



**UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
FACULDADE DE DIREITO
CURSO DE GRADUAÇÃO DE DIREITO**

**MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO
Matrícula 09/46567**

***SHAM LITIGATION*: ABUSO DE DIREITO DE AÇÃO EM LITÍGIOS
ENVOLVENDO FRAUDE A PATENTES.**

BRASÍLIA/DF
2013

MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO

Monografia apresentada ao final do curso de graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília como requisito para obtenção do grau em Bacharel em Direito.

Orientador: Professor Doutor Othon de Azevedo Lopes

BRASÍLIA/DF
2013

FICHA DE APROVAÇÃO

MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO
Matrícula: 09/46567

SHAM LITIGATION: ABUSO DE DIREITO DE AÇÃO EM LITÍGIOS
ENVOLVENDO FRAUDE A PATENTES.

Monografia apresentada ao final do curso de graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília como requisito para obtenção do grau em Bacharel em Direito.

Orientador: Professor Doutor Othon de Azevedo Lopes

Banca Examinadora:

Prof. Doutor Othon de Azevedo Lopes
Orientador

Prof. Doutor Vallisney de Souza Oliveira
Integrante da Banca Examinadora

Prof. Doutor Antônio de Moura Borges
Integrante da Banca Examinadora

BRASÍLIA/DF
2013

AGRADECIMENTOS

A minha mãe, Guiomar Feitosa de Albuquerque Lima Mendes, e a meu pai, Reynaldo Felipe Tarelho (*in memoriam*).

RESUMO

TARELHO, Maria Carolina Feitosa de Albuquerque. ***Sham litigation: abuso de direito de ação em litígios envolvendo fraude a patentes.*** Orientador Othon de Azevedo Lopes. Brasília: UnB, 2013.

Este trabalho é um estudo acerca da evolução jurisprudencial do conceito de *sham litigation*, tendo como base as decisões proferidas pela Suprema Corte dos EUA e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("CADE").

Após a análise dos critérios objetivos e subjetivos adotados para a configuração do ilícito de *sham litigation*, passar-se-á à análise da possibilidade de aplicação desse a litígios que têm como fundamento patentes obtidas por meio de fraude.

De modo a subsidiar esse estudo, serão expostos os principais elementos norteadores do instituto da patente, assim como a relação entre direito de propriedade intelectual e direito da concorrência.

Palavras-chave: direito da concorrência, direito antitruste, *sham litigation*, CADE, abuso de direito de petição, litigância de má-fé, direito patentário, propriedade intelectual, fraude a patentes.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	7
CAPÍTULO 1	10
Da defesa da concorrência	10
1.1 Ilícitos concorrenciais	12
1.1.1 Ilícitos concorrenciais previstos no Sherman Act	15
1.1.2 Ilícitos concorrenciais previstos na Lei Brasileira de Defesa da Concorrência	17
CAPÍTULO 2	21
Teoria e Jurisprudência relacionada a <i>sham litigation</i>	21
2.1 O direito de petição	21
2.2 A jurisprudência americana relacionada a <i>sham litigation</i>	22
2.3 Da jurisprudência brasileira relacionada a <i>sham litigation</i>	34
2.4 Da importância da conceituação de <i>sham litigation</i>	50
CAPÍTULO 3	52
Do instituto da patente	52
3.1 Do conceito de invenção e de patente	52
3.2 Bases constitucionais para a concessão de patentes	56
3.3 Requisitos de patenteabilidade	59
3.4 Direitos do titular de uma patente e possíveis abusos	60
3.5 A concessão de patente frente ao Direito da concorrência	64
3.6 A utilização de patentes em litígios envolvendo abuso de direito de petição	68
CAPÍTULO 4	70
A aplicação do ilícito de <i>sham litigation</i> a casos envolvendo fraude a patentes	70
4.1 A construção jurisprudencial desenvolvida pela Suprema Corte dos EUA - <i>Walker Process Equipment Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp.</i>	73
4.2 A construção jurisprudencial desenvolvida pelo CADE	80
CONCLUSÃO	85
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	87

INTRODUÇÃO

A legislação antitruste tem por objetivo prevenir e reprimir as infrações contra a ordem econômica e, assim, proteger a livre concorrência. Conforme veremos no decorrer deste trabalho, os agentes econômicos podem agir contra tais finalidades. E, com o intuito de proteger a concorrência, as leis antitruste estabelecem normas que visam coibir e punir essas práticas anticoncorrenciais, por meio do estabelecimento de padrões comportamentais aceitáveis e, conseqüentemente, de diversos ilícitos concorrenciais.

Um dos ilícitos concorrenciais que vem sendo amplamente discutido pelas autoridades antitruste estrangeiras e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("CADE") é o abuso de direito de ação, também chamado de *sham litigation*.

O instituto da *sham litigation* surgiu a partir do entendimento da Suprema Corte americana de que existiriam situações em que o direito de petição não estaria imune à legislação antitruste pelo fato de as medidas adotadas consistirem mera fachada para ocultar o objetivo de prejudicar concorrentes e consolidar poder de monopólio.

Para que fossem estabelecidos critérios mais claros para a configuração do ilícito de *sham litigation*, foi necessário que a Suprema Corte americana julgasse diversos casos. Alguns desses serão analisados no Capítulo 2 do presente trabalho.

Dentre esses, o caso que mais influenciou a conceituação do instituto de *sham litigation* foi o *Professional Real Estate Investor v. Columbia Pictures*. Nesse processo, a Suprema Corte americana estabeleceu o chamado Teste-PRE, o qual determina que para que seja configurado o ilícito de *sham litigation* é necessário que, primeiramente, a ação seja infundada, de modo que nenhum litigante razoável possa ter a expectativa de ser bem sucedido no mérito. Posteriormente, caso esse requisito objetivo seja preenchido, deve-se analisar a intenção do agente ao ajuizar a ação. Caso a ação consista em mera tentativa de interferir nas relações comerciais de concorrentes, por meio da utilização da

máquina estatal, essa se enquadrará em uma das hipóteses de *sham litigation* e, portanto, o direito de petição não estará imune às leis antitruste.

Após a análise dos principais casos que nortearam a conceituação do ilícito de *sham litigation* e, posteriormente, do estudo da incorporação desse instituto pelo órgão de defesa da concorrência brasileiro, analisaremos a possibilidade de aplicação desse instituto a litígios que têm como fundamento patentes obtidas por meio fraude.

De modo a subsidiar essa análise, o Capítulo 3 irá abordar as principais características do instituto da patente, assim como a aparente contradição entre o direito da concorrência e o direito de propriedade intelectual.

Conforme salientado em um dos casos que nortearam a conceituação do instituto de *sham litigation*, *California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited*, existem algumas formas de comportamentos ilícitos que podem indicar a presença de *sham litigation*, dentre elas o uso de uma patente obtida por fraude para excluir um concorrente do mercado.

No entanto, verificaremos que, apesar dessa previsão expressa de aplicação do instituto de *sham litigation* a casos envolvendo fraude a patentes, após o acórdão proferido pela Suprema Corte no caso PRE, as instâncias ordinárias americanas adotaram o entendimento contrário de que o ilícito de *sham litigation* não seria aplicável a esses casos.

De acordo com a Corte Federal americana, o ajuizamento de ações com base em patentes obtidas por meio de fraude não estaria imune às leis antitruste, pois consistiria em abuso de direito de petição por meio de litigância fraudulenta, consistindo, assim, em hipótese diversa de *sham litigation*. De acordo com a Corte Federal, o elemento central desse ilícito seria a fraude ao órgão patentário e não o ajuizamento de ações infundadas.

De modo a contrapor a análise feita pela Corte Federal, estudaremos a decisão proferida pela Suprema Corte no caso *Walker Process*, no qual se conclui que a utilização de uma patente obtida por meio de fraude pode sim configurar

ilícito sob a ótica da lei antitruste americana. De acordo com essa decisão, o elemento central do ilícito não seria a fraude ao órgão patentário, mas sim a utilização dessa patente obtida por meio de fraude como base para o ajuizamento de ações com a exclusiva intenção de prejudicar concorrentes.

Por fim, analisaremos o posicionamento do CADE em relação à aplicação do ilícito de *sham litigation* a litígios envolvendo fraude a patentes, o qual defende, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, que o ajuizamento de ações tendo como fundamento patentes obtidas por fraude consiste sim em hipótese de *sham litigation*.

CAPÍTULO 1

DA DEFESA DA CONCORRÊNCIA

As funções desempenhadas pela legislação antitruste variam de acordo com os sistemas jurídicos e os princípios que os norteiam. Assim, tem-se que cada ordenamento jurídico possui uma série de princípios que o embasam e determinam, conseqüentemente, as funções que serão assumidas pela legislação antitruste.

Conforme nota FORGIONI, ao decorrer dos anos diversos “*objetivos máximos*” foram atribuídos à lei antitruste, dentre eles a redistribuição de renda; a proteção das pequenas empresas; a concentração do poder político; a proteção dos trabalhadores; o bem-estar do consumidor e o controle de preços. (FORGIONI, 2013, p. 161)

Ao analisarmos o ordenamento brasileiro, verificamos que a tutela da concorrência está disciplinada no artigo 170, da Constituição Federal¹, o qual lista a livre concorrência como um dos princípios norteadores da ordem econômica constitucional brasileira.

A partir da leitura desse dispositivo, verifica-se que a tutela da concorrência não é um fim em si mesmo, mas sim um instrumento para a realização da ordem econômica constitucional, assegurando a todos uma

¹ Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

existência digna, com base nos princípios da liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico.

Desse modo, cabe ao Estado preservar a concorrência harmônica entre os agentes, de modo a estimular a pulverização do poder econômico.

Como concorrência, deve-se entender:

“toda a ação de disputa saudável por espaço em determinado mercado relevante realizada entre agentes competidores entre si. É competição pela preferência dos consumidores, realizada entre fornecedores ou produtores de bens iguais ou semelhantes.”
(FIGUEIREDO, 2011, p. 188)

Convém salientar que, ao promover a concorrência entre empresas atuantes em um determinado mercado relevante, os órgãos do sistema de defesa da concorrência garantem ao consumidor preços mais baixos, maior variedade e qualidade dos produtos, mais inovação e maior poder de escolha. Assim, em última instância, ao tornar máximo o processo competitivo e o nível de bem-estar econômico da sociedade, o consumidor se torna um dos grandes destinatários e beneficiários das políticas de defesa da concorrência. (FIGUEIREDO, 2011)

Apesar de a regulação do Estado sob a ordem econômica ser exercida de forma subsidiária em relação ao particular, fundamentando-se na livre concorrência, isso não significa que os agentes econômicos podem praticar atos restritivos à concorrência sem que haja a devida intervenção.

Como qualquer direito, o seu mau uso pode ser prejudicial à sociedade e, portanto, é coibido pelo ordenamento jurídico nacional. Assim, o art. 173, §4, da Constituição Federal², prevê que a lei deve reprimir abusos de poder econômico

² Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

que visem à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

Para dar efetividade ao ordenamento constitucional e coibir eventuais práticas abusivas, o Estado instituiu diversos mecanismos de controle, dentre eles a criação de um ordenamento jurídico específico para regular o ambiente concorrencial, com o estabelecimento de padrões comportamentais ilícitos.

1.1 Ilícitos concorrenciais

Os padrões comportamentais ilícitos estabelecidos pela legislação antitruste podem ser analisados a partir de duas correntes teóricas.

A primeira delas, chamada "teoria da concorrência-condição", entende que a concorrência é um bem em si mesmo e, desse modo, defende que quaisquer práticas que possam desestabilizar a estrutura comercial do mercado devem ser coibidas.

Assim, essa corrente doutrinária entende que os ilícitos concorrenciais devem ser analisados pela "regra *per se*". Desse modo, são condenáveis quaisquer restrições à concorrência em decorrência da simples possibilidade de dano ao mercado, não sendo necessária a constatação de efeitos anticoncorrenciais concretos oriundos dessa prática. (FIGUEIREDO, 2011) (FORGIONI, 2013)

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 2º - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

§ 3º - A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.

§ 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.

§ 5º - A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

Essa corrente teórica surgiu a partir do entendimento da Escola de Harvard de que todo agente econômico que possui poder econômico irá utilizá-lo para implementar condutas anticompetitivas. Portanto, devem ser coibidas excessivas concentrações que, no futuro, podem estimular esses comportamentos.

A Escola de Harvard vê com desconfiança todas as restrições verticais e outras condutas, pois entende que todos os agentes estariam propensos a utilizar-se de sua posição dominante para prejudicar os demais concorrentes. (FORGIONI, 2013, p. 168)

Já a segunda corrente teórica, conhecida como “concorrência-meio”, entende que as práticas adotadas pelos agentes econômicos devem ser objeto de estudo e análise para que, posteriormente, se constatado que houve geração de dano à concorrência, essas sejam condenadas sob a ótica do direito da concorrência.

Tal teoria entende que nem todas as restrições têm o potencial de gerar danos à concorrência, existindo inclusive algumas práticas capazes de gerar ganhos de eficiência alocativa. Portanto, os ilícitos concorrenciais devem ser analisados sob a ótica da “regra da razão”.

Essa corrente teórica surgiu a partir do entendimento da Escola de Chicago de que os ilícitos concorrenciais devem ser analisados com base na eficiência alocativa gerada por eles. Assim, a Escola de Chicago defende que nem todos os acordos verticais e as concentrações econômicas são prejudiciais à concorrência, pois passam a ser justificados em termos de economia de custo de transação, eficiências e ganhos para os consumidores.

De acordo com o *Black's Law Dictionary* (BLACK, 1990, p. 1332), a “regra da razão” é assim definida:

[...] Sob o teste da regra da razão para determinar se os fatos alegados violam o § 1º da Lei Antitruste americana, que declara conspirações em restrição ao comércio como ilegais, todas as circunstâncias do caso devem ser pesadas

para decidir se a prática restringe indevidamente a concorrência e o teste exige que o requerente demonstre os efeitos anticoncorrenciais ou prejuízo à concorrência efetiva, e não se as práticas eram injustas ou tortuosas [...]. De acordo com a 'regra da razão' na lei antitruste, a legalidade das restrições ao comércio é determinada pela pesagem de todos os fatores do processo, tais como a história da restrição, o mal que se acredita existir, a razão para a adoção do remédio em particular e da finalidade ou o fim procurado ser atingido [...]. Para constituir um crime, nos termos do § 1º da lei antitruste norte-americana, a conduta do réu deve resultar em uma restrição desarrazoada do comércio interestadual. Cabe ao júri determinar, a partir de uma consideração de todos os fatos e circunstâncias, incluindo as condições econômicas da indústria e os efeitos sobre a concorrência, se a conduta do réu cria uma restrição injustificada para o comércio interestadual [...]. (GLÓRIA, 2010, p. 410)³

No entanto, convém salientar que tal corrente acaba por limitar a análise dos órgãos de defesa da concorrência à economia. E, algumas vezes essa análise é insuficiente, pois "*nem sempre soluções centradas apenas no resultado alocativo vão ao encontro dos interesses dos consumidores*". (FORGIONI, 2013, p. 176/177)

Em decorrência dessa insuficiência, diversos ordenamentos jurídicos já reconhecem que o direito antitruste não se baseia exclusivamente na análise de eficiência alocativa.

Conforme exemplifica FORGIONI (2013, p. 179), o ordenamento europeu prevê que o objetivo das leis antitruste é instrumentalizar um fim maior perseguido pelo Estado. Assim, a concorrência se torna um instrumento do Estado e será protegida na medida em que propiciar a consecução dos objetivos dos Estados-Membros europeus.

³ Texto original: "Under 'rule of reason' test for determining whether alleged acts violated § 1 of the Sherman Anti-Trust Act (15 U.S.C.A. § 1), which declares conspiracies in restraint of trade to be illegal, fact finder must weigh all circumstances of the case to decide whether practice unreasonably restrains competition, and the test requires that plaintiff show anticompetitive effects, or actual harm to competition, and not whether the practices were unfair or tortuous [...]. Under the 'rule of reason' in antitrust law the legality of restraints on trade is determined by weighing all the factors of the case such as the history of the restraint, the evil believed to exist, the reason for adopting the particular remedy and the purpose or end sought to be attained [...]. To constitute a crime under § 1º of the Sherman Antitrust Act, the defendant's conduct must result in an unreasonable restraint of interstate commerce. It is for the jury to determine from a consideration of all the facts and circumstances, including the economic conditions of the industry and the effect on competition, whether defendant's conduct creates an unreasonable restraint on interstate commerce."

O ordenamento brasileiro, ao reprimir o abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados e à eliminação da concorrência, protege a concorrência em si e, ao reprimir o aumento arbitrário dos lucros, defende os interesses do consumidor. No entanto, em consonância com o entendimento europeu, no ordenamento brasileiro, a concorrência é claramente um instrumento para atingir um objetivo maior, o de "*assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social*", conforme explicitado anteriormente.

A seguir analisaremos os ilícitos concorrenciais previstos nos ordenamentos americano e brasileiro, dentre os quais figura a hipótese de *sham litigation*, a qual será analisada no Capítulo 2.

1.1.1 Ilícitos concorrenciais previstos no *Sherman Act*

Primeiramente, convém salientar que os Estados Unidos exerceu extrema influência na formação do Direito da Concorrência. No sistema jurídico americano, direito da concorrência é sinônimo de direito antitruste, tal fato deve-se, pois na época em que foi promulgado o primeiro diploma legislativo, as concentrações mais prejudiciais à concorrência estavam estabelecidas em forma de truste, o que fez com que ocorresse uma generalização do termo. (SANTOS, 2008, p. 1)

Assim, com vistas a coibir a atuação dos trustes, o *Sherman Act*, primeiro diploma legislativo em matéria constitucional, foi promulgado em 2.7.1890. Por meio dessa lei federal, tornaram-se ilícitos quaisquer acordos que pudessem (i) reduzir a concorrência entre empresas; e (ii) gerar a monopolização de um mercado.

Convém salientar que o *Sherman Act* não tutelava a concorrência local. Assim, para que esse pudesse ser utilizado como base para um litígio, era necessário que esse envolvesse pelo menos mais de um estado ou distrito americano. De acordo com essa lei, as empresas que causassem restrições ilícitas à concorrência poderiam estar sujeitas à multa e inclusive ao pagamento

de indenização aos particulares que haviam sido afetados pela prática ilícita, indenização essa que equivalia ao valor de três vezes o prejuízo individual sofrido. (SOUSA, 2013, p. 34)

De acordo com o art. 1º do *Sherman Act* são considerados ilícitos “*todo e qualquer contrato, combinação na forma de truste ou qualquer outra forma, ou conspiração em restrição do tráfico ou comércio entre os Estados, ou com as nações estrangeiras*”.⁴

Como pode se ver, essa norma é extremamente abrangente, de modo que coíbe quase todos os contratos celebrados entre os agentes econômicos.

Com o intuito de auxiliar na interpretação desse dispositivo, surgiu a chamada “regra da razão” mencionada anteriormente. Assim, os ilícitos passaram a ser analisados também com base nos benefícios e prejuízos causados à concorrência pelo hipotético contrato.

Assim, conforme salientou o Juiz-Presidente White no acórdão do caso *Standard Oil Co. of New Jersey vs. United States*⁵, a “regra da razão” veio para dar mais efetividade ao *Sherman Act*, de modo a não impor restrições desarrazoadas. Confira-se:

“Tendo em vista as numerosas formas de contratos e combinações que evoluíram das condições econômicas existentes quando a lei foi votada, achou-se imprescindível assegurar, por uma enumeração completa, que nenhuma forma de contrato ou ajuste pelo qual uma desarrazoada restrição do comércio interestadual ou internacional foi conseguido poder salvar tal restrição de condenação. Sob esta vista, o *Sherman Act* evidenciava a pretensão não de restringir o direito de celebrar e fazer cumprir contratos, tais que resultam uma combinação como quais que têm outra origem, que não constrangiam desarrazoadamente o comércio interestadual ou internacional; e sim, de proteger este comércio de restrições desarrazoáveis, sejam conseguidas, por meios velhos, sejam conseguidas

⁴ Texto original: “Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal.”

⁵ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte. *Standard Oil Co. of New Jersey vs. United States*. Appeal from the Circuit Court of the United States for the Eastern District of Missouri. Relator: Justice White. Washington D.C., 15 maio 1911. *United States Reports*, n. 221, p. 1.

por meios novos.”⁶(1966 apud GLÓRIA, p. 409)

No entanto, alguns doutrinadores da época entenderam que as autoridades estavam sendo muito lenientes com os agentes econômicos por meio da aplicação da “regra da razão”, a qual exigia um padrão de prova mais rigoroso para a configuração de ilícitos concorrenciais. E, como resultado dessa insatisfação foram promulgados o *Federal Trade Commission Act* e o *Clayton Act*. (SANTOS, 2008, p. 3)

O *Federal Trade Commission Act* criou a *Federal Trade Commission*, autoridade antitruste americana, dotada de poderes próprios de investigação, informação e repressão a práticas anticompetitivas.

Já o *Clayton Act* tratou de práticas consideradas como de concorrência desleal, tendo abordado exaustivamente da discriminação de preços, dos contratos de exclusividade e das aquisições e fusões, por meio do estabelecimento de comportamentos ilícitos sob a ótica do direito antitruste. (SANTOS, 2008, p. 4)

A partir da análise dos dispositivos acima mencionados, verificamos que o ordenamento americano adota, além dos ilícitos condenáveis pela “regra *per se*”, também uma tipificação aberta para os ilícitos concorrenciais, não restringindo a forma que esses devem ser praticados. E, posteriormente, foi exatamente essa tipificação aberta do *Sherman Act* que permitiu a configuração da *sham litigation* como ilícito concorrencial.

1.1.2 Ilícitos concorrenciais previstos na Lei Brasileira de Defesa da Concorrência

O ordenamento constitucional brasileiro exige que os agentes econômicos atuem no mercado em condições isonômicas e, por essa razão, o Estado atua de forma a evitar as chamadas falhas de mercado.

⁶ Cf. SHIEBER, Benjamin. Abusos do poder econômico: direito e experiência antitruste no Brasil e nos EUA, p. 74-82. p.409 - Restrições verticais no Direito da Concorrência: estudo de casos à luz da regra da razão e do ilícito *per se* nos Estados Unidos e na União Europeia Daniel Firmato de Almeida Glória*- dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4057000.pdf

Essa atuação se dá de duas formas, a preventiva e a repressiva. A atuação preventiva se baseia no controle de estruturas de mercado, por meio da análise de atos de concentração. No entanto, no presente trabalho, analisaremos apenas a atuação repressiva das autoridades de defesa da concorrência, que consiste na repressão das condutas caracterizadas como infrações à ordem econômica.

As infrações concorrenciais estão previstas no artigo 36 da Lei nº 12.529/2011⁷, o qual adota uma tipificação aberta desses ilícitos com enumeração meramente exemplificativa.

⁷ Art. 36. 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; e
- IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

(...)

§ 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:

I - acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, sob qualquer forma:

- a) os preços de bens ou serviços ofertados individualmente;
- b) a produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens ou a prestação de um número, volume ou frequência restrita ou limitada de serviços;
- c) a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens ou serviços, mediante, dentre outros, a distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou períodos;
- d) preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública;

II - promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes;

III - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado;

IV - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços;

V - impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição;

VI - exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de comunicação de massa;

VII - utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros;

VIII - regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição;

IX - impor, no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e representantes preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativos a negócios destes com terceiros;

X - discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços;

XI - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais;

XII - dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais;

XIII - destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los;

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

Essa tipificação aberta foi feita de modo proposital para permitir uma maior margem de manobra ao aplicador da norma e ampliar o alcance da legislação antitruste, tendo em vista que os agentes econômicos são extremamente criativos e buscam as formas mais diversas para prejudicar seus concorrentes.

Desse modo, propositalmente, o legislador não limitou a forma como esses atos restritivos à concorrência devem ser praticados, tendo afirmado expressamente que "*constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados*", bastando que seja verificada a possibilidade de produção de efeitos anticoncorrenciais. Assim, incluindo toda e qualquer conduta que possa prejudicar a concorrência, sem fazer distinções entre acordos, abusos ou concentrações. (FORGIONI, 2013, p. 130)

Convém salientar também que o ordenamento pátrio não exige que a conduta ilícita provoque efeitos anticoncorrenciais. Assim, basta que a conduta ilícita tenha por objeto ou tenha o potencial de gerar os seguintes efeitos (i) limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; (ii) dominar mercado relevante de bens ou serviços; (iii) aumentar arbitrariamente os lucros; e (iv) exercer de forma abusiva posição dominante.

A partir da leitura do artigo 36 da Lei nº 12.529/2011 mencionado acima, verifica-se que o sistema brasileiro pode ser caracterizado como híbrido, pois prevê que os atos, sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou tenham o potencial de produzir efeitos danos à concorrência, podem configurar ilícitos concorrenciais.

de tecnologia;

XV - vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo;

XVI - reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de produção;

XVII - cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada;

XVIII - subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem; e

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

Por meio dessa tipificação aberta, o CADE não é obrigado a caracterizar os ilícitos com base em tipos fechados como ocorre em outros ordenamentos. As hipóteses previstas no artigo 36 são bastante amplas, englobando os mais diversos atos e práticas abusivas celebrados para restringir a concorrência. Assim, de acordo com o ordenamento brasileiro, basta que a conduta tenha por objeto ou tenha o potencial de causar efeitos anticoncorrenciais para que essa configure ilícito concorrencial.

Convém salientar que o artigo 36, de modo a exemplificar alguns dos atos prejudiciais à concorrência, prevê no parágrafo 3º algumas condutas que, caso causem quaisquer efeitos previstos no *caput* do artigo, serão configuradas como ilícitos concorrenciais, dentre elas a formação de cartel, a venda casada, sistemas seletivos de distribuição, preços predatórios. No entanto, os ilícitos mencionados nesse artigo são meramente exemplificativos, e tratam-se apenas de algumas das infrações econômicas mais comuns em nossa sociedade.

Em decorrência dessa tipificação aberta e das próprias características do direito antitruste, os agentes responsáveis pela defesa da concorrência sempre levam em consideração as especificidades dos casos concretos, pois cada mercado terá suas características, as quais poderão mudar significativamente a configuração dos ilícitos.

Para o presente trabalho, é importante entendermos que a legislação antitruste não restringe a configuração dos ilícitos concorrenciais, incluindo “os atos sob qualquer forma manifestados” que resultem ou possam resultar em efeitos danosos à concorrência. Pois, por meio dessa tipificação aberta, é que será possível configurarmos a *sham litigation* como um ilícito concorrencial.

CAPÍTULO 2

TEORIA E JURISPRUDÊNCIA RELACIONADA A *SHAM LITIGATION*

2.1 O direito de petição

Um dos ilícitos concorrenciais que vem sendo amplamente discutido pelas autoridades antitruste estrangeiras e pelo CADE é o abuso de direito de ação. Tal instituto configura-se como uma exceção ao direito de petição constitucionalmente protegido.

Antes de analisar as especificidades desse instituto, é importante notar que, no ordenamento jurídico brasileiro, o direito de petição decorre do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do direito de petição administrativa, previstos nos incisos XXXIV e XXXV, do artigo 5º, da Constituição Federal:

“XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abuso de poder.

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”

Nesse sentido, verificamos que a Constituição Federal garante a qualquer indivíduo o direito de se dirigir formalmente aos órgãos públicos, notadamente Executivo, Legislativo e Judiciário, para prestar opiniões e informações acerca de assunto relevante, seja em favor de interesses próprios ou coletivos.

Em decorrência dessa proteção constitucional, os atos decorrentes do direito de petição gozam de imunidade antitruste, desde que exercidos sem abuso.

Para que reste configurado abuso, é necessário que haja o uso irregular dos direitos garantidos pelo ordenamento, com finalidade diversa daquela para a qual esse foi reconhecido.

No ordenamento pátrio, o abuso de direito está previsto no artigo 187, do Código Civil, que assim dispõe:

“Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestadamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Desse modo, VENOSA (2007, p. 172/183) conceitua o abuso de direito como o ato de se utilizar de um poder, uma faculdade, um direito, ou uma coisa, de modo a extrapolar o que o direito e a sociedade razoavelmente permitem.

Caso reste comprovado que o direito de petição exercido pelo particular extrapolou os limites do razoável, é importante salientar que esse perderá a imunidade antitruste e as práticas supostamente amparadas pelo direito de petição poderão configurar ilícito concorrencial.

Vale notar que, em semelhança ao ordenamento brasileiro, a Primeira Emenda à Constituição Americana também prevê imunidade aos atos oriundos do exercício regular do direito de petição de seus cidadãos. E foi exatamente a partir dessa imunidade que o conceito de *sham litigation* foi construído.

Tendo em vista que a conceituação desse instituto é permeada pela discricionariedade e subjetividade, foi necessário que a questão fosse analisada em diversos julgados para que, ao longo do tempo, fosse possível estabelecer parâmetros mais claros para a configuração do ilícito de *sham litigation*.

A seguir, analisaremos os principais casos que auxiliaram na construção do conceito de *sham litigation* e de parâmetros mais claros para a sua configuração.

2.2 A jurisprudência americana relacionada a *sham litigation*

2.2.1 A Noerr-Pennington Doctrine

Ao analisarem diversos casos, os magistrados americanos constataram que, algumas vezes, cidadãos, ao se utilizarem do direito de petição

constitucionalmente protegido e fundamental para o bom funcionamento da democracia, acabavam por gerar efeitos anticoncorrenciais.

E, foi nesse contexto que, com o intuito de proteger o direito de petição, surgiu a *Noerr-Pennington Doctrine*, que garante imunidade a esse direito, ainda que ele produza efeitos prejudiciais à livre concorrência ou consolide poder de mercado.

Vale salientar que essa doutrina surgiu a partir da análise pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América de dois casos emblemáticos envolvendo o direito de petição perante os órgãos públicos, notadamente *Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc.*⁸ (“Noerr”) e o *United Mine Workers of America v. Pennington*⁹ (“Pennington”), que serão a seguir analisados.

2.2.1.1 *Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc.* (“Noerr”)

O primeiro caso, *Noerr*, consiste em uma ação ajuizada por companhias de caminhoneiros contra empresas ferroviárias, a associação dos presidentes das empresas ferroviárias - *Eastern Railroad Presidents Conference* - e uma empresa de relações públicas alegando que essas teriam se utilizado de seu direito de petição com o exclusivo intuito de monopolizar o mercado de fretes de cargas pesadas de longas distâncias e de restringir a concorrência nesse setor.

As empresas ferroviárias desenvolveram campanhas para influenciar órgãos do Legislativo e do Executivo de modo a coibir a aprovação de um projeto de lei que beneficiaria significativamente as companhias de caminhoneiros.

Em face dessas medidas, as companhias de caminhoneiros ajuizaram ação alegando que tais campanhas haviam violado a legislação antitruste, pois

⁸ 365 U.S. 127 (1961)

⁹ 381 U.S.657 (1965)

seriam fraudulentas e enganosas e claramente motivadas por objetivos anticoncorrenciais¹⁰.

Ao julgar a demanda, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América sopesou os objetivos da lei antitruste e os valores constitucionalmente protegidos pelo direito de petição e afirmou que, apesar de as medidas adotadas pelas empresas ferroviárias terem gerado efeitos prejudiciais para as companhias de caminhoneiros, a ação dessas estava amparada pelo direito de petição.

Assim, a Corte entendeu que as medidas adotadas pelas empresas ferroviárias estariam imunes à legislação antitruste, pois constituiriam uso regular do direito de petição. Da mesma forma, A afirmou que essa imunidade estender-se-ia a outras práticas adotadas pelas empresas, especificamente no que tange às campanhas publicitárias realizadas, pois essas faziam parte de tentativas para influenciar os agentes públicos. (GUTWEIN, 1988)

Em face da alegação de que o objetivo das empresas ferroviárias seria apenas de prejudicar concorrentes, a Corte salientou que, desde que esse direito estivesse amparado por lei, seria irrelevante a intenção das empresas ferroviárias, pois, de qualquer modo, seria inapropriada a utilização da legislação antitruste para controlar comportamentos eminentemente políticos. Veja-se:

“O direito de os cidadãos informarem a seus representantes políticos seus desejos em relação à aprovação de determinada lei ou aplicação de leis não pode ser feito de modo a depender da intenção.”¹¹

¹⁰ Trecho da decisão proferida pela Suprema Corte Americana no caso *Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc.*: “The campaign so conducted was described in the complaint as “vicious, corrupt, and fraudulent,” first, in that the sole motivation behind it was the desire on the part of the railroads to injure the truckers and eventually to destroy them as competitors in the long-distance freight business (...).” Tradução: “A campanha conduzida foi descrita na reclamação como “feroz, corrupta e fraudulenta”, primeiramente, no fato de que a única motivação era o desejo das companhias ferroviárias de prejudicar as companhias de caminhoneiros e eventualmente destruir elas como concorrentes no mercado de fretes de cargas pesadas a longa-distância (...).”

¹¹ Texto original: “The right of the people to inform their representatives in government of their desires with respect to the passage or enforcement of laws cannot properly be made to depend upon their intent in doing so.” Tradução: “O direito dos indivíduos de informar os representantes governamentais sobre seus desejos em relação à aprovação ou aplicação de leis não pode depender da intenção dos agentes ao fazer isso.”

De acordo com o entendimento da Suprema Corte, os indivíduos, na maioria das vezes, buscam ação governamental objetivando a obtenção de benefícios financeiros para si ou para sociedade como um todo. Assim, o fato dos indivíduos apoiarem medidas governamentais que os beneficiem e, concomitantemente, prejudiquem seus concorrentes é completamente razoável e esperado. (BAUER e KINTNER, 1984, p. 555)

Ademais, a Suprema Corte afirmou que a atividade política seria imprescindível para a sociedade, pois gera troca de informações entre os cidadãos e os órgãos públicos. Troca essa essencial para o bom funcionamento da democracia representativa. Confira-se:

“Em uma democracia representativa como essa, os órgãos públicos agem em nome da sociedade e, em grande parte, o conceito de representação depende na habilidade dos cidadãos de informarem seus desejos aos seus representantes. Afirmar que o governo possui poder para agir em nome de seus cidadãos e, ao mesmo tempo, afirmar que os indivíduos não podem informar livremente os seus desejos ao Estado imputaria em dizer que o *Sherman Act* tem o objetivo de regular, não apenas atividades econômicas, mas também políticas, um propósito que não teria qualquer base na história legislativa dessa Lei.”¹²

Do mesmo modo, defende GUTWEIN (1988, p. 405):

“Ambas atividades políticas e comerciais são tipicamente motivadas por interesses próprios. O processo político se baseia na presunção de que o interesse próprio irá compelir os particulares a informar seus representantes seus desejos. Assim, o direito de petição não pode ser condicionado à intenção do agente de se beneficiar. Tal política iria privar o governo de muitas informações. A característica diferenciadora da atividade política, portanto, não é a intenção do agente, mas os resultados decorrentes da livre circulação de informações entre os setores públicos e privados. A instituição de políticas públicas requer agentes públicos informados. Atividade política é protegida, pois desempenha uma função indispensável na sociedade democrática.”¹³

¹² Texto original: “In a representative democracy such as this, these branches of government act on behalf of the people and, to a very large extent, the whole concept of representation depends upon the ability of the people to make their wishes known to their representatives. To hold that the government retains the power to act in this representative capacity and yet hold, at the same time, that the people cannot freely inform the government of their wishes would impute to the Sherman Act a purpose to regulate, not business activity, but political activity, a purpose which would have no basis whatever in the legislative history of that Act.”

¹³ Texto original: “Both political and business activity typically are motivated by self-interest. The

Em face da alegação de que as medidas adotadas pelas empresas ferroviárias haviam causado prejuízos às outras empresas atuantes no setor, a Corte esclareceu que quaisquer consequências advindas de um direito de petição amparado por lei consistiriam em danos causados pela atividade política legítima e, portanto, não estariam sujeitas à legislação antitruste¹⁴.

political process is grounded on the assumption that self-interest will compel private parties to inform their representatives of their desires. It follows that the right to lobby cannot be conditioned on the petitioner's intent to benefit himself. Such a policy would bereave government of a lode of information. The distinguishing characteristic of political activity, then, is not the intent of the petitioner, but that it results in the free flow of information between the public and private sectors. Sound public policy requires informed policymakers. Political activity is protected because it serves a necessary function in a democratic society." Tradução: "Ambas atividades políticas e comerciais são tipicamente motivadas por interesses próprios. O processo político é baseado na presunção de que os interesses próprios irão compelir entes privados a informar seus representantes seus desejos. Assim, o direito de lobby não pode ser condicionado à intenção do agente de se beneficiar. Tal política iria privar o governo de diversas informações. A característica diferenciadora da atividade política, assim, não é a intenção do agente, mas que o resultado é o fluxo livre de informações entre os setores públicos e privados. Políticas públicas sensatas requerem legisladores informados. Atividade política é protegida, pois ela desempenha uma função essencial em uma sociedade democrática."

¹⁴ Trecho da decisão da Suprema Corte: "[W]here a restraint upon trade or monopolization is the result of valid governmental action, as opposed to private action, no violation of the Act can be made out. These decisions rest upon the fact that under our form of government the question whether a law of that kind should pass, or if passed be enforced, is the responsibility of the appropriate legislative or executive branch of government as long as the law itself does not violate some provision of the Constitution." Tradução: "Quando uma restrição ao livre comércio ou monopolização é resultado de uma ação governamental válida, ao contrário de uma ação privada, nenhuma violação à lei pode ser argüida. Essas decisões se baseiam no fato de que na nossa forma de governo a questão de se uma lei desse tipo deve ser aprovada, ou se aprovada se deve ser aplicada, é responsabilidade dos órgãos competentes do legislativo e executivo, enquanto a lei em si não violar provisão constitucional."

No entanto, a Suprema Corte notou que existiriam algumas situações em que o direito de petição não estaria imune às leis antitruste, como nos casos em que tal direito consistisse em mera fachada para prejudicar concorrentes e ganhar poder de mercado. Tais hipóteses constituiriam *sham exceptions*. Confira-se:

“Existem situações em que a campanha pública, ostensivamente direcionada para influenciar ação governamental, é uma mera farsa para encobrir o que é apenas uma tentativa de interferir diretamente nas relações comerciais de um concorrente e, portanto, a aplicação do *Sherman Act* seria justificada.” - Trecho da decisão proferida pela Suprema Corte Americana no caso *Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc.*¹⁵

Vale notar que apesar de ter reconhecido a existência de tais exceções, a Suprema Corte não apresentou explicações acerca de quais casos enquadrar-se-iam nessa hipótese, análise essa que só foi feita em casos posteriores.

2.2.1.2 *United Mine Workers of America v. Pennington* (“*Pennington*”)

Na mesma linha, no segundo caso, *Pennington*, a Suprema Corte reiterou o entendimento de que o direito de petição gozaria de imunidade antitruste.

Nesse caso, um sindicato de mineiros - *United Mine Workers of America* - e diversas grandes mineradoras da indústria de carvão exerceram pressão política frente a órgãos públicos e conseguiram obter o estabelecimento de um salário mínimo para a indústria de carvão.

Em decorrência da criação dessas normas, as mineradoras de pequeno porte, que não conseguiam cumprir com esse valor mínimo legal, e que, portanto, haviam sido prejudicadas pela adoção dessas medidas, ajuizaram ação

¹⁵ Texto original: “There may be situations in which a publicity campaign, ostensibly directed toward influencing governmental action, is a mere sham to cover what is actually nothing more than an attempt to interfere directly with the business relationships of a competitor and the application of the Sherman Act would be justified.” Tradução: Podem existir situações em que uma campanha pública, ostensivamente direcionada para influenciar uma ação governamental, é uma mera fachada para o que é nada menos que uma tentativa de interferir diretamente nas relações comerciais de um concorrente e, assim, a aplicação do Sherman Act seria justificada.”

alegando que a ação dos grandes mineradores havia gerado diversos danos à concorrência do setor e constituiriam infração econômica.

Ao julgar o presente caso, a Suprema Corte afirmou, em consonância com o que havia defendido em *Noerr*, que, apesar de as medidas adotadas pelas grandes mineradoras terem prejudicado concorrentes, a influência exercida por elas constituiria exercício regular do direito de petição e, portanto, estaria imune às leis antitruste.

2.2.2 Da *Sham exception*

Percebemos que ao julgar esses dois casos, a Suprema Corte americana sedimentou o entendimento de que o direito de ação e a consequente possibilidade do particular influenciar ações do Poder Público gera imunidade, ou “salvo-conduto”, em relação às leis antitruste. Tal entendimento passou a ser conhecido como *Noerr-Pennington Doctrine*. (LIN FIDELIS, 2008)

Da mesma forma, foi a partir da análise desses casos que se verificou que o direito de petição não é absoluto e, assim, surgiu o conceito de *sham exception*.

A *sham exception* representa exatamente a exceção à doutrina da imunidade à legislação antitruste – *Noerr-Pennington Doctrine*, hipótese na qual a tentativa de influenciar a ação governamental constitui mero instrumento para prejudicar o concorrente, podendo configurar, portanto, ilícito concorrencial.

No entanto, a Suprema Corte, ao analisar os casos *Noerr* e *Pennington*, não delimitou as hipóteses para as quais seriam aplicáveis essa exceção e os critérios para a identificação de tais casos. Apenas em julgados posteriores, os quais serão analisados a seguir, é que foi possível estabelecer as hipóteses de *sham exception* e o conceito de *sham litigation* hoje conhecido.

2.2.2.1 California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited

O primeiro caso em que a Suprema Corte dos Estados Unidos da América aplicou a *sham exception* foi o *California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited*¹⁶.

Conforme mencionado acima, a Suprema Corte Americana já havia afirmado que existiriam hipóteses em que o direito de petição não estaria imune às leis antitruste, por configurarem casos de mera farsa para prejudicar concorrentes. No entanto, esse foi o primeiro caso em que a Suprema Corte reconheceu que de fato os agentes haviam incorrido em *sham litigation*. (BAUER e KINTNER, 1984)

Em síntese, nesse caso, empresas entrantes no mercado de fretes interestaduais entraram com ação judicial alegando que as empresas já estabelecidas nesse mercado haviam ajuizado diversas ações infundadas perante órgãos administrativos e o Judiciário com o intuito de criar barreiras à entrada no mercado de fretes interestaduais. As ações adotadas pelas empresas visavam evitar a concessão de direitos operacionais por parte de órgãos públicos a essas empresas entrantes, sem os quais elas não poderiam atuar no mercado.

Em consonância com as decisões anteriores, a Suprema Corte afirmou que o direito de petição não seria absoluto e, nesse sentido, existiriam casos que constituiriam abuso de direito de petição e, portanto, não estariam imunes à legislação antitruste. De acordo com entendimento da Corte, esse caso enquadrar-se-ia nessa hipótese, pois a conduta dos agentes teria o mero objetivo de utilizar a máquina estatal para limitar ou tardar o ingresso dessas empresas no mercado de fretes interestaduais.

¹⁶ 404 U.S. 508 (1972).

Nesse caso, diferentemente do que a Suprema Corte havia defendido anteriormente, essa afirmou que a intenção do agente seria relevante para a configuração de *sham litigation*. Confira-se:

“A natureza das medidas adotadas (...) podem ter o propósito de privar os concorrentes de acesso às agências e ao Judiciário (...) Tal propósito ou intenção, se demonstrado, seria para “desencorajar e privar os concorrentes de invocar processos em agências administrativas e cortes e, desse modo, se enquadrariam na exceção à Doutrina *Noerr*.”

(...)

caso o objetivo do indivíduo que busca a ação governamental seja não a ação em si, mas prejudicar seu concorrente ou a obtenção de vantagem anticompetitiva, então a litigância deve ser classificada como *sham*” - Trecho da decisão proferida pela Suprema Corte Americana no caso *California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited*.¹⁷

Assim, a intenção do agente passou a ser um dos elementos norteadores na configuração do ilícito de *sham litigation*.

Ademais, a Suprema Corte estabeleceu alguns parâmetros para a identificação de abuso ao direito de petição, critérios esses objetivos e subjetivos. O elemento subjetivo consistiria basicamente na verificação da real intenção do agente. Já o elemento objetivo, apesar de não ter sido exaustivamente tratado na decisão, consistiria, primeiramente, na análise dos meios utilizados pelos agentes.

Conforme assevera Bauer e Kintner (1988, p. 573/574), a utilização de meios ilícitos ou impróprios como, por exemplo, de informações falsas ou obtidas por meio de fraude, constituiria indicativo de má-fé e, conseqüentemente, de *sham litigation*.

Em seguida, dever-se-ia levar em consideração a quantidade de ações ajuizadas pelos particulares. Restaria clara a intenção de prejudicar o

¹⁷ “Texto original: “The nature of the views pressed... may bear upon a purpose to deprive the competitors of meaningful access to the agencies and courts... [S]uch a purpose or intent, if shown, would be “to discourage and ultimately to prevent the respondents from invoking the processes of the administrative agencies and courts and thus fall within the exception to *Noerr*.”

concorrente caso o agente já houvesse ajuizado previamente diversas ações com o mesmo objeto. De qualquer forma, vale notar que tal critério não seria determinante, tendo em vista que o ajuizamento de uma única ação também poderia constituir *sham litigation*. (BAUER e KINTNER, 1988, p. 574/575)

Um terceiro critério a ser levado em consideração seria os resultados obtidos nas ações ajuizadas pelos particulares. O fato de as ações serem julgadas improcedentes poderia ser considerado como indício de que essas constituiriam *sham litigation*. No entanto, em semelhança ao critério anterior, tal elemento não seria determinante, pois inclusive ações que foram julgadas procedentes podem, posteriormente, configurar *sham litigation*. (BAUER e KINTNER, 1988, p. 576)

Convém salientar que em casos de ajuizamento de múltiplas ações, o fato de uma delas ter sido bem sucedida, não excluiria automaticamente a possibilidade de configuração de ilícito concorrencial de *sham litigation*. Assim, afirmam Bauer e Kintner (1988, p. 586):

“o termo “sham” é utilizado para uma ação ou uma série de ações, nas quais o autor é indiferente em relação ao resultado das ações em si, mas as utiliza como forma de impor um dano colateral a um concorrente como, por exemplo, reduzindo seu crédito, abusando na instrução processual ou interferindo no acesso a agências governamentais”. (...) “Ações repetitivas, algumas as quais são bem sucedidas outras não, podem indicar que o processo está sendo abusado. Em tal caso, o fato de uma dessas ações ter resultado positivo não pode ser utilizado como critério para que não haja a configuração de *sham*.”¹⁸

Por fim, de acordo com a decisão proferida pela Suprema Corte, também dever-se-ia levar em consideração se as medidas adotadas pelos autores haviam impedido acesso ao Judiciário e aos órgãos administrativos. Caso esse fosse o

¹⁸ “Texto original: “[t]he label “sham” is appropriately applied to a case, or a series of cases, in which the plaintiff is indifferent to the outcome of the litigation itself, but has nevertheless sought to impose a collateral harm on the defendant, by for example, impairng his credit, abusing the discovery process, or interfering with its access to governmental agencies”. “(...)”[r]epetitive filings, come of which are succesful and some unsuccessul, may support an inference that the process is beign misused. In such case, a rule that a single meritous action can never constitute sham cannot be dispositive.”

caso, também haveria evidência de *sham litigation*. (BAUER e KINTNER, 1988, p. 576)

Ademais, ao analisar esse caso, a Suprema Corte listou quatro condutas que poderiam resultar em *sham litigation*, quais sejam, falso testemunho, o uso de uma patente obtida por fraude para excluir um concorrente do mercado, o conluio com autoridade pública para eliminar concorrentes e o suborno de um agente público.

No entanto, apesar de a Suprema Corte ter tecido diversos esclarecimentos acerca da aplicação da *sham exception*, nesse caso não houve o estabelecimento de parâmetros claros para a configuração desse ilícito concorrencial, tendo a Corte apenas listado algumas hipóteses em que essa ocorreria e alguns critérios a serem levados em consideração quando da análise de possível configuração de *sham litigation*. (FTC Staff Report, 2006)

2.2.2.2 *Professional Real Estate Investor v. Columbia Pictures*¹⁹

Esse foi um dos casos que mais influenciou a evolução jurisprudencial do conceito de *sham litigation*, pois, nessa decisão, foram delineados critérios mais claros para a configuração de *sham litigation*, notadamente com o estabelecimento de um teste de duas partes, conhecido como Teste-PRE.

De acordo com o Teste-PRE, primeiramente, deve-se analisar se a ação ajuizada é objetivamente sem fundamento, o que significa que nenhum litigante razoável poderia esperar realisticamente sucesso no mérito da demanda.

Em segundo lugar, caso a demanda preencha o requisito objetivo, deve-se examinar a motivação subjetiva do litigante, para aferir se o objetivo era prejudicar algum concorrente ou obter vantagem competitiva indevida.

Nesse sentido, é possível observar que o elemento subjetivo, ou seja, a intenção do agente de causar danos à concorrência, norteia a análise do caso

¹⁹ 508 U.S. 49 (1993)

concreto; no entanto, esse é apenas um dos critérios que devem ser levados em consideração quando da análise de uma possível conduta de *sham litigation*.

Esse teste deve ser aplicado em todos os casos que envolvam supostos ilícitos de *sham litigation*. Todavia, em casos envolvendo múltiplas ações, a Corte salientou que é preciso verificar se, de forma geral, o objetivo do agente era obter uma decisão favorável ou se esse pretendia apenas prejudicar concorrentes e obter vantagens indevidas, não sendo necessário que cada uma dessas ações preencha os requisitos do Teste-PRE. Nesse sentido, assevera o FTC Staff Report (2006, p. 25):

"Quando estamos lidando com uma série de ações, a questão não é se alguma delas possuía sucesso no mérito – algumas, por questão de chance, podem vir a ter sucesso, mas sim se elas foram ajuizadas sem a preocupação com o mérito e com o mero propósito de prejudicar concorrentes."²⁰

"Visto em sua totalidade, a jurisprudência fornece amplo espaço para concluirmos que, fora da arena política, um padrão de ações repetitivas ajuizadas sem quaisquer preocupações com o mérito e com o único propósito de usar o processo governamental para prejudicar diretamente concorrentes e suprimir a concorrência no mercado, deve ser sujeito a responsabilidade antitruste sem que cada ação deva preencher individualmente os requisitos estabelecidos no Teste-PRE."²¹

Vale notar que, após a verificação dos critérios acima, a Suprema Corte salientou que ainda seria necessário comprovar a violação à legislação antitruste.

Ao analisarmos a jurisprudência americana, é possível concluir que a evolução permitiu que nós delineássemos um conceito mais claro de *sham litigation*.

²⁰ Texto original: (31 F. 3d at 811.) "[w]hen dealing with a series of lawsuits, the question is not whether any one of them had merit – some may turn out to, just as a matter of chance – but whether they are brought pursuant to a policy of starting legal proceedings without regard to the merits and for the purpose of injuring a market rival."

²¹ Texto original: "Viewed in its entirety, the case law provides ample room to conclude that, outside of the political arena, a pattern of repetitive petitions filed without regard to the merit and for the sole purpose of using the government process, rather than the outcome of the process, to harm directly marketplace rivals and suppress competition should be subject to antitrust liability without the requirement that each underlying filing meet the PRE's standard for objective baselessness."

A seguir, analisaremos como o instituto da *sham litigation* foi incorporado ao ordenamento brasileiro pelo CADE e os casos que nortearam a interpretação e a aplicação desse instituto sob a ótica do direito antitruste brasileiro.

2.3 Da jurisprudência brasileira relacionada a *sham litigation*

2.3.1 SINPETRO, Rede Gasol e Grupo Igrejinha (2004)²²

O primeiro caso analisado pelos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência envolvendo ilícito de abuso de direito de petição foi o Processo Administrativo nº 08000.024581/94-77, em que figuravam como representadas o SINPETRO, a Rede Gasol e o Grupo Igrejinha.

Esse processo administrativo foi instaurado pela SDE com o objetivo de apurar supostas práticas anticoncorrenciais, dentre elas, a de limitar ou dificultar o acesso, o funcionamento e o desenvolvimento de empresa concorrente no mercado de venda a varejo de combustíveis em geral no Distrito Federal.

As representadas teriam supostamente praticado atos junto a órgãos públicos visando a criação de barreiras à entrada de concorrente, notadamente do Carrefour no mercado de venda de combustíveis em geral no Distrito Federal.

Ao negar as alegações de que havia incorrido em abuso de direito, o SINPETRO afirmou que "*jamaiz adotou qualquer procedimento contra o hipermercado Carrefour, mas sim, em benefício de toda a coletividade (consumidor) e da categoria econômica que representa*".²³

Em relação a essa conduta, primeiramente, o Conselheiro Relator analisou se haviam ocorrido efetivamente deliberações no âmbito do SINPETRO para que fossem tomadas medidas contrárias ao ingresso de novo concorrente no mercado de combustíveis no Distrito Federal para, posteriormente, verificar

²² Processo Administrativo nº 08000.024581/1994-77.

²³ Voto do Conselheiro Relator, p. 10.

se as representadas haviam participado da referida conduta e se essa tinha o potencial de causar os efeitos descritos nos incisos do art. 20 da Lei 8.884.

Após a leitura das atas de diversas reuniões do SINPETRO, verificou-se o empenho contínuo por parte dos participantes das reuniões no sentido de barrar a entrada do Carrefour. Os trechos das atas não apenas comprovavam o envolvimento dos membros do SINPETRO, mas também a adoção de pressão sobre parlamentares e membros do Poder Executivo do Distrito Federal com o objetivo de barrar a entrada de concorrentes.

Assim, o Conselheiro Relator concluiu que não restavam dúvidas de que as representadas, em conjunto com outras redes de gasolina haviam realizado *“gestões intensas e profundas, previamente acordadas, junto a autoridades do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Distrito Federal para que impedisse o ingresso de concorrente no mercado”*.²⁴

O Conselheiro salientou que tamanho foi o empenho das representadas que essas chegaram inclusive a submeter à apreciação do Poder Legislativo uma minuta de Projeto de Lei que proibia a construção de postos de gasolina em pátio de hipermercados e outros locais não previstos no Plano Diretor do Distrito Federal.

Ao contrário do que argumentavam as representadas, o Conselheiro Relator, em consonância com o que foi defendido pela SEAE, afirmou que não havia quaisquer ilegalidades nos pleitos das empresas que exploravam o setor de supermercados e hipermercados e que desejavam explorar o negócio de revenda de combustíveis, tendo em vista que o próprio Plano Diretor do Distrito Federal permitia a alteração da destinação de terrenos.

Nesse sentido, o Conselheiro Relator afirmou que as representadas haviam criado de forma indireta barreiras à entrada do mercado de revenda de combustíveis ao atuar de forma concertada perante os órgãos do Poder Executivo e do Poder Legislativo para que não fosse autorizada a entrada de

²⁴ Voto do Conselheiro Relator, p. 14.

concorrente no mercado relevante, bem como para que fosse editada lei que proibisse expressamente essa conduta.

Salientou, por fim, que sequer seria necessária a produção de efeitos concretos, tendo em vista que, conforme mencionado no capítulo anterior, a legislação brasileira entende que a simples potencialidade de produção de efeitos já basta para a configuração de uma infração contra a ordem econômica.

Assim, o Conselheiro Relator concluiu que as representadas haviam praticado a conduta anticoncorrencial descrita no art. 21, incisos II, IV e V, da Lei 8.884, ao agirem conjuntamente com a finalidade de impedir a entrada do Carrefour no mercado de revenda de combustíveis no Distrito Federal²⁵.

2.3.2 Valadares (2006, 2011)²⁶

O segundo caso analisado pelo CADE consistiu em denúncia feita pela empresa Oliveira Torres ("Oliveira Torres") contra a Empresa Valadarense de Transporte Coletivo ("Valadarense"), a Prefeitura Municipal do Município de Alpercata-MG e a Prefeitura do Município de Governador Valadares-MG por suposta prática de abuso de direito com o objetivo de restringir a concorrência.

A Oliveira Torres alegou que a Valadarense, única concessionária de transporte urbano de passageiros do município de Valadares-MG, havia se utilizado de sua força política e de seu poderio econômico para, junto aos municípios, impedir a atuação de outras empresas de transporte na região.

Sob a alegação de que as alterações propostas pela Oliveira Torres captariam passageiros de suas linhas, a Valadarense adotou diversas medidas

²⁵ Posteriormente, as representadas apelaram ao Judiciário e conseguiram a anulação do julgamento do CADE. O Juiz de Primeira Instância determinou a suspensão imediata dos efeitos da referida decisão por entender que as medidas adotadas pelas representadas estariam amparadas pelo direito regular de petição. No entanto, o Tribunal Federal Regional da Primeira Região reformou a decisão de primeiro grau e defendeu que as decisões do CADE não seriam passíveis de revisão perante o Judiciário. Após a oposição de embargos declaratórios, foram interpostos recursos Especiais e Extraordinários, os quais ainda estão pendentes de juízo de admissibilidade. Processo nº 2005.34.00.012752-0, 6ª Turma, Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

²⁶ Processo Administrativo nº 08012.005610/2000-81.

de modo a impedir que as alterações solicitadas pela Oliveira Torres ao DER-MG fossem atendidas.

No entanto, verifica-se que, mesmo sem que a Valadarense tivesse obtido sucesso nas medidas adotadas, o DER-MG, de forma autônoma, cancelou as autorizações conferidas à Oliveira Torres.

Ao se defender das acusações, a Valadarense e os Municípios de Governador Valadares e Alpercata afirmaram que seus atos visavam exclusivamente a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de transporte municipal (urbano) de passageiros, impedindo a prática de concorrência desleal e ruinosa pela Oliveira Torres, que era apenas concessionária de linha de transporte de passageiros interestadual e, assim, não poderia captar passageiros nos bairros de Governadores Valadares com destino à Alpercata. De tal modo, a Valadarense também afirmou que não havia prejudicado a concorrência e a livre iniciativa, pois seu contrato contemplava a exclusividade de passageiros no âmbito do território do Município de Valadares.

Apesar de o CADE possuir o entendimento de que os mercados regulados continuam sujeitos à aplicação das normas de direito da concorrência, ainda que de forma residual, verificou-se que, nesse caso, em decorrência da substituição da competição pela regulação com supervisão ativa e constante dos cumprimentos das obrigações pelos entes regulados, as decisões desses órgãos estaduais e municipais não seriam passíveis de revisão pelo CADE.

Nesse sentido, o CADE concluiu que se tratava de conflito regulatório que deveria ser solucionado perante os órgãos públicos competentes e afirmou que não vislumbrava qualquer prática de *sham litigation* que pudesse ser investigada no âmbito das competências do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.

2.3.3 Baterias Moura (2007)²⁷

O terceiro caso analisado pelo CADE surgiu a partir de uma denúncia realizada pelo Grupo Moura à SDE solicitando que essa investigasse eventual ilicitude na atuação de diversas empresas produtoras de baterias perante a Agência Nacional de Telecomunicações ("ANATEL").

As representadas, as quais detinham cerca de 90% de participação no mercado de baterias estacionárias ventiladas, haviam pleiteado diversas vezes em nome de sua associação de classe – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica ("ABINEE") - perante a ANATEL a certificação das baterias do Grupo Moura. As representadas afirmavam que essas estariam supostamente em desacordo com as normas técnicas da ANATEL, o que permitia que essas baterias fossem vendidas a preços substancialmente mais baixos do que os das demais empresas atuantes no mercado.

O Conselheiro Relator reconheceu que o fato havia sido discutido diversas vezes no âmbito da ABINEE; no entanto, tendo em vista que o interesse das representadas era de fato a uniformização técnica no setor, essas não haviam incorrido em nenhum ilícito concorrencial. Tratava-se de exercício regular do direito de associação e de petição, razão pela qual não restaria configurado o ilícito de *sham litigation*.

Ademais, o Conselheiro Relator afirmou que a preocupação externada pelas representadas era plausível e trazia "*sérias preocupações acerca de possível irregularidade na certificação dos acumuladores de energia*", pois a própria ANATEL havia reconhecido tal fato. Assim, entendeu que a colaboração entre as representadas teria na verdade contribuído para a padronização técnica de um produto, o que reduziria o custo para o conjunto da sociedade e contribuiria para definir as condições do ambiente concorrencial.

²⁷ Processo Administrativo nº 08012.006076/2003-72.

Desse modo, o Conselheiro Relator concluiu que não havia elementos que sugerissem a ilicitude na associação entre as representadas e determinou o arquivamento da averiguação preliminar.

2.3.4 SEVA Siemens (2008)²⁸

Em 2008, o CADE analisou um dos processos mais controvertidos no que tange à alegação de suposto ilícito de *sham litigation*.

Esse processo administrativo se originou a partir de denúncia da SEVA Engenharia Eletrônica S.A. ("SEVA") em face da Siemens VDO Automotive Ltda. ("Siemens"), alegando que essa havia agido com intuito criar barreiras à entrada e à permanência de empresas concorrentes no mercado de tacógrafos.

A SEVA alegou que a Siemens havia influenciado entes estatais a criar obstáculos à comercialização de seus tacógrafos, tendo inclusive ajuizado ações judiciais com o intuito de suspender a comercialização desses produtos. Ademais, afirmou que a Siemens teria divulgado informações depreciativas sobre os produtos da SEVA a clientes, revendedores e autoridades policiais.

Ao se defender, a Siemens alegou que as ações judiciais ajuizadas estariam protegidas pelo direito de petição e, portanto, não poderiam ser consideradas ilícitos anticoncorrenciais. Afirmou que essas ações eram fundamentadas e legítimas e tinham o intuito de obrigar os entes estatais a tratar todas as empresas de forma isonômica.

A SDE, em sua análise, não acolheu as teses apresentadas pela Siemens e recomendou a sua condenação, entendendo que restaria caracterizada a infração de *sham litigation*, pois as ações propostas careciam, por completo, de embasamento jurídico e mascaravam instrumento anticompetitivo.

Do mesmo modo, ao analisar o processo, o Conselheiro Relator houve por bem condenar a Siemens por *sham litigation*, pois afirmou que essa havia

²⁸ Processo Administrativo nº 08012.004484/2005-51.

empregado meios ilícitos para limitar a concorrência no mercado e assegurar a manutenção de sua posição dominante.

Nesse sentido, salientou que o fato de o direito de petição ser um direito *“reputado relevante a ponto de configurar na Constituição não significa que o seu abuso não seja punível na forma da lei”*.²⁹

Destacou ainda que as infrações econômicas são cometidas por agentes extremamente qualificados e que muitas vezes buscam formas inovadoras para prejudicar concorrentes, as quais incluem inclusive o ajuizamento de ações judiciais e administrativas. Confira-se:

“(...) o recurso ao Judiciário se afigura como mais uma possível ferramenta à disposição do empreendimento que deseja afastar seu concorrente. Trata-se de um mecanismo extremamente eficaz: todo o poder do Estado apoiará a iniciativa de afastar o concorrente, desde que o agente seja capaz de convencer um juiz a, ainda que temporariamente, impor a ordem desejada.”³⁰

Em relação à incompetência do CADE para julgar a matéria, argumento levantado na defesa da Siemens, o Conselheiro Relator salientou que, nos casos envolvendo recursos ao Judiciário, não haveria uma necessária correlação entre as decisões proferidas pelo Judiciário e as decisões proferidas pelo CADE, pois o foco da análise de cada um desses entes seria diversa. Assim, afirmou que *“é razoável concluir que essa relação não implicaria qualquer óbice à continuidade da análise do CADE na ausência de decisão do juiz sobre a matéria.”*

Convém ressaltar que a análise do Conselheiro Relator do ilícito de *sham litigation* se pautou em três elementos, quais sejam (i) interesse promovido; (ii) medidas empregadas para a promoção do interesse; e (iii) impacto sobre a concorrência.

²⁹ Voto do Conselheiro-Relator, p. 3201 dos autos.

³⁰ Voto do Conselheiro Relator, p. 3202 dos autos.

Ao avaliar o interesse promovido pelo Siemens, o Conselheiro afirmou que:

“em indústrias onde há normas regulatórias para a entrada, uma firma incumbente pode questionar a entrada de um concorrente perante a autoridade reguladora a um custo relativamente baixo, mesmo que não tenha expectativa real de sucesso nessa ação, impondo um custo significativo para o entrante justificar e comprovar sua observância das normas regulatórias. Dessa forma a incumbente não só aumenta significativamente o custo de entrada de um concorrente real, como sinaliza um aumento às barreiras à entrada para possíveis futuros concorrentes. Da mesma forma, ações no Poder Judiciário podem ser usadas com o mesmo objetivo.”³¹

O Conselheiro Relator defendeu que, embora a SEVA não fosse um concorrente de grande porte, ela representava a possibilidade de ingresso de firmas menores que praticavam preços mais baixos no mercado. Por isso, ao investir contra a SEVA, a Siemens sinalizou aos potenciais entrantes que estaria disposta a combater agressivamente qualquer tentativa de entrada no setor.

Assim, o Conselheiro Relator concluiu que o efeito mais nocivo das ações da Siemens foi o de criar grande incerteza sobre os requisitos regulatórios para entrada no mercado, o que dificultou a possibilidade de ingresso de qualquer outra nova empresa. Dessa forma, *“a instabilidade institucional e normativa gerada pelas ações da Siemens constitui barreira particularmente eficaz contra a entrada de novos agentes.”*³²

O Conselheiro entendeu que, ao levar o Judiciário a impor decisão liminar sem a possibilidade de obtenção previa de informações, a Siemens ter-se-ia aproveitado da aparente legitimidade de seus argumentos, apresentando imagem distorcida da real necessidade das especificações técnicas que supostamente não seriam atendidas pela SEVA.

Nesse sentido, Conselheiro Relator afirmou que seria evidente a má-fé da Siemens e o dano causado à concorrência no mercado: *“A conduta da Siemens é claramente abusiva, uma vez que caracterizada a má-fé, o claro intuito ilícito*

³¹ Voto do Conselheiro Relator, p. 3209 dos autos.

³² Voto do Conselheiro-Relator, p.3218 dos autos.

anticompetitivo e os fundamentos objetivos precários em que se sustentavam as ações."³³

Por fim, o Conselheiro Relator afirmou que a conduta de convite à cartelização seria complementar ao ilícito de *sham litigation* adotado pela Siemens e, assim, faria parte de um plano para excluir concorrentes e potenciais empresas entrantes.

O Conselheiro Olavo Chinaglia, no entanto, pediu vista dos autos e solicitou diversas diligências de modo a subsidiar sua análise.

Diferentemente do Conselheiro Relator, o Conselheiro Olavo Chinaglia entendeu que não havia indícios de que a Siemens tivesse incorrido em ilícito concorrencial e votou pelo arquivamento do processo.

Primeiramente, o Conselheiro defendeu que as duas condutas imputadas à Siemens seriam distintas, não fazendo parte de uma única estratégia de mercado e não havendo nenhuma relação de dependência, contingência, progressividade ou subordinação que justificasse a absorção.

Em relação à alegação de *sham litigation*, o Conselheiro salientou que a diferenciação do acionamento normal do Judiciário e a utilização maliciosa para prejudicar concorrentes dependeria da constatação de um padrão anticompetitivo. Muitas vezes esse padrão é constatado por meio de práticas desleais, como por exemplo, a imputação de acusações falsas ou a invocação de direitos absolutamente desamparados pelo ordenamento, os quais não estariam presentes no caso.

No que tange aos efeitos anticoncorrencias supostamente gerados pelas ações da Siemens, o Conselheiro afirmou que:

"a marca distintiva das ações anticompetitivas não é, todavia, a intenção de prejudicar a parte ré pela obtenção da pretensão demandada, mas sim o objetivo de causar constrangimentos aos negócios do concorrente por meio

³³ Voto do Conselheiro Relator, p. 3227 dos autos.

da própria instituição do processo. Nesse sentido, o potencial anticompetitivo da conduta deve se revelar nos efeitos não do eventual provimento jurisdicional final, mas nos que decorrem da própria instituição do processo.”³⁴

Assim, ao analisar se as condutas da Siemens configurariam ilícito concorrencial de *sham litigation*, o Conselheiro entendeu que não haveria elementos que indicassem que a Siemens tivesse incorrido em ilícito concorrencial, pois entendeu que existiriam de fato incongruências em relação à aplicação da Resolução do CONTRAN aos tacógrafos produzidos pela SEVA e que a Siemens poderia sim questionar a homologação desses produtos, tendo em vista que essa visava apenas o tratamento isonômico dos administrados.

Ademais, salientou que as medidas adotadas pela Siemens não tinham produzido efeitos deletérios à concorrência, pois essas não haviam impedido que a SEVA comercializasse seus produtos, mesmo após a concessão da liminar que revogou a homologação dos tacógrafos da SEVA.

Em virtude da divergência de conclusões, o Conselheiro César Costa Alves e Mattos houve por bem pedir vista dos autos de modo a analisar melhor a matéria em discussão.

Em consonância com o que havia sido defendido pelo Conselheiro Olavo Chinglia, o Conselheiro César Costa Alves e Mattos votou pela insubsistência das acusações das práticas anticompetitivas imputadas à Siemens.

Em seguida, o Conselheiro Vinícius Marques de Carvalho acompanhou o voto do Conselheiro César Costa Alves e Mattos no que tange ao ilícito de *sham litigation*. No entanto, vislumbrou ilícito anticoncorrencial em relação ao suposto convite à cartelização efetuado pela Siemens e opinou pela condenação da Siemens.

Após os votos dos Conselheiros Ricardo Machado Ruiz³⁵, Arthur Sanchez Badin³⁶ e Carlos Ragazzo³⁷, o Conselheiro Relator retificou o seu voto e entendeu

³⁴ Voto-vista do Conselheiro Olavo Zago Chinaglia, p. 3695 dos autos.

³⁵ O Conselheiro entendeu que houve abuso de posição dominante pela Siemens e votou pela condenação da Siemens VDO nos termos do voto proferido pelo Conselheiro Relator.

que, ao se considerar as ações judiciais isoladas, sem a suposta conduta posterior de convite a cartelização, essas não seriam consideradas como ilícitas. E, assim, decidiu pelo arquivamento do processo em relação à prática de *sham litigation*.

2.3.5 Amitech X Saint-Gobain (2009)³⁸

Posteriormente, o CADE analisou o recurso voluntário contra a decisão proferida pela SDE nos autos do Processo Administrativo nº 08012.004572/2007-15 que negou a concessão de medida preventiva solicitada pela Amitech.

No referido processo administrativo, a Amitech alegou que a Saint Gobain teria supostamente praticado conduta anticompetitiva de modo a impedir o funcionamento de empresas concorrentes e a entrada de novas empresas no mercado de tubos e conexões de diâmetro médio para transporte de fluidos.

A Amitech afirmou que a Saint-Gobain, por ser a única fabricante nacional de tubos de ferro fundido dúctil de diâmetro médio, teria (i) divulgado informações enganosas contra a qualidade dos tubos em PRFV, comercializados pelas demais empresas atuantes no mercado; (ii) realizado questionamentos protelatórios contra a normatização dos tubos de PRFV pela ABNT; e (iii) praticado *sham litigation*, por meio do Poder Judiciário, visando impugnar editais que permitem a concorrência dos tubos de PRFV com os de ferro dúctil.

A medida preventiva negada pela SDE tinha por objetivo (i) interromper a campanha publicitária consistente na distribuição do CD-ROM "Ferro dúctil X PRFV"; (ii) proibir que a Saint Gobain ingressasse com ações perante o Judiciário impugnando editais de licitação que permitam a participação da Amitech; e (iii) proibir que a Saint Gobain apresentasse objeções e questionamentos

³⁶ O Conselheiro votou pelo arquivamento do processo.

³⁷ O Conselheiro entendeu que houve abuso de posição dominante pela Siemens e votou pela condenação da Siemens VDO nos termos do voto proferido pelo Conselheiro Relator.

³⁸ Recurso Voluntário nº 08700.003484/2009-18; e Processo Administrativo nº 08012.004572/2007-15.

durante o processo de normalização dos tubos de PRFV junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas ("ABNT").

No entanto, apesar de reconhecer a possibilidade de configuração de ilícito anticoncorrencial decorrente do abuso de direito de petição, a SDE entendeu que o acervo probatório não seria suficiente para a concessão de medida preventiva. Afirmou que seriam necessárias provas substanciais, tendo em vista que tratava-se de relativização ou restrição de direito de petição aos órgãos administrativos e acesso ao Judiciário, bem como direitos inerentes à atividade econômica, como o direito de propaganda.

Em face dessa decisão, a Amitech interpôs Recurso Administrativo ao CADE, apresentando extenso conjunto probatório com o intuito de comprovar os efeitos anticompetitivos das medidas adotadas pela Saint Gobain.

Segundo a Amitech, a Saint Gobain ter-se-ia utilizado de um "*caráter aparentemente técnico*" para mostrar que os tubos de PRFV seriam ruins e teria criado diversas dificuldades à normatização dos tubos PRFV junto à ABNT.

Assim, defendeu que a Saint Gobain ter-se-ia utilizado de seu direito de petição nas licitações que permitiam o uso de tubos de PRFV para, por meio de recursos administrativos e ações perante o Judiciário, impedir a participação da Amitech nessas concorrências.

Ao analisar o mérito da demanda, o Conselheiro Relator salientou que para que os atos da Saint Gobain pudessem ser classificados como infrações anticoncorrenciais seria necessário que esses pudessem, ainda que potencialmente, gerar efeitos anticoncorrenciais. No entanto, o Conselheiro fez ressalva acerca do ilícito da *sham litigation*, pois, de acordo com ele, apesar de o poder de mercado ser facilitador da prática de predação de *sham litigation*, não seria condição necessária.

Assim, o Conselheiro, ao analisar os documentos comprobatórios apresentados pela Saint Gobain e o mérito de suas intervenções perante a ABNT, concluiu que não havia indícios de enganabilidade e que existia a

possibilidade de que as ações adotadas pela Saint Gobain estivessem amparadas em direito legítimo de defender seus interesses, junto à administração, configurando, portanto, exercício regular do direito de petição, nos termos do art. 5, XXXIV, "a", da Constituição Federal e art.3, II e III, da Lei 9.784/99.

Desse modo, o Conselheiro Relator concluiu pelo conhecimento do recurso e pelo seu não provimento, mantendo a decisão da SDE pela denegação da medida preventiva, tendo em vista que não restaram comprovados os requisitos para a concessão de medida preventiva.

2.3.6 Alcoa Alumínio S.A. (2010)³⁹

Trata-se de representação feita pelo Ministério Público Federal em face da Alcoa Alumínio S.A. ("Alcoa") que estaria supostamente praticando abuso de poder econômico, mediante requerimento, junto ao INPI, de concessões de patentes de modelo de perfis de alumínio pertencentes ao domínio público e com o ajuizamento de posteriores ações judiciais para proteção dessas patentes.

O Ministério Público alegou que a Alcoa estaria restringindo a concorrência na oferta de perfis de alumínio destinados a portas e janelas, por meio de pedidos fraudulentos de registros de desenho industrial e patentes de modelo de utilidade, junto ao INPI, seguidos de ações judiciais impetradas contra os supostos violadores desses registros e patentes, além de distribuir comunicado ao mercado, induzindo os consumidores e concorrentes a erro, ao sugerirem que detinham propriedade intelectual de perfis que não seriam realmente registrados.

No entanto, ao analisar o caso, o Conselheiro Relator verificou que não havia ocorrido fraude durante o procedimento patentário, o qual havia sido submetido à análise do INPI.

Diferentemente do que o MPF havia afirmado, a Alcoa não havia se utilizado de uma brecha na licitação para aprovar pedidos de patente, os quais

³⁹ Averiguação Preliminar nº 08012.005727/2006-50.

supostamente não preencheriam o caráter da novidade, para aprovar de forma automática e sem análise de mérito esses pedidos.

Assim, o Conselheiro Relator afirmou que, uma vez que os registros estavam respaldados pela chancela da instância administrativa, não caberia ao CADE entrar no mérito da legitimidade de sua concessão. No entanto, salientou que tal entendimento seria diverso se realmente os registros tivessem sido obtidos de forma abusiva, se valendo do procedimento célere com ausência de exame de mérito pela entidade competente, hipótese que não restou configurada nesse caso.

Desse modo, o Conselheiro Relator afastou a acusação de *sham litigation*, tendo em vista que os pedidos de registro de desenho industrial tiveram seu mérito submetido à instância administrativa competente, não caracterizando assim conduta oportunista em face de eventual brecha anticompetitiva nos procedimentos de concessão.

2.3.7 Box 3 Vídeo X Shop Tour (2010)⁴⁰

Um dos casos mais recentes analisados pelo CADE no que tange ao ilícito de *sham litigation* foi o Processo Administrativo nº 08012.004283/2000-40, instaurado contra a Box 3 Vídeo e Publicidade e Léo Produções e Publicidade ("Box 3"), sob a alegação de que essa teria supostamente limitado ou impedido o acesso de novas empresas ao mercado de programas de venda e promoções de televisão.

As representadas teriam supostamente praticado atos restritivos à concorrência de forma a retirar seus concorrentes do mercado de vendas por meio de programas de televisão, a partir do ajuizamento uma "*série de ações judiciais com pedidos de liminares, visando tirar do ar os programas de vendas das representantes, com base em um direito autoral inexistente ou com justificativas pírias*".⁴¹

⁴⁰ Processo Administrativo nº 08012.004283/2000-40.

⁴¹ Relatório elaborado pelo Conselheiro Relator, p. 1.

Para embasar as diversas ações ajuizadas, a Box 3 teria afirmado que possuía registro de direito autoral sobre o formato do programa de vendas pela televisão, registrado junto à Biblioteca Nacional da Cultura com características do programa, o qual lhe garantiria a propriedade intelectual desse tipo de programa.

Ao analisar o caso, a SDE entendeu que não haveria prova cabal de que a Box 3 teria incorrido em infração concorrencial. Opinião essa que foi acompanhada pela Procuradoria do CADE e pelo Ministério Público Federal. Veja-se:

“ao se analisar os elementos trazidos aos autos, não é possível descartar a justificativa da empresa Box 3 Vídeo de que se limitou a adotar as medidas judiciais que entendia cabíveis para defender um direito que ela julgava ser legítimo, conforme o exercício do direito constitucional de ação, constante na alínea “a”, do inciso XXXIV, do art. 5º c.c inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal”⁴²

Quando da análise do Conselheiro Relator, esse primeiramente teceu esclarecimentos acerca da jurisprudência americana no que tange à *Noerr-Pennington Doctrine* e ao conceito de *sham litigation*. Nesse sentido, afirmou que:

“a Suprema Corte norte-americana passou a punir sham litigation, ou seja, a punir partes que deduziam pretensões que, na realidade, objetivavam retardar a livre concorrência criando empecilhos e situações meramente protelatórias sem base legal. Assim, entende-se, portanto, sham litigation como litigância predatória ou fraudulenta com efeitos anticompetitivos.”⁴³

Em consonância com a jurisprudência americana, o Conselheiro Relator concluiu que o entendimento pacífico do CADE seria no sentido de que “*as partes não podem se proteger da sua responsabilidade concorrencial, utilizando como justificativa o seu Direito de Petição, visto que este não é absoluto ou mesmo imune à avaliação desta Autarquia.*”⁴⁴

⁴² Relatório elaborado pelo Conselheiro-Relator, p. 3.

⁴³ Relatório elaborado pelo Conselheiro-Relator, p. 5.

⁴⁴ Relatório elaborado pelo Conselheiro-Relator, p. 7.

Após tais esclarecimentos iniciais, o Conselheiro-Relator passou à análise do mérito da demanda.

Primeiramente, o Conselheiro Relator salientou que as premissas jurídicas invocadas pela Box 3 estariam equivocadas. Assim, afirmou que o registro na Biblioteca Nacional não se revestiria das características de título aquisitivo de direito e que nem poderia, pois o gênero televisivo não estaria sujeito à proteção intelectual. Desse modo, notou que, além de o gênero televisivo não estar sujeito à proteção intelectual, o roteiro depositado na Biblioteca Nacional pela Box 3 não seria dotado de originalidade, característica essa imprescindível para a proteção intelectual.

Assim, o Conselheiro Relator afirmou que as ações ajuizadas pela Box 3 não possuíam base objetiva e estavam pautadas pela má-fé, pois essas iam expressamente contra o texto expresso na Lei nº 9.601/98 que regula a propriedade intelectual.

Ademais, notou que a conduta da Box 3 não se ateve a apenas uma ação, mas sim a uma série de ações com o mesmo argumento, tendo inclusive solicitações cautelares, o que evidenciaria ainda mais a má-fé da empresa.

O Conselheiro Relator notou que o ajuizamento de várias ações com mesmo objeto, preocupadas somente com o provimento cautelar; a alternância na autoria das ações entre os nomes das empresas, do proprietário das empresas e da anunciante; a continuidade no ajuizamento de ações até depois do início do processo administrativo, apontavam para o dolo de prejudicar seus concorrentes.

Nessa linha, afirmou o Conselheiro Relator que a Box 3 havia incorrido em infração concorrencial:

“ao se avaliar que a parte preferiu agir de forma extremamente arriscada, tendo o potencial de retirar concorrentes do mercado com base neste tipo de alegação frívola, tem-se que, por este tipo de comportamento,

houve, sim, infração ao. Mas, além disto, era possível considerar que a.”⁴⁵

E, assim concluiu o Conselheiro Relator que a Box 3 havia incorrido em ilícito concorrencial, tendo em vista que essa “*tinha plena noção do que estava fazendo, considerando a sua má-fé, e que estava pleiteando, no judiciário causas sem qualquer tipo de suporte jurídico*”⁴⁶.

2.4 Da importância da conceituação de *sham litigation*

O instituto da *sham litigation* vem sendo amplamente discutido pelas autoridades antitruste. Tal instituto ganha relevância, pois atualmente muitas empresas têm utilizado da máquina estatal, não como forma de exercício legítimo de seus direitos e método de influência autêntica do Poder Público, mas como instrumento para criação ou manutenção de poder de mercado, o que, de acordo com a legislação antitruste, configura ilícito concorrencial.

Assim, a possibilidade de ajuizar ações perante o Judiciário, apesar de constituir um meio importante de proteger os interesses legítimos dos cidadãos, pode tornar-se uma arma para prejudicar concorrentes e aumentar os custos dos rivais ou potenciais entrantes no mercado.

Muitas vezes, empresas dominantes utilizam medidas administrativas e judiciais de modo a dificultar a entrada de concorrentes em um determinado setor. Essas empresas entrantes por sua vez, têm seus custos significativamente aumentados em decorrência dessas ações e, muitas vezes, desistem de entrar em determinado mercado. Assim, salienta relatório publicado pelo FTC:(FTC Staff Report, 2006, p. 38):

“Ajuizar ações (ou penosos procedimentos administrativos) é um dos meios mais atrativos pelo qual uma empresa ou um grupo de empresas, pode depredar concorrentes. De fato, como o ex-juiz federal e doutrinador antitruste, Robert Bork, observou “pouca (se alguma) predação é obtida por meio de preços, enquanto uma grande parte é obtida por meio de litigância.” Um padrão de litigância ou outras formas de petição fora do

⁴⁵ Voto do Conselheiro-Relator, p. 12.

⁴⁶ Voto do Conselheiro-Relator, p. 12.

processo legislativo, podem impor custos bem maiores em um concorrente que uma única ação, em atrasos e nas custas para a defesa.”⁴⁷

A partir da análise dos casos que pautaram a evolução do conceito de *sham litigation*, percebemos que em alguns deles houve a menção à fraude a patentes como indício de configuração do ilícito de *sham litigation*.

A seguir, estudaremos as principais características do instituto da patente, assim como o aparente antagonismo entre direito patentário e direito da concorrência, para que, posteriormente, possamos analisar os casos de abuso de direito de petição envolvendo fraude a patentes e como essas se encaixam no conceito de *sham litigation* originalmente elaborado pela jurisprudência americana.

⁴⁷ Texto original: “Initiating litigation (or a burdensome administrative proceeding) is one of the most attractive means by which a firm, or a group of firms, can successfully prey on competitors. Indeed, as former federal judge and antitrust scholar Robert Bork had observed, “very little (if any) predation is accomplished through pricing, while a good deal is achieved through litigation.” A pattern of litigation, or other petitioning outside the legislative process, can impose far greater costs on a competitor than a single lawsuit, both in delay and expense of responding.”

CAPÍTULO 3

DO INSTITUTO DA PATENTE

3.1 Do conceito de invenção e de patente

A invenção é uma criação da inteligência humana e tem por objetivo solucionar problemas técnicos mais diversos. Desse modo, o inventor se utiliza de conceitos existentes para chegar a algo novo, criando coisa até então inexistente e desconhecida pela sociedade.

Desse modo, salienta GAMA CERQUEIRA:

"A invenção pela sua origem caracteriza-se como uma criação intelectual, como o resultado da atividade inventiva do espírito humano, pelo modo de sua realização classifica-se como uma criação de ordem técnica e pelos seus fins constitui um meio de satisfazer às exigências e necessidades práticas do homem. Toda a invenção direta ou indiretamente é redutível a uma necessidade particular da natureza humana." (2001 apud ABRANTES, 2011, p.1)

Convém esclarecer que apesar de derivar do conceito de *inventio*, que significa descobrimento, a invenção é exatamente o oposto de uma descoberta, pois, ao passo que a descoberta se limita a revelar coisa já existente na natureza, mas que apenas não era conhecida pelos homens, a invenção consiste em criação de algo antes inexistente. (ABRANTES, 2011, p.2)

Assim, tem-se que na descoberta, o ser humano assume um caráter passivo, pois essa consiste na simples revelação de um fenômeno natural até então desconhecido. Já na invenção, o ser humano assume uma posição ativa por meio de pesquisas e investigações. (ABRANTES, 2011, p.5)

Nesse sentido, defende PONTES DE MIRANDA:

"Inventar é achar, mas aqui o sentido é mais restrito: não é o mesmo que achar a coisa perdida, ato em que nada há de criação, nem sequer o de criar aparelho ou processo que se possa considerar de mérito para a civilização: é o de invenção que possa ser industrializada." (1956 apud ABRANTES, 2011, p.3)

Um dos requisitos norteadores do conceito de invenção é a característica de novidade, ou seja, para que algo seja caracterizado como invenção é necessário que seja a primeira vez que nos deparamos com tal produto e/ou tecnologia.

Assim, salienta USHER:

“Logo a invenção cria relações que **não existiam antes**. Em sua essência mais profunda, o elemento inovador reside na finalização de um padrão incompleto de comportamento ou no aperfeiçoamento de um padrão que era insatisfatório ou inadequado.” (2007 apud ABRANTES, 2011, p. 3, grifos acrescidos)

Outro elemento norteador do conceito de invenção é a necessidade de solução de problemas práticos.

Conforme notam BARBIERI e DOMINGUES, a invenção resulta exatamente do espírito inventivo e criador do ser humano e tem por objetivo satisfazer fins determinados e necessidades de ordem prática. (2004 apud ABRANTES, 2011, p.4) (1980 apud ABRANTES, 2011, p. 4)

O Estado, justamente com o intuito de proteger essas invenções e incentivar futuras criações, criou um título de propriedade temporário ao inventor ou ao depositante do pedido de patente, que permite que esse exclua terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, uso e venda do produto e/ou da tecnologia criada.

Assim, tem-se que a patente confere ao inventor a exclusividade temporária de exploração econômica de sua invenção.

Vale notar que, conforme salienta GNOCCHI, o direito de propriedade patentário não decorre da patente em si, mas sim da invenção, de modo que esse preexiste à patente, sendo o depósito da patente apenas documento formal de sua constituição. (1960 apud ABRANTES, 2011, p.10)

Desse modo, segundo GAMA CERQUEIRA:

“a patente não cria, mas apenas reconhece e declara o direito do inventor, que preexiste à sua concessão e lhe serve de fundamento. Seu efeito é, portanto, simplesmente declarativo e não atributivo de propriedade. (...) Assim, provando-se que a invenção não poderia ser validamente privilegiada, a patente se anula. Em suma, a patente declara o direito que porventura compita ao inventor e estabelece presunção da existência de uma invenção suscetível de ser privilegiada de acordo com a lei. Falhando esses pressupostos, a patente não tem nenhum valor e pode ser invalidada.” (2010 apud ABRANTES, 2011, p.11)

Portanto, concluímos que a patente é um meio utilizado pelo Estado para garantir um direito de propriedade temporário ao inventor de modo a estimular as atividades inventivas e criadoras.

Segundo CHAVANNE E BURST:

“O direito de patente de invenção é título, fornecido pelo Estado, que confere a seu titular um direito exclusivo de exploração da invenção de que é objeto. O inventor que oferece à sociedade um produto novo ou um processo novo quer que lhe seja reconhecido, a seu pedido, um direito privativo em troca da revelação dos meios de sua invenção. Esse direito exclusivo traduz-se em um direito de propriedade sobre conhecimentos técnicos. O direito de patente é, portanto, um direito de propriedade que diz respeito a conhecimentos apropriados pelo titular; a apropriação é realizada pela concessão de patente.” (apud SCHOLZE, 2002 apud PARANAGUÁ e REIS, 2009, p. 24)

Nesse sentido, a Lei Brasileira de Propriedade Intelectual (Lei nº 9.279/1996), em consonância com o ordenamento internacional, estabelece em seu artigo 6º que *“Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas em lei.”*

Essa mesma lei estabelece em seu artigo 8º⁴⁸ que é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação

⁴⁸ Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e

industrial. Assim, para que seja concedida uma patente, essa deve ser necessariamente submetida ao exame de órgão técnico competente, o qual irá avaliar se a suposta invenção atende a esses requisitos.

No Brasil, a concessão de patentes é competência exclusiva do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual ("INPI"), sendo esse o órgão administrativo responsável pela análise de pedidos de patente e pela verificação do atendimento aos requisitos previstos em lei, para que se possa, em última instância, conceder ou não a patente de determinada invenção.

Caso todos os requisitos legais sejam atendidos, o INPI emitirá um documento que consubstancia o direito de propriedade intelectual e contém as principais características do bem protegido por meio da patente, incluindo um relatório descritivo da técnica utilizada, com os problemas técnicos resolvidos e as vantagens obtidas por meio da invenção.

Desta forma, por meio da expedição de um certificado de patente de invenção, chamado de carta-patente, o Estado reconhece formalmente o conjunto de direitos exclusivos concedidos ao inventor.

Dentre esses direitos, consta o direito de excluir terceiros de fabricar, comercializar e importar determinado bem sujeito à patente, o que permite que o inventor desfrute de uma clara vantagem competitiva no mercado.

De certa forma, conforme salientam PARANAGUÁ e REIS (2009, p. 24), podemos afirmar que patentear descobertas significa obter "monopólio" temporário da exploração em escala industrial de determinado bem.

Assim, ao impedir temporariamente que concorrentes produzam determinado produto e/ou tecnologia, a patente se torna um valioso e imprescindível instrumento para que a invenção e a criação industrializável se tornem um investimento rentável. (VIEIRA, 2008, p. 103)

Devido ao fato de, em última instância, a patente visar a estimular a inovação tecnológica, PARANAGUÁ e REIS (2009, p. 37) defendem que *“a propriedade intelectual não deveria mais ser vista como um fim em si mesmo, mas sim como um meio para o desenvolvimento econômico, social e cultural.”*

Do mesmo modo, PARANAGUÁ e REIS (2009, p. 18) salientam que também há diversas críticas ao sistema patentário no que tange à possibilidade de esse ser prejudicial aos consumidores e ao livre-comércio. Para alguns economistas:

“a grande questão é saber se a recompensa aos inovadores e os potenciais incentivos à inovação compensam os custos da criação de ilhas de monopólio jurídicos e se há perspectivas de benefícios para os países em desenvolvimento.”

Posteriormente, analisaremos a aparente contradição entre o direito de propriedade intelectual e a defesa da concorrência e constataremos que, exceto em casos de configuração de abuso ou fraude, esses dois ramos do direito almejam os mesmos objetivos, quais sejam o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico de um país.

3.2 Bases constitucionais para a concessão de patentes

No ordenamento brasileiro, a concessão de patentes possui amparo no artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal. Confira-se:

“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 outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”

Para BARBOSA (2002 apud PARANAGUÁ e REIS, 2009, p. 43), ao incluir a concessão de patentes no artigo 5º, o legislador optou por *“ressalvar e valorizar os interesses e necessidades nacionais numa área fundamental para a soberania do país, ao contrário de priorizar o desenvolvimento tecnológico em si ou ainda o desenvolvimento de outros povos.”*

Assim, por meio desse enunciado constitucional, tem-se que a concessão de patentes deve observar, além dos requisitos legais elencados na Lei de Propriedade Intelectual mencionados anteriormente, a cláusula finalística prevista na Constituição Federal e nos ordenamentos internacionais. Assim, deve ir ao encontro do interesse social e ao desenvolvimento tecnológico do país, caso contrário deverá essa ser negada pelo INPI.

Vale notar que, em semelhança ao previsto na Constituição Brasileira, o artigo 7º do Acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio ("TRIPS") também prevê essa cláusula finalística do direito patentário. Veja-se:

"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."

Percebe-se que, ao afirmar que a concessão de patentes deve levar em conta o interesse social e o desenvolvimento tecnológico econômico do país, o legislador deixou claro que deve haver um equilíbrio entre esses dois interesses.

Assim, conforme DI BLASI (2010 apud ABRANTES, 2011, p. 11), a patente, assim como o direito da concorrência, não é um fim em si mesmo, mas sim um meio utilizado pelo Estado para promover valores sociais diversos.

Desse modo, por meio da criação de patentes, o Estado cria um estímulo à inovação tecnológica utilizando-se de uma recompensa, qual seja a exclusividade de exploração econômica de determinado produto e/ou tecnologia.

No entanto, a concessão desses privilégios deve sempre levar em consideração os interesses sociais, a necessidade de capacitação tecnológica nacional, o progresso e o bem-estar de toda a comunidade. Devendo, assim,

conciliar os interesses do inventor e da sociedade em geral. (ABRANTES, 2011, p. 11)

Nesse sentido, prevê o artigo 2º da Lei Brasileira de Propriedade Intelectual *"A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante concessão de patentes de invenção e modelos de utilidade."*

Em consonância ao previsto no art. 2º da LPI, ressaltou o Eminentíssimo Desembargador André Fontes, em decisão proferida na Ação Rescisória nº 2007.02.01.006831-6⁴⁹, a importância de se levar em consideração o interesse social quando da concessão de patentes. Confira-se: *"patente é uma exceção ao domínio público e deve ser direito temporário, tendo em vista o interesse de toda a coletividade que não subsista a exclusividade sobre a exploração de determinado invento"*.

A proteção à propriedade intelectual possui importância estratégica. Assim, tem o intuito não apenas de garantir a propriedade, mas sim de assegurar e incentivar o desenvolvimento tecnológico do país. Assim, visa também a atender as necessidades sociais de consumo e de distribuição de produtos. (ISHI; NUNES; VASQUES; e VENTURI, p. 6)

A concessão de patente não consiste em permitir que o inventor retenha esse apenas em proveito próprio, ou contrariamente ao interesse coletivo. Conforme Marcello Varella:

" O uso da propriedade será efetivada quando beneficiar a coletividade e realizar o bem comum. A coletividade será beneficiada tanto quando o inventor for bem remunerado, o que incentivará novas invenções, como quando o inventor contribuir para o progresso científico." (ISHI; NUNES; VASQUES; e VENTURI, p. 6)

⁴⁹ Tribunal Regional Federal – 2ª Região, Ação Rescisória nº 2007.02.01.006831-6, Relator: André Fontes, Autor: Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Procurador: André Luis Balloussier Ancora da Luz, Réu: Wagner-Lambert Company, Advogado: Joaquim Eugenio Goulart e Outros.

Caso haja incompatibilidade entre a patente a sua função social, o Estado deve intervir e deve encontrar soluções para atender à vontade pública, seja modificando a patente concedida, seja atribuindo caráter de bem de domínio público. (ISHI; NUNES; VASQUES; e VENTURI, p. 6)

3.3 Requisitos de patenteabilidade

Conforme explicado anteriormente, para que uma invenção possa ser patenteada é necessário que essa atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Considera-se novidade tudo aquilo que não foi revelado ao público, ou seja, tudo que ainda não foi divulgado de qualquer forma, escrita ou falada, em qualquer meio de comunicação, até a data do depósito do pedido de patente de invenção. (VIEIRA, 2008, p. 114)

Conforme notam PARANAGUÁ e REIS (2009, p. 53), o ineditismo é requisito essencial para o cumprimento da própria essência do sistema de patentes, que consiste exatamente na concessão de um privilégio em troca da revelação do invento para a sociedade.

O segundo requisito, a atividade inventiva, pressupõe a existência de produto ou tecnologia totalmente nova, que não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Assim, tem-se que a invenção não pode constituir inovação lógica que resulte de maneira óbvia dos conhecimentos já existentes e conhecidos por todos. (VIEIRA, 2008, p. 115)

Por fim, o terceiro requisito, a necessidade de existência industrial, significa que a invenção deve ser suscetível de ser fabricada ou utilizada industrialmente. (VIEIRA, 2008, p. 125)

No Brasil, conforme mencionado anteriormente, o órgão responsável pela análise dos pedidos de patente e, conseqüentemente, pela verificação de atendimento a esses requisitos é o INPI.

A exemplo de outros países, apesar de os órgãos responsáveis por essa análise serem compostos por um corpo técnico qualificado, tem-se que algumas vezes os indivíduos que postulam proteção patentária utilizam-se de meios fraudulentos e informações incorretas para obter essa proteção e, posteriormente, utilizá-la para prejudicar concorrentes.

Conforme veremos no próximo capítulo, um dos ilícitos concorrenciais que podem decorrer dessa fraude é o abuso de direito de petição – *sham litigation* - por meio do qual as empresas ajuízam diversas ações alegando violação a suposto direito patentário, o qual foi obtido por meio de fraude, com o intuito exclusivo de prejudicar patentes.

3.4 Direitos do titular de uma patente e possíveis abusos

Após a concessão da patente, o detentor terá o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto de patente, processo ou produto obtido diretamente pela tecnologia patenteada⁵⁰. (PARANAGUÁ e REIS, 2009, p. 81)

Conforme salienta BARBOSA (2003 apud PARANAGUÁ e REIS, 2009, p. 81), alguns dos efeitos decorrentes da concessão de uma patente são (i) o nascimento de um direito exclusivo de exploração; (ii) o direito de indenização decorrentes de eventuais violações de patente; e (iii) a obrigação de fazer bom uso do privilégio adquirido.

⁵⁰ Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:
I - produto objeto de patente;
II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.
§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Esse direito de exclusividade de exploração irá vigorar por 20 (vinte) anos contados da data do depósito do pedido de patente, não podendo ser inferior a 10 (dez) anos contados da data da concessão desse privilégio.

No Brasil, não é possível estender esse privilégio. No entanto, em muitos países como Alemanha, Estados Unidos da América, Japão e Austrália, os detentores de direitos patentários podem conseguir extensões de prazo de vigência de modo a compensar por eventual demora na análise ou na emissão das cartas-patentes. (ABRANTES, 2011, p. 135)

Vale salientar que anteriormente a legislação brasileira previa que a vigência das patentes era de 15 (quinze) anos. E com a promulgação da LPI, esse prazo foi estendido para 20 (vinte) anos, o que fez com que diversas empresas pleiteassem a extensão dos direitos patentários que haviam sido concedidos sob a égide da lei anterior (Lei nº 5.772/1971). No entanto, não havia dúvidas de que não haveria retroatividade, sendo a nova lei aplicável apenas aos casos em andamento.

Ao analisar essas ações, muitos autores questionaram a legalidade dessas medidas, muitos inclusive entenderam que essas configurariam hipótese de *sham litigation*, pois as empresas pleitearam, de má-fé, a extensão do prazo de suas patentes com o intuito exclusivo de limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado, criando dificuldades à livre concorrência. (ABRANTES, 2011, p. 145)

Em sentido contrário, LOBO e TANNUS (ABRANTES, 2011, p. 145/146) defendem que tais empresas não incorreram em ilícito concorrencial de *sham litigation* e afirmam que "*a busca da preservação de direitos patentários, tão necessários às empresas de investimentos vultosos em pesquisa, não se enquadra neste uso indevido que se tenta impingir à indústria farmacêutica.*"

No entanto, o Judiciário brasileiro tem decidido em sentido contrário e é favorável à tese de enquadramento de tal comportamento como abuso de direito de petição. Recentemente, a Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro multou

empresa pela prática de litigância de má-fé em decorrência da utilização indevida de medidas extensivas de patentes. Assim, entendeu:

“forçoso é reconhecer que, ao ajuizar a presente ação no último dia de vigência da patente, a parte autora obteve, de fato, a extensão do prazo de seu monopólio por um ano, eis que dificilmente alguma outra empresa lançará o mesmo produto no mercado, sob ameaça de infringir indevidamente a patente da autora. Considero, assim, que a empresa autora agiu como litigante de má-fé.”⁵¹

Desse modo, ao aplicarmos o Teste-PRE, percebemos ação ajuizada era objetivamente sem fundamento, o que significa que a empresa não esperava realisticamente obter sucesso no mérito da demanda. Ademais, ao analisarmos o elemento subjetivo, percebemos que a intenção do agente era prejudicar concorrentes e obter vantagem competitiva indevida.

Apesar de no âmbito do direito da concorrência tais atos serem enquadrados com ilícitos concorrenciais, o próprio direito patentário também possui institutos próprios com vistas a reprimir eventuais abusos de direito patentários, dentre elas estão as diversas formas de extinção compulsória de patentes, das quais analisaremos a seguir apenas a licença compulsória.

A licença compulsória é a autorização dada por uma autoridade constituída, a pessoa outra que o titular da patente a praticar atos de que estaria excluído normalmente de realizar pela vigência de determinada patente. (ABRANTES, 2011, p. 367)

Esse instituto foi criado para evitar abusos e, assim, conforme artigo 68 da LPI⁵², o titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se

⁵¹ Processo nº 2008.51.01.817159-7.

⁵² Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei por decisão administrativa ou judicial.

Do mesmo modo, o TRIPs prevê que a licença compulsória deve ser aplicada para (i) remediar práticas anticompetitivas ou desleais; (ii) permitir explorar uma patente dependente; (iii) prevenir abusos no exercício do direito de patente; (iv) suprir falta ou insuficiência de exploração da invenção no mercado interno; e (v) atender ao interesse público ou em casos de emergência nacional.⁵³

Em relação a eventuais abusos de poder econômico decorrentes da utilização indevida de direitos patentários, vale notar que tanto LPI quanto a Lei de Defesa da Concorrência possuem instrumentos próprios para combater esses abusos. No entanto, cada órgão ficará restrito à sua área de atuação, de modo que não cabe ao INPI analisar práticas anticompetitivas sob a ótica do direito

§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.

⁵³ Art. 31. Quando a legislação de um Membro permite outro uso(7) do objeto da patente sem autorização de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo Governo, as seguintes disposições serão respeitadas:

(...)

c) o alcance e a duração desse uso será restrito ao objetivo para o qual foi autorizado e, no caso de tecnologia de semicondutores, será apenas para uso público não comercial ou para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial;

(...)

k) os Membros não estão obrigados a aplicar as condições estabelecidas nos subparágrafos "b" e "f" quando esse uso for permitido para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial. A necessidade de corrigir práticas anticompetitivas ou desleais pode ser levada em conta na determinação da remuneração em tais casos. As autoridades competentes terão o poder de recusar a terminação da autorização se e quando as condições que a propiciaram forem tendentes a ocorrer novamente;

l) quando esse uso é autorizado para permitir a exploração de uma patente ("a segunda patente") que não pode ser explorada sem violar outra patente ("a primeira patente"), as seguintes condições adicionais serão aplicadas:

i) a invenção identificada na segunda patente envolverá um avanço técnico importante de considerável significado econômico em relação à invenção identificada na primeira patente;

ii) o titular da primeira patente estará habilitado a receber uma licença cruzada, em termos razoáveis, para usar a invenção identificada na segunda patente; e

iii) o uso autorizado com relação à primeira patente será não transferível, exceto com a transferência da segunda patente.

concorrencial e, do mesmo modo, não cabe ao CADE analisar o mérito da patente concedida pelo INPI.

Nesse sentido, salienta FURTADO (1996 apud ABRANTES, 2011, p. 392):

“não será o INPI que irá comprovar eventual prática abusiva relacionada ao objeto da patente; caso alguém manifeste interesse em obter licença compulsória com fundamento em abuso de poder econômico cometido pelo titular da patente, já deverá estar munida da necessária decisão administrativa prolatada pelo CADE ou de sentença judicial, condenando o titular da patente.”

Assim, cabe ao CADE a análise de eventual ilícito concorrencial de abuso de poder econômico decorrente da utilização incorreta dos direitos de patente. No entanto, tal análise não pode extravasar o âmbito econômico.

Nesse sentido, o CADE afirmou, ao analisar a Averiguação Preliminar nº 08000.024891/95-45, que “*é absolutamente incompetente para apreciar pedidos de decretação de nulidade de patente*”.⁵⁴

Ademais, o CADE ao analisar a Sindicância nº 30, de 10.12.1987, defendeu que:

“A utilização indevida de patente pode, em tese, ser uma das formas de eliminação da concorrência nos termos do art. 2, inciso I, alínea “g”, da Lei 4.137, de 1962, cabendo, entretanto, ao Poder Judiciário, e não ao CADE, a apuração da existência ou não de violação de direito da propriedade industrial”⁵⁵.

3.5 A concessão de patente frente ao Direito da concorrência

Conforme mencionado anteriormente, a patente atua como um incentivo à inovação, pois garante uma recompensa econômica pelos investimentos feitos pelo inventor e, assim, propicia segurança jurídica para que as empresas possam investir vultosas quantias no lançamento de novos produtos e/ou tecnologias.

⁵⁴ Averiguação Preliminar nº 08000.024891/95-45.

⁵⁵ Sindicância nº 30, de 10.12.87.

Nesse sentido, salientou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ("TJRS") a importância do direito patentário na promoção da inovação:

"a pesquisa e o desenvolvimento para elaboração de novos produtos requerem, na maioria das vezes, grandes investimentos. Proteger esses produtos através de uma patente significa prevenir-se de que competidores copiem e vedam aludidos produtos [...] A proteção conferida pela patente é, portanto, um valioso e imprescindível instrumento para que a invenção se torne investimento rentável."⁵⁶

No entanto, apesar de atuar como catalisador de inovação tecnológica e científica, conforme salientam PARANAGUÁ e REIS (2009, p. 18), para alguns doutrinadores o direito de patentes seria um ramo do direito aparentemente conflitante com o princípio da livre concorrência.

Assim, esses doutrinadores entendem que a concessão de patentes é contrária ao direito da concorrência, pois se baseia na concessão de um suposto monopólio legal.

BARBOSA salienta que, na verdade, tratar-se-ia de um *"monopólio legal de algo novo, logo não se retiram liberdades do domínio comum para se reservar a alguém, pois os elementos tornados exclusivos nunca haviam sido integrados ao domínio comum."* (2006 APUD ABRANTES, 2011, p. 255)

Assim, nota BARBOSA, ao afirmar que a patente configuraria um monopólio instrumental, pois *"a exclusividade recai sobre um meio de se explorar o mercado, sem evitar que por outras soluções técnicas diversas explorem a mesma oportunidade de mercado."* (2003 apud ABRANTES, 2011, p. 255)

No entanto, diversos autores, dentre eles NUNO CARVALHO, defendem veementemente que o direito patentário e a defesa da concorrência na verdade almejam fins comuns e são, na verdade, ramos do direito complementares. Confira-se:

⁵⁶ Apelação Cível nº 70009084583.

“Chamar as patentes de hoje monopólios – como tantos autores o fazem – é um anacronismo que resulta da simples ignorância da estrutura econômica e jurídica do sistema de patentes, bem como do verdadeiro conceito de monopólio [...]. A propriedade industrial (incluindo patentes) é na verdade uma ferramenta muito importante para a criação e manutenção de um clima de rivalidade entre concorrentes. Em vez de gerar monopólios, a propriedade propicia aos comerciantes e aos industriais a possibilidade de competir. Portanto, em última análise, a propriedade industrial e o direito da concorrência são duas faces da mesma moeda [...] o direito da concorrência sem o apoio e a interação da propriedade industrial é ineficaz e irrelevante. Mas a propriedade industrial por si só não é suficiente para promover os seus objetivos sociais. A propriedade industrial só prospera num clima de rivalidade, e sem um direito da concorrência efetivo não há como assegurar esse clima.” (2009 apud ABRANTES, 2011, p. 255)

No mesmo sentido, defende a Suprema Corte americana:

“embora muitas vezes assim caracterizada, uma patente não é, precisamente falando, um monopólio, pois não é criado pela autoridade executiva às custas e com prejuízo de toda a comunidade exceto ao titular da patente. O termo monopólio denota a concessão de um privilégio exclusivo de compra, venda, trabalho ou utilização a qual o público utilizava livremente antes da concessão. Desta forma, **um monopólio toma algo do público. Um inventor não priva o público de nada que este usufruía antes da concessão, mas fornece algo de valor à comunidade em acréscimo a soma do conhecimento humano.**” (1958 apud ABRANTES, 2011, p. 255, grifos acrescentados)

Assim, conforme relatório publicado pelo FTC em outubro de 2003, o direito da concorrência e as patentes não estão necessariamente em conflito. Na verdade, são complementares à medida que estimulam a inovação e a competição. (FTC Staff Report, 2003)

Na verdade, tem-se que o sistema de patentes corrige uma falha de mercado, que permitiria, em tese, que uma empresa se apropriasse dos investimentos realizados por outra, e por sua vez, reduzisse as margens de retorno do primeiro investidor e desestimulasse ações futuras de inovação tecnológica. (ABRANTES, 2011, p. 267)

Vale notar que além de estimular a inovação por meio da concessão de direitos exclusivos de exploração, as patentes, conforme salienta ABRANTES, também funcionam como estímulo para que os concorrentes desenvolvam invenções em torno dessas, possibilitadas pelo acesso ao conteúdo técnico revelado pela patente. (ABRANTES, 2011, p. 268)

Assim, a concessão de patentes age como um catalisador e estimula a atividade inovadora, para o desenvolvimento de novas aplicações e para o aperfeiçoamento dos produtos existentes, não sendo, portanto, de modo algum contrária à livre-concorrência. (2006 apud ABRANTES, 2011, p. 268)

Assim, o sistema de propriedade industrial objetiva remunerar o inventor e gerar mais tecnologia. O período em que a patente estará vigente, a princípio não gera problemas à concorrência. No entanto, havendo desvirtuamento do interesse público por parte do proprietário da patente, os órgãos reguladores da concorrência devem intervir, de forma a fomentar a concorrência e evitar abusos. (ISHI; NUNES; VASQUES; e VENTURI, p. 8)

E, exatamente com o intuito de evitar eventuais abusos, a Lei de Propriedade Intelectual, estabelece em seu art. 68⁵⁷, que em determinados casos, o Poder Público poderá, compulsoriamente, licenciar o objeto da patente, retirando do titular o direito conferido e transferindo, desta forma, o direito de

⁵⁷ Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.

fabricação de determinado produto a outro agente econômico. (ISHI; NUNES; VASQUES; e VENTURI, p. 8)

3.6 A utilização de patentes em litígios envolvendo abuso de direito de petição

Conforme explicitado anteriormente, a própria LPI lista diversas hipóteses de abusos relacionados à concessão de patentes, dentre eles o abuso de poder econômico. Assim, temos que diversos ilícitos concorrenciais podem surgir a partir da utilização indevida de patentes ou de fraudes nos pedidos de patentes.

Apesar de não ser esse o objetivo do sistema de patentes, muitas empresas utilizam-se dessa para aumentar preços excessivamente e excluir indevidamente concorrentes do mercado e, em decorrência disso, estão sujeitas a ações judiciais e administrativas por abuso de poder econômico.

Desse modo, ao analisarmos eventuais casos de abuso, tem-se que é necessário sopesarmos os valores adequados para recompor os gastos em pesquisa das empresas e o interesse social da população. Caso haja abuso por parte dos detentores das patentes ou abuso de poder econômico, licenças compulsórias devem ser concedidas pelo órgão competente.

Além dessa punição no âmbito do INPI, as condutas que levem ao domínio de mercado, aumento excessivo dos lucros ou prejudiquem a concorrência também podem configurar abuso de poder econômico, conforme artigo 36 da Lei 12.529/2011, e devem ser punidos também pelo órgão antitruste.

Dentre essas diversas práticas ilícitas está o abuso de direito de petição, prática a qual consiste no ajuizamento de ações com o exclusivo intuito de prejudicar concorrentes.

Conforme já mencionado, o direito de petição, apesar de constitucionalmente garantido, recentemente tem sido utilizado como meio de prejudicar concorrentes, devido ao fato de os custos de ingresso e defesa em

ações administrativas e judiciais serem elevados, tornando-se, assim, um modo de aumentar indiretamente os custos dos concorrentes e criar barreiras à entrada em um determinado mercado.

Os ilícitos de *sham litigation* podem ter os mais diversos fundamentos, conforme analisamos no Capítulo 2. No entanto, a seguir, analisaremos os casos julgados pela Suprema Corte dos Estados Unidos e pelo CADE no que tange a abusos de direito de petição em casos envolvendo a fraude a patentes.

CAPÍTULO 4 A APLICAÇÃO DO ILÍCITO DE *SHAM LITIGATION* A CASOS ENVOLVENDO FRAUDE A PATENTES

Conforme explicitado no capítulo anterior, o direito da concorrência e o direito patentário durante muito tempo foram considerados como ramos antagônicos do Direito, tendo em vista que um visa a proteger a concorrência e o outro, em aparente oposição, confere “monopólios” legais para invenções.

No entanto, na verdade, esses ramos são complementares e interdependentes, pois ambos visam a incentivar a inovação. Nesse sentido, vale notar a análise feita pelas agências antitruste americanas sobre o tema:

“Antitruste e propriedade intelectual são propriamente percebidas como órgãos complementares que trabalham juntos para trazer inovação aos consumidores: as leis antitruste protegem a competição no mercado, enquanto as leis de propriedade intelectual protegem a habilidade de ter retorno dos investimentos necessários para inovação. Ambos estimulam a concorrência entre os agentes para serem os primeiros a introduzir no mercado determinada tecnologia, produto ou serviço.”⁵⁸ (LESLIE, 2013, P.1260)

Desse modo, temos que, para que haja uma política de inovação tecnológica eficaz, é necessário que esses dois ramos do direito estejam desenvolvidos e em harmonia.

Mercados competitivos, sem quaisquer proteções de direito patentário, claramente consistiriam em um desestímulo à inovação, tendo em vista que os produtos e tecnologias poderiam ser facilmente copiados e comercializados. Da mesma forma, o direito patentário também necessita das leis de defesa da concorrência para ser uma medida protetiva eficaz, pois diversos ilícitos concorrenciais podem surgir da má utilização ou do abuso de patentes.

Conforme mencionado no Capítulo 3, o direito patentário possui instrumentos para punir eventuais abusos; no entanto, o direito antitruste

⁵⁸ Texto original: “[A]ntitrust and intellectual property are properly perceived as complementary bodies of Law that work together to bring innovation to consumers: antitrust laws protect robust competition in the marketplace, while intellectual property laws protect the ability to earn a return on the investments necessary to innovate. Both spur competition among rivals to be the first to enter the marketplace with a desirable technology, product, or service.”

também deve agir de modo a coibir essas práticas, tendo em vistas que essas geram danos à concorrência como um todo. Desse modo, conforme defende LESLIE (2012, p. 1269), o direito antitruste se torna um instrumento mais eficaz para combater e punir eventuais abusos econômicos relacionados à concessão de patentes.

De acordo com LESLIE (2012, p. 1270), as patentes configuram verdadeiras barreiras à entrada em determinado mercado, pois consistem em direitos de excluir outros agentes econômicos de fabricar, usar e vender determinada invenção. No entanto, essa restrição é vista pelo ordenamento jurídico como uma restrição aceitável, pois visa estimular e recompensar inovações.

Entretanto, as patentes inválidas ou obtidas por fraude, geram esses mesmos efeitos restritivos e não trazem quaisquer benefícios à sociedade. Desse modo, elas perturbam o equilíbrio entre incentivo à inovação e supressão da competição por determinado período, sem que haja qualquer inovação em benefício da sociedade. (LESLIE, 2012, p. 1270)

Ademais, essas patentes inválidas ou obtidas por fraude podem inclusive desestimular a pesquisa e a inovação no setor, pois muitos agentes, com o intuito de evitar custos elevados de litigância, preferem não atuar. (LESLIE, 2012, p. 1270) Assim, muitas empresas optam por não infringir essas patentes apenas para evitar custos de litigância, os quais são extremamente elevados.

Para coibir essas práticas ilícitas, o direito patentário e o direito antitruste possuem instrumentos diversos. No entanto, a penalização prevista no direito patentário não irá compensar os danos causados aos demais concorrentes e à concorrência, função essa que deve ser desempenhada pelos órgãos de defesa da concorrência. E, é exatamente com essa função que o direito antitruste vem complementar a punição prevista no direito patentário, ao permitir que concorrentes que sofreram com o ajuizamento de ações, com base em patentes obtidas por meio de fraude, possam acionar os órgãos de defesa da concorrência.

Conforme salientado no Capítulo 2, de acordo com a *Noerr Pennigton Doctrine*, inicialmente as ações ajuizadas por detentores de patente gozam de imunidade antitruste, pois se baseiam em direitos exclusivos concedidos pelo próprio Estado. No entanto, quando tais ações constituem mera fachada para prejudicar as atividades econômicas de concorrentes, essas podem configurar ilícito de *sham litigation*.

Em litígios envolvendo patentes e acusações de *sham litigation*, o abuso pode decorrer muitas vezes de patentes que são inválidas ou de violações que sequer ocorreram.

Convém salientar que essas hipóteses podem inclusive englobar patentes válidas, as quais são utilizadas para o ajuizamento de ações frívolas. Existem casos em que o inventor processa concorrentes mesmo sabendo que não houve qualquer violação, apenas com o intuito de prejudicá-los por meio dos altos custos da litigância. (LESLIE, 2012, p. 1275)

Assim, resta claro que as patentes obtidas por meio de fraude geram prejuízo à concorrência, pois acarretam na concessão de um direito exclusivo que não seria devido, ocasionando assim, restrições infundadas à livre concorrência. Da mesma forma, a ameaça ou o ajuizamento de ações com base nessas patentes prejudica a concorrência e desestimula a inovação por parte de outros agentes econômicos, à medida que a própria litigância gera altos custos para as empresas.(LESLIE, 2012, p. 1274).

Nesse sentido, ressalta HOVENKAMP os prejuízos decorrentes do ajuizamento dessas ações:

“uma grande empresa ajuíza uma ação de violação de patente contra uma empresa entrante menor, a qual possui tecnologia inovadora. A empresa dominante está razoavelmente certa de que a tecnologia dessa empresa entrante não infringe a sua patente, mas ela também sabe que um concorrente entrante não pode custear anos de litigância, principalmente se for acompanhada de cartas alertando os clientes dessa nova empresa que se eles

usarem esses produtos estarão infringindo a patente também.⁵⁹ (LESLIE, 2012, p. 1275)

Apesar de tais medidas desestimulem a inovação, conforme indicado anteriormente, o direito patentário só irá punir esses agentes pelos danos causados ao órgão patentário, não possuindo competência para impor sanções por ilícitos concorrenciais, função essa exclusiva dos órgãos de defesa da concorrência.

Já no direito antitruste, conforme vimos no Capítulo 1, não há qualquer empecilho para a punição dessas práticas, tendo em vista que esse pode ser aplicado a atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir efeitos danosos à concorrência.

A seguir, analisaremos o caso que consolidou o entendimento da Suprema Corte americana de que a utilização de patente obtida por meio de fraude como fundamento de ação judicial poderia sim constituir hipótese de *sham litigation*.

4.1 A construção jurisprudencial desenvolvida pela Suprema Corte dos EUA - *Walker Process Equipment Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp.*

Esse foi o primeiro caso em que a Suprema Corte externou o entendimento de que o ajuizamento de ações baseadas em patentes obtidas por meio de fraude poderia constituir ilícito concorrencial.

A ação iniciou-se com uma alegação por parte da *Food Machinery* de suposta violação de patente relacionada a equipamentos aeradores para sistemas de tratamento de esgoto por parte da parte *Walker Process*.

⁵⁹ Texto original: "a large firm files a patent infringement suit against a much smaller new entrant with innovative technology. The dominant firm is reasonably sure that the new entrant's technology does not infringe the dominant's firm patents, but it also knows that a nascent rival cannot afford years of infringement litigation, particularly if it is accompanied by such things as letters warning the small firm's customers that if they use the small firm's product they will be infringers as well."

No entanto, durante a instrução da ação de violação de patente, os direitos patentários supostamente violados expiraram e, assim, a *Food Machinery* desistiu da referida ação.

Após essa desistência, a *Walker Process* descobriu que a patente que havia sido utilizada como fundamento para a ação ajuizada pela *Food Machinery* tinha sido obtida por meio de fraude ao órgão patentário e, em decorrência disso, ajuizou ação alegando que as medidas adotadas anteriormente pela *Food Machinery* constituíam mera fachada para a sua real intenção de monopolizar o mercado de equipamentos aeradores para sistemas de tratamento de esgoto e prejudicar concorrentes.

De acordo com a *Walker Process*, a *Food Machinery* havia incorrido em fraude perante o órgão patentário durante o processo de concessão da patente e, posteriormente, havia se utilizado dessa patente obtida por meio de fraude, para ajuizar ação objetivamente sem fundamento contra a *Walker Process*.

Assim, a *Walker Process* afirmou que as condutas da *Food Machinery* tinham gerado efeitos danosos à concorrência e solicitou que essas fossem declaradas ilícitas sob a ótica do direito antitruste.

Esse pedido se baseou no entendimento adotado pelas cortes americanas no caso *Mercoïd*⁶⁰, em que se criou uma causa de agir decorrente do mau uso de uma patente com o intuito de monopolizar determinado mercado.

Em primeira instância, a *Walker Process* obteve decisão favorável. No entanto, em segunda instância, a Corte americana concluiu que entes privados não teriam competência para questionar a validade de uma patente e eventuais fraudes ao no processo da concessão da patente, pois apenas o órgão patentário poderia anular essa.

Nesse sentido, afirmou que o argumento de fraude ao órgão patentário exigiria prova específica de fraude, argumento esse que seria válido apenas

⁶⁰ *Mercoïd Corp. v. Mid. Continent Inv. Co.* (320 U.S. 661 (1944)).

como defesa na ação de violação de direito patentário inicialmente ajuizada pela *Food Machinery*, e não como base para uma ação antitruste independente.

A Suprema Corte, ao analisar o caso, abordou a matéria de forma diversa e, ao invés de focar na possibilidade de um particular questionar a validade de uma patente outorgada pelo Estado, focou nos danos concorrenciais causados pelo ajuizamento de ação com base em patente obtida por meio de fraude. (O'DONNELL, 2004, p. 10)

Desse modo, restou claro que a ação antitruste ajuizada pela *Walker Process* não tinha o intuito de questionar a validade da patente concedida pelo órgão patentário, mas sim de condenar a *Food Machinery* por eventuais danos causados à concorrência por meio do ajuizamento de ação baseada em patente obtida por meio de fraude.

Na verdade, ao contrário do que foi afirmado em segunda instância, a *Walker Process* não visava anular a patente que havia sido utilizada pela *Food Machinery* como fundamento para a ação judicial, até porque essa já havia expirado. A *Walker Process* tinha o intuito de que a corte analisasse a prática sob a ótica do direito antitruste, condenando a *Food Machinery* pela restrição indevida que essa havia causado à concorrência.

Note-se que caso a patente obtida por meio de fraude e utilizada como base para a ação ainda estivesse em vigor, a competência para anulá-la seria do órgão patentário, e não do órgão antitruste, o qual é competente apenas para condenar os eventuais ilícitos concorrenciais decorrentes dessa prática.

Assim, concluiu-se que a fraude *Walker Process*, como passou a ser chamado esse tipo de ilícito concorrencial, se basearia na propositura de ações objetivamente sem fundamento por meio da utilização de uma patente obtida por fraude e nos efeitos anticompetitivos oriundos dessa prática, e não da fraude ao órgão patentário em si.

Convém salientar que, ao se defender, a *Food Machinery* alegou perante a Suprema Corte, em consonância com o que havia sido defendido em segunda

instância, que apenas o órgão patentário teria competência para anular a patente. No entanto, a Corte ressaltou que o objetivo da ação não era esse e que a fraude era apenas um dos elementos caracterizadores do ilícito concorrencial. Na verdade, a ação ajuizada pela *Walker Process* não visava a anulação dessa patente, mas sim a recuperação dos danos causados à concorrência por meio do ajuizamento de ações fundadas em patentes obtidas por meio de fraude.

Assim, a Suprema Corte ressaltou que a ação ajuizada pela *Walker Process* se baseava nas leis antitruste e não nas leis patentárias, tendo em vista que essa havia restringido a livre-concorrência, o que permitiria a configuração de ilícito sob a ótica da lei antitruste americana.

Ao analisar o caso, percebe-se claramente que a Suprema Corte desconectou a causa de agir da ação da validade do direito patentário e de eventuais fraudes que teriam ocorrido perante o órgão patentário. Nesse sentido, afirma O'DONNELL (2004, p. 10):

“(...) a corte efetivamente desconectou a potencial causa de agir antitruste que pode surgir a partir da aplicação de uma patente inválida do questionamento da validade de uma patente.”⁶¹

Conclui-se que, ao proferir essa decisão, a Suprema Corte gerou um precedente de extrema importância na jurisprudência americana, o qual permitiu que o ajuizamento de ações judiciais com base em patentes obtidas por meio de fraude pudesse configurar hipótese de ilícito concorrencial e, conseqüentemente, de *sham litigation*.

No entanto, convém notar que, em consonância com os outros casos de *sham litigation*, para que haja a ocorrência de fraude *Walker Process* é necessário que ambos os elementos objetivos e subjetivos do Teste-PRE estejam presentes.

⁶¹ Texto original: “(...) the court effectively disconnected the potential antitrust cause of action that may arise out of the enforcement of an invalid patent from the issue of challenging the validity of a patent.”

Em atendimento aos requisitos estabelecidos no Teste-PRE, para que reste comprovado o ilícito de *sham litigation*, é necessário que a parte demonstre que a patente a qual serve de base para a ação foi obtida por meio de fraude. Caso esse requisito seja preenchido, conclui-se que a ação não possuía fundamento objetivo.

Posteriormente, deve-se analisar o caráter subjetivo que impulsionou o agente a ajuizar a referida ação. Caso também seja comprovado que o agente ajuizou a ação sabendo da fraude ocorrida no âmbito do órgão patentário e apenas com o intuito de prejudicar concorrentes, restará configurada hipótese de *sham litigation*. (O'DONNELL, 2004, p.4)

Entretanto, conforme veremos a seguir, apesar do entendimento adotado pela Suprema Corte no caso *Walker Process*, houve muita divergência por parte da doutrina e jurisprudência americana no que tange à possibilidade de aplicação do instituto da *sham litigation* a litígios que tinham como fundamento patentes obtidas por meio de fraude.

A seguir, analisaremos a posição da Corte Federal americana, a qual defende que a fraude *Walker Process* seria hipótese diversa de *sham litigation*.

4.1.1 Divergência jurisprudencial acerca da possibilidade de aplicação do instituto da *sham litigation* a casos envolvendo fraude a patentes

Apesar de a decisão proferida pela Suprema Corte no caso *Walker Process* ter afirmado expressamente que a demanda se baseava nas leis antitruste e não nas leis patentárias, após a decisão do caso PRE, muitos magistrados defenderam que o ilícito de *sham litigation* não seria aplicável a fraudes *Walker Process*.

Primeiramente, convém salientar que tais questionamentos surgiram da referência feita pela nota de rodapé nº 6⁶² da decisão proferida pela Suprema Corte no caso PRE, a qual distinguiu *sham litigation* de litigância fraudulenta.

Esse entendimento equivocado foi primeiramente demonstrado pela Corte Federal americana no julgamento do caso *Nobelpharma*⁶³, no qual a Corte defendeu que eventual ilícito concorrencial decorrente do ajuizamento de ações baseadas em patentes obtidas por meio de fraude não constituiria hipótese de *sham litigation* e, portanto, não deveria seguir as regras estabelecidas no Teste-PRE.

Entretanto, conforme veremos a seguir, a decisão da Corte Federal incorreu em dois equívocos.

Primeiramente, a Corte erroneamente focou sua análise no elemento de fraude ao órgão patentário e entendeu que o ilícito concorrencial decorreria dessa fraude. No entanto, na verdade, o elemento central desses casos é a litigância com base em patente obtida por fraude e, portanto, configura clara hipótese de *sham litigation*. (O'DONNELL, 2004, p.13)

Contrariamente, a Corte Federal defendeu que o elemento central desse ilícito seria os atos ilícitos praticados durante o processo de concessão de patente, assim, o ajuizamento de ações seria apenas um estopim para que algum concorrente ajuizasse uma ação alegando violação à ordem econômica. (O'DONNELL, 2004, p.19).

Porém, a partir da leitura da decisão proferida pela Suprema Corte no caso *Walker Process*, resta claro que o ilícito se baseia nas leis de defesa da concorrência e não no direito patentário.

⁶² "Nós não temos que analisar aqui se e até que ponto a *Noerr* permite a imposição de responsabilidade antitruste a casos envolvendo fraude de um litigante ou outras deturpações." Texto original: "We need not decide here whether and, if so, to what extent *Noerr* permits the imposition of antitrust liability for a litigant's fraud or other misrepresentations."

⁶³ 141 F. 3d 1059, 1060 (Fed. Cir. 1988)

De acordo com a Corte Federal, nos casos de fraude *Walker Process*, não seria necessário fazer teste para verificar se a ação consiste *sham*. Na verdade, o próprio fato de a patente ter sido obtida por fraude já retiraria a imunidade do direito de petição. (KRASHIN, 2006, p.51) Assim, a Corte Federal entendeu que os elementos constitutivos de uma fraude *Walker Process* seriam distintos dos estabelecidos no Teste-PRE. (O'DONNELL, 2004, p.13)

Vale salientar que alguns doutrinadores afirmam que a fraude *Walker Process* constituiria segunda exceção à *Noerr-Pennington Doctrine*. No entanto, se entendermos que o cerne da questão é o abuso de direito de petição envolvendo patente inválida ou obtida por meio de fraude, concluiremos que essas são apenas tipos de *sham litigation* envolvendo direito patentários. (DUNPLO, 2011) (MEADE, 2002)

A segunda premissa equivocada da decisão da Corte Federal seria de a fraude *Walker Process* seria hipótese de litigância fraudulenta, a qual, de acordo com a nota de rodapé nº 6 da decisão do caso PRE, seria hipótese diversa de *sham litigation*. No entanto, esse argumento não merece prosperar.

A litigância fraudulenta é hipótese distinta da fraude *Walker Process*, pois aquela consiste no fato de demonstrar que o agente cometeu fraude e, se não fosse por essa fraude, não teria ganhado a ação no mérito. Assim, é necessário que a parte tenha obtido sucesso em uma ação anterior em decorrência da fraude. Diferentemente, na fraude *Walker Process*, se não fosse pela fraude ao órgão patentário, a ação não teria fundamento objetivo.

No entanto, como pode se ver, a decisão da Corte Federal interpretou o conceito de litigância fraudulenta de forma equivocada, o que gerou a incerteza de se a fraude *Walker Process* seria ou não hipótese de *sham litigation*.

De acordo com O'DONNELL, não restam dúvidas de que a doutrina de *sham litigation* é plenamente aplicável a casos de fraude *Walker Process*. Desse modo, diferentemente do que a Corte Federal afirmou, os requisitos estabelecidos pela Suprema Corte no caso PRE seriam aplicáveis a esses casos. (O'DONNELL, 2004, p.29)

Assim, deve-se primeiramente determinar se o agente está se fazendo valer de uma patente obtida por meio de fraude ao órgão patentário. Caso seja constatado que sim, os magistrados podem concluir que o elemento objetivo do Teste-PRE foi devidamente preenchido, tendo em vista que uma ação baseada em patente obtida por fraude é objetivamente sem fundamento.

Posteriormente, devemos analisar o elemento subjetivo, ou seja, a intenção de causar danos concorrenciais a outros agentes econômicos.

De acordo com a Corte Federal dos Estados Unidos, esse seria o elemento diferenciador da *sham litigation* e da fraude *Walker Process*. Para os magistrados da Corte Federal, não seria necessário demonstrar o elemento subjetivo, tendo em vista que a fraude em si já preencheria esse requisito.

No entanto, conforme salienta O'DONNEL, na decisão da Suprema Corte não há qualquer indicação de que a fraude *Walker Process* prescindiria do elemento subjetivo. Se assim fosse, estaria se criando um ilícito *per se* e essa claramente não foi a intenção da Suprema Corte. (O'DONNEL, 2004, p.20)

Assim, concluímos que, tendo em vista que a fraude *Walker Process* se baseia no ajuizamento de ações frívolas com fundamento em patentes obtidas por fraude e não na fraude em si, não há quaisquer empecilhos para que essa seja considerada *sham litigation*.

A seguir, analisaremos o posicionamento do CADE acerca da possibilidade de aplicação do instituto de *sham litigation* a litígios que têm como fundamento patentes obtidas por meio de fraude – fraudes *Walker Process*.

4.2 A construção jurisprudencial desenvolvida pelo CADE

Convém salientar que, até o momento, o CADE não examinou nenhuma denúncia de *sham litigation* envolvendo ações fundadas em patentes obtidas por meio de fraude.

No entanto, a partir da decisão proferida nos autos da Averiguação Preliminar nº 08012.005727/2006-50, podemos concluir que, de acordo com o ordenamento brasileiro, não há quaisquer empecilhos à aplicação do instituto de *sham litigation* a casos envolvendo fraude a patentes.

Essa Averiguação Preliminar se originou a partir de representação proposta pela Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (“ANFAPE”) em face da Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos Ltda., Fiat Automóveis S/A e Ford Motor Company Brasil Ltda., por supostos abusos de direito de propriedade industrial, as quais configurariam práticas passíveis de enquadramento nos arts. 20, II e IV c/c 21, V, da Lei n. 8.884/94.

De acordo com a ANFAPE, as montadoras de automóveis estariam promovendo ações judiciais e extrajudiciais de modo abusivo com base na proteção legal conferida aos desenhos industriais e nos registros juntos ao INPI, a fim de restringir a concorrência no mercado de autopeças ao tentar impedir a atuação dos Fabricantes Independentes de Autopeças (“FIAPs”).

Assim, alegou-se que as montadoras estariam se utilizando, abusivamente, dos seus direitos de propriedade industrial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais contra os FIAPs, objetivando eliminá-los do mercado de reposição de autopeças.

A SDE afastou o suposto exercício abusivo do direito de ação por parte das representadas, tendo em vista que essas detinham registros válidos de desenho industrial e das marcas e, portanto, as ações ajuizadas não seriam infundadas.

Apesar de o CADE ter reconhecido haver relevantes indícios de abuso no exercício dos direitos de propriedade industrial das representadas, posicionando-se no sentido da instauração de Processo Administrativo, o CADE também concluiu que tal infração seria independente e divorciada da prática de *sham litigation*, cujos requisitos de enquadramento e condenação seriam completamente diversos.

Assim, o Conselheiro salientou que:

“para que se configure a conduta de *sham litigation*, não basta que o agente autor da ação simplesmente não tenha um direito reconhecido, “perder” causas judiciais e administrativas é fato corriqueiro e inerente aos procedimentos litigiosos. Assim, o simples não reconhecimento do direito pela autoridade jamais pode ser o parâmetro utilizado para aferir a conduta de *sham litigation*. A caracterização do abuso de direito de ação requer a demonstração de fatores adicionais específicos e relevantes.”⁶⁴

O Conselheiro salientou que existe uma diferença gigantesca entre se reconhecer que o agente não possui aquele direito que pleiteia e se reconhecer que seu pleito é total e completamente desprovido de fundamento, tendo como último objetivo prejudicar concorrentes. (Voto do Conselheiro Relator, p. 78)

Em relação à ocorrência de fraude ao órgão patentário, o Conselheiro notou que:

“No presente caso, haveria, possivelmente, maior base para se cogitar uma conduta de *sham litigation* se as Representadas ajuizassem ações junto ao Judiciário amparadas, por exemplo, por supostos registros de propriedade industrial sabidamente não existentes, manifestadamente inválidos de acordo com os requisitos de concessão da Lei Propriedade Industrial ou **obtidos por meio de fraude ou manipulação do procedimento de registro.**”⁶⁵

Assim, o Conselheiro reconheceu da possibilidade de ações que têm como fundamento patentes obtidas por meio de fraude consistirem em hipótese de *sham litigation*.

Convém salientar ainda que, em relação à incompetência do CADE para intervir em litígios envolvendo direitos de propriedade industrial, o Conselheiro notou que a análise efetuada pelo INPI é completamente diversa da análise empreendida pelo CADE.

⁶⁴ Voto do Conselheiro Relator, p. 77/78.

⁶⁵ Voto do Conselheiro Relator, p. 79, grifos acrescidos.

Assim, não cabe ao CADE analisar requisitos de novidade, originalidade, aplicabilidade industrial e outros requisitos previstos da Lei nº 9.279/96. Do mesmo modo, não restam dúvidas de que o INPI não também não seria competente para analisar eventuais abusos de poder econômico decorrentes da utilização de patentes, competência essa restrita do CADE.

Assim, o Conselheiro concluiu que:

“Não resta a menor dúvida que a competência para avaliar eventuais efeitos abusivos desses direitos sobre a ordem econômico-concorrencial é do CADE, órgão legalmente responsável pela tutela de prevenção e a repressão às infrações à ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso de poder econômico (art.1º da Lei n. 8.884/94), e dotado de vantagens institucionais significativas, relativamente ao INPI, para examinar esse tipo de controvérsias.”⁶⁶

“Desse modo, tem-se, em conclusão inequívoca, que a aferição de eventuais abusos no exercício de direitos de propriedade industrial, com reflexos sobre a ordem econômico-concorrencial, é de competência do CADE. Tal competência, como exposto ao longo da análise, pode se dar tanto em casos de efeitos anticompetitivos advindos de abusos no direito em si quanto de fraudes ou abusos no procedimento de registro (vale ressaltar que, no caso de fraudes ou abusos relacionados ao procedimento de registro, muito provavelmente a análise do CADE precisará averiguar e se imiscuir, mais profundamente, em questões atinentes à obtenção do registro, e não somente ao seu exercício).”⁶⁷

Ademais, vale notar que no julgamento da Averiguação Preliminar nº 08012.005727/2006-50 (Alcoa Alumínio)⁶⁸, o CADE se manifestou no sentido de que independente dos efeitos que a obtenção dos registros possa provocar sobre a competência, não cabe ao CADE entrar no mérito da legitimidade de sua concessão, exceto em casos envolvendo registros obtidos de forma abusiva, se valendo do procedimento célere (e eficiente) com ausência de exame de mérito pela entidade competente.⁶⁹

⁶⁶ Voto do Conselheiro Relator, p. 62/63.

⁶⁷ Voto do Conselheiro Relator, p. 64.

⁶⁸ Vide Item 2.3.6.

⁶⁹ Voto do Conselheiro Relator, 2010, p. 64.

Desse modo, conclui-se que o CADE não enxerga quaisquer empecilhos à aplicação das leis de defesa da concorrência, assim como do instituto de *sham litigation*, a casos envolvendo fraude a patentes.

CONCLUSÃO

Conforme vimos ao longo do presente trabalho, o ilícito de *sham litigation* se tornou importante alvo das autoridades de defesa da concorrência contemporâneas. Cada vez mais as empresas vêm se utilizando dessa prática para prejudicar concorrentes e aumentar seu poder de mercado.

Em alguns casos, a prática de *sham litigation* pode provocar danos maiores do que as práticas predatórias usuais, tendo em vista que os agentes têm que arcar com altos custos de litigância.

No entanto, ao combater esses ilícitos, as autoridades de defesa da concorrência sempre têm que ter em mente que a configuração desses leva em consideração características do caso concreto e elementos subjetivos, de modo que se deve tomar muito cuidado para não se restringir de forma desproporcional o direito de petição dos agentes econômicos, direito esse constitucionalmente garantido.

E, exatamente com o intuito de sistematizar a configuração desse ilícito, a Suprema Corte americana elaborou o Teste-PRE, o qual traça critérios objetivos e subjetivos que devem ser levados em consideração quando da análise de um caso de possível *sham litigation*.

Desse modo, de acordo com esse teste, deve-se levar em consideração primeiramente se as ações ajuizadas ou medidas extrajudiciais adotadas pelo agente econômico possuíam fundamento objetivo. Caso esse critério seja preenchido, posteriormente deve-se analisar a intenção do agente e se essas medidas tinham o mero intuito de prejudicar concorrentes.

No entanto, como vimos no Capítulo 4, apesar de o caso PRE ter estabelecido critérios mais claros para a configuração de *sham litigation*, esse também causou dúvidas nos magistrados americanos no que tange à possibilidade de aplicação desse instituto a litígios envolvendo fraude a patentes.

Esses questionamentos, como vimos, surgiram a partir da leitura equivocada de uma nota de rodapé constante na decisão proferida pela Suprema Corte nesse caso. Ao entendimento das Cortes Federais, essa nota de rodapé teria distinguido a hipótese de *sham litigation* de litígios envolvendo fraude a patentes.

Entretanto, ao analisarmos a decisão proferida pela Suprema Corte no caso *Walker Process*, verificamos que, na verdade, não há quaisquer empecilhos à aplicação da prática de *sham litigation* a litígios que tenham como fundamento patentes obtidas por fraude.

Na verdade, a análise feita pela Corte Federal americana havia partido de premissas equivocadas e havia focado exclusivamente no elemento de fraude ao órgão patentário e não nos prejuízos causados por meio do ajuizamento de medidas judiciais frívolas.

Da mesma forma, ao analisarmos a jurisprudência do CADE, apesar de até o momento não ter sido analisado nenhum caso envolvendo litígios que têm como fundamento patentes obtidas por fraude, verificamos que esse também adotou o entendimento de que não há quaisquer empecilhos à aplicação do ilícito de *sham litigation* a casos envolvendo fraude a patentes, tendo inclusive afirmado que a fraude pode configurar, em alguns casos, elemento caracterizador do ilícito de *sham litigation*.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. **Introdução ao Sistema de Patentes: aspectos técnicos, institucionais e econômicos**. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora. 1ª Edição. 2011;

ANDRADE, Juliana Demori de Andrade e ROCHA, Thiago Gonçalves Paluma. **Interseção entre o direito concorrencial e o direito das patentes: Licenciamento compulsório**. Disponível em <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=71ad16ad2c4d81f3>. Acessado em 12.6.2013;

ARAÚJO, Lucas Bernardes e FORTES, Flávia Teixeira. **O direito da concorrência e direito de propriedade intelectual: uma análise de sua interface**. Revista Magister de Direito Empresarial, Concorrencial e do Consumidor, Edição nº 30, Dezembro/Janeiro de 2010. Disponível em <http://jus.com.br/revista/texto/13969/o-direito-da-concorrencia-e-direito-de-propriedade-intelectual>. Acessado em 12.6.2013;

ARQUIT, Kevin J. **Patent abuse and the antitrust laws**. Antitrust Law Journal, Vol. 59. 1991, pp. 739-747. Disponível em <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/antil59&div=71&id=&page=>. Acessado em 5.6.2013;

BAUER, Joseph P. e KINTNER, Earl. **Antitrust Exemptions for Private Requests for Governmental Action: A Critical Analysis of the Noerr-Pennington Doctrine**. 1984. UC-Davis Law Review, Vol. 17, pp. 549-589, 1984. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1399556>. Acessado em 25.5.2013;

BLACK, Henry Campbell. **Black's law dictionary**. 6. ed. St. Paul: West Publishing, 1990.

BRANCHER, Paulo. **Direito da Concorrência e Propriedade Intelectual: Da inovação tecnológica ao abuso de poder**. São Paulo: Singular. 2010.

CARVALHO, Vinícius Marques de; CORDOVIL, Leonor; BAGNOLI, Vicente e ANDERS, Eduardo Caminati. **Nova Lei de Defesa da Concorrência Comentada**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.

CORREA, Carlos. **Uma abordagem concorrencial à proteção da propriedade intelectual**. Revista do International Centre for Trade and Sustainable Development, Vol. 4, nº 1, 2008. Disponível em <http://ictsd.org/i/news/10603/>. Acessado em 6.6.2013.

DUNLOP, Sybil L. e KRUEGER, Bethany D. **A summary of antitrust counterclaims in IP litigation.** 25.5.2011. Disponível em http://www.greeneespel.com/files/pdf/2011_05_18_Litigation_Claims_Article.pdf. Acessado em 25.5.2013.

EWING, James L. e GARDNER, Steven. **Nobelpharma: the Federal Circuit examines antitrust claims in the patent litigation context.** Intellectual Property Practice Group newsletter, Vol. 2, nº 2, 1998. Disponível em <http://www.fed-soc.org/publications/detail/nobelpharma-the-federal-circuit-examines-antitrust-claims-in-the-patent-litigation-context>. Acessado em 5.6.2013.

FALCONE, Bruno. **Propriedade Industrial & Defesa da Concorrência: Convergência principiológica.** Curitiba: Juruá. 2013.

FORGIONI, Paula A. **Os fundamentos do antitruste.** 6ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013;

FRANCO, Moisés; GONÇALVES, Marcella; e SANTOS, Marcela. **Análise econômica do direito, patentes e concorrência.** 2010. Disponível em http://academico.direito-rio.fgv.br/wiki/An%C3%A1lise_Econ%C3%B4mica_do_Direito,_Patentes_e_Concorr%C3%Aancia. Acessado em 12.6.2013.

GLÓRIA, Daniel Firmato de Almeida. **Restrições verticais no Direito da Concorrência: estudos de casos à luz da regra da razão e do ilícito per se nos Estados Unidos e da União Europeia.** Revista Meritum, Vol. 5, nº 2, p. 405/430. Disponível em <http://www.fumec.br/revistas/index.php/meritum/article/view/1063/0>. Acessado em 14.6.2013.

GUTWEIN, Mathew R. **The Commercial Exception: A Necessary Limitation to the Noerr-Pennington Doctrine.** 1988. Disponível em <http://www.repository.law.indiana.edu>. Acessado em 30.5.2013;

ISHI, Rogério; NUNES, Priscilla Amorim Belo; VASQUES, Denise; e VENTURI, Caio Barros. **Política de patentes e o direito da concorrência.** Disponível em http://gesan.ndsr.org/docoficina07PoliticaDePatentesDireitodaConcorrenca_Campilongo.pdf. Acessado em 12.6.2013.

KLEIN, Christopher C. **The Economics of Sham Litigation: Theory, Cases And Policy.** Bureau of Economics Staff. Report to the Federal Trade Commission, 1989. Disponível em: <HTTP://www.ftc.gov/be/econrpt/232158.pdf>. Acessado em 30.5.2013;

KOBAK, James B. Jr. **The Federal Circuit as a Competition Law Court.** Disponível em http://www.hugheshubbard.com/ArticleDocuments/Journal_Patent_Trademark_August_2001.pdf. Acessado em 25.5.2013.

KOBAK, James B. Jr. **Professional Real Estate Investors and the future of patent-antitrust litigation: Walker Process and Handgards meet Noerr-Pennington.** Antitrust Law Journal, Vol. 63. 1994, pp.185-211. Disponível em https://library.villanova.edu/Find/Summon/Record?id=FETCH-gale_legaltrac_158069631; Acessado em 5.6.2013.

KRASHIN, Michael L.; MAURER, Erik S.; e RENK, Christopher J. **Practical antitrust at the antitrust-patent interface: sham litigation, fraudulent procurement, bad faith enforcement, and Illinois Tool Works.** 2006. Disponível em <http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-147217135/practical-antitrust-antitrust-patent.html>. Acessado em 5.6.2013.

LABRUNIE, Jacques. **Direito de patentes. Condições legais de obtenção e nulidades.** 1ª Edição, São Paulo: Editora Manole, 2006.

LESLIE, Christopher R. **Antitrust and Patent Law as Component Parts of Innovation Policy.** The Journal of Corporation Law, Vol. 34:4, pp. 1259-1289. Disponível em <http://blogs.law.uiowa.edu/jcl/wp-content/uploads/2012/01/Leslie.pdf>. Acessado em 30.5.2013.

LIMA E SILVA, Valéria Guimarães. **Sham Litigation in the Pharmaceutical Sector.** European Competition Journal, Vol. 7, Nº. 3, pp. 455-503, Dezembro 2011. Disponível em <http://ssrn.com/abstract=1994461>. Acessado em 30.5.2013;

LIN FIDELIS, Andressa. **Sham Litigation e o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.** Disponível em <http://www.sbdp.org.br>. Acessado em 25.5.2013;

MALAVOTA, Leandro Miranda. **A construção do sistema de patentes no Brasil: um olhar histórico.** Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora. 2011. 1ª Edição.

MEADE, Tim. **Case Analysis – In re Buspirone patent and antitrust litigation.** The Richmond Journal of Law and Technology. Vol. IX, nº 1, 2002. Disponível em <http://jolt.richmond.edu/v9i1/article1.html>. Acessado em 5.6.2013.

NUNES, Simone Lahorgue. **Direito Autoral e Direito Antitruste**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

O'DONNELL, S.W. **Unified Theory of Antitrust Counterclaims in Patent Litigation**. Virginia Journal of Law & Technology, Vol. 9, nº 8, 2004. Disponível em http://www.vjolt.net/vol9/issue3/v9i3_a08-ODonnell.pdf. Acessado em 30.5.2013.

PARANAGUÁ, Pedro e REIS, RENATA. **Patentes e Criações Industriais**. 1ª Edição, Rio de Janeiro, Editora FGV Direito Rio, 2009.

PEREIRA, Ana Cristina Paulo. **A proteção patentária Interna e Internacional**. 1ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2009.

RIBAS, Guilherme Favaro Corvo. **Direito Antitruste e propriedade intelectual: uma abordagem sob a ótica das vendas casadas**. São Paulo: Editora Singular, 2011.

PITOFISKY, Robert. **Challenges of the new economy: issues at the intersection of antitrust and intellectual property**. Antitrust Law Journal, Vol. 68, pp. 913-924. Disponível em <http://www.ftc.gov/speeches/pitofsky/000615speech.shtm>. Acessado em 5.6.2013.

RICKARDSSON, Ola. **Patent misuse and "sham". Development of new principles under EU competition law**. Tese de mestrado, Univerdade de Lund, Faculdade de Direito. 2010. Disponível em <http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1678737&fileOId=1728683>. Acessado em 6.6.2013.

SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito Concorrencial – As Condutas**. 1ª Edição, 2ª Tiragem, São Paulo: Malheiros Editores, 2007.

SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito Concorrencial – As Estruturas**. 3ª Edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2007.

SANTOS, Luciano Aragão. **A legislação concorrencial no direito americano: análise de aspectos relevantes**. 2008. Disponível em http://www.urca.br/ered2008/CDAnais/pdf/SD6_files/Luciano_Aragao_SANTOS.pdf. Acessado em 14.6.2013.

SOUSA, João Aurélio Mendes Braga de. **Estudo sobre importação conceitual da "sham litigation" pelo CADE**. Orientador Márcio Nunes Iorio Aranha Oliveira. Brasília: UnB, 2013.

SOUZA, Sérgio Augusto G. Pereira de Souza. **Premissas do direito Econômico**. São Paulo: Editora Fórum. 2ª Edição , 2012.

TIMM, Luciano Benetti e PARANAGUÁ, Pedro. **Propriedade Intelectual, antitruste e desenvolvimento**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito Civil**. 7 ed. São Paulo, Atlas, 2007.

VIEIRA, Marcos Antonio. **Propriedade Industrial: Patentes**. Santa Catarina: Editora Conceito Editorial. 2008, 1ª Edição

Enforcement Perspectives on the Noerr-Pennington Doctrine. An FTC Staff Report 2006. Disponível em <http://www.ftc.gov/reports/P013518enfperspectNoerr-PenningtonDoctrine.pdf>. Acessado em 25.5.2013;

Brasil, Secretaria de Defesa Econômica, Processo Administrativo nº 08012.004484/2005-51. Representante: Seva Engenharia Eletrônica S/A. Representada: Siemens VDO Automotive Ltda. Relator: Cons. Fernando de Magalhães Furlan. DOU: 10.09.2010;

Brasil, Secretaria de Defesa Econômica, Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51. Representante: Associação Nacional dos Fabricantes de Auto-Peças – ANFAPE. Representados: Ford Motor Company Brasil Ltda., Fiat Automóveis S/A e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos Ltda.; Brasil, Supremo Tribunal Federal, AgR Pet nº 4556, Relator Ministro EROS GRAU, julgamento em 25.06.09, Plenário, DJE de 21.08.09;

Brasil, Secretaria de Defesa Econômica, Processo Administrativo nº 08000.024581/94-77. Representante: DPDE “ex officio”. Representadas: SINPETRO/DF, Rede Igrejinha e Rede Gasol (Grupo Cascão). Relator: Cons. Roberto Augustos Castellanos Pfeiffer. DOU: 16.4.2004;

Brasil, Secretaria de Defesa Econômica, Processo Administrativo nº 08012.005610/2000-81. Representante: Viação Oliveira Torres. Representadas: Empresa Valadares de Transporte Coletivo Ltda., Prefeitura Municipal de Alpercata – MG e Prefeitura Municipal de Governador Valadares - MG. Relator: Cons. Elvino Carvalho de Mendonça. Julgado em 27.7.2011;

Brasil, Secretaria de Defesa Econômica, Averiguação Preliminar nº 08012.006076/2003-72. Representante: Acumuladores Moura S/A. Representadas: Enersystem do Brasil Ltda., Optus Indústria e Comércio Ltda., Newpower Sistemas de Energia Ltda., Nife Baterias Industriais Ltda. e Eaton Power Quality Indústria Ltda.. Relator: Cons. Luiz Carlos Delorme Prado. DOU: 17.9.2007;

Brasil, Secretaria de Defesa Econômica, Recurso Voluntário nº 08700.003484/2009-18. Requerente: Amitech Brazil Tubos S.A. Relator: Cons. César Costa Alves de Mattos. DOU: 18.12.2009;

Brasil, Secretaria de Defesa Econômica, Processo Administrativo nº 08012.004572/2007-15. Representante: Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados e Amitech Brasil Tubos Ltda. Representada: Saint Gobain Canalização Ltda. Relator: Cons. Alessandro Serafin Octaviani Luis;

Estados Unidos. Sherman Antitrust Act, de 2 de julho de 1890. United States Statutes at Large (Título 15 do United States Code, Cap. I, §§ 1º ao 7º), v. 26, p. 209.

Estados Unidos. United States Supreme Court. 365 U.S. 127. Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, nº 50, decidido em 20.2.1961;

Estados Unidos. United States Supreme Court. 381 U.S. 657. United Mine Workers of America v. Pennington, nº 48, decidido em 7.6.1965;

Estados Unidos. United States Supreme Court. 404 U.S. 508. California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited, nº 70-92, decidido em 13.1.1972;

Estados Unidos. United States Supreme Court. 508 U.S. 49. Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc. 50 (PRE), nº 91-1043, decidido em 3.5.1993;

Estados Unidos. United States Supreme Court. 31 F.3d 800. USS-POSCO Industries e BE&K Construction Company v. Contra Costa County Building & Construction Trades Council, AFL-CIO, nº 92-15497, decidido em 26.7.1994.

Estados Unidos. United States Supreme Court. 467 U.S. 883. Sure-Tan, Inc. v. NLRB, nº 82-945, decidido em 25.6.1984;

Estados Unidos. United States Supreme Court. 382 U.S. 172. Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery and Chemical Corporation, nº 13, decidido em 6.12.1965;

Estados Unidos. United States Court of Appeals. 743 F. 2d 1282. Handgards, Inc. v. Ethicon, Inc., nºs 83-1575 e 83-1646, decidido em 2.8.1984;