

Novidade Aplicável a Contratos de PI:

Nova Resolução do CADE Define Conceito de “Contrato Associativo”

Por Gabriel Leonardos | gabriel.leonardos@kasznarleonardos.com

e Rafael Salomão Safe Romano Aguillar | rafael.aguillar@kasznarleonardos.com

Entrou em vigor em janeiro de 2015 a Resolução nº. 10, de 29 de Outubro de 2014, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) cujo objetivo é definir o conceito de “contrato associativo”, presente na Lei nº. 12.529, de 30 de Novembro de 2011 (Lei de Defesa da Concorrência), entre as hipóteses de necessidade de submissão prévia ao CADE para aprovação, uma vez preenchidos os pressupostos legais. Com a nova resolução, deve-se eliminar a insegurança jurídica que pairava entre os agentes econômicos ao celebrar acordos comerciais sem ter certeza se a aprovação prévia da autarquia federal se fazia necessária, o que incluía casos de licenciamento de propriedade industrial.

Pela sistemática da Lei, devem ser submetidos à aprovação prévia do CADE os **atos de concentração econômica** em que **(a)** pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no Brasil, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a 750 milhões de reais; e **(b)** pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no país, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a 75 milhões de reais¹.

O artigo 90 do mesmo diploma lista as hipóteses taxativas que podem constituir um ato de concentração econômica para os efeitos da Lei. A maioria dos casos enumerados diz respeito a operações societárias, mas o inciso IV desse artigo refere-se à celebração de “contrato associativo, consórcio ou joint venture”, inexistindo definição para a expressão “contrato associativo”, que poderia englobar acordos comerciais sem qualquer repercussão na concorrência.

A nova resolução suprimiu essa lacuna, ao dispor que se consideram “associativos” os contratos **(a)** com duração superior a 2 (dois) anos em que houver **(b.1)** cooperação horizontal ou vertical **ou (b.2)** compartilhamento de risco e **(c)** que acarretem, entre as partes contratantes, relação de interdependência.

Ainda segundo a resolução, haverá (b.1) cooperação horizontal (aquela entre concorrentes diretos) ou vertical (aquela entre fornecedor e cliente de uma mesma cadeia produtiva) **ou** (b.2) compartilhamento de risco que (c) acarreta relação de interdependência nos seguintes casos:

(i) Contratos em que as partes estiverem horizontalmente relacionadas no seu objeto e em que a soma de suas participações no mercado relevante afetado for igual ou superior a 20%; **ou**

(ii) Contratos em que as partes estiverem verticalmente relacionadas no seu objeto e em que pelo menos uma delas detiver 30% ou mais dos mercados relevantes afetados, desde que preenchida

¹ Artigo 88 da Lei do CADE c/c art. 1º da Portaria Interministerial nº. 994 de 30 de maio de 2012.



Kasznar Leonardos

1919

PROPRIEDADE INTELLECTUAL

02/15

nº 2

pelo menos uma das seguintes condições: 1) o contrato estabeleça o compartilhamento de receitas ou prejuízos entre as partes; ou 2) do contrato decorra relação de exclusividade.

Graças à nova caracterização legal introduzida pela resolução, resta mais claro que determinados contratos envolvendo propriedade intelectual precisarão ser submetidos ao CADE, uma vez preenchidos os critérios contábeis e econômicos pertinentes na operação. Assim, por exemplo, quando forem ultrapassados os percentuais de participação no mercado acima referidos, um contrato de licenciamento de tecnologia entre o detentor de uma patente e um concorrente ou entre o titular e um fornecedor exclusivo deverá ser levado à apreciação da autarquia, especialmente se houver cláusulas de limitação de concorrência entre as partes, como uma delimitação de áreas de atuação, por exemplo.

Vale lembrar que a nova Lei do CADE, ao contrário de sua predecessora, menciona expressamente o abuso de direitos de propriedade intelectual como uma das muitas espécies de infração à ordem econômica (art. 36, §3º) e que o Tribunal da autarquia já julgou diversos contratos de licenciamento de tecnologia que lhe foram voluntariamente submetidos anteriormente à nova resolução. Em muitos deles, as operações foram aprovadas com restrições, pelas quais se limitou a interferência da parte licenciante sobre a licenciada.

As penas previstas na legislação pelo descumprimento das normas delineadas acima variam conforme a gravidade dos efeitos do ato de concentração na concorrência do mercado relevante, estando previstas: a nulidade do ato, multa de no mínimo 60 mil reais e a possibilidade de aplicação de multa de 0,1% a 20% do faturamento bruto anual da empresa e a proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e de participar de licitações por no mínimo cinco anos, se o ato em si configurar uma infração à ordem econômica.

Para obter mais informações, sintam-se à vontade para entrar em contato conosco, seja por escrito ou pelo telefone, diretamente ao seu contato usual em nosso escritório ou para Gabriel Leonardos, no e-mail Gabriel.Leonardos@kasznarleonardos.com.

Cláudio Roberto Barbosa |
Eduardo Colonna Rosman |
Elisabeth Kasznar Fekete |
Fabiano de Bem da Rocha |
Filipe Leonardos | Gabriel Leonardos |
Gustavo Barbosa | João Luís Vianna |
Liz Starling | Nancy Caigawa |
Rafael Lacaz Amaral | Ricardo Boclin |
Ronaldo Varella Gomes | Tatiana Silveira |

kasznarleonardos.com

© 2015 Kasznar Leonardos