

BREVES REFLEXÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA *SHAM LITIGATION*

Martina Gaudie Ley Recena¹

Ricardo Lupion²

Resumo: O presente artigo tem como objetivo geral analisar a atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) nos casos envolvendo o instituto da *sham litigation*. Em específico, objetiva-se analisar a forma em que se dá a aplicação desse instituto no Brasil, se está sendo aplicado exatamente conforme previsto na doutrina Norte-Americana ou se o está sendo de forma a considerar as particularidades do ordenamento pátrio. Optou-se por uma abordagem ainda mais específica, restringindo-se a análise do tema à área da propriedade intelectual. Utilizou-se dos métodos dedutivo e dialético, na medida em que se partiu do geral para se chegar ao específico, realizando-se, ainda, uma abordagem da realidade, uma vez que se analisou a jurisprudência do CADE. A relevância do tema encontra-se na necessidade de se verificar se a importação jurídica está sendo feita com a necessária adaptação ao ordenamento jurídico vigente no Brasil, o que foi constatado ao final do trabalho.

Sumário: Introdução. 1. *Sham litigation* no direito norte-americano 1.1. Doutrina *Noerr-Pennington* 1.2. Doutrina *Walker*

¹ Mestranda em Direito, na área de concentração “Fundamentos Constitucionais do Direito Público e do Direito Privado” (PUCRS). Bolsista CNPQ. Bacharel em Direito (PUCRS). Advogada.

² Pós-Doutor em Ciências Jurídico-Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Mestre e Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Professor Titular de Direito Empresarial na Escola de Direito da PUCRS. Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) na PUCRS. Advogado.

Process x teste PRE 2. *Sham litigation* no direito brasileiro 2.1. Caso Eli Lilly. 2.2. Caso Shop Tour. 2.3. Caso ANFAPE 2.4. Caso Alcoa. 2.5. Caso DyStar. 2.6. Caso TCT; 3. Conclusão.

Palavras-Chave: *Sham litigation*. Propriedade Intelectual. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). *Leading case*.

BRIEF REFLECTIONS ON THE APPLICATION OF SHAM LITIGATION

Abstract: This article has as general objective to analyze the Administrative Council for Economic Defense (CADE) in cases involving the sham litigation institute. Specifically, it is intended to analyze the form in which the application of this institute occurs in Brazil, whether it is being applied exactly as foreseen in the North American doctrine or if it is being in order to consider the particularities of the Brazil's legal order. An even more specific approach was chosen, restricting the analysis of the subject to the area of intellectual property. Deductive and dialectical methods were used, as it was taken from the general to reach the specific, and a real-world approach was taken, since CADE jurisprudence was analyzed.

Summary: Introduction. 1. *Sham litigation* in the North-American law 1.1. *Noerr-Pennington* Doctrine 1.2. *Walker Process* Doctrine vs. *PRE* test 2. *Sham litigation* in the Brazilian's law 2.1. Eli Lilly case 2.2. Shop Tour case 2.3. ANFAPE case 2.4. Alcoa case 2.5. DyStar case 2.6. TCT case 3. Conclusion

Keywords: Sham litigation. Intellectual Property. Administrative Council for Economic Defense (CADE). *Leading case*.

INTRODUÇÃO



direito de petição é previsto expressamente no direito norte-americano desde 1776, entendendo-se, como qualquer meio legal e pacífico de encorajar ou reprovar determinada ação governamental por parte dos Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário³.

São quatro os principais casos que delimitaram a aplicação do direito de petição no âmbito concorrencial norte-americano, que serão analisados a seguir.

Em primeiro lugar, serão examinados, os casos *Eastern Railroad Presidents Conference v Noerr Freight Inc.* e *United Mineworkers of America vs. Pennington*, que geraram a doutrina *Noerr-Pennington*, que amparou o direito de petição, mesmo com efeitos anticoncorrenciais, desenvolvendo a chamada “imunidade antitruste” e sua exceção, conhecida por “*sham exception*” ou “*sham litigation*”.

Em seguida, se analisará os casos *Walker Process Equipment Inc. vs Food Machinery and Chemical Corporation*, que originou a *Walker Process Doctrine* e a *Walker Process Claim* e, finalmente, o caso *Professional Real Estate Investors Inc. and Kenneth F. Irwin vs. Columbia Pictures Industries Inc.*, (representando outros sete estúdios), que formulou o que ficou conhecido como “Teste *PRE*”. Ambos casos de aplicação da *sham litigation*.

Após analisar as decisões americanas sobre o instituto alvo do presente estudo, serão analisados casos brasileiros que mesclam o instituto da *sham litigation* com o direito de propriedade intelectual. Feita a análise, apresentar-se-á a conclusão quanto a aplicação da *sham litigation* norte-americana em seus exatos termos ou não.

³ VINHAS, Tiago Cação. *Sham Litigation: Do abuso do direito de petição com efeitos anticoncorrenciais*. São Paulo: 2014. Disponível em: <www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-09022015-103806/pt-br.php> Acesso em: 31 mai. 2018.

1. SHAM LITIGATION NORTE-AMERICANA

1.1. DOCTRINA *NOERR-PENNINGTON*

O direito de petição norte-americano foi garantido pela primeira vez na Declaração de Independência de 1776, sendo assegurado explicitamente na Primeira Emenda de sua Constituição, datada de 15/12/1791. Atualmente, o direito de petição abrange a proteção de qualquer meio legal e pacífico de encorajar ou reprovar determinada ação governamental por parte dos Três Poderes, seja através de lobby, e-mails de campanhas, testemunho perante tribunais, ajuizamento de ações e etc⁴.

Foi justamente em razão dessa proteção ampla que recai sobre direitos políticos e sociais, que a Doutrina *Noerr-Pennington* se desenvolveu. É importante entender que a livre-concorrência norte-americana é regulamentada pelos *Sherman Act* (1890), *Clayton Act* (1914), *Federal Trade Commission Act* (1914) e o *Robison-patman Act* (1936).

O *Sherman Act* (1890) é considerado o marco legal do direito da concorrência norte-americano⁵. Visando abordar práticas comerciais opressivas associadas a cartéis e monopólios, a referida legislação proíbe qualquer contrato, *trust* ou conspiração em restrição de comércio interestadual ou estrangeiro⁶, tornando qualquer prática restritiva ilegal. Dessa forma, o *Sherman Act* prevê a punição dos atos *per se*⁷.

Já o *Clayton Act* (1914) regula práticas gerais que podem prejudicar a concorrência leal⁸, reorientando a análise antitruste

⁴ *Ibidem*, p.19.

⁵ *Ibidem*, p.20.

⁶GIMA, Patricia. *What are the Sherman Antitrust and Clayton Acts?* [S.I.]. Disponível em: <https://business-law.freeadvice.com/business-law/trade_regulation/anti_trust_act.htm> Acesso em: 31 mai. 2018.

⁷ JAEGER JUNIOR, Augusto. *Direito internacional da concorrência: Entre perspectivas unilaterais, multilaterais, bilaterais e regionais*. Curitiba: Juruá, 2008, p. 434.

⁸ GIMA, Patricia. *Obra citada*.

para detectar ameaças emergentes. A referida lei fala em “efeitos que podem diminuir substancialmente a concorrência ou tender a criar um monopólio”⁹, no intuito de expressar “razoável probabilidade” de efeitos anticompetitivos, não exigindo certeza desses.

O *Federal Trade Commission Act* - FTCA (1914) foi promulgado apenas algumas semanas antes do *Clayton Act*, tendo como principal objetivo a proteção de consumidores frente as práticas de concorrência desleal¹⁰. O FTCA criou a *Federal Trade Commission* (FTC), que tem autoridade administrativa, investigativa e de execução, processando e julgando infrações ao FTCA, inclusive em razão de reclamação de consumidores¹¹.

Por fim, o *Robson-patman Act* – “RPA” (1936) foi pensado no intuito de proteger pequenas empresas das de grande porte, que utilizam as vantagens de seu tamanho para extrair preços e termos mais favoráveis. Nesse sentido, o “RPA” proíbe certas formas de diferenciação de preços em negociações¹².

O *Sherman Act* e o *Clayton Act* ficaram conhecidos por estabelecerem normas genéricas, enquanto o *Federal Trade Commission Act* (FTCA) e o *Robinson-patman Act* (RPA) por estabelecerem normas mais específicas. As duas primeiras legislações têm maior relevância para o presente trabalho, uma vez que com base nelas desenvolveu-se a Doutrina *Noerr-Pennington*, objeto de estudo do presente subcapítulo.

Conforme supra referido, o *Sherman Act* pune condutas

⁹ No original: (...) where the effect of such discrimination may be substantially to lessen competition or tend to create a monopoly in any line of commerce, or to injure, destroy, or prevent competition (...)

¹⁰ UNITED STATES OF AMERICA. Federal Trade Commission. About the FTC. [S.I]. Disponível em: <<https://www.ftc.gov/about-ftc>>. Acesso em: 31 mai. 2018.

¹¹ UNITED STATES OF AMERICA. Federal Trade Commission Act. Disponível em: <<https://www.ftc.gov/enforcement/statutes/federal-trade-commission-act>>. Acesso em 31/05/18.

¹² ELFAND, Ross E.. *The Robinson-Patman Act*. [S.I]. Disponível em: <https://www.americanbar.org/groups/young_lawyers/publications/the_101_201_practice_series/robinson_patman_act.html>. Acesso em 31/05/18.

per se, de modo que qualquer prática restritiva prevista na referida legislação deve ser considerada ilegal, independentemente de acarretar ou não vantagens sociais. Essa é a chamada *regra per se*¹³.

Contudo, diversas práticas empresariais implicam em alguma restrição ao comércio e/ou a concorrência e nem por isso devem ser consideradas ilegais, uma vez que não levam à criação de monopólios nem eliminação da concorrência.

Nessa esteira de raciocínio, a Suprema Corte Americana, em 1911, desenvolveu a chamada *regra da razão*, como uma aplicação mais razoável do *Sherman Act*¹⁴.

De forma breve, segundo a referida regra, os Tribunais devem identificar e equilibrar os benefícios pró-competitivos e os efeitos anticompetitivos de uma restrição para determinar qual prevalecerá¹⁵. A *regra da razão* envolve três etapas e um teste final.

Na primeira etapa, o demandante tem o ônus de demonstrar que a restrição produz, ou produzirá efeitos significativamente anticoncorrenciais dentro do território relevante e do mercado do produto.

Cumprida essa etapa, a defesa passa a ter o ônus de provar eventuais efeitos pró-competitivos decorrentes da prática restritiva. Efeitos pró-competitivos provados, o demandante

¹³ Exemplo: 435 U.S. at 391-92; *City of Lafayette v. Louisiana Power & Light Co.*, 532 F.2d 431, 432 (5th

Cir. 1976). As cidades de Lafayette e Plaquemine (Louisiana) exigiram que os clientes fora dos limites das cidades comprassem eletricidade da cidade para poder obter gás e água. A conduta de “venda casada”, por si só, é anticoncorrencial, com relação ao mercado de energia elétrica.

¹⁴ HOVENKAMP, Herbert J. *The Rule of Reason*. Pennsylvania: Faculty Scholarship, 2018. Disponível em: <http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1778>. Acesso em: 31 mai. 2018.

¹⁵ FUNDAKOWSKI, Daniel C. “The Rule of Reason: From Balancing to Burden Shifting”. *The Civil Practice & Procedure Committee’s Young Lawyers Advisory Panel: Perspectives in Antitrust*. n.2. Online. Disponível em: <https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/antitrustlaw/at303000_ebulletin20130122.aucthecheckdam.pdf>. Acesso em: 31 mai. 2018.

passa a ter o ônus de demonstrar que a restrição em questão não é razoavelmente necessária para se atingir os alegados efeitos pró-competitivos ou que tais objetivos podem ser atingidos de uma forma substancialmente menos restritiva. Vencidas essas etapas, chega-se, então, ao momento em que o julgador deve fazer o balanço final dos efeitos pró e anticompetitivos, de maneira a finalmente decidir pela condenação ou não da prática¹⁶.

O passo seguinte da evolução jurisprudencial no que diz respeito a aplicação do *Sherman-Act* ocorreu no caso *Eastern Railroad Presidents' Conference v. Noerr Freight Inc*¹⁷. A empresa de transportes rodoviários *Noerr* processou um grupo de ferroviários e a empresa de relações públicas que lhes assessorava por conspiração para monopolizar o negócio de fretes de longas distâncias. A autora alegou que as rés conspiraram para encorajar a adoção de leis destrutivas dos negócios de transporte rodoviário, visto que a campanha publicitária contratada pela ré teria levado o governador da Pensilvânia a vetar uma lei que teria permitido os caminhoneiros a carregar cargas mais pesadas nas rodovias do estado¹⁸, bem como para desacreditar caminhoneiros perante seus clientes e o público em geral.

A Suprema Corte entendeu que o *Sherman Act* não proíbe esforços (tentativa) para influenciar a aprovação de leis, bem como os efeitos sobre os clientes e o público em geral são danos colaterais ao direito de petição e, portanto, também estão protegidos.¹⁹ Salientou que a população tem direito de informar os

¹⁶ GONÇALVES, Priscila Brólio, *Fixação e Sugestão de Preços de Revenda nos Contratos de Distribuição - análise dos aspectos concorrenciais*. São Paulo: Singular, 2002. *Apud* VINHAS, Tiago Cação. *Obra citada*, p.22.

¹⁷ UNITED STATES OF AMERICA. Supreme Court of Justice. 365 U.S. 127. *Eastern R. Conference v. Noerr Motors*. U.S. Supreme Court. MR. JUSTICE BLACK delivered the opinion of the Court. Washington D.C. Argued December 12-13, 1960. Decided February 20, 1961.

¹⁸ VINHAS, Tiago Cação. *Obra citada*, p.25.

¹⁹ FTC Staff Report. *Enforcement Perspectives on the Noerr-Pennington Doctrine*. (2006). Disponível em: <<https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/ftc-staff-report-concerning-enforcement-perspectives-noerr-pennington-doctrine/p013518enfperspectnoerr-penningtondoctrine.pdf>>. Acesso em: 31 mai. 2018.

seus representantes conforme os seus desejos, independentemente de suas intenções; e que proibir isso seria privar o governo de uma fonte valiosa de informação e privar as pessoas do exercício do seu direito de petição. Nas palavras da Corte²⁰: “*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.*”²¹

A Corte, ainda, afirmou que proibir situações em que as pessoas estão meramente informando o governo sobre seus desejos faria com que a lei (*Sherman Act*) regulasse a atividade política e, não, a empresarial, área a que se dirige.²²

Na mesma oportunidade, a Suprema Corte afirmou que uma empresa que apresenta informações enganosas ou falsas ao governo, de maneira a fazer com que o governo prejudique um concorrente detém imunidade antitruste tanto por qualquer prejuízo que a resposta governamental possa causar ao concorrente, quanto por qualquer consequência decorrente do fato de o público tomar conhecimento dessas informações falsas e deixar de negociar com esses concorrentes²³.

Apesar do supra referido, a Suprema Corte reconheceu que há algumas situações envolvendo o direito de petição que, apesar de explicitamente direcionadas a influenciar uma ação governamental, implicitamente visam a interferir diretamente na relação comercial com competidores.

²⁰ 365 U.S. *Decisão citada*. p.365.

²¹ Tradução livre: “O direito das pessoas de informar seus representantes no governo de seus desejos com relação a aprovação e aplicação das leis não pode ser devidamente feito para depender de sua intenção ao fazê-lo”.

²² FTC Staff Report. *Enforcement Perspectives on the Noerr-Pennington Doctrine*. (2006). Disponível em: <<https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/ftc-staff-report-concerning-enforcement-perspectives-noerr-pennington-doctrine/p013518enfperspectnoerr-penningtondoctrine.pdf>>. Acesso em 31/05/18

²³ HOVENKAMP, Herbert J. *Federal Antitrust Policy - the law of competition and its practice*, 3ª ed., St. Paul, Minnesota, Thomson West, 2005, p. 696. *Apud* VINHAS, Tiago Cação. *Obra citada*, p.28

Tempos depois foi a julgamento o caso *United Mineworkers of America* (“*UMW*”) *v. Pennington*²⁴. Nesse caso, a *UMW* ingressou com ação contra os donos da *Phillips Brothers Coal Company* para cobrar o pagamento de royalties alegadamente devidos em razão de um acordo coletivo.

Com base no *Sherman Act*, os donos da *Phillips Brothers* ingressaram com uma reconvenção requerendo perdas e danos oriundos de uma alegada conspiração entre a *UMW* e os grandes produtores de carvão para monopolizar a indústria de carvão e estabelecer salários mínimos em um alto nível, impossibilitando que empresas de pequeno porte façam frente a concorrência.

A Suprema Corte Americana deparou-se com a seguinte questão: a imunidade antitruste pode ser negada à conduta da *UMW*, anteriormente permissiva sobre as leis trabalhistas – negociação obrigatória sobre salários, horas e condições de trabalho – pelo único motivo que essa conduta foi combinada com grupos de empregadores?²⁵

Segundo *Justice White*, ao julgar o caso: “*a union forfeits its exemption from the antitrust laws when it is clearly shown that it has agreed with one set of employers to impose a certain wage scale on other bargaining units*”.²⁶

Nessa oportunidade, a Corte reiterou que a existência de propósito anticompetitivo não afastaria a proteção ao direito de petição consagrado na primeira emenda à Constituição Americana.

²⁴ UNITED STATES OF AMERICA. Supreme Court of Justice. 381 U.S. *United Mine Workers v. Pennington*, 381 U.S. 657 (1965). MR. JUSTICE WHITE delivered the opinion of the Court. Washington S.C. Argued January 27, 1965. Decided June 7, 1965.

²⁵FROST, Daniel S. *Labor’s Antitrust Exemption*. *California Law Review*, [S.I.], vol.55, artigo 6. Abril/1967. Disponível em: <<https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com.br/&httpsredir=1&article=2885&context=californialawreview>>. Acesso em: 31 mai. 2018.

²⁶ Tradução livre: “uma união perde sua isenção prevista nas leis antitruste quando é claramente demonstrado que acordou com um conjunto de empregadores para impor uma certa escala salarial em outras unidades de negociação”.

Assim, a doutrina *Noerr-Pennington* ampara o direito de petição e criou a chamada “imunidade antitruste”, segundo a qual uma tentativa de influenciar o exercício dos poderes governamentais, mesmo com o propósito de ganhar uma vantagem anticompetitiva, não será passível de responsabilização pelas leis antitruste.

Conforme supra referido, no caso *Noerr*, a Suprema Corte Norte-Americana reconheceu que o direito de petição pode ser utilizado unicamente com o intuito de interferir diretamente na relação comercial com competidores. Nesse contexto é que foi desenvolvida a exceção ao direito de ação, que ficou conhecida como *Sham Litigation* ou *Sham Exception*.

O primeiro caso em que se aplicou a referida exceção foi *Walker Process Equipment Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp.* (1965)²⁷, mas somente em 1993 foi que a Suprema Corte, no caso *Professional Real Estate Investor, Inc. v. Columbia Pictures Inc.*²⁸, elaborou um teste para verificar se deve ser aplicada a exceção da doutrina *Noerr-Pennington*, ou seja, não aplicar a imunidade antitruste e, por conseguinte, aplicar o *Sherman Act*.

No caso *Walker Process Equipment Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp.*, que adiante também será examinado sob a perspectiva da *Walker Process Doctrine*, a segunda ingressou com ação por violação de patente, tendo a primeira apresentado reconvenção, alegando a invalidade da patente em questão.

Ao longo do processo, a *Food Machinery* desistiu do feito, informando que o prazo de proteção da sua patente teria expirado, momento em que a *Walker Process* emendou a reconvenção, acusando a *Food Machinery* de monopolizar

²⁷UNITES STATES OF AMERICA. Supreme Court of Justice. 382 U.S. 172. *Walker Process Eqpt., Inc. v. Food Machinery Corp.* MR. JUSTICE CLARK delivered the opinion of the Court. Argued October 12-13, 1965. Decided December 6, 1965.

²⁸UNITED STATES OF AMERICA. Supreme Court of Justice. 508 U.S. 49. *Professional Real Estate Investors, Inc. Et Al v. Columbia Pictures Industries Inc., Et Al.* MR. JUSTICE THOMAS, J., delivered the opinion of the Court. Argued November 2, 1992. Decided May 3, 1993.

ilegalmente o comércio ao manter sua patente de forma fraudulenta e de má-fé.

A invalidade da patente seria oriunda de fraude no cumprimento do requisito novidade, uma vez que apesar de a *Food Machinery* ter declarado que não tinha conhecimento nem acreditava que sua invenção se encontrava em utilização nos Estados Unidos por mais de um ano, a própria empresa utilizava o invento por mais do que um ano²⁹.

A Suprema Corte entendeu que a *Food Machinery* deveria indenizar os prejudicados por qualquer ação de violação dessa patente que se mostrou fraudulenta, com fundamento no *Sherman Act* e no *Clayton Act*, apesar de nada referir acerca da aplicabilidade da Doutrina *Noerr-Penington*³⁰. Esse caso originou a chama *Walker Process Doctrine* que será vista a seguir.

No caso *Professional Real Estate Investors Inc* (“*PRE*”) *v. Columbia Pictures Inc.*, o primeiro atuava no mercado hoteleiro alugando videodiscos para os hóspedes cujos quartos possuíam *players* de videodiscos, tendo passado a vender esses *players* para outros hotéis³¹. Os grandes estúdios de cinema (representados pela Columbia Pictures), que detinham os direitos autorais dos filmes gravados nos videodiscos, licenciavam esses filmes para quartos de hotel por um sistema de transmissão de dados a cabo, processaram a *PRE* por violação de direitos autorais.

A *PRE* apresentou reconvenção, alegando que os pedidos da Columbia não eram legítimos, tendo apenas caráter de *sham litigation*, com fins de excluir um competidor do mercado³². A Suprema Corte manteve a decisão distrital de que a *Columbia*

²⁹ VINHAS, Tiago Cação. *Obra citada*, p.32.

³⁰ *Ibidem*, p.32.

³¹ *Ibidem*, p.43.

³² RENZETTI, Bruno Polonio. “Tratamento do Sham Litigation no Direito Concorrencial Brasileiro à Luz da Jurisprudência do CADE”. *Revista de Defesa da Concorrência*, [S.I.], v.5. n.1. maio/2017. Disponível em: <<http://revista.cade.gov.br/index.php/revistadedefesadaconcorrência/article/view/281/150>>. Acesso em: 01 jun. 2018.

demonstrou indícios de que houve violação de direitos autorais, de modo que, a ação movida não poderia ser considerada *sham litigation*. O presente caso elaborou o que ficou conhecido como “Teste *PRE*” para identificação do caso de aplicação da *sham exception*, que será visto a seguir.

1.2. DOCTRINA *WALKER PROCESS* (1965) X TESTE *PRE* (1993)

Em razão da importância dos casos citados acima, que originaram a Doutrina *Walker Process* e o Teste *PRE*, passa-se a demonstrar a construção dessas duas contribuições para a *sham litigation*.

Apesar de a doutrina *Walker Process* ter criação pretérita (1965), o Teste *PRE* (1993) será abordado em primeiro lugar, em razão de se tratar de teste abrangente, aplicável a qualquer suspeita de *sham exception*.

No caso *Professional Real Estate Investors Inc., and Kenneth F. Irwin vs. Columbia Pictures Industries Inc.*³³. (representante de outros sete estúdios), os primeiros administravam um resort, em *Palm Springs, Califórnia*, chamado *La Mancha Private Club and Village*. Os mesmos instalaram *players* de vídeo nos quartos do referido resort e montaram uma loja com mais de 200 títulos de vídeodiscos. A *Professional Real Estate Investors* passou a proporcionar o aluguel desses filmes, inicialmente, aos clientes do resort e, posteriormente, ampliou, oferecendo os *players* e os títulos a outros resorts.

A *Columbia Pictures Inc.* e outros sete estúdios detinham os direitos autorais dos filmes gravados nos vídeodiscos comprados e, subsequentemente, fornecidos para locação pela *Professional Real Estate Investors*. Esses filmes tinham sua

³³ 508 U.S. 49. *Decisão citada*. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/supect/html/91-1043.ZO.html>. Acesso em 31/05/18. Todas as informações dos parágrafos seguintes a respeito do caso foram extraídas das decisões constantes nesse sítio, a não ser que outra fonte seja expressamente citada.

transmissão licenciada pela *Columbia* para quartos de hotéis através de um sistema de cabos denominado *Spectradyne*³⁴.

Em 1983, *Columbia* ingressou com processo em face de *Professional Real Estate Investors* alegando violação de direitos autorais em razão do aluguel dos vídeos para serem visualizados em quartos de hotéis. A *Professional Real Estate Investors* apresentou reconvenção alegando, entre outras, que a ação proposta por *Columbia* era uma mera farsa (*sham*) para disfarçar atos subjacentes de monopólio e conspiração para restrição comercial.

Como resultado, houve um julgamento sumário tratando somente sobre se o aluguel de vídeos para visualização dentro do quarto do hotel violaria o direito exclusivo de *Columbia* de executar o trabalho com direitos autorais publicamente. Entendendo que esse aluguel não constitui execução pública, a Corte Distrital concedeu o julgamento sumário em favor da *Professional Real Estate Investors*, decisão mantida pela Corte de Apelação.

A Corte Distrital entendeu, ainda, que havia causa provável (*probable cause*) para ajuizar a ação e, portanto, não era caso de *sham litigation*. Ao confirmar essa decisão, a Corte de Apelação definiu que *sham litigation* seria um dos dois tipos de abuso do processo judicial: (i) falsas acusações no processo de julgamento, ou (ii) um padrão de demandas repetitivas e desprovidas de fundamento, destituídas de causa provável e independentemente do mérito.

A referida Corte, afirmou que a *Professional Real Estate Investors* não fundamentou a sua alegação de litígio fraudulento em nenhuma das definições acima e concluiu afirmando que a existência de uma causa provável (*probable cause*) impossibilitou a aplicação da *sham exception*. Assim, a *Columbia* não foi

³⁴ SOUSA, João Aurélio Mendes Braga de. *Estudo sobre importação conceitual da "sham litigation" pelo CADE*. Brasília: UnB, 2013. Online. Disponibilizado em: <http://www.docs.ndsr.org/monografia_2013JoaoAurelioMendesBragadeSousa.pdf>. Acesso em: 31 mai. 2018.

condenada por *sham litigation*.

Frente a reconhecida possibilidade de a *sham exception* se tornar nada mais do que uma espécie de rótulo que as Cortes poderiam aplicar a atividades que entendessem indignas da imunidade antitrust, a Suprema Corte Norte-Americana fixou os requisitos para configuração da referida exceção. Para tanto, fez uma breve retrospectiva de suas principais decisões sobre o tema.

Discorrendo brevemente sobre a evolução jurisprudencial sobre o tema, a Suprema Corte recordou que inicialmente a imunidade antitruste (imunidade *Noerr*) foi criada para afastar a aplicação do *Sherman Act* às tentativas de persuadir o legislativo e/ou o executivo a tomar determinadas decisões referentes a aprovação de leis que pudessem causar restrição mercadológica ou monopólio.

Nessa mesma decisão (*Noerr*) a Suprema Corte apresentou a ideia de uma possibilidade de exceção a essa imunidade. A exceção ocorreria, então, quando a ação dos particulares fosse uma farsa (*sham*) para encobrir uma tentativa de interferir nas relações negociais de um competidor.

No caso *California Motors*³⁵ o entendimento definido no caso *Noerr* foi estendido a petições perante agências administrativas e ao judiciário, introduzindo, pela primeira vez, a ideia de necessidade de ausência de “causa provável” (*probable cause*) para configuração da *sham exception*, que a partir de então ficou conhecido como o componente objetivo necessário.

Essas foram as decisões mais emblemáticas que trouxeram a jurisprudência até o presente caso, momento em que a Suprema Corte definiu os requisitos para configuração da *sham litigation*, no que foi chamado de “Teste *PRE*”. Segundo esse, há

³⁵ UNITED STATES OF AMERICA. Supreme Court of Justice. 404 U.S. 508. California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited. MR. JUSTICE DOUGLAS delivered the opinion of the Court. Argued November 10, 1971. Decided January 13, 1972. Todas as informações dos parágrafos seguintes a respeito do caso foram extraídas da própria decisão, a não ser que outra fonte seja expressamente citada.

um requisito objetivo e um subjetivo para o enquadramento da prática como *sham litigation*.

O requisito objetivo exige que o processo seja “infundado” no sentido de que nenhum litigante razoável poderia realmente esperar ter sucesso no mérito³⁶. Somente se a ação for objetivamente sem mérito é que a Corte passará a examinar o requisito subjetivo.

O segundo requisito (subjetivo) exige que o processo infundado esconda uma tentativa de interferir diretamente nas relações negociais do competidor, através do uso do processo como uma arma anticoncorrencial. Ressalta-se que mesmo presentes ambos os requisitos, o autor deve, ainda, provar que a prática foi anticoncorrencial.

Apesar de não constar na exposição do teste em si, a expressão ausência de “causa provável” consta no teor da decisão como significado do termo “infundado”, empregado na definição do requisito objetivo. Segundo a decisão, a “causa provável” para os procedimentos civis requer nada mais que uma crença razoável de que há uma chance de que um pedido seja considerado válida na decisão³⁷. A má-fé ao ajuizá-la, por si só, não demonstra a ausência de causa provável.

Dessa forma, para restar configurada a prática de *sham litigation* deve haver a comprovação da ausência de uma causa provável – condição da ação –, que o autor tenha o intuito de interferir diretamente nas relações negociais do competidor, e que haja, efetivamente, uma conduta violadora das leis antitrust.

Como supra referido, essa decisão adveio em 1993, no intuito de traçar os requisitos necessários para a prática de *sham litigation* de modo amplo. Contudo, em 1965, foi proferida decisão que, apesar de não mencionar a expressão em questão

³⁶ No original: “(...) the lawsuit must be objectively baseless in the sense that no reasonable litigant could realistically expect success on the merits.”

³⁷ No original: “Probable causa to institute civil proceedings requires no more than a reasonable belief that there is a chance that a claim may be held valid upon adjudication”.

(*sham litigation*), trata da referida prática no âmbito exclusivo de patentes, dando origem a chamada *Walker Process Doctrine*.

A doutrina citada teve origem no processo judicial ajuizado por *Walker Process Equipment Inc. (Walker) vs Food Machinery and Chemical Corporation (Food Machinery)*³⁸. Inicialmente, *Food Machinery* ajuizou ação por infração de uma de suas patentes, tendo *Walker* negado a suposta infração e apresentado reconvenção objetivando um julgamento declaratório de invalidade da patente.

Após a fase de *discovery*³⁹, *Food Machinery* pediu a desistência da ação, alegando que sua patente teria expirado. *Walker*, por sua vez, emendou a reconvenção para acusar *Food Machinery* de ter monopolizado ilegalmente o comércio dentro e fora do Estado, através de fraudulentamente e com má-fé obter e manter sua patente, sabendo que esta não atende aos requisitos necessários.

Walker explicou que *Food Machinery* teria jurado perante o USPTO⁴⁰ que não sabia e não acreditava que sua invenção era publicamente utilizada nos Estados Unidos por mais de 12 meses antes do pedido de patente. Contudo, a própria *Food Machinery* utilizava a invenção antes desse período, o que fere o requisito da novidade.

Walker ainda afirmou que em razão da patente fraudulenta foi privada de negócios que poderia ter realizado. Assim, requereu a declaração de violação das leis antitrust e a condenação em indenização. A Corte Distrital acolheu o pedido de desistência da ação e julgou prejudicada a reconvenção de *Walker*, o que foi mantido pela Corte de Apelação competente.

³⁸ 382 U.S. 172. *Decisão citada*. Disponível em: <<https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/382/172>> Acesso em 31/05/18. Todas as informações dos parágrafos seguintes a respeito do caso foram extraídas da própria decisão, a não ser que outra fonte seja expressamente citada.

³⁹ Fase processual em que as partes têm a obrigação de mostrar à outra documentos que estão ou deveriam estar em sua posse.

⁴⁰ United States Patent Trade Office (USPTO). Órgão que exerce a mesma função que o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).

Na Suprema Corte Norte-Americana, *Food Machinery* alegou que o monopólio oriundo de uma patente é diferente do monopólio previsto no *Sherman Act*, de modo que a perda deste, em razão de cometimento de fraude em sua obtenção, não acarreta automaticamente violação do *Sherman Act*. Tanto a Corte Distrital quanto a Corte de Apelação entenderam que a prova da obtenção fraudulenta da patente pode barrar uma indenização por violação desta, mas não pode estabelecer a sua invalidade, uma vez que somente o governo pode anular uma patente.

A Suprema Corte decidiu que a reconvenção de *Walker* não é barrada pela regra de que somente o governo pode cancelar ou anular uma patente, uma vez que o seu pleito não objetiva a anulação da patente. A tese defendida por *Walker* é que se a patente foi obtida por fraude, *Food Machinery* não goza da imunidade antitrust e, portanto deve indenizar aqueles que sofreram com o monopólio dessa patente, pagando além de indenização, custas processuais e os honorários advocatícios de *Walker* (§4º do *Clayton Act*).

Para a configuração de monopólio ou tentativa de monopolizar, nos termos do §2º do *Sherman Act*, a Suprema Corte entendeu que seria necessário avaliar o poder de exclusão da patente ilegal, com relação ao mercado relevante para o produto patentado. Contudo, a reconvenção de *Walker* não foi devidamente articulada, baseando-se em uma ideia de ilegalidade “per se” sob o §2º do *Sherman Act*. Desse modo, a Corte entendeu por reenviar o processo a *Walker* para que emende o seu pedido, deixando clara as violações do §2º e oferecendo a devida prova.

Com base nesse caso, uma ação de infração baseada em uma patente que foi adquirida por fraude, pode ser o fundamento para um processo indenizatório, pelo acusado da infração em desfavor do proprietário da patente fraudulenta. A apresentação desse pedido de indenização por intermédio de reconvenção ficou conhecido como *Walker Process claim*⁴¹.

⁴¹ HOVENKAMP, Herbert J. “The Walker Process Doctrine: Infringement Lawsuit

A *Walker Process Doctrine* ficou definida como a possibilidade de responsabilização pela lei antitrust de autor de ação que visa executar os direitos advindos de uma patente fraudulenta, desde que o réu demonstre que o proprietário obteve a patente sabendo e querendo deturpar fatos perante o USPTO, bem como estava ciente dessa fraude no momento do ajuizamento da ação⁴².

Há quem defenda a necessidade de comprovação de que o proprietário da patente sabia e queria deturpar fatos perante o USPTO, que agiu com a intenção de enganar o órgão, que este órgão justificadamente confiou na deturpação ou omissão e que a patente não teria sido concedida se não fosse a deturpação ou omissão. Esses requisitos não estão expressos na decisão, mas conseguem ser apreendidos do seu teor.⁴³

Deve-se diferenciar a fraude exigida pela *Walker Process Doctrine* da “*inequitable conduct*”, normalmente utilizada nas defesas de litígios envolvendo patentes. Segundo esta defesa, uma patente pode ser considerada inexecúvel se o proprietário da patente cometeu uma deturpação importante perante o USPTO⁴⁴.

Percebe-se que *inequitable conduct* é prática menos

as Antitrust Violations”. *University of Iowa Legal Studies Research Paper*. Iowa: The University of Iowa College of Law. Number 08-36. September, 2008. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=1259877>>. Acesso em 31 mai. 2018

⁴² GARDNER, Stephen. EWING, James L. Nobelpharma: The Federal Circuit Examines Antitrust Claims in the Patent Litigation Context. *Intellectual Property Practice Group Newsletter - Volume 2, Issue 2, Summer 1998*. Disponível em: <<https://fed-soc.org/commentary/publications/nobelpharma-the-federal-circuit-examines-antitrust-claims-in-the-patent-litigation-context>>. Acesso em: 31 mai. 2018.

⁴³ GIDEON, Mark. ANENSON, T. Leigh. *Inequitable Conduct and Walker Process Claims after Therasense and The America Invents Act*. U. of Pennsylvania Journal of Business Law> Vol.16:2014. Disponível em: <<http://scholars-hip.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1465&context=jbl>>. Acesso em 31 mai. 2018.

⁴⁴ HOVENKAMP, Herbert J. *The Walker Process Doctrine: Infringement Lawsuit as Antitrust Violations*. *University of Iowa Legal Studies Research Paper*. Iowa: The University of Iowa College of Law. Number 08-36. September, 2008. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=1259877>>. Acesso em 31 mai. 2018.

gravosa que acarreta a inexecuibilidade da patente e condenação por honorários advocatícios. Enquanto a *Walker Process Doctrine* acarreta a exposição do proprietário à responsabilidade antitrust, que inclui indenização⁴⁵.

Levando-se em consideração todo o exposto, constata-se que toda ação de infração de patente em que esta foi obtida por meio fraudulento é uma ação ausente de causa provável. Considerando que a aplicação da *Walker Process Doctrine* pressupõe que o proprietário da patente tinha conhecimento e queria fraudar o USPTO, bem como tinha conhecimento da fraude no momento do ajuizamento da ação de infração, é flagrante o seu intuito de interferir nas relações negociais do réu.

Tendo em vista que a concessão de uma patente confere um monopólio legal, no momento em que o titular da patente sabe que a obteve de modo fraudulento, sabe também que não faz jus ao monopólio que está exercendo. Ao ingressar com ação de infração de patente, visa a proibir que o réu utilize a patente fraudulentamente obtida, cujo monopólio é ilegal. Dessa forma, o autor tenta estabelecer um monopólio ilegal, oriundo da patente fraudulenta, incorrendo, portanto, em prática anticoncorrencial.

Conclui-se, então, que toda causa enquadrada na *Walker Process Doctrine* é, também, uma *sham litigation* e, portanto, passível de indenização pelo réu, suposto infrator.

A partir da identificação dos principais casos que delimitaram a aplicação do direito de petição no âmbito concorrencial norte-americano, em seguida serão analisadas decisões do Conselho Administrativo de Defesa Econômica sobre o tema.

2. SHAM LITIGATION NO DIREITO BRASILEIRO

Entre 1994 e 2013 foram examinados 101 casos pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) envolvendo

⁴⁵ *Ibidem*.

questões atinentes à propriedade intelectual, mas em apenas 21 o tema foi efetivamente levado em consideração na análise. Desse 21 casos, apenas 06 referem-se à prática de condutas anti-competitivas relacionadas à *sham litigation*, abuso no exercício da propriedade de direitos industriais, dentre outras.⁴⁶ São eles (i) Alcoa; (ii) DyStar; (iii) TCT; (iv) Shop Tour; (v) Eli Lilly; e (vi) ANFAPE.

Desses casos, somente o Shop Tour e o Eli Lilly tiveram condenação pela prática de *sham litigation*, enquanto os demais foram arquivados, conforme se verá a seguir. Em razão da importância dos casos em que houve condenação e do caso ANFAPE, estes três serão abordados em primeiro lugar.

2.1. O CASO ELI LILLY

O caso Eli Lilly⁴⁷ é considerado um *leading case* sobre *sham litigation*, pois demonstra claramente que as medidas anti-concorrenciais podem ser judiciais ou administrativas⁴⁸, uma vez que a Representada (Eli Lilly) interpôs ações judiciais contra o INPI e a ANVISA, bem como processos administrativos perante o INPI.

Em 2007 foi feita representação pela Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos Pró-Genéricos, à Secretaria de Defesa Econômica (SDE), em desfavor de Eli Lilly do Brasil Ltda. e de Eli Lilly and Company (Eli Lilly).

⁴⁶ FRAZÃO, Ana. *Direito da Concorrência: pressupostos e perspectivas*. São Paulo: Saraiva, 2017, p.402/403.

⁴⁷ BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Processo Administrativo nº 08012.011508/2007-91, Representante: Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos Pró-Genéricos. Representadas: Eli Lilly do Brasil Ltda e Eli Lilly and Company. Relatora Ana Frazão. Julgado em 18/05/2015. Disponível em <http://www.cade.gov.br>. Acesso em 31/05/18.

⁴⁸ SILVA, Amanda Albano Souza da; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *As interfaces entre a propriedade intelectual e o direito antitruste*. Rio de Janeiro: PUCRJ, 2017. Disponível em: <http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2017/relatorios_pdf/ccs/DIR/DIRAmanda%20Albano.pdf>. Acessado em: 13 mai. 2018.

Segundo a representação, Eli Lilly estaria “impondo barreiras artificiais à concorrência por meio do ajuizamento de múltiplas ações judiciais em face de instituições públicas diversas (INPI e ANVISA), em comarcas diferentes (Rio de Janeiro e Distrito Federal)”⁴⁹. A representação, ainda, afirmou que o objetivo da Eli Lilly era a obtenção indevida de exclusividade na comercialização do medicamento cloridrato de gencitabina, que já se encontrava em domínio público⁵⁰.

O pedido original de patente, datado de 1993, versava sobre processo para “preparar um nucleosídeo enriquecido com beta-anômero”, tendo sido negado pelo INPI. Em pedido de reanálise da decisão, Eli Lilly apresentou novos itens no quadro reivindicatório, alterando substancialmente o escopo de proteção objetivado, que passou de processo para processo e produto - cloridrato de gencitabina.

Eli Lilly ajuizou ação em face da ANVISA, no Distrito Federal, visando a obtenção de registro de exclusividade de comercialização do cloridrato de gencitabina, princípio ativo do medicamento GEMZAR, mesmo sabendo que o pedido de patente versava sobre processo. Ainda, não informou o juízo do Distrito Federal que o aditamento do requerimento (inclusão das reivindicações sobre produto) havia sido negado em ação judicial promovida no Rio de Janeiro.

Na referida ação, queixando-se da demora na concessão de seu pedido patentário, Eli Lilly teria omitido o fato de que o feito administrativo perante o INPI estava sobrestado em razão da ação proposta no Rio de Janeiro. Dessa maneira, “a representada teria obtido a proteção monopolística de seu produto artificialmente, utilizando-se por igual da prática de *forum shopping*”⁵¹.

Conforme nota técnica da Superintendência-Geral do

⁴⁹ Conforme Relatório do Voto da Relatora Ana Frazão.

⁵⁰ Nota técnica n.241, vol.12, pg.2753. PA 08012.011508/2007-91.

⁵¹ A escolha estratégica de jurisdição que emitiria decisão mais favorável para que fossem alcançados os objetivos da empresa, conforme voto da Relatora Ana Frazão.

CADE⁵², a empresa Eli Lilly agiu de forma abusiva e tumultuada “consistente em pedir e obter a suspensão da análise do INPI junto a um juízo, ao mesmo tempo que se pedia o monopólio temporário do produto em outro juízo, sob o argumento de demora na análise pelo INPI (...)”

A Conselheira Relatora entendeu pela condenação de Eli Lilly pela prática de *sham litigation*, uma vez que as ações ajuizadas eram desprovidas de base jurídica, pois “fundamentadas em fatos comprovadamente falsos ou em omissões meticulosamente planejadas para mascarar o propósito anticoncorrencial”⁵³. A conselheira ressaltou, ainda, ser evidente os danos causados ao mercado, pois a autora, baseada em omissões de dados relevantes, conseguiu provimentos favoráveis, como o afastamento dos concorrentes do mercado, mediante monopólio artificial, por quase 08 (oito) meses.

Na oportunidade, a Relatora Ana Frazão destacou a irrelevância da aferição do *market share*⁵⁴ da representada, bem como que a ilicitude dispensa o elemento subjetivo da intenção de causar danos à concorrência, uma vez que a conduta é caracterizada pelo abuso de direito, seja por utilização inadequada ou desproporcional⁵⁵.

Considerando que a conduta em questão (i) é de alta gravidade, (ii) foi praticada com culpa grave, (iii) com inequívocas vantagens à Eli Lilly, (iv) foi consumada, (v) com grave lesão à concorrência, em razão do monopólio temporário obtido, (vi)

⁵² Nota Técnica 241, vol.12, PA 08012.011508/2007-91.

⁵³ Vide voto da Relatora Ana Frazão.

⁵⁴ *Market Share* significa participação de mercado em português, e é a fatia ou quota de mercado que uma empresa tem no seu segmento ou no segmento de um determinado produto. O *Market Share* serve para avaliar a força e as dificuldades de uma empresa, além da aceitação dos seus produtos. Disponível em: <<http://www.significados.com.br/market-share/>>. Acesso em: 29/05/2018.

⁵⁵ RODRIGUES, Caroline de Lima. *Defesa da Concorrência e Propriedade Intelectual: um estudo à luz da experiência brasileira no combate ao abuso de poder econômico*. Brasília: UnB, 2017. Disponível em: <<http://bdm.unb.br/handle/10483/17883>>. Acesso em: 31 mai. 2018.

com efeitos negativos ao mercado, inclusive, com prática de sobrepreço, bem como tratar-se de empresa (vii) de grande porte e (viii) reincidente, o CADE condenou a empresa Eli Lilly pela prática de *sham litigation* e ao pagamento da elevada quantia de R\$36.679.586,16

2.2. O CASO SHOPTOUR

O caso ShopTour⁵⁶ foi a primeira condenação pelo plenário do Conselho pela prática de *sham litigation*. Conforme explica Bruno Renzetti⁵⁷ nesse caso, a representada (Box3) ajuizava ações judiciais com pedidos liminares para impedir a transmissão de programas de televisão, alegando que possuía direitos autorais sobre o formato do programa de vendas *ShopTour*, registrado perante a Biblioteca Nacional da Cultura.

A Secretaria de Defesa da Concorrência (SDE) proferiu parecer entendendo que, como em algumas ações a Representada (Box3) teve êxito, não haveria nenhuma prática que atentasse à livre concorrência. Contudo, em seu voto, o Conselheiro Relator Vinícius Marques de Carvalho, relatou o percurso judicial da Box 3, concluindo que as decisões favoráveis em sede liminar foram revertidas em segundo grau ou quando do julgamento do mérito⁵⁸. Assim, não houve nenhuma decisão favorável ao pleito da Box3.

⁵⁶ BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Processo Administrativo nº 08012.004283/2000-40, Representante: Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados. Representadas: Box 3 Vídeo e Publicidade - Programa Shop Tour São Paulo

Léo Produções e Publicidade Ltda - Programa Shop Tour Campinas. Relator Vinícius Marques de Carvalho. Julgamento em 15/12/2010. Disponível em <<http://www.cade.gov.br>>. Acesso em 31/05/18.

⁵⁷ RENZETTI, Bruno Polonio. “ *Obra citada*.”

⁵⁸ Foram propostas 09 (nove) ações com pedidos liminares visando a suspender a transmissão de programas concorrentes. Dos pedidos liminares, 05 (cinco) foram concedidos, sendo 03 (três) revertidos em segundo grau, estando 01 (uma) ainda em instrução. Das 09 (nove) ações, 06 (seis) foram julgadas improcedentes e 03 (três) permanecem em tramitação. (Dados à época do julgamento).

O Conselheiro Relator, explicou que o registro de direitos autorais, diferentemente dos registros de propriedade industrial, não confere propriedade, bem como alcança tão somente o texto ou o audiovisual individualmente depositados. Ressaltou, ainda, a impossibilidade de se reclamar propriedade de ideias a respeito de um gênero televisivo.

Por fim, o relator afirmou:

“Mesmo tendo uma série de decisões contrárias à sua pretensão, transitadas em julgado, que explicitamente mencionavam a falta de originalidade, a precariedade do título registrado na Biblioteca Nacional e a impossibilidade de se patentear um gênero televisivo, mesmo assim, a Box 3 continua, ainda hoje, a litigar no Judiciário, via novas ações, contra seus concorrentes, com o mesmo fundamento (...)”

Dessa forma, o relator concluiu que a Box 3 estava agindo de má-fé, ajuizando causas “frívolas, que garantiram maior poder de mercado, com base exclusivamente em argumentos ardilosos que simularam um suposto direito *inexistente*”.

Considerando o contexto de (i) infração de elevada gravidade, com retirada de concorrentes do mercado, (ii) atuação de má-fé, (iii) vantagem expressa, pela eliminação temporária de concorrentes, (iv) verificação de efeitos negativos na concorrência, bem como (v) tratar-se de empresa já estabelecida no mercado, a Box3 foi condenada pela prática de *sham litigation*, com multa fixada em R\$1.774.312,66.

2.3. O CASO ANFAPE

No caso ANFAPE⁵⁹, houve a conversão de uma

⁵⁹ BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51, Representante: Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças - ANFAPE. Representadas: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos Ltda., Fiat Automóveis S.A., Ford Motor Company Brasil Ltda.. Relator Paulo Burnier da Silveira. Julgado em 22/11/2017. Disponível em <http://www.cade.gov.br>. Acesso em 31/05/18.

Averiguação Preliminar em Processo Administrativo, em sede recursal ao Pleno do CADE. Trata-se de Representação formulada pela Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (ANFAPE) em desfavor de Volkswagen do Brasil Ind. de veículos automotores Ltda., FIAT automóveis S/A e FORD Motors Company Ltda. Foi alegado abuso de direito de propriedade intelectual (desenhos industriais) por parte das representadas, perante o mercado secundário de reposição de peças.

Foi sustentado um suposto comportamento abusivo das Representadas decorrente da adoção de medidas judiciais e extrajudiciais voltadas a impedir fabricantes independentes de autopeças de produzirem e comercializarem peças legalmente protegidas por desenho industrial. A ANFAPE argumentou que os direitos oriundos dos registros só poderiam ser legitimamente exercidos no mercado primário (*foremarket*) – de produção e venda de veículos novos – e não no mercado secundário (*aftermarket*) – reposição de peças.

Em sua decisão, o Conselheiro Relator Maurício Oscar Bandeira Maia entendeu pelo arquivamento do processo administrativo, em razão da inexistência da divisão mercadológica de proteção dos desenhos industriais, referindo que a proteção de tais direitos tem efeitos *erga omnes* e, portanto, as Representadas podem opô-los perante quaisquer terceiros, seja mercado primário ou secundário. A alegação de *sham litigation* foi refutada já na Averiguação Preliminar em razão da plausibilidade dos pleitos judiciais das Representadas. Não foram encontrados quaisquer processos judiciais discutindo a decisão proferida pelo CADE.

2.4. O CASO ALCOA

No caso Alcoa⁶⁰, foi aberta Averiguação Preliminar para

⁶⁰ BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Averiguação Preliminar nº 08012.005727/2006-50, Representante: Ministério Público Federal do Estado de

o fim de apurar a conduta da Alcoa, por supostamente: i) restringir 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 (*sham litigation*); ii) enganar o mercado com a distribuição de comunicados, em que acusaria seus concorrentes de prática de pirataria em face de perfis dos quais sequer detinha direito patentário; e iii) recusa de venda a pequenos e médios revendedores de alumínio.

O Conselheiro Relator admitiu a possibilidade de existir barreira artificial à entrada de empresas no mercado de perfis para portas e janelas, decorrentes dos próprios registros de propriedade industrial obtidos pela Alcoa. Contudo, afasta essa hipótese, na medida em que dos 09 pedidos de registro deferidos, 06 (seis) exames de mérito já haviam sido realizados e deferidos, enquanto 03 (três) estavam pendentes de análise.

Como a tese de *sham litigation* estava lastreada na ilicitude das ações judiciais interpostas pela Alcoa para impedir que terceiros, sem autorização, comercializassem seus produtos protegidos por registros de desenho industrial, uma vez realizados e deferidos 06 exames de mérito dos desenhos industriais, verificou-se a existência de base jurídica nas ações. Assim, o Conselheiro Relator entendeu ausentes os requisitos para configuração da *sham litigation*.

No mesmo sentido o Conselheiro Relator afirmou que o comunicado feito ao mercado poderia sinalizar uma ameaça, pela Alcoa, de que qualquer empresa e consumidor que ofertasse ou consumisse os produtos ali mencionados, sofreriam as consequências de uma ação judicial, no molde daqueles sofridas pelas empresas demandadas até então. Entretanto, afirma que

houve confusão com relação ao seu teor.

Explica que no comunicado, a Alcoa afirma ser proprietária de alguns registros de patentes, sem enumera-los, e informa que só se consegue ter certeza da originalidade do produto se comprados diretamente da Alcoa, ou de seus distribuidores autorizados, que compõem a rede “Alumínio e Cia”. Dessa forma, o Relator afastou a tese de eganosidade do mercado e de recusa de venda.

Assim, afastadas todas as acusações, o processo administrativo foi arquivado.

2.5. O CASO DYSTAR

No caso DyStar⁶¹, houve denúncia pela empresa Bann Química Ltda. (BQL), por suposta infração à ordem econômica por exportar o produto "índigo blue reduzido" (IBR) da Alemanha para o Brasil utilizando-se de *dumping*⁶² e de redução de preços abaixo de seu custo (preços predatórios), visto que em 2006, as representadas praticaram preços de R\$8.369,61/t, ficando abaixo do custo unitário da denunciante (Bann – BQL). Ao longo do processo, a Representante (Bann - BQL) sugeriu que as denunciadas estariam praticando *sham litigation* ao impor custos excessivos aos rivais, por meio do ajuizamento de ações patentárias que teriam como propósito a eliminação de seu único

⁶¹ BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Processo Administrativo n. 08012.007189/2008-08, Representante: Bann Química Ltda.. Representadas: DyStar Textilfarben Gmbh e DyStar Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. Relator Machado Ricardo Ruiz. Julgado em 28/04/2010. Disponível em <http://www.cade.gov.br>. Acesso em 31/05/18.

⁶² Foi feita investigação através do Processo MDIC/SECEX 52000.020061/2006-91, encerrada em 20/03/2008, em que se constatou a ocorrência de dumping nas exportações de índigo blue reduzido da República Federal da Alemanha para o Brasil e o dano material causado por tais exportações à indústria doméstica, decidiu-se pela aplicação de direito antidumping, por cinco anos, nas importações brasileiras de índigo blue reduzido da República Federal da Alemanha, sob a forma de alíquota específica fixa, nos termos do § 3º do art. 45, do Decreto n- 1.602, de 1995, em montante de US\$ 501,94/t. Dessa forma, não será abordada na presente análise.

concorrente no mercado de IBR.

O Conselheiro Relator Ricardo Ruiz votou pelo arquivamento do processo, entendendo que a racionalidade dos casos de *sham litigation* está relacionada a posição dominante no mercado, visto que não haveria “racionalidade econômica em tentar excluir apenas um competidor do mercado quando há vários outros rivais capazes de contestar a Representada”⁶³. Entendeu, também, que a discussão quanto ao direito patentário seguiu seus trâmites normais e, ressaltou que na contestação desse direito – perante o INPI –, a BQL não alegou fraude na concessão da patente, atendo-se somente a impugnar os requisitos técnicos.

Já o Conselheiro Alessandro Octaviani e a Conselheira Ana Frazão, dispensaram a existência de posição dominante para configuração da *sham litigation*. A Conselheira explicou que a DyStar “obteve o registro de propriedade intelectual em 14 autoridades de Estados distintos”, o que, por si só, já demonstra certa plausibilidade nas suas ações.

O embate entre as empresas (DyStar e BQL) não ocorreu somente no Brasil, havendo discussões sobre violação de patente na Itália⁶⁴ e Estados Unidos⁶⁵. No Brasil, a DyStar teve a concessão da patente e, posteriormente, após ação anulatória proposta pela BQL, o INPI, reconheceu a nulidade da patente⁶⁶. Resta evidenciado o caráter polêmico da disputa entre as empresas.

Assim, o Conselho do CADE entendeu pelo arquivamento do processo, uma vez que ausente a comprovação das práticas de *sham litigation* e de preços predatórios.

⁶³ RODRIGUES, Caroline de Lima. *Obra citada*.

⁶⁴ DyStar moveu ação por falsificação de patente.

⁶⁵ A patente foi inicialmente declarada válida pelo júri e posteriormente inválida pela Corte de Apelação. Após essa declaração, o Departamento de Marcas e Patentes dos Estados Unidos reavaliou o pedido da DyStar e expediu o *Ex Parte Reexamination Certificate*, que concedeu nova patente à representada em 2008.

⁶⁶ FRAZÃO, Ana. *Obra citada*.

2.6. O CASO TCT

Neste caso⁶⁷, a Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson (Ericsson) foi denunciada pela TCT Mobile Telefones Ltda., por suposta prática de (i) abuso de propriedade industrial; (ii) negociação coercitiva; e (iii) *sham litigation*.

Segundo a TCT (denunciante), a Ericsson havia iniciado disputas judiciais excludentes e discriminatórios com o fim de coagi-la a firmar acordo de licenciamento para uso de tecnologia desenvolvida pela Ericsson. Segundo a TCT, o ajuizamento das demandas seria indevido, uma vez que a Ericsson teria: “cedido sua patente a padrão tecnológico internacional e, ao fazê-lo, teria concordado com as normas relacionadas à sua adesão, comprometendo-se a não turbar o seu acesso por concorrentes, sendo-lhe apenas cabível recebimento de royalties razoáveis e não discriminatórios.”

A TCT afirmou que adquire insumos para o seu produto da empresa Mediatek, que, por sua, vez é sublicenciada da empresa Qualcomm, que é licenciada da Ericsson. Dessa forma, a TCT já paga os royalties ao adquirir os seus insumos. Nessa linha de raciocínio, sustenta que as ações propostas pela Ericsson possuem o único intuito de força-la a firmar contrato de licenciamento.

Em resposta, a Ericsson afirmou que a TCT estaria tentando evitar ou adiar o pagamento de royalties que lhes seriam legalmente devidos e, ao mesmo tempo, obter vantagem competitiva desleal sobre os demais partícipes do mercado, que por utilizarem patentes devidamente licenciadas pela Ericsson, possuem um maior custo de produção.

O CADE entendeu que, considerando que a Ericsson se dedicava exclusivamente à pesquisa e desenvolvimento de

⁶⁷ BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Procedimento Preparatório n. 08700.008409/2014-00, Representante: TCT Mobile Telefones Ltda., Representadas: Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson. Relator Eduardo Frade Rodrigues. Julgado em 05/06/2015. Disponível em <<http://www.cade.gov.br>>. Acesso em 31/05/18.

novas tecnologias, não mais produzindo aparelhos móveis, não era mais concorrente da TCT, muito pelo contrário, era fornecedora. Dessa forma, excluir a TCT do mercado equivaleria a perda de royalties, visto que a Ericsson é proprietária de patente essencial ao padrão 3GPP, utilizado pela TCT, e, portanto, não havia “racionalidade econômica” nesse objetivo (exclusão do mercado).

Dessa forma, a Ericsson não tinha nenhum intuito anti-concorrencial e, portanto, carente um dos requisitos para configuração da *sham litigation*.

Frente a ausência de possibilidade de causar impacto anticoncorrencial ao mercado, o CADE entendeu não haver infração da ordem econômica. Assim, foi arquivado o presente Procedimento Preparatório.

CONCLUSÃO

A primeira parte deste trabalho abordou a construção jurisprudencial e a sua evolução ao longo dos anos no que tange ao instituto da *sham litigation* no direito norte-americano, com especial enfoque na área da propriedade intelectual. Viu-se que o sistema norte-americano desenvolveu um teste, chamado de Teste *PRE*, para identificação dos casos em que pode haver *sham litigation*.

Conforme o referido teste, deve-se tratar de processo infundado, no sentido de que nenhum litigante razoável poderia realmente esperar ter sucesso no mérito (requisito objetivo) e que o processo infundado esconda uma tentativa de interferir diretamente nas relações negociais do competidor, através do uso do processo (requisito subjetivo).

Na segunda parte foram relatados e examinados os casos que envolvem *sham litigation* e propriedade intelectual submetidos ao CADE.

Verificou-se que nas duas condenações proferidas pelo

CADE pode-se identificar um denominador comum, qual seja a existência de ações “desprovidas de base jurídica”, ações frívolas que simulam um suposto direito indevido. Ainda, no caso Eli Lilly, pode-se identificar claramente que a relatora dispensou a presença de elemento subjetivo, ou seja, dispensou a comprovação de dolo ou culpa.

Dessa forma, percebe-se que a *sham litigation* não é aplicada nos exatos termos previstos no modelo norte-americano, mas, sim, aplicada de forma adaptada à legislação brasileira, visto que se dispensou a comprovação do elemento subjetivo, adotando a teoria objetiva do abuso do direito prevista no Código Civil.

Nos casos arquivados pelo CADE, pode-se identificar que o critério ressaltado foi a plausibilidade dos argumentos apresentados nas ações judiciais, indicando, assim, uma coerência nas decisões proferidas pelo CADE.



BIBLIOGRAFIA

BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Processo Administrativo nº 08012.011508/2007-91, Representante: Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos Pró-Genéricos. Representadas: Eli Lilly do Brasil Ltda e Eli Lilly and Company. Relatora Ana Frazão. Brasília. Julgado em 18/05/2015. Disponível em <<http://www.cade.gov.br>>. Acesso em 31 mai. 2018.

BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51, Representante: Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças - ANFAPE. Representadas: Volkswagen do Brasil

Indústria de Veículos Automotivos Ltda., Fiat Automóveis S.A., Ford Motor Company Brasil Ltda.. Relator Paulo Burnier da Silveira. Brasília. Julgado em 22/11/2017. Disponível em <<http://www.cade.gov.br>>. Acesso em 31 mai. 2018.

BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Averiguação Preliminar nº 08012.005727/2006-50. Representante: Ministério Público Federal do Estado de Minas Gerais. Representadas: Alcoa Alumínio S.A. Relator César Costa Alves de Mattos. Brasília. Julgado em 28/04/2010. Disponível em <<http://www.cade.gov.br>>. Acesso em 31 mai. 2018.

BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Processo Administrativo n. 08012.007189/2008-08. Representante: Bann Química Ltda.. Representadas: DyStar Textilfarben GmbH e DyStar Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. Relator Machado Ricardo Ruiz. Brasília. Julgado em 28/04/2010. Disponível em <<http://www.cade.gov.br>>. Acesso em 31 mai. 2018.

BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Procedimento Preparatório n. 08700.008409/2014-00. Representante: TCT Mobile Telefones Ltda., Representadas: Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson. Relator Eduardo Frade Rodrigues. Brasília. Julgado em 05/06/2015. Disponível em <<http://www.cade.gov.br>>. Acesso em 31 mai. 2018.

ELFAND, Ross E.. *The Robinson-Patman Act*. [S.I]. Disponível em: <https://www.americanbar.org/groups/young_lawyers/publications/the_101_201_practice_series/robinson_patman_act.html>. Acesso em 31/05/18.

FEDERAL TRADE COMMISSION. *About the FTC*. [S.I]. Disponível em: <<https://www.ftc.gov/about-ftc>>. Acesso em: 31 mai. 2018.

- FRAZÃO, Ana. *Direito da Concorrência: pressupostos e perspectivas*. São Paulo: Saraiva, 2017.
- FROST, Daniel S. “Labor’s Antitrust Exemption”. *California Law Review*, [S.I], vol.55, artigo 6. Abril/1967. Disponível em: <<https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com.br/&httpsredir=1&article=2885&context=californialawreview>>. Acesso em: 31 mai. 2018.
- FTC Staff Report. *Enforcement Perspectives on the Noerr-Pennington Doctrine*. (2006). Disponível em: <<https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/ftc-staff-report-concerning-enforcement-perspectives-noerr-pennington-doctrine/p013518enfperspectnoerr-penningtondoctrine.pdf>>. Acesso em: 31 mai. 2018.
- FUNDAKOWSKI, Daniel C. “The Rule of Reason: From Balancing to Burden Shifting. The Civil”. *Practice & Procedure Committee’s Young Lawyers Advisory Panel: Perspectives in Antitrust*. n.2. Online. Disponível em: <https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/antitrust_law/at303000_ebulletin_20130122.authcheckdam.pdf>. Acesso em: 31 mai. 2018.
- GARDNER, Stephen. EWING, James L. “Nobelpharma: The Federal Circuit Examines Antitrust Claims in the Patent Litigation Context”. *Intellectual Property Practice Group Newsletter - Volume 2, Issue 2, Summer 1998*. Disponível em: <<https://fedsoc.org/commentary/publications/nobelpharma-the-federal-circuit-examines-antitrust-claims-in-the-patent-litigation-context>>. Acesso em: 31 mai. 2018.
- GIDEON, Mark. ANENSON, T. Leigh. “Inequitable Conduct and Walker Process Claims after Therasense and The America Invents Act”. *U. of Pennsylvania Journal of Business Law*> Vol.16:2014. Disponível em:

- <<http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1465&context=jbl>>. Acesso em 31 mai. 2018.
- GIMA, Patricia. *What are the Sherman Antitrust and Clayton Acts?* [S.I.]. Disponível em: <https://business-law.freedvice.com/business-law/trade_regulation/anti_trust_act.htm> Acesso em: 31 mai. 2018.
- GONÇALVES, Priscila Brólio, *Fixação e Sugestão de Preços de Revenda nos Contratos de Distribuição - análise dos aspectos concorrenciais*. São Paulo: Singular, 2002. Apud VINHAS, Tiago Cação.
- HOVENKAMP, Herbert J. *Federal Antitrust Policy - the law of competition and its practice*, 3ª ed., St. Paul, Minnesota, Thomson West, 2005, p. 696. Apud VINHAS, Tiago Cação.
- _____. *The Rule of Reason*. Pennsylvania: Faculty Scholarship, 2018. Disponível em: <http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1778>. Acesso em: 31 mai. 2018.
- _____. “The Walker Process Doctrine: Infringement Lawsuit as Antitrust Violations”. *University of Iowa Legal Studies Research Paper*. Iowa: The University of Iowa College of Law. Number 08-36. September, 2008. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=1259877>>. Acesso em 31 mai. 2018.
- JAEGER JUNIOR, Augusto. *Direito internacional da concorrência: Entre perspectivas unilaterais, multilaterais, bilaterais e regionais*. Curitiba: Juruá, 2008.
- RENZETTI, Bruno Polonio. “Tratamento do Sham Litigation no Direito Concorrencial Brasileiro à Luz da Jurisprudência do CADE”. *Revista de Defesa da Concorrência*, [S.I.], v.5. n.1. maio/2017. Disponível em: <http://revista.cade.gov.br/index.php/revistadedefesada_concorrência/article/view/281/150>. Acesso em: 01 jun. 2018.

- RODRIGUES, Caroline de Lima. *Defesa da Concorrência e Propriedade Intelectual: um estudo à luz da experiência brasileira no combate ao abuso de poder econômico*. Brasília: UnB, 2017. Disponível em: <<http://bdm.unb.br/handle/10483/17883>>. Acesso em: 31 mai. 2018.
- SILVA, Amanda Albano Souza da; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *As interfaces entre a propriedade intelectual e o direito antitruste*. Rio de Janeiro: PUCRJ, 2017. Disponível em: <http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2017/relatorios_pdf/ccs/DIR/DIRAmanda%20Albano.pdf>. Acessado em: 13 mai. 2018.
- SOUSA, João Aurélio Mendes Braga de. *Estudo sobre importação conceitual da “sham litigation” pelo CADE*. Brasília: UnB, 2013. *Online*. Disponibilizado em: <<http://www.docs.ndsr.org/monografia2013JoaoAurelioMendesBragadeSousa.pdf>>. Acesso em: 31 mai. 2018.
- UNITED STATES OF AMERICA. *Federal Trade Commission Act*. 15 U.S.C. §§ 41-58. Disponível em: <<https://www.ftc.gov/enforcement/statutes/federal-trade-commission-act>>. Acesso em: 31 mai. 2018.
- UNITED STATES OF AMERICA. Supreme Court of Justice. 365 U.S. 127. *Eastern R. Conference v. Noerr Motors*. U.S. Supreme Court. MR. JUSTICE BLACK delivered the opinion of the Court. Washington D.C. Argued December 12-13, 1960. Decided February 20, 1961.
- UNITED STATES OF AMERICA. Supreme Court of Justice. 381 U.S. *United Mine Workers v. Pennington*, 381 U.S. 657 (1965). MR. JUSTICE WHITE delivered the opinion of the Court. Washington S.C. Argued January 27, 1965. Decided June 7, 1965.
- UNITES STATES OF AMERICA. Supreme Court of Justice. 382 U.S. 172. *Walker Process Eqpt., Inc. v. Food Machinery Corp*. MR. JUSTICE CLARK delivered the

opinion of the Court. Argued October 12-13, 1965. Decided December 6, 1965.

UNITED STATES OF AMERICA. Supreme Court of Justice. 404 U.S. 508. California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited. MR. JUSTICE DOUGLAS delivered the opinion of the Court. Argued November 10, 1971. Decided January 13, 1972.

UNITED STATES OF AMERICA. Supreme Court of Justice. 508 U.S. 49. Professional Real Estate Investors, Inc. Et Al v. Columbia Pictures Industries Inc., Et Al. MR. JUSTICE THOMAS, J., delivered the opinion of the Court. Argued November 2, 1992. Decided May 3, 1993.

VINHAS, Tiago Cação. *Sham Litigation: Do abuso do direito de petição com efeitos anticoncorrenciais*. São Paulo: 2014. Disponível em: <www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-09022015-103806/pt-br.php> Acesso em: 31 mai. 2018.