas, separadamente, a teoria da *essential facility*, oriunda do direito concorrencial, e os direitos da propriedade intelectual, este capítulo visa a examinar a possibilidade de aplicar a primeira à segunda. Pretende-se, portanto, verificar até que ponto vão os direitos assegurados ao titular da propriedade intelectual, de forma que sejam resguardados o incentivo à criação e a concorrência.

Para cumprir esse objetivo, analisar-se-á, inicialmente, como o direito da propriedade intelectual se relaciona com o direito concorrencial. Para tanto, serão apresentadas conclusões parciais dos capítulos anteriores que servirão como premissas para o estudo da interação entre esses dois ramos do direito.

Em seguida, a teoria da infraestrutura essencial na propriedade intelectual será analisada nos ordenamentos jurídicos dos Estados Unidos, da União Europeia e do Brasil.

4.1 RELAÇÃO ENTRE CONCORRÊNCIA E PROPRIEDADE INTELECTUAL

O capítulo dois analisou a teoria da *essential facility* sob o enfoque do direito antitruste, pelo que foi demonstrado o seguinte:

- a) a defesa da concorrência nos Estados Unidos nasceu com um fim em si mesma. É dizer, buscava combater os trustes e a concentração de capitais, com vistas a manter o sistema capitalista. Ao longo dos séculos, seus objetivos foram caminhando em direção à eficiência econômica, como forma de proteger o consumidor e impedir que certas condutas ameacem a livre iniciativa, o que leva à maximização do bem-estar social;

- b) no sistema concorrencial da União Europeia, o papel desempenhado pela concorrência está associado à implementação de políticas públicas, sobretudo a integração entre seus Estados-Membros e a promoção de uma efetiva concorrência, de modo a evitar danos à concorrência;
- c) no Brasil, tal como na União Europeia, a concorrência tem por finalidade promover políticas públicas, ou seja, servir de instrumento para a consecução dos objetivos fundamentais previstos na Constituição Federal. Quer dizer, visa a promover o bem-estar social, combatendo entraves e falhas na concorrência, em prol da livre iniciativa e de um ambiente competitivo salutar.

Em suma, ainda que com enfoques inicialmente diversos, os objetivos do direito antitruste nos Estados Unidos, na União Europeia e no Brasil têm convergido para a busca do bem-estar social.

Já no capítulo três, que tratou dos direitos da propriedade intelectual, verificou-se que:

- a) apesar da divergência acadêmica quanto ao status de “propriedade”, aos bens intelectuais é usualmente conferido direito patrimonial;
- b) seja sob o signo de “função social”, em países de *civil law* (Brasil e alguns países da União Europeia, como França, Alemanha), ou sob a expressão “interesse público”, em países de *common law*, como Estados Unidos e Inglaterra, os titulares dos direitos de propriedade intelectual sofrem algum grau de restrição ao seu exercício;
- c) dentre vários fundamentos para a proteção da propriedade intelectual, como proteção do investimento do criador e incentivo à inovação, seu foco também repousa no fomento à concorrência. Quer dizer, os direitos da propriedade intelectual servem como instrumento imediato de promoção da concorrência para garantir bem-estar social;
- d) a propriedade intelectual concede direitos de exclusividade, o que leva os bens a serem associados a vocábulos como “exclusividade”, “privilégio” e “monopólio”. Esse último, refere-se ao monopólio legal, oriundo da

intervenção do Estado na livre circulação das criações do intelecto, e não ao monopólio econômico combatido pelo antitruste;

- e) é um ramo do Direito altamente internacionalizado que tem como objetivos comuns seja nos Estados Unidos, União Europeia e Brasil resguardar os interesses privados do titular de bens intelectuais, assim como promover o aumento do bem estar-social por meio de invenções, criações e novas tecnologias.

Como conclusão, pode-se extrair que tanto o direito concorrencial como o direito da propriedade intelectual, independentemente do sistema jurídico adotado – *common law* ou *civil law* –, têm como objetivo comum promover o interesse público. Dito de outra forma, ambos não estão limitados a assegurar interesses privados dos concorrentes e dos titulares de bens intelectuais, mas sim vinculados à promoção do bem-estar social da coletividade.

Essa conclusão é corroborada pela literatura acadêmica. Forgioni (2013, p. 319) ensina que “tanto a livre concorrência como a concessão de direito da propriedade intelectual colocam-se como elementos de proteção da coletividade, de busca do bem-estar [...]”. Nas palavras de Brancher (2010, p. 27):

[...] monopólio [como sinônimo para bens protegidos pela propriedade intelectual] e concorrência não podem ser vistos de forma antagônica, pois as situações de monopólio criadas a partir de inovações bem-sucedidas constituem o objetivo e mesmo o resultado esperado do processo competitivo, ainda que de forma temporária e restrita.

Igualmente, em âmbito internacional, Delrahim (2004), Coco (2008) e Monteiro (2010) afirmam que antitruste e propriedade intelectual servem ao mesmo escopo de promover o bem-estar social. Conforme diretrizes dos Estados Unidos, “as regras da propriedade intelectual e do antitruste compartilham o objetivo comum de promover a inovação e melhorar o bem-estar do consumidor”⁵⁹ (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE FEDERAL TRADE COMMISSION, 1995, tradução livre).

⁵⁹ No original: “The intellectual property laws and the antitrust laws share the common purpose of promoting innovation and enhancing consumer welfare”.

Assim, propriedade intelectual e antitruste não são institutos antagônicos, mas convergentes ao mesmo fim – interesse coletivo –, o que leva Salomão Filho (2013), Assafim (2013), Grau-Kuntz (2012), Brancher (2010), Monteiro (2010), dentre outros a defender que ambos são complementares, e não excludentes. Para essa linha doutrinária, o direito da propriedade intelectual “[n]ão está infenso, portanto, à aplicação do direito antitruste” (SALOMÃO FILHO, 2013, p. 349).

As entidades governamentais antitruste dos Estados Unidos, como a Comissão Federal do Comércio e o Departamento de Justiça, ao elaborarem um relatório acerca de antitruste e direitos da propriedade intelectual também compartilham do entendimento que ambos são complementares (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE FEDERAL TRADE COMMISSION, 2007).

Um primeiro olhar acerca da questão pode levar à impressão de que o direito de exclusividade assegurado pela propriedade intelectual “criaria uma ilha no oceano do âmbito de aplicação do direito antitruste, expressando uma posição especial do direito autoral [e do direito industrial] frente ao direito antitruste” (GRAU-KUNTZ, 2010, p. 131). Isso porque “é amplamente difundido que o direito da propriedade intelectual e o direito antitruste são inimigos – que a propriedade intelectual concede patente e direito autoral [...] como monopólios que ofendem princípios antitrustes”⁶⁰ (LANDES; POSNER, 2003, p. 372, tradução livre). Quer dizer, propriedade intelectual concede monopólios, que, por sua vez, são combatidos pelo direito antitruste.

Como alerta Sherwood (1992, p. 74), “a palavra monopólio é rapidamente associada com antitruste”, o que leva à crença de que propriedade intelectual e antitruste são direitos antagônicos e inconciliáveis. Nesse sentido, Basso (2011, p. 206) afirma que a propriedade intelectual não impede o concorrente de entrar e permanecer no mercado, ou seja, não viola regras concorrenciais, pelo que conclui que esta é excepcional e não pode sofrer interferências relacionadas ao direito antitruste, sob pena de se desestimular a criação humana. Para a autora, normas concorrenciais e de proteção da propriedade intelectual devem coexistir “sem sofrerem o escrutínio uma da outra”. No mesmo sentido, Sobel (1984) entende que a propriedade intelectual seria uma exceção ao direito concorrencial.

⁶⁰ No original: “[...] it is widely believed that intellectual property law and antitrust law are enemies – that intellectual property authorizes patent and copyright [...] monopolies that offend antitrust principles”.

Essas conclusões decorrem em parte do conflito semântico entre monopólio legal e econômico, já apresentado no tópico 3.3.1 *retro*, assim como da suposta limitação da livre iniciativa pela propriedade intelectual ao impedir concorrentes de utilizarem suas criações e tecnologias protegidas. A avaliação simplista dessa interação pode levar à afirmação de que propriedade intelectual e antitruste são excludentes. Lemley (2007) afirma, no entanto, que nem a propriedade intelectual concede monopólio no sentido econômico e nem o direito antitruste exige concorrência em todas as circunstâncias, o que afasta a suposta tensão e leva à complementariedade entre ambos para o alcance do bem-estar social.

Bem compreendido, portanto, que propriedade intelectual concede monopólio legal, o que não significa necessariamente monopólio econômico, e que não impede, *a priori*, concorrentes de entrarem e permanecerem no mercado, supera-se a confusão e chega-se à conclusão de que o direito da propriedade intelectual não está imune ao direito concorrencial. Quer dizer, por não se tratar de um direito absoluto, a propriedade intelectual está limitada por princípios que regem a ordem jurídica e por outros direitos, inclusive, de natureza concorrencial. Com isso, firmas que utilizam suas patentes ou outros direitos da propriedade intelectual para restringir a concorrência estão sujeitas às regras antitruste (BOHANNAN; HOVENKAMP, 2011).

Afora tal conflito aparente e o fato de compartilharem os mesmos objetivos, não se pode ainda apartar a concorrência da propriedade intelectual devido à própria natureza concorrencial da última.

Roger B Andewelt, ex Vice-Diretor da Divisão Antitruste do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, esclarece a questão (*apud* Sherwood, 1992, p. 61):

A hostilidade que existia na Divisão [antitruste] com relação à proteção à propriedade intelectual parece ser o produto de uma concepção errônea de que existe um conflito econômico inerente entre os objetivos das leis antitruste e os das leis que protegem a propriedade intelectual. Esta falha era o resultado de uma análise econômica incompleta, feita da seguinte maneira: premissa número 1 – as leis antitruste são destinadas a manter a competição sadia em nossa economia; premissa número 2 – a proteção à propriedade intelectual inibe uma forma de competição; aquela que é feita através da cópia ou do uso não autorizado da criação de outros. A conclusão que se tirou dessas duas premissas foi a de que a proteção à propriedade intelectual inibe os objetivos das leis antitruste. [...] [Mas, o problema com esta abordagem é que as premissas em que ela se baseia estão mal formuladas, incompletas. Quando se faz uma análise econômica mais completa, percebe-se que a proteção à propriedade intelectual pode promover a concorrência. Pode encorajar empresas a competir através do desenvolvimento de tecnologias novas, que

resultam em opções adicionais para o consumidor; em produtos e serviços novos e melhores e preços mais baixos.

Em suma, muito da tensão entre propriedade intelectual e antitruste advém de premissas equivocadas, que, quando esclarecidas, indicam que a propriedade intelectual não está imune às regras antitrustes. Nas palavras de Salomão Filho (2006, p. 14-15):

A complementaridade deste [direito industrial] ao Direito antitruste não é derogatória. Pelas suas próprias origens recentes, de inspiração concorrencial, está e deve estar o Direito Industrial permeado pelos princípios concorrenciais. Antes que uma justificativa para a desaplicação do Direito Concorrencial, o Direito Industrial é um caso especial de sua aplicação.

Dito de outra forma, a propriedade intelectual, como possui fundamento concorrencial, não constitui uma exceção ao direito antitruste, quer dizer, o direito da propriedade industrial e o direito antitruste estão ligados entre si, são complementares, não sendo, pois, conflituosos – em especial quanto aos seus objetivos e fundamentos.

Como ilustram Bohannon e Hovenkamp (2011, p. 39, tradução livre), “concorrência e inovação são duas lâminas da mesma tesoura”⁶¹.

Para Lemley (2007), contudo, afirmar que não há tensão entre propriedade intelectual e antitruste ao argumento de que ambos são ferramentas para a maximização do bem-estar social, sendo ainda concorrencial o fundamento de proteção da primeira, não resolve a questão. É imperioso ir além para analisar os limites de um sobre o outro, construir distinções entre condutas permitidas e não permitidas. Reconhece-se que os direitos da propriedade intelectual limitam o alcance do antitruste, ao passo que cabe ao direito concorrencial preocupar-se com eventuais esforços para expandir o escopo dos direitos conferidos pela propriedade intelectual ou restringir acesso a esses direitos como forma de reduzir a concorrência. O autor defende que ambos sejam tratados de forma equânime, nem muita ênfase à propriedade intelectual e nem à concorrência, sob pena de nenhum dos dois alcançar o seu objetivo, o que impediria a inovação e o bem-estar social.

Embora não seja esse o objetivo, é possível que o monopólio legal conferido pela propriedade intelectual elimine a concorrência e desague no exercício abusivo do poder de mercado. A patente é um exemplo de bem industrial com forte potencial para assegurar poder econômico e posição dominante ao seu titular, o que pode gerar violações

⁶¹ No original: “Competition and innovation are two blades of the same scissors”.

no campo concorrencial (SALOMÃO FILHO, 2013). Landes e Posner (2003) afirmam que o titular da patente pode abusar de sua posição dominante ao diminuir a produção e elevar os preços de seus produtos ou serviços. Por tal razão, o número de casos envolvendo conflitos entre antitruste e patentes é muito superior aos demais bens intelectuais, ainda que seja comum também episódios ligados a direitos autorais, por exemplo (LEMLEY, 2007).

Em casos de exploração abusiva da propriedade intelectual, o Estado deve intervir para corrigir seu rumo, por meio de mecanismos previstos no próprio direito da propriedade intelectual, como a concessão de licenças compulsórias (analisadas no tópico 3.3.3 *retro*), e pela aplicação de regras e sanções concorrenciais. Outro fator, pois, a ser considerado nessa equação entre propriedade intelectual e antitruste é a limitação do exercício dos direitos intelectuais pelo interesse público, papel que pode ser exercido pelo direito concorrencial.

Nesse contexto, a interface entre propriedade intelectual e antitruste põe frente a frente dois institutos, a princípio, antagônicos, a recusa de licenciar e a teoria da *essential facility*. Apesar de os exemplos mais comuns de aplicação da referida teoria serem em relação a redes de infraestruturas materiais, Salomão Filho (2013) destaca que qualquer bem econômico pode caracterizar uma instalação essencial. Com efeito, a teoria da *essential facility* já fundamentou decisões para casos de compartilhamento de notícias, estações de esqui e, inclusive, direito da propriedade intelectual (NESTER, 2010). Sherwood (1992, p. 103) considera a propriedade intelectual uma infraestrutura, e Aoki e Small (2004) a caracterizam justamente como uma infraestrutura essencial. Pode-se cogitar, então, de diversos exemplos acerca da recusa de licenciar envolvendo bens intelectuais, que, em tese, poderiam ser objeto da aplicação da teoria da *essential facility*, como: direitos autorais sobre bancos de dados, softwares, sistema operacional de um programa de computador, patentes de peça de reposição, patentes de medicamentos essenciais à vida, desenhos industriais etc. (BRANCHER, 2010).

Com isso, a teoria da instalação essencial, oriunda do direito concorrencial, pode representar um limite aos direitos da propriedade intelectual, ou seja, impor o dever de compartilhamento ao titular de bens intelectuais é uma forma de preservar o interesse público.

Contudo, a aplicação da referida teoria antitruste no direito da propriedade intelectual tem sido palco de calorosos debates jurídicos e econômicos. A dificuldade está em preservar o direito da propriedade intelectual – inclusive quanto a um de seus corolários, a recusa de licenciar –, eis que necessário para o incentivo às inovações, ao mesmo tempo em que conceder imunidade total ao titular da propriedade intelectual pode levar a abusos e monopólios indesejáveis, em detrimento da concorrência no mercado.

Passa-se a analisar a teoria da infraestrutura essencial aos ativos protegidos pela propriedade intelectual nos ordenamentos jurídicos dos Estados Unidos, União Europeia e Brasil.

4.2 A QUESTÃO NOS ESTADOS UNIDOS

O estudo da relação entre propriedade intelectual e antitruste é recente, mais especificamente, pode ser atribuído ao século XX, em razão do período de edição das modernas leis concorrenciais, bem como da crescente importância da propriedade intelectual na era industrial e da sociedade da informação (LEMLEY, 2007).

Tal como se observa com a aplicação das leis antitruste, a história da interseção entre propriedade intelectual e concorrência é cíclica, alternando-se entre períodos de maior prevalência de um sobre o outro. No início do século XX, a propriedade intelectual nos Estados Unidos se sobrepunha ao antitruste; nas décadas subsequentes, a posição se inverteu com prioridade para o direito concorrencial. Em 1952, foi editado o *Patent Act*⁶² estabelecendo que determinadas atividades não constituíam uso indevido de patente (*patent misuse*), como forma de reforçar o sistema de proteção (LEMLEY, 2007). As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas pela prevalência do antitruste, com destaque para a *watch list*⁶³, divulgada pelo Departamento de Justiça. A lista de observação continha nove tipos de licenças envolvendo a propriedade intelectual consideradas como anticompetitivas e restritivas do comércio. A lista ficou conhecida como os *nine no-no's*⁶⁴ (GILBERT; SHAPIRO, 1997).

⁶² O *Patent Act* de 1952 adicionou nova seção (§ 271 (d)) ao título 35, do *US Code*.

⁶³ Em tradução livre, lista de observação.

⁶⁴ A lista continha, dentre outras, licenças por pacote (*package license*), cobrança excessiva de *royalties*,

O pêndulo continuou a oscilar na década seguinte, impulsionado pela criação, em 1982, da *Court of Appeals for the Federal Circuit*⁶⁵ com competência para julgar casos de patentes, o que automaticamente reforçou os direitos dos titulares de bens industriais (LEMLEY, 2007). Em 1995, o Departamento de Justiça e a Comissão Federal do Comércio editaram novas diretrizes antitruste para licença de bens protegidos pela propriedade intelectual. Ao contrário do estabelecido nos *nine no-no's*, prevaleceu o entendimento de que não se presume que direitos da propriedade intelectual criam poder de mercado contrário ao antitruste e que, portanto, não deve existir discriminação quanto a acordos envolvendo bens intelectuais (GILBERT; SHAPIRO, 1997). A partir da década de 1980, houve maior primazia da propriedade intelectual sobre o antitruste.

Lemley (2007) advoga, contudo, que essa primazia, assim como o movimento cíclico não deveriam existir justamente porque ambos os direitos visam ao mesmo objetivo comum de maximizar o bem-estar social. É dizer, direitos da propriedade intelectual fortes deveriam estar acoplados a uma forte execução do antitruste e vice-versa. Para o autor, a solução para cessar o balanço do pêndulo passa pelo entendimento de que propriedade intelectual e antitruste são ferramentas que devem ser utilizadas para incentivar a inovação e promover o bem-estar social. A escolha da ferramenta ideal depende do mercado e da natureza do bem, sem significar, contudo, que a opção por uma derogue a aplicação da outra.

A tensão entre ambos sobressai em casos envolvendo a recusa de licenciar bens protegidos por direitos da propriedade intelectual.

Como analisado no capítulo anterior, o sistema da propriedade intelectual é limitado por uma série de elementos, como período de duração, escopo de proteção – uma ideia não é protegida por direito autoral, assim como uma sinal genérico não pode ser registrado como marca – e por regras próprias previstas nas respectivas legislações – como licenças compulsórias e exaustão de direitos, ou seja, o titular da marca não pode impedir a livre circulação de produto colocado à disposição no mercado interno com o seu consentimento. Essas limitações têm como objetivo garantir justamente que o direito da propriedade intelectual cumpra seu papel de atender ao interesse coletivo no sentido

cláusulas de *grantback*. Em suma, as licenças contidas na *watch list* envolviam tentativas dos titulares de patentes para estender suas patentes para produtos não patenteados, para obter controle sobre a melhoria de suas inovações, para determinar os preços de revenda de seus produtos patenteados e etc. (GILBERT; SHAPIRO, 1997).

⁶⁵ Na sua tradução livre, Tribunal de Apelação do Circuito Federal.

de que a sociedade tenha acesso a seu conteúdo (COTTER, 1999). Em poucas palavras, as apontadas limitações representam um esforço/empenho para garantir acesso aos bens intelectuais.

Além das limitações do próprio direito da propriedade intelectual, cumpre verificar se o direito antitruste, por meio da aplicação da teoria da instalação essencial, pode impor obrigação de compartilhamento para casos de o titular recusar voluntariamente o licenciamento de seu bem intelectual. Passa-se ao estudo da doutrina e jurisprudência dos Estados Unidos acerca da possibilidade dessa aplicação para além de casos envolvendo monopólios naturais e ativos tangíveis.

Cotter (1999) estabelece quatro razões que justificam tal aplicação.

A primeira refere-se a efeitos de rede ou efeitos de cadeia (*network effects*), que ocorrem quando a utilidade ou valor de um produto ou serviço aumenta proporcionalmente ao número de suas utilizações, ou seja, surgem da relação entre utilidade do produto e quantidade de usuários. Exemplos comuns são as redes físicas como caixas eletrônicos e telefonia; e na propriedade intelectual são comumente relacionadas a sistemas operacionais de computador. O valor de um software depende, em parte, do número de pessoas que sabem usar o programa e, portanto, estão aptas ao compartilhamento de dados. O valor do software depende ainda da sua interoperabilidade com bens ou serviços complementares. A título exemplificativo, o sistema operacional Windows se tornou mais valioso na medida em que mais pessoas passaram a utilizá-lo e, com isso, mais bens complementares foram desenvolvidos para serem compatíveis com ele. Nesse cenário, o sistema operacional pode se tornar dominante de forma que a concorrência precise acessá-lo para ofertar programas complementares. É aqui que a teoria da instalação essencial encontra terreno para sua aplicação.

Segundo Cotter (1999), outra razão para a aplicação da teoria da instalação essencial está ligada ao teorema do envelope. Trata-se de ferramenta matemática utilizada por economistas para resolver problemas de maximização, em que uma das implicações consiste em concluir que pequenas reduções na quantidade de lucro do monopolista pode resultar em grandes reduções na perda de peso morto. Por meio do referido teorema, os Tribunais poderiam aplicar a teoria concorrencial e, assim, regular os termos e condições de acesso ao bem intelectual, inclusive quanto à questão controversa do preço praticado pelo monopolista.

A terceira razão para a aplicação da teoria da instalação essencial está relacionada ao aumento da inovação. Ao limitar o direito de exclusividade do titular da propriedade intelectual estar-se-ia promovendo a inovação, em benefício dos consumidores. Por fim, a última justificativa diz respeito ao limite do suficiente ou *enough and as good*, baseada na teoria de John Locke acerca da propriedade – especificamente no ponto em que o filósofo defende que cada homem deve ter tanto quanto possa utilizar, sem prejuízo de terceiros (LOCKE, 2001).

Em suma, a teoria da instalação essencial encontra espaço na medida em que grandes corporações, titulares de bens intelectuais, excederiam os limites de sua propriedade em prejuízo dos concorrentes. Nesses casos, o titular deveria ser obrigado a compartilhar a sua propriedade intelectual (COTTER, 1999).

Pitofsky, Patterson e Hooks (2002) entendem que a teoria da instalação essencial pode ser aplicada a qualquer propriedade, incluindo a propriedade intelectual, desde que o bem tangível ou intangível constitua uma infraestrutura considerada essencial, seu titular detenha posição dominante no mercado e estejam presentes os requisitos estabelecidos no julgado *MCI Communications vs. AT&T*, analisado no capítulo 2, quais sejam (i) controle de uma estrutura essencial por monopolista; (ii) impossibilidade de duplicação do bem essencial; (iii) negação de acesso a tal bem ao concorrente; (iv) ausência de motivo comercial que justifique a recusa (requisito implícito e consagrado pela literatura norte-americana); e (v) viabilidade para o fornecimento de acesso à estrutura.

Marquardt e Leddy (2002), por sua vez, advogam que, de acordo com as regras antitruste e de direito da propriedade intelectual dos Estados Unidos, a teoria da instalação essencial somente pode ser aplicada para os casos em que haja restrição da concorrência em mercado adjacente (relação vertical) ou abuso de posição dominante. E advertem que, mesmo nessas hipóteses, não se pode esquecer que o direito de exploração do monopólio (patente, direitos autorais etc.) foi concedido de forma legal com o objetivo de promover inovação, nos termos da Constituição norte-americana e das leis da propriedade intelectual. Para os autores, em posição divergente da apresentada no parágrafo anterior, a teoria não se aplica a meros casos em que o direito da propriedade intelectual leve à posição dominante ou mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos no caso *MCI*.

Isso porque posição dominante adquirida em decorrência do exercício natural de direitos da propriedade intelectual não viola os dispositivos legais (em especial, o artigo 2º) do *Sherman Act*. Quanto aos requisitos, Marquardt e Leddy (2002, p. 849, tradução livre) defendem que esses não são suficientes para autorizar a aplicação da teoria aos bens intelectuais, pelo que exemplificam a questão com as seguintes indagações “como é possível distinguir uma recusa legal de licenciamento baseada no direito exclusivo de exploração de uma recusa ilegal baseada em conduta anticompetitiva”⁶⁶? e “se o motivo comercial para a justificativa da recusa for justamente o desejo de explorar a vantagem competitiva de seu invento em detrimento dos concorrentes”⁶⁷? Os autores explicam que nos casos de propriedade intelectual os requisitos fixados no julgado MCI estão sempre presentes, ou seja, (i) o réu controla o bem intelectual; (ii) o autor não pode duplicar tal bem sem infringir o direito de exclusividade do réu; (iii) o acesso foi negado; (iv) a licença pode ser concedida. Além disso, a alegação do autor de que não consegue concorrer no mesmo mercado do réu sem acesso a seu bem, levará sempre à obrigação de compartilhamento, o que colocaria um ponto final ao direito da propriedade intelectual.

E concluem, por fim, que a posição de Pitofsky, Patterson e Hooks, ao expandirem o escopo de aplicação da teoria, ameaça princípios básicos do direito constitucional e infraconstitucional da propriedade intelectual centrados no incentivo e na recompensa.

Opi (2001), por sua vez, defende a aplicação da teoria à propriedade intelectual em casos excepcionais, em que seja possível comprovar a existência de prejuízo para a concorrência, e não para concorrentes, sob pena de minar incentivos para a inovação. A título de exemplo, aduz que a empresa que já detém liderança no mercado de determinado bem protegido pela propriedade intelectual e passa a adquirir os demais bens disponíveis no mercado, agrupando um conjunto de invenções ou criações (*patent pool*), pode dificultar a entrada ou permanência de terceiros nesse mercado, pelo que a teoria da instalação essencial seria aplicável para obrigar o licenciamento da propriedade intelectual. O autor conclui que, com o passar do tempo, a propriedade intelectual tem

⁶⁶ No original: “How does one distinguish a legitimate refusal to license based upon a strategy to exploit the right exclusively from an illegitimate refusal to license based upon “anticompetitive” intent?”

⁶⁷ No original: “What if the business justification cited by the owner is simply that it wishes to exploit the competitive advantage of its invention to the detriment of its rivals”?

deixado de ser intocável, para ser limitada pelo direito antitruste – ainda que em caráter bastante excepcional nos Estados Unidos.

A controvérsia quanto à aplicação da teoria da instalação essencial aos bens intelectuais vai além. Para Cotter (1999), como o cerne do direito da propriedade intelectual é a exclusividade de seu uso, a teoria da instalação essencial seria incompatível com esse sistema, embaraçando o delicado equilíbrio entre incentivo e acesso previsto na propriedade intelectual. No mesmo sentido, Sidak e Lipsky (1999) entendem que a regra de compartilhamento da teoria da instalação essencial é inerentemente inconsistente com a garantia de exclusividade concedida pela proteção da propriedade intelectual. Os autores explicam que uma criação que reduz custos e é eleita como preferida pelos consumidores garante ao seu criador grande retorno financeiro, se comparada a uma criação irrelevante, ao passo que, segundo a teoria da *essential facility*, quanto mais única, valiosa e de difícil duplicação for a propriedade intelectual, maior será a obrigação de compartilhamento, razão pela qual os autores defendem a incompatibilidade entre ambas.

A aplicação da teoria aos ativos intangíveis geraria três consequências prejudiciais ao direito da propriedade intelectual: (i) desencorajaria concorrentes a criarem sua própria infraestrutura; (ii) reduziria os incentivos para o titular da propriedade intelectual desenvolver novas criações e inventos; e (iii) impossibilitaria o cumprimento satisfatório da decisão por tribunais e órgãos administrativos, por ausência de condições, expertise e informação apropriada para regular os termos do acesso compulsório (OPI, 2001).

Diante da ausência de bases teóricas fortes para a aplicação da teoria da instalação essencial, Cotter (1999) aponta como solução para resolver problemas de acesso a alteração do próprio sistema de propriedade intelectual, de forma a ampliar o uso da licença compulsória e do *fair use*⁶⁸ (uso justo). Gilbert e Shapiro (1997) equiparam a teoria da instalação essencial à licença compulsória da propriedade intelectual; no entanto, defendem que nem uma nem outra resolve a questão de acesso, de forma a aumentar o bem-estar social, pois o dever de licenciamento não reduz o preço a ser pago pelo consumidor. O concorrente, ao obter a licença do monopolista, arca com os custos (pagamento de *royalties*) que serão repassados aos consumidores, ou seja, a instalação da

⁶⁸ Por *fair use*, entende-se o uso permitido da propriedade intelectual sob certas circunstâncias, sem a autorização de seu titular. Como exemplos, citem-se o uso educacional, para crítica ou divulgação de notícia e pesquisas protegidas pela propriedade intelectual (COTTER, 1999).

concorrência não levará à redução de preços. A única diferença nesse cenário de acesso é que as vendas e lucros serão repartidos entre o monopolista e seus concorrentes, ao invés de pertencerem exclusivamente ao primeiro. Logo, a teoria da *essential facility* não serviria a qualquer propósito econômico.

Essa posição é contestada ao argumento de que o mercado nem sempre é estático e que o preço não é a única medida a ser levada em conta para o aumento do bem-estar. Afora a questão de preços, a concorrência produzida pelo acesso pode gerar produtos e serviços de maior qualidade, bem como a oferta de inventos complementares, em benefício do consumidor (LAO, 2009).

Por seu turno, Patterson (2000) advoga que o direito da propriedade intelectual confere proteção especial contra a aplicação das regras antitruste somente nos casos em que a negativa de acesso envolver o aspecto intelectual do bem em discussão. Para chegar a tal conclusão, o autor parte da premissa de que a propriedade intelectual protege invenções e criações, e não produtos em si. Essa distinção seria a chave para resolver o problema de acesso a bens intelectuais. Dito de outra forma, nos casos em que o acesso não envolve propriedade intelectual, mas apenas o produto, aplicam-se as regras concorrenciais. A título exemplificativo, o fabricante de uma copiadora ou computador que se recusa a vender peças de reposição, salvo se o comprador contratar também o serviço de manutenção do equipamento, nega acesso a uma estrutura essencial⁶⁹. De acordo com o direito concorrencial, tal prática pode ser considerada ilegal. Contudo, comumente o fabricante alega que tais peças são protegidas por propriedade intelectual. Daí nasce o conflito. Patterson advoga que nesses casos não há uso da propriedade intelectual em si, mas mera prestação de um serviço de reparo que utiliza determinados produtos, pelo que não há justificativa para a negativa de acesso e regras antitruste são aplicáveis, inclusive, por meio da obrigação de compartilhamento. Afinal, um provedor de serviços que busca peças de reposição não está utilizando indevidamente qualquer propriedade intelectual de terceiros.

A posição acima é combatida ao argumento de que a lei de patentes, em seu artigo 271 (35 US CODE), é clara ao dispor que ao titular da patente é conferido o direito de excluir terceiros de fazer, usar ou vender a invenção, não sendo cabíveis interpretações amplas a esse respeito (OPI, 2001).

⁶⁹ O exemplo fornecido por Patterson tem origem no julgado da Kodak a ser analisado no tópico seguinte.

Marquardt e Leddy (2002), embora concordem com a aplicação da teoria à propriedade intelectual, alertam para que sua aplicabilidade se dê em certas e excepcionais circunstâncias, sendo imperioso definir esses limites, até então abertos e indefinidos, sob pena de minar os incentivos para inovação e criações do intelecto. Os autores defendem que esses limites são estabelecidos pela ocorrência de abuso de posição dominante e restrição da concorrência em mercado adjacente, em uma relação vertical, sendo insuficiente a limitação concorrencial no mesmo mercado. Quer dizer, não é ilegal ao titular do bem intelectual recusar o seu licenciamento para concorrentes diretos que desejem utilizá-lo no mesmo mercado, ainda que sua propriedade intelectual lhe garanta vantagem competitiva. O dever de compartilhamento, por sua vez, pode surgir para casos em que o direito da propriedade intelectual é utilizado para estender a posição dominante de seu titular para o mercado secundário.

Como se vê, as principais críticas são as de que a teoria carece de consistência teórica, reduz incentivos à inovação, não gera benefícios ao consumidor – as três presentes da análise de sua aplicação de forma geral, a bens materiais –, bem como conflita com regras e princípios do direito da propriedade intelectual. Tal como concluído no tópico 2.1 do capítulo 2, a teoria da instalação essencial nos Estados Unidos também não é tema pacífico quando se trata de bens protegidos pela propriedade intelectual.

Analisada a literatura acadêmica sobre o tema, passa-se ao estudo de precedentes da teoria da instalação essencial na propriedade intelectual.

4.2.1 Jurisprudência dos Estados Unidos

Por muitos anos, prevaleceu nos tribunais norte-americanos o entendimento de que o titular de direitos válidos da propriedade intelectual não viola regras antitruste, pelo que não pode ser compelido a licenciar seu bem intelectual, salvo se utilizar indevidamente esse direito, por meio de venda casada, cobrança excessiva de *royalties* ou outra prática ilegal (OPI, 2001).

O caso Kodak julgado pela Suprema Corte mudou esse cenário e trouxe à tona a discussão sobre a relação entre antitruste e propriedade intelectual. Trata-se de ação

judicial movida por empresas independentes contra a empresa Eastman Kodak Co. Na ocasião, a Kodak produzia e comercializava máquinas de fotocópia e, de forma exclusiva, respectivas peças de reposição, bem como prestava serviços de manutenção. Por outro lado, prestadores independentes de serviços de manutenção de máquinas de fotocópia da marca Kodak ofereciam ao mercado seus serviços a preços mais baixos e com alta qualidade. Tal concorrência levou a Kodak a alterar sua prática para oferecer suas peças de reposição apenas aos compradores que fizessem a manutenção com ela própria. A causa de pedir da ação foi baseada na posição dominante no mercado de peças de reposição ocupada pela Kodak, bem como no uso de tal posição para criar mercado derivado de serviço de manutenção (ESTADOS UNIDOS, Suprema Corte, 1992). A Kodak, por sua vez, alegou que tinha o direito de não vender suas peças de reposição protegidas por direitos da propriedade intelectual aos autores e que essa recusa de licenciar não violava direitos antitruste. A ré ainda fundamentou sua defesa na teoria da impossibilidade da Escola de Chicago, para a qual os mercados primário e secundário formam um sistema, em que as relações econômicas devem ser analisadas, a longo prazo, sob o viés desse sistema, e não individualmente. Para essa teoria, a existência de posição dominante no mercado primário é pré-requisito para a caracterização de posição dominante no mercado secundário (LAO, 2009). No caso, a Kodak alegou que havia concorrência no mercado primário de máquinas de fotocópia e que, portanto, não era possível possuir posição dominante no mercado de peças de reposição (PATTERSON, 2000).

A Suprema Corte decidiu por afastar a alegação da Kodak baseada na teoria da impossibilidade e analisou os mercados de máquinas copiadoras, peças de reposição e de prestação de serviços como três mercados distintos e independentes entre si. Como conclusão, decidiu-se que a Kodak abusou de sua posição de poder no mercado de peças de reposição, condenando-a ao pagamento de indenização e na obrigação de fornecer às empresas independentes peças de reposição necessárias para o conserto das máquinas (ESTADOS UNIDOS, Suprema Corte, 1992).

A Corte Superior não explorou detalhadamente a possibilidade de submissão do direito da propriedade intelectual ao direito antitruste, mas afirmou que o monopólio legal advindo de patentes, direitos autorais ou outro bem intelectual, em caso de abuso de posição dominante, não está isento de responsabilidade antitruste (OPI, 2001). Embora

não mencionada expressamente pela Suprema Corte dos Estados Unidos, o caso em análise é utilizado como exemplo de aplicação da teoria da instalação essencial, por intervir na liberdade contratual do titular da propriedade intelectual (LAO, 2009).

No caso *Data General Corp. vs. Grumman Systems Support Corp.*, que envolveu bens protegidos pela propriedade intelectual, a teoria da instalação essencial foi expressamente analisada pelo tribunal de segunda instância (ESTADOS UNIDOS, Corte de Apelação, 1994). A Data General, fabricante de computadores, oferecia ao mercado uma linha de produtos e serviços para a manutenção e reparação de seus computadores. Em certo momento, a empresa alterou sua estratégia e passou a recusar o licenciamento de seu software de diagnóstico para prestadores de serviços de manutenção. A Corte de Apelação afirmou que softwares protegidos por direitos autorais não estão imunes a regras antitruste, contudo, entendeu que o acesso ao referido software não era essencial, razão pela qual afastou a pretensão da Grumman. Embora a teoria da instalação essencial não tenha sido aplicada, o julgado é considerado relevante, pois não afastou de plano a teoria para casos envolvendo a propriedade intelectual (PITOFSKY; PATTERSON; HOOKS, 2002).

Também merece destaque o julgado *Intergraph Corp. vs. Intel Corp Intel*. No caso, a Intel deixou de fornecer aos fabricantes de computadores seus chips protegidos por patente e segredos industriais necessários para a fabricação de tais computadores. Em decisão de primeira instância, concluiu-se que (i) a Intel era monopolista no mercado de microprocessadores; (ii) seus chips e informações técnicas não estavam disponíveis no mercado; (iii) esses bens não poderiam ser duplicados; e (iv) o acesso a eles era essencial para a manutenção da concorrência, pelo que sua recusa de licenciar impedia o acesso a uma estrutura considerada essencial. Como se percebe, os chips e segredos industriais protegidos pela propriedade intelectual foram expressamente considerados *essential facilities*. A decisão, no entanto, foi reformada por entender que a teoria da instalação essencial havia sido aplicada de forma equivocada, considerando que não havia relação concorrencial entre as partes no mercado do alegado monopólio da Intel (ESTADOS UNIDOS, Corte de Apelação, 1999). Sua relevância, contudo, está no fato de que o tribunal não afastou a aplicação da teoria da instalação essencial à propriedade intelectual.

Em processo similar ao caso da Kodak analisado acima, o resultado, contudo, foi diverso. Trata-se do processo em que a Xerox, fabricante de copiadoras, de peças de

reposição e prestadora de serviços de reparos, cessou a venda de suas peças protegidas por patentes e direitos autorais aos concorrentes. A Corte de Apelação entendeu que a propriedade intelectual garante o direito de excluir terceiros de suas criações e invenções, pelo que não há violação antitruste quando o titular apenas exerce esse direito negando acesso a concorrentes aos seus bens intelectuais. A proteção por propriedade intelectual garante, portanto, uma justificativa válida para a recusa de licenciar. Por outro lado, afirmou-se que o dever de licenciamento somente poderia ser exigido nas seguintes hipóteses: (i) patente obtida por fraude; (ii) ação de infração de patente infundada com o objetivo de prejudicar o concorrente (*sham litigation*); (iii) patente utilizada como parte de estratégia ilegal para estender sua posição dominante para além do escopo de sua prioridade intelectual (*misuse doctrine*). Ausentes tais hipóteses, o direito da propriedade intelectual está imune às sanções concorrenciais (ESTADOS UNIDOS, Corte de Apelação, 2000).

Como se pode perceber, apesar da identidade fática entre os casos Kodak, Data General, Intel e Xerox, as decisões são divergentes. No último julgado (Xerox), o tribunal, inclusive, adotou clara postura em favor da propriedade intelectual, em oposição à obrigação de compartilhamento determinada no caso Kodak. Opi (2001) destaca a tendência de julgados posteriores em rejeitar o referido precedente ao argumento de que não se pode confundir monopólio legal (atribuído aos bens intelectuais) e monopólio econômico, sendo que a existência do primeiro não leva necessariamente ao monopólio econômico vedado pelo antitruste.

O caso de grande repercussão no estudo de precedentes acerca da matéria é o da Microsoft. Trata-se de ação judicial movida pelo Departamento de Justiça e vinte estados norte-americanos contra a Microsoft Corporation por integrar o programa Internet Explorer ao sistema operativo Windows. Alegou-se que tal prática constituía monopolização, tentativa de monopolização e venda-casada, ou seja, condutas anticompetitivas, vedadas pelo *Sherman Act*. Em primeira instância, a ré foi condenada, pois se entendeu que, ao monopolizar o mercado de software por meio da comercialização do sistema operativo Windows, a Microsoft impôs fortes barreiras de entrada, o que impediu novos softwares de competirem com o Windows (ESTADOS UNIDOS, Corte de Apelação, 2000).

Após a decisão, no ano de 2001, a Microsoft celebrou acordo com o Ministro da Justiça dos Estados Unidos e procuradores de justiça de nove Estados norte-americanos, em que se comprometia a elaborar as especificações dos protocolos de comunicação utilizados pelos sistemas operativos Windows e a conceder licenças aos concorrentes sobre estas especificações. Esse licenciamento levaria ao desenvolvimento de sistemas operacionais alternativos e compatíveis com o Windows, software que dominava à época o mercado de computadores. Pouco tempo depois, o referido acordo foi homologado pelo tribunal (LAO, 2009).

Embora nem a Corte de Apelação nem o Departamento de Justiça tenha feito menção à teoria da instalação essencial no caso em análise, Lao (2009) entende que esse é um exemplo em que a teoria foi implicitamente aplicada, por conta justamente da obrigação de compartilhamento imposta à Microsoft. Ao analisar o caso, Opi (2001) afirma que a Corte poderia ter concluído que o sistema Windows enquadra-se como uma *essential facility*, por ser indispensável para programadores de softwares entrarem ou permanecerem no mercado. O julgado leva a crer que a falta de acesso a informações técnicas na indústria de computadores é considerada questão séria com eventuais consequências anticompetitivas, pelo que não podem ser ignoradas por tribunais e agências reguladoras (LAO, 2009).

Por fim, vale mencionar o caso Apple. Na década de 2000, a Apple desenvolveu e adotou a tecnologia DRM⁷⁰ conhecida como *FairPlay*, de forma que a música e outros conteúdos comprados e baixados da iTunes funcionavam apenas em iPods, e não em outros tocadores de música digitais portáteis. Aqueles que não fossem usuários do iPod não poderiam, portanto, comprar música do iTunes para uso em seus tocadores, ao passo que os usuários do iPod não poderiam comprar música de outras lojas de música, que não da iTunes. Essa restrição levou ao ajuizamento de várias ações coletivas, com o objetivo de obrigar a Apple a licenciar o *FairPlay* para os seus concorrentes. Os argumentos que embasaram as ações giraram em torno de que a recusa da Apple em licenciar o *FairPlay* e qualquer tecnologia de criptografia que não fosse o *FairPlay* limitava de forma anticompetitiva a interoperabilidade entre seus produtos dominantes (iPod e iTunes) e de seus concorrentes. Por outro lado, alegaram que a licença do *FairPlay*

⁷⁰ DRM é a sigla de *digital right management*, que identifica um conjunto de tecnologias utilizado em conteúdo digitais para controlar a criação de cópias não autorizadas, proteger os direitos autorais e tentar conter o avanço da contrafação (LAO, 2009).

permitiria aos concorrentes produzir produtos compatíveis com a Apple, o que possibilitaria aos consumidores combinar dispositivos portáteis de música e provedores de conteúdo digital (LAO, 2009).

Em janeiro de 2009, a Apple anunciou o fechamento de acordo com quatro grandes gravadoras e outros selos independentes para permitir que a iTunes vendesse músicas sem restrições DRM (APPLE, 2009). O acordo permitiu que músicas compradas no iTunes tocassem em outros dispositivos concorrentes. Em razão do referido acordo, os Tribunais não precisaram enfrentar a questão se obrigariam ou não a Apple a licenciar o FairPlay a seus concorrentes. Não obstante tal situação, o caso se tornou importante do ponto de vista teórico. Para Lao (2009), considerando que a Apple possuía monopólio no mercado de música digital portátil e que provedores de conteúdo não-iTunes não possuíam meios viáveis de transferência de música de seus sites para iPods, a teoria da instalação essencial deveria ter sido aplicada ao caso. Essa medida conferiria aos usuários do iPod o direito de escolha de fornecedores de conteúdo.

Diferentemente do verificado no capítulo 2, em que a Suprema Corte norte-americana tratou expressamente da teoria da instalação essencial – ao menos uma vez, no caso *Trinko* –, não há precedentes da Corte Superior tratando de forma expressa da teoria no direito da propriedade intelectual (LAO, 2009).

Nos comentários da doutrina aos precedentes norte-americanos, reconhece-se a possibilidade de aplicação da teoria a casos de propriedade intelectual (OPI, 2001); (PITOFSKY; PATTERSON; HOOKS, 2002); (MARQUARDT; LEDDY, 2002); (LAO, 2009), especialmente, quando o titular do bem imaterial muda sua estratégia e deixa de licenciar esse bem, excluindo concorrentes do mercado.

Não obstante tal reconhecimento, sua aplicação pelos Tribunais se dá de forma ainda mais restrita do que se verificou nos julgados de bens materiais. Para Johnston (2005), há poucas decisões judiciais que determinam a obrigação de licenciamento de bens intelectuais, sendo ainda mais escassas decisões fundamentadas na teoria da *essential facility* para casos de propriedade intelectual. A razão para essa postura pode ser explicada pela mesma conclusão extraída do tópico 2.1, ou seja, que nos Estados Unidos prevalece o direito de liberdade contratual. Some-se a essa razão o fato de que os tribunais norte-americanos são firmes na crença de que o direito da propriedade intelectual serve como estímulo à inovação e ao crescimento econômico, a preços mais

baixos e ao bem-estar do consumidor. Em suma, há naquele País uma tendência de distanciamento de teorias intervencionistas, como a teoria da infraestrutura essencial, em prol da autorregulamentação do mercado.

4.3 A QUESTÃO NA UNIÃO EUROPEIA

A relação entre propriedade intelectual e concorrência também é tema sensível na União Europeia. Turney (2005) afirma que, em certa medida, os efeitos anticoncorrenciais da propriedade intelectual são controlados por suas próprias limitações (escopo e prazo de duração). O autor cita como exemplo a discussão de acesso à tecnologia patenteada do videocassete, que se tornou inócua, em razão da superação tecnológica do referido aparelho pelo DVD, para concluir que os monopólios criados pela propriedade intelectual são frágeis, perduram por curto período no mercado, pelo que, em regra, não devem sofrer intervenções. No entanto, o próprio autor reconhece que o direito de exclusividade conferido pela propriedade intelectual pode resultar em abusos, pelo que observa que nesses casos – quando, por exemplo, a invenção cria monopólio econômico ou obras autorais em que o prazo de duração é bastante amplo⁷¹ – as limitações do próprio sistema se revelam ferramentas inadequadas para atingir mercados competitivos.

A questão desafiadora é identificar as hipóteses em que uma empresa deve ser obrigada a licenciar seus bens intelectuais para garantir a concorrência, sem prejuízo à inovação.

Para Turney (2005), a teoria da instalação essencial deve ser aplicada com bastante cautela, sob pena de ir de encontro ao objetivo da propriedade intelectual de fomentar a inovação. Seguindo os ensinamentos de Marquardt e Leddy (2002), analisados no tópico 4.2, o autor defende que essa interação ocorra apenas para casos em que a posição dominante ultrapasse o mercado primário e alcance o secundário, quer dizer, a teoria não pode ser aplicada a situações em que o titular do bem intelectual está fazendo

⁷¹ Monteiro (2010) critica a falta de clareza quanto aos critérios para a duração conferida aos diferentes direitos da propriedade intelectual, justificando a proteção elevada concedida ao direito autoral com base apenas na opção legislativa, e não como resultado da análise da relação entre inovação e partilha dos bens pela sociedade. Para o autor, a solução está na correção dos limites impostos pelo próprio sistema da propriedade intelectual, com a busca do equilíbrio entre incentivo e benefícios sociais.

valer sua vantagem concorrencial no mercado primário. Embora possa gerar insegurança jurídica, o autor propõe que a teoria seja aplicada mediante uma análise casuística, bem como que a União Europeia estabeleça um direito comunitário da propriedade intelectual, com base no valor econômico e social da criação, de forma que questões envolvendo a recusa de licenciar possam ser resolvidas pelo próprio direito da propriedade intelectual para que a teoria oriunda do direito concorrencial seja a longo prazo dispensável.

Seguindo posição jurisprudencial do Tribunal de Justiça da União Europeia, Taladay e Carlin (2002) advogam que, para a teoria ser aplicada, devem ser observadas as seguintes questões: (i) justificativa para a negativa de acesso; (ii) mercado secundário; (iii) participação no mercado; (iv) essencialidade do bem protegido pela propriedade intelectual para a concorrência.

Monteiro (2010), por sua vez, entende que o direito da concorrência, como regra, não deve interferir na propriedade intelectual e elenca quatro razões para tanto. A primeira está baseada no TRIPS, sobretudo em seu artigo 13⁷², por considerar que restrições aos direitos da propriedade intelectual somente são permitidas em casos excepcionais, ou seja, o TRIPS não autoriza uma regra geral de compartilhamento obrigatório. A segunda razão diz respeito à diminuição de incentivos para inovação. Empresas compelidas a compartilhar seus bens intelectuais com concorrentes não terão incentivos para inovar. Como consequência do dever de licenciar, incentivam-se condutas parasitárias, retirando dos concorrentes incentivos para investirem em suas próprias pesquisas e no desenvolvimento de novos produtos, o que prejudica a sociedade (terceira razão). Por fim, afirma que os órgãos e tribunais não possuem condições para fixar o preço a ser pago ao titular do direito da propriedade intelectual, o que leva a perdas para as empresas. O autor conclui pela não aplicação da teoria da *essential facility* aos bens intelectuais por entender que há um choque entre aquela e a essência dos direitos da propriedade intelectual. Nesse contexto, a concorrência só poderia interferir nos direitos da propriedade intelectual em casos raros de abuso de posição dominante, quando, por exemplo, o titular do bem intelectual impuser preços excessivos aos consumidores (artigo 102, “a”⁷³, do TFUE).

⁷² Os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, 1994).

⁷³ [...] Estas práticas abusivas podem, nomeadamente, consistir em:

Por outro lado, Ritter (2005) defende que a propriedade intelectual não deve receber tratamento diferenciado e que a teoria da *essential facility* deve ser aplicada nas mesmas condições exigidas para os bens tangíveis. Inicialmente, o autor explica que não há fundamento legal para a supremacia do direito da propriedade intelectual, pois, nos termos das leis da União Europeia e da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos, direito de propriedade e proteção à propriedade intelectual não são absolutos, pelo que ambos – antitruste e propriedade intelectual – são complementares. Além disso, o autor entende que o próprio sistema da propriedade intelectual não consegue assegurar com precisão a relação entre investimento e retorno, ou seja, dependendo das condições do mercado o titular da propriedade intelectual pode estar super ou pouco protegido. Consequentemente, não está correto afirmar que o prazo de proteção equilibra fielmente o retorno do titular e o interesse público. Nas hipóteses de super proteção ao bem intelectual é que o antitruste deve intervir, pois o direito concorrencial, por meio de uma análise *ex post*, possui ferramentas mais precisas do que o direito da propriedade intelectual para corrigir esse equilíbrio.

Quer dizer, o direito antitruste é a ferramenta adequada para combater abusos de poder econômico gerados pelo exercício de direitos da propriedade intelectual. O autor ainda defende que a aplicação da teoria não reduz necessariamente os incentivos à inovação, por conta de uma série de razões, dentre elas: (i) ao titular do bem intelectual é devido o pagamento de *royalties* pelo licenciamento, ou seja, o titular será recompensado pelo seu investimento; (ii) economicamente, não está comprovado que mais investimento financeiro leve necessariamente a uma produção maior de inovações; (iii) o licenciamento pode levar a novos inventos por parte dos concorrentes (invenções de segunda geração).

Como se nota, a posição dos juristas europeus acerca do tema não difere muito da literatura acadêmica dos Estados Unidos. Quer dizer, entende-se que os limites ao exercício de direitos da propriedade intelectual devem ser impostos pelo próprio sistema, por meio de licenças compulsórias, *fair use*, prazo de duração, dentre outras medidas.

a) Impor, de forma directa ou indirecta, preços de compra ou de venda ou outras condições de transacção não equitativas; [...] (TFUE, 2007)

4.3.1 Jurisprudência da União Europeia

Como verificado no capítulo 2.2, a recusa em licenciar por parte de agentes econômicos em posição dominante é analisada com atenção pela Comissão e tribunais da União Europeia, com vistas a evitar prejuízos à concorrência.

Por outro lado, como mencionado no capítulo 3.3.2, o direito comunitário ainda não conta com um quadro legal uniforme acerca dos direitos da propriedade intelectual, pelo que muitas questões são resolvidas internamente pelo Estado membro.

Esse cenário levou à crença inicial de que o direito da propriedade intelectual estaria imune às regras concorrenciais na União Europeia (TURNERY, 2005). No entanto, ao analisar sua jurisprudência, percebe-se o entendimento no sentido de que o direito da propriedade intelectual está sujeito ao escrutínio do direito concorrencial, como forma de cumprir os objetivos da União Europeia, dentre eles, o de integração do mercado comum e de promoção da concorrência.

Passa-se, então, a analisar como a teoria da instalação essencial na propriedade intelectual é tratada pela Comissão e tribunais da União Europeia.

O primeiro caso em que o Tribunal de Justiça analisou a recusa de licenciar direitos da propriedade intelectual por empresas em posição dominante foi o da Volvo (MONTEIRO, 2010). Trata-se de ação judicial em que a Volvo alegou que Erik Veng estaria violando seus direitos de propriedade intelectual ao importar para o Reino Unido peças de reposição protegidas por desenho industrial. Por sua vez, Veng alegou que a Volvo estaria abusando de sua posição dominante ao recusar licenciar seus direitos da propriedade industrial mediante o pagamento de *royalties* razoáveis. O caso envolvia o conflito entre direito da propriedade intelectual e direito da concorrência. Na ocasião, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu em prol da prevalência do direito da propriedade intelectual, afirmando que o titular tem o direito de excluir terceiros de fabricar, vender ou importar peças protegidas por seu desenho industrial. Por outro lado, elencou as hipóteses excepcionais em que o exercício do direito exclusivo leva ao abuso de posição dominante, a ser corrigido pelo direito concorrencial. São elas: (i) recusa injustificada de venda de peças de reposição a produtores independentes; (ii) fixação de preço das peças de reposição a um nível não equitativo; (iii) decisão de deixar de produzir

peças de reposição para um determinado modelo de veículo, ainda em circulação no mercado (UNIÃO EUROPEIA, Tribunal de Justiça, 1988a).

Embora o tribunal tenha rejeitado o licenciamento dos referidos bens protegidos pela propriedade intelectual, Opi (2001) chama atenção para a importância do caso quanto à possibilidade de interferência concorrencial nas hipóteses de abuso do direito de exclusiva. Ao comentar a decisão, Korah (2006) destaca que, nas situações excepcionais em que pode ser imposta a obrigação de licenciar, não há a necessidade de qualquer relação prévia entre o autor e o réu da ação (como ocorre nos Estados Unidos).

Outro caso relevante no estudo da matéria é o da Renault, que possui identidade fática com o processo Volvo narrado acima, e também foi julgado no mesmo sentido pelo Tribunal de Justiça (UNIÃO EUROPEIA, Tribunal de Justiça, 1988b), contribuindo para o entendimento de que empresas em posição dominante não estão obrigadas a licenciar seus direitos da propriedade intelectual, salvo em casos excepcionais.

Monteiro (2010) alerta para a incerteza jurídica gerada após o julgamento dos casos Volvo e Renault, pois as circunstâncias excepcionais em que empresas em posição dominante deveriam ser obrigadas a licenciar seus direitos da propriedade intelectual não estariam claras, pelo contrário, seriam vagas e indeterminadas.

Merece destaque o caso Magil, em que os canais de televisão *Radio Telefis Eireann*, *Independent Television Publications Ltd.* e *British Broadcasting Corporation* impediram a *Magil TV Guide* de publicar um guia geral contendo as programações semanais das emissoras, alegando violação de direitos autorais. Naquela época não era comum a existência de um guia que reunisse a programação de todos os canais de televisão. A Magil argumentou que, com essa recusa, as operadoras de televisão abusavam de suas posições dominantes. Em sua manifestação, a Comissão afirmou que as operadoras estavam utilizando seus direitos autorais para além de seu escopo, ou seja, como instrumento de abuso, tentando impedir a introdução no mercado de um novo produto, em violação ao artigo 82 da CE (atual 102 do TFUE).

O Tribunal de Justiça reconheceu o direito de exclusividade oriundo da propriedade intelectual, mesmo quando seu titular estiver em posição dominante, mas entendeu que a recusa por parte dos canais de televisão em licenciar suas grades de programação impedia o surgimento de um novo produto, pelo que se tratava de hipótese

excepcional de abuso de posição dominante. A decisão fixou os requisitos para a imposição do dever de licenciar: (i) o bem protegido pela propriedade intelectual deve ser indispensável para a atividade da empresa que requer a licença. Nesse sentido, é necessário que não haja produtos alternativos e que existam obstáculos para sua criação; (ii) a recusa em licenciar deve ser um entrave ao lançamento de um novo produto para o qual exista uma demanda potencial por parte dos consumidores; (iii) a recusa deve ser injustificável; (iv) a recusa em licenciar e a exclusão dos concorrentes deve levar ao domínio do mercado secundário (UNIÃO EUROPEIA, Tribunal de Justiça, 1995). Com isso, aos canais de televisão foi imposta a obrigação de licenciamento de suas listas de programação, protegidas por direito autoral, em decisão considerada inédita (OPI, 2001).

Embora não tenha sido mencionada expressamente pelo Tribunal de Justiça, considera-se que o julgado em análise tenha aplicado de forma implícita a teoria da instalação essencial aos direitos da propriedade intelectual, sobretudo em razão da especial atenção dada ao caráter essencial do direito autoral em questão (FINE, 2002).

Monteiro (2010) critica a decisão acima, novamente, ao argumento de que as circunstâncias excepcionais mencionadas pelo Tribunal não estariam claras e bem definidas, inclusive, se seriam cumulativas ou alternativas. O julgamento ainda levou à crença de que ocorreria uma avalanche de processos pleiteando o licenciamento de bens intangíveis, deixando os empresários, especialmente das indústrias farmacêuticas e de computação, temerosos quanto à imposição de forma ampla desse dever de licenciamento, o que prejudicaria seus investimentos e retornos financeiros (TURNERY, 2005). Para Fine (2002), contudo, esse alarmismo restou infundado e não se concretizou. Opi (2001) afirma que a decisão enfrentou corretamente o conflito entre propriedade intelectual e direito da concorrência e, por ir além do caso Volvo, estabeleceu requisitos concretos para a imposição do dever de licenciamento e, portanto, não merece reparos.

Outro caso importante é o da IMS, pois a Comissão aplicou a teoria da *essential facility* a bem protegido por direitos autorais e, apesar de o Tribunal de Justiça não ter feito referência expressa à referida teoria, mais uma vez, deu especial atenção à essencialidade do acesso à estrutura protegida por direitos da propriedade intelectual.

Trata-se de ação judicial entre a IMS Health GmbH & Co. OHG e NDC Health GmbH & Co. KG, em que a primeira (IMS) fornecia aos laboratórios farmacêuticos dados relativos às vendas regionais de seus produtos na Alemanha,

formatadas com base em estruturas modulares, correspondentes a uma área geográfica determinada. Essa prática contribuiu para que as estruturas se tornassem um padrão comum, ao qual os seus clientes adaptaram os seus sistemas de informática e de distribuição. A NDC, por sua vez, também comercializava dados referentes às vendas regionais de produtos farmacêuticos, em formato semelhante ao da IMS, porque esse era o padrão do mercado e também por ter sido constituída por ex-funcionário da IMS. O Tribunal alemão, ao analisar o pedido da IMS, proibiu a NDC de comercializar tais estruturas modulares, ao argumento de que constituíam bases de dados protegidas por direitos autorais. A NDC, a seu turno, apresentou denúncia à Comissão das Comunidades Europeias, alegando que a recusa da IMS em conceder licença para as estruturas modulares caracterizava infração ao artigo 82 CE (atual 102 do TFUE). A Comissão determinou, com base na teoria da *essential facility*, que a IMS concedesse a todas as empresas do mercado de serviços de fornecimento de dados sobre as vendas regionais na Alemanha licença para a utilização de suas estruturas. Tal decisão, contudo, foi suspensa pelo Tribunal de primeira instância. O processo foi remetido ao Tribunal de Justiça para analisar se, e em que condições, a recusa em licenciar por uma empresa em posição dominante num determinado mercado, titular de um direito de propriedade intelectual sobre um produto indispensável, pode constituir um comportamento abusivo. O Tribunal, seguindo o parecer do advogado-geral Antonio Tizzano, iniciou sua análise pela indispensabilidade do acesso às estruturas modulares, ou seja, por verificar se existiam no mercado produtos ou serviços com soluções alternativas e se seria possível ainda criar novos produtos ou serviços (UNIÃO EUROPEIA, Tribunal de Justiça, 2004). Destaque-se que o parecer do advogado-geral sobre o caso continha conclusões detalhadas acerca dos requisitos e jurisprudência da teoria da infraestrutura essencial (COMUNIDADE EUROPEIA, conclusões do advogado-geral Antonio Tizzano, 2003).

Por fim, o Tribunal, baseando-se nos precedentes Bronner (analisado no tópico 2.2) e Magil, ratificou o entendimento de que para a recusa ser considerada abusiva deveriam estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: (i) o produto deve ser indispensável ao exercício da atividade comercial pelo concorrente; (ii) a recusa deve representar um obstáculo para o surgimento de novo produto para o qual exista uma procura potencial pelos consumidores; (iii) ausência de justificativa objetiva; (iv) a recusa

deve permitir ao titular de direitos de propriedade intelectual excluir toda a concorrência ao reservar para si o mercado derivado (UNIÃO EUROPEIA, Tribunal de Justiça, 2004).

Da análise do julgado acima, percebe-se que o Tribunal de Justiça consolidou o teste fixado no caso Margil quanto às hipóteses excepcionais que consideram abusiva a recusa de licenciar direitos da propriedade intelectual por agente em posição dominante, bem como esclareceu a necessidade de cumulatividade dos requisitos. Além disso, o acórdão, ao discorrer detalhadamente acerca da indispensabilidade do bem para o mercado, fortaleceu o entendimento de que direitos da propriedade intelectual podem ser considerados como infraestruturas essenciais, bem como a possibilidade de aplicação da referida teoria aos bens intangíveis (FINE, 2002).

Monteiro (2010), contudo, discorda dessa posição, afirmando que não há referência expressa à teoria da *essential facility* no julgado em questão, bem como que a exigência do segundo requisito – introdução de novo produto no mercado – afasta a aplicação da referida teoria, pois não há novo produto no caso IMS. Para o autor há dois testes distintos, um que estabelece os requisitos para o compartilhamento obrigatório de infraestruturas consideradas essenciais e outro para os casos de recusa em licenciar bens protegidos pela propriedade intelectual.

Lévêque (2005), por sua vez, entende que não está claro se os requisitos estabelecidos no julgado em análise são específicos para casos envolvendo direitos da propriedade intelectual ou se são aplicados também para outras formas de propriedade, como uma evolução do teste Bronner.

Analisa-se ainda o caso Microsoft, que é de grande relevância e impacto para o estudo da matéria. A Sun Microsystems Inc. apresentou pedido administrativo perante a Comissão contra a Microsoft Corporation, em razão da recusa da última em disponibilizar a tecnologia necessária para acesso a interoperabilidade de seu sistema Windows. A informação de interoperabilidade permite o desenvolvimento e comercialização de produtos concorrentes aos da Microsoft, pelo que a Sun alegou que o acesso a tal tecnologia era essencial para que pudesse concorrer no mercado de sistemas operativos (UNIÃO EUROPEIA, Tribunal de Primeira Instância, 2007).

Ao analisar o caso, a Comissão verificou que (i) a Microsoft detinha posição dominante em dois mercados distintos – sistemas operativos para computadores pessoais (PC clientes) e sistemas operativos para servidores de grupos de trabalho –, ambos

caracterizados por elevadas barreiras de entradas; (ii) a informação de interoperabilidade caracterizava uma *essential facility*; (iii) a recusa em licenciar não tinha qualquer justificativa objetivamente válida, o que prejudicava os concorrentes e consumidores. Os concorrentes, por falta de incentivos para investirem em novos produtos e entrarem no mercado, ao passo que os consumidores não seriam beneficiados com novos produtos oriundos da concorrência; pelo contrário, estariam vinculados aos produtos Windows; (iv) a Microsoft impunha a aquisição simultânea do sistema operativo do Windows PC com o leitor de multimídia *Windows Media Player*. Diante desse cenário, a Comissão decidiu que as práticas da Microsoft eram abusivas e violavam o artigo 82 do Tratado da Comunidade Europeia (atual 102 do TFUE), pelo que a condenou, dentre outras medidas, a disponibilizar acesso aos seus concorrentes quanto à informação de interoperabilidade (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2004).

Quanto à imposição do referido licenciamento, a Comissão deixou claro que a obrigação de acesso não era quanto ao código fonte dos programas de computador da Microsoft, mas sim às informações de interoperabilidade, ou seja, referente aos protocolos que compõem os sistemas Windows. Por outro lado, a Microsoft alegou que essas informações eram protegidas por direitos autorais, patentes e segredos de negócio, pelo que possuía direito de exclusividade em relação a elas, o que justificava objetivamente sua recusa em licenciá-las. Para a Comissão, o objetivo da licença era permitir aos concorrentes o desenvolvimento de programas de computador alternativos que pudessem ser utilizados nos produtos Microsoft, e não autorizar sua cópia, pelo que não haveria violação a direitos da propriedade intelectual. (UNIÃO EUROPEIA, Tribunal de Primeira Instância, 2007). Em outras palavras, afirmou-se que não bastava a existência de proteção por direitos da propriedade intelectual como justificativa objetiva para afastar a obrigação de licenciamento. Ademais, a decisão levou em conta o papel da propriedade intelectual para gerar benefícios a sociedade, bem como o fato de que os usuários deveriam remunerar a Microsoft pelo uso de tais informações.

Ao final, a Comissão concluiu que os efeitos negativos de uma licença obrigatória para os investimentos em inovação da Microsoft seriam superados pelos efeitos positivos da licença para todo o mercado, em prol, pois, do equilíbrio (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2004).

Com essa conclusão, Monteiro (2010) entende que a decisão fixou um novo teste para recusas em licenciar envolvendo empresas em posição dominante e titulares de direitos da propriedade intelectual, em desconsideração aos requisitos estabelecidos pelo Tribunal de Justiça nos julgados Magil e IMS, sobretudo, a condição de introdução de novo produto no mercado. Para o autor, esse novo teste não fixa critérios claros para o alcance do equilíbrio mencionado na decisão da Comissão.

Ao analisar o caso, percebe-se que a Comissão entendeu que o teste Magil/IMS não compreendia um rol taxativo, pelo que concluiu ser mais relevante uma análise geral, em prol da manutenção da concorrência, ainda que em detrimento dos investimentos suportados em inovação pela Microsoft, do que uma análise limitada apenas aos referidos requisitos. Consequentemente, não conferiu tratamento diferenciado entre a recusa em licenciar bens intangíveis ou tangíveis.

Por fim, vale mencionar o recente caso envolvendo as empresas de tecnologia Motorola, Samsung (ouvida no processo como parte interessada) e Apple, julgado pela Comissão em 2014. O processo tratou de *standard essential patents* – SEPs, ou seja, patentes consideradas essenciais para uma determinada tecnologia padronizada. A padronização de componentes de uma tecnologia, por sua vez, gera vantagens na garantia de compatibilidade e interoperabilidade entre produtos relacionados, como (i) incentivo à inovação e redução de custos por meio do aumento dos produtos fabricados; (ii) incentivo à concorrência, pois permite aos consumidores trocar mais facilmente de produtos entre diferentes fabricantes (UNIÃO EUROPEIA, Comissão, 2014a). As SEPs são comuns em setores de tecnologia, em que padrões compatíveis de celulares, computadores, tablets etc. são escolhidos para uniformizar o mercado, de modo a facilitar a troca de informações entre produtos de diferentes marcas. Nessas hipóteses, os titulares das patentes se comprometem a licenciá-las em termos FRAND – *fair, reasonable and nondiscriminatory* (em tradução livre, “justo, razoável e não discriminatório”), com vistas a possibilitar a entrada e permanência de concorrentes em mercado que utilize componentes padronizados (LIANOS; DREYFUSS, 2013). A ausência de tal licenciamento, por outro lado, levaria ao fechamento de mercado e a prejuízos aos consumidores, em abuso de posição dominante.

De volta ao caso concreto, a Comissão Europeia iniciou, no ano de 2013, investigação por meio de envio de notificação a Motorola (*statement of objections*), para

apurar possível uso indevido de *standard essential patents* relativas a componentes de aparelhos celulares. A investigação teve origem após a Motorola obter medidas judiciais contra a Apple em Tribunais alemães, ao argumento de que esta estaria violando suas patentes (UNIÃO EUROPEIA, Comissão, 2013). As ações judiciais objetivavam impedir o acesso da Apple às patentes essenciais da Motorola.

As referidas patentes dos componentes celulares constituíam *standard essential patents*, conforme acordo firmado previamente entre a Motorola e o Instituto de Telecomunicação Europeu, em que a empresa, inclusive, comprometia-se a licenciá-las em termos FRAND. Além disso, demonstrou-se no processo que a Apple apresentou interesse em licenciar as *standard essential patents* da Motorola. Ao buscar medidas judiciais fundamentadas em *standard essential patents*, a Motorola violou regras antitruste do direito comunitário, pelo que foi condenada por abuso de posição dominante, nos termos do art. 102 do TFUE (UNIÃO EUROPEIA, Comissão, 2014a). Em outras palavras, a Comissão entendeu que não havia justificativa razoável para que a Motorola recusasse o licenciamento de sua patente à Apple.

Em sua decisão, a Comissão ressaltou a importância da padronização, por meio das SEPs, para a realização de objetivos da União Europeia, como a integração dos mercados entre seus membros, reconhecendo-a, inclusive, como uma ferramenta para a promoção da concorrência (UNIÃO EUROPEIA, Comissão, 2014a).

Vale mencionar que a Samsung participou do processo como terceira interessada (UNIÃO EUROPEIA, Comissão, 2014a), uma vez que também estava sendo investigada pela Comissão, por abuso de posição dominante, em prática bastante similar à da Motorola (UNIÃO EUROPEIA, Comissão, 2012). Diferentemente do caso ora analisado, a Samsung realizou acordo com a Comissão, em que se comprometeu a não ajuizar medidas judiciais com base em suas *standard essential patents* utilizadas em aparelhos celular e *tablets* (UNIÃO EUROPEIA, Comissão, 2014b).

Na ocasião, o vice-presidente da Comissão, Joaquín Almunia, ressaltou que (UNIÃO EUROPEIA, Comissão, 2014b, p. 01, tradução livre):

A proteção da propriedade intelectual e da concorrência são as principais impulsionadoras da inovação e do crescimento. E por isso é essencial que a propriedade intelectual não seja utilizada de forma indevida em detrimento da concorrência saudável e dos consumidores. [...]. Eu também gostaria de

incentivar outros atores da indústria a considerar o estabelecimento de mecanismos de resolução de litígios semelhantes⁷⁴.

A decisão em análise é relevante, pois traz à tona o debate atual sobre a padronização de componentes tecnológicos por meio da *standard essential patents*, bem como demonstra a posição da autoridade antitruste europeia quanto à essencialidade de bem protegido por direitos da propriedade intelectual para a manutenção da concorrência. Ademais, revela a compatibilidade das *standard essential patents* com a teoria da infraestrutura essencial.

Como se vê, a evolução jurisprudencial da matéria no direito comunitário demonstra a possibilidade de imposição de licenciamento dos direitos da propriedade intelectual, ainda que em circunstâncias excepcionais, o que tem levado na prática à aplicação da teoria da *essential facility* aos bens intelectuais.

4.4 ESTADOS UNIDOS X UNIÃO EUROPEIA

Tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, a relação entre propriedade intelectual e antitruste é tema bastante controverso. Em comum, os tribunais de ambos utilizam a teoria da *essential facility* ainda com mais parcimônia à propriedade intelectual do que aos bens materiais.

Mas há também marcadas diferenças.

A primeira se refere à importância da propriedade intelectual em cada ordenamento jurídico. A economia dos Estados Unidos, como mencionado no capítulo 3.4, é fortemente dependente da produção intelectual, enquanto na União Europeia prevalece a indústria de bens tangíveis e a agricultura (TURNEY, 2005). A importância da propriedade intelectual para a economia dos Estados Unidos, portanto, é maior do que para a economia da União Europeia.

Outra diferença, já explorada no capítulo 2, é quanto aos objetivos diversos do antitruste. Nos Estados Unidos, o objetivo é a maximização da eficiência para alcance

⁷⁴ No original: “The protection of intellectual property and competition are both key drivers of innovation and growth. This is why it is essential that intellectual property is not misused to the detriment of healthy competition and, ultimately, of consumers. [...]. I would also encourage other industry players to consider establishing similar dispute resolution mechanisms”.

do bem-estar social; ao passo que na União Europeia há vários objetivos, dentre eles, integração do mercado comum, manutenção de empresas de pequeno e médio portes no mercado, preservação da concorrência e promoção do bem-estar. Percebe-se uma maior preocupação da União Europeia com o fechamento do mercado para novos entrantes, mesmo quando os benefícios para os consumidores não são certos, ou seja, quando o preço e a oferta não se alteram. Há, pois, uma tendência maior para a intervenção no mercado comunitário, com vistas a manter os seus objetivos. Já nos Estados Unidos prevalece a liberdade contratual e a tendência menor de intervenção nos mecanismos do mercado.

Diante desse cenário, a teoria da instalação essencial na propriedade intelectual é utilizada de maneira diversa por seus tribunais.

Nos Estados Unidos, a teoria é aplicada de forma bastante excepcional para alguns raros casos em que o titular do bem intelectual tenha modificado sua estratégia comercial para extinguir o licenciamento praticado até então, levando à exclusão de concorrentes do mercado, em prejuízo da concorrência. Ainda assim, diante de decisões divergentes encontradas nos casos Kodak e Xerox, não se pode afirmar que essa hipótese levará com certeza à sua aplicação. Por outro lado, há decisões no sentido de que empresa que detém posição dominante e se recusa a licenciar unilateralmente seu bem intelectual a concorrentes, mediante justificativa negocial, não pode ser obrigada a licenciar sua propriedade intelectual (TALADAY; CARLIN, 2002). Com isso, não está claro se para os tribunais norte-americanos a propriedade intelectual está imune (ou não) ao direito antitruste. Em suma, nos Estados Unidos a teoria da *essential facility* é considerada uma exceção à prestigiada regra geral de que nenhum agente econômico pode ser obrigado a negociar, razão por que é pouco aplicada na prática.

Na União Europeia, por outro lado, a teoria tem sido aplicada pelos tribunais e autoridades antitruste com mais frequência quando comparada ao seu uso limitado nos Estados Unidos. Na jurisprudência comunitária, por exemplo, não se verifica a necessidade de mudança de prática comercial para a imposição do dever de licenciamento, tal como se viu no caso Kodak, julgado nos Estados Unidos.

A análise de seus julgados revela que, se a licença for considerada essencial para a concorrência, aplica-se a teoria. Esse posicionamento demonstra a importância da

manutenção da concorrência para o direito comunitário, em detrimento da liberdade contratual, o que autoriza a utilização da *essential facility* com menos reservas.

Dá se conclui que, na União Europeia, a recusa em licenciar pode gerar sanções concorrenciais e que a teoria da instalação essencial é aplicada aos direitos da propriedade intelectual (LÉVÊQUE, 2005).

A diferença entre os dois cenários, bem como as decisões divergentes proferidas pelos tribunais norte-americanos nos casos Kodak e Xerox, levaram Opi (2001) a crer que há maior segurança jurídica para os titulares de direitos da propriedade intelectual na União Europeia do que nos Estados Unidos. Para o autor, a recusa de licenciar bens intelectuais tem contornos mais claros na comunidade europeia. No mesmo sentido, Taladay e Carlin (2002) afirmam que a insegurança jurídica que permanece nos Estados Unidos advém de decisões díspares para casos semelhantes – Kodak e Xerox. Em sentido oposto, Turney (2005) entende que as decisões da União Europeia, tal como nos Estados Unidos, geram insegurança, por não estabelecerem parâmetros concretos para aplicação da teoria aos bens intelectuais.

4.5 A QUESTÃO NO BRASIL

No Brasil, o estudo da relação entre direito da concorrência e propriedade intelectual ainda é bastante incipiente. Contudo, vem se desenvolvendo e ganhando força a partir das posições teóricas e jurisprudenciais dos Estados Unidos e da União Europeia.

Para compreender essa interseção, recorre-se, inicialmente, aos dispositivos da lei antitruste que versam sobre propriedade intelectual, à posição da literatura acadêmica e em seguida aos casos concretos que versam sobre a matéria, sobretudo, acerca da aplicação da teoria da *essential facility* aos direitos da propriedade intelectual.

Do ponto de vista legal, a Lei nº 12.529/2011 estabelece em seu artigo 36, § 3º condutas envolvendo a propriedade intelectual que caracterizam infrações à ordem econômica (BRASIL, 2011):

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

[...]

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

Da leitura do dispositivo acima, extrai-se que açambarcar ou impedir a exploração de direitos da propriedade intelectual caracteriza infração à ordem econômica (XIV) – essa previsão possui redação idêntica à da lei anterior (Lei 8.884/94). Como novidade, sem previsão na legislação anterior, também considera infração o exercício abusivo de direitos da propriedade intelectual (inciso XIX).

Para Cordovil *et al.* (2011), o inciso XIV acima transcrito se refere aos casos de *sham litigation*, com origem no direito norte-americano, em que o concorrente tenta impedir a exploração de ativos intelectuais, por meio do ajuizamento de ações judiciais manifestamente infundadas⁷⁵. Segundo Coelho (1995, p. 42), há dois mecanismos que impedem a exploração de direitos da propriedade intelectual:

O estático, referente à não utilização ou não exploração intencional, em detrimento do interesse coletivo, e o dinâmico, consistente na outorga da licença ou cessão de direito industrial em termos anticoncorrenciais. O desuso de privilégio pode caracterizar abuso de poder econômico principalmente quando a empresa, com presença proeminente no mercado, empenha-se em adquirir os demais privilégios exploráveis nesse mercado, alcançando status monopolístico por via oblíqua. É a hipótese de açambarque de direito industrial. Tanto os mecanismos estáticos como os dinâmicos são puníveis como infração contra a ordem econômica pela legislação antitruste.

Trata-se, pois, do mecanismo estático que considera infração contra a ordem econômica o desuso do monopólio, e do mecanismo dinâmico referente à outorga da licença ou cessão de forma anticoncorrencial.

O inciso XIX, por sua vez, refere-se ao exercício abusivo de direitos da propriedade intelectual. As condutas previstas no § 3º do artigo 36 são meramente exemplificativas; ainda assim, a indicação expressa do exercício abusivo de direito da propriedade intelectual destaca sua importância para as políticas governamentais, bem como o fortalecimento da interseção entre o direito antitruste e o direito da propriedade intelectual.

As condutas previstas nos incisos XIV e XIX da Lei Antitruste podem fazer dos direitos de propriedade intelectual instrumentos que levem ao abuso de posição

⁷⁵ Cite-se como exemplo de *sham litigation* já analisado pelo CADE o processo administrativo nº 08012.004283/2000-40, conhecido como caso Shoptime (GABAN; DOMINGUES, 2012).

dominante, o que afeta o bem-estar social, permitindo ao CADE investigá-las e puni-las (GABAN; DOMINGUES, 2012). Note-se que essa repressão não está restrita a patentes, mas a todos os bens protegidos pela propriedade intelectual, o que inclui na esfera de competência da entidade a análise de abusos de direitos autorais, desenhos industriais, programas de computador, dentre outros.

Com isso, condutas que envolvem licenciamento ou transferência de ativos de propriedade intelectual podem ser reprimidas pelo CADE quando há a possibilidade de produção dos seguintes efeitos: (i) limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; (ii) dominar mercado relevante de bens ou serviços; (iii) aumentar arbitrariamente os lucros; e (iv) exercer de forma abusiva posição dominante (art. 36 da Lei Antitruste). Para a análise dos referidos efeitos, o CADE identifica o mercado geográfico e material das partes contratantes, o nível de participação mercadológica de cada empresa e, assim, a existência de posição dominante ou não, bem como o conseqüente potencial das partes em restringir a concorrência, por meio do licenciamento ou transferência de direitos da propriedade intelectual (vide capítulo 2.5).

A prática de infração à ordem econômica sujeita os responsáveis às penalidades previstas no capítulo III, artigos 37 a 45, da Lei nº 12.529/2011. Uma das penalidades que podem ser aplicadas pelo CADE é a determinação para que se conceda licença compulsória do direito da propriedade intelectual do infrator (art. 38, IV, a). A ordem é dirigida à entidade responsável pelo registro e regulação de direitos da propriedade intelectual – no mais das vezes, o INPI, em se tratando de direitos industriais.

Chama-se a atenção para o fato de que a Lei Antitruste não limita a concessão de licença compulsória a patentes, como o faz a Lei nº 9.279/1996 (vide tópico 3.3.3.3). Em outras palavras, diferentemente da Lei da Propriedade Industrial, que somente admite a concessão de licenças compulsórias para patentes, a Lei Antitruste prevê a mitigação de qualquer direito da propriedade intelectual, em casos de abuso ou exploração indevida.

A abertura da regra da lei antitruste dá espaço à aplicação da teoria da *essential facility* no sistema brasileiro de defesa da concorrência para direitos da propriedade intelectual.

Ao analisar o quadro legal brasileiro, percebe-se que a propriedade intelectual não é um direito absoluto, imune às demais regras do ordenamento jurídico; pelo contrário, deve buscar constante equilíbrio em prol do interesse público e do bem-estar

social. Isso significa que está subordinada a outros valores assegurados pela ordem jurídica e pelo cumprimento de sua função social (conforme tópico 3.3.2). Logo, a exigência de que a propriedade intelectual atenda à sua função social – promover o desenvolvimento econômico e tecnológico do País –, somada ao objetivo instrumental do direito concorrencial brasileiro de promover políticas públicas, dentre elas, o desenvolvimento econômico, leva à união de ambos para a busca do mesmo objetivo (KUBRUSLY, 2010). Além disso, o caráter concorrencial da propriedade intelectual faz com que essa e o direito antitruste sejam complementares (SALOMÃO FILHO, 2006).

Não bastasse, pelo direito concorrencial nacional a recusa de contratar de agente econômico em posição dominante, mediante condições comerciais normais, pode ser considerada discriminatória e, portanto, uma infração à ordem econômica (art. 36, § 3º, XI). Como consequência, no caso de a recusa envolver uma infraestrutura essencial, pode-se impor a obrigação de compartilhamento, por meio da aplicação da teoria da *essential facility* (NESTER, 2006). Como concluído no capítulo 2.4, a referida teoria não encontra óbice para sua aplicação no direito brasileiro.

Quanto à sua aplicação aos direitos da propriedade intelectual, a literatura acadêmica nacional, ainda que incipiente, também se posiciona a respeito da matéria. Para Kubrusly (2010, p. 161), é “perfeitamente possível e adequada a aplicação da teoria das *essential facilities* aos casos que envolvem propriedade intelectual, quando tal propriedade constitui um bem essencial [...]”. E conclui que a teoria é útil para a aplicação da legislação antitruste brasileira.

Ao tratar da questão, Salomão Filho (2013, p. 417-418) explica que a *essential facility* pode ser estendida a qualquer bem econômico indispensável para o exercício de uma atividade, inclusive, aos bens imateriais:

Uma *essential facility* existe, portanto, diante de situações de dependência de um agente econômico com relação a outro, nas quais, a oferta de certos produtos ou serviços não se viabilizaria sem o acesso ou o fornecimento do essencial. [...]

Note-se que a origem da noção de *essential facility* poderia dar a impressão de que o conceito só tem relevância quando se está considerando o acesso a infraestruturas bastante específicas, normalmente ligadas a uma indústria organizada em rede. Todavia, não importa tanto o tipo de bem ou de mercado que está sendo considerado. O relevante é a situação de dependência extrema acima referida. Sob essa perspectiva, qualquer bem econômico pode, em princípio, vir a ser uma *essential facility*. [...]

Também a impossibilidade de duplicação do bem pode não decorrer de circunstâncias econômicas, mas jurídicas, como a proteção conferida a um bem

imaterial pela legislação autoral ou de propriedade industrial.

Nesse cenário, o bem intelectual considerado indispensável para o mercado pode ser licenciado compulsoriamente a concorrentes. Brancher (2010) lista exemplos de bens protegidos por propriedade intelectual – bancos de dados, softwares, sistema operacional de um programa de computador, patentes de peça de reposição, patentes de medicamentos essenciais à vida etc. – em que a da teoria da *essential facility* pode vir a ser aplicada quando há a recusa de seu titular em licenciá-los voluntariamente.

Barbosa, D. (2005b) destaca que a teoria em estudo pode servir como instrumento valioso de aplicação de regras concorrenciais no sentido de moderar os direitos de exclusiva. O autor defende a imposição do dever de licenciar para casos em que se verifique a essencialidade da criação para a concorrência, a inexistência de substitutos para a criação protegida (monopólio legal que desague em monopólio econômico) e o exercício abusivo dos direitos da propriedade intelectual, sem que haja justificativa razoável para tal recusa. Com isso, confere-se uso social à propriedade, conforme determina a Constituição Federal.

Como se vê, de acordo com a legislação nacional e a literatura acadêmica, a teoria da *essential facility* pode ser aplicada aos bens intelectuais no Brasil.

4.5.1 Casos enfrentados pelo CADE

Ultrapassada a discussão teórica acerca da matéria, passa-se a analisar casos envolvendo a propriedade intelectual enfrentados pelo CADE.

Embora a Lei Antitruste conte com mecanismos para coibir abusos envolvendo a propriedade intelectual, do ponto de vista prático, a atuação do CADE nesse sentido é ainda bastante tímida (CORDOVIL et al., 2011).

No âmbito do controle de estruturas, transcreve-se parte da decisão emanada no ato de concentração que envolveu a aquisição da Kolynos pela K&S Aquisições Ltda., controlada pela Colgate-Palmolive Company (BRASIL, Cade, 1996, grifou-se):

A natureza da concorrência no mercado de creme dental - por diferenciação de

produto - tem na marca a sua principal arma. A concorrência intermarcas, por meio da construção de reputação e laços de lealdade com o consumidor é a forma predominante assumida pela concorrência nesse mercado. De todo o exposto ao longo do voto, **conclui-se que é o controle simultâneo das duas marcas mais importantes do mercado, em particular da marca dominante KOLYNOS, a barreira à entrada significativa e, por conseguinte, a fonte do poder de mercado agora detido pela adquirente.** Assim, é sobre o controle de marcas que deve se concentrar a decisão deste Conselho. (...) Diante do exposto, **é a suspensão voluntária do uso da marca KOLYNOS e suas extensões, inclusive do material de embalagem, promoção e propaganda associado, para o fabricação e comercialização de creme dental dirigidas ao mercado interno pelo período de quatro anos é a medida que considero justa para garantir que a operação não elimine a concorrência nem crie poder de mercado de tal envergadura que, por meio de seu comportamento estratégico, desencoraje a entrada de novos concorrentes e a autonomia decisória dos atuais participantes do mercado, além de eliminar substancialmente a dinâmica concorrencial do mercado.** (...) Sensível, contudo, às implicações desse trade-off e à possibilidade de fricções no abastecimento no curto prazo, é que defini um atenuante à decisão de suspensão *tout court*. **Tal atenuante é o licenciamento, exclusivo e por curto prazo, da marca KOLYNOS, para a formação de marcas duplas, com um esquema de gradual desaparecimento (fading out) da marca fiadora, até seu retorno à titular.** Esse esquema de licenciamento exclusivo, caso adotado, vigorará durante o período de suspensão de uso da marca pela titular. O contrato de licenciamento exclusivo deverá, incluir, nos dois primeiros anos, a critério do licenciado, encomendas, assistência técnica e operacional e todos os serviços de suporte necessários à produção e entrega do produto, de modo a reduzir os custos de entrada de novo concorrente. O esquema de marca-dupla com fading out implica que todo material de embalagem, propaganda e promoção apresente como logotipo principal a marca que esta sendo introduzida no mercado e a marca KOLYNOS como co-marca ou marca de fabricante. Esta marca terá espaço progressivamente reduzido no material mencionado, até o seu desaparecimento, que coincidirá com o final da suspensão do uso da marca KOLYNOS pelo seu titular. Os termos em que esse esquema de marca-dupla com fading out será executado constará, obrigatoriamente, do contrato de licenciamento a ser apresentado ao CADE. **Essa solução permite à empresa explorar a marca indiretamente durante o período de suspensão.** Assim, **de barreira, a marca torna-se veículo de introdução da marca nova no mercado, funcionando como uma espécie de “fiador” no momento inicial.**

Embora o caso não se refira à recusa de licenciar bens da propriedade intelectual, nem tenha mencionado a teoria da *essential facility*, a decisão é importante, pois impôs como condição para a aprovação da aquisição o licenciamento da marca KOLYNOS. Em outras palavras, a decisão demonstrou o entendimento do Cade no sentido de que a aquisição de direitos de propriedade intelectual, especificamente de marca, pode restringir a concorrência, pelo que pode fazer uso do remédio do licenciamento como instrumento para impedir tal lesão à concorrência.

Em relação à recusa de licenciar direitos da propriedade intelectual,

destacam-se os seguintes casos⁷⁶.

Na averiguação preliminar envolvendo a Monsanto, a alegação girava em torno da venda casada de sementes transgênicas de soja com seus produtos herbicidas e da recusa de venda das referidas sementes, protegidas por cultivares, para concorrentes no mercado de produtos herbicidas (BRASIL, Cade, 2007a).

Igualmente ocorreu nos Estados Unidos e na União Europeia, a Microsoft também foi acusada de recusar o licenciamento de ativos protegidos pela propriedade intelectual, especificamente, seu sistema operacional Windows 2000, bem como da venda casada do aplicativo “Money” com o pacote Microsoft Office para Pequenos Negócios (BRASIL, Cade, 2007b).

Em outro caso envolvendo a Microsoft, a alegação era de venda casada do sistema operacional, navegador e diversos aplicativos, cobrança de preços excessivos na atualização de softwares, fixação de margens de lucro e outorga de licenças com uso restritivo (BRASIL, Cade, 2007c).

No caso Videolar v. Philips, a primeira alegou que a Philips cobrava preços excessivos para o licenciamento de suas patentes (BRASIL, Cade, 2007c).

Os quatro casos mencionados acima têm em comum o fato de terem sido arquivados, ao argumento de que não havia indícios suficientes acerca das respectivas infrações a justificar a instauração de processos administrativos. Esse desfecho, bem como a ausência de quantidade significativa de casos acerca da matéria demonstram o limitado interesse do CADE em relação ao exame de abusos envolvendo direitos da propriedade intelectual.

Barbosa, D. (2005b) atribui o baixo uso de instrumentos de defesa da concorrência aos bens intelectuais ao forte valor ainda atribuído à propriedade, embora reconheça que o princípio constitucional que exige o uso da propriedade de acordo com sua função social venha alterando essa relação.

Diante desse cenário, não é tarefa fácil identificar a posição das autoridades concorrenciais brasileiras na interseção entre propriedade intelectual e direito da concorrência. Recentemente, contudo, tal panorama parece estar se modificando

⁷⁶ Vale mencionar que não se tem notícias, até o presente momento, de processos administrativos ou judiciais versando sobre patentes essenciais em padrões tecnológicos e acordos FRAND no Brasil, tal como narrado na União Europeia. Igualmente, não se tem conhecimento da aplicação expressa pelo Judiciário da teoria da *essential facility* no direito da propriedade intelectual.

(GABAN; DOMINGUES, 2012).

Cite-se, como exemplo, o caso Power Tech v. Matel (Matec). A Power Tech, prestadora de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica de centrais telefônicas fabricadas pela Matec, alegou que a segunda pretendia impedi-la de utilizar partes, peças e softwares de sua titularidade, em uma tentativa de dominar o mercado de assistência técnica de centrais telefônicas. O CADE considerou que a Matec detinha poder monopolístico, pois gozava de posição de vantagem e de exclusividade na produção das partes e peças, protegidas por direitos da propriedade intelectual, que compõem suas centrais telefônicas, o que a permitia exercer poder também no mercado secundário de serviços de manutenção. E concluiu que o fornecimento de tais partes, peças e softwares necessários à manutenção dos equipamentos constituía uma *essential facility*, pelo que a Matec não podia recusar seu licenciamento. Como sanção, o CADE impôs multa sobre o faturamento da Matec, mas não determinou a obrigação de licenciamento (BRASIL, Cade, 2002).

Outro precedente relevante no estudo da matéria é o caso conhecido como ANFAPE. Trata-se de representação apresentada pela Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (ANFAPE) contra a Volkswagen do Brasil, Fiat Automóveis e Ford Motor Company Brasil, que deu origem à instauração de averiguação preliminar. Como causa de pedir, alega-se que as montadoras de automóveis impediam a oferta de peças de reposição (conhecidas também como peças *must-match*⁷⁷) no mercado por parte dos fabricantes independentes de peças automotivas (FIAPs), pelo que abusavam de seu poder econômico por meio do exercício abusivo dos direitos da propriedade intelectual. As montadoras de automóveis, por sua vez, alegaram que as suas peças gozavam de proteção por desenho industrial e que os mercados primário e secundário formavam um sistema, pelo que deveriam ser analisados conjuntamente e a longo prazo, com base na teoria da impossibilidade da Escola de Chicago (tal como a defesa no caso Kodak, analisado no tópico 4.2.1) (BRASIL, Cade, 2010).

Como se vê, a discussão gira em torno, de um lado, do direito de exclusiva dos titulares de desenhos industriais; e de outro lado, do controle do mercado secundário por parte das montadoras. Não está em discussão, portanto, a proteção conferida pela

⁷⁷ Peças *must-match* são peças de reposição idênticas às peças originais, com o fim de que se encaixem de maneira adequada no produto, no caso em análise, no veículo (GRAU-KUNTZ, 2012).

propriedade intelectual em relação às peças novas e originais colocadas no mercado primário (GRAU-KUNTZ, 2012).

Tanto a Secretaria de Direito Econômico – SDE, quanto o ProCade opinaram pelo arquivamento da averiguação preliminar sob o argumento, dentre outros, de que o direito da propriedade intelectual como veículo incentivador da inovação poderia ser exercido nos mercados primário e secundário. Em sentido contrário, o Ministério Público Federal opinou pela instauração de processo administrativo. Por sua vez, o relator do voto-conductor entendeu, resumidamente, que: (i) há complementariedade entre o direito da propriedade intelectual e o direito da concorrência, pelo que o exercício abusivo do primeiro pode desaguar em sanções de cunho concorrencial; (ii) o impedimento da comercialização de peças de reposição no mercado secundário garantiria às montadoras monopólio na reposição de produtos, com potenciais danos à concorrência e aos consumidores; (iii) o comportamento das montadoras revelava abuso no exercício dos direitos da propriedade intelectual, indo de encontro ao interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país, conforme determina o art. 5º, XXIX da Constituição Federal; (iv) não havia justificativas objetivas por parte das montadoras de veículos para a negativa de acesso. Ao final, votou pela devolução dos autos à SDE para instauração do competente processo administrativo, no que foi acompanhado pelo Plenário (BRASIL, Cade, 2010).

Não obstante a decisão em análise ter sido proferida em sede de averiguação preliminar, e não ter mencionado expressamente a *essential facility doctrine*, a riqueza da discussão acerca da relação entre propriedade intelectual e antitruste, sobretudo no voto do relator, torna o caso relevante para o presente estudo. Para Grau-Kuntz (2012, p. 308), trata-se de “exemplo clássico de emprego de direito exclusivo sobre bem intelectual como instrumento de controle do mercado secundário”. A autora ainda critica a posição adotada pela SDE ao argumento de que o ordenamento jurídico brasileiro não garante proteção absoluta à propriedade intelectual, que tem como fim o fomento da concorrência; logo, sua proteção só se justifica dentro de um quadro concorrencial.

Os dois casos acima analisados revelam uma postura mais favorável do CADE à investigação de abusos no exercício de direitos da propriedade intelectual. Ademais, demonstram que, em casos envolvendo a recusa em licenciar bens imateriais, o CADE tende (i) a dar igual tratamento ao concedido aos bens materiais, pelo que a

propriedade intelectual não estaria imune às regras concorrenciais; e (ii) a aplicar a teoria da *essential facility*, demonstrando seu cabimento para bens protegidos pela propriedade intelectual.

Ao comparar os ordenamentos jurídicos, verifica-se que, no direito antitruste brasileiro, a recusa de contratar por parte de empresa dominante, em condições comerciais normais, constitui ilícito concorrencial, diferentemente dos Estados Unidos e mais próximo à realidade da União Europeia. Concluiu-se também que os dispositivos legais constitucionais e a legislação brasileira antitruste autorizam o uso da teoria da *essential facility* para bens materiais e imateriais. Logo, tal teoria é compatível com o ordenamento jurídico nacional e sua aplicação pode servir como instrumento hábil para equilibrar os direitos de propriedade intelectual, evitando abusos de seu titular, em prol da concorrência e da inovação que levam ao bem-estar social.

Diante desse cenário, reduz-se o espaço para discussões contrárias a tal aplicabilidade no Brasil, de forma diversa do intenso debate que ocorre nos Estados Unidos.

Se, por um lado, está claro que os bens intelectuais não devem ser excluídos da aplicação de regras de natureza antitruste, por outro, o seu compartilhamento, por meio da aplicação da teoria da *essential facility*, deve ser um mecanismo excepcional. Para Kubrusly (2010), os limites que excepcionam essa aplicação estão baseados na função social da propriedade e nas regras concorrenciais.

Nester (2010), por sua vez, advoga no sentido de que vários aspectos devem ser sopesados antes da aplicação da teoria, como o esforço intelectual e financeiro empreendido no bem intelectual protegido. O autor cita como exemplo a indústria farmacêutica, que envolve vultosos investimentos financeiros e de tempo em pesquisa e desenvolvimento. Nesse caso, a imposição de obrigação de compartilhamento pode gerar a longo prazo um desincentivo a novos produtos, embora, em um período menor, a concorrência possa ser beneficiada. Por outro lado, um bem que não demandou grandes esforços para sua criação é menos sensível ao dever de licenciamento. O autor ainda menciona outros aspectos que devem ser levados em conta para aplicação segura do instituto, como as condições que levaram à situação de monopólio, a análise da concentração do mercado relevante, o mau uso do bem, eventuais abusos, o objetivo ou não de eliminar a concorrência, os efeitos causados, o interesse público em jogo etc.

(NESTER, 2010).

Para Brancher (2010, p. 105), “os desafios que a nova economia traz para o direito da concorrência são claros e estão menos ligados às análises estáticas dos mercados e mais voltados para comportamentos específicos dos agentes econômicos”.

Assim, as regras de natureza antitruste, incluída a teoria da *essential facility*, podem e devem ser aplicadas ao direito da propriedade intelectual, mas com parcimônia e de forma clara, sob pena de desestimularem a inventividade, permitirem comportamentos oportunistas e ainda levarem ao descrédito quanto ao sistema de propriedade intelectual.

A solução passa pelo caminho do meio, ou seja, nem a proteção irrestrita à inovação, nem a intervenção integral nos direitos da propriedade intelectual. Os julgadores e autoridades antitruste devem se guiar por balizas que propiciem o equilíbrio entre proteção da concorrência e dos direitos da propriedade intelectual.

5 CONCLUSÃO

O instituto jurídico objeto de análise na presente dissertação – a *essential facility doctrine* – foi desenvolvido em meados do século XX no Direito antitruste norte-americano, sobretudo a partir da atividade jurisprudencial. Ao analisar a posição da literatura acadêmica dos Estados Unidos frente aos julgados, percebe-se forte relutância em aceitar o dever de compartilhamento de infraestruturas consideradas essenciais. Nesse sentido, as principais críticas à teoria são de que: (i) os contornos para sua aplicação são bastante indefinidos, vagos e imprecisos; (ii) seria desnecessária, uma vez que a teoria da recusa em contratar seria suficiente para resolver casos anticoncorrenciais; (iii) seria contrária ao próprio direito antitruste que visa à eficiência econômica por meio da promoção da concorrência, e não de concorrentes; (iv) não traz benefícios aos consumidores, uma vez que os preços e produtos permanecem os mesmos com ou sem o dever de compartilhamento; (v) não incentiva os concorrentes a desenvolverem suas próprias infraestruturas, o que pode levar a comportamentos oportunistas.

Nesse cenário, tanto a doutrina quanto os tribunais norte-americanos, embora o País seja o berço da *essential facility doctrine*, aplicam-na com extrema parcimônia, em razão do peso dado ao direito constitucional de liberdade e à eficiência econômica. Em suma, prevalece nos Estados Unidos a confiança na autorregulação do mercado, ainda que o remédio seja a supressão da concorrência por curto período de tempo, em prol de ganhos de eficiência.

Na União Europeia, a teoria foi introduzida a partir da década de 1980, após a liberalização do mercado, como instrumento para promover a concorrência. Influenciados pela literatura acadêmica norte-americana, os doutrinadores europeus também são bastantes resistentes em aceitar a *essential facility doctrine*. Contudo, no âmbito jurisprudencial, a teoria vem sendo aplicada com mais frequência pelos tribunais europeus. Verificou-se que essa distinção de tratamento se dá sobretudo em razão do desenvolvimento peculiar da defesa da concorrência no âmbito do direito comunitário. No bloco europeu, o antitruste tem como objetivos precípuos a integração de seus Estados-membros e a promoção da concorrência, o que facilita a aplicação da teoria da infraestrutura essencial. No direito comunitário, a liberdade contratual entre agentes

econômicos, assim como os ganhos de eficiência, pode sofrer limitações em prol da defesa da concorrência.

A teoria da infraestrutura essencial ganhou maior destaque no Brasil a partir da abertura dos mercados, iniciada na década de 1990. Com as privatizações e a nova formulação do papel do Estado na economia (Estado Regulador), empresas detentoras de infraestruturas, como telecomunicações, energia elétrica, gás etc. passaram a deter parcelas significativas do mercado, gerando alto risco de concentração e de abuso de poder econômico. Nesse contexto, a teoria sob análise é relevante para permitir que concorrentes tenham acesso a essas infraestruturas essenciais para a implementação e manutenção da concorrência.

Os doutrinadores brasileiros entendem que a *essential facility doctrine* é compatível com o ordenamento jurídico nacional, ao menos por duas razões. A primeira é que o princípio da livre iniciativa (nesse caso, fundada na liberdade contratual e no direito de propriedade) não é absoluto, pelo que pode ser sopesado pelo princípio da livre concorrência. Na ponderação entre esses princípios, deve-se levar em conta a função social da propriedade, bem como os objetivos constitucionais do País, como a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos (art. 3º). Dentro dessa ordem constitucional, pode-se concluir que a teoria está em consonância com a Constituição Federal, na medida em que privilegia o desenvolvimento da concorrência, em prol dos interesses da coletividade. Ademais, ao permitir o acesso à infraestrutura, prestigia-se a livre iniciativa por parte do concorrente, que passa a ter acesso àquele setor da economia detido por monopolista ou agente em situação de posição dominante.

A segunda razão é que o direito antitruste brasileiro prevê que a recusa de contratar por parte de empresa dominante, em condições comerciais normais, constitui infração à ordem econômica (art. 36, § 3º, XI da Lei nº 12.529/2011). Quer dizer, a regra concorrencial que prevalece é a de que empresas em posição dominante, mediante condições normais, não podem se recusar a contratar com concorrentes. A lei antitruste brasileira ainda prevê, como infração à ordem econômica, condutas como a limitação ou o impedimento ao acesso de novas empresas ao mercado, a criação de dificuldades à constituição, funcionamento ou desenvolvimento de concorrentes, impedimento ao acesso de concorrentes às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia

(art. 36, § 3º, III, IV e V). A teoria da *essential facility*, que prevê o dever de compartilhamento à infraestrutura considerada essencial, se insere no contexto do que os dispositivos legais da legislação concorrencial pretendem tutelar.

Vale a ressalva, porém, de que *essential facility* e recusa de contratar não são expressões sinônimas. A aplicação da primeira exige o cumprimento de certos requisitos, como a infraestrutura ser considerada essencial, inviabilidade física, comercial ou jurídica de sua duplicação, que não são exigidos pela teoria da recusa em contratar. Ademais, nas hipóteses de recusa de acesso a infraestruturas consideradas essenciais, impõe-se uma obrigação positiva, qual seja o dever de compartilhamento, ao passo que na recusa de contratar há imposição de sanções, como pagamento de multas, mas não a obrigação de acesso.

Embora de forma incipiente, já há julgados da autoridade antitruste brasileira – CADE que tratam da aplicação da teoria da *essential facility* no Brasil.

Após a análise da teoria da infraestrutura essencial no direito antitruste dos Estados Unidos, União Europeia e Brasil, o passo seguinte foi estudar os direitos da propriedade intelectual, de forma a compreender seus valores e objetivos, para cotejá-lo com o direito concorrencial.

Nesse ponto, demonstrou-se que tanto a propriedade intelectual quanto o direito antitruste possuem, por caminhos diversos, fins em comum, como a promoção do bem-estar social. Na interação entre ambos, verificou-se que não há sobreposição de um sobre o outro, bem como que o exercício de direitos da propriedade intelectual pode levar a práticas anticoncorrenciais, a serem combatidas pelo direito antitruste.

Assentadas essas bases, foi possível examinar a aplicação da teoria da *essential facility* aos direitos da propriedade intelectual nos três ordenamentos jurídicos.

Nos Estados Unidos, percebeu-se que a teoria é aplicada raramente pelos tribunais. Se, nos casos envolvendo ativos físicos, a teoria já é bastante criticada, há ainda maior resistência para sua aplicação aos bens intelectuais, em razão (i) da forte dependência econômica do País à propriedade intelectual; (ii) do entendimento de que o dever de compartilhamento imposto pela *essential facility doctrine* é incompatível com o sistema da propriedade intelectual, que confere direito de exclusividade a seus titulares; e (iii) do receio baseado na teoria utilitarista de que o compartilhamento obrigatório possa levar ao desestímulo de novas criações.

Já na União Europeia, a recusa de licenciar direitos da propriedade intelectual por empresa em posição dominante é vista, com maior frequência, como prática abusiva, o que dá maior espaço para a aplicação da teoria. A análise de seus julgados revela que a imposição do dever de compartilhar é aplicada quando se verifica que a licença de direitos é considerada essencial para a concorrência. Mais uma vez, fica clara a importância dada à manutenção da concorrência pelo direito comunitário, o que leva à utilização da *essential facility* com menos reservas, inclusive, quanto aos bens intelectuais.

No Brasil, a matéria é pouco discutida. Historicamente, a interferência no exercício dos direitos da propriedade intelectual estava positivada na hipótese da concessão de licença compulsória para patentes, por meio de previsão na Lei n. 9.279/1996.

Entretanto, a *essential facility doctrine* e a licença compulsória são institutos jurídicos distintos, ainda que guardem semelhanças quanto ao fim de conceder licenças não voluntárias. A primeira é oriunda do direito concorrencial, cujos contornos foram delineados jurisprudencialmente; já a segunda tem origem no sistema da propriedade intelectual, com contornos definidos no direito positivo. Quanto ao escopo, a licença compulsória se limita a patentes, ao passo em que a *essential facility*, cuja base é a sua essencialidade para a concorrência, pode alcançar, além de patentes, direitos autorais e outros direitos industriais que estariam imunes à obrigação de compartilhamento pelo sistema de propriedade intelectual. Por fim, os requisitos para sua aplicação são distintos. A licença compulsória pode ser desencadeada em razão de uso abusivo de patentes, emergência nacional, abuso de poder econômico, interesse público, ausência de exploração no território brasileiro, comercialização insuficiente e patentes dependentes. A *essential facility doctrine*, por sua vez, tem como pressuposto hipóteses ligadas ao mercado e abuso de posição dominante.

Recentemente, a legislação brasileira antitruste passou por reformulação em razão da promulgação da Lei n. 12.259/2011. Atualmente, o direito da propriedade intelectual, quando exercido de forma abusiva ou em prejuízo da concorrência, pode levar à aplicação de sanções concorrenciais (art. 36, § 3º, XIV e XIX). Dentre as várias penas, há a possibilidade de o CADE recomendar à entidade competente a licença compulsória de direitos da propriedade intelectual. A Lei n. 12.529/2011 representou um alargamento

das intervenções estatais em direitos da propriedade intelectual, antes restritas a patentes via licença compulsória (Lei n. 9.279/1996).

A amplitude concedida ao CADE para impor sanções em benefício da concorrência legítima a afirmação de que a aplicação da *essential facility doctrine* encontra amparo no direito positivo brasileiro. Inclusive, já há posições doutrinárias e decisões administrativas do CADE que seguem esse entendimento.

Assim, nas hipóteses de abuso de posição dominante, aumento arbitrário de lucros, domínio de mercado relevante e prejuízo à concorrência, o dever de compartilhamento por meio da teoria da *essential facility* pode ser imposto ao titular da propriedade intelectual no Brasil.

Em suma, em menor ou maior grau, a teoria da *essential facility* pode ser aplicada aos bens intelectuais nos Estados Unidos, na União Europeia e no Brasil. A dificuldade está em estabelecer limites à sua aplicação, de forma que tanto à promoção da concorrência quanto o incentivo à criação sejam preservados.

Defende-se a sua utilização de forma excepcional, de acordo com cada caso concreto, limitada pelo atendimento do interesse público e de regras concorrenciais. Com isso, estar-se-á mais perto de alcançar o equilíbrio entre a proteção da concorrência e do direito da propriedade intelectual.

REFERÊNCIAS

ALVES, Jorge de Jesus Ferreira. *Direito da concorrência nas Comunidades Europeias*. Portugal: Coimbra Editora, 1992.

AOKI, Reiko; SMALL, John. Compulsory licensing of technology and the essential facilities doctrine. *Information Economics and Policy*, v. 16, issue 1, p. 13-29, mar. 2004.

APPLE (2009). Changes coming to the iTunes store. Disponível em: <www.apple.com/pr/library/2009/01/06itunes.html>. Acesso em: 12 jan. 2015.

ARAGÃO, Alexandre dos Santos. A interconexão de redes e infra-estruturas de serviços e monopólios públicos. *Revista de direito da concorrência*, Brasília, n. 3. p. 15-42, jul./set. 2004.

AREEDA, Phillip E. HOVENKAMP; Herbert. *Antitrust Law: an analysis of antitrust principles and their application*. 3 ed. Vol. IIIB. New York: Aspen, 2006.

_____; KAPLOW, Louis; EDLIN, Aaron. *Antitrust analysis: problems, text and cases*. 6 ed. New York: Aspen, 2004.

ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali: lezioni di diritto industriali*. Milano: Giuffrè, 1956.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *A transferência de tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.

AZEVEDO, Paulo Furquim de. Restrições verticais e defesa da concorrência. In SCHAPIRO, Mario Gomes; CARVALHO, Vinícius Marques de; CORDOVIL, Leonor (org.). *Direito econômico: direito econômico concorrencial*. São Paulo: Saraiva, 2013.

BAKER, Jonathan B. Economics and politics: perspectives on the goals and future of

antitrust. *Fordham Law Review*, v. 81, p. 2175-2196, 2013.

BANCO MUNDIAL (2013). Brazil. Disponível em:
<<http://data.worldbank.org/country/brazil>>. Acesso em: 29 ago. 2014.

BARBOSA, Denis Borges. On artefacts and middlemen: a musician's note on the economics of copyright. *International Journal of Intellectual Property Management*, v. 4, Issue 1/2, p. 23-44, 2010b.

_____. A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual: o caso sul americano. In: Centro Internacional para o Comércio e o Desenvolvimento Sustentável (ICTSD), nov. 2005a. Disponível em:<
<http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf>>.
Acesso em: 02 out. 2014.

_____. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

_____. Nota sobre a aplicação da doutrina das *essential facilities* à propriedade intelectual (2005b). Disponível em:
<<http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/200/concorrencia.html>>. Acesso em: 07 dez. 2014.

_____. Nota sobre as noções de exclusividade e monopólio em Propriedade Intelectual. [s.d.] Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/monopolio.doc>>. Acesso em: 14 out. 2014.

_____. A proteção do mercado secundário no direito da propriedade intelectual no Brasil. *Revista Eletrônica do IBPI*, Edição Especial, p. 5-67, jan. 2010a.

_____; REIS, Sérgio (2001). A licença compulsória de propriedade intelectual no direito norte-americano. Disponível em:
<www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/internacional/57.doc>. Acesso em: 22 nov. 2014.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Como retardar o domínio público nas tecnologias farmacêuticas: parecer aprovado, por unanimidade, pelo plenário do Instituto dos Advogados Brasileiros. *Revista Eletrônica do IBPI*, nº 10, p. 1-12, 2014.

BARROS, Marcelle Franco Espíndola. *Propriedade industrial: Lei nº 9.279/96*. 2. ed. Bahia: Jus Podivm, 2013.

_____; BARROS, Guilherme Freire de Melo. O antitruste na recusa de licenciar direitos da propriedade intelectual: o desafio de conciliar proteção à concorrência e estímulo à inovação. In: XXIII Encontro Nacional CONPEDI, 2014, Florianópolis. (Re)pensando o direito: desafios para construção de novos paradigmas, 2014.

BASSO, Maristela. *Propriedade intelectual e importação paralela*. São Paulo: Atlas, 2011.

BERGH, Roger J. Van den; CAMESASCA, Peter D. *European competition law and economics: a comparative perspective*. Antwerpen: Intersentia, 2001.

BISHOP, Simon; WALKER, Mike. *The economics of EC competition law: concepts, application and measurement*. 3. ed. London: Sweet & Maxwell, 2010.

BOHANNAN, Christina; HOVENKAMP, Herbert. *Creation without restraint: promoting liberty and rivalry in innovation*. New York: Oxford University Press, 2011.

BRANCHER, Paulo. *Direito da concorrência e propriedade intelectual: da inovação tecnológica ao abuso de poder*. São Paulo: Singular, 2010.

BRASIL. Código Civil (2002). Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm>. Acesso em: 02 set. 2014.

_____. Constituição (1988). Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/CF.htm>>. Acesso em: 20 ago. 2014.

_____. Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE (1998). *Ato de concentração nº 54/95*. Petroquímica Triunfo S.A. e a Cia Petroquímica do Sul (COPEL). Conselheiro Relator Antonio Fonseca. J. em: 11 de fevereiro de 1998. Disponível em: <<http://www.cade.gov.br/Default.aspx?e142c252a3798dadb8>>. Acesso em: 08 set. 2014.

_____. Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE (1996). *Ato de Concentração nº 27/95*. Requerente: K & S Aquisições Ltda. Conselheira Relatora

Lucia Helena Salgado e Silva. J. em: 18 de setembro de 1996. Disponível em: <<http://www.cade.gov.br/Default.aspx?e142c252a3798dadb8>>. Acesso em: 10 jan. 2015.

_____. Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE (2007a). *Averiguação preliminar nº 08012.008659/1998-09*. Nortox S.A. v. Monsanto do Brasil Ltda. Conselheiro Relator Luís Fernando Rigato Vasconcellos. Arquivada em junho de 2007. Disponível em http://www.cade.gov.br/plenario/Sessao_399/Relat/38-Relatorio_PA-1998-08012-008659-09-Nortox_Monsanto_Rigato.pdf>. Acesso em 15 jan. 2015.

_____. Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE (2007b). *Averiguação preliminar nº 08012.002034/2005-24*. Cade v. Microsoft Informática Ltda. Conselheiro Relator Abrabam Benzaquen Sicsú. Arquivada em 16 de agosto de 2007. Disponível em: <<http://www.cade.gov.br/Default.aspx?e142c252a3798dadb8>>. Acesso em 15 jan. 2015.

_____. Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE (2007c). *Averiguação preliminar nº 08012.004570/2000-50*. Sociedade Brasileira de Instrução - SBI v. Microsoft Informática Ltda. Conselheiro Relator Luiz Alberto Esteves Scaloppe. Arquivada em 18 de janeiro de 2007. Disponível em: <<http://www.cade.gov.br/Default.aspx?e142c252a3798dadb8>>. Acesso em 15 jan. 2015.

_____. Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE (2009). *Averiguação preliminar nº 08012.005181/2006-37*. Videolar S/A v. Koninklijke Philips Electronics N.V. Conselheiro Relator Paulo Furquim de Azevedo. Arquivada em 14 de agosto de 2009. Disponível em: <<http://www.cade.gov.br/Default.aspx?e142c252a3798dadb8>>. Acesso em 15 jan. 2015.

_____. Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE (2010). *Averiguação preliminar nº n.º 08012.002673/2007-51*. Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (ANFAPE) v. Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos Ltda., Fiat Automóveis S.A., e Ford Motor Company Brasil Ltda. Conselheiro Relator: Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo. J. em: 15 de dezembro de 2010. Disponível em: <<http://www.cade.gov.br/Default.aspx?e142c252a3798dadb8>>. Acesso em: 10 já. 2015.

_____. Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE (2003). *Processo administrativo nº 53500.005770/2002*. Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (EMBRATEL) v. Telecomunicações de São Paulo S/A (TELESP). Conselheiro Relator Cleveland Prates Teixeira. J. em: 27 de fevereiro de 2003. Disponível em http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/349_Caso%20Embratel%20v.%20Incumbent

s%20Locais%20-%20Cleveland%20Prates.pdf >. Acesso em: 08 set. 2014.

_____. Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE (2002). *Processo administrativo nº 08012.000172/1998-42*. Power Tech Teleinformática Ltda. v. Matel Tecnologia de Informática Ltda. Conselheiro Relator Ronaldo Porto Macedo Junior. J. em: 03 de julho de 2002. Disponível em <http://www.cade.gov.br/Default.aspx?e142c252a3798dad8> >. Acesso em 10 jan. 2015.

_____. Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE (2001). *Processo administrativo nº 53500.000359/99*. TVA Sistema de Televisão S/A v. TV Globo Ltda. e TV Globo São Paulo Ltda. Conselheiro-Relator João Bosco Leopoldino da Fonseca. J. em: 20 de junho de 2001. Disponível em: <
<http://www.cade.gov.br/Default.aspx?e142d522e036c85baf53f145>>. Acesso em: 08 set. 2014.

_____. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA (2013). *Panorama da economia criativa no Brasil*. Disponível em <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1880.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2014.

_____. IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA (2011). *Exportações – o avanço das commodities*. Disponível em:
[http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2513:catid=28&Itemid=23] Acessado em 15 de janeiro de 2015.

_____. Lei n. 9.472, de 16 de julho de 1997. Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9472.htm#art73>. Acesso em: 04 ago. 2014.

_____. Lei n. 9.478, de 06 de agosto de 1997. Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19478.htm >. Acesso em: 04 ago. 2014.

_____. Lei n. 9.427, de 26 e dezembro de 1996. Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências. Disponível em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19427cons.htm >. Acesso em: 04 ago. 2014.

_____. Lei n. 9.074, de 07 de julho de 1995. Estabelece normas para outorga e

prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19074cons.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014.

_____. Lei n. 9.276, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9276.htm>>. Acesso em: 20 nov. 2013.

_____. Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm>. Acesso em: 07 set. 2014.

BRODER, Douglas F. *A guide to US Antitrust Law*. London: Sweet & Maxwell, 2005.

BRUNNER, Adriana Gomes. As patentes farmacêuticas e a licença compulsória: o fim de uma batalha entre os Estados Unidos e o Brasil. *Revista da ABPI*, nº 55, nov./dez., 2001.

BUCHAIN, Luiz Carlos. *O poder econômico e a responsabilidade civil concorrencial*. Porto Alegre: Nova Prova, 2006.

CALKINS, Stephen. An enforcement official's reflections on antitrust class actions. *Arizona Law Review*, Tucson, vol. 39, n. 2, p. 413-451, 1997.

CAMPOS, Thana Cristina de. A licença compulsória de medicamentos como política pública de saúde. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo*, vol. 102, p. 759 – 796, 2007.

CELLI JÚNIOR, Umberto; SANTANA, Claudia Silva de. Telecomunicações no Brasil: balanços e perspectivas. *Boletim de Licitações e Contratos*, Ano XVIII, nº 5, Maio/2005, p. 360-369.

COCH, Nicholas; CHEN, Heidi. Specific practices that have been challenged as misuse. In: ABA Section of Antitrust Law (org.). *Intellectual Property misuse: licencing and litigation*. Estados Unidos: American Bar Association, 2000, p. 37-69.

COCO, Rita (2008). Antitrust Liability For Refusal To License Intellectual Property: a

comparative analysis and the international setting. Disponível em: <<http://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1107&context=iplr>>. Acesso em: 03 fev. 2014.

COELHO, Fabio Ulhoa. *Direito antitruste brasileiro: comentários à Lei nº 8.884/94*. São Paulo: Saraiva, 1995.

COMUNIDAD ANDINA. Decisão 486, de 14 de setembro de 2000. Dispõe acerca do Regime Comum sobre Propriedade Industrial da Comunidade Andina. Disponível em: <<http://comunidadandina.org>>. Acesso em: 22 nov. 2014.

COMUNIDADE EUROPEIA. Comissão Europeia (2014). Relatório sobre a Política da Concorrência. Disponível em: <http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2013/part1_pt.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2014.

_____. Comissão Europeia (1994). *Sea Containers v. Stena Sealink*. Processo 94/19/EC. Decidido em 18 de janeiro de 1994. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994D0019&from=EN>>. Acesso em: 24 ago. 2014.

_____. Comissão Europeia (2004). Processo COMP/C-3/37.792 Microsoft. Decidido em 24 de março de 2004. Disponível em: <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/37792/37792_4177_1.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2015.

_____. Tratado da Comunidade Europeia. Disponível em: <<https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/ce32120061229pt00010331.pdf>>. Acesso em: 02 set. 2014.

_____. Conclusões do advogado-geral Antonio Tizzano (2003). Disponível em: <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30dd0ac550cb5ad64d259665f6efeb8a0cc0.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPahb0?text=&docid=48679&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3435>>. Acesso em: 20 jan. 2015.

COMUNIDADE EUROPEIA DO CARVÃO E DO AÇO - CECA, de 18 de abril de 1951. Estabelecer a livre circulação de carvão e aço. Disponível em: <http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_3_antlasmalar/1_3_1_kurucu_antlasmalar/1951_treaty_establishing_ceca.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2014.

CONSELHO EUROPEU. Regulamento n. 816/2006, de 17 de Maio de 2006. Dispõe sobre a concessão obrigatória de patentes respeitantes ao fabrico de produtos farmacêuticos destinados à exportação para países com problemas de saúde pública. Disponível em: <<http://old.eu-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0816:PT:NOT>>. Acesso em: 22 nov. 2014.

CONSUMER PROJECT ON TECHNOLOGY – CPTECH (s.d.). Compulsory Licensing as Remedy to Anticompetitive Practices. Disponível em: <<http://www.cptech.org/ip/health/cl/us-at.html>>. Acesso em: 22 nov. 2014.

CORREA, Carlos M. Aperfeiçoando a eficiência econômica e a equidade pela criação de leis da propriedade intelectual. In: VARELLA, Marcelo Dias (Org.). *Propriedade intelectual e desenvolvimento*. São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 35-73.

COTTER, Thomas F. The Essential Facilities Doctrine. In: HYLTON, Keith N. (coord.). *Antitrust Law and Economics*. Boston: Edward Elgar Publishing, 2010, p. 151-174.

_____. Intellectual property and the essential facilities doctrine. *The Antitrust Bulletin*, nº 44, p. 211-250, Spring 1999.

CZELUSNIAK, Vívian Amaro; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; et al. A Propriedade Intelectual e as Políticas de Comércio Internacional. *Revista Tecnologia e Sociedade*, v. 13, p. 1-6, 2011.

DABBAH, Mather M. *International and comparative competition law*. Cambridge: Cambridge University Press, 210.

DAVIS, Kevin E; TREBILCOCK, Michael J. A relação entre direito e desenvolvimento: otimistas versus céticos. *Revista Direito GV*, São Paulo, vol. 9, p. 217-268, jan-jun, 2009.

DELRAHIM, Makan. International antitrust and intellectual property: challenges on the road to converge (2004). Disponível em: <<http://www.justice.gov/atr/public/speeches/205629.pdf>>. Acesso em: 01 out. 2014.

DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Marcio S.; *et al.* *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Parcerias da administração pública*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

DOHA WTO MINISTERIAL, 2001. Declaration on the TRIPS agreement and public health. Disponível em: <http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm>. Acesso em: 02 nov. 2014.

DRAHOS, Peter. Intellectual property and human rights. *Intellectual Property Quarterly (IPQ)*, Reino Unido, nº 3, p. 349-371, 1999.

DREIER, Thomas. How much 'property' is there in intellectual property? The German civil law perspective. In HOWE, Helena; GRIFFITHS, Jonathan. *Concepts of Property in Intellectual Property Law*. New York: Cambridge University Press, 2013.

DUMONT, Béatrice. Reasonable access to essential facilities: an empty label of competition in information technologies. *Communications & Strategies*, n. 34, 2nd quarter/ 1999, p. 137-163.

ESTADOS UNIDOS. Constituição, de 1787. Disponível em: <http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm>. Acesso em: 30 nov. 2014.

_____. Corte de Apelação. Data General Corporation v. Grumman Systems Support Corporation 36 F.3d 1147 (1994). Disponível em: <<http://openjurist.org/36/f3d/1147/data-general-corporation-v-grumman-systems-support-corporation>>. Acesso em: 20 dez. 2014.

_____. Corte de Apelação. Intergraph Corp. vs. Intel Corp Intel 195 F.3d 1346 (1999). Disponível em: <<http://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1293045.html>>. Acesso em: 20 dez. 2014.

_____. Corte de Apelação. MCI Corp. vs. AT&T 708 F.2d 1081(1983). Disponível em: <<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=512&invol=218>>.

Acesso em: 30 jul. 2014.

_____. Corte de Apelação. Re Independent Service Organizations Antitrust Litigation *Csu, L.l.c v. Xerox Corporation* 203 F.3d 1322 (2000). Disponível em: <<http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/203/1322/474824/>>. Acesso em: 20 dez. 2014.

_____. Corte de apelação. *United States v. Microsoft Corp.*, 84 F. Supp. 2d 9 (2000). Disponível em: <https://www.law.berkeley.edu/files/US_v_Microsoft3.pdf>. Acesso em 20 dez. 2014.

_____. Suprema Corte. *Aspen Skiing Co. v Aspen Highlands Skiing Corp.*, 472 U.S. 585 (1985). Disponível em: <<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=472&invol=585>>. Acesso em: 30 jul. 2014.

_____. Suprema Corte. *Associated Press v. United States* 326 U.S (1945). Disponível em: <<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=326&invol=1>>. Acesso em: 30 jul. 2014.

_____. Suprema Corte. *Otter Tail Power Co. v. United States*, 410 U.S. 366 (1973). Disponível em: <<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=410&invol=366>>. Acesso em: 30 jul. 2014.

_____. Suprema Corte. *United States v. Terminal Railroad Association of St. Louis*, 224 U.S. 383 (1912). Disponível em: <<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=224&invol=383>>. Acesso em: 30 jul. 2014.

_____. Suprema Corte. *Fox Film Corp. v. Doyal* 286 U.S. 123, 127 (1932). Disponível em: <<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=286&invol=123>>. Acesso em: 10 dez. 2014.

_____. Suprema Corte. *Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP.*, 124 S. Ct. 872,879 (2004). Disponível em: <<http://www.law.cornell.edu/supct/html/02-682.ZO.html>>. Acesso em: 30 jul. 2014.

_____. Suprema Corte. Eastman Kodak Company vs. Image Technical Services. Inc., 504 U.S. 451 (1992). Disponível em: <<http://supreme.justia.com/us/504/451/case.html>>. Acesso em: 19 dez. 2014.

_____. Sherman Act, de 02 de julho de 1890. Dispõe sobre a defesa da concorrência. Disponível em: <<http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1>>. Acesso em: 20 jul. 2014.

_____. Federal Trade Commission Act, de 1914. Dispõe sobre concorrência. Disponível em: <<http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/41>>. Acesso em: 07 ago. 2014.

_____. Departamento de Justiça. *Missão*. Disponível em: <<http://www.justice.gov/atr/about/mission.html>>. Acesso em: 07 ago. 2014.

_____. White House (2012). *Intellectual Property and the U.S. Economy*. Disponível em: <<http://www.whitehouse.gov/blog/2012/04/11/intellectual-property-and-us-economy>>. Acesso em: 02 nov. 2014.

FARINA, Elizabeth M. M. Q.; ARAUJO, Patricia Agra. Experiência internacional da disciplina da concorrência. In SCHAPIRO, Mario Gomes; CARVALHO, Vinícius Marques de; CORDOVIL, Leonor (org.). *Direito econômico: direito econômico concorrencial*. São Paulo: Saraiva, 2013.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. *Comentários à Constituição*. São Paulo: Saraiva, 1990.

FINE, Frank. NDS/IMS: a logical application of essential facilities doctrine. *European Competition Law Review*, vol. 23, p. 457-468, 2002

FORGIONI, Paula A. *Os fundamentos do antitruste*. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

_____. *Teoria geral dos contratos empresariais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.

FRANCESCHINI, José Ignácio Gonzaga. *Introdução ao direito da concorrência*. São Paulo: Malheiros, 1996.

FRIEDMAN, David D. *Law's order: what economics has to do with law and what it matters*. Estados Unidos: Princeton University Press, 2001.

G1, 2014. *IDH do Brasil é inferior à média da América Latina em educação*. Disponível em: <<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/07/idh-do-brasil-e-inferior-media-da-america-latina-em-educacao.html>>. Acesso em: 02 nov. 2014.

GABAN, Eduardo Molan; DOMINGUES, Juliana Oliveira. *Direito antitruste*. 3ª ed. São Paulo, Saraiva, 2012.

GALBRAITH, John Kenneth. *A economia das fraudes inocentes: verdades para o nosso tempo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. I. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

GARCÍA-MORATO, Lucía López de Castro; ORTIZ, Gaspar Ariño. *La competencia em sectores regulados: regulación empresarial y mercado de empresas*. Granada: Comares, 2003.

GEIGER, Christophe. *Constructing European Intellectual Property: achievements and new perspectives*. United Kingdom: Edward Elgar, 2013a.

_____. The social function of intellectual property rights, or how ethics can influence the shape and use of IP Law. In: DINWOODIE, Graeme B. (org.). *Intellectual Property Law: methods and perspectives*. Cheltenham: Edward Elgar, 2013b, p. 153-176.

GILBERT, Richard; SHAPIRO, Carl. Antitrust issues in the licensing of intellectual property: the nine no-no's meet the nineties. *Brookings Papers on Economic Activity: Microeconomics*, vol. 28, p. 283-349, 1997.

GONÇALVES, Oksandro Osdival. Zona franca de Manaus: desequilíbrio concorrencial no setor de bebidas. In: RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; ROCHA JR, Weimar Freire da (Coord.). *Concorrência e tributação no setor de bebidas frias*. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 101-132.

GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na Constituição de 1988*. São Paulo: Malheiros, 2010.

GRAU-KUNTZ, Karin. O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis: uma análise crítica à recente decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE). In: SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no design*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

_____. Direito de autor e concorrência. *Revista Eletrônica do IBPI*, n. 2, p. 127-144, jul. 2010.

_____. Direito de patentes sobre a interpretação do artigo 5º, XXIX da Constituição brasileira. *Revista da ABPI*, v. 98, p. 27-48, 2009.

_____. O que é direito de propriedade intelectual e qual a importância do seu estudo? [s.d.] Disponível em: <<http://www.ibpibrasil.org/44072.html>>. Acesso em: 02 out. 2014.

GROS, Denise Barbosa. *Institutos liberais e neoliberalismo no Brasil da nova república*. Porto alegre: Fundação de economia e estatística Siegfried Emanuel Heuser, 2003.

GUIDANCE ON THE COMMISSION'S ENFORCEMENT PRIORITIES IN APPLYING ARTICLE 82 EC TREATY (2009). Disponível em: <<http://www.hartpub.co.uk/updates/korah/abusiveexclusionaryconduct.pdf>>. Acesso em: 30 ago. 2014.

GUISE, Mônica Steffen. Propriedade intelectual e o mercado farmacêutico: uma reflexão sobre a aplicação de licenças compulsórias no marco de políticas nacionais de saúde pública. In: SCHAPIRO, Mario Gomes (coord.). *Direito econômico: direito e economia na regulação setorial*. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 237-252.

HACHEM, Daniel Wunder. A noção constitucional de desenvolvimento para além do viés econômico – reflexos sobre algumas tendências do Direito Público brasileiro. *Revista de Direito Administrativo e Constitucional – A&C*, Belo Horizonte, ano 13, n. 53, jul-set, 2013.

HETTINGER, Edwin C. Justifying intellectual property. *Philosophy and Public Affairs*, p. 31-52, winter 1989.

HOVENKAMP, Herbert. *Antitrust*. 2. ed. Minnesota: West Publishing, 1993.

_____. *Economics and federal antitrust law*. Minnesota: West Publishing, 1985.

_____. *Federal Antitrust Policy*. 3. ed. Iowa: Thomson West, 2005.

INGLATERRA. Statute of Monopolies, de 21 de janeiro de 1623. Dispõe sobre monopólios. Disponível em: <<http://www.legislation.gov.uk/aep/Ja1/21/3>>. Acesso em: 06 out. 2014.

INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT – ICTSD (2007). Disponível em: <<http://ictsd.org/i/news/12456/>>. Acesso em: 07 fev. 2014.

JOHNSTON, M. Elaine. Intellectual property as an essential facility. *The Computer & Internet Lawyer*, p. 1-10, 2005.

KORAH, Valentine. Guidance on the Commission's enforcement priorities in applying article 82 to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings: from protecting freedom to enter a market to an efficient allocation of resources to increase consumer welfare. In: PACE, Lorenzo Federico (org.). *European Competition Law: the impact of the Commission's guidance on article 102*. Reino Unido: Edward Elgar, 2011, p. 8-24.

_____. *Intellectual property rights and the EC competition rules*. Reino Unido: Hart Publishing, 2006.

KOVACIC, William E. Modern evolution of U.S.: competition policy enforcement norms. *Antitrust Law Journal*, vol. 71, n. 2, p. 377-478, 2003.

KUBRUSLY, Claudia Tosin. Análise da recusa de licenciar no âmbito do direito antitruste. In: MOREIRA, Egon Bockmann; MATTOS, Paulo Todescan Lessa (coord.). *Direito concorrencial e regulação econômica*. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 129-179.

LANDES, William. POSNER, Richard. *The economic structure of intellectual property law*. Londres: Harvard University Press, 2003.

LANG, John Temple. Defining legitimate competition: companies' duties to supply competitors and access to essential facilities. *Fordham International Law Journal*, vol. 18, n. 2, p. 439-523, 1994.

LAO, Marina. Networks, access, and essential facilities: from Terminal Railroad to Microsoft. *Southern Methodist University Law Review*, vol. 62, p. 557-594, 2009.

LARA, Fabiano Teodoro de Rezende. Análise Econômica da Propriedade Intelectual. In: TIMM, Luciano Benetti (coord.). *Direito e Economia no Brasil*. São Paulo: Atlas, 2012, p. 357-381.

LEITÃO, Miriam. *Saga brasileira: a longa luta de um povo por sua moeda*. São Paulo: Record, 2011.

LEMLEY, Mark A. A new balance between IP and Antitrust. *Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas*, vol. 13, p. 237-258, 2007.

LÉVÊQUE, François. Innovation, leveraging and essential facilities: interoperability licensing in the EU Microsoft case. *World Competition*, vol. 28, n. 1, p. 71-91, 2005.
LIANOS, Ioannis; DREYFUSS, Rochelle C. New challenges in the intersection of intellectual property rights with competition law: a view from Europe and the United States. *Centre for Law, Economics and Society – CLES*, vol. 4, p. 6-147, abril 2013.

LILIA, Paulo Eduardo. A proteção da propriedade intelectual e seus limites: uma abordagem de law and economics. In: TIMM, Luciano Benetti; BRAGA, Rodrigo Bernardes (coord.). *Propriedade intelectual*. Belo Horizonte: Arraes, 2011, p. 122-175.

LIMA, Humberto Alves de Vasconcelos. Propriedade Intelectual no século XXI: em busca de um novo conceito e de um substrato teórico. *Revista da Faculdade de Direito - UFPR*, Curitiba, n.47, p. 29-64, 2008.

LOCKE, John. *Dois tratados sobre o governo*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

MACHLUP, Fritz. *Production and Distribution of Knowledge in the United States*. Estados Unidos: Princeton University Press, 1962.

MALBON, Justin; *et al.* *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: a commentary*. Reino Unido: Edward Elgar, 2014.

MARQUARDT, Paul; D. EDDY, Mark. The essential facilities doctrine and intellectual property rights: a response to Pitofsky, Patterson, and Hooks. *Antitrust Law Journal*, v. 70, p. 847-892, 2002.

MARQUES, Maria Manuel Leitão. O acesso aos mercados não regulados e o direito da concorrência. *Revista de direito público da economia*. Belo Horizonte, nº 2, p. 303-316, abr.-maio. 2003.

MONTEIRO, Luís Pinto. *A recusa em licenciar direitos de propriedade intelectual no direito da concorrência*. Coimbra: Almedina, 2010.

MONTI, Giorgio. EC Competition Law: the dominance of economic analysis? In: ZÄCH, Roger; HEINEMANN, Andreas; KELLERHALS, Andreas (org.). *The development of competition law: global perspectives*. Cheltenham: Edward Elgar, 2010, p. 3-27.

NEALE, A.D. *The antitrust laws of the United States of America: a study of competition enforced by law*. 2. ed. London: Cambridge University Press, 1970.

NEGREIROS, Teresa. *Teoria do contrato: novos paradigmas*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

NESTER, Alexandre Wagner. *Regulação e concorrência: compartilhamento de infraestruturas e redes*. São Paulo: Dialética, 2006.

_____. Teoria das *essential facilities* e propriedade intelectual. In: MOREIRA, Egon Bockmann; MATTOS, Paulo Todescan Lessa (coord.). *Direito concorrencial e regulação econômica*. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 109-128.

NORTH, Douglass. *Institutions, institutional change and economic performance*. Inglaterra: Cambridge University Press, 1990.

NUSDEO, Fábio. *Curso de economia: introdução ao direito econômico*. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – OCDE (1996). Policy roundtables: the essential facilities concept. Disponível em: <<http://www.oecd.org/competition/abuse/1920021.pdf>>. Acesso em: 14 ago. 2014.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO - OMC. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPs), de 14 de abril de 1994. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/images/stories/27-trips-portugues1.pdf>>. Acesso em 02 out. 2014.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - OMPI. Convenção que institui a organização mundial da propriedade intelectual, de 14 de julho de 1967. Disponível em: <<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/WIPO-World-Intellectual-Property-Organization-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-de-Propriedade-Intelectual/convencao-que-institui-a-organizacao-mundial-da-propriedade-intelectual.html>>. Acesso em: 02 out. 2014.

PATTERSON, Mark R. When is property intellectual? The leveraging problem. *Southern California Law Review*, vol. 73, p. 1133-1161, 2000.

PITOFISKY, Robert; PATTERSON, Donna; HOOKS, Jonathan. The essential facilities doctrine under Unites States Antitrust Law. *Antitrust Law Journal*, v. 70, p. 443-462, 2002.

POSNER, Richard A. *Antitrust Law*. 2. ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2001.

REIFFEN, David; KLEIT, Andrew N. Terminal Railroad Revisited: Foreclosure of an Essential Facility or Simple Horizontal Monopoly? *Journal of Law and Economics*, Chicago, v. 33, n. 2, p. 419-438, out. 1990.

REMÉDIO MARQUES, J.P. Propriedade intelectual, exclusivos e interesse público. In: *Direito Industrial*. Vol. IV. Coimbra: Almedina, 2005.

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; KOBUS, Renata Carvalho; GONÇALVES, Oksandro Osdival; VIEIRA, João Leonardo. A concorrência no setor de bebidas frias. In: RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; ROCHA JR, Weimar Freire da (Coord.). *Concorrência e tributação no setor de bebidas frias*. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 133-184.

_____; BARROS, Marcelle Franco Espíndola. Contratos de transferência de tecnologia: custos de transação versus desenvolvimento. *Revista de Informação Legislativa – RIL*, nº 204, p. 43-64, dez. 2014.

_____; CZELUSNIAK, Vivian Amaro. Cooperação para a Efetividade dos Contratos de Transferência de Tecnologia: uma análise juseconômica. *Economic Analysis of Law Review*. Brasília, v. 4, n. 1, p. 21- 34, Jan-Jun, 2013.

_____; ALVES, Giovani Ribeiro Rodrigues. Do particularismo normativo em matéria de propriedade imaterial – legislar para quê(m)? In: DEMETERCO NETO, Antenor; KLEIN, Vinicius; et al. (Org.). *Temas de direito econômico: a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016*. Curitiba: Clássica, 2013, v. 01, p. 1-19.

_____; AGUSTINHO, Eduardo Oliveira. A tensão entre os baldios e os antibaldios: uma análise econômica da propriedade intelectual voltada ao desenvolvimento. *Interesse Público – IP*, Belo Horizonte, ano 13, n. 66, mar./abr. 2011.

_____; GALESKI JUNIOR, Irineu. Teoria geral dos contratos: contratos empresariais e análise econômica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

RITTER, Cyril. Refusal to deal and essential facilities: does intellectual property require special deference compared to tangible property? *World Competition: Law and Economics Review*, vol. 28, n. 3, setembro 2005.

SANTOS. Bruno Carazza dos. Integração vertical no setor de telecomunicações: interpretações recentes dos tribunais de concorrência dos Estados Unidos, União Europeia e Brasil. *Revista de Direito da Concorrência*, Brasília, n. 1. p. 59-106, jan./mar., 2004.

SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito concorrencial*. São Paulo: Malheiros, 2013.

_____. Direito industrial, Direito concorrencial e interesse público. *Revista CEJ*, Brasília, n. 35, p. 12-19, out-dez, 2006.

_____. *Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos*. São Paulo: Malheiros, 2001.

_____; BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício Pasquot. Propriedade intelectual e preços diferenciados de medicamentos essenciais: políticas de saúde pública para países em desenvolvimento. *Revista de Direito Público da Economia - RDPE*, Belo Horizonte, ano 3, n. 11, jul.- set., 2005.

SCHUMPETER, Joseph Alois. *A teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico*. Col. Os Economistas. São Paulo: Abril Cultural, 1982.

SHERWOOD, Robert M. *Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico*. Tradução de Heloísa de Arruda Villela. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1992.

SIDAK, J. Gregory; LIPSKY, Abbott B. Essential Facilities. *Stanford Law Review*, v. 51, no. 5, p. 1187-1249, maio 1999.

SILVA, João Carlos Raja Gabaglia d'Araújo. Licença compulsória de patentes de medicamentos no Brasil e EUA: um breve estudo comparativo. *Revista Eletrônica do IBPI*, n. 8, p. 183-199, jul. 2013.

SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares*. 3. ed. São Paulo: Manole, 2005.

SMITH, Adam. *The wealth of nations*. Chicago: The University of Chicago Press, 1976.

SOBEL, Gerald. The antitrust interface with patents and innovation: acquisition of patents, improvement patents and grant-backs, non-use, fraud on the patent office, development of new products and joint research. *Antitrust Law Journal*, vol. 53, no. 3, 1984, p. 681-711.

SOUZA, Allan Rocha de. A construção social dos direitos autorais. *Revista da ABPI*, nº 93, p. 11-22, mar./abr. 2008.

SULLIVAN, Lawrence Anthony. *A handbook of the law of antitrust*. Minnesota: West Publishing, 1977.

SULLIVAN, E. Thomas; HARRISON, Jeffrey L. *Understanding antitrust and its economic implications*. 4. ed. San Francisco: LexisNexis, 2003.

STOTHERS, Christopher. Refusal to supply as abuse of a dominant position: essential facilities in the European Union. *European Competition Law Review*, vol. 22, p. 256-262, 2001.

SUNDFELD, Carlos Ari. Estudo jurídico sobre preço de compartilhamento de infraestrutura de energia elétrica. *Revista Eletrônica de Direito Administrativo*, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 4, p. 1-21, nov./dez. 2005.

TALADAY, John M.; CARLIN, James N. Compulsory licensing of intellectual property under the competition laws of the United States and European Community. *George Mason Law Review*, vol. 443, spring 2002.

TEPEDINO, Gustavo. Contornos constitucionais da propriedade privada. In: TEPEDINO, Gustavo (org.). *Temas de Direito Civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.

THORNE, John. A categorical rule limiting section 2 of the Sherman Act: Verizon v. Trinko. *University of Chicago Law Review*, vol. 72, p. 289-307, 2005.

TIMM, Luciano Benetti; *et al.* Análise econômica da propriedade intelectual: commons vs. anticommons. In: TIMM, Luciano Benetti; BRAGA, Rodrigo Bernardes (coord.). *Propriedade intelectual*. Belo Horizonte: Arraes, 2011, p. 81-109.

_____. Contrato internacional de transferência de tecnologia no Brasil: interseção da propriedade intelectual com o direito antitruste. In: TIMM, Luciano Benetti; PARANAGUÁ, Pedro (Org.). *Propriedade intelectual, antitruste e desenvolvimento: o caso da transferência de tecnologia e do software*. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 61-119.

_____; CAOVILLA, Renato. As teorias rivais sobre a propriedade intelectual no Brasil. *Economic Analysis of Law Review*, v. 1, nº 1, p. 49-77, jan-jun, 2010.

TROY, Daniel E. Unclogging the bottleneck: a new essential facility doctrine. *Columbia Law Review*, vol. 83, n. 2, p. 441-487, mar. 1983.

TURNEY, James. Defining the limits of the EU essential facilities doctrine on intellectual property rights: the primacy of securing optimal innovation. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, vol. 3, n. 2, p. 177-202, spring 2005.

UNIÃO EUROPEIA. Comissão (2014a). Case AT.39985. Decidido em 29 de abril de 2014. Disponível em: <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39985/39985_928_16.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2015.

_____. Comissão (2012). Memo, de 21 de dezembro de 2012. Disponível em: <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1448_en.htm>. Acesso em: 28 jan. 2015.

_____. Comissão (2013). Memo, de 06 de maio de 2013. Disponível em: <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-403_en.htm>. Acesso em: 28 jan. 2015.

_____. Comissão (2014b). Press release, de 29 de abril de 2014. Disponível em: <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_en.htm>. Acesso em: 28 jan. 2015.

_____. Tratado sobre funcionamento da União Europeia – TFUE, de 30 de março de 2010, que instituiu a União Europeia. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=EN>>. Acesso em: 02 nov. 2014.

_____. Tribunal de Justiça (1988a). AB Volvo v. Erik Veng (UK). Processo nº 238/87. Decidido em 05 de outubro de 1988. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61987CJ0238>>. Acesso em 10 jan. 2015.

_____. Tribunal de Justiça (1974). Chemioterapico Italiano Spa e Commercial Solvents v. European Commission. Processo nº 6 & 7/73. Decidido em 06 de março de 1974. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61973CJ0006&from=EN>>. Acesso em: 30 ago. 2014.

_____. Tribunal de Justiça (1988b). Consorzio Italiano delle Componentistica di Ricambio per Autoveicoli e SPA Maxicar v. Usines Renault. Processo nº 53/87. Decidido em 05 de outubro de 1988. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61987CJ0053>>. Acesso em 10 jan. 2015.

_____. Tribunal de Justiça (2004). IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG. Processo nº C-418/01. Decidido em 29 de abril de 2004. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62001CJ0418>>. Acesso em 10 jan. 2015.

_____. Tribunal de Justiça (1998). Oscar Bronner GmbH & Co.KG v. Mediaprint Zeitungs und Zeitschriftenverlag GmbH & Co.KG. Processo nº C-7/97. Decidido em 26 de novembro de 1998. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997CJ0007&from=EN>>. Acesso em: 24 ago. 2014.

_____. Tribunal de Justiça (1995). Radio Telefis Eireann (RTE), Independent Television Publications Ltd (ITP) e British Broadcasting Corporation v. Comissão da Comunidade Europeia. Decidido em 06 de abril de 1995. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61991CJ0241>>. Acesso em 10 jan. 2015.

_____. Tribunal de Primeira Instância - Grand Chamber (2007). Microsoft Corp. v. Comissão das Comunidades Europeia. Processo nº T-201/04. Decidido em 17 de setembro de 2007. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62004TJ0201>>. Acesso em 10 jan. 2015.

US CODE. Título 18, que dispõe sobre procedimento judicial. Disponível em: <<http://uscode.house.gov/browse/prelim@title28/part4/chapter91&edition=prelim>>. Acesso em: 22 nov. 2014.

_____. Título 35, que dispõe sobre patentes. Disponível em: <<http://uscode.house.gov/browse/prelim@title35/part2/chapter18&edition=prelim>>. Acesso em: 22 nov. 2014.

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE FEDERAL TRADE COMMISSION (2007). Antitrust enforcement and intellectual property rights: promoting innovation and competition. Disponível em: <<http://www.justice.gov/atr/public/hearings/ip/222655.htm>>. Acesso em: 06 dez. 2014.

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE FEDERAL TRADE COMMISSION (1995). Antitrust guidelines for the licensing of intellectual property. Disponível em: <<http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm>>. Acesso em: 06 dez. 2014.

VIEGAS, Cláudia Assunção dos Santos; ALMEIDA, Sílvia Fagá. Economia da concorrência. In SCHAPIRO, Mario Gomes; CARVALHO, Vinícius Marques de; CORDOVIL, Leonor (org.). *Direito econômico: direito econômico concorrencial*. São Paulo: Saraiva, 2013.

WACHOWICZ, Marcos. Desenvolvimento econômico e tecnologia da informação. In: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.). *Propriedade intelectual e desenvolvimento*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 71-101.

_____; WINTER, Luis Alexandre Carta. Os paradoxos da sociedade informacional e os limites da propriedade intelectual. In: XVI Congresso Nacional do CONPEDI, 2007, Belo Horizonte. Anais do XVI Congresso Nacional do CONPEDI, 2007.

_____. Sistema de proteção da propriedade intelectual: os impasses para a promoção do desenvolvimento e da inovação. *Revista Jurídica do Cesuca*, v. 1, p. 126-137, 2013.

WALLER, Spencer W. Areeda, Epithets, and Essential Facilities. *Wisconsin Law Review*, p. 359-386, 2008.

WERDEN, Gregory J. The law and economics of the essential facilities doctrine. *St. Louis University Law Journal*, vol. 32, n. 02, p. 433-480, 1987.

WHISH, Richard. *Competition Law*. 6. ed. Oxford: Oxford University Press, 2009.

WILLIAMSON, Oliver E. *Economic institutions of capitalism*. New York: The Free Press, 1985.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO (2013). World Intellectual Property Indicators. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2013.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2014.

WORLD TRADE ORGANIZATION – WTO (s.d). Intellectual property: protection and enforcement. Disponível em: <http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm>. Acesso em: 02 out. 2014.

ZUCOLOTO, Graziela Ferrero. Apropriabilidade tecnológica e desempenho exportador das firmas Industriais Brasileiras. *IPEA – Boletim Radar*, nº 29. Out. 2013. p. 58-59. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/radar/131009_radar29.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2014.