

Resolução Nº 68

Acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Estudos de Repressão às Infrações, em 21 de outubro de 2004 o Conselho Diretor e o Comitê Executivo da ABPI aprovaram a seguinte resolução. Encaminhada, em 15 de dezembro de 2005, para o secretário Daniel Krepel Goldberg, da Secretaria de Direito Econômico - SDE e Bárbara Rosenberg, diretora do Departamento de Proteção e Defesa Econômica, ambos do Ministério da Justiça.

Assunto: Diretrizes para Exame de Contratos de Transferência de Tecnologia e Licenciamento de Direitos da Propriedade Intelectual sob uma Perspectiva do Direito Antitruste.

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios para a análise de contratos envolvendo direitos da propriedade intelectual pelo Sistema Brasileiro de Promoção e Defesa da Concorrência (a SDE, a SEAE e o CADE);

CONSIDERANDO a necessidade de ser conferida publicidade aos referidos critérios de interpretação e análise;

CONSIDERANDO que decisões de outros órgãos governamentais, não especificamente investidos dos poderes de análise e julgamento das condutas alegadas como violadoras à ordem econômica, podem causar impacto negativo nas atividades empresariais relativas aos contratos envolvendo direitos da propriedade intelectual e, em última análise, à inovação;

a ABPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, após analisar o tema no seio de um Grupo de Trabalho e da Comissão de Direito da Concorrência, firma a presente resolução para o fim de concluir e recomendar a adoção de Diretrizes para exame de contratos de transferência de tecnologia e licenciamento de direitos da propriedade intelectual sob uma perspectiva do direito antitruste, conforme o texto anexo.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2005.

Gustavo Starling Leonardos
Presidente

Cláudio R. Barbosa
Diretor-Relator

José Carlos Vaz e Dias
Coordenador

João Marcelo de Lima Assafim
Vice-coordenador

DIRETRIZES PARA EXAME DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E LICENCIAMENTO DE DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL SOB UMA PERSPECTIVA DO DIREITO ANTITRUSTE

SUMÁRIO

- A. INTRODUÇÃO. 3
- B. PECULIARIDADES DO MERCADO BRASILEIRO. 4
- C. PROPRIEDADE INTELECTUAL E COMPETITIVIDADE. 5
- D. INTERSEÇÃO ENTRE PROP. INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA. 6
- E. CRITÉRIOS BÁSICOS PARA ANÁLISE DOS CONTRATOS. 9
 - E.1. CARACTERIZAÇÃO NO ÂMBITO DA LEI Nº 8.884/94. 9
 - E.2. RESOLUÇÃO Nº 15/98 E RESOLUÇÃO Nº 20/99. 10
 - E.3. MERCADO RELEVANTE. 10
 - E.4. PODER DE MERCADO. 11
 - E.5. PADRÕES DA CONCORRÊNCIA. 12
 - E.6. RELACIONAMENTO HORIZONTAL OU VERTICAL. 13
 - E.7. IMPACTO PRÓ-COMPETITIVO. 13
- F. CONCLUSÃO. 14

DIRETRIZES PARA EXAME DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E LICENCIAMENTO DE DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL SOB UMA PERSPECTIVA DO DIREITO ANTITRUSTE

A. INTRODUÇÃO.

1. Estas Diretrizes têm por objetivo estabelecer critérios para a análise antitruste de acordos que impliquem na exploração de direitos da propriedade intelectual, principalmente os contratos de transferência de tecnologia, quando da hipótese de incidência dos artigos 20 e 21 da Lei nº 8.884/94.

2. As Diretrizes funcionam como instrumento de publicidade dos critérios de interpretação do Sistema Brasileiro de Promoção e Defesa da Concorrência (a SDE, a SEAE e o CADE) em suas prerrogativas de

averiguar preliminarmente os indícios de infração à ordem econômica e instruir o processo administrativo de verificação de danos anti-concorrenciais em um mercado relevante. Cabe aos examinadores a faculdade de tomá-las como ponto de partida e base para sustentar a decisão de cada caso específico que envolva esse tipo de contrato comercial.

3. As presentes diretrizes objetivam ainda contribuir para a segurança jurídica e transparência dos critérios de análise, conforme a delimitação do âmbito de aplicação da Lei n 8.884/94. Ainda, não se pretende estabelecer critérios para conferir a determinadas cláusulas um caráter de “violação per se”, ou mesmo discriminar/diferenciar cláusulas contratuais entre “condutas brancas” (não possuem impacto negativo na concorrência) e “condutas vermelhas” (afrontam a concorrência), sem que haja uma análise prévia e detalhada do seu impacto na concorrência e eficácia competitiva de um mercado.

4. Aliás, seria descabida qualquer tentativa de restrição do poder de julgamento desses órgãos, visto que o sistema de defesa da concorrência brasileiro rejeita o critério imediato de classificação das condutas empresariais em restritivas à concorrência (conhecida como “princípio da proibição per se”). Constitui posicionamento uníssono do CADE, desde a vigência da Lei n 8.884/94, que a verificação da estrutura de um mercado relevante e de outros indicativos econômicos e legais, relativos às práticas, devem ser analisadas para constatar se houve efetivamente uma infração legal.

5. Outrossim, releva a importância em analisar a estrutura de mercado e utilizar as diretrizes básicas para verificar a legalidade de algumas cláusulas dos contratos de transferência de tecnologia/licenciamento de direitos pelo impacto desses acordos no “mercado de inovação”, que é aquele específico para cada categoria de tecnologia em que os agentes econômicos direcionam os seus esforços financeiros para a pesquisa e desenvolvimento.

B. PECULIARIDADES DO MERCADO BRASILEIRO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E LICENCIAMENTO.

6. O Brasil tem um histórico de controle governamental na área de transferência de tecnologia e licenciamento de direitos de propriedade industrial. Se tal intervenção deriva da tentativa de frear abusos de remessas ocorridos em meados do século XX e de favorecer a política de substituição de importações, atualmente, sob a ótica do art. 211 da Lei nº 9.279/96 e da globalização de mercado, este controle não mais se justifica. Portanto, a competência legal do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI - restringe-se ao registro dos contratos.

7. Como o INPI possui legalmente uma competência para o registro dos contratos de transferência de tecnologia, é importante que a SDE, o CADE e o SEAE tenham de forma clara os fundamentos para exame das matérias de interseção entre direito concorrencial e a propriedade intelectual, nos casos de Consulta de condutas, autorização de atos/contratos e, principalmente, procedimento administrativo nos termos do art. 32 da Lei nº 8.884/94.

8. Todavia, mesmo não tendo competência para uma análise antitruste, o INPI vem surpreendendo com incursões frequentes nesse ramo do direito e alertando as partes sobre a possibilidade de algumas cláusulas presentes nos contratos de transferência de tecnologia causarem danos à concorrência. Pelo fato de o INPI ter sido um órgão investido dos poderes de análise e julgamento das condutas contratuais, sob uma perspectiva concorrencial (na vigência do antigo Ato Normativo nº 15/75), esse tipo de pronunciamento vem causando apreensão e insegurança às partes contratantes e em outros agentes econômicos que adotam ou desejam adotar cláusulas semelhantes em seus contratos.

9. A repressão ao abuso do poder econômico e outras restrições à livre concorrência são de competência exclusiva dos órgãos do sistema brasileiro da concorrência e não devem ser exercidas por outros da administração pública que não estejam especificamente investidos dos poderes de análise

e julgamento das condutas alegadas como violadoras à ordem econômica, principalmente o INPI, sob pena de causar um impacto negativo nas atividades empresariais relativas aos contratos de transferência de tecnologia e, em última análise, à inovação.

C. PROPRIEDADE INTELECTUAL E COMPETITIVIDADE.

10. O amparo científico da doutrina econômica e jurídica permite concluir que a inovação é importante vetor de desenvolvimento. Por essa razão, releva-se a importância de proteger os conhecimentos tecnológicos, que ocorre por meio da classificação desses conhecimentos em bens jurídicos de propriedade e pela proteção à justa concorrência (repressão à concorrência desleal).

11. O progresso tecnológico se desenvolve através de criações do espírito humano que, direcionadas à atividade empresária (indústria e comércio), permitem diferenciar o produto ou serviço aperfeiçoado daqueles concorrentes, além do que influenciam a eficiência dos modos de produção e a competitividade dos empresários. Daí uma das vantagens da inovação que determina a sua abordagem como elemento central do fenômeno concorrencial.

12. Entre as criações do espírito humano que integram a noção de inovação estão as obras artísticas (e demais criações a elas equiparadas) e as criações de fundo (invenções e modelos) e de forma (desenhos) com aplicação industrial.

13. Os direitos de propriedade intelectual conferem ao seu titular direitos exclusivos ou proteção contra a concorrência desleal, que afetam as atividades econômicas no pressuposto de que tais direitos criam um incentivo para o desenvolvimento de inovações pela remuneração ou vantagens competitivas aos seus criadores. Assim, o criador do bem imaterial protegido pelas regras da propriedade intelectual fica resguardado contra a concorrência de imitadores ou usurpadores que não se sujeitaram aos custos de pesquisa e desenvolvimento (free riders) inerente ao processo criativo com aplicação industrial, nem aos riscos de comercialização de novos produtos. Os custos de uma linha de pesquisa ex ante, tão somente serão suportados mediante a contrapartida de uma expectativa de resultados ex post.

14. A propriedade intelectual permite o acúmulo e divulgação de informações técnicas. Concomitantemente, três objetivos são perseguidos: fomentar o progresso tecnológico incentivando a realização de inovações; proteger o investimento necessário para o desenvolvimento tecnológico e atividade empresarial, e salvaguardar o acesso do público às inovações, aumentando o patrimônio de conhecimento disponível à sociedade.

15. A questão do exercício dos direitos de propriedade intelectual na circulação econômica abrange o uso de tecnologia pelo seu próprio titular ou através da transmissão de determinadas faculdades a terceiros mediante acordos de licença. Estes acordos costumam implicar na adoção de restrições contratuais ou unilaterais com o fim de proteger os investimentos na criação, fabricação e distribuição de bens materiais que incorporam os conhecimentos tecnológicos e, assim, fomentar a atividade empreendedora. Sem essas garantias legais e contratuais, o titular não se sentiria incentivado a

disponibilizar sua tecnologia a um concorrente potencial ou efetivo, o que implicaria em redução do número de empreendimentos.

16. Releva ainda a circulação econômica de tecnologia mediante a conclusão de contratos de transferência de tecnologia e licenciamento de direitos intelectuais, não obstante outras categorias de contratos poderem incorporar tecnologia em seu objeto, em caráter principal ou acessório, como por exemplo, os contratos de franquia e a distribuição de produtos.

17. Os contratos de transferência de tecnologia, a seu turno, têm como escopo essencial a concessão de licenças de tecnologia, de exploração de direitos da propriedade industrial ou de cessão de tecnologia. Em caráter geral, este tipo de acordo contribui para o aperfeiçoamento da alocação de recursos (eficiência econômica) e, por conseguinte, para a concorrência.

18. Nessa perspectiva, assume relevância na concorrência o exercício de direitos, pois a propriedade intelectual possui a prerrogativa de disseminar o conhecimento desenvolvido e proteger as criações e sinais distintivos dos atos de concorrência desleal. A faculdade de excluir terceiros não gera necessariamente monopólios ou poder de mercado para o seu titular.

D. INTERSEÇÃO ENTRE A PROPRIEDADE INTELECTUAL E A CONCORRÊNCIA.

19. Constitui fato indiscutível que, nos 10 anos de vigência da Lei nº 8.884/94 e nos 15 anos de encerramento da política de substituição de importação,

o mercado brasileiro adquiriu contornos mais liberais. Assim, os agentes econômicos passaram a atuar livremente, em um ambiente concorrencial para a conquista de clientela, e a exercer os seus instrumentos de mercado, principalmente o preço, sem que viessem a infringir necessariamente a ordem econômica e o ditame da livre concorrência preconizado pela Constituição Federal.

20. Concomitantemente, o Acordo TRIPS foi inserido no ordenamento brasileiro, por meio do Decreto nº 1.355/94, e a nova Lei de propriedade industrial (Lei nº 9.279/96) foi promulgada em maio de 1996, sendo que ambas reforçaram a propriedade sobre as criações intelectuais e os direitos e obrigações de seus titulares.

21. Essa nova realidade mercadológica, econômica e jurídica vem sendo acompanhada pelo fortalecimento gradual do sistema da concorrência (CADE, SDE e SEAE), que julgam a cada ano um número crescente de fusões e incorporações, procedimentos administrativos para averiguação da legalidade de condutas empresariais, bem como determinam políticas específicas para o combate às infrações concorrenciais, tal como a repressão declarada aos cartéis.

22. O direito da propriedade intelectual e os contratos que efetivam essa exploração vêm sendo crescentemente analisados pelo CADE e SDE, em virtude da reconhecida importância dos conhecimentos intelectuais para a formação de um mercado competitivo. Esses contratos comerciais promovem uma dinâmica competitiva, pois dão ao titular dos direitos da propriedade intelectual uma chance para recuperar o investimento em pesquisa e desenvolvimento e obter lucratividade para a sua atividade empresária. Ainda, esses contratos permitem uma disseminação de conhecimentos tecnológicos, bem como um aprimoramento da produção com a utilização da tecnologia do licenciante na unidade industrial da licenciada. Como se não bastasse, o licenciamento e/ou a transferência de tecnologia permite que a demanda de mercado seja suprida mais adequadamente, bem como servem

para remover os obstáculos à exploração da tecnologia do licenciante e, também, dos conhecimentos de titularidade do licenciado utilizados em sua unidade industrial. Portanto, esses contratos são essencialmente pró-competitivos.

23. Diante dessa perspectiva, é necessário que os órgãos do sistema brasileiro de proteção à concorrência considere adequadamente, em análise específica, os efeitos da exploração dos direitos da propriedade intelectual,

por meio dos contratos de transferência de tecnologia/licenciamento de direitos, especialmente considerando se alguma cláusula encontrada nesses contratos viola a Lei Antitruste.

24. A interseção entre o direito da propriedade intelectual e a concorrência ocorre primariamente na Constituição Federal, mais especificamente em seu art. 170, que lista como princípios da ordem econômica brasileira a propriedade privada (inclua-se aí a propriedade intelectual), a livre iniciativa e a livre concorrência.

25. Em sendo preceitos propulsores da atividade econômica, entende-se que a propriedade intelectual e a concorrência promovem a difusão de conhecimentos tecnológicos, a proteção ao investimento para o desenvolvimento tecnológico e a inovação necessária para a eficiência produtiva e o bem estar social. Assim, ficam asseguradas a competição entre agentes econômicos no mercado, as faculdades de uso, fruição, disposição da criação intelectual, e a exclusão de ingerências alheias e desautorizadas sobre esses bens.

26. Sob os auspícios do art. 170 da Constituição Federal e da liberdade econômica, diversas leis e regulamentos foram aprovados, incluindo a Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994 (lei antitruste), a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código do Consumidor), a Lei nº 9.279, de 16 de maio de 1996 (lei da propriedade industrial), a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 (lei de software) e a Lei nº 9.610/98, na mesma data (Lei de Direito Autoral).

27. As leis antitruste e de direitos da propriedade industrial contêm regras básicas que regem o relacionamento entre a livre competição e a proteção das criações intelectuais, sendo importante ressaltar o inciso XVI do art. 21 da Lei Antitruste que veda condutas empresariais que açambarcam ou impeçam a livre exploração de direitos da propriedade industrial ou de tecnologia. Aliás, o referido inciso é considerado o ponto mais importante da 'interface' entre a livre concorrência e a propriedade intelectual, pois explicita a possibilidade de o CADE examinar o impacto das práticas dos agentes, incluindo atos e contratos que compreendem a exploração de patentes, marcas, desenho industrial, direito autoral e o know-how, na eficiência do mercado e concorrência.

28. Enfim as criações intelectuais protegidas pelo direito da propriedade intelectual são reconhecidas como ativos empresariais, que integram o

patrimônio dos empresários e determinam o sucesso da atividade empresária. Portanto, podem ser examinadas pelos órgãos da concorrência para averiguar o impacto dos atos e contratos na concorrência, conforme disposto pelo procedimento do art. 54 e seguintes da Lei n 8.884/94.

E. CRITÉRIOS BÁSICOS PARA A ANÁLISE DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E LICENCIAMENTO.

29. Os passos básicos a serem observados, para a averiguação do impacto concorrencial de estipulações contratuais decorrentes dos contratos de transferência são os seguintes, dentre outros a serem adotados pelos conselheiros do CADE.

E.1. CARACTERIZAÇÃO NO ÂMBITO DA LEI Nº 8.884/94.

30. A Lei nº 8.884/94 especifica os requisitos essenciais para a classificação das condutas empresariais em anti-concorrenciais, sendo necessário analisar o objeto do ato, a estrutura e as peculiaridades mercadológicas, bem como os efeitos que elas possam produzir. Nessa perspectiva, os atos empresariais sob qualquer forma manifestados podem ser violadores da ordem econômica se condutas comerciais concorrem para os seguintes fins:

- a) limitação, falseamento ou prejuízo, sob qualquer forma, da livre concorrência ou livre iniciativa;
- b) domínio de mercado relevante de bens ou serviços;
- c) aumento arbitrário de lucros e
- d) exercício abusivo de posição dominante.

31. Essa fase envolve a identificação da prática empresarial e a análise preliminar de seus efeitos em um determinado mercado. Para tanto, deverão ser devidamente caracterizados o autor da conduta, os serviços ou produtos envolvidos, a tecnologia e o direito da propriedade intelectual relacionado, bem como o mercado cujos efeitos são atingidos.

32. Aqui, procura-se entender o negócio jurídico vislumbrado e criado pelo contrato intelectual e as bases em que a criação intelectual é ofertada. Ainda, deve-se verificar a possibilidade de enquadramento da cláusula em apreço em uma das condutas listadas pelo art. 21 da Lei nº 8.884/94, de forma que os elementos normativos do tipo sejam identificados com maior facilidade para o início da convicção da prática anti-concorrencial pelo CADE.

E.2. RESOLUÇÃO Nº 15/98 E RESOLUÇÃO Nº 20/99.

33. O CADE elaborou parâmetros de análise de condutas empresariais, para confirmar a existência de poder de mercado de um agente e a existência de prática restritiva, por meio da Resolução nº 20, de 9 de junho de 1999. A Resolução nº 15, de 19 de agosto de 1998 estabelece, também, critérios básicos para a análise de práticas violadoras da concorrência, que envolvem a avaliação estrutural do mercado relevante, bem como a eficiência econômica da ação do agente para mensurar o impacto dos atos e contratos na livre concorrência.

34. Por estabelecerem parâmetros básicos e abrangentes na análise de práticas restritivas, alguns elementos e critérios dessas resoluções, especialmente aquelas especificadas pela Resolução nº 20/99, podem ser comumente aplicáveis às cláusulas de contratos de transferência de tecnologia/licenciamento de direitos. Não obstante, ressalta-se que esses contratos possuem características peculiares em relação a outras condutas empresariais, por envolverem ativos intelectuais que maximizam o processo produtivo e a competitividade dos agentes, bem como por atingirem mercados complementares, tal como o “mercado de inovação tecnológica”.

E.3. MERCADO RELEVANTE.

35. Para verificar o impacto negativo de cláusulas contratuais na estrutura competitiva de um mercado, torna-se importante identificar precisamente este mercado de atuação do licenciante e do licenciado (mercado geográfico e material onde é travada a concorrência).

36. Com essa identificação, procura-se definir o perfil dos concorrentes e dos consumidores, a flexibilidade na entrada e saída de competidores, a substituição de produtos, a elasticidade de mercado e a análise de poder de mercado das partes contratantes.

37. O CADE deve definir o mercado relevante baseado na criação intelectual (denominado “mercado de inovação”). Este consiste no mercado que engloba a pesquisa e o desenvolvimento (P&D) para a criação/melhoramento de produtos ou processos tecnologicamente concorrentes. Ele é determinado pelas inovações que produzem, bem como pelos agentes econômicos e criadores independentes que incorrem em pesados investimentos de P&D.

38. Portanto, deve-se verificar se uma determinada cláusula contratual afeta restritivamente a capacidade inventiva de um mercado ou de sociedades empresárias que investem maciçamente em novos produtos, seja pelo impedimento em adquirir as inovações dessas sociedades ou mesmo pelo aumento dos custos de pesquisa. Normalmente, o impacto de cláusulas desses contratos em um “mercado de inovação” não pode ser abordado adequadamente, por meio da análise tradicional de produtos ou tecnologia, sendo assim necessário a adoção de critérios específicos.

E.4. PODER DE MERCADO.

39. Deve ser averiguado o nível de participação mercadológica do licenciante e do licenciado, para determinar principalmente se aquele detém uma posição dominante, que decorre essencialmente da potencialidade em restringir a concorrência em um determinado mercado. Ainda, o grau de independência do agente em praticar condutas que o coloca em condições de agir sem consideração ao licenciado, concorrentes, fornecedores ou distribuidores é também critério determinante de poder de mercado.

40. Outrossim, deve-se relevar a presunção de posição dominante de mercado, determinado pelo § 3º do art. 20 da Lei n 8.884/94, qual seja a participação de mercado relevante na proporção de 20%.

41. Assim, fatores como nível de concentração desse mercado, condições de entrada de novos competidores, grau de mudança tecnológica e estrutura operacional e mercadológica do licenciado e do licenciante deverão ser adequadamente observados pelos órgãos da concorrência. Além disso, torna-se importante verificar esses aspectos em relação aos direitos outorgados ao licenciado, pois a exclusividade ou a estipulação da venda casada, por exemplo, pode acrescer substancialmente o poder de mercado do licenciante ou impedir a participação de novos entrantes ou fornecedores, ou mesmo interferir na competitividade do licenciado, tornando o mercado menos eficiente.

42. Outro fator determinante na constatação de posição dominante, em contratos de transferência de tecnologia, é a relação societária entre o licenciado e a licenciante, sendo que a ligação societária denominada controladora-controlada pode influenciar uma participação mercadológica peculiar das partes contratuais, diferentemente do que pode ocorrer na ausência de ligações entre elas.

43. Outrossim, a possibilidade de acréscimo em participações de mercado exige um processo comparativo com a constatação da posição anterior do licenciante e licenciado. Isso pode ser obtido pelo faturamento de cada parte contratante, quantidade total vendida e capacidade produtiva. A capacidade produtiva pode ser menos relevante para a determinação de mercado do que uma patente ou marca.

44. Com esse processo comparativo, os órgãos da concorrência poderão identificar como o mercado relevante se comportava antes e depois da adoção do contrato de transferência de tecnologia/licenciamento de direitos contendo cláusulas que, em termos formais (sem averiguar o real efeito do licenciamento), seria considerada anti-concorrencial.

E.5. PADRÕES DA CONCORRÊNCIA.

45. Nos contratos de transferência de tecnologia/licenciamento de direitos, a aferição dos padrões de concorrência e o grau de rivalidade, principalmente entre licenciante e licenciado, são fundamentais para determinar a possibilidade de uma cláusula modificar a estrutura concorrencial de um mercado e afetar negativamente a atividade do licenciado.

46. Para tanto, deve-se analisar as estratégias concorrenciais e as condutas empresariais comumente adotadas nesse mercado, o grau de importância da tecnologia ou do direito da propriedade intelectual na competitividade das partes contratantes.

47. Ressalta-se ainda a importância em determinar se as partes contratantes competem diretamente por um determinado mercado e se existe a possibilidade das partes implicadas concorrerem pelo acesso a uma mesma tecnologia. Em caso de não serem competidores diretos de produtos/serviços e/ou por uma mesma tecnologia, os efeitos na concorrência de cláusulas contratuais como “price fixing” ou exclusividade ficam substancialmente reduzidos ou inexistentes. Torna-se importante também identificar se o licenciado possui uma unidade industrial própria e se fabrica produtos que substituam, de alguma forma, aqueles produzidos pela tecnologia licenciada ou cedida.

E.6. RELACIONAMENTO HORIZONTAL OU VERTICAL.

48. Tal como acontece em outros tipos contratuais, a análise concorrencial do contrato de transferência de tecnologia/licenciamento de direitos considera se o relacionamento contratual é primariamente horizontal ou vertical, ou se possui aspecto substancial de ambos. Um contrato de licenciamento possui um componente vertical quando afeta atividades que são complementares ao relacionamento contratual, como é tipicamente o licenciamento. Por exemplo, a linha principal de negócio do licenciante pode ser em P&D, e os licenciados como fabricantes podem adquirir os direitos para utilizar a tecnologia desenvolvida pelo licenciante.

49. Por outro lado, o licenciante e o licenciado podem possuir uma relação horizontal, principalmente quando existir uma grande possibilidade de serem competidores em potencial em um mesmo mercado relevante. A existência de um relacionamento horizontal não caracteriza necessariamente que o acordo é anti-concorrencial. sendo necessário que o relacionamento apresente efeito anticompetitivo.

E.7. IMPACTO PRÓ-COMPETITIVO DA CONDUTA E DO CONTRATO.

50. Além de identificar os efeitos negativos de cláusulas na concorrência, torna-se indispensável apontar se existem características pró-competitivas do contrato de transferência de tecnologia em apreço ou de

cláusula contratual específica. Também, verifica-se se essas características pró-competitivas são, no geral, maiores do que os malefícios.

51. Aliás, na vasta maioria dos casos, os contratos de transferência de tecnologia e licenciamento são pró-competitivos, sendo que a propriedade intelectual é um dos componentes que melhor integra com fatores complementares, tais como fabricação, insumos e distribuição componentes no processo produtivo, visando a eficiência dos fatores de produção e competitividade de empresas.

52. Ainda, o licenciamento promove a disseminação de tecnologias que permitem criar ou reforçar uma infra-estrutura para a promoção de novos conhecimentos em um determinado território.

53. Vale ressaltar que condutas que aumentem a produtividade, melhorem a qualidade de bens ou serviços e propiciem a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico são normalmente consideradas pró-competitivas.

F. CONCLUSÃO.

54. Em vista dos aspectos competitivos dos contratos de transferência de tecnologia/licenciamento de direitos, bem como da prevalência da regra da razão na análise de condutas empresariais, torna-se necessária a análise da conduta específica e a realização de ponderações entre os efeitos anticompetitivos e os possíveis benefícios ou eficiências identificadas, incluindo a estruturação de mercado, o poder de mercado das partes contratantes e a aferição do grau de concorrência no mercado relevante.

55. Mais importante ainda é constatar que essas práticas possuem impacto pró-competitivo de forma que uma determinada cláusula possa ser determinante para melhorar a qualidade de bens ou serviços, propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico e aumentar a produtividade das empresas/competitividade do mercado.

56. Por essas razões, a análise dos contratos de transferência de tecnologia e licenciamento de direitos deve ocorrer de maneira criteriosa, minuciosa e extensiva de forma a alcançar também o “mercado de inovação”, incentivando a disseminação do conhecimento.