

TRIPs e as cláusulas abusivas em contratos de tecnologia e de Propriedade Industrial

Denis Borges Barbosa

Precedentes regulatórios	3
O acordo TRIPs	8
Natureza jurídica do art. 40 de TRIPs	9
O contexto ideológico do Art. 40.2 do TRIPs	11
Cláusulas restritivas rejeitadas pelo TRIPs	14
Abuso de direito	14
A ofensa à concorrência	16
A listagem da Práticas	17

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

É claro que o tema do poder econômico é central nesse tipo de avaliação das cláusulas em estudo ¹. Um dos aspectos mais flagrantes da produção tecnológica é o da geração de poder econômico. Definindo-se tecnologia como um conjunto ordenado de conhecimentos e

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

experiências, que toma seu valor como resultado das relações de um certo mercado, é fácil concluir que o controle sobre uma tecnologia é um poder sobre este mercado.

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

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

Tais ponderações não devem ser tomadas como rejeição incondicional da validade de um comércio de tecnologia. Certas percepções mais recentes, sem descartar o reconhecimento do poder econômico pertinente à tecnologia, têm no entanto imaginado reconhecer efeitos pró-competitivos e não restritivos da competição nos contratos de licença e de tecnologia ²:

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

The point was made that, in the application of competition law, there was also now a much greater appreciation of the efficiency benefits arising from the licensing of intellectual property rights. Licensing was regarded as

² Report (1998) of the Working Group on The Interaction Between Trade and Competition Policy to the General Council, Wt/Wgtcp/2, 8 December 1998

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

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

Nosso foco é o efeito, quanto à prática regulatória brasileira, dos parâmetros introduzidos pelo art. 8º. do Acordo TRIPs quanto aos contratos em questão.

Precedentes regulatórios

A tentativa de estabelecer bases internacionalmente aceitas de regulação dos contratos precede de muito o Acordo TRIPs³. Pode-se identificar a própria gênese do dispositivo nos exercícios levados a cabo na UNCTAD, a partir de 1975, para o estabelecimento de um código de conduta para transferência de tecnologia. O ponto nodal deste código era o conjunto de práticas restritivas a serem condenadas em tais transações, e exatamente

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

este ponto importou num dissenso irreconciliável entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento.

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

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

O segundo desacordo era no tratamento do poder de controle das sociedades. Tradicionalmente, não há qualquer proibição quanto às práticas restritivas nas relações entre empresas no mesmo grupo econômico, pois onde não há concorrência, não pode haver lesão à concorrência; desta forma, entre elas seria válido o controle de preços, ou o direcionamento do mercado, como exercício regular do poder de controle. Episódios como o fato de uma matriz ordenar a extração da matéria-prima de determinado país, remunerando-a preços antieconômicos, para processá-la e vendê-la com imensos lucros em outro país em nome da racionalidade do sistema empresarial, conquanto de interesse do país com isso lesado, escaparia a esse critério estritamente concorrencial.

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

O terceiro ponto de conflito era o conceito de razoabilidade, com o excludente de ilegalidade de prática restritiva. Explica-se: é corrente na prática concorrencial que nenhum rol, por mais exaustivo e detalhista que seja, pode prever todos os fatos que, em

face de situações econômicas concretas, transformam o tipo abusivo em lícito; nenhuma, ou quase nenhuma prática é abusiva per se, independentemente das situações concretas.

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

No tocante ao Direito da Concorrência brasileiro vigente, a aplicação de tais princípios se acha prevista quanto a atos e contratos em geral pela Lei 8.884/94, em seu art. 54⁴. Em tal disposição se prevê que acordos firmados entre competidores ou outras pessoas, que de outra forma possam resultar na dominação do mercado relevante de bens e serviços, devem ser autorizados pelo CADE⁵.

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

- a) tiver por objetivo aumentar a produtividade, ou melhorar a qualidade de bens e serviços, ou propiciar a qualidade de bens ou serviço; e, além disto,
- b) os benefícios resultantes sejam distribuídos equitativamente entre os seus participantes, de um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro; e
- c) não implique na eliminação de parte substancial do mercado relevante; e
- d) sejam observados os limites de restrição à concorrência estritamente necessários para atingir os seus objetivos.

Mesmo no caso em que as quatro condições não sejam atendidas, poderá haver a autorização se forem satisfeitas três delas (por exemplo, seja eliminada a concorrência

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

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

numa parte substancial do mercado) , mas não sejam prejudicados os consumidores e seja atendido motivo preponderante da economia nacional e do bem comum. A autorização pressupõe o estabelecimento de um compromisso de desempenho qualitativo e quantitativo pelo CADE (art. 58) .

A regras aparentemente tão razoáveis, e aceitas em diferentes sistemas jurídicos, no que poderiam contrapor-se os países desenvolvidos e os não industrializados?

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

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

Cabe citar aqui, longamente, Carlos Correa:

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

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

El Acuerdo TRIPs, en cambio, contiene normas internacionales obligatorias. En tal sentido, habría logrado lo que el Código mencionado - impulsado en

su momento por los países en desarrollo - no pudo alcanzar. El artículo 40.2 del Acuerdo TRIPs, sin embargo, está bien por debajo de las aspiraciones de los que en su momento promovieron un Código de Conducta.

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

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

Tercero, los países en desarrollo propiciaban en la negociación del Código de Conducta que el control de las prácticas restrictivas se basara en sus efectos sobre el desarrollo y la transferencia de tecnología"(lo que se llamo en su momento el "test de desarrollo"), en oposición a los países industrializados que sólo admitían la condena de prácticas que, en casos individuales, tuvieran efectos adverso sobre la competencia⁶ . Es este enfoque el que se incorpora al Acuerdo TRIPs.

Curiosamente, não morreu ainda a discussão do Código de Conduta. Em documento recente da International Telecommunication Union ⁷ se suscita a conveniência de manter um exercício como o que foi conduzido pela UNCTAD desde 1975 ⁸.

⁶ A esta diferencia de concepción sobre el test para juzgar las prácticas restrictivas, se puede atribuir el fracaso en la adopción de un Código de Conducta en la última Conferencia diplomática convocada al efecto.

⁷ Document 1/095-E de 31 August 1999

⁸ Vide Carlos Correa, Technology Transfer In The WTO Agreements: It should be borne in mind that despite the failure of the initiative to establish an International Code on Transfer of Technology 12 , in December 1980 the UN General Assembly adopted by Resolution 35/63 a "Set of Multilaterally Equitable Agreed Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices". The Set is applicable to all transactions in goods and services and to all enterprises (but not to intergovernmental agreements). It deals with horizontal restraints (such as price-fixing agreements, collusive tendering, and market or customer allocation agreements), and with the abuse of dominant position or market power through practices such as discriminatory pricing, mergers, joint ventures and other acquisitions of control (Section D, paragraphs 3 and 4).

O acordo TRIPs

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

ART.40. 1 - Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia.

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

A norma se completa com disposições sobre consultas entre os países membros no caso de aplicação da repressão a tais práticas contratuais ⁹.

Assim, há uma aceitação uniforme de que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual – quando vierem a restringir a *concorrência*- podem afetar adversamente o comércio, trazendo assim à pauta os acordos da WTO. Além disso, tais disposições contratuais ou práticas *podem* impedir a transferência e disseminação de tecnologia.

9 3 - Cada Membro aceitará participar de consultas quando solicitado por qualquer outro Membro que tenha motivo para acreditar que um titular de direitos de propriedade intelectual, que seja nacional ou domiciliado no Membro ao qual o pedido de consultas tenha sido dirigido, esteja adotando práticas relativas à matéria da presente Seção, em violação às leis e regulamentos do Membro que solicitou as consultas e que deseja assegurar o cumprimento dessa legislação, sem prejuízo de qualquer ação legal e da plena liberdade de uma decisão final por um ou outro Membro. O Membro ao qual tenha sido dirigida a solicitação dispensará consideração plena e receptiva às consultas com o Membro solicitante, propiciará adequada oportunidade para sua realização e cooperará mediante o fornecimento de informações não confidenciais, publicamente disponíveis, que sejam de relevância para o assunto em questão, e de outras informações de que disponha o Membro, sujeito à sua legislação interna e à conclusão de acordos mutuamente satisfatórios relativos à salvaguarda do seu caráter confidencial pelo Membro solicitante. 4 - Um Membro, cujos nacionais ou pessoas nele domiciliadas estejam sujeitas a ações judiciais em outro Membro, relativas à alegada violação de leis e regulamentos desse outro Membro em matéria objeto desta Seção, terá oportunidade, caso assim o solicite, para efetuar consulta nas mesmas condições previstas no parágrafo 3.

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

Natureza jurídica do art. 40 de TRIPs

A primeira observação que cabe fazer quanto a essa norma é o da sua natureza jurídica. A norma do art. 40.2 *permite*, mas não cria uma obrigação de rejeitar tais cláusulas ¹⁰. Mais ainda, ela não se aplica diretamente no direito interno brasileiro.

Vale lembrar aqui as várias hipóteses como um tratado se imbrica com a lei interna ¹¹:

Têm-se nos tratados normas típicas de Direito Internacional Público, dirigidas *aos Estados Soberanos* em suas funções de Direito Externo: regras de como a Convenção vai ser revista, ratificada ou denunciada, quais são as obrigações dos Estados membros da União quanto ao pagamento de anuidades, e assim por diante

Têm-se, também, normas igualmente dirigidas aos Estados, mas quanto aos seus poderes de Direito Interno: são regras que prescrevem ou facultam o conteúdo da legislação interna, com teor do gênero: “Os Estados tem poderes de legislar de uma determinada forma, ou são obrigados legislar de uma forma”.

Em terceiro lugar, têm-se normas de efeito dispositivo, normas de aplicação direta - algo que os tratadistas chamam normas auto-executivas. Distinguem-se, dentre estas,

as normas que criam direito substantivo e absoluto (por exemplo): não se poderá decretar a caducidade de uma patente, antes de decorridos tantos anos) e,

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

11 Bodenhausen, *Guide to the Paris Convention*, BIRPI, Ginebra, 1967, p. 10 e seg.

as normas de direito substantivo, mas relativas, como a que assegura ao nacional *pelo menos* o mesmo tratamento jurídico interno concedido ao estrangeiro.

Quanto ao TRIPs, já lembramos o seguinte

“Destinatário das normas do TRIPs

São os estados membros da OMC. Nenhum direito subjetivo resulta para a parte privada, da vigência e aplicação do TRIPs. Como diz o próprio texto do acordo:

(art. 1.1) Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

Assim, por expressa determinação do próprio TRIPs, cabe à legislação nacional dar corpo às normas prefiguradas no texto internacional. Não se têm, no caso, normas uniformes, mas *padrões mínimos* a serem seguidos pelas leis nacionais, sob pena de violação do Acordo - mas sem resultar, no caso de desatendimento, em violação de direito subjetivo privado”.

E mais adiante:

“(…) TRIPs *não* é uma lei uniforme, como a do cheque ou da letra de câmbio. Diz Carlos Correa, na mais detalhada e precisa obra escrita sobre o Acordo TRIPs ¹²:

“El Acuerdo no constituye de forma alguna una ley uniforme”.

Como se sabe, a jurisprudência citada e recitada do STF, sobre a aplicação de tratados no direito interno, refere-se especificamente a leis uniformes. Ou seja, tratados que determinam a aplicação de certas normas uniformes na esfera interna dos países membros. Como se verá minuciosamente, o Acordo TRIPs determina que os Estados Membros *legislem livremente*, respeitados certos padrões mínimos.

12 Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina 1996, p. 35

Diz Rezek¹³:

Na medida que um tratado estabeleça obrigações mútuas a cargo dos Estados Pactuantes, sem criar um quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo momento, reclamar do poder público, é de se ter como certo que o fiel cumprimento do acordo só pode ser exigido do Estado-parte pelo co-pactuante.

A hipótese é exatíssimamente a dos autos. TRIPs **não** cria “um quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo momento, reclamar do poder público”, como ensina Rezek.”¹⁴

Assim, embora TRIPs empreste legitimidade internacional à rejeição de certas cláusulas restritivas, tal acordo não dá qualquer autoridade nem fornece nenhum poder legal ao INPI, ao CADE, à SDE ou a qualquer outro órgão para analisar e objetar aos contratos que contenham tais cláusulas.

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

O contexto ideológico do Art. 40.2 do TRIPs

O dissenso nascido nas discussões do Código de Conduta da UNCTAD obviamente ainda não se resolveu com o TRIPs. Como nota J.H. Reichmann¹⁵:

(...) article 40 of the TRIPs Agreement reiterates the legitimacy of controlling anticompetitive practices in contractual licenses affecting intellectual property rights generally.¹⁶ However, article 40 (1) acknowledges the lack of consensus in the area¹⁷ by conceding that states

13 Direito dos Tratado, Forense 1984, p. 399):

14 Uma Introdução à Propriedade Intelectual, vol. I, Ed. Lumen Juris, 1996.

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

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

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

agree only "that some licensing practices or pertaining to intellectual property rights... restrain competition" and "may have adverse effects on trade and may impede the transfer and dissemination of technology. " ¹⁸

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

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

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

Si on a encore à l'esprit que le concept des pratiques anticoncurrentielles liées aux licences de contrat n'est pas le même chez les PVD et les pays industrialisés, on comprend pourquoi le projet ne prévoit pas d'obligations concrètes en ce qui concerne la suppression de ces pratiques (167). Compte tenu des conflits fréquents en cette matière, une bonne part de la section 8 est consacrée à l'énonciation d'une obligation, que exige de chaque partie qu'elle se prête à une consultation avec l'autre partie au différend éventuel, avant d'engager toute action à titre de procédures anticoncurrentielles mettant en cause les droits de propriété intellectuelle ¹⁹.

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

Evidently, this provision attempts to address the kinds of abuse sounding in antitrust principles that developed countries normally recognize, ²⁰ *without necessarily impeding the developing countries from proceeding on other grounds* either under the formulation of article 8 or under broader principles

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

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

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

inherent in the objectives set out in article 7 and in the public interest exception set out in article 8(1).²¹

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

ART.8

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

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

Carlos Correa²² igualmente vincula o art. 40.2 ao art. 8.2 do TRIPs:

La Sección 8 del Acuerdo TRIPs contiene una serie de normas destinadas a controlar las "prácticas anticompensativas" en licencias voluntarias. Estas normas pueden considerarse como una aplicación concreta del principio general establecido en el artículo 8.2 del mismo Acuerdo, según el cual "podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología"²³.

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

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

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

Cláusulas restritivas rejeitadas pelo TRIPS

Segundo o teor do texto internacional em análise, a lei nacional poderá, sem ofensa ao TRIPS, proibir quaisquer disposições inseridas em contratos de licença ou similares que prevejam condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante.

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

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

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

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

Abuso de direito

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

A doutrina do abuso de direitos de patente parte do princípio que a propriedade em geral, e especialmente a propriedade industrial, tem uma finalidade específica, que transcende o simples interesse egoístico do titular. À luz de tais distinções, identifica-se o abuso do

sistema de patentes - quando o titular excede os limites de seu direito - do abuso do monopólio de patentes - quando o titular, sem exceder os limites legais, o opera em desvio de finalidade. De qualquer forma, em ambos casos há abuso ²⁴.

O abuso pode-se dar no plano funcional, e atinge a finalidade da instituição do privilégio: concedido para estimular o investimento industrial, passa a assegurar somente a importação, reduzindo a industrialização interna. Pode ocorrer no plano temporal: através de inúmeros mecanismos (vinculação do produto a uma marca) se estende a ação material da patente para além de sua expiração. Dar-se-á, enfim, uma expansão da capacidade ofensiva, do poder econômico-jurídico próprio a um privilégio, através das práticas restritivas e dos cartéis de patentes – neste caso já na fronteira do abuso de poder econômico.

Abusa de um direito quem o usa, para começar, além dos limites do poder jurídico. Se a patente dá exclusividade para um número de atos, e o titular tenta, ao abrigo do direito, impor a terceiros restrições a que não faz jus, tem-se o exemplo primário do direito. Em resumo, o titular que desempenha uma atividade que ostensivamente envolve uma patente, mas fora do escopo da concessão, está em abuso de patente ²⁵.

Alguns exemplos clássicos de abuso de patentes seriam as licenças ou vendas casadas; a imposição de royalties além ou depois da expiração da patente; royalties discriminatórios, royalties excessivos, recusa de licença, imposição de preços dos produtos fabricados; açambarcamento de patentes; restrições territoriais ou quantitativas; pooling de patentes e abuso de poder de compra ²⁶.

Abuso, além de excesso de poderes, é também desvio de finalidade. As finalidades da patente têm, em nosso direito, um desenho constitucional. Como já visto, a patente tem por fim imediato a retribuição do criador, e como fim imediato o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Cada uma dessas finalidades implica em uma análise de uso compatível com o direito, e a indicação do uso contrário ou além do mesmo direito.

24 Seguimos neste passo Aracama Zoraquin, *Abusos de los Derechos del Patentado* in *Revista Mexicana de Propriedad Industrial*, Edición Especial, 1974, pg. 33 e ss.

25 Nordhaus, *Patente Antitrust Law* § 29, 1981.

26 David Bender, *Patent Misuse*, in *PLI Patente Antitrust* 1989, p. 147-194.

Assim, a restrição resultante da patente se sujeita a parâmetros de uso que não excedam o estritamente necessário para sua finalidade imediata, qual seja, o estímulo eficaz, porém moderado e razoável ao inventor. Tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso ²⁷.

De outro lado, no mesmo plano constitucional, haveria, assim, um abuso no uso da patente em desvio de finalidade, ou seja, contra ou em afastamento do interesse social e o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

A ofensa à concorrência

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

Mais uma vez, Carlos Correa:

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

La definición del mercado en el que la práctica o conducta anticompetitiva es juzgada, es de particular importancia. En los Estados Unidos, por ejemplo, se entiende que un "mercado relevante" a los efectos de la legislación *antitrust* comprende todos los productos para los cuales existe elasticidad cruzada de demanda. En otras palabras, tal mercado incluye los productores a los que el consumidor recurriría si el precio del producto patentado es elevado anormalmente. Ello dependerá, a su vez, de cuán único o sustituible es aquél y de la clase de que se trate.

Con base en los elementos citados, el artículo 40.2 adopta un "test de competencia" y la regla de la razón ("rule of reason") ²⁸ para evaluar los efectos de una práctica en un caso en particular.

(...)

27 Note-se que esta análise de abuso não implica na apuração de poder econômico. Mesmo o titular sem posição dominante pode abusar de sua patente.

²⁸ Ver una definición de este y otros conceptos del derecho de la competencia en OECD, 1993.

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

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

A listagem da Práticas

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

- a) condições de cessão exclusiva,
- b) condições que impeçam impugnações da validade e
- c) pacotes de licenças coercitivos, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro.

Em momentos anteriores da discussão de TRIPs, o número de cláusulas era bem maior²⁹ Note-se que no Código de Conduta, discutiam-se pelo menos quatorze práticas restritivas objetáveis³⁰.

²⁹ Texto de 22 de novembro de 1990, sobre o Montreal Mid-Term Review de dezembro de 1990.

³⁰ Unctad TD/CODE TOT/ 47: Grant-back provisions; challenge to validity; exclusive dealings; restrictions on research; restrictions on use of personnel; price-fixing; restrictions on adaptations; exclusive sales or representation agreements; tying arrangements; export restrictions; patent-pool or cross-licensing arrangements and other arrangements; restrictions on publicity; payments and other obligations after expiration of industrial property rights; and restrictions after expiration of arrangement.

Disponível em:< <http://denisbarbosa.addr.com/69.doc>> Acesso em.: 03 out. 2007.