Consulta

A Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças – ANFAPE encaminhou-me consulta propondo os seguintes quesitos:

1. Qual a amplitude da proteção legal conferida à propriedade industrial pela lei 9.279/1996, em especial ao desenho industrial (artigos 94 e seguintes)? A ela se aplica o disposto no artigo 5°, XXIII da Constituição do Brasil?

2. O design de uma peça automotiva original de qualquer veículo consubstancia um diferencial ou, diversamente --- visto que há de obrigatoriamente ser o mesmo da peça a ser substituída, recompondo a identidade do veículo como um todo --- resulta absolutamente irrelevante no momento da reposição de suas peças (mercado secundário) pelo seu proprietário?

3. A prática de desvirtuar a finalidade da razão protetiva do desenho industrial para dominar mercado relevante é conduta que "*excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social*", constituindo, portanto, ato ilícito nos termos do artigo 187 do Código Civil?

4. Tem-se como pressuposto o fato de que o desenho da peça automotiva é absolutamente irrelevante no momento da sua reposição (no mercado secundário), na medida em que deve, obrigatoriamente, ser o mesmo da peça a ser substituída, recompondo a identidade do veículo como um todo. Daí a primeira indagação: ocorre desvio de sua finalidade social e também abuso de um direito, o que exclui a possibilidade de exercício regular de direito, quando montadoras automotivas se utilizam do desenho industrial para dominar o mercado de

peças de reposição? A seguir indaga-se se, nesse contexto, a análise da ilicitude do ato em questão e, em geral, a análise do exercício ilícito da propriedade industrial nos termos do artigo 1° da lei 12.529/2011 é matéria de competência da autoridade concorrencial? Em caso positivo, a competência da autoridade concorrencial para avaliar ilícito concorrencial exclui a competência do Poder Judiciário?

5. Eventual decisão judicial ou da autoridade concorrencial que puna abusos, desvios de finalidade e ofensa aos consumidores ocorridos com base em desenhos industriais registrados, estaria consonante com o sistema constitucional brasileiro e com a política econômica constitucionalmente definida (artigos 3°; 5°, XXIV; 170; 173, § 4° e 219 da Constituição)? Decisão como tal ofenderia o disposto no artigo 26 do chamado *Acordo TRIPS* ("*O titular de um desenho industrial protegido terá o direito de impedir terceiros, sem sua autorização, de fazer, vender ou importar artigos que ostentem ou incorporem um desenho que constitua uma cópia, ou seja substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins comerciais*")?

6. A prática, dos fabricantes independentes, de --- identificando seus respectivos produtos --- colocarem no mercado de reposição peças alternativas visuais em substituição às originais constitui a prática ilícita da qual tratam os artigos 187 e 188 da Lei de Propriedade Industrial (considerando que, no caso, não há indução em erro ou confusão)?

7. Pode o fabricante, importador ou comerciante independente --- unicamente de modo a informar o consumidor, sem causar

confusão sobre a origem da peça (se original ou alternativa) --- a ela, ao carro ou mesmo à montadora fabricante da peça que se pode substituir fazer referência, indicando a destinação do produto? Aplica-se à hipótese o disposto no artigo 132 da Lei de Propriedade Industrial?

Parecer

01. O encaminhamento das respostas a serem conferidas aos quesitos propostos na consulta reclama a consideração de distintas matérias, a primeira delas atinente à disciplina jurídica da livre concorrência. A seguir, deitarei atenção ao tema do mercado e, nele, à isonomia e à livre concorrência. Por fim tratarei, ponto por ponto, (i) da proteção legal conferida à propriedade industrial pela lei 9.279/1996, em especial ao desenho industrial, (ii) da Constituição do Brasil e do Acordo TRIPS, (iii) da reposição de peças no mercado secundário; (iv) do artigo 187 do Código Civil; (v) dos artigos 187 e 188 da Lei de Propriedade Industrial e (vi) do artigo 132 da Lei de Propriedade Industrial.

[a disciplina jurídica da livre concorrência]

02. É antiga a convicção, afirmada em textos existentes desde o final do século XVI, de que a livre concorrência é o *antídoto natural* contra os males do mercado, capaz de impedir a exploração do consumidor e o indevido aumento de preços [= a exploração dos adquirentes] e de fomentar a otimização da qualidade dos bens e serviços[1].

[1] Lembro, neste passo, o quanto afirmou a Corte Inglesa, no ano de 1603, apontando os malefícios acarretados pela ausência de concorrência: *"The sole trade of any mechanical artifice, or any other*

Embora essa afirmação, necessária no contexto dos discursos nos quais inserida, tenha sido relativizada, ainda assim permanecem, os sistemas jurídicos, a dedicar efetiva proteção à livre concorrência. Por isso a legislação antitruste deve ser aplicada de forma a impedir o falseamento da concorrência nos mercados. Em outros termos: *não se pode admitir que agentes econômicos, seja através de ato unilateral, seja mediante a celebração de um contrato, impeçam que a livre concorrência exerça seu papel no mercado.*

03. Daí a *livre concorrência*[2] ter sido consagrada em nosso ordenamento jurídico como bem digno de receber tutela

---

monopoly, is not only a damage and prejudice to those who exercise the same trade, but also to all other subjects, for the end of all these monopolies is for the private gain of the patentees; and although provisions and cautions are added to moderate them, yet ... it is mere foolly to think that there is any measure in mischief or wickedness: and, therefore, there are inseparable incidents to every monopoly against the commonwealth ... 1. That the price of the same commodity will be raised, for he who has the sole selling of any commodity, may and will make the price as he pleases... The 2d incident to a monopoly is, that after the monopoly granted, the commodity is not so good and merchantable as it was before; for the patentee having the sole trade, regards only his private benefit, and not the common wealth. 3. It tends to the impoverishment of divers artificers and others, who before, by the labour of their hands in their art of trade, had maintained themselves and their families, who now will of necessity be constrained to live in idleness and beggary" (sentença transcrita por Fox & Sullivan, Cases and materials on antitrust, St. Paul, West Publishing Co., 1989, pp. 12 e 13).

[2] É curiosa, aliás, a referência do texto constitucional à livre concorrência *e* à livre iniciativa, visto que a liberdade de iniciativa implica liberdade de concorrência e vice-versa. Veja-se meu A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 17ª edição, Malheiros, São Paulo, 2015, pp. 201-202, os "inúmeros sentidos" que "podem ser divisados no princípio, em sua dupla face, ou seja, enquanto liberdade de comércio e indústria e enquanto liberdade de concorrência", equacionando-os da seguinte forma: a) liberdade de comércio e indústria (não-ingerência do Estado no domínio econômico): a.1) faculdade de criar e explorar uma atividade econômica a título privado — liberdade pública; a.2) não-sujeição a qualquer restrição estatal senão em virtude de lei — liberdade pública; b) liberdade de concorrência: b.1) faculdade de conquistar a clientela, desde que não através de concorrência desleal — liberdade privada; b.2) proibição de formas de atuação que deteriam a concorrência — liberdade privada; b.3) neutralidade do Estado diante do fenômeno concorrencial, em igualdade de condições dos concorrentes —

jurídica --- o artigo 170 da Constituição do Brasil impõe seja, a ordem econômica, fundada na *livre iniciativa* e o artigo 36, I da lei 12.529/2011, inspirado no § 4° do artigo 173, condena qualquer ato que possa prejudicar a livre concorrência[3].

Isso importa em que a concorrência cause alguns *prejuízos* a determinados agentes econômicos, que, impedidos de adotar estratégias independentes, restam obrigados a respeitar o *jogo* próprio ao mercado em que atuam [mercado relevante]. Em consequência, lucros menores e maiores preocupações com os concorrentes, consumidores e fornecedores.

É explicável, portanto, o desejo, nutrido pelos agentes econômicos, de eliminação de toda concorrência incômoda que lhes seja contraposta. Isso é muitas vezes buscado mediante a celebração de acordo entre os agentes econômicos concorrentes [cartel]. Ou então o agente econômico que detém poder de mercado adota práticas anticompetitivas [abusando, portanto, do poder que detém], visa à eliminação da

---

liberdade pública. Josserand, por sua vez, vislumbra três aspectos da liberdade de comércio que se concretizam no dogma da livre concorrência: (i) liberdade de estabelecimento; (ii) liberdade de fabricação; e (iii) liberdade de circulação de mercadorias, em conformidade com as leis econômicas, principalmente a lei da oferta e da procura (De l'esprit des droits et de leur relativité; théorie dite de l'abus des droits, 12ème ed., Dalloz, Paris, 1939, pp. 231-2).

[3] A Lei Antitruste não confronta os princípios do Estado Liberal. Ao contrário, hoje se vê com clareza que nada há, na regulamentação da concorrência, de adverso ao espírito do liberalismo econômico. Vide meu A ordem econômica na Constituição de 1988, cit., p. 22: "O modelo clássico de mercado ignorava e recusava a ideia de poder econômico. Na práxis, todavia, os defensores do poder econômico, porque plenamente conscientes de sua capacidade de dominação, atuando a largas braçadas sob a égide de um princípio sem princípios o princípio do livre mercado passaram e desde então perseveram a controlar os mercados. Daí o arranjo inteligente das leis antitruste, que preservam as estruturas dos mercados, sem, contudo, extirpar a hegemonia dos monopólios e oligopólios". A eliminação das distorções conjunturais, próprias do mercado e do modo de produção capitalista, visa à preservação do mesmo mercado --- e do modo de produção --- mercado no qual os agentes econômicos podem atuar, conquistar novos consumidores e, portanto, competir livremente.

concorrência. É o que ocorre, por exemplo, nos casos de vendas abaixo do preço de custo.

04. Nada há de ilícito na eliminação de um concorrente desde que a expulsão do mercado ou mesmo o prejuízo a ele infligido, derivem de uma *vantagem competitiva*, isto é, da superioridade de um dos agentes econômicos em relação aos outros. Daí porque o § 1° do artigo 36 da lei 12.529/2011 admite o domínio de mercado obtido de forma *natural*, *"fundado na maior eficiência do agente econômico em relação a seus competidores"*. O que o sistema jurídico não admite é o abuso, o acordo, a imposição, qualquer ardil que elimine a concorrência.

[mercado, isonomia e livre concorrência]

05. O mercado é instituição jurídica constituída pelo *direito positivo*, o *direito posto* pelo Estado moderno[4].

A noção de mercado como *atividade* --- conjunto de operações econômicas e modelo de trocas; conjunto de contratos, convenções e transações relativas a bens ou operações realizadas no lugar/mercado[5] --- supõe a *livre competição*.

Como o mercado é instituição jurídica, constituída pelo direito posto pelo Estado, deste se reclama, a um tempo só, que garanta a liberdade econômica e, concomitantemente, opere a sua regulamentação [= regulação][6]. A livre concorrência ---

[4] Valho-me, a seguir, de trecho do meu A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 17ª edição, Malheiros, São Paulo, 2015, pp. 34-35.

[5] Isto é, atos de comércio caracterizados definido pelo ciclo D-M-D (dinheiro-mercadoria-dinheiro).

[6] Marthe Torre-Schaub, Essai sur la construction juridique de la catégorie de marché, LGDJ, Paris, 2002, p. 4.

dizia Franz Neumann[7] --- "necessita da generalidade da lei e do direito por ser ela a mais alta forma de racionalidade".

06. Na clássica concepção de mercado sendo suposta homogeneidade entre eles, os agentes econômicos cuidavam exclusivamente de si. Submetiam-se exclusivamente a regras que, em clima de liberdade, a si próprios impunham[8].

Mercados não são, contudo, homogêneos. É perfeitamente possível a qualquer empresário, licitamente --- por conta, por exemplo, de tecnologias e/ou privilégios que detenham --- deles excluir seus concorrentes. Daí a necessidade de atuarem com olhos a eles voltados, desenvolvendo sua atividade não apenas em função de si, mas também em razão das ações de distintos agentes econômicos que disputam o mercado.

O mercado é uma arena de luta, na qual cada concorrente configura para o outro --- sartreanamente --- o inferno. A guerra nos mercados torna necessária a atuação do Estado para regular a concorrência, inicialmente protegendo os concorrentes[9], após também os consumidores, no desempenho da função que o move, de preservação dos mercados. A livre concorrência exige regulamentação.

---

[7] Estado democrático e Estado autoritário, trad. de Luiz Corção, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1969, pp. 49-50.

[8] Vide Gérard Farjat, Droit Économique, 2e ed., Presses Universitaires de France, Paris, 1982, pp. 707-708.

[9] Leia-se Pontes de Miranda [Tratado de Direito Privado, tomo XVII, Borsoi, Rio de Janeiro, 1956, p. 268]: "Quando se viu que a livre concorrência se tornou sem freios, que se fez algo de luta livre, cut-throat competition, competição de cortar pescoço, teve-se de cogitar de regras jurídicas que lhe aparassem as garras, que lhe cortassem as unhas, que lhe amputassem os tentáculos de polvo, que lhe vedassem alguns meios. Não foi o excesso no exercício o que se teve por fito, em todos os casos, coibir, foram as armas empregadas, os embustes, as práticas desleais. Principalmente porque a concorrência tende, quando intensificada, a eliminar a concorrência".

07. Daí que a faculdade de conquistar a clientela não pode ser exercitada mediante práticas que configurem ações de concorrência desleal. Por outro lado, a ordem jurídica proíbe as formas de atuação que importem eliminação da concorrência. Liberdade de comércio e indústria não podem ser exercitadas de modo a comprometer o regular funcionamento dos mercados.

No primeiro caso, a ordem jurídica protege os agentes econômicos, unitariamente considerados. No segundo, volta-se à preservação do mercado como instituição de coordenação das decisões econômicas, adequada ao modo de produção capitalista.

Mais do que apenas isso, aliás, o artigo 219 da Constituição do Brasil define a integração do mercado interno ao patrimônio nacional enquanto expressão da soberania econômica nacional. Por isso mesmo --- prossegue o preceito --- "*será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal*".

08. Outrossim, a regulamentação da concorrência deve prover certeza e segurança jurídicas.

A racionalidade do *direito moderno* decorre de sua capacidade de instalar um horizonte de *previsibilidade* e *calculabilidade* em relação aos comportamentos humanos, vale dizer *segurança*. Calculabilidade e previsibilidade são

indispensáveis à preservação da paz e da ordem social, o que supõe a preservação dos mercados[10].

Trata-se, então, da *ordem pública*, constituída pelas normas jurídicas que compõem o núcleo mais expressivo daquilo que Nicos Poulantzas[11] chama de *le besoin de calcul de prévision*: os agentes econômicos, no interior de um mercado extremamente complexo, no qual o ganho voltado à acumulação de capital desempenha um papel preponderante, necessitam de uma *justiça* e de uma *Administração* cujo funcionamento possa ser, em princípio, *calculado racionalmente*. Essa possibilidade corresponde a uma exigência inafastável do mercado. Nesse quadro, a ordem pública, para além da racionalidade da generalidade da lei, garante a isonomia, a igualdade dos agentes econômicos perante a lei.

09. Ora, a livre concorrência pressupõe que os agentes econômicos estejam sujeitos às mesmas normas jurídicas. A regulamentação imposta pelo Estado não há de violar a isonomia entre os agentes econômicos[12].

---

[10] Lembre-se, a propósito, Max Weber [Economia y sociedad, trad. de José Medina Echeverria e outros, México, Fondo de Cultura Económica, 1969, p. 238], para quem as exigências de calculabilidade e confiança no funcionamento da ordem jurídica e na chamada Administração constituem uma exigência vital do capitalismo racional; o capitalismo industrial depende da possibilidade de previsões seguras --- deve poder contar com estabilidade, segurança e objetividade no funcionamento da ordem jurídica e no caráter racional e, em princípio previsível, das leis e da Administração.

[11] Nature des Choses et Droit, Librairie Générale de Droit et de Jurispridence, Paris, 1965, p. 326.

[12] Trata-se aí do sentido da livre concorrência que exige a neutralidade do Estado diante do fenômeno concorrencial. Veja-se, a propósito, meu A Ordem Econômica na Constituição de 1988, cit., pp. 205-208.

É certo que a lei pode, sem que a comprometa, distinguir situações a fim de a uma delas conferir tratamento diverso do que atribui a outra. Para que possa fazê-lo sem que tal agressão se manifeste, é necessário, contudo, que a discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo da igualdade.

Procurando dar resposta à indagação a respeito de quais situações e pessoas podem ser discriminadas sem quebra e agressão aos objetivos transfundidos na isonomia, a jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão toma como fio condutor o seguinte: "*a máxima da igualdade é violada quando para a diferenciação legal ou para o tratamento legal igual não seja possível encontrar uma razão adequada, que surja da natureza da coisa ou que, de alguma forma, seja compreensível, isto é, quando a disposição tenha de ser qualificada de arbitrária*"[13].

Dir-se-á, pois, que uma discriminação será arbitrária quando "*não seja possível encontrar, para a diferenciação legal, alguma razão adequada que surja da natureza das coisas ou que, de alguma forma, seja concretamente compreensível*"[14].

[a proteção legal conferida à propriedade industrial pela lei 9.279/1996, em especial ao desenho industrial]

10. Indaga a consulente, no primeiro quesito que propõe, qual a amplitude da proteção legal conferida à propriedade industrial pela lei 9.279/1996, em especial ao desenho

---

[13] Cf. Robert Alexy, Theorie der Grundrechte, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986, p. 366.

[14] Idem, p. 370.

industrial (artigos 94 e seguintes), e se a ela se aplica o disposto no artigo 5°, XXIII da Constituição do Brasil.

A propriedade intelectual é um sistema caracterizado por uma troca de valores. Tomada desde a vertente patrimonial --- a pessoal privilegia e protege interesses ideais dos seus titulares --- a garantia de um direito exclusivo individual incentiva e premia os agentes econômicos a criar e inovar. O prêmio-incentivo na forma de um direito patrimonial exclusivo implica, por sua vez, em custo social considerável, seja no que toca aos interesses dos agentes econômicos concorrentes ou à sociedade em seu todo.

Em outras palavras, o direito exclusivo garantido por um lado limita a amplitude da atuação dos concorrentes no mercado e, por outro, superpõe-se às regras que asseguram o funcionamento dos mercados [liberdade de concorrência, liberdade de iniciativa, além de outras].

A garantia de um direito exclusivo resulta, contudo, em vantagens suficientes para compensar tais desvantagens, conferindo equilíbrio ao sistema. A contrapartida do direito exclusivo garantido ao inventor (o prêmio), por exemplo, encontra-se, a curto prazo, no impulso à qualidade das relações de concorrência, posto que o concorrente deverá, para superar o titular do direito exclusivo na luta dos mercados pela preferência dos consumidores, ir além da inovação contida na invenção protegida (o incentivo). A médio prazo, tendo-se em conta a disponibilização da invenção ao estado da técnica, a contrapartida do direito exclusivo estará também, graças à limitação temporal da proteção, traduzida

em incremento do estado da técnica (contribuição ao desenvolvimento tecnológico).

11. O mesmo ocorre em relação ao direito exclusivo (prêmio) garantido ao criador de um desenho industrial. A curto prazo a garantia do direito exclusivo afetará positivamente a qualidade das relações de concorrência. Os concorrentes hão de se esforçar por oferecer ao mercado produtos com formas plásticas ornamentais mais atrativas (incentivo) e, a médio prazo, mercê da limitação temporal da exclusividade, em incremento do estado da arte.

Em síntese, a legitimação jurídica --- bem assim a econômica e social, da propriedade intelectual e, em um de seus ramos, o do direito de desenho industrial --- está intrinsecamente vinculada à dinâmica de troca de valores, do toma lá/dá cá.

Especificamente, no que diz com o direito ao desenho industrial, as prerrogativas que emanam da garantia do *prêmio* de direito exclusivo são limitadas pela contrapartida de impulso à qualidade das relações de concorrência, isto é, do incentivo e incremento ao chamado estado da arte.

O direito exclusivo vinculado ao registro de desenho industrial é caracterizado, nos termos do disposto no artigo 94 da lei 9.279/96, como uma *propriedade*. O direito de propriedade, por sua vez, por força do que define o artigo 5°, XXIII da Constituição do Brasil, há de atender a sua função social.

Independentemente das discussões acadêmicas que colocam em questão o acerto da caracterização deste direito exclusivo como *propriedade*, a dinâmica da troca de valores inerente ao sistema da propriedade intelectual corresponde à relação

entre o direito de propriedade e seu condicionamento ao cumprimento de sua função social, de sorte que o exercício do direito de propriedade que emana do registro de desenho industrial está condicionado à função social do direito garantido, isto é, à relação de troca de valores inerente ao sistema jurídico.

12. A Lei de Direitos Autorais [lei 9.610/98][15] e a Lei de Propriedade Industrial [lei 9.279/96], por exemplo, fazem exceção ao princípio constitucional da proteção da livre concorrência, na medida em que permitem o *monopólio* em relação a determinado bem [a criação intelectual, no caso]. Daí que, na hipótese de concessão de uma patente atinente a determinada invenção --- que assegura a sua *exploração exclusiva* por seu titular --- tal concessão não afronta os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, ainda que implique o monopólio da exploração da invenção[16], permitindo inclusive a percepção de lucros monopolísticos por determinado período de tempo[17]. E assim será ainda que o adquirente pague pelo produto que contém a invenção patenteada um preço superior ao que seria praticado em um mercado concorrencial.

A inexistência do privilégio jurídico da patente desestimularia o desenvolvimento de novas tecnologias. A afronta ao princípio da livre iniciativa e da livre concorrência é, pois, apenas

---

[15] E também aquela que a antecedeu, a lei 5.988, de 1973.

[16] Não, necessariamente, posição dominante no mercado, pois o produto patenteado pode ter substitutos razoáveis, que satisfaçam as mesmas necessidades do consumidor.

[17] Dentro dos limites da proibição do abuso da posição dominante por parte do titular da patente.

aparente[18]. O mesmo ocorre em relação à proteção garantida aos desenhos industriais.

Não obstante seja assim, o exercício do direito de propriedade está sujeito a limitações (função social da propriedade) frente à situação que se coloca nos mercados secundários (falta de opções ao consumidor, posição *dominante* das montadoras em relação às peças *must-match* de reposição).

13. Daí a conclusão, direta e incisiva, de que a amplitude da proteção legal conferida à propriedade industrial pela lei 9.279/1996, em especial ao desenho industrial (artigos 94 e seguintes), é suficiente a que sobre ela incidam as regras de proteção legal em seu todo conferidas à propriedade industrial pela lei 9.279/1996, a ela se aplicando o disposto no artigo 5°, XXIII da Constituição do Brasil, nos termos do qual a propriedade há de atender a sua função social.

[a Constituição do Brasil e o Acordo TRIPs]

14. Indaga-se no quinto quesito proposto na consulta

---

[18] Observam Frignani & Waelbroeck (Disciplina della concorrenza nella CEE, 3ª ed., Jovene, Napoli, 1983, p. 337): "É incontestabile che, nella misura in cui i diritti di proprietà hanno per obiettivo di conferire al loro titolare una posizione di monopolio, sono suscettibili di creare certe tensioni com l'obiettivo perseguito dalle regole di concorrenza. (...) Se i sistemi giuridici di tutti i Paesi industrizlizzati proteggono i diritti di proprietà industriale, è perché essi vedono in questi uno strumento atto a promuovere il progresso tecnico ed economico. L'esclusiva riconosciutta al titolare di un brevetto ha per scopo di incitare e ricompensare gli sforzi per la ricerca; infine quella che è assicurata all'autore di un'opera artistica o letteraria há per scopo di incoraggiare la creazione di opere originali. L'antinomia apparente fra regime di concorrenza e diritti di proprietà industriale scompare nel momento stesso in cui non ci si limita ad un esame superficiale, ma si prende in considerazione l'obiettivo reale in vista del quale i due istituti si vedono accordata protezione dalla legge".

(a) se eventual decisão judicial ou da autoridade concorrencial que puna abusos, desvios de finalidade e ofensa aos consumidores ocorridos com base em desenhos industriais registrados seria consonante com o sistema constitucional brasileiro e com a política econômica constitucionalmente definida (artigos 3°; 5°, XXIV; 170; 173, § 4° e 219 da Constituição) e

(b) se decisão como tal ofenderia o disposto no artigo 26 do chamado *Acordo TRIPS* ("*O titular de um desenho industrial protegido terá o direito de impedir terceiros, sem sua autorização, de fazer, vender ou importar artigos que ostentem ou incorporem um desenho que constitua uma cópia, ou seja substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins comerciais*").

15. A Constituição do Brasil --- digo-o em síntese --- nos preceitos neste quesito referidos inicialmente enuncia os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Em seu artigo 5°, XXIV explicita que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos nela previstos e a seguir, no artigo 170, tenha por fim a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado, no quanto ora importe considerarmos, o princípio da função social da propriedade. O § 4° de seu artigo 173 determina que a lei reprima o abuso do

poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. E o artigo 219 explicita que o mercado interno integra o patrimônio nacional, sendo incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

A primeira parte do quesito que me foi proposto pode e deve, pois, ser afirmativamente solucionada: eventual decisão judicial ou da autoridade concorrencial que puna abusos, desvios de finalidade e ofensa aos consumidores ocorridos com base em desenhos industriais registrados é consonante com o sistema constitucional brasileiro e com a política econômica enunciável a partir dos preceitos contemplados pelos artigos 3°; 5°, XXIV; 170; 173, § 4° e 219 da Constituição do Brasil.

16. No que concerne à segunda parte do quesito, tomo como ponto de partida os textos dos artigos 7, 8 e 26 do *Acordo sobre aspectos do direito de propriedade intelectual relacionados ao comércio*, o chamado Acordo TRIPs, e um dos seus *Considerando*, o que faz expressa alusão aos "*objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento e tecnologia*".

O artigo 7, definindo os objetivos do Acordo, estabelece que "*[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 e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações".

O artigo 8, dispondo sobre princípios, que

"*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 socioeconômico 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".

Por fim, no quanto importa ao quesito que me foi proposto considerarmos, o artigo 26, dispondo sobre a proteção dos desenhos industriais, que

"*1. O titular de um desenho industrial protegido terá o direito de impedir terceiros, sem sua autorização, de fazer, vender ou importar artigos que ostentem ou incorporem um desenho que constitua uma cópia, ou seja substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins comerciais.*

2. Os Membros poderão estabelecer algumas exceções à proteção de desenhos industriais, desde que tais exceções não conflitem injustificavelmente com a exploração normal de desenhos industriais protegidos, nem prejudiquem

injustificavelmente o legítimo interesse do titular do desenho protegido, levando em conta o legítimo interesse de terceiros.

3. A duração da proteção outorgada será de, pelo menos, dez anos".

17. A premissa do preceito do artigo 26 é a realidade de um *sistema de troca de valores*. Permito-me neste passo repetir o que linhas acima afirmei: a dinâmica da troca de valores inerente ao sistema da propriedade intelectual corresponde à relação entre o direito de propriedade e seu condicionamento ao cumprimento de sua função social, de sorte que o exercício do direito de propriedade que emana do registro de desenho industrial está condicionado a sua função social, isto é, à relação de troca de valores inerente ao sistema jurídico.

O direito enunciado no artigo 26, 1 supõe um mercado que funcione. Em outras palavras, a garantia desse direito não pode traduzir um monopólio absoluto no mercado, mas apenas aquele capaz de estimular a otimização da concorrência, estimulando-a. Esse, mercê da natureza dessa *propriedade*, consubstancia um limite *natural* da chamada Propriedade Intelectual. A chamada *troca de valores* consubstancia premissa do Acordo, de modo tal que a interpretação desse preceito --- artigo 26, 1 --- há de ser implementada desde a premissa da dinâmica de troca de valores.

18. O artigo 26, 1 permite aos Membros do Acordo TRIPs o estabelecimento de algumas exceções à proteção dos desenhos industriais, desde que não conflitem injustificadamente com a sua exploração normal. Essa exploração é que premia o titular

do direito exclusivo e, ao mesmo tempo, imediatamente incentiva a qualidade de concorrência e, mediatamente, conduz ao incremento do estado das artes. A possibilidade de definir exceções demonstra que a dinâmica da troca de valores está considerada no artigo.

19. Concluindo: [i] eventual decisão judicial ou da autoridade concorrencial que puna abusos, desvios de finalidade e ofensa aos consumidores ocorridos com base em desenhos industriais registrados é consonante com o sistema constitucional brasileiro e com a política econômica enunciável a partir dos preceitos contemplados pelos artigos 3°; 5°, XXIV; 170; 173, § 4° e 219 da Constituição do Brasil; [ii] decisão como tal não ofenderia, no entanto, o disposto no artigo 26 do chamado *Acordo TRIPS*, se e quando não observada a limitação da propriedade pela sua função social e face à situação em que se colocam, nos mercados secundários, os titulares de direitos exclusivos, da qual decorrem tanto a falta de opções do consumidor quanto posição *dominante* --- delas, montadoras --- em relação às peças *must-match* de reposição.

[a reposição de peças no mercado secundário]

20. Indaga-se, no segundo quesito que me foi proposto, se o design de uma peça automotiva original de qualquer veículo consubstancia um diferencial ou, diversamente --- visto que há de obrigatoriamente ser o mesmo da peça a ser substituída, recompondo a identidade do veículo como um todo --- resulta absolutamente irrelevante no momento da reposição de suas peças (mercado secundário) pelo seu proprietário.

Para que o bem primário --- o veículo --- volte a ter a mesma aparência original que, entre outros fatores, motivou o consumidor a preferi-lo frente a outros modelos oferecidos pelos concorrentes, o design da peça automotiva de reposição há de ter a mesma aparência da peça original.

Assim, devendo a peça de reposição ser necessariamente idêntica à de fabricação original, pena de resultar impossível a restituição ao produto primário --- o automóvel --- de sua aparência original ou de sua identidade, o design de uma peça automotiva original resulta absolutamente irrelevante no momento da reposição de peças do veículo (mercado secundário) pelo seu proprietário. Ele é, como diz a expressão usada para denomina-las, um *must-match*. Neste sentido deve ser respondido o segundo quesito proposto pela consulente.

[o artigo 187 do Código Civil]

21. Quanto ao objeto do terceiro quesito, observe-se de pronto que o artigo 186 do Código Civil estabelece que "*[a]quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito*".

Em sequência, diz o artigo 187 que "*[t]ambém comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes*".

E o artigo 188 define não constituírem atos ilícitos: "*I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido*" e "*II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo*

iminente". Neste segundo caso --- completa o parágrafo único do preceito --- "*o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo*".

Indaga-se se a prática de desvirtuar a finalidade da razão protetiva do desenho industrial para dominar mercado relevante é conduta que "*excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes*", constituindo ato ilícito nos termos do artigo 187 do Código Civil.

Por certo que sim. Isso porque, como observei linhas acima, devendo a peça de reposição ser necessariamente idêntica à de fabricação original, pena de resultar impossível a restituição ao produto primário --- o automóvel --- de sua aparência original ou de sua identidade, o design de uma peça automotiva resulta absolutamente irrelevante no momento da reposição de peças do veículo.

Em consequência incide sim, na hipótese, o disposto no artigo 187, acima transcrito. Pois há, na prática referida no quesito, exercício de direito visando ao domínio de mercado relevante, de sorte a resultarem excedidos os limites impostos pelo seu fim econômico. O pretexto da proteção jurídica atribuída ao desenho industrial para dominar mercado relevante excede, nas circunstâncias consideradas na consulta, os limites impostos em decorrência do seu fim econômico ou social.

22. Toma-se como pressuposto, a informar as respostas a serem dadas às indagações contidas no quarto quesito da

consulta, o fato de que o desenho da peça automotiva é absolutamente irrelevante no momento da sua reposição (no mercado secundário), na medida em que deve, obrigatoriamente, ser o mesmo da peça a ser substituída, recompondo a identidade do veículo como um todo.

A partir disso uma primeira indagação é proposta: ocorre desvio de sua finalidade social e também abuso de um direito --- o que exclui a possibilidade de seu exercício regular --- quando montadoras automotivas se utilizam do desenho industrial para dominar o mercado de peças de reposição?

A seguir, duas perguntas são enunciadas: (i) a análise da ilicitude do ato em questão e, em geral, a análise do exercício ilícito da propriedade industrial nos termos do artigo 1° da lei 12.529/2011[19] é, nesse contexto, matéria de competência da autoridade concorrencial; (ii) em caso positivo, a competência da autoridade concorrencial para avaliar ilícito concorrencial exclui a competência do Poder Judiciário?

23. Os quesitos que me são propostos podem ser objetiva e incisivamente respondidos. O direito das montadoras, em si considerado, é assegurado pela lei, desde que o desenho esteja abrangido pelos requisitos de proteção. Não obstante, se e quando montadoras desse direito se valerem para dominar mercado, seu exercício passa a ser inadmissível, dado que

[19] Art. 1°. Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por esta Lei.

implica --- em virtude da estrutura especial deste mercado --- em exclusão de concorrência.

A análise da ilicitude do ato em questão --- e, em geral, a análise do exercício ilícito da propriedade industrial nos termos do artigo 1º da lei 12.529/2011 --- é, nesse contexto, matéria de competência da autoridade concorrencial. Não obstante, a competência da autoridade concorrencial para avaliar ilícito concorrencial não exclui a competência do Poder Judiciário. Basta, a confirma-lo, a leitura do que define a Constituição do Brasil no inciso XXXV do seu artigo 5º: "*A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito*".

[os artigos 187 e 188 da Lei de Propriedade Industrial]

24. Indaga-se ainda se a prática, dos fabricantes independentes, de --- identificando seus respectivos produtos, de sorte que não há, no caso, indução a erro ou confusão --- colocarem no mercado de reposição peças alternativas em substituição às originais constitui a prática ilícita da qual tratam os artigos 187 e 188 da Lei de Propriedade Industrial.

Lê-se no artigo 187 da lei 9.279/96 consubstanciarem crimes contra os desenhos industriais "*(f)abricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão*".

E seu artigo 188 explicita cometer crime contra registro de desenho industrial quem "*I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir*

em erro ou confusão; ou II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento".

25. Da leitura da primeira parte do artigo 187 tem-se configurar crime contra o registro de desenhos industriais a fabricação, sem autorização do titular, de produto que incorpore desenho registrado.

A tipicidade penal encontra-se na conduta, do agente, de fabricar produto que viole direito exclusivo. Apenas quando isso ocorrer resultará caracterizada a antijuricidade da conduta.

Nesse sentido, exemplificativamente, a fabricação, sem autorização do titular, de produto que incorpore desenho industrial registrado, cujo prazo de proteção já tenha se esgotado, não se amoldará ao tipo descrito no artigo, não caracterizando, por faltar antijuricidade ao ato, crime nenhum.

O mesmo raciocínio se aplica em relação à prática dos fabricantes independentes, de --- identificando seus respectivos produtos --- colocarem no mercado de reposição peça alternativa visual em substituição à original.

26. Repetindo o que acima afirmei: a validade do exercício do direito de propriedade que emana do registro de desenho industrial está condicionada ao cumprimento da sua função social, isto é, à relação de troca de valores inerente ao sistema

jurídico. Não sendo o direito exclusivo exercido no mercado secundário de peças de reposição *must-match* de forma condicionada a sua função social, posto que dele decorrem tanto a falta de opções do consumidor como a posição dominante de seus titulares em relação às peças *must-match* de reposição, a conduta dos fabricantes independentes não pode ser caracterizada como antijurídica.

Em outras palavras, a um título de desenho industrial de validade esgotada corresponde, na mesma medida jurídica, um título de desenho industrial cujos efeitos sejam capazes de colocar em cheque a dinâmica de troca de valores (ou a dinâmica da função social da propriedade) que legitima o sistema que lhes dá origem. Em ambos os casos a fabricação de produtos que incorporem o desenho registrado não pode ser definida como antijurídica, posto faltar aqui a base jurídica necessária para tal caraterização. Não estando presente o elemento da antijuricidade, a prática dos fabricantes independentes de colocarem no mercado de reposição peça alternativa visual em substituição à original não constituirá crime nenhum.

O mesmo ocorre em relação à segunda parte do artigo, cujo tipo penal implica a fabricação de produto que incorpore imitação substancial do desenho protegido que, por sua vez, possa induzir em erro ou confusão.

Nesse caso, além de faltar o elemento da antijuridicidade, as peças oferecidas pelos produtores independentes no mercado secundário não podem ser caracterizadas como imitações, posto que o conceito de imitação no âmbito da propriedade

intelectual pressupõe a reprodução *disfarçada* ou *dissimulada* dos desenhos, o que aqui não se dá.

O mesmo raciocínio é empregado em relação ao artigo 188: não sendo o direito exclusivo exercido no mercado secundário de peças de reposição *must-match* de forma condicionada a sua função social, a conduta dos produtores independentes no mercado secundário não se amolda ao tipo descrito pela falta do elemento da antijuridicidade, não caracterizando, destarte, crime contra desenhos industriais. Pois a indução a erro decorre do ato de imitar, não de fabricar o que não poderia ser industrializado senão de determinada forma.

[o artigo 132 da Lei de Propriedade Industrial]

27. Indaga por fim a consulente se o fabricante, importador ou comerciante independente, unicamente de modo a informar o consumidor, sem causar confusão sobre a origem da peça (se original ou alternativa), pode fazer referência, indicando a destinação do produto, a si mesmo, ao carro ou mesmo à montadora fabricante da peça que se pode substituir. Mais, se à hipótese se aplica o disposto no artigo 132 da Lei de Propriedade Industrial[20].

A marca é um *sinal de tipo*, sinal que refere determinado tipo de um gênero. Como tal há de prestar-se a desencadear no intelecto humano um processo associativo que culmine na individualização do produto ou serviço e, consequentemente,

---

[20] Art. 132 - O titular da marca não poderá: I - *impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios*, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II - *impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência*)

na sua diferenciação de outros produtos ou serviços no mercado. Ao individualizar, diferenciando, o *sinal de tipo* referencia a qualidade do produto ou serviço, servindo também como um meio de propaganda.

Em suma, a marca é um fator de eficiência informativa nos mercados, facilitando a troca de mercadorias e a seleção de informações pelo consumidor, prestando-se a reduzir os custos de transação. Em razão disso o direito positivo assegura ao titular de registro de uma marca um direito exclusivo (propriedade) em relação à utilização do sinal no mercado.

28. Isto posto --- considerando-se ainda a relação de troca de valores inerente ao sistema de propriedade intelectual, anteriormente referida --- os limites do direito exclusivo (propriedade) à marca garantidos são excluídos à consideração da liberdade de concorrência enquanto pauta de organização dos mercados.

Nessa linha, o artigo 132 da Lei de Propriedade Industrial limita a amplitude do direito exclusivo sobre a marca, de sorte que o seu titular não poderá exercer o direito decorrente de seu registro em determinadas hipóteses. Não poderá "*I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu*

consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo".

A utilização da marca dar-se-á com o objetivo exclusivo de informar a finalidade do produto --- não o de promovê-lo --- em plena conformidade com as práticas leais de concorrência.

Especificamente quanto à conduta dos fabricantes de peças de reposição, os direitos exclusivos dos titulares dos desenhos industriais no mercado secundário de peças de reposição *must-match* havendo de ser exercitados de forma condicionada a sua função social (i.e. à dinâmica da troca de valores que legitima a garantia da vantagem concorrencial), o emprego da marca para indicar a destinação de peças de reposição não tem o condão de caracterizar prática desleal de concorrência.

Sendo legal a sua comercialização e tendo-se em vista que o produtor das peças de reposição não poderia ser impedido de indicar a marca do veículo a que estas se destinam, pena de ser inviável a comercialização --- já que faltaria ao consumidor informação determinante do destino/uso do produto --- a limitação do artigo 132 incide sempre que a utilização da marca se dê com o objetivo exclusivo de informar a finalidade do produto, não de promovê-lo.

29. Fundamentado na noção de *uso justo*, o preceito do artigo 132 da Lei de Propriedade Industrial limita a amplitude do direito às marcas, de sorte que seu titular não poderá exercê-lo nas hipóteses nele elencadas. Seu inciso II estabelece que seu titular não pode impedir que fabricantes de acessórios a

utilizem para indicar a destinação do produto, desde que --- repita-se --- obedecidas as práticas leais da concorrência.

A produção das peças de reposição *must-match* não caracterizando concorrência desleal, sendo inteiramente legal sua comercialização --- e tendo-se em vista que o produtor das peças de reposição não poderia ser impedido de indicar a marca do veículo a que se destinam, pena de ser inviável a comercialização, já que faltaria ao consumidor a informação determinante do destino/uso do produto --- aplica-se a limitação do artigo 132, desde que a utilização da marca ocorra com o objetivo exclusivo de informar a finalidade do produto, não de promovê-lo.

[respostas aos quesitos]

30. Aos quesitos propostos na consulta dou as seguintes respostas:

1. a amplitude da proteção legal conferida à propriedade industrial pela lei 9.279/1996, em especial ao desenho industrial (artigos 94 e seguintes), é suficiente a que sobre ela incidam as regras de proteção legal em seu todo conferidas à propriedade industrial pela lei 9.279/1996, a ela porém se aplicando o disposto no artigo 5°, XXIII da Constituição do Brasil, nos termos do qual a propriedade há de atender a sua função social;

2. o design de uma peça automotiva original de qualquer veículo resulta absolutamente irrelevante no momento da reposição de suas peças (mercado secundário) pelo seu proprietário;

3. **sim**; a prática de desvirtuar a finalidade da razão protetiva do desenho industrial para dominar mercado relevante é conduta que "*excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social*", constituindo, portanto, ato ilícito nos termos do artigo 187 do Código Civil;

4. **sim**; ocorre desvio de sua finalidade social e também abuso de um direito, o que exclui a possibilidade de exercício regular de direito, quando montadoras automotivas se utilizam do desenho industrial para dominar o mercado de peças de reposição; a análise da ilicitude do ato em questão e, em geral, a análise do exercício ilícito da propriedade industrial nos termos do artigo 1° da lei 12.529/2011 é matéria de competência da autoridade concorrencial; **não**, a competência da autoridade concorrencial para avaliar ilícito concorrencial não exclui a competência do Poder Judiciário;

5. **sim**; eventual decisão judicial ou da autoridade concorrencial que puna abusos, desvios de finalidade e ofensa aos consumidores ocorridos com base em desenhos industriais registrados é consonante com o sistema constitucional brasileiro e com a política econômica enunciável a partir dos preceitos contemplados pelos artigos 3°; 5°, XXIV; 170; 173, § 4° e 219 da Constituição do Brasil; [ii] decisão como tal ofenderia, no entanto, o disposto no artigo 26 do chamado *Acordo TRIPS*, se e quando não observada a limitação da propriedade pela sua função social e face à situação em que se colocam, nos mercados secundários, os titulares de direitos exclusivos, da qual decorrem a falta de opções do consumidor e a posição *dominante* --- delas, montadoras --- em relação às peças *must-match* de reposição;

6. **não**; a prática, dos fabricantes independentes, de --- identificando seus respectivos produtos --- colocarem no mercado de reposição peças alternativas visuais em substituição às originais não constitui a prática ilícita da qual tratam os artigos 187 e 188 da Lei de Propriedade Industrial; nessa conduta não há antijuricidade, a indução a erro decorre do ato de imitar, não de fabricar o que não poderia ser fabricado senão de determinada forma;

7. **sim**; o fabricante, importador ou comerciante independente --- unicamente de modo a informar o consumidor, sem causar confusão sobre a origem da peça (se original ou alternativa) --- pode a ela, ao carro ou mesmo à montadora fabricante da peça que se pode substituir fazer referência, indicando a destinação do produto; aplica-se à hipótese o disposto no artigo 132 da Lei de Propriedade Industrial.

É o que me parece

São Paulo, 24 de novembro de 2016

Eros Roberto Grau