

ACOLHENDO A RECOMENDAÇÃO FORMULADA PELAS COMISSÕES DE ESTUDO DE DIREITO DA CONCORRÊNCIA E DESENHO INDUSTRIAL, O COMITÊ EXECUTIVO DA ABPI APROVOU A PRESENTE RESOLUÇÃO.

Resolução da ABPI nº 82

Assunto: O exercício dos direitos de exclusividade decorrentes dos Registros de Desenho Industriais em face do Direito da Concorrência e do Direito do Consumidor

Considerando que:

- a) Há a necessidade de interação harmônica entre a disciplina da Propriedade Industrial e o Direito da Concorrência;
- b) O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) tem se manifestado acerca de práticas envolvendo Direito da Concorrência e Propriedade Industrial, tendo no seu julgado Averiguação Preliminar nº 08012.002673/2007-51, adotado entendimentos que representam diversas e sérias restrições ao direito de Propriedade Industrial e ao alcance do exercício dos direitos conferidos pelo registro de desenho industrial, que colidem frontalmente com a disciplina legal e constitucional do direito de Propriedade Industrial;
- c) O estudo e a adequada aplicação e aperfeiçoamento do direito da propriedade industrial é objetivo da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual.

Em conformidade com sua missão institucional de promover o estudo do tema da propriedade intelectual em todos os seus aspectos, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI discutiu os recentes questionamentos acerca da oponibilidade de direitos de propriedade industrial. Mais precisamente, trata-se da possibilidade do exercício dos direitos derivados de registros de desenho industrial no que diz respeito a peças de reposição e acessórios aplicáveis a produtos complexos.

As Comissões de Direito da Concorrência e de Desenho Industrial analisaram tais questionamento, bem como levaram em consideração situações fáticas que tratam do tema em questão, e firmam a presente resolução, com a qual concluem e recomendam o quanto segue:

1. A legalidade dos direitos de exclusividade obtidos e sua oponibilidade;

Requisitos legais

O Brasil, por meio do Decreto 1.355/1994, incorpora no seu ordenamento jurídico o Tratado Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, denominado TRIPs, o qual em seu artigo 25 estabelece que:

“Requisitos para a Proteção

1 – Os Membros estabelecerão proteção para desenhos industriais criados independentemente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderão estabelecer que os desenhos não serão novos ou originais se estes não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de características de desenhos conhecidos. Os Membros poderão estabelecer que essa proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.”

Pode-se extrair desse artigo que os países signatários do TRIPs deverão prever proteção para os desenhos industriais que preencham os requisitos de novidade e originalidade. Ainda, prevê a possibilidade de não conferir proteção para desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

Em consonância ao referido Tratado, a lei 9.279/1996 regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. O artigo 95 da dita lei estabelece que:

“Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.”

Diante da disposição legal acima, os requisitos envolvidos e tidos como essenciais à validade dos registros de desenhos industriais concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial constituem novidade, originalidade e possibilidade de servir de tipo de fabricação industrial.

Uma vez preenchidos estes requisitos, a mesma lei dispõe no artigo 109 que:

“A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.”

Assim, o criador do desenho industrial que preencha os requisitos legais de novidade e originalidade e que possa servir de tipo de fabricação industrial, que tenha requerido o respectivo registro do mesmo junto ao INPI, adquire a sua propriedade, a qual lhe confere direitos que lhe são inerentes.

Cabe ainda destacar que não só a Lei da Propriedade Industrial, mas também a Constituição Federal prevê a possibilidade de proteção dos direitos de propriedade industrial (incluindo-se aí os desenhos industriais), assegurando ao seu inventor o direito de exclusividade por certo período de tempo, com o objetivo de recuperar o investimento feito no desenvolvimento da sua invenção:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”

Partes de Objetos

Outro aspecto a ser considerado reside no fato de tais peças de reposição serem elementos integrantes de um produto principal, ou seja, o veículo. Tal fato levanta a questão acerca da registrabilidade de objetos que consistem em partes de outros objetos.

Porém, é indiscutível, na atualidade, a possibilidade de proteção das peças de reposição na indústria automobilística. Neste sentido, destaca-se o entendimento, já consagrado (pela doutrina e pela jurisprudência administrativa) de que o simples fato de estas peças serem passíveis de serem produzidas e/ou comercializadas isoladamente já as habilita à proteção legal.

Assim, inexistem (ou pelo menos deveriam inexistir) questionamentos válidos no tocante a uma peça de reposição ou acessório ser passível ou não de registro pelo fato de ser uma parte de um objeto principal.

Proibições legais

Convém ainda analisar as proibições legais acerca da possibilidade de obtenção de registro de desenho industriais para determinadas categorias de produtos e se as mesmas podem ser, de algum modo, aplicáveis aos produtos de que trata a presente resolução.

No que diz respeito às peças de reposição para a indústria automobilística, verifica-se que não existe qualquer previsão ou obstáculo na legislação pertinente que disponha sobre impedimentos à obtenção de registro de desenho industrial para este tipo de produto.

A este respeito, a lei 9.279/1996 expressamente enumera as categorias de criações para as quais não serão concedidos registros de desenho industrial, tal como segue:

“Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:

I – o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

II – a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.”

Como se vê, as peças de reposição para a indústria automobilística não podem ser consideradas como contrárias à moral e aos bons costumes, e tampouco ofendem a honra ou imagem de pessoas. Em geral, tais produtos também não atentam contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração (vedações do inciso I acima).

O mesmo raciocínio aplica-se ao inciso II, na medida em que a diversidade de formas possíveis e aplicáveis a cada uma das peças de reposição para a indústria automobilística demonstra que as mesmas não são comuns ou vulgares em relação ao objeto sobre o qual são apostas, e tampouco podem ser consideradas como determinadas essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

Aqui deve ser observado que, ainda que destinadas a exercer um papel técnico ou funcional, tal condição não se revela como a essência destas formas, as quais, devem ainda apresentar uma natureza plástica ornamental, dotada de novidade e originalidade nos termos do art. 95, já analisado.

Do contrário, a proteção deve se dar por Patente de Invenção e Modelo de Utilidade, caracterizada fundamentalmente, pelos aspectos técnicos e funcionais.

Ademais, caso tais peças fossem consideradas incidentes em uma ou mais das proibições supramencionadas, convém destacar que a própria lei 9.279/1996 prevê a possibilidade do examinador do INPI rechaçar administrativamente a sua proteção, por meio do indeferimento. Nestes termos, prevê o art. 106, §4º, *in verbis*:

“Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.”

Portanto, é conferida ao próprio examinador do INPI a discricionariedade de indeferir o mesmo, caso seja verificada a incidência dos produtos pleiteados no art. 100. Uma vez silente o examinador a este respeito, com a concessão do registro, conclui-se que, na opinião oficial do INPI, o produto ali apresentado não recai nas proibições legais.

Meios de contestação do registro indevidamente concedido

Também a terceiros é conferida a possibilidade de se manifestar acerca da legalidade dos registros concedidos. O art. 112 da lei 9.279/1996 estabelece ser nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta lei. Em seguida, os artigos 113 a 118 regulam o processo administrativo de nulidade e a ação judicial de nulidade, como segue:

Art. 113. *A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98.*

§ 1º *O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111.*

§ 2º *O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão.*

Art. 114. *O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação.*

Art. 115. *Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.*

Art. 116. *Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.*

Art. 117. *O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro.*

Art. 118. *Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.”*

Assim, caso qualquer interessado entenda haver vício na constituição do direito do registro de desenho industrial, a lei lhe garante o direito de requerer sua nulidade, sem a produção dos respectivos efeitos. Ainda, o INPI, por iniciativa própria, poderá tornar nulo o referido registro de desenho industrial, mediante o cabível procedimento administrativo.

Portanto, o silêncio de terceiros, ou seja, na ausência de procedimentos que busquem a nulidade dos registros pela via administrativa ou pela via judicial, ou havendo tais procedimentos, a decisão favorável à manutenção de tais registros pressupõe a efetiva validade dos mesmos com a possibilidade de serem plenamente exercidos os direitos inerentes.

Vigência do registro

A lei 9.279/1996 delimita o período de tempo pelo qual vigora o registro de desenho industrial, sendo certo que após o decurso deste período, expiram os direitos de exclusividade garantidos pelo registro, de tal modo os direitos inerentes ao mesmo não podem mais ser exercidos. A este respeito dispõe o art. 108 da seguinte forma:

“O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.”

Nesse passo, uma vez dentro do prazo que a lei prevê, com as taxas de renovação e prorrogação devidamente pagas e comprovadas, conclui-se que os registros permanecem em vigor e são plenamente oponíveis.

Oponibilidade dos registros

Dentre os direitos que são inerentes à propriedade do registro de desenho industrial, inclui-se o direito de impedir terceiros, sem o consentimento de seu titular, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, o produto objeto do registro (parágrafo único do art. 109 c/c art. 42, lei 9.279/1996).

Ademais, a mesma lei estabelece os atos que configuram crimes contra os desenhos industriais nos artigos 187 e 188, tal como segue:

“Art. 187. Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão.”

“Art. 188. Comete 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.”

Assim, temos que as práticas de fabricação bem como de exploração comercial dos produtos protegidos por meio de registros de desenho industriais, sem a autorização dos respectivos titulares, constituem ilícitos civil e penal, contras os quais é certo que cabem os devidos remédios jurídicos previstos em lei.

Por não haver qualquer impedimento legal à proteção de peças de reposição ou acessórios de um produto complexo (para a indústria automobilística ou qualquer outra indústria), é igualmente cabível o exercício destes direitos quando se tratarem de registros validamente concedidos para estes tipos de produtos.

Outrossim, percebe-se que não há qualquer discussão acerca da oponibilidade dos direitos decorrentes de patentes de invenção ou de modelo de utilidade, independentemente do fato dos desenvolvimentos ali envolvidos estarem fixados em uma peça de mercado primário, secundário, ou qualquer outro. Por conseguinte, a fabricação e comercialização de uma determinada peça de reposição protegida por patente, seja uma peça para um automóvel, um telefone celular, ou mesmo de uma cadeira será indubitavelmente de exclusividade do titular da patente.

Portanto, na ausência de qualquer previsão legal indicativa de que determinado direito de exclusividade (patente) se sobrepõe aos demais (desenho industrial), ou de que haja hierarquia quanto ao exercício dos mesmos, também nesse sentido, não há qualquer fundamento em impor uma limitação à sua eficácia contra eventuais infratores.

Deste modo, é absolutamente legal a obtenção dos direitos de exclusividade obtidos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para peças de reposição e/ou acessórios de um produto complexo, bem como o seu exercício em face de terceiros que explorarem comercialmente, sem autorização dos respectivos titulares, os produtos registrados.

2. O exercício dos direitos de propriedade industrial nos limites assinalados pela Lei nº 9.279/1999 não constitui infração à ordem econômica nos termos do art. 20 da Lei nº 8.884

Legislação aplicável

A Carta-Magna estabelece em seus arts. 170, IV e 173, § 4º, a liberdade de iniciativa e de concorrência como fundamentos da ordem econômica, nos seguintes termos::

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

(...) IV - livre concorrência;”

“Art. 173. [...] § 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.”

A Lei nº 8.884/1994, que dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, é o principal instrumento legal para a análise da existência de ilícito concorrencial. Seu artigo 20, especificamente, dispõe que:

Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; III - aumentar arbitrariamente os lucros; IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

§ 1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II.

Os direitos de propriedade industrial, dentre os quais se inclui o registro de desenho industrial, constitucionalmente amparados (CF, art. 5º, XXIX), constituem um direito de exclusividade temporário e legal, atribuídos aos seus desenvolvedores, *“considerado o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”* (art. 1º da Lei nº 9.279/1996).

A exclusividade legal e temporária garantida pela Lei nº 9.279, contudo, não ampara nem anistia infrações à ordem econômica, sendo a proteção à propriedade industrial e a proteção da concorrência mecanismos complementares de incentivo à inovação. Eventuais abusos dos direitos de propriedade industrial são passíveis de punição pela Lei nº 8.884, na medida em que tenham por objeto limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa.

O exercício dos direitos de propriedade industrial dentro dos limites assinalados pela Lei nº 9.279, contudo, não implica infração à ordem econômica, sob pena de se utilizar o mecanismo constitucional de proteção da concorrência, que visa a coibir o “abuso” do poder econômico, para proteger os concorrentes menos eficientes, em detrimento do disposto na Constituição Federal e no art. 20, § 1º da Lei nº 8.884. A aplicação da Lei de Defesa da Concorrência para derrogar a Lei de Propriedade Industrial resulta em graves efeitos

deletérios no médio e longo prazo, inibindo a inovação, desestimulando a eficiência e reduzindo os investimentos em detrimento do interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

A proteção outorgada pela Lei nº 9.279/1996 oferece a limitação à atuação de terceiros no mercado, nesse contexto, como instrumento de incentivo à concorrência dinâmica, resguardando os interesses daqueles que buscam a inovação e investem em ampla gama de variáveis para o desenvolvimento de seus produtos, ainda que se trate de uma peça de reposição.

Assim, o exercício de direitos decorrentes de registros de desenho industrial regularmente concedidos não tem por objetivo impedir a atuação de terceiros no que toca à oferta de peças de reposição, mas sim proteger os esforços empreendidos e os investimentos (e.g., materiais empregados, identidade visual desejada do produto final, segurança, acabamento, ajustes, integridade estrutural do conjunto, controles de qualidade, marketing e publicidade) realizados. A proteção concedida ao desenho industrial (*design*), assim, não se limita apenas à proteção dos criadores de produtos de linhas arrojadas e modernas (forma), mas também se estende aos esforços e investimentos voltados à segurança na utilização dos produtos (função).

Eventual interpretação restritiva dos direitos assegurados pela Lei nº 9.279, inclusive no que diz respeito aos registros de desenho industrial, em prol dos benefícios sociais decorrentes da promoção da concorrência, depende portanto de ponderada análise a respeito da existência de abuso de direito no caso concreto, não cabendo aos órgãos da Administração Pública legislar, ampliando ou reduzindo o alcance de normas devidamente positivadas, ou punir os Administrados como se abusivo e, conseqüentemente, ilícito, fosse o exercício dentro dos limites legais, de direitos regularmente concedidos.

Com efeito, a apreciação da extensão da proteção regularmente concedida pelo Estado à propriedade industrial por meio da Lei nº 9.279 cabe apenas e tão somente ao Poder Judiciário – que vêm reconhecendo o direito dos titulares de registros de desenhos industrial de impedir a reprodução dos produtos protegidos por terceiros desautorizados. Assim, não cabe em hipótese alguma aos Administrados punição, sob o pretexto de observância da Lei nº 8.884, pelo regular exercício de direitos devidamente reconhecidos em toda a sua extensão pela própria Lei confirmados pelo órgão administrativo competente e pelo Poder Judiciário. Da mesma forma, se por hipótese a norma vigente for incapaz, a partir de um juízo jurídico-econômico, de balancear de forma satisfatória a proteção da propriedade intelectual, de um lado, e da concorrência, outro, cabe ao Poder Legislativo discutir e promover as alterações que entender necessárias.

Considerações aplicáveis ao mercado de peças de reposição no mercado automotivo

A despeito do caráter geral da presente resolução no que tange o exercício dos direitos de exclusividade decorrentes dos registros de desenho industriais em face do direito da concorrência e do direito do consumidor, há de se considerar ainda questões pontuais infringentes ao mercado automotivo.

Tais considerações pontuais derivam da análise da manifestação do CADE na Averiguação Preliminar aventada nos “considerandos” da presente.

Diante disso, em que pese a contrapartida cabível às montadoras de veículos, nota-se que incidem sobre as mesmas todos os ônus de sua atividade econômica. Como exemplo, verifica-se a obrigatoriedade legal da manutenção da oferta de componentes e peças de reposição, enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto, conforme previsão expressa do artigo 32 e parágrafo único da lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), *in verbis*:

“Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.

Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei.”

Ora, em se aplicando tal obrigatoriedade às montadoras de veículos e, em paralelo, isentando os fabricantes de peças da mesma regra, a leitura da situação fática produzida é de fácil presunção. Explica-se: Não raro, em função de fatores externos à vontade da fabricante (tal como, situação econômica, cenário político, calamidades públicas, demanda do mercado, etc.), o interesse do mercado consumidor por um determinado veículo, ou ainda, por suas peças de reposição, pode ser consideravelmente reduzido, com uma consequente redução nas vendas de peças de reposição.

Nesse caso, ao passo que uma interrupção da produção das peças de reposição pelos fabricantes independentes pode ocorrer de forma simples e rápida, ao bel entender dos empresários que dirigem o negócio, tal interrupção para as montadoras demandará uma série de medidas que visem a garantia de fornecimento ao mercado imediato, e também a um mercado futuro considerado como razoável para os padrões da indústria.

Impõe-se, por conseguinte, ao fabricante da autopeça custos adicionais relativos à estocagem de peças, recursos humanos e infraestrutura. Por outro lado, as fabricantes independentes desautorizadas, por não serem fabricantes no sentido da lei, não estão vinculadas a essa obrigação legal. Essa situação permite que estas se concentrem apenas na produção das autopeças de maior demanda (itens de *crash*), dos veículos mais novos, não incorrendo nos custos de manutenção de estoques para as peças de baixo giro ou pertencentes a modelos antigos.

Também a este respeito, a regulamentação pertinente exige que, em uma eventual relação de consumo que envolva uma peça de reposição, a concessionária defina um prazo de entrega do produto para o cliente. Para veículos novos, a montadora deve disponibilizar a peça ao consumidor, no máximo, em 30 dias sob pena de substituição do veículo, ou concessão de um desconto no valor do mesmo.

Tal raciocínio se aplica igualmente aos constantes “*recalls*” promovidos pela indústria, os quais inegavelmente podem vir a macular a imagem da montadora, mas que são de fundamental importância para sua permanência no mercado. Neste sentido, não há relatos de *recalls* promovidos pela indústria independente de peças, mesmo sendo praticamente certo que as peças produzidas por estes agentes nem sempre atendem a todas as especificações de segurança.

Como se vê, os fabricantes independentes beneficiam-se de sua situação de fornecedores do chamado *aftermarket* e, ao mesmo tempo, simplesmente escapam às regras impostas aos demais agentes econômicos.

O exercício dos direitos de propriedade industrial nos limites assinalados pela Lei nº 9.279/1999 não constitui, assim, infração à ordem econômica nos termos do art. 20 da Lei nº 8.884

3. A existência de lesão ao consumidor

A lei de proteção ao consumidor

É tácito que o consumidor está em posição débil face aos fornecedores. Portanto, é também em função da busca por uma isonomia entre as partes que a lei 8078/1990 (que dispõe sobre a proteção do consumidor) prevê uma série de regras para que os fornecedores de bens e serviços atuem de forma a não se valer de sua estrutura e/ou posição econômica mais vantajosa face aos seus interlocutores nas relações de consumo.

Dentre os direitos básicos do consumidor, o art. 6º, inciso I da lei 8.078/1990 determina como primeiro direito “a *proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos*”.

Não há qualquer indicativo no artigo citado de que haja, em relação aos demais incisos, alguma relação de hierarquia que justifique uma afirmativa de que tais direitos são principais ou primários em relação aos demais ali enumerados. Porém, é igualmente indiscutível que a proteção da vida, da saúde e da segurança do consumidor ganha especial contorno na medida em que dizem respeito ao bem maior de cada pessoa.

Dito isto, e voltando-se especialmente ao exemplo do mercado automotivo, passa-se à consideração de que, conforme comentado anteriormente, os investimentos no desenvolvimento de veículos têm sido cada vez mais focados no aperfeiçoamento de suas peças de modo a garantir exatamente a proteção dos elementos acima (vida, saúde, e segurança).

Isto porque o não cumprimento destas diretivas pode implicar, além de sanções administrativas e econômicas de elevada severidade, a perda de seu mercado consumidor, vital à sua permanência no mercado.

É possível afirmar que o fator segurança, na medida em que objetiva a preservação da vida é de especial relevância no setor automobilístico, e pode ser tido como preponderante em relação ao tão palpalado direito de escolha do consumidor.

Qualquer dano à vida, à saúde ou à segurança de um passageiro de veículo automotor, salvo nos casos de evidente imperícia, imprudência ou negligência do condutor, provavelmente será associado à companhia responsável pela fabricação do mesmo, independente do veículo em questão ter sido submetido a uma reposição de peças no mercado original ou pirata. O fato é que dificilmente haverá uma avaliação técnica da

situação fática que conclua pelo inteiro afastamento da responsabilidade da montadora do veículo sobre o nexos causal de um acidente veicular provocado por falha mecânica.

Assim, nesse caso específico, o direito de exclusividade derivado dos registros de desenho industrial pode ser visto como ferramenta de proteção ao consumidor, garantindo o acesso a um produto submetido a testes de qualidade e, mais importante, resguardando o seu interesse de ser indenizado em caso de ameaça ou ato lesivo à sua vida, à sua saúde ou à sua segurança.

Acesso à informação

Existem diversas ferramentas existentes na atualidade que auxiliam o consumidor a escolher o melhor para si, no que diz respeito a veículos automotores. Há vários meios de informação especialmente voltados ao universo automotivo que apresentam, comentam, criticam e/ou revelam todas as facetas envolvidas no mercado, desde os novos lançamentos da indústria até as faixas de preço e detalhes sobre o *aftermarket* de cada modelo.

Não raro, tais meios de informação disponibilizam graduações ou classificações acerca de cada um dos fatores que são normalmente considerados no momento de aquisição de um veículo, como, por exemplo, velocidade, dimensões, capacidade de carga, torque, consumo de combustível, design e segurança, dentre muitos outros. Tais graduações auxiliam o consumidor a detectar os pontos positivos e negativos de cada modelo ofertado no mercado.

Portanto, o consumidor da atualidade possui acesso facilitado a tais meios de informação, seja de forma gratuita, por meio de sites e fóruns especializados no assunto existentes na rede, como por meio de publicações pagas, voltadas para um consumidor ainda mais interessado no tema.

Desta forma, a escolha de um veículo novo, em que pese todo o caráter emocional carregado no ato, costuma ser feita em função de uma cuidadosa análise dos já mencionados fatores e uma comparação entre os modelos que mais se adéquam às necessidades e possibilidades do consumidor.

Com isso, o consumidor dispõe de informações suficientes sobre o veículo que pretende adquirir, inclusive quanto aos custos associados à manutenção do mesmo, que lhe permitem fazer a escolha mais adequada às suas necessidades.

Deste modo, eventuais abusos praticados pelas montadoras de veículos no mercado de reposição podem ser antecipadamente detectados e evitados pelos consumidores em geral. Daí que o ajuste do valor adequado para tais bens, bem como para os serviços de manutenção, pode perfeitamente ocorrer de forma natural entre os agentes que atuam licitamente no mercado, sem qualquer afronta aos direitos do consumidor. Voltando ao item anterior, temos que esta é a verdadeira essência da livre concorrência: em que o mercado informado, opta por aqueles produtos legalmente comercializados que melhor se adéquam às suas necessidades.

Sem qualquer prejuízo da consideração acima, há de se frisar ainda que casos específicos de abuso, como a prática de preço abusivo podem e devem ser levados ao conhecimento das entidades administrativas responsáveis e pontualmente coibidos.

Diante do acima exposto, é possível concluir que o **exercício dos direitos de exclusividade por seus titulares contra terceiros que explorarem comercialmente os produtos registrados, sem autorização de seus respectivos titulares, não tem o condão de lesar os consumidores.**

Conclusões

Pelas razões expostas acima, conclui-se que:

- 1. A obtenção dos direitos de exclusividade obtidos junto ao INPI para peças de reposição ou acessórios de um produto principal, bem como o seu exercício em face de terceiros que explorarem comercialmente, sem autorização de seus respectivos titulares, os produtos registrados são absolutamente legais.**
- 2. O exercício dos direitos de propriedade industrial nos limites assinalados pela Lei nº 9.279/1999 não constitui, assim, infração à ordem econômica nos termos do art. 20 da Lei nº 8.884.**
- 3. O exercício dos direitos de exclusividade por seus titulares contra terceiros que explorarem comercialmente os produtos registrados, sem autorização de seus respectivos titulares, não tem o condão de lesar os consumidores.**

Tecidas as considerações e conclusões acima, a ABPI recomenda:

- (i) que a defesa da livre concorrência e a propriedade industrial sejam tratadas como matérias complementares, na medida em que a exclusividade decorrente da propriedade industrial estimula a concorrência ao criar um ambiente que motiva a inovação e o desenvolvimento tecnológico e econômico. Neste sentido, a atuação do CADE, em defesa da livre-concorrência, deve levar em consideração os objetivos maiores decorrentes da proteção da propriedade industrial, bem como uma necessária harmonia com as disposições da Constituição e da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), com os tratados internacionais e demais normas e regras que compõem o sistema de proteção à propriedade industrial e são fontes do ordenamento jurídico pátrio;
- (ii) que o exercício regular de direito de propriedade industrial decorrente de registro de desenho industrial e seu respectivo uso de forma exclusiva, não seja visto como ilícito concorrencial, sendo legítimo o uso da prerrogativa prevista nos artigos 109, parágrafo único, e 42, inciso I, ambos da Lei da Propriedade Industrial, de impedir terceiros de explorar o produto objeto do registro;
- (iii) que não sejam impostas outras exceções aos direitos de exclusividade das patentes ou registros de desenho industrial, ou limitações temporal e territorial do direito de exclusividade que não aquelas previstas na Lei da Propriedade Industrial, editada segundo o comando do art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal;

(iv) que seja considerado que a exclusividade limitada no tempo (ou privilégio temporário) é da essência do direito de Propriedade Industrial, nos termos do artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, e que tal questão já foi devidamente equacionada *ex ante* pelo legislador, ao fixar os prazos previstos na LPI. Assim, a duração e abrangência do direito, portanto, não estão condicionadas a qualquer avaliação *ex post* sobre o valor do investimento ou o tempo necessário para sua recuperação. Com efeito, qualquer limitação nesse sentido altera o arcabouço jurídico vigente e somente poderia ser imposta mediante alteração da Lei de Propriedade Industrial e não casuisticamente pela Administração Pública;

(v) que seja compreendida a oponibilidade *erga omnes* do direito de Propriedade Industrial. Não há na Constituição Federal ou na Lei da Propriedade Industrial – expressa ou implicitamente – qualquer limitação ao exercício dos direitos decorrentes do Registro de Propriedade Industrial em função de segmentações de mercado circunstanciais, *ad hoc*. Qualquer limitação nesse sentido, portanto, demandaria ampla discussão nacional e a alteração da Lei de Propriedade Industrial;

(vi) que qualquer violação ao direito de Propriedade Industrial nos termos da Lei 9.279/96 seja compreendida como crime. A limitação da proteção decorrente de registro de propriedade industrial, contra terceiros que o utilizem indevidamente, criaria uma isenção de responsabilidade criminal que também somente poderia ser feita por alteração da Lei da Propriedade Industrial;

(vii) que, finalmente, qualquer restrição a direitos garantidos pela Lei de Propriedade Industrial seja avaliada com cautela frente às recentes legislações em prol do desenvolvimento tecnológico - Lei do Bem e das obrigações assumidas pelo Brasil em acordos internacionais e, em especial no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS), sob pena de configurar violação a tais acordos e sujeitar o Brasil às retaliações aplicáveis.

Rio de Janeiro, 18 de Outubro de 2012.

Luiz Henrique O. do Amaral
Presidente

Claudio Roberto Barbosa
Diretor Relator

Paulo Parente Marques Mendes
Co-coordenador - RJ

José Carlos da Matta Berardo
Co-coordenador - SP

Saulo Murari Calazans
Co-coordenador - RJ

Hermínia Leitão Mendes
Co-coordenadora - SP