

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

MARIA FERNANDA HOSKEN DE SOUZA PERONGINI

APRISIONAMENTO TECNOLÓGICO E USO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM
MERCADOS SECUNDÁRIOS: UM ESTUDO DE CASO A PARTIR DA ANÁLISE DA
“GUERRA DAS CÁPSULAS DE CAFÉ”

Rio de Janeiro

2017

Maria Fernanda Hosken de Souza Perongini

APRISIONAMENTO TECNOLÓGICO E USO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM
MERCADOS SECUNDÁRIOS: um estudo de caso a partir da análise da
“guerra das cápsulas de café”

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento – Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação

Orientador: Prof. Dr. Denis Borges Barbosa (até 04/2016, *in memoriam*)
Prof. Dr. Enzo Baiocchi

Rio de Janeiro
2017

Maria Fernanda Hosken de Souza Perongini

**APRISIONAMENTO TECNOLÓGICO E USO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM
MERCADOS SECUNDÁRIOS: um estudo de caso a partir da análise da
“guerra das cápsulas de café”**

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento – Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação

Aprovada em:

Dr. Enzo Baiocchi, Doutor, INPI

Dra. Katia Freitas, Doutora, INPI

Dra. Lucia Helena Salgado e Silva, Doutora, UFRJ

Para Marcello e Mario Leopoldo,
A quem dedico todos os segundos investidos neste trabalho.

AGRADECIMENTOS

Visto ser impossível estabelecer uma ordem de importância, vamos tentar estabelecer uma cronologia.

À minha mãe. Aquele amor que me deu a vida; que sempre incentivou minha educação; que me ensinou, sempre com exemplos, o que é ser inteligente, independente e forte, com um sorriso perene no rosto. Sem ela, eu não sou.

A meus avós. O amor que me criou; que esteve junto em todos os momentos; que me ensinou, sempre com exemplos, o que é ser honesto, ético e, sobretudo, o que é ter caráter. A base de tudo, meu chão de estrelas.

A meu marido. Aquele amor de conto de fadas; que me abriu os olhos, que me deu um passado, que formata meus slides; que me deu uma nova língua, uma nova cultura. Que me deu um filho. Que me ensinou, sempre com exemplos, sobre valores como lealdade, coragem, bondade e integridade (com a dose de *bastardaggine* necessária). Que me salvou de uma vida medíocre, não fosse a imensa sorte de conhecê-lo e estar em sua companhia. Minha constante fonte de inspiração e admiração. *Nella gioia e nel dolore*. Meu braço direito. Meu coração.

Ao saudoso Dr. Denis Borges Barbosa (*in memoriam*) e ao Dr. Enzo Baiocchi, meus mestres e orientadores desse trabalho. Aquele amor que se tem por mentes brilhantes, que conseguem dizer tudo aquilo que você gostaria, mas que o fazem muito melhor do que você jamais fará. Que me incentivaram a todo momento a mirar a excelência e me ensinaram, sempre com exemplos, que a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim. Meus *rock stars*.

A meu filho. Aquele amor imediato, urgente, desesperado, pleno, contraditório, culpado, incondicional. Aquele tipo de amor que te faz evoluir como ser humano, que preocupa, que te tira o sono e te enche de paz. Que me ensina, sempre com exemplos, a valorizar o que é importante e a desapegar do insignificante. Meu pequeno amor grande, meu tudo.

Agradeço, finalmente, às Doutoras Lucia Helena Salgado e Silva e Katia Freitas, por aceitarem participar na banca deste trabalho e abrillantarem ainda mais seu conteúdo; ao Dr. Fabrizio Jacobacci (Jacobacci & Partners) e ao *Obergericht des Kantons Zürich, Generalsekretariat*, pela valiosa colaboração acadêmica consistente na gentil disponibilização de peças de processos (Caffè Vergnano e Denner AG); ao CNPQ, pela bolsa concedida; a Celso Lage e Patrícia Trotte, do INPI, pelo apoio durante o curso; e, *last but not least*, aos

familiares, parentes e colegas que tiveram a paciência necessária para me aturar durante a elaboração deste trabalho.

PERONGINI, Maria Fernanda Hosken de Souza. **Aprisionamento tecnológico e uso da propriedade industrial em mercados secundários**: um estudo de caso a partir da análise da “guerra das cápsulas de café”. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual e Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2017.

RESUMO

A dissertação de mestrado tem como objetivo expor os litígios envolvendo o sistema Nespresso na União Europeia. O Prólogo visa contextualizar a questão, apresentando alguns primeiros conceitos sobre as vendas casadas e fornecendo informações gerais da indústria, além de expor a estrutura do trabalho e a delimitação do assunto. O Capítulo 1 apresenta o grupo econômico envolvido no empreendimento e os direitos de propriedade industrial em torno do referido sistema. Será abordado, outrossim, o regime de apropiabilidade que propiciou a retenção dos lucros advindos da inovação, sugerindo-se que o sistema Nespresso definiu-se como paradigma tecnológico no setor de cafés expresso monodose. No Capítulo 2 serão examinados os litígios judiciais da Nestlé Nespresso S.A. ("Nespresso") na Inglaterra, Suíça e Itália, dando-se ênfase às controvérsias em torno das patentes e marcas do sistema Nespresso, bem como à questão da publicidade comparativa. No Capítulo 3, será analisado o procedimento administrativo junto à *Autorité de la Concurrence*, órgão francês de defesa da concorrência, que levou a Nespresso a firmar uma série de compromissos para evitar sanções por abuso de posição dominante no mercado francês. Finalmente, no Epílogo, serão feitas breves considerações sobre trajetória tecnológica, litigância predatória e sustentabilidade.

Palavras-chave: Propriedade Industrial; Mercados Secundários; Vendas Casadas; Patentes; Regime de Apropiabilidade; *Trade-dress*; Marca Tridimensional; Publicidade Comparativa; Concorrência Desleal; Direito Antitruste; Litigância Predatória; Sustentabilidade.

PERONGINI, Maria Fernanda Hosken de Souza. **Aprisionamento Tecnológico e Uso da Propriedade Industrial em Mercados Secundários**: um estudo de caso a partir da análise da “Guerra das Cápsulas de Café”. Dissertation (Professional Master Degree in Intellectual Property and Innovation) – Coordination of Post-Graduate Studies and Research, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro, 2017

ABSTRACT

The dissertation aims to expose the disputes involving the Nespresso system in the European Union. The Prologue aims to contextualize the issue by presenting some concepts about tying contracts and providing general industry information, as well as outlining the work structure and the delimitation of the subject. Chapter 1 presents the economic group involved in the enterprise and the industrial property rights around the system. It will also analyse the appropriability regime that ensured the appropriation of the profits derived from the innovation, suggesting that the Nespresso system was defined as a technological paradigm in the single serving coffee sector. In Chapter 2, the legal disputes of Nestlé Nespresso S.A. ("Nespresso") in England, Switzerland and Italy will be examined, with emphasis on the controversies surrounding Nespresso patents and trademarks, as well as the issue of comparative advertising. In Chapter 3, the administrative procedure at the *Autorité de la Concurrence*, the French antitrust body, which led Nespresso to engage into a series of commitments to avoid sanctions for abuse of dominant position on the French market will be examined. Finally, in the Epilogue, brief considerations will be made on technological trajectory, sham litigation and sustainability.

Key Words: Industrial Property; Secondary Markets; Vendor Lock-in; Patents; Appropriability Regime; *Trade-dress*; Three-dimensional Trademark; Comparative Advertising; Unfair Competition; Antitrust Law; Sham Litigation; Sustainability.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	Índice de crescimento setorial do mercado de café global (2010)	30
Figura 2	Mercado global de cápsulas de cafés monodose (2011)	30
Figura 3	Mercado global de cápsulas de café monodose (2012)	31
Figura 4	Índice de crescimento setorial de máquinas de café monodose na Europa Ocidental (2013)	31
Figura 5	Desenho da cápsula original	42
Figura 6	C100, a primeira máquina Nespresso	43
Figura 7	A nova geração de “máquinas-conceito”	43
Figura 8	Pixie, a máquina mais popular	44
Figura 9	Posicionamento da cápsula no compartimento de extração	44
Figura 10	Processo de extração da bebida através da cápsula	45
Figura 11	Patente CH 605 293	48
Figura 12	Patente EP 0 512 148	50
Figura 13	Patente EP 0 512 470	51
Figura 14	Patente EP 2 103 236	53
Figura 15	Patente EP 2 205 133	56
Figura 16	Versões da marca Nespresso: figurativa e mista	66
Figura 17	Marca tridimensional nº P-486889	69
Figura 18	Árvore de reivindicações da Patente 236	93
Figura 19	Imagem das cápsulas Denner sujeitas à restrição determinada pelo Tribunal de Comércio em 10/01/2011	111
Figuras 20-23	Imagens das publicidades da Denner vedadas pelo Tribunal Comercial em 10/01/2011	111/112
Figura 24	Cápsulas da ECC v. marca tridimensional P-486889	115
Figura 25	Formas tecnicamente possíveis de cápsulas para funcionamento nas máquinas Nespresso	127
Figura 26	Cone truncado simples	128
Figura 27	Marca P-486889 e cápsula Denner sem o topo (cone truncado com flange)	129
Figura 28	Topo da marca P-486889 (“cone vulcânico”) e da cápsula Denner	129
Figura 29	Marca tridimensional P-486889 x cápsula Denner	136
Figura 30	Publicidade promovida pela Vergnano	142
Figura 31	Preço monopolístico (<i>pm</i>) versus preços competitivos	170

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Venda de máquinas Nespresso (2007-2012)	40
Tabela 2	Venda de cápsulas Nespresso (2007-2012)	40
Tabela 3	<i>Market share</i> no mercado de primário de máquinas de café monodose	187

LISTA DE ABREVIATURAS

ABIC	Associação Brasileira da Indústria de Café
ADLC	Autorité de la Concurrence
BOIP	Benelux Office for Intellectual Property
CADE	Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Brasil)
CE	Comissão Europeia
CEE	Comunidade Econômica Europeia
CEO	Chief Executive Officer
CF/1988	Constituição da República Federativa do Brasil, de 05.10.1988
CONSELHO	Conselho Europeu
CPE/1973	Convenção sobre Patente Europeia (European Patent Convention) de 05 de outubro de 1973
CPCS	Código de Processo Civil (Suíça)
CPI	Código de Propriedade Industrial, Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, revogada pela Lei nº 9.279, de 1996 (Brasil)
CPII	Código da Propriedade Industrial, Decreto legislativo de 10 de fevereiro de 2005, n. 30 (Itália)
CUP	Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 1883
DEMB	Douwe Egberts Master Blenders
DPI	Direito de Propriedade Industrial
DM/1988	Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (Diretiva de Marcas de 1988)
DM/2008	Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas – versão codificada (Diretriz de Marcas de 2008)
EC	Conselho Europeu
ECC	Ethical Coffee Company S.A.
EFIM	<i>European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers</i>
EPC	European Patent Convention
EPO	European Patent Office
EUA	Estados Unidos da América
EUIPO	European Union Intellectual Property Office
FTC	Federal Trade Commission (EUA)
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil)
INTA	International Trademark Association
LPI	Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 (Brasil)
LPM	Lei sobre a Proteção de Marcas – Lei Federal de Proteção das Marcas e Indicações de Proveniência (Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben), de 28 de agosto de 1992 (Suíça)
OJ	Official Journal of the European Union
OEMs	Original Equipment Manufacturers
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PE	Parlamento Europeu
PI	Propriedade Industrial
PME	Pequenas e Médias Empresas

RMC/1993	Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (Regulamento sobre a marca comunitária de 1993)
RMC/2009	Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária – versão codificada (Regulamento sobre a marca comunitária de 2009)
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TUE	Tratado da União Europeia, de 7 de fevereiro de 1992
TFUE	Tratado de Funcionamento da União Europeia, de 26 de outubro de 2012
TJCE	Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias
TJUE	Tribunal de Justiça da União Europeia
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UE	União Europeia
USDOJ	United States Department of Justice
USPTO	United States Patent Office
UWG	Lei de proteção contra concorrência desleal, de 19 de dezembro de 1986 (Suíça)
WSJ	Wall Street Journal

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	15
PRÓLOGO	18
A) VENDAS CASADAS	18
B) APRISIONAMENTO POR SUBORDINAÇÃO TECNOLÓGICA	21
C) INDICADORES DA INDÚSTRIA	29
CAPÍTULO 1. O MONOPÓLIO DA NESPRESSO	35
1.1. INTRODUÇÃO	35
1.2. O GRUPO NESPRESSO	36
1.2.1. Société des Produits Nestlé S.A	36
1.2.2. Nestec S.A	37
1.2.3. Nestlé Nespresso S.A	37
1.3. O SISTEMA NESPRESSO	40
1.4. OS DPI'S SOBRE O SISTEMA NESPRESSO	45
1.4.1 Patentes	46
1.4.1.1 Patente CH 605 293	48
1.4.1.2 Patente EP 0 512 148	49
1.4.1.3 Patente EP 0 512 470	51
1.4.1.4 Patente EP2 103 236	51
1.4.1.5 Patente EP 2 205 133	55
1.4.2 Cipoal de patentes	57
1.4.3 Marcas	61
1.4.3.1 Marca <i>NESPRESSO</i>	65
1.4.3.2 Marca nominativa <i>WHAT ELSE?</i>	66
1.4.3.3 Marca tridimensional n° P-486889	68
1.5. VANTAGENS DO PRIMEIRO ENTRANTE E APROPRIAÇÃO DOS LUCROS ADVINDOS DA INOVAÇÃO	69
1.5.1 Regime de apropriabilidade	70
1.5.2 Estágio do <i>design</i> dominante	72
1.5.3 Acesso a ativos complementares	74
1.6. CONCLUSÕES	78
CAPÍTULO 2. A “GUERRA DAS CÁPSULAS DE CAFÉ”	80
2.1. INGLATERRA	84
2.1.1. Dualit Limited	84
2.1.2. “Prioridade tóxica”	88
2.1.3. Novidade	94
2.1.4. Infração por contribuição	97
2.1.4.1 Licenciamento implícito e exaustão de direitos	101
2.1.4.2 Elemento essencial da patente	104
2.1.4.3 Indução à exploração do objeto patenteado	105
2.1.5. Conclusões	106
2.2. SUÍÇA	107
2.2.1. Denner AG	107
2.2.2. Ethical Coffee Company S.A.	114
2.2.3. <i>Trade dress</i> e marca tridimensional	116
2.2.4. Funcionalidade	122
2.2.5. Distintividade e significação secundária	127
2.2.6. Risco de confusão	133
2.2.7. Conclusões	138

2.3. ITÁLIA.....	140
2.3.1. Casa del Caffè Vergnano S.p.A.....	141
2.3.2. Publicidade comparativa.....	146
CAPÍTULO 3. IN POD WE ANTITRUST	156
3.1. INTRODUÇÃO	156
3.1.1. O artigo 102 do TFUE.....	159
3.1.2. Venda casada anticoncorrencial	160
3.2. SÍNTSE DO CASO	165
3.3. A IDENTIFICAÇÃO DOS MERCADOS RELEVANTES	167
3.3.1. Substituibilidade entre os produtos	169
3.3.2. Definição do mercado relevante de acordo com o tipo de produto.....	172
3.3.3. Definição do mercado relevante de acordo com a área geográfica.....	173
3.3.4. A definição dos mercados relevantes no caso Nespresso.....	175
3.3.4.1. A existência de dois mercados de bens distintos e complementares.....	176
3.3.4.2. O mercado primário de máquinas de café expresso monodose	178
3.3.4.3. O mercado secundário de cápsulas de café compatíveis com máquinas Nespresso ..	179
3.3.4.4. Os mercados geográficos	182
3.4. POSIÇÃO DOMINANTE	183
3.4.1. Quotas de mercado (<i>market share</i>).....	184
3.4.1.1. A posição da Nespresso no mercado primário.....	187
3.4.1.2. A posição dominante da Nespresso no mercado secundário	187
3.4.2. Barreiras ao ingresso e à expansão	188
3.4.3. Poder negocial dos compradores	190
3.4.4. Posição dominante exercida por mais de uma empresa	190
3.5. ABUSO DE POSIÇÃO DOMINANTE	192
3.5.1. Encerramento anticoncorrencial do mercado	193
3.5.2. Justificativas objetivas e ganhos de eficiência	197
3.5.3. Os compromissos assumidos pela Nespresso	200
3.6. CONCLUSÕES	202
EPÍLOGO	205
A) TRAJETÓRIA TECNOLÓGICA, INOVAÇÃO E CONCORRÊNCIA.....	205
B) LITIGÂNCIA PREDATÓRIA?	207
C) SUSTENTABILIDADE E POLÍTICAS ANTITRUSTE	214
D) CONSIDERAÇÕES FINAIS	216
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	219

INTRODUÇÃO

Mais de 30 bilhões de doses de café vendidas. Quatorze bilhões de máquinas comercializadas ao redor do mundo (MUNDO DAS MARCAS, 2014). Uma marca com peso de 3,2 milhões de euros (GIRARD, 2014) representada por um ator famoso: *Nespresso. What else?*

Por trás do sorriso de George Clooney e do famoso *slogan* está a Nestlé S.A., gigante da indústria alimentícia que reinventou o sistema de extração de café por meio de cápsulas descartáveis e o transformou em um negócio mundial de mais de 13 bilhões de dólares (CHAUDHURI, 2016). Os números do empreendimento impressionam por qualquer ângulo que se examine: líder absoluta de um mercado bilionário que cresceu exponencialmente em meio à recessão e titular de milhares de patentes, a Nestlé Nespresso S.A. (“Nespresso”), segmento de comércio de cápsulas de café do grupo Nestlé, acumula também incontáveis processos judiciais movidos contra (ou por) suas concorrentes (ALDERMAN, 2010) e, mais recentemente, também foi alvo de críticas sobre a sustentabilidade de seu modelo de negócios (BBC, 2016).

Após anos de indisputada liderança, a perda dos primeiros direitos de propriedade industrial (“DPIs”) – instrumentos legais que garantiram à Nespresso a exclusividade sobre o “luxo popular” que conjuga máquinas acessíveis com cápsulas de café a preços exorbitantes¹ – começou a abrir o “cipoal de patentes”² que a separava da concorrência. Face à iminente entrada de cápsulas compatíveis no mercado, a Nespresso passou a lançar mão de outras estratégias na tentativa de bloquear (ou ao menos retardar) a entrada de novos concorrentes e manter sua posição como líder de mercado.

A pesquisa sobre o tema, qual seja, o aprisionamento tecnológico imposto ao produto secundário (cápsulas) e suas consequências jurídicas, será feita a partir da análise dos litígios envolvendo o sistema Nespresso em países da União Europeia (“UE”). Desde 2010, o grupo Nestlé vem travando inúmeras batalhas judiciais envolvendo rivais que iniciaram a produção e comercialização de cápsulas de café compatíveis com as máquinas Nespresso e a, assim chamada, “guerra de cápsulas”

¹ MELLO, Bruno. *Nespresso exemplifica tendência no mercado de luxo*. Mundo do Marketing, 31/08/2009. Disponível em <https://www.mundodomarketing.com.br/cases/11013/nespresso-exemplifica-tendencia-no-mercado-de-luxo.html>. Acesso em 19/03/2017. Ao vender suas cápsulas (contendo aproximadamente 5 gramas de café para preparo de uma dose) por até US\$ 1,25 (“*Cafecito de Cuba, Limited Edition*”), a Nespresso fixa o exorbitante preço de US\$ 250,00 (aproximadamente R\$ 750,00) por kilo deste café (NESPRESSO, 2016).

² Vide adiante (subcapítulo 1.4.2).

culminou no procedimento que tramitou perante a *Autorité de la Concurrence* (“ADLC”), após denúncias de abuso de poder dominante formuladas por suas concorrentes na França.

Neste procedimento, o grupo suíço engajou-se em uma série de compromissos de natureza comercial, técnica e jurídica para se adequar às exigências dos concorrentes e evitar uma condenação por parte da ADLC. O desfecho desse caso reverberou na imprensa especializada, sendo considerada a primeira vez que uma sociedade empresária revela, de forma tão extensa, sua tecnologia a terceiros³. Há de se destacar que a repercussão desse caso justifica-se, igualmente, pela posição de liderança da Nestlé no mercado global de cafés e bebidas quentes e da Nespresso, seu nicho mais inovador.

As batalhas da Nespresso na busca de manutenção de seu domínio serão narradas, neste trabalho, em três capítulos. O primeiro, mais descritivo, introduzirá o grupo Nespresso, seus DPIs e seu regime de apropriabilidade, no intuito de compreender o sistema de cápsulas e contextualizar a liderança da Nespresso à luz de seus principais ativos. O objetivo deste capítulo será expor as soluções técnicas e as estratégias adotadas durante o período em que exerceu o monopólio legal. Para tanto, será examinado o sistema Nespresso, constituído pela interação entre as máquinas e as cápsulas de café, e apresentados os principais DPIs que definiram o regime de apropriabilidade em torno dessa inovação.

A seguir, serão analisados, em particular, os litígios judiciais e suas principais controvérsias, a fim de sistematizar as esparsas decisões judiciais e suas consequências. Assim, enquanto a primeira seção tem por objetivo apresentar a estrutura e a posição estratégica da Nespresso, a segunda examinará, através da análise das decisões judiciais, as controvérsias em torno dos DPIs desta empresa na Inglaterra, Suíça e Itália⁴. O terceiro capítulo, por sua vez, tratará especificamente do procedimento

³ “Esta é provavelmente a primeira vez na França que uma decisão da Autoridade vai tão longe, na medida dos compromissos feitos por uma empresa para abrir sua tecnologia para terceiros. A questão é saber se não foram longe demais e se isso não é susceptível de diminuir os incentivos da Nespresso a continuar a inovar no futuro” (Tradução livre de: “C'est sans doute la première fois en France qu'une décision de l'Autorité va aussi loin dans les engagements pris par une entreprise afin d'ouvrir sa technologie à des tiers. La question est de savoir si l'on ne va pas trop loin et si, ce faisant, l'on ne risque pas de freiner les incitations de Nespresso à continuer à innover à l'avenir”) (LENTSCHNER, 2014).

⁴ Conforme mencionado acima, os principais litígios envolvendo a Nespresso ocorreram em países da Europa, razão pela qual a análise dos casos estará adstrita ao âmbito da União Europeia, maior mercado consumidor das cápsulas de café da Nespresso e palco das disputas mais acirradas contra esta empresa. Consequentemente, serão analisados, precípua mente, os tratados comunitários e, quando necessário, as leis nacionais dos países envolvidos, em especial, França, Inglaterra, Suíça e Itália. As legislações e

antitruste que tramitou perante a ADLC. Tomando por base os documentos públicos deste processo administrativo, serão examinados os fatos, as normas e a decisão que afetaram a Nespresso no âmbito de seu maior mercado consumidor, qual seja, a França.

Sob as normas concorrenciais da UE, os casos envolvendo mercados secundários podem ser atacados nos termos dos artigos 101 ou 102 do TFUE. O primeiro veda os acordos restritivos entre empresas que proíbam, entre outras condutas, acordos de subordinação contratuais. O artigo 102, por sua vez, condena comportamentos abusivos por empresas em posição dominante no mercado relevante. Tendo em vista o tema abordado, será dada ênfase à análise do artigo 102 do TFUE⁵ e dos precedentes jurisprudenciais de *leading cases* no âmbito da Comissão Europeia.

Na análise dos litígios (Capítulos 2 e 3), adotou-se a metodologia do *case study method*, criado por Christopher Columbus Langdell, diretor da escola de direito de Harvard entre 1870 e 1895. Langdell concebeu uma maneira de sistematizar e de simplificar a instrução legal focando o estudo do Direito na jurisprudência (HARVARD, 2017). O método utiliza decisões judiciais para exemplificar princípios e doutrinas legais, analisando os dilemas *a posteriori*, isto é, após sua resolução. No presente caso, por razões didáticas, a análise econômica acompanhará este método, quando pertinente.

A indústria mundial de cafés será abordada apenas em suas características gerais – dada a limitação de obter dados corporativos confidenciais – mas de forma a permitir a contextualização das estratégias da Nespresso frente a seus concorrentes. Tampouco se pretende abordar de forma aprofundada o impacto do aprisionamento tecnológico do ponto de vista do consumidor – apesar do reconhecimento de que as regras de PI e direito concorrencial visam proteger, também, o bem-estar do destinatário final (USDOJ; FTC, *op. cit.*) – mas, sobretudo, analisar as funções da propriedade industrial e do direito concorrencial nos acordos de subordinação que têm na inovação o incentivo ao desenvolvimento tecnológico.

julgamentos brasileiros e internacionais, de forma geral, serão mencionados de acordo com a relevância para com o tema central.

⁵ Referências ao artigo 82 do TCE, em casos anteriores, serão representados pelo atual artigo 102 do TFUE.

PRÓLOGO

A) VENDAS CASADAS

Inicialmente, vale ressaltar que o *lock-in* tecnológico explica, em parte, o sucesso da Nespresso em apropriar-se dos lucros advindos da inovação, pois a venda casada dos produtos desta marca somente foi possível enquanto titular de direitos de propriedade industrial. A chamada venda casada (ou acordo de subordinação, ambas versões do termo *tying arrangements*) ocorre quando um empresário vende um produto mediante a condição de que o comprador também adquira um produto diferente (ou vinculado); ou quando o acordo entre as partes prevê que este produto não seja adquirido de fornecedor diverso (USDOJ, 2008). Na definição dada pela União Europeia, através de Comunicação da Comissão Europeia (“CE”) sobre as prioridades na aplicação do artigo 82 do Tratado que instituiu a Comunidade Europeia:

A “subordinação” refere-se geralmente a situações em que os clientes que compram um produto (produto subordinante) são obrigados a comprar igualmente outro produto da empresa dominante (produto subordinado). A subordinação pode assentar numa base técnica ou contratual. O «agrupamento» de vendas refere-se normalmente à forma como os produtos são oferecidos e tarifados pela empresa dominante. No caso do agrupamento puro, os produtos são apenas vendidos em conjunto e em proporções fixas. No caso do agrupamento misto, frequentemente referido como desconto multi-produtos, os produtos são igualmente disponibilizados separadamente, mas a soma total dos preços dos produtos vendidos em separado é superior ao preço do grupo (CE, 2009a, par. 48)⁶.

Vale lembrar que a venda casada, *de per si*, não é necessariamente prejudicial (RIBAS, 2011, p. 10):

Na realidade, trata-se de prática comercial amplamente difundida e, na grande maioria das vezes, aceita pela indústria, pelos comerciantes e pelos próprios consumidores. Aliás, a grande maioria dos produtos ou serviços ofertados é composta de subprodutos ou subserviços que formam um todo homogêneo. A título exemplificativo, há a venda de calçados com os pés direito e esquerdo (o exemplo clássico citado pela doutrina), automóveis com serviços de pós-venda, cafeteiras com cápsulas contendo pó de café etc. Diferenciar a venda conjunta natural daquela coercitiva é, em alguns casos, um grande desafio que, se não for adequadamente enfrentado, pode gerar uma série de incentivos negativos sobre produtores e ofertantes de bens e serviços, podendo até mesmo prejudicar a oferta de produtos e serviços de maior qualidade.

⁶ Textos em português de Portugal serão grafados em itálico.

Em se tratando de venda casada lícita, a doutrina costuma fazer distinção entre os acordos de subordinação de natureza contratual e aqueles submetidos em função de requisitos tecnológicos (USDOJ; FTC, 2007). A subordinação contratual ocorre quando o comprador do produto subordinante é obrigado a comprar igualmente o produto subordinado (e não produtos alternativos oferecidos pelos concorrentes) (CE, 2009, nota de rodapé nº 33). Ocorre, por exemplo, no caso do mimeógrafo (produto subordinante), sob proteção patentária; neste caso, a venda do produto patenteado é condicionada à compra do produto não patenteado – o papel ou a tinta para uso no mimeógrafo (USDOJ; FTC, *op. cit.*).

Por sua vez, a subordinação técnica (ou mediante aprisionamento tecnológico⁷) existe quando o produto subordinante é concebido de tal forma que só funciona de maneira adequada em conjunto com o produto subordinado (e não com produtos alternativos oferecidos pelos concorrentes) (CE, *op. cit.*). Pode ser definida como uma forma funcional de subordinação, pela qual o empresário projeta um produto que funcione apenas quando utilizado com um produto complementar, por exemplo, impressoras e cartuchos de tinta (FRATAROLLI, 2010), dentre tantos outros:

The printer-toner example is one of many instances of industries characterized by a foremarket that is complemented by one or several aftermarkets. Typically, the foremarket corresponds to a durable good, whereas the aftermarkets correspond to non-durable products or services. Other than printers, examples include cameras and film, photocopiers and repair service, videogame consoles and games (CABRAL, 2014, p. 1).

Vários setores industriais são caracterizados pela existência de mercados primários e secundários⁸. Nota-se, em tais setores, a coexistência de dois produtos, subordinados entre si, mas complementares. Na lição de Grau-Kuntz:

O produto chamado de primário é aquele adquirido na expectativa de que venha a ser utilizado por um período relativamente longo e caracterizado pelo fato de necessitar, com determinada frequência, de peças complementares, de reposição, de serviços de manutenção ou, em outras palavras, de produtos ou serviços secundários (GRAU-KUNTZ, 2012, p. 32).

⁷ Também chamado “efeito lock-in”. WENDENBURG (2004) fala em “posterior exploração do cliente encarcerado” e “installed-base opportunism” (apud GRAU-KUNTZ, 2012).

⁸ Sobre impressoras e cartuchos de tinta vide também GRAU-KUNTZ (*op. cit.*). *Direito de patente e mercados secundários*. Revista ABPI, nº 5, 2012.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, mostra-se como mercado primário “aquele espaço de competição que pressupõe pluralidade de interessados que competem por oportunidades de trocas relativas ao bem primário” (GRAU-KUNTZ, 2012, p. 33). Já o mercado secundário (*aftermarket*), por sua vez, é o “espaço que pressupõe pluralidade de interessados que competem por oportunidades de trocas referentes a bens secundários” (GRAU-KUNTZ, *idem*). Neste caso, quando para um produto primário escolhido houver um único produto secundário compatível, perfaz-se a relação de subordinação ou dependência tecnológica, caracterizando o chamado efeito *lock-in*:

Partindo de situações deste tipo, WENDENBURG, (2004) fala em "posterior exploração do cliente encarcerado" ("encarcerado" no mercado secundário), exploração esta que iria "de encontro com as expectativas geradas anteriormente (no momento da compra do produto primário, nota nossa) de conformidade concorrencial". Este fenômeno é, também chamado de "*installed-base opportunism*" (vide aqui SALOP, 7 Antitrust 20,21, (1992) apud WENDENBURG, ob.cit. pág. 5). Para se livrar dessa situação de encarceramento o consumidor teria de jogar fora a sua impressora e sair a procura não só de um novo produto primário, mas ainda deverá necessariamente agir racionalmente e de forma inteligente, comparando não só os preços de impressoras no mercado primário, mas também procedendo a cálculos comparativos que permitissem prever os possíveis gastos com os cartuchos de tinta. Para isto pressupõem-se necessariamente não só educação do consumidor – educação formal, isto é, capacidade real de proceder cálculos – mas ainda um grau elevado de transparência do mercado (GRAU-KUNTZ, *op. cit.*, p. 34, nota de rodapé)⁹.

Na direito norte-americano, o *tying* teve diferentes abordagens ao longo dos anos¹⁰ e sua interação com o direito concorrencial pode ser sintetizado conforme abaixo:

(i) Período Pré-Chicago: as decisões antitruste das décadas de 1950, 1960 e 1970 fazem antever um panorama muito desfavorável e um tanto simplista das restrições verticais. Muitas condenações per se foram lançadas pelas cortes. O objetivo era preservar a concorrência intramarca, assim como a

⁹ “Aplicando o nosso exemplo das impressoras à noção de efeito *lock-in* o consumidor conta, no momento da decisão de compra daquele produto primário, com um leque de alternativas. Porém, em razão da falta de alternativas no mercado de cartuchos de tinta, nosso consumidor dependerá, a partir do momento em que 'comprar a impressora, do único fabricante dos cartuchos, devendo assim pagar um altíssimo preço pela tinta, como ilustra o nosso modelo acima'. (GRAU-KUNTZ, 2007, p. 3).

¹⁰ “First, the early period of the *per se* approach: early cases reflect a strong hostility toward tying arrangements that were regarded as having no redeeming features, '[serving] hardly any purpose beyond the suppression of competition'. Second, the modified *per se* illegality approach: Jefferson Parish moved to an approach in which the criteria for tying are used as proxies for competitive harm and, arguably, efficiencies. Third, the rule of reason approach: Microsoft III introduced a rule of reason approach toward tying, recognizing that, at least in certain circumstances, even the modified *per se* approach would lead to an overly restrictive policy toward tying arrangements” (AHLBORN; EVANS; PADILLA, 2004, p. 288).

“independência” do distribuidor ao comerciar o produto que, afinal de contas, lhe pertencia.

(ii) Período do ápice da Escola de Chicago: a revolução antitruste efetivada por Chicago faz com que a concepção dos acordos verticais mude radicalmente. A proteção da concorrência entre marcas e não intramarca é o propósito da legislação antitruste, enuncia a Suprema Corte. O fim maior da defesa concorrencial é a eficácia alocativa que sempre induzirá ao bem-estar do consumidor. Alcançando esse intento, o antitruste cumprirá o seu papel.

(iii) Revisionismo pós-Chicago¹¹: mesmo durante o período em que a Escola de Chicago foi soberana, vozes já apontavam problemas anticompetitivos das restrições verticais (...) Essa escola, mesmo aplaudindo a análise econômica introduzida por Chicago, acusa-a de ser demasiadamente simplista. Assim, com métodos mais aprofundados, indicam prejuízos concorrenenciais os acordos verticais sem, contudo, desprezar os benefícios que deles arrivam (FORGIONI, 2014, p. 22).

A possibilidade de monopolização do mercado secundário pelo agente subordinante deu origem à doutrina do *aftermarket*, revisada por Cabral:

An old argument (associated to the Chicago school) states that a seller can only have so much market power, and that an increase in aftermarket power is compensated by an equal decrease in power in the foremarket: the price of blades may be very high, but razor holders are very cheap. Some authors argue that the conditions for such an equivalence result are very stringent. For example, Borenstein et al. (1995) claim that “economic theory does not support the argument that strong primary market competition will discipline aftermarket behavior, even without market imperfections” (p. 459). Other authors, while recognizing the welfare reducing effects of market power, suggest that these are rather small in magnitude. For example, Shapiro (1995) concludes that “significant or long-lived consumer injury based on monopolized aftermarkets is likely to be rare, especially if equipment markets are competitive (p. 485¹²) (2009, p. 2).

B) APRISIONAMENTO POR SUBORDINAÇÃO TECNOLÓGICA

Direitos de propriedade industrial e aprisionamento por subordinação tecnológica¹³ são duas áreas jurídicas distintas; interessante é investigar as formas de

¹¹ Segundo SALOMÃO FILHO (2013, p. 386) são três as principais teorias que compõem a visão pós-Chicago: “a teoria dos mercados contestáveis (*contestable markets*), a teoria dos jogos e a teoria dos custos de transação (*transactional costs*), com suas diversas consequências econômicas pontuais”.

¹² Nota de rodapé no original: “Another set of questions relates to the efficiency effects of aftermarket power. For example, Chen and Ross (1993) argue that a seller may use the aftermarket as a ‘metering device to discriminate between high-intensity, high-value users and low-intensity, low-value users’ (p. 139). More recently, Carlton and Waldman (2001) show that ‘behaviors that hurt competition in aftermarkets can (...) be efficient responses to potential inefficiencies that can arise in aftermarkets’. See Chen, Ross and Stanbury (1998) for a review on the economics and legal literature on aftermarkets”.

¹³ Denis Borges Barbosa (2010) destaca o papel de especial importância desempenhado pela legislação concorrencial e relativa à propriedade industrial na regulação dos acordos de subordinação envolvendo inovação tecnológica. Tratando-se a invenção de um bem imaterial de finalidade industrial e voltado ao mercado, uma vez apresentado ao público é possível de reprodução, reduzindo o retorno econômico esperado pelo inventor. Segundo o autor, esta falha de mercado foi sanada por outra, a proteção legal que

abuso na interação entre ambas e em que medida a combinação abusiva pode vir a impedir a entrada ou eliminar a concorrência no mercado. Inovações incrementais, com aplicações subsequentes a invenções anteriores, podem levar um empreendedor a manter a sua posição monopolista por um período mais longo. Aquele que tiver sucesso em tal estratégia poderá tornar-se agente dominante e controlar o mercado e a concorrência, o que, por sua vez, resultaria em um cenário onde poderia determinar as condições e preços do mercado ou controlar a produção ou a distribuição¹⁴.

Pressupõe-se que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial e a capacidade de excluir outros competidores dos possíveis benefícios advindos da inovação podem incentivar a provisão de recursos para investimento em novas tecnologias (USDOJ; FTC, *op. cit.*). Empresários e inventores investem seus recursos (tempo e dinheiro) e assumem riscos para desenvolver novas tecnologias com o intuito de obter retorno econômico advindo das vantagens da propriedade concorrencial (BARBOSA, 2010). A concessão de uma, assim chamada, “exclusividade artificial” através de instrumentos de propriedade industrial ou direitos autorais, poderia então garantir o fluxo de investimento em tecnologias que envolvem alto custo e possibilidade de contrafação (BARBOSA, 2005).

A teoria do *market failure* justifica da seguinte maneira a compatibilidade da propriedade industrial com a livre concorrência:

Uma patente, por exemplo, é uma exclusividade temporária, assegurada pelo Estado, para garantir o retorno do investimento o qual, pelas forças normais do mercado, seria erodido pela livre cópia. O Estado intervém no livre fluxo da concorrência através da concessão da patente, para corrigir o *market failure*. A correção de tal falha da livre concorrência – especificamente, a do desestímulo no investimento de longo prazo na inovação pela livre cópia das novas criações - se daria através da garantia legal de um *lead time*, direito exclusivo ou garantia de indenização – em ambos os casos, temporária – para quem investisse na nova criação tecnológica ou autoral.

estabelece a reserva de direitos sobre a invenção. “*O pressuposto de uma teoria dos limites da propriedade intelectual, num contexto de economia de mercado, é a assunção de que em primeiro lugar, a livre concorrência deve presidir todas as relações econômicas; e que, em segundo lugar, é uma falha ou impossibilidade de correto funcionamento da livre concorrência que leva ao aparecimento do conjunto de restrições à concorrência em que consiste a propriedade intelectual. Assim, se um agente do mercado investe num desenvolvimento de certa tecnologia, e esta, por suas características, importa em alto custo de desenvolvimento e facilidade de cópia, o mercado é insuficiente para garantir que se mantenha um fluxo de investimento. Com efeito, a apropriação pelo concorrente da nova solução técnica permite que este reduza as margens de retorno do primeiro investidor. Quem não investe aufere, assim, maior prémio do que aquele que realiza os gastos com o desenvolvimento da tecnologia. Temos aí a imperfeição do mercado, que desfavorece a continuidade do investimento em inovação*” (2010, p. 73).

¹⁴ Processo C 27/76 *United Brands Company and United Brands Continentaal B V v. Commission of the European Communities* (1978), ECR 207, p. 217.

Exaurida a intervenção estatal corretiva, ter-se-ia um reequilíbrio dos fluxos econômicos, redirecionados pela instituição de uma patente, direito autoral, ou pelas regras da leal concorrência; o investimento de longo prazo voltaria a ser incentivado, pelo mecanismo jurídico de restrição artificial à concorrência (BARBOSA, p. 75, nota de rodapé suprimida).

Contudo, outra falha pode surgir quando a proteção legal, utilizada para remediar a falha inicial (da “cópia livre”) e restabelecer o equilíbrio entre as forças concorrentes, levar a uma posição monopolista com potencial para permitir abusos. A existência de um direito de propriedade industrial não afasta a aplicação das regras de defesa da concorrência (isto é, a intervenção estatal), que se justifica nos casos em que agentes econômicos detêm posição monopolista (ainda que derivada de um direito proprietário e, principalmente, em se tratando de vendas subordinadas) (BARBOSA, 2010).

De acordo com a teoria da alavancagem (*leverage theory*), um agente dominante no mercado primário conquistaria, da mesma forma, a posição dominante no mercado secundário¹⁵. O caso Microsoft¹⁶ é um clássico exemplo de alavancagem (FORGIONI, *op. cit.*)¹⁷: esta companhia usou sua posição dominante no mercado de sistemas operacionais de computadores para influenciar o mercado de sistemas operacionais. O comportamento de alavancagem teve um impacto significativo tanto nos mercados de sistemas operativos de servidores de grupos de trabalho como de *players* de mídia, o que, por sua vez, criou o risco de que a concorrência pudesse ser eliminada nesse mercado¹⁸.

¹⁵ “*The leverage theory held that if a seller had a monopoly of one product, he could and would monopolize its indispensable complements as well, so as to get additional monopoly profits*” (POSNER, 1978, p. 929).

¹⁶ Case T-201/04 *Microsoft Corp v. Commission* par. 559.

¹⁷ No âmbito da UE, EZRACHI (2014) enumera, além do caso Microsoft acima mencionado, os seguintes processos: *Commission v. Tetra Laval (C-12/03 P)*, [2005] ECRI-987, C-333/94P *Tetra Pak International SA v. Commission*, COMP/C-3/39.530 *Microsoft (Tying)*. No Brasil, esse problema se manifestou nos casos de peças de reposição de automóveis (*must-match*). Sobre o assunto, vide GRAUKUNTZ (2011). “O caso das peças de reposição pode ser resumido da seguinte maneira: as montadoras de veículos são titulares dos direitos exclusivos oriundos de registro de desenho industrial sobre algumas peças que fazem parte da aparência externa dos automóveis (peças visíveis). Os fabricantes de peças de reposição, por sua vez, fabricam sob sua própria marca peças de reposição idênticas àquelas e as oferecem nos mercados de reposição de peças de automóveis. As montadoras, calcadas nos seus títulos de propriedade industrial, propuseram ações judiciais contra os fabricantes de peças que, por sua vez, entraram com uma representação junto ao CADE, alegando comportamento anticoncorrencial das montadoras (abuso)” (p. 3).

¹⁸ Sobre os casos Microsoft vide GAVIL, Andrew; FIRST, Harry. *The Microsoft Antitrust Cases: Competition Policy for the Twenty-First Century*. MIT Press. 2014.

Esta teoria encontrou na escola de Chicago ferrenhas críticas¹⁹, por considerar que mercado secundário será sempre competitivo (FORGIONI, 2014)²⁰, quando, em realidade, o agente com domínio do mercado principal pode, nesta posição, “alterar a dinâmica do mercado vinculado com sua atuação, por exemplo, introduzindo modificações no design que tornem seus produtos incompatíveis com os dos concorrentes” ou através de direitos de propriedade industrial (FORGIONI, 2014, p. 182). Ao criticar a teoria da alavancagem, Calixto Salomão Filho cita o exemplo das vendas casadas:

No caso específico da venda casada, por exemplo, a empresa pode muito bem fixar seus preços de modo a que receba um preço de monopólio pelo produto principal mais um preço concorrencial pelo preço secundário, até que obtenha a posição de dominação, para, então, desde que estejam presentes as condições estruturais para tal, cobrar preços de monopólio (SALOMÃO FILHO, 2013, p. 520).

Assim, quando o aprisionamento tecnológico fecha artificialmente um sistema inerentemente aberto, o comportamento de subordinação pode sujeitar-se a exame antitruste (GAYNOR, 2006), diante da possibilidade de criação de barreiras para a competição. Para sopesar os dois valores igualmente protegidos, cabe analisar detalhadamente cada caso concreto:

A análise distorcida do verdadeiro impacto concorrencial de determinadas práticas de oferecimento casado de bens e processos envolvendo direitos de propriedade intelectual pode resultar em decisões que, seja pelo excesso de intervenção, seja pela falta de rigidez, ao invés de incentivarem o dinamismo e acirrarem o padrão de competição de uma determinada indústria, podem gerar o efeito inverso: inibição da inovação e insegurança jurídica (RIBAS, 2011, pp. 10-11).

¹⁹ Sobre as discussões sobre a teoria da alavancagem, vide FORGIONI, 2014, pp. 184-185.

²⁰ “A tie-in (i.e., requiring a buyer to buy a second product as the condition of buying the first) is not a rational method of obtaining a second source of monopoly profits, because an increase in the price charged for the tied product will, as a first approximation, reduce the price that the purchaser is willing to pay for the tying product. A tie-in makes sense only as a method of price discrimination, based on the fact that the amount of the tied product bought can be used to separate purchasers into more or less elastic demanders of the tying product. There is no need to worry about price discrimination, however, because it does not aggravate the monopoly problem. On the contrary, price discrimination is a device by which the monopolist in effect seeks to serve additional consumers, i.e., those having the more elastic demands, who might be deterred by the single monopoly price that would be charged in the absence of discrimination. Thus, price discrimination brings the monopolist's output closer to that of a competitive market and reduces the misallocative effects of monopoly” (POSNER, 1978, p. 926). Porém, conforme destaca FORGIONI (2014), nem sempre os consumidores terão consciência do custo de ciclo de vida do produto principal.

Os casos da Nespresso, ora analisados, tramitaram em Estados-Membros da União Europeia, pois foi lá – maior mercado consumidor da marca – onde os processos em torno do sistema de cápsulas se concentraram e apresentaram maiores consequências. No âmbito da UE, a restrição funcional para atingir os objetivos estabelecidos no Tratado da União Europeia (“TUE”), tais como a criação do mercado comum, o pleno emprego e a proteção da concorrência²¹ resultam em uma atitude diferente por parte da União Europeia na avaliação das vendas casadas quando confrontada com a doutrina dos EUA, onde teve início o estudo do *tying* e da doutrina do *aftermarket*.

Há de se abrir aqui um parêntesis em relação ao caso Kodak²², exemplo da teoria econômica pós-Chicago (entendida como a "noção de que mercados estão sujeitos a inúmeras imperfeições²³"), considerado um divisor de águas no que se refere à análise dos casos de abuso de dominância em mercados secundários. Após este caso, a análise jurídica já não bastava para definir o mercado relevante e mensurar o poder sobre ele exercido; foi necessário inquirir, de maneira minuciosa e além da letra fria da lei, os aspectos econômicos do caso sob julgamento (SHAPIRO; TEECE, 1994).

²¹ “Artigo 2º. A União atribui-se os seguintes objectivos:

- a promoção do progresso económico e social e de um elevado nível de emprego e a realização de um desenvolvimento equilibrado e sustentável, nomeadamente mediante a criação de um espaço sem fronteiras internas, o reforço da coesão económica e social e o estabelecimento de uma união económica e monetária, que incluirá, a prazo, a adopção de uma moeda única, de acordo com as disposições do presente Tratado;
- a afirmação da sua identidade na cena internacional, nomeadamente através da execução de uma política externa e de segurança comum, que inclua a definição gradual de uma política de defesa comum, que poderá conduzir a uma defesa comum, nos termos do disposto no artigo 17;
- o reforço da defesa dos direitos e dos interesses dos nacionais dos seus Estados-Membros, mediante a instituição de uma cidadania da União;
- a manutenção e o desenvolvimento da União enquanto espaço de liberdade, de segurança e de justiça, em que seja assegurada a livre circulação de pessoas, em conjugação com medidas adequadas em matéria de controlo nas fronteiras externas, de asilo e imigração, bem como de prevenção e combate à criminalidade;
- a manutenção da integralidade do acervo comunitário e o seu desenvolvimento, a fim de analisar em que medida pode ser necessário rever as políticas e formas de cooperação instituídas pelo presente Tratado, com o objectivo de garantir a eficácia dos mecanismos e das Instituições da Comunidade.

Os objectivos da União são alcançados de acordo com as disposições do presente Tratado e nas condições e segundo o calendário nele previstos, respeitando o princípio da subsidiariedade, tal como definido no artigo 5.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia”. Disponível em <https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/ce32120061229pt00010331.pdf>. Acesso em 13/05/2016.

²² *Eastman Kodak Co. v. Image Tech. Servs., Inc.*, 504 U.S. 451 (1992). “Kodak may be the first occasion in which the Supreme Court has explicitly used the term 'aftermarket'.” (SHAPIRO; TEECE, 1994, p. 02)

²³ “If 'Post-Chicago Economics' stands for the notion that markets are subject to numerous imperfections, as indeed the Court recognized in Kodak, let me be count in the 'Post-Chicago' camp. However, if 'Post-Chicago Economics' stands for the notion that courts are capable of fine-tuning firms' behavior in competitive markets, or that antitrust should move away from promoting efficiency and consumer welfare, count me out.” (SHAPIRO, 1995, p. 484, notas de rodapé suprimidas).

Efetivamente, passou a ser insuficiente demonstrar dominância apenas no mercado secundário; a parte queixosa deveria também comprovar a existência de dominância no mercado primário face à teoria econômica predominante, segundo a qual os mercados primário e secundário seriam inseparáveis. Assim, um fabricante poderia ter poder dominante num mercado secundário, distinto do mercado primário, quando os princípios que emergiram no caso Kodak – *e.g., lock-in, custos de troca e informações imperfeitas prestadas no momento da compra* – estivessem presentes²⁴.

Embora não sem controvérsias, a teoria econômica por trás do caso Kodak foi relativamente aceita e adotada na Europa, tendo exercido certa influência na intervenção dos órgãos reguladores nos casos de pós-venda. Embora existam diferenças entre a forma como as leis antitruste dos Estados Unidos e da UE são aplicadas, em particular em relação aos acordos restritivos, os princípios econômicos estabelecidos no *leading case* americano da Kodak são observáveis em ambos os lados do Atlântico (FORGIONI, 2008)²⁵.

A legislação americana, influenciada por pensamentos econômicos focados na otimização de custos e na eficiência alocativa²⁶, pune a tentativa de monopolização²⁷

²⁴ "(...) in essence it appears that the Supreme Court has merely reaffirmed the basic standards for summary judgment in antitrust cases - the plaintiff's theory must be inconsistent with rational behavior by the defendant on the stipulated facts. The Court has reaffirmed that findings requiring factual determination cannot be opined simply as a matter of law". (SHAPIRO; TEECE, 1994, p. 10)

²⁵ Forgioni (2008, nota de rodapé nº 39) faz uma ressalva quanto às diferenças entre a regra da razão (*rule of reason*) do direito americano, e o sistema de isenções do direito europeu. "No mesmo sentido, Bernini faz ver que o §3º do art. 85 do Tratado CE [atual art. 81] introduziu um 'teste de eficiência' que 'não se encontra na experiência antitruste dos Estados Unidos', havendo, portanto, uma diferença substancial entre a *rule of reason* e as isenções) (As regras de concorrência, CE, trinta anos de direito comunitário, p. 370). Embora essa distinção seja patente, alguns autores insistem em que o Tratado CE teria adotado a sistemática da *rule of reason*, encaixotando-se no fascínio que o modelo antitruste americano exerce sobre os jovens analistas europeus. (...) As razões práticas de se querer vislumbrar a regra da razão no caput do artigo 85 do Tratado CE são bastante óbvias: afastaria da Comissão Européia o direito (e o dever) de analisar quaisquer práticas restritivas da concorrência, de forma que esse órgão somente deveria ser informado das práticas que restringissem a concorrência de uma forma não razoável. Dessa forma, lograr-se-ia diminuir o volume de casos a serem apreciados pela Comissão. Não obstante, essa autoridade antitruste, como já reiterado em diversas ocasiões, não entende que o art. 85 do Tratado CE encerre a previsão de uma 'regra da razão', mas sim de um sistema de isenções, nos termos do parágrafo 3º do mesmo artigo. Consequentemente, a Comissão entende que quaisquer práticas restritivas da concorrência devem a ela ser comunicadas."

²⁶ "Bork insists that efficiency is not only an important social goal, but that it is the only goal antitrust is well-suited to promote" (WILLIAMSON, 1979, p. 529).

²⁷ A primeira lei a tratar das restrições comerciais mediante práticas concertadas entre empresas diferentes, ou de tentativa de monopolização, foi o *Sherman Act*, aprovada pelo Congresso dos EUA em 1890. O *Sherman Act* continua a ser a regra básica da lei antitruste americana, junto com o *Clayton Act*, de 1914, que passou a vedar os acordos de subordinação ("It shall be unlawful for any person engaged in commerce (...) to lease or make a sale or contract for sale of goods, wares, merchandise, machinery, supplies, or other commodities, whether patented or unpatented (...) on the condition, agreement, or understanding that (...) may be to substantially lessen competition or tend to create a monopoly in any line of commerce." (Seção 3 do *Clayton Act*, US Code Title 15, Section 12). Sobre a atual aplicação da

antes até que se configure o abuso de posição dominante²⁸. A UE, por outro lado, pode ser mais tolerável à existência de uma posição dominante em cotejo com os objetivos da Comunidade²⁹, porém são mais rígidas as restrições e as análises sobre o agente dominante, resultando em um maior número de condutas puníveis.

A UE adota uma visão mais instrumental do direito concorrencial, isto é, “a proteção à competição é tida como um meio para que se atinjam os objetivos colocados pelo TFEU” (FORGIONI, op. cit. p. 24). Como será abordado no Capítulo 3, a partir de 2004 a UE passou a incorporar certos argumentos da Escola de Chicago, mormente no que se refere à consideração das eficiências econômicas, mas ainda guardando diferenças em relação ao modelo americano:

Non si tratta dell'equivalente della “rule of reason” del diritto antitrust statunitense: questa non permette di giustificare intese il cui oggetto restrittivo sia dimostrato, m adi valutare se certi accordi o pratiche che non sono vietati in se stessi (per se) possano essere considerati ammissibili, o debbano, al contrario, essere vietati tenuto contro dei loro effetti. Al contrario, l'art. 85, paragrafo 3 permette di esentare tutte le intese, anche quelle di cui sai dimostrato il carattere intrinsecamente anticoncorrenziale” (FRIGNANI; WAELOBROECK *apud* FORGIONI, 2014, p. 107)³⁰.

A Comissão Europeia (“CE”) já pôde apreciar, por diversas vezes, situações de suposto abuso de poder dominante no mercado secundário. Em *Hilti AG* (1988; 1989), considerou que esta companhia (fabricante de pistolas de pregos, pregos e cartuchos compatíveis) ocupava posição dominante em dois mercados relevantes distintos, quais sejam, os mercados de pregos e de cartuchos para pregos (produtos

legislação antitruste neste país, no que se refere ao aftermarket, anota Cabral (2014, p.1): “*The current US antitrust treatment of aftermarket power is largely based on the Kodak case. Kodak refused to sell spare parts to third parties offering after-sales photocopier services, thus effectively monopolizing an important aftermarket. In its defense, Kodak argued that, although it effectively monopolized the aftermarket, its share of the foremarket was only 2%. In its 1992 decision, the US Supreme Court decided held that lack of market power in the primary equipment market does not necessarily preclude antitrust liability for exclusionary conduct in derivative aftermarkets*”.

²⁸ Podem ser aplicadas sanções particularmente graves, como o desmembramento das empresas infratoras. *Notice Of Appeal* de 13 de junho de 2000 (Disponível em <http://www.microsoft.com/presspass/trial/appeals/06-13dojappeal.asp>. Acesso em 27/01/2017).

²⁹ De fato, o objetivo da legislação europeia não é primariamente maximização do lucro e a satisfação do consumidor, respondendo a outras prioridades, como a redução do desemprego e a integração entre os mercados. Neste contexto, agentes em posição dominante são, por vezes, favorecidos pela concessão de direitos exclusivos, controlando o acesso de concorrentes ao mercado, de forma que possam perseguir os objetivos supracitados, e não necessariamente a redução nos custos (KORAH, 1997, p. 108).

³⁰ Tradução livre: “Não se trata de um equivalente à ‘regra da razão’ da lei antitruste norte-americana: esta regra de forma se presta a justificar acordos cujo objeto restritivo é demonstrado, mas de avaliar se certos acordos ou práticas que não sejam proibidos em si mesmos (*per se*) podem ser permitidos, ou devem, pelo *contrario*, ser proibidos em razão de seus efeitos. Pelo contrário, o artigo 85, parágrafo 3º, lhe permite isentar todos os acordos, mesmo aqueles nos quais reste demonstrada a natureza intrinsecamente anticompetitiva”.

secundários), que somente poderiam ser utilizados em conjunto com a pistola (produto primário)³¹ (VAN BAEEL & BELLIS, 2005; GUSTAFSSON, 2007).

De forma diversa, o caso *Kyocera*³² demonstrou que os consumidores podem ser bem informados e levar em conta os preços de pós-venda ao escolherem um determinado equipamento. Dado que havia uma concorrência vigorosa no mercado primário de impressoras, a CE argumentou que a Kyocera não era dominante no mercado de consumíveis para impressoras (toners).

No caso *Tetra Pak v. CEE* (Tetra Pak II, 1996)³³, a CE rejeitou a hipótese segundo a qual a venda casada permite oferecer uma garantia de desempenho abrangente, como se a utilização dos produtos separadamente implicasse em um risco de acidentes. No entanto, reconheceu que, se os detentores de máquinas Tetra Pak utilizassem materiais de embalagem não qualificados, o risco estaria presente. Neste caso, seria aceitável se impor a obrigação de que novos clientes utilizassem temporariamente materiais fornecidos exclusivamente por aquela empresa (seis meses para sistemas não assépticos, e dois anos para assépticos) (GUSTAFSSON, 2007).

No já mencionado *Microsoft v. CEE* (2004)³⁴, a Comissão alegou que a Microsoft promovia a venda casada ilegal do *Windows Media Player* em conjunto com o sistema operacional Windows, em violação do artigo 102 do TFUE. A Microsoft argumentou que estes eram, na verdade, parte de um único sistema, pois não há mercado para um sem o outro. O Tribunal Geral, no entanto, rejeitou este argumento, distinguindo-os como produtos complementares, apesar de separados; além disso,

³¹ 088/138/CEE: Decisão da Comissão de 22 de dezembro de 1987, relativa a um processo de aplicação do artigo 86 do Tratado CEE (IV/30.787 und 31.488 - *Eurofix-Bauco/Hilti*), JO L 65 de 11.3.1988, p. 19-44; acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Seção) de 12 de Dezembro de 1991. *Hilti AG contra Comissão das Comunidades Europeias*, Processo T-30/89, Coletânea da Jurisprudência 1991, página II-01439; Conclusões do advogado-geral Jacobs apresentadas em 10 de Novembro de 1993. Processo C-53/92 P., Coletânea da Jurisprudência 1994, página I-00667; Acórdão do Tribunal de 2 de Março de 1994. Processo C-53/92 P., Coletânea da Jurisprudência 1994, página I-00667 (EZRACHI, 2014).

³² Caso n° IV/34.330. *Pelikan v. Kyocera*. Neste caso, a Comissão concluiu diversamente, afirmando que o mercado de impressoras e o mercado de insumos formavam um mercado único, pois a competição no mercado de impressoras (mercado primário) influenciava diretamente o mercado de consumo (mercado secundário). Em particular, a Comissão observou que: (i) os consumidores foram capazes de fazer uma escolha informada, incluindo preços de ciclo de vida, e (ii) um número suficiente de clientes alteraria seu comportamento de compra no mercado primário, no caso de uma aparente política de exploração no mercado secundário. Isto seria possível porque o custo de compra de uma nova impressora e da mudança para outra marca era baixo (BELL; KRAMER, 2015).

³³ C-333/94 P, *Tetra Pak II, Tetra Pak S.A. v. CEE* (1996). Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61991TJ0083:EN:HTML>. Acesso em 25/10/2016.

³⁴ T-201/04, *Microsoft v. Commission*, 2004 ERC II-4463. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:62004TJ0201>. Acesso em 25/10/2016.

constatou a existência de produtos distintos com base no fato de que há demanda do consumidor para outros *streaming media players*. Para a CE, o comportamento da Microsoft impedia concorrência, pois a pré-instalação dos *players* em mais de 90% dos computadores faria os compradores menos propensos a adquirir o software de terceiros, dando à Microsoft uma vantagem competitiva que poderia ter um efeito nocivo sobre a estrutura da concorrência nesse mercado (EZRACHI, 2014).

No caso *EFIM v. CEE* (2009), produtores de cartuchos genéricos de tinta (fornecedores independentes) associados à *European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers* (“EFIM”), queixaram-se à CE por terem sido bloqueados ao acesso de direitos de propriedade industrial sob titularidade dos quatro, assim chamados, "fabricantes de equipamentos originais" (“OEMs”, de *Original Equipment Manufacturers*) de impressoras: Hewlett-Packard, Lexmark, Canon e Epson. Sem acesso a tais direitos, os produtores de cartuchos de tinta genéricos argumentaram que não podiam competir eficazmente com as OEMs no mercado secundário de cartuchos de tinta. A EFIM considerou que o encarceramento do mercado de cartuchos de tinta constituía um abuso de posição dominante, proibida nos termos do art. 102 do TFUE. Em 2009, porém, a Comissão decidiu rejeitar a denúncia da EFIM ao concluir que não era provável que os OEMs detivessem uma posição dominante no mercado secundário de cartuchos de tinta (uma vez que não tinham uma posição dominante no mercado primário de impressoras jato de tinta) e declarou a ausência de interesse da UE para prosseguir na investigação. (GEURSEN, 2013).

C) INDICADORES DA INDÚSTRIA

Feita esta breve introdução sobre o aprisionamento do mercado secundário e abuso de posição dominante (assunto que será retomado em maiores detalhes no Capítulo 3), e afirmada a necessidade de exame dos casos concretos para sua correta apreciação, cumpre apresentar dados da indústria na qual se inserem os casos sob exame. Conforme demonstram os gráficos abaixo, o setor de café acondicionado em cápsulas está em franco crescimento dentro do mercado de venda de cafés:

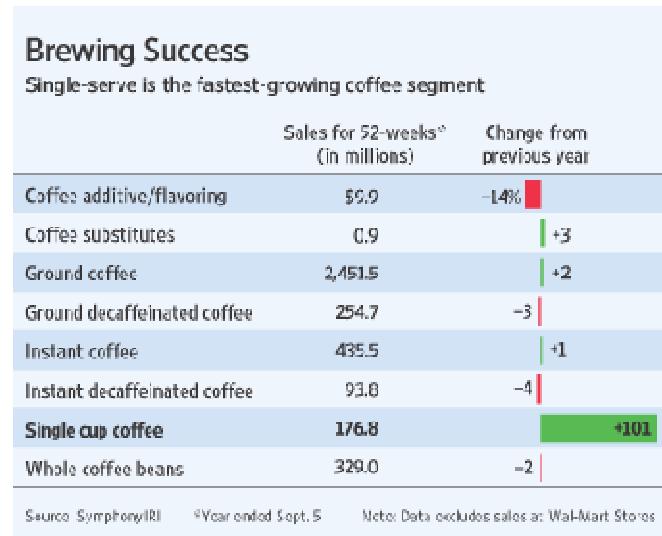


Figura 1. Índice de crescimento setorial do mercado de café global em 2010³⁵.

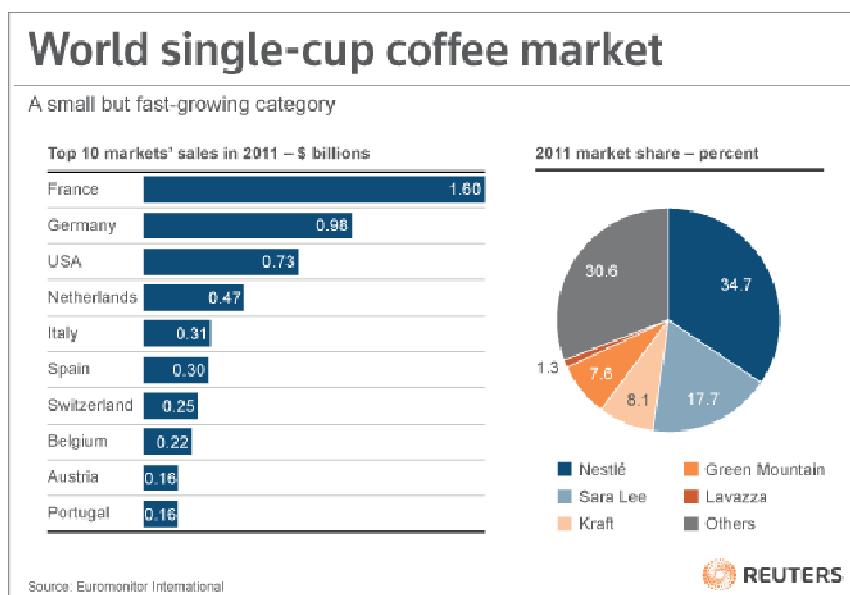


Figura 2. Mercado global de cápsulas de cafés monodose em 2011³⁶.

³⁵ Disponível em <http://www.online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748703673604575550191974954922>. Acesso em 04/07/2014.

³⁶ Disponível em http://www.podhead.com/ZOOZ_investment_opportunities.html. Acesso em 04/07/2014

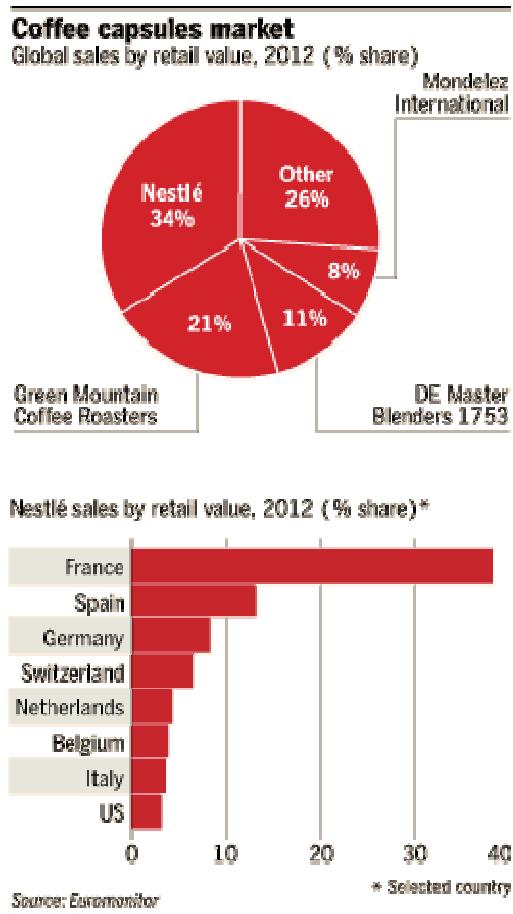


Figura 3. Mercado global de cápsulas de café monodose em 2012³⁷.

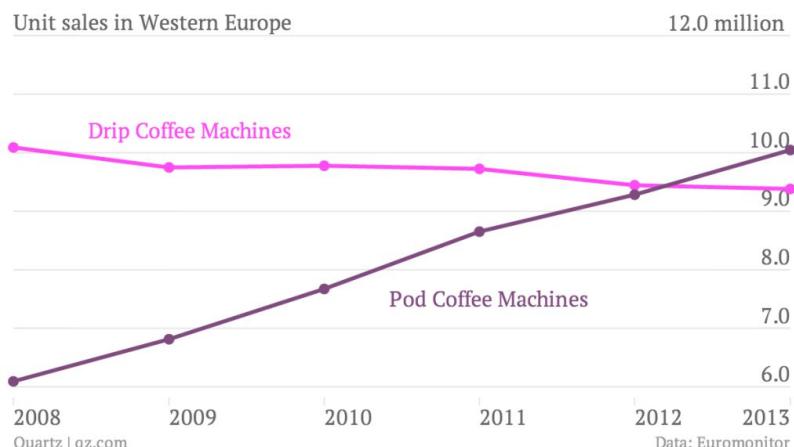


Figura 4. Índice de crescimento setorial de máquinas de café monodose na Europa Ocidental em 2013³⁸.

Nota-se, pelos gráficos acima, o acentuado crescimento das vendas no setor, em contraste com o avanço modesto (ou mesmo retração) das vendas de produtos

³⁷ Disponível em http://www.podhead.com/ZOOZ_investment_opportunities.html. Acesso em 04/07/2014

³⁸ Disponível em <http://www.euromonitor.com/search?txtSearch=coffee+pod+machine>. Acesso em 04/07/2014.

relacionados. No Brasil, o primeiro relatório da Associação Brasileira da Indústria de Café (“ABIC”) a citar o mercado de cápsulas foi o de 2008, em meio a perspectivas pessimistas:

A meta da ABIC para o consumo interno atingir 21 milhões de sacas em 2010, proposta em 2004, parece que vai ficando um pouco mais distante. O resultado de 17,66 milhões de sacas em 2008 exigiria um crescimento de 19% nos anos de 2009 e 2010, o que parece muito difícil de alcançar por duas razões básicas.

Primeiro porque as indústrias se vêem diante de um enorme desafio: se o café já é consumido por 97% dos brasileiros com mais de 15 anos de idade, como aumentar ainda mais a demanda? A resposta, conforme indicou a pesquisa da TNS InterScience, está em fazer com que as pessoas tomem mais xícaras de café por dia, aumentando a freqüência diária do consumo. **Esse aumento da demanda, como apontou o estudo, virá do lançamento de produtos diferenciados, de alta qualidade, superiores, ou de inovações** como os cafés gelados e preparados prontos para consumo. Outros fatores importantes serão a **popularização e a maior oferta de equipamentos a preços competitivos, como máquinas para café 'espresso' (sachês e cápsulas) e sistemas combinados para café filtrado (máquina e café), para uso nos lares, escritórios, consultórios e academias**. A segunda razão é a atual situação mundial. "O consumo não deve cair em 2009, mas é justo que se espere **uma redução na velocidade de crescimento em função dos efeitos da crise econômica atual**", analisa o presidente da entidade, Almir José da Silva Filho. Por estas razões, a ABIC deverá rever a meta dos 21 milhões de sacas, que talvez sejam alcançados entre 2011 e 2012 (ABIC, 2008). (grifamos)³⁹

Depois de três anos de ausência, o café encapsulado voltou a figurar nos relatórios da ABIC, ainda que de forma modesta, em 2012⁴⁰. Em 2013, porém, o relatório apontou queda no consumo de café em 1,23% (primeira queda desde 2003 e do segundo recuo da série histórica da associação, iniciada em 1990) e a diminuição do número de empresas de pequeno porte; em termos de consumo *per capita* também houve queda: o consumo por habitante foi estimado pela associação em 4,87 quilos de café torrado, contra 4,98 kg em 2012 (ABIC, 2012). Na contramão dessa tendência de queda, o consumo dos

³⁹ A associação esperava um crescimento de 3% no consumo para o ano seguinte, mas o resultado excedeu as expectativas: em 2009, houve um acréscimo de 4,15% em relação ao período anterior. O otimismo em relação a este resultado levou à projeção de um crescimento de 5% para 2010 e 2011; de fato, em tais anos o consumo continuou a crescer, mas em ritmo mais desacelerado, de 4,3% e 3,11%, respectivamente. Logo, pra 2012, as expectativas foram mais conservadoras, esperando-se crescimento de 3,5% em volume, o que elevaria o consumo para 20,41 milhões de sacas. No próximo ano, o crescimento foi um pouco menor do que o esperado (3,09%), mas o consumo *per capita* de 4,98 kg de café torrado (quase 83 litros para cada brasileiro por ano), batendo o recorde registrado em 1965. No entanto, a perspectiva conservadora persistiu, e a associação projetava um crescimento entre 2,5% e 3,0% em volume para 2013. (ABIC, 2009-2011).

⁴⁰ “Destaca-se a tendência de procura por formas de preparação em monodoses, isto é, cafés preparados para uma única xícara, como os expressos, os cafés em sachês, as cápsulas e os serviços de preparação em coadores e filtros, para passar uma única xícara feita na hora de café filtrado. Esta é uma tendência importada dos EUA, e que se dissemina rapidamente nas casas de café. O crescimento do uso de máquinas de café domésticas também é um fator importante para se observar no consumo no lar. Afinal, são mais de 850.000 máquinas domésticas para café expresso já existentes, número que continuará crescendo” (ABIC, 2012).

cafés monodoses, em sachês ou em cápsulas, alcançou níveis de crescimento acima de 20% ao ano, embora ainda representando a menor parte do mercado⁴¹:

A evolução deste segmento foi muito acentuada no ano 2013. Além das importadoras de cápsulas e de máquinas, outras já montaram suas instalações industriais e iniciaram a produção local, tornando a concorrência bastante intensa num segmento de alta tecnologia e alto valor agregado. Enquanto as vendas dos cafés tradicionais em pó cresceram apenas 4,7% em 2013, os cafés em cápsulas subiram 36,5% em vendas (ABIC, 2013).

Em 2014, o consumo de café mostrou recuperação de 1,24%, enquanto o monodose (sachês ou cápsulas) continuou a crescer acentuadamente. As cápsulas mais que dobraram seus números sobre o ano anterior, subindo 52,4% em volume de vendas e 55,5% em valor. O café em pó ainda representa 86,4% do total consumido, porém o relativamente novo mercado de cápsulas alcançou 1,7%, ampliando em 54% as vendas em valor em relação a 2013. Presente em 1% dos lares no final de 2014, a expectativa das indústrias que atuam neste segmento era a de aumentar essa presença em até 20% nos próximos 10 anos (ABIC, 2014)⁴².

Finalmente, a expectativa para 2015 era de aumentar o consumo em 3%, mas o resultado foi um ligeiro crescimento de 0,86% (ABIC, 2014). Porém, inúmeras empresas de menor porte anunciaram sua entrada no segmento de cápsulas no mercado brasileiro, acompanhando as grandes empresas do setor que já atuavam com grandes investimentos. Segundo a associação, as vendas de cápsulas em 2015 alcançaram R\$ 1,4 bilhão, com estimativa de que atingissem R\$ 2,96 bilhões em 2019 (ABIC, 2015)⁴³. Neste mesmo ano, porém, o Bureau de Inteligência Competitiva do Café⁴⁴ começou a demonstrar preocupação com o aumento do consumo de cápsulas:

⁴¹ “As cápsulas estão presentes em 0,6% dos lares, segundo pesquisa da AC Nielsen, em 2012/2013. Isto mostra que há muito campo para explorar e que os consumidores estão reconhecendo e valorizando a qualidade, e que a indústria precisa estar atenta para oferecer estes produtos” (ABIC, 2013).

⁴² Confirmado o caráter de produto de luxo, 91% das casas com máquinas de cápsulas são das classes A e B (Na classe A, 72% dos consumidores tomam café expresso, enquanto na classe D este total é de 26%), concentradas no Estado de São Paulo e na região Sul (53% das vendas), mas o segmento crescia em ritmo acelerado em todas as áreas. Segundo a ABIC, os números “traduzem o grande interesse que existe pelo consumo desta forma de preparo, baseado na conveniência, praticidade e alta qualidade das várias marcas que atuam no segmento” (ABIC, 2014).

⁴³ “Este aumento no consumo no Brasil pode ser relacionado à entrada de novos concorrentes, uma vez que o fortalecimento do hábito de consumo do café em cápsulas leva a um aumento do mercado potencial e das vendas na categoria, pressionando os preços para baixo (novas marcas entrantes visam vender suas cápsulas pelo melhor preço). Além disso, diferentemente da Nespresso (que distribui seus produtos diretamente) os novos competidores utilizam-se de outros canais de distribuição (supermercados, hipermercados, mercearia e afins, ou seja, o comércio varejista de alimentos)” (ABIC, 2015).

⁴⁴ O BICC é um programa que busca oferecer informações e análises relevantes para o setor cafeeiro nacional. Atualmente integra a Agência de Inovação do Café (InovaCafé) é um órgão vinculado à Pró-

Ainda que possua muitos benefícios, as **cápsulas são uma fonte geradora de resíduos**, por isso, atitudes sustentáveis passam a representar um conjunto de critérios para o momento da decisão de compra. Torná-las recicláveis ou biodegradáveis é uma preocupação geral principalmente entre as grandes empresas do setor que se propõem a atender o consumidor que não quer se sentir culpado pelo impacto causado ao ambiente e à sociedade⁴⁵.

Reitoria de Pesquisa (PRP) da Universidade Federal de Lavras (UFLA) que desenvolve estudos, pesquisas e inovações para promover o empreendedorismo no setor agroindustrial do café (BICC; InovaCafé). Disponível em www.inovacafe.ufla.br. Acesso em 13/05/2016.

⁴⁵ EMBRAPA CAFÉ. Análises e tendências do agronegócio café em nível mundial são divulgadas pelo Bureau de Inteligência Competitiva do Café. 24/07/2015. Disponível em <http://www.abic.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=59&infoid=4663>. Acesso em 13/05/2016.

CAPÍTULO 1. O MONOPÓLIO LEGAL DA NESPRESSO

1.1 INTRODUÇÃO

A história do sistema Nespresso pode ser dividida em dois momentos: o primeiro, que durou mais de vinte anos, desde sua introdução ao mercado, em meados dos anos 80, até a perda dos primeiros direitos de propriedade industrial (“DPIs”). Durante o primeiro período, a Nespresso atuou de forma praticamente monopolista⁴⁶, protegendo seu sistema e aprisionando o mercado secundário através de uma gama de direitos de exclusividade sobre sua propriedade industrial.

O segundo momento é marcado pelo enfraquecimento da proteção legal relativa aos direitos de propriedade industrial, pela perda de DPIs ou expiração de patentes, e a proliferação da concorrência que, se antes era limitada a poucas empresas (mas agressivas, bem preparadas financeiramente e dispostas a sustentar longos processos judiciais, como será analisado no próximo capítulo), hoje se apresenta bem mais numerosa. Deixando de existir as barreiras legais que as impediam de entrar no mercado, empresários menores (que não tinham condições de desenvolver sistemas próprios) passaram a produzir cápsulas compatíveis, processo que requer menor investimento em P&D.

O regime de apropriabilidade, definido pela natureza da tecnologia envolvida, pode ser considerado o resultado de duas variáveis: a imitabilidade e a proteção legal disponível à propriedade intelectual, sendo certo que um regime de apropriabilidade forte é a exceção, e não a regra (TEECE, 1986). Neste sentido, as marcas e, sobretudo, as patentes vigentes sobre o sistema Nespresso formavam uma barreira legal à entrada de novos concorrentes, que se viam obrigados a criar seus próprios sistemas de café em cápsulas para poder explorar este nicho de mercado. Os gastos com P&D também se constituíam como uma importante barreira, eis que os investimentos em novas tecnologias para desenvolver tais sistemas são consideráveis (CORNEJO, 2014).

Cumpre, portanto, apresentar informações relativas às sociedades empresárias participantes de um grupo econômico que, por seu envolvimento nos

⁴⁶ Ao titular de DPIs é concedido o, assim chamado, monopólio legal, o que não se confunde com o monopólio no sentido do direito antitruste. Areeda e Hovenkamp (1986, par. 5.13): “*a patent excludes others from duplicating the covered (...) product (etc.) but does not typically exclude rivals from not typically exclude rivals from the market*”.

litígios em torno do sistema Nespresso, são relevantes na compreensão da estratégia de aprisionamento tecnológico do mercado secundário de cápsulas de café expresso.

As companhias Nestlé Nespresso S.A. e Nestec S.A. (“Nestec”) são controladas pela Société des Produits Nestlé S.A. (“Nestlé”). Todas as sociedades empresárias ora citadas, e que serão apresentadas individualmente a seguir⁴⁷, estão, em diferentes níveis, envolvidas na concepção, desenvolvimento, produção e comercialização de máquinas e cápsulas de café sob a marca Nespresso (ADLC, 2014).

1.2 O GRUPO NESPRESSO

1.2.1 Société des Produits Nestlé S.A.

A Nestlé é uma sociedade anônima atuante no setor de alimentos e bebidas, com sede em Vevey (Cantão de Vaud), na Suíça. Sua história remonta ao ano de 1886, quando Henri Nestlé, farmacêutico alemão, lançou a farinha láctea, um alimento especial à base de cereais e leite, destinado a ajudar crianças que não eram amamentadas e, dessa forma, tentar reduzir as taxas de mortalidade infantil causada pela desnutrição (NESTLÉ, 2017). Em 1905, durante o período de industrialização na Suíça, o empreendimento de Henry Nestlé passou por uma fusão com a Anglo-Swiss Condensed Milk Company (NESTLÉ, 2014)⁴⁸ e, tendo prosperado durante as duas Grandes Guerras⁴⁹, tornou-se uma empresa mundial no setor de alimentos e nutrição⁵⁰.

Na década de 1970, a companhia passou a desenvolver a tecnologia que iria se transformar no sistema Nespresso, tendo depositado o pedido de patente referente à primeira cápsula em 1976 (ECONOMIST, 2009).

⁴⁷ Por questões didáticas, serão doravante denominadas, quando em conjunto, como “grupo Nestlé”.

⁴⁸ Fundada em 1866 pelos irmãos americanos Charles e George Page, é mais conhecida por sua produção de leite condensado sob a marca Milkmaid (“Leite Moça”).

⁴⁹ A Nestlé admitiu seu envolvimento com o regime nazista durante a 2^a Guerra Mundial, ao utilizar mão-de-obra escrava em sua subsidiária alemã, segundo o historiador suíço Jean François Bergier (LIMA, 2014).

⁵⁰ Hoje a Nestlé é considerada a maior empresa de alimentos do mundo (tendo ocupado o primeiro lugar nos anos de 2014, 2015 e 2016) e a 33^a maior companhia de capital aberto, graças a um faturamento de US\$ 92 bilhões, lucros na ordem de US\$ 9,2 bilhões e um patrimônio estimado de US\$ 235 bilhões (MCGRATH, 2016). Apesar de exercer suas atividades fundamentalmente em segmentos de mercado voltados para a nutrição humana, a companhia passou a diversificar seus negócios a partir da década de 1970, passando também a atuar nos segmentos de cosméticos (a exemplo da L’Oréal) e de *pet care* (e.g., Friskies Alpo e Raston Purina). A Nestlé chegou também a atuar no setor farmacêutico, através da Alcon, Inc., companhia adquirida em 1977 e vendida à Novartis em 2010 (DUBOIS, 2011). Vide no link <http://gutenberg.us/articles/eng/Nespresso> a extensa lista com as marcas controladas pela Nestlé.

1.2.2 Nestec S.A.

Como mencionado anteriormente, a Nestec S.A. é uma companhia subsidiária da Nestlé (MAS, 1997), também com sede em Vevey, sendo responsável por financiar os custos de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, oferecendo tais serviços às demais sociedades do mesmo grupo econômico (BLOOMBERG, 2016). Também é responsável por fornecer suporte técnico contínuo ao grupo (sob contratos de consultoria) e pela transmissão de *know-how* em marketing, organização, gestão e treinamento para indústrias que fabricam produtos Nestlé em todo o mundo (MAS, *op. cit.*).

Apesar de ser considerada uma companhia de grande porte⁵¹, a Nestec S.A. é um empreendimento que divulga seus números com discrição. Formalmente criada em 1969, esta companhia não aparece nos fluxogramas do grupo Nestlé nem tem seu volume de negócios divulgado publicamente. Segundo um colaborador do grupo Nestlé, a “Nestec é como um cubo de açúcar no café: ele se sente, mas não é visto” (MAS, *op. cit.*). Discreta, mas onipresente, a Nestec S.A. financia os custos de pesquisa e desenvolvimento dos produtos Nespresso, sendo a legítima proprietária de grande parte das patentes e marcas comerciais depositadas ou registradas após 28 de junho de 2001⁵², recebendo *royalties* que funcionam como um sistema de financiamento autônomo (ADLC, 2014).

1.2.3 Nestlé Nespresso S.A.

Em uma entrevista à *WIPO Magazine*, o engenheiro Eric Favre⁵³, ex-funcionário da Nestlé S.A., narrou que, na busca pelo café expresso perfeito ao lado de sua esposa italiana, criou uma célula para extração da bebida (um receptáculo em formato de meia lua contendo o pó) que permitia a incorporação de um filtro e uma membrana na base. Pouco tempo depois, este protótipo evoluiu para a forma das cápsulas de café hoje conhecidas. A ideia era permitir que qualquer pessoa pudesse

⁵¹ Considerando as unidades do grupo Nestlé na Suíça, a Nestec (incluindo a sede e os vários centros de pesquisa) contava 3.532 funcionários em 2011 (NESTLÉ, 2014).

⁵² As patentes depositadas antes dessa data são de titularidade da Société des Produits Nestlé (14-D-09, 23/09/2014, nota de rodapé n° 1).

⁵³ Tendo desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento e comercialização da cápsula original da Nespresso, o Sr. Favre estabeleceu em 1991 a sua própria empresa de café em cápsulas, a Monodor S.A., com sede na Suíça (OMPI, 2010).

criar, no conforto de seu lar ou escritório, a xícara do verdadeiro espresso italiano⁵⁴, como se tivesse sido preparado por um barista experiente.

O processo de extração inventado por Favre revelou-se inovador e, em 31 de dezembro de 1977, o Instituto Federal Suíço de Propriedade Intelectual (“IGE”)⁵⁵, com sede em Berna, concedeu à Nestlé S.A. a patente para a cápsula inventada por Favre⁵⁶. O novo sistema foi apresentado ao mercado daquele país; porém, apresentando problemas técnicos, não obteve sucesso significativo⁵⁷.

Apenas uma década depois, em 1986, foi fundada a companhia Nestlé Nespresso S.A., uma unidade operacional autônoma do grupo Nestlé com sede em Lausanne, Cantão de Vaud, na Suíça (NESPRESSO, 2015). O primeiro CEO da companhia foi o próprio Eric Favre, inventor do sistema (PRIME CRIATIVE MEDIA, 2011), vindo a ser posteriormente substituído pelo suíço Yannick Lang, ex-executivo da Phillip Morris, que desenvolveu o sistema Nespresso⁵⁸.

Comercialmente, a Nespresso focou suas atividades em dois públicos diversos: (i) *Nespresso Home*, responsável por 85% das vendas e voltada aos clientes

⁵⁴ A preparação do café espresso envolve três estágios: (i) pré-infusão: a água é lançada em forma de spray sobre o café para expandi-lo; (ii) aeração: o ar passa através do café para criar pequenos canais de irrigação; e (iii) extração: a água flui pelo café em condições específicas de temperatura e pressão (MILLER, Joyce, 2003). Quanto às características, “*o espresso italiano é apresentado visualmente com uma cor creme de avelã tendendo para castanho escuro, com reflexos amarelados. Para o olfato, tem um aroma intenso, que destaca notas de flores, frutas, pão torrado e chocolate. O sabor é redondo, firme e aveludado. O ácido e o amargo são equilibrados e o adstringente é ausente ou de reduzida percepção. As características sensoriais gerais que surgem da bebida gerada pelo café (espresso e não espresso) restam divididas em visual, olfativa, gustativa e tátil*

(SAQUELLA S.r.l., ?. Disponível em www.saquella.it. Acesso em 02/03/2017).

⁵⁵ Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, agência federal de propriedade intelectual suíça (<https://www.ige.ch/en.html>).

⁵⁶ CH 605 293 (“*Cartouche pour la confection d'une boisson*”).

⁵⁷ Problemas como custos elevados de produção, dificuldade para manter fresco o café encapsulado, inconsistências de qualidade do produto final na xícara (CORNEJO, 2014, p. 29).

⁵⁸ “*The idea of spearheading the development of Nespresso – a small operation in a separate company with a separate product – was very appealing for Lang. But the team of eight people he inherited were acting in a “skunkworks,” and the business was losing money in the office segment with flat sales. Lang soon concluded that the prospects for the Nespresso System in the office sector were limited, but that there was potential, albeit unproven, in the household market. Lang thought that households headed by well-educated, affluent 35- to 45-year-old men and women, who enjoyed drinking restaurant-quality espresso at home, could constitute a profitable segment for the Nespresso System. Market trends evident in the late 1980s supported this idea. Cafes and bistros were opening up across Europe, and the success of gourmet and specialty coffee chains in the US (e.g., Starbucks, The Coffee Beanery, and Caribou) had led espresso to be perceived as a trendy, socially elite drink. The vast majority of espresso drinkers tended to be city dwellers with discerning tastes in food. The growth in popularity of Italian lifestyle, cuisine, and fashion had also fuelled interest in this method of extracting what was said to be the best aromas and positive components of coffee*

domésticos e (ii) *Nespresso Business Coffee Solution*, que oferece soluções em canais HO.RE.CA (hotéis, restaurantes, cafeterias, etc.), *Food service* (eventos; estabelecimentos comerciais; prestadores de serviços de viagem de primeira classe) e *O.C.S* (*Office Coffee Service*) (MUNDO DAS MARCAS, 2014). A estratégia empresarial era, portanto, afastar-se do mercado *O.C.S.* e voltar-se para o mercado doméstico de alto padrão, o que levou à reavaliação da estratégia de distribuição dos produtos (MILLER, 2003, p. 08).

Entre 1989 e 1997, devido aos esforços do novo CEO, Jean-Paul Gaillard – inventor do *Nespresso Club* – o produto tornou-se um sucesso de mercado⁵⁹. O sistema Nespresso foi (re)lançado na Suíça e a companhia apresentou ao mercado o conceito de um sistema que, segundo ela mesma, “redefiniu e revolucionou o modo pelo qual milhões de pessoas tomam seus cafés” (NESTLÉ, 2017). Não se trata de uma afirmação exagerada da companhia: em 2012, a companhia já havia vendido mais de 28 bilhões de cápsulas⁶⁰.

Em meados nos anos 90, após firmar o contrato com a Turmix, a Nespresso iniciou a comercialização das máquinas de café na Suíça; outros contratos foram assinados com a Krups, Magimix, Alessi, Philips, Siemens e De Longhi, chamadas “empresas-parceiras”, responsáveis pela fabricação e distribuição⁶¹ das máquinas a partir de uma licença não-exclusiva⁶² (MILLER, 2003). As vendas – tanto de máquinas quanto de cápsulas Nespresso – aumentaram consideravelmente entre os anos de 2007 e 2012, como demonstram as tabelas abaixo, relativas ao setor doméstico na França (maior mercado consumidor da marca):

⁵⁹ Após deixar a Nespresso, Gaillard fundou a Ethical Coffee Company, tornando-se concorrente direto de sua ex-companhia na França e Suíça, com suas cápsulas de café monodose biodegradáveis. Vide Capítulo 2.

⁶⁰ HC12D02673, 26/03/2013. *Dualit closing statements* (Exhibit LGB 15 at 12/Tab 5).

⁶¹ A companhia comercializa as máquinas através de distribuidores de pequenos electrodomésticos, hipermercados especializados (GSS) e médios e grandes supermercados (GMS) (ADLC, 2009, par. 21).

⁶² Os parceiros da companhia são obrigados a subcontratar a produção das máquinas para as empresas chamadas de “fabricante de equipamento original” (OEM), designadas pela Nespresso, que mantém os moldes para a fabricação. A Nespresso e seus parceiros firmam uma licença não exclusiva para o uso da marca Nespresso e do fabricante/distribuidor (acordo de co-branding): ambas as marcas aparecem nas máquinas Nespresso e itens relacionados (embalagem, instruções, etc.). Já as cápsulas Nespresso são fabricadas pela própria Nespresso em duas fábricas localizadas na Suíça, para serem então distribuídas mundialmente por subsidiárias do grupo Nestlé. Assim, há uma empresa responsável pela distribuição de cápsulas (e parte das máquinas Nespresso) em todos os países onde as máquinas e cápsulas da Nespresso são distribuídos. A subsidiária da Nespresso na França representa cerca de 25% das vendas globais de cápsulas (14-D-09, 23/09/2015, 2009, par. 21; 23-25).

Ano	Volume	Valor em euros
2007	451.775	78.239.800
2008	498.427	82.480.500
2009	537.854	84.959.000
2010	604.830	92.298.900
2011	741.522	101.411.200
2012	787.104	94.983.300

Tabela 1. Venda de máquinas Nespresso (2007-2012) (ADLC, 2014).

Ano	Volume (*1000)	Valor em euros
2007	932.990	278.028.000
2008	1.162.318	346.943.000
2009	1.371.446	430.176.000
2010	1.545.384	494.674.000
2011	1.694.087	562.602.000
2012	1.854.917	633.571.000

Tabela 2. Venda de cápsulas Nespresso (2007-2012) (ADLC, *op. cit.*)

Ao comercializar o produto primário com preços reduzidos e baixas margens de lucros, mas com altas margens provenientes da venda do produto secundário, subordinado ao primário, a companhia experimentou um incremento significativo das vendas e o aumento das margens de lucro para o negócio. A título de comparação, no ano 2000, a empresa contava com apenas 1 *boutique* e 331 funcionários; em 2015, eram 450 lojas espalhadas por 64 países (18 no Brasil) e 12.000 empregados (NESPRESSO, 2015).

1.3 O SISTEMA NESPRESSO

O sistema Nespresso⁶³ é formado pela interação entre dois produtos⁶⁴: as máquinas para extração de café expresso monodose (produto primário) e as cápsulas de café compatíveis (produto secundário), perfazendo o *lock-in*. O número de patentes sobre este sistema, porém, é bem mais amplo. Diz-se da Nespresso que é titular de “mais de 1.700 patentes⁶⁵”; preciso ou não, este número dá uma dimensão da quantidade de DPIs que protegem o sistema fechado de cafés encapsulados.

O sistema, em si, é formado por diversos elementos, incluindo filtros, selos de vedação, unidades de preparação do café, dispositivos de perfuração e extração da cápsulas, *etc.*, protegidos através de três abordagens diversas:

First of all, Nestlé has protected the capsules with patents. Second, Nestlé attempts to argue that the capsules are an essential part of the brewing system incorporated in the machines and that they are therefore protected by the patents on this brewing system. The third approach to protect the capsules is the protection by three-dimensional trademarks on the form of the capsules (PURNHAGEN; ROTT, 2014, p. 498).

A figura abaixo⁶⁶ ajuda a visualizar a constituição de uma cápsula Nespresso, onde: 1) recipiente externo em forma de cone, produzido em alumínio; 2) borda estendida na base; 3) parte superior em formato cônico; 4) recesso cilíndrico através do qual a máquina perfura a cápsula e injeta a água; 5) membrana de alumínio mais fina; 6) filtro de metal ou plástico; 7) pontos fracos na base; 8) abertura causada por pressão, por onde sai a bebida; 9) café moído (ou outra substância para preparação de bebida).

⁶³ “The system was a concept for encapsulating coffee for home or machine use. (...) served four different types of coffee and two mini espresso machines Capriccio, Cosi, Decaffeinato and Bolero (now known as Volluto), and the first two machines offered (the C100 and C1100)” (NESTLÉ, 2017)

⁶⁴ A interação entre as cápsulas e a máquina ocorre da seguinte forma: o usuário deve encher o compartimento de água na parte traseira da máquina, para que uma bomba faça a sucção. A água então é aquecida até a temperatura ideal e bombeada através de uma agulha estreita, para aumentar a pressão. A água quente sob pressão é injetada na cápsula, liberando a bebida através de um filtro antes de ser despejada na xícara. Disponível em <http://www.explainthatstuff.com/podcoffeemaker.html>. Acesso em 27/02/2017.

⁶⁵ A informação mais antiga que encontramos sobre este número de patentes foi em um trabalho do curso de International Business Strategy da Universidade de Ciências Aplicadas de Dresden, datado em junho de 2010 (disponível em [http://media0.webgarden.cz/files/media0:510a4fec84d42.pdf.upl/Nestl%C3%A9%26Kraft+Foods+\(International+Business+Strategy.pdf](http://media0.webgarden.cz/files/media0:510a4fec84d42.pdf.upl/Nestl%C3%A9%26Kraft+Foods+(International+Business+Strategy.pdf)). Acesso em 13/02/2017), citando *Kaffeemarkt: Billig-Kapseln im Anrollen* “Kurier”, de 28/03/2010 (página atualmente fora do ar). A partir de 2010, o número parece ter se tornado “popular” - a busca no Google com as palavras-chave “Nespresso” e “1,700 patents” (entre aspas) retornou, em 25/02/2017, aproximadamente 117.000 resultados, e continua a ser reproduzida na mídia até hoje, mais de sete anos depois.

⁶⁶ Disponível em <http://www.explainthatstuff.com/podcoffeemaker.html>. Acesso em 27/02/2017.

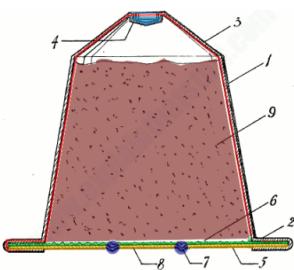


Fig. 5. Desenho da cápsula original⁶⁷.

A praticidade e a rapidez no preparo são vantagens apresentadas pelo sistema. O uso de cápsulas também pode ser motivado por razões de higiene (limpeza no preparo), conservação do café em pó, facilidade no uso, e boa reproduzibilidade da qualidade do café na xícara (isto é, constância), no que se refere às condições de extração.

Obviamente, o sistema apresenta também desvantagens. Certamente o consumidor será limitado pelas características e opções fornecidas pelo produtor, mas, sobretudo no que se refere ao aspecto ambiental, não se pode dizer que o sistema é *eco-friendly*. Cada dose da bebida gera resíduos (a cápsula, a folha de alumínio, o filtro de papel, além da borra do café retida na cápsula) que, individualmente considerados podem não parecer significativos mas, ao calcular o total de doses de bebidas vendidas no mundo inteiro, serão bilhões de cápsulas descartadas por ano⁶⁸. Há cápsulas mais “amigáveis”, feitas de material biodegradável⁶⁹, ou recarregáveis⁷⁰; a própria Nespresso conta com um programa de reciclagem de suas cápsulas. Porém, há uma grande diferença entre “reciclável” e “efetivamente reciclado”.

Em relação ao produto primário, as primeiras máquinas Nespresso a serem produzidas pela Nestec foram os modelos C100 e C1100, lançados em 1986. A cápsula era posicionada em um “porta-filtro” removível com alça (similar às máquinas de expresso profissionais) que, uma vez inserido na máquina, comprimia a parte de baixo da cápsula, perfurando-a de forma a permitir a passagem de água quente sob pressão que, por sua vez, rompia o papel alumínio que protegia o conteúdo da cápsula. Uma vez extraído o café, a cápsula era retirada à mão e descartada (NESPRESSO, 2017).

⁶⁷ Disponível em <http://www.explainthatstuff.com/podcoffeemaker.html>. Acesso em 27/02/2017.

⁶⁸ A Keurig, marca líder de mercado dos EUA, vende cerca de 10 bilhões de cápsulas K-Cup por ano (<http://mashable.com/2015/03/07/k-cups-landfill/>). A Nespresso, cerca de 6 bilhões (NESPRESSO, 2011).

⁶⁹ Por exemplo, ECC e Caffè Vergnano.

⁷⁰ Por exemplo, Dualit (Nexpod).

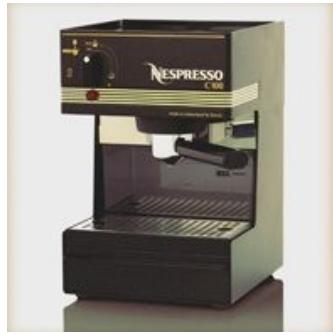


Figura 6. C100, a primeira máquina Nespresso (NESPRESSO, 2017).

A próxima geração de máquinas foi lançada apenas em 2001; neste novo sistema, com design conceitual, a cápsula era posicionada frontalmente e o consumidor, através de uma alavanca, travava a cápsula em seu compartimento (*capsule chamber*) e comprimia sua parte traseira para que três lâminas pudessem perfurá-la. A membrana de alumínio era rompida com a pressão da água e, após preparação da bebida, o dispositivo de recebimento da cápsula deveria ser levantado pela alavanca para dispensar a cápsula em um compartimento de resíduos (NESPRESSO, 2017).



Figura 7. A nova geração de "máquinas-conceito" (NESPRESSO, 2017).

Em 2004 surgiu o modelo *Essenza*. Diferentemente de modelos anteriores, o usuário deveria apenas inserir a cápsula em uma abertura na parte superior da máquina e fechar a alavanca sobre a abertura: a partir daí todo o processo (posicionamento e travamento da cápsula, extração da cápsula usada) eram automaticamente controlados pela alavanca. A partir de então, todos os novos modelos mantiveram este sistema básico, apresentando características especiais em alguns casos. Dentre os novos

modelos destaca-se a *Pixie*, que, por seu baixo custo tornou-se a máquina Nespresso mais popular⁷¹.



Figura 8. Pixie, a máquina Nespresso mais popular (NESPRESSO, 2017).

As imagens abaixo ilustram a integração entre uma cápsula e o sistema de extração. Na primeira, a placa de extração movimenta a cápsula para o alojamento; na segunda, a cápsula alojada recebe a água quente para preparação da bebida:

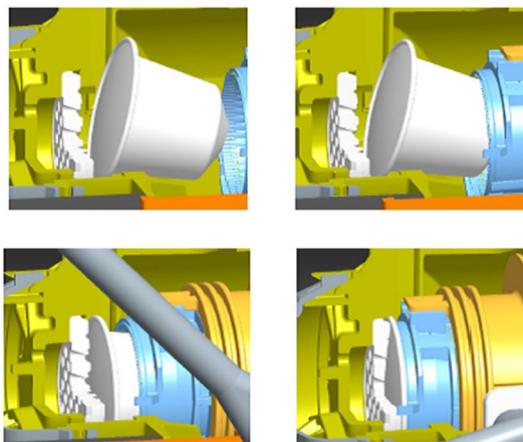


Figura 9. Posicionamento da cápsula no compartimento de extração⁷².

⁷¹ O modelo Pixie foi lançado em 2011, custando 149 euros (bem abaixo dos 599 euros do modelo Gran Maestria). Disponível em <http://business.financialpost.com/legal-post/nestle-loses-patent-on-a-nespresso-single-serve-coffee-machine>. Acesso em 23/02/2017.

⁷² HC12D02673, 22/04/2013.

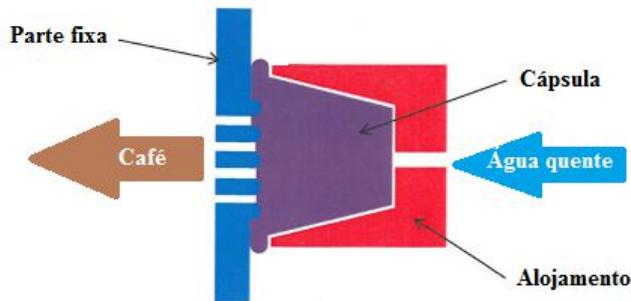


Figura 10. Processo de extração da bebida através da cápsula⁷³.

1.4 OS DPI'S SOBRE O SISTEMA NESPRESSO

Landes e Posner definem o direito de propriedade como um poder legalmente exequível para excluir outros de usar um bem ou recurso, sem necessidade de contratar com eles. Para incentivar os investimentos na criação ou melhoria de recursos, concede-se o benefício de um direito de propriedade que garantirá a exclusividade na exploração do bem, visto que ninguém mais poderá dele se apropriar durante o período de proteção (LANDES; POSNER, 1987)⁷⁴.

O equilíbrio entre fornecer o incentivo para o inovador e restringir o acesso de terceiros à invenção é atingido ao se colocar um termo à patente, de forma que, uma vez expirado, a invenção seja acessível por todos, incrementando o domínio público⁷⁵ (POSNER, 2005). Este autor aponta que, assim como na propriedade privada, a aquisição e manutenção de DPI's envolvem custos para seu titular, a saber:

- (i) Custos de transferência: se os custos para a transferência do direito de propriedade forem muito altos, pode impedir ajustes ótimos para alterar valores;
- (ii) *Rent-seeking*⁷⁶: A propriedade intelectual pode criar problemas de *rent-seeking* (porque os recursos são continuamente criados ou descobertos);

⁷³ HC12D02673, 22/04/2013.

⁷⁴ “For example, a firm is less likely to expend resources on developing a new product if competing firms that have not borne the expense of development can duplicate the product and produce it at the same marginal cost as the innovator; competition will drive price down to marginal cost, and the sunk costs of invention will not be recouped”. (LANDES; POSNER, 1987).

⁷⁵ “(...) once the patent or copyright expires, the patented or copyrighted work cannot be reappropriated; it is forever a part of the public domain” (POSNER, 2005, p. 60).

⁷⁶ David Levine assim define o *rent-seeking*: “Remaining, or becoming, a monopolist requires special skills and abundant resources. Often, such skills and resources allow one to stay ahead through relentlessly innovation. Not less often, though, abundant skills and resources are invested in keeping the competitive advantage by turning the innovation into a monopoly, either through various forms of legal exclusion, or by making very hard for competitors to imitate and reproduce the good. We call this activity ‘rent-seeking’” (LEVINE, 2003, p. 1).

- (iii) Custos de proteção: considerando-se os bens intangíveis como de interesse público, a propriedade industrial tende a ser mais custosa de proteger, mormente em relação à prevenção da apropriação indevida e exclusão de *free riders* na ausência de proteção legal.
- (iv) Custos de restrição do uso: muitas vezes, o uso de um recurso protegido por propriedade industrial por mais pessoas não significa, necessariamente, o aumento de custos para os usuários anteriores. Quando o custo marginal de usar um recurso é zero, restringir o uso pode criar um peso morto, somado aos custos de impor a exclusão (POSNER, 2005).

Por apresentar custos diferenciados, a aquisição da propriedade industrial apresenta limitações que não se exigem da propriedade privada. Por exemplo:

(...) the requirement that an invention, to be patentable, should not be obvious excludes property rights in inventions where excessive rent seeking would be a serious problem if such rights were recognized. "Obviousness" implies a low cost of discovery and development and therefore a large potential gap between value and cost -- a large opportunity to obtain economic rents. The limited duration of patents limits rent seeking by putting a ceiling on the expected value of the patent. It also reflects the high cost of tracing an idea over a long period of time in which it may have become embodied in a great variety of inventions. (...) property rights in trademarks are also limited -- for example, by generally refusing to allow exclusive rights to common descriptive terms and by requiring that a similar or identical mark to one already in use be shown to create a likelihood of confusion regarding the source of the goods for infringement to be found (LANDES; POSNER, 1987).

A necessidade de proteger os investimentos relativos aos ativos intangíveis fazem dos DPI's as “jóias da coroa” de empresas definidas por sua capacidade de inovar (e.g., alta tecnologia e bens diferenciados), definindo o próprio ambiente competitivo (SHAPIRO *apud* BARBOSA; SILVA; ZUCOLOTO, 2011, p. 26). O objetivo deste subcapítulo é, justamente, apresentar algumas das “jóias” da Nespresso, isto é, os principais DPI's que protegem (ou protegiam) seu sistema fechado de cápsulas⁷⁷.

1.4.1 Patentes

⁷⁷ A escolha dos DPI's ora apresentados tomaram por base as discussões judiciais que serão apresentadas no Capítulo 2 e visam dar ao leitor uma visão geral da estrutura de PI em torno do sistema Nespresso.

Como dito acima, a fim de obter proteção patentária para uma invenção, ela deve satisfazer certos critérios: tem de ser nova (a novidade é considerada o estado da técnica naquela data), deve incluir uma atividade inventiva (não deve ser óbvia para um perito no assunto) e ter aplicação industrial⁷⁸. Uma vez concedida, fixa-se um termo que, quanto mais longo, maior a possibilidade de atravancar o espaço da invenção, exigindo múltiplas negociações e criando potenciais problemas de retenção (POSNER, 2005). O sistema atual garante às patentes um prazo de vinte anos, após o qual caem em domínio público, ou seja, todos podem explorar a invenção⁷⁹.

Em síntese: uma patente pode ser definida como um direito de monopólio temporário concedido por um serviço nacional de patentes referente a um produto ou processo. Uma patente permite que seu titular bloqueie a exploração da invenção por terceiros sem sua autorização; a exclusividade fornece um incentivo para a inovação e uma recompensa para o esforço criativo e inovador. Neste sentido:

A patent is the right to exclude others from practicing an invention. Therefore, in principle a patent will function to increase fixed (and most likely sunk) costs of entry into a market where the invention protected by the patent is practiced. This will reduce entry and therefore competition. From a welfare perspective, this is the price society pays in order to encourage invention and innovation by the initial entrant. What results is a trade-off between the interests of the incumbent holding the patent and the potential entrant excluded by it, with a knock-on effect on consumers who face higher prices as a result of the temporary monopoly. In the case of patents, policy makers need to come to a view of how much protection to afford the patentee in order to create incentives for R&D (HALL et al, 2012, p. 8).

Por outro lado, uma patente adquirida legalmente, mas indevidamente utilizada por meio de combinações de patentes diferentes, pode levar ao *evergreening* (SILVEREKE, 2013)⁸⁰. O que se pode afirmar sobre as patentes do sistema Nespresso é que foram a base fundamental para o estabelecimento de seu monopólio decorrente da

⁷⁸ Conforme artigo 8º da Lei 9.279/1996. Barbosa ressalta, ainda, o caráter técnico da invenção, isto é, deve resolver um problema técnico com meios técnicos (BARBOSA, 2014).

⁷⁹ “If the term were extended beyond this period and if the technology protected by the patent were an important component of a certain type of product, then the patent would constitute a barrier to entry. Later entrants into the market for this product would face low incentives to develop the technology further. When exactly a patent is protecting a technology for too long is hard to determine and is specific to the technology under consideration” (HALL et al, 2012, p. 8).

⁸⁰ O fenômeno do *evergreening* pode ser definido como a “extensão estratégica da duração de uma posição monopolista temporária ou de uma posição dominante de mercado através de estratégias de PI, especialmente em estratégias relacionadas às patentes”. Normalmente, o *evergreening* tem sido praticado na indústria farmacêutica quando um DPI, baseado em monopólio temporário, está prestes a expirar (GRANDSTRAND; TIETZE, 2014).

exclusividade temporária legalmente concedida. Passa-se, abaixo, à análise de algumas delas.

1.4.1.1 Patente CH 605 293 (“*cartouche pour la confection d'une boisson*”)

Trata-se da primeira patente do sistema Nespresso referente à cápsula inventada por Favre, depositada em 17 de dezembro de 1976 pela Nestlé S.A. junto ao *Bureau Fédéral de la Propriété Intellectuelle* (Suíça). A proteção patentária foi concedida pelo órgão em 31 de dezembro de 1977, vindo a expirar em 16 de Dezembro de 1996, após gozar a duração máxima de proteção (vinte anos)⁸¹. A figura abaixo ilustra a cápsula em corte axial e em uso⁸²:

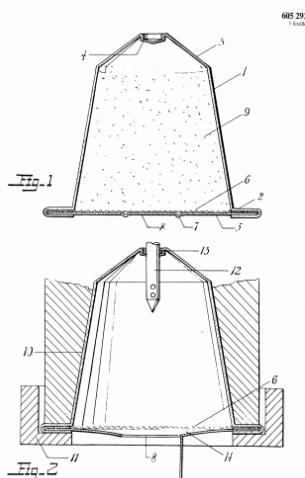


Figura 11. Patente CH 605 293

No Brasil, a patente foi registrada sob o nº PI 7708403-9 C8 (BR7708403 A 1978-08-08), com o título “cartucho contendo uma substância para a fabricação de um líquido” e concedida pelo INPI em 31/05/1983⁸³. O objeto da patente caiu em domínio público em 20/07/1993, nos termos do artigo 24, parágrafo único do revogado CPI.

⁸¹ A patente europeia foi posteriormente concedida para a cápsula, mediante pedido protocolado em 28 de Janeiro de 1992 pela Nestlé S.A., tendo vigorado por treze anos (Bundesgericht, 2012, item A).

⁸² Documento original CH605293 (A5), de 29/09/1978, reivindicando a proteção a um “*cartouche contenant une substance pour la confection, avec un appareil, d'une boisson, caractérisée par le fait qu'elle se compose d'un corps étanche ayant la forme générale d'un tronc de cône aigu avec une bordure à la base et d'une membrane fermant la base, pourvue d'une ligne d'affaiblissement déterminant un opercule*”.

⁸³ A reivindicação 1 (principal) referia-se a um ”cartucho fechado, previsto para ser expremido sob pressão, contendo uma substância para a preparação de uma bebida, que compreende uma taça com um fundo e uma parede lateral sensivelmente com a forma de um tronco de cone e um rebordo anular circular com diâmetro maior do que o do fundo, caracterizado por compreender um opérculo soldado na periferia do rebordo da taça, sendo o dito opérculo constituído por um material flexível impermeável ao oxigênio,

1.4.1.2 Patente EP 0 512 148 (“*enclosed cartridge for making a beverage*”)

A cápsula de alumínio da Nespresso como conhecida hoje, porém, era protegida pela patente EP 0 512 148 (“*enclosed cartridge for making a beverage*”) (HILTI; SLOWINSKI, 2014, p. 491), depositada pela Nestlé S.A. em 10 de maio de 1991. No pedido de registro da patente supramencionada, consta a seguinte descrição⁸⁴:

The invention relates to a closed cartridge provided in order to be extracted under pressure, containing a substance (3) for preparing a beverage, comprising a dish (2) with an upper face and lateral wall having a substantially frustoconical shape and a lower face (4) having a diameter greater than the upper face, in which the lower face is a protective cover welded onto the perimeter of the lower edge of the dish and consists of an oxygen-impermeable flexible material chosen from the group consisting of aluminium, an aluminium/plastic composite, a aluminium/plastic/paper composite, pure plastic or multi-layers.

escolhido no grupo formado pelo alumínio, um compósito de alumínio/plástico, um compósito de alumínio/plástico/papel, plástico puro ou multicamadas e destinando-se o opérculo ou o fundo a ser rasgado apenas sob a ação da impulsão do fluido de extração no início da extração”.

⁸⁴ Documento original. A patente foi registrada no INPI sob o nº PI 9201745 A sob o título “Cartucho fechado, previsto para ser espremido sob pressão, contendo uma substância para a preparação de uma bebida”. A reivindicação 1 (principal) refere-se a um ”cartucho fechado, previsto para ser espremido sob pressão, contendo uma substância para a preparação de uma bebida, que compreende uma taça com um fundo e uma parede lateral sensivelmente com a forma de um tronco de cone e um rebordo anular circular com diâmetro maior do que o do fundo, caracterizado por compreender um opérculo soldado na periferia do rebordo da taça, sendo o dito opérculo constituído por um material flexível impermeável ao oxigênio, escolhido no grupo formado pelo alumínio, um compósito de alumínio/plástico, um compósito de alumínio/plástico/papel, plástico puro ou multicamadas e destinando-se o opérculo ou o fundo a ser rasgado apenas sob a ação da impulsão do fluido de extração no início da extração”.

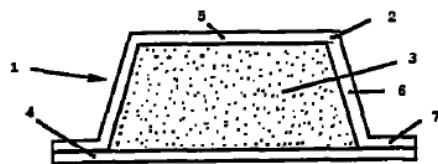


FIG 1

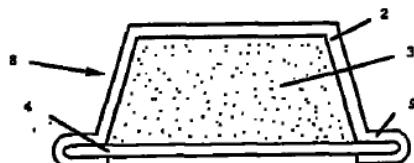


FIG 2

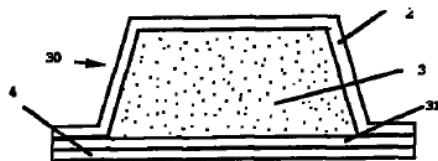


FIG 3

Figura 12. Patente EP 0 512 148⁸⁵.

Esta patente chegou a seu termo em maio de 2011 (PURNHAGEN; ROTT, 2014)⁸⁶. No julgamento do caso *Nespresso v. Dualit*, o juiz Arnold mencionou esta patente que, de forma geral, foi respeitada pelos concorrentes:

(...) Nestec's competitors had generally respected EP 148. Thus it was only once EP 148 had expired (or at any rate was nearing expiry) that competitors started marketing compatible capsules. Counsel for Nestec argued that a purchaser of a Nespresso machine was not impliedly licensed under EP 148, which was for a completely separate invention concerning the design of the capsule⁸⁷.

No INPI, a patente foi registrada sob o nº PI 92001745 ("cartucho fechado, previsto para ser espremido sob pressão, contendo uma substância para a preparação de uma bebida"), extinta em 08/05/2012 após expiração de seu prazo de vigência (artigo 78, Inciso I da LPI).

⁸⁵ INPI, PI 9201745 A, data de depósito 06 de maio de 1992.

⁸⁶ "Nespresso capsules were formerly protected by European Patent No 0 512 148 but that Patent expired in May 2011" (HC12D02673, 22/04/2013, par. 477).

⁸⁷ HC12D02673, 22/04/2013, par. 163. Ressalte-se a expressão "de forma geral" utilizada pelo juiz, pois a Sara Lee e a ECC certamente não tiveram tal "respeito" pela patente '148, lançando suas cápsulas compatíveis ainda em 2010 (vide Capítulo 2).

1.4.1.3 Patente EP 0 512 470 (“method of producing beverages using sealed cartridges and apparatus for carrying out this method”)

A presente invenção refere-se ao processo de extração da cápsula, bem como ao dispositivo de aplicação do método e o suporte da cápsula⁸⁸, depositada no EPO em 05/05/1992. A patente sobre este método foi objeto de análise no caso Denner, onde se declarou que:

According to EP 0512470 B1, the applicants, which concern “the basic concept with regard to the Nespresso capsule” (act. 18, 19), state that the capsule holder and the capsule co-operate in such a way that the sealing is maintained during the extraction. Thus, the assertion of the applicants that the fit into the capsule cage does not mean that the capsule should have the same form / geometry is not sufficiently credible⁸⁹.

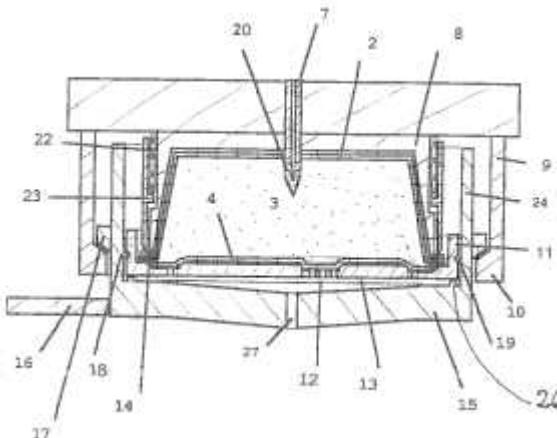


Figura 13. Patente EP 0 512 470

1.4.1.4 Patente EP 2 103 236 (“device for the extraction of a cartridge“)

A patente em referência⁹⁰ foi depositada junto ao European Patent Office (“EPO”, Escritório Europeu de Patentes), em 2004 pela Nestec para proteger o

⁸⁸ Descrição na íntegra disponível em [https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails\(description?CC=EP&NR=0512470A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=19921111&DB=&locale=en](https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails(description?CC=EP&NR=0512470A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=19921111&DB=&locale=en) EP. Acesso em 27/02/2017.

⁸⁹ HG.2011.10-HGP, 04/03/2011, p. 13-14

⁹⁰ “The 236 Priority Document was filed as EP 03015776.2 (in French) on 10th July 2003. The 236 Priority Document was published (in French) as EP 1,495,702 A1 on 12th January 2005. The original application for 236 Patent was filed as 04740112.00 in French on 21 June 2004 (which proceeded to grant as EP 1646305). The application was published on 12 September 2007. A divisional application was filed as 06124536.1 on 22 November 2006 which proceeded to grant as EP 1757212. The application was published on 26 August 2009. A further application was filed (in French) on 18 June 2009, as 09007962.5 and published on 23 September 2009, as EP 2 103 236 A1” (HC12D02673, 26/03/2013, *Dualit Closing statements*, par. 61-64).

dispositivo de extração da cápsula, referente ao modo como as cápsulas são posicionadas nas máquinas Nespresso (WIPR, 2013). De acordo com seu relatório descriptivo:

[0005] *A presente invenção refere-se a um dispositivo para a extração de uma cápsula compreendendo uma primeira parte, uma segunda parte que é móvel em relação à primeira parte, um alojamento para a cápsula e definindo, na posição fechada da segunda parte móvel contra a primeira parte, uma posição de extração da cápsula ao longo de um eixo no referido alojamento, uma parte de introdução e de posicionamento da cápsula disposta de modo a introduzir a cápsula por gravidade e posicionar a referida cápsula numa posição intermediária, um sistema de escoamento de bebida, em que a segunda parte móvel é configurada para mover a cápsula a partir da posição intermediária para a posição de extração, durante o fechamento do dispositivo.*

[0006] *As cápsulas que podem ser extraídas com o dispositivo de acordo com a invenção são de qualquer tipo, por exemplo, cápsulas abertas, cápsulas em papel de filtro, cápsulas rígidas ou semi-rígidas em formato cilíndrico ou de cone truncado, cobertas pelas patentes em nome do requerente, a saber EP 512'148 e EP 602'203. Preferencialmente, a cápsula é assimétrica e compreende um bordo anular, suportado por meios de guias do dispositivo. Assim, uma cápsula assimétrica ao longo de uma aresta de guiamento alterna a cápsula ligeiramente com respeito ao eixo de extração. Tal inclinação tem a vantagem de ser capaz de agir sobre a cápsula durante a sua recuperação no eixo de extração, como será explicado abaixo. No entanto, o dispositivo de acordo com a invenção pode também operar com cápsulas simétricas⁹¹.*

O conceito inventivo dessa patente repousa sobre o *design* do dispositivo no qual a cápsula é alojada em posição intermediária antes de ser deslocada para a posição de extração pela parte móvel⁹². O problema do correto posicionamento da cápsula é explicado no parágrafo [0003]:

⁹¹ EP2103236 (A1) — 2009-09-23. Tradução livre de: “[0005] *La présente invention concerne un dispositif pour l'extraction d'une capsule comprenant une première partie, une seconde partie qui est mobile relativement à la première partie, un logement pour la capsule et définissant en position de fermeture de la seconde partie mobile contre la première partie une position d'extraction de la capsule selon un axe dans ledit logement, une partie d'introduction et de positionnement de la capsule安排ée de façon à insérer la capsule par gravité et positionner ladite capsule dans une position intermédiaire, un système d'écoulement de boisson, dans lequel la seconde partie mobile est configurée pour déplacer la capsule de la position intermédiaire dans la position d'extraction lors de la fermeture du dispositif.* [0006] *Les capsules que l'on peut extraire avec le dispositif selon l'invention sont de tout type, par exemple des capsules ouvertes, du type capsules en papier filtre ou aussi les capsules rigides ou semi-rigides de forme cylindrique ou de tronc de cône faisant l'objet des brevets au nom de la demanderesse, à savoir EP 512'148 et EP 602'203. Dans un mode préférentiel, la capsule est asymétrique et comprend un bord de guidage lequel est pris en charge par les moyens de guidage du dispositif. Ainsi, une capsule asymétrique selon un bord de guidage permet de faire basculer la capsule légèrement par rapport à l'axe d'extraction. Un tel basculement a pour avantage de pouvoir agir sur la capsule lors de son rétablissement dans l'axe d'extraction comme il sera expliqué ci-après. Toutefois, le dispositif selon l'invention peut aussi fonctionner avec des capsules symétriques*”.

⁹² HC12D02673, 26/03/2013, *Dualit closing statements*, par. 96. O perito responsável pela análise apontou, porém, que tal arranjo não apresenta qualquer vantagem técnica.

Um problema encontrado é o posicionamento da cápsula no dispositivo e o fechamento deste último em torno da cápsula para realizar a extração. A cápsula deve ser geralmente posicionada pelo usuário num suporte de cápsula ou num alojamento, em seguida, o dispositivo é fechado manualmente ou automaticamente em torno da cápsula. É importante posicionar corretamente a cápsula de modo a que o dispositivo se feche corretamente em torno desta última, de forma a assegurar uma boa vedação e boas condições de extração. O mau posicionamento pode danificar a cápsula e afetar, assim, as condições de extração. O carregamento da cápsula também deve ser fácil, sem tentativa e erro acerca da posição correta da cápsula no dispositivo. O carregamento deve ser também o mais rápido possível e não requer manipulações excessivas⁹³.

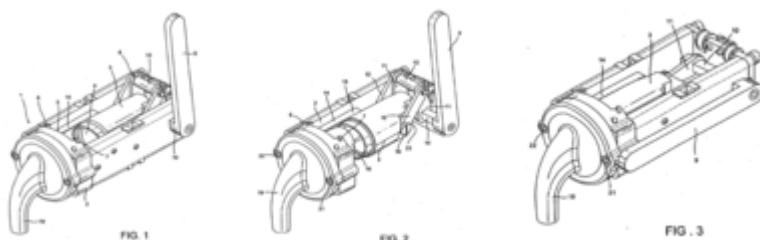


Figura 14. Patente EP 2 103 236

Esta patente foi objeto do caso Dualit, tendo sido, ao final, anulada pela *High Court of Justice*, em abril de 2013. Em suas declarações finais, a Dualit argumentou, inclusive, que as modificações promovidas neste dispositivo patenteado visavam restringir a venda de cápsulas compatíveis, ao dificultar o posicionamento de tais produtos nas máquinas Nespresso, numa tentativa de monopolizar as vendas no mercado secundário.

No âmbito do EPO seus concorrentes (nomeadamente, DEMB Holding BV, Distribution Casino France, Ethical Coffee Company S.A., Beyers Koffie N.V. e Casa del Caffè Vergnano S.p.A.) ofereceram oposições⁹⁴ alegando, em apertada síntese, que a reivindicação 1 do pedido principal foi alterada de forma inadmissível pela Nestec (removendo-se algumas características e adicionando outra, considerada isoladamente a

⁹³ EP2103236 (A1) — 2009-09-23. Tradução livre de “Un problème rencontré est le positionnement de la capsule dans le dispositif et la fermeture de celui-ci autour de la capsule pour réaliser l'extraction. La capsule doit être généralement positionnée par l'utilisateur sur un support de capsule ou dans un logement, puis le dispositif est refermé manuellement ou automatiquement autour de la capsule. Il est important de correctement positionner la capsule de sorte que le dispositif se referme correctement autour de celle-ci et qu'une bonne étanchéité soit ainsi réalisée pour garantir de bonnes conditions d'extraction. Un mauvais positionnement peut endommager la capsule; et ainsi affecter les conditions d'extraction. Le chargement de la capsule doit aussi être facile, sans tâtonnement quant à la position correcte de la capsule dans le dispositif. Le chargement doit aussi être aussi rapide que possible et ne pas nécessiter de manipulations excessives”.

⁹⁴ Boards of Appeal of the European Office, nº recurso T 1674/12 – 3.2.04, nº demanda: 09007962.5, nº da publicação: 2103236 (“dispositif pour l'extraction d'une capsule”), de 10/10/2013.

partir da descrição⁹⁵); alegaram, ainda, invalidade da reivindicação de prioridade, ausência de novidade, atividade inventiva e clareza⁹⁶, dentre outros argumentos.

Dessa forma, pugnaram pela anulação da patente com base no artigo 100(a), (b) e (c) da Convenção sobre a Patente Europeia (CPE/1973). De acordo com este artigo:

Artigo 100º

Motivos de oposição

A oposição apenas pode ser fundamentada nos motivos seguintes:

- a) O objecto da patente europeia não é patenteável nos termos dos artigos 52º a 57º;*
- b) A patente europeia não descreve a invenção de forma suficientemente clara e completa para que um perito na matéria a possa executar;*
- c) O objecto da patente europeia estende-se para além do conteúdo do pedido tal como foi apresentado ou, se a patente for concedida na base de um pedido divisionário ou de um novo pedido apresentado de harmonia com o artigo 61º, para além do conteúdo do pedido inicial tal como foi apresentado⁹⁷.*

Após decisão que manteve a patente com alterações⁹⁸, as partes recorreram e, em procedimentos orais, a divisão de recursos do EPO anulou a decisão anterior e revogou a patente europeia⁹⁹. Mesmo lamentando a decisão, a Nespresso declarou que o ambiente competitivo não seria afetado, pois, apesar dos processos movidos contra os fabricantes de cápsulas genéricas, nenhum dele tinha como objeto esta patente (WIPR,

⁹⁵ T 1674/12, de 10/10/2013, par. 4.8.

⁹⁶ HC12D02673, 26/03/2013, *Dualit closing statements*, par. 66.

⁹⁷ Convenção sobre a Patente Europeia (European Patent Convention). Disponível em: http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a6774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c316776644756346447397a4c334277636a59334c5668664e43356b62324d3d&fich=ppr67-X_4.doc&Inline=true. Acesso em 21/02/2017. Uma versão revista da CPE entrou em vigor em 13 de Dezembro de 2007.

⁹⁸ Em decisão datada em 06 de julho de 2012, a Divisão de Oposição do EPO acatou o argumento das oponentes no que tange ao artigo 100(c) cumulado com o artigo 123(2) da CPE (*Artigo 123 Modificações 2 - O pedido de patente europeia ou a patente europeia não pode ser modificada de forma que o seu objecto se estenda para além do conteúdo do pedido tal como foi apresentado*) e 54(3) da CPE (*Artigo 54º Novidade 3 - É igualmente considerado como incluído no estado da técnica o conteúdo dos pedidos de patente europeia, tais como foram apresentados, que têm uma data de apresentação anterior à mencionada no número 2 e que não foram publicados a não ser nessa data ou em data posterior*); concluiu, porém, que mesmo diante das alterações promovidas pelo titular da patente no processo de oposição, a patente reunia as condições estabelecidas na legislação (T 1674/12, par. I) (Disponível em <https://register.epo.org/application?number=EP09007962&lng=en&tab=doc1>. Acesso em 17/03/2017).

⁹⁹ 09007962.5 F3013 Oral Proceedings: Forwarding minutes T1674/12-3.2.04 Procès verbal de l'audience publique devant la Chambre de recours technique 3.2.04 en date du 9-10 Octobre 2013. (Disponível em <https://register.epo.org/application?documentId=EVDCV7M4281795&number=EP09007962&lng=en&npl=false>. Acesso em 17/03/2017). As comissões de recurso, embora integradas na estrutura organizacional do EPO, são independentes deste órgão em suas decisões, estando vinculadas apenas à CPE. As decisões desse órgão são válidas em 28 países da Europa. (Disponível em <https://www.epo.org/about-us/boards-of-appeal.html>. Acesso em 17/03/2017).

2013). Ademais, como será analisado mais à frente neste capítulo, o padrão tecnológico já havia se estabelecido no mercado¹⁰⁰.

No Brasil, a patente está vigente. O pedido foi depositado no INPI via PCT sob o nº PI0412369-7 em 21/06/2004 (início da fase nacional em 06/01/2006), concedida a patente em 01/11/2016 e expedida a carta-patente em 24/01/2017.

1.4.1.5 Patente EP 2 205 133 (“*beverage brewing unit*”)

A patente em questão, sob titularidade da Nestec, refere-se a:

Beverage machine with a beverage brewing unit (1) for receiving a single-serve capsule (9) comprising: a capsule holding assembly (3) for holding a capsule in a position during insertion by gravity of the capsule in the brewing unit; and a water injection assembly (2) for at least partially enclosing the capsule and providing water in the capsule. The capsule holding part forms a front part of the unit and is mounted to the capsule injection assembly in a manner to be displaceable along a substantially horizontal path whereas the water injection assembly is a rear fixed part of the unit. The beverage machine has an outermost casing (80). One of these brewing unit assemblies (2,3) can be moved or telescoped out or through this casing for inserting/removing the ingredient capsule and retracted into the outermost casing for bringing the brewing unit into its capsule extraction configuration¹⁰¹.

A *Nano Brewing Unit (NBU)*, introduzida no modelo *Pixie* em 2011, foi a primeira grande alteração no design da unidade de preparação (*brewing unit*), representando um conceito mais simples¹⁰² e mais barato em relação às unidades de preparação até então existentes. Diferentemente dos modelos anteriores, na *NBU* a agulha que injeta a água na cápsula é fixa; a alavanca da máquina é a responsável por movimentar o alojamento da máquina para frente ou para trás, posicionando a cápsula contra a placa de extração, onde é, então, perfurada ou dispensada¹⁰³.

¹⁰⁰ Disponível em <http://www.online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748703673604575550191974954922>. Acesso em 04/07/2014.

¹⁰¹ EP2205133 (A2) 2010-07-14 File: 08802980.6 *Priority document (RO-procedure)*. Disponível em: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100714&CC=EP&NR=2205133A2&KC=A2#.

¹⁰² EP2205133 (A2) 2010-07-14.

¹⁰³ HC12D02673, 22/04/2013.

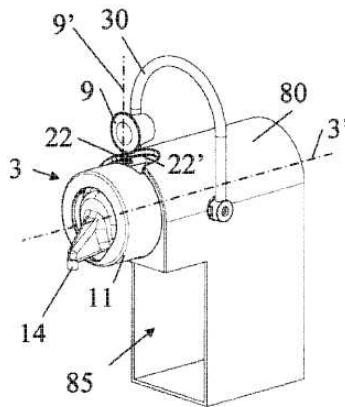


Fig. 2a

Figura 15. Patente EP 2 205 133

Em 8 de agosto de 2008 a Nestec submeteu ao EPO o documento de prioridade relativo à aplicação original da patente depositada em 4 de outubro de 2007), concedendo a patente em 1º de junho de 2011 sob o nº EP 2 205 133 (B1)¹⁰⁴. Após a concessão, as concorrentes Sara Lee/ DE N.V (“DEMB”) e sua subsidiária belga, Ethical Coffee Company S.A., Patentwerk B.V., Casa del Caffè Vergnano (S.p.A) e Migros-Genossenschafts-Bund (leia-se Denner) apresentaram oposições pugnando pela anulação da patente¹⁰⁵.

Em audiências orais ocorridas em novembro de 2013, o EPO proferiu decisão revogando a patente com base no artigo 101(3) da CPE¹⁰⁶. Segundo este órgão,

¹⁰⁴ Documento original: EP2205133 (B1), 2011-06-01 (*beverage brewing unit*). Disponível em https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20110601&DB=&col=en_EP&CC=EP&NR=2205133B1&KC=B1&ND=4

¹⁰⁵ A questão das "poisonous divisionals" resultava em problemas paradoxais, como o fato de causar a ausência de novidade sobre o pedido principal por causa de reivindicação descrita em sua própria aplicação divisional: "In 681 BC, the Assyrian King Sennacherib was assassinated by one of his sons. In Babylon, his death was seen as divine punishment for his destruction of that city in 689 BC. A different type of patricide occurred in EPO Board of Appeal Decision T1496/11 when the Board concluded that claim 1 of a parent application lacked novelty over an embodiment described in its own divisional application, which was entitled to an earlier priority date. Hence, claim 1 of the parent was destroyed by its own divisional child. (...) The potential for a divisional to be cited against its own parent has come to be known as the problem of "poisonous divisionals", and is related to the problem of "toxic priority", according to which a priority application could, if allowed to publish, be cited against a later application claiming that priority, if the claims of the later application are broader than the subject matter disclosed in the priority application"). No final de 2016, o IPO parece ter dado um fim tanto ao problema das prioridades tóxicas (*toxic priority*) quanto às *poisonous divisionals*. ASQUITH, Julian. *Light at the end of the tunnel for poisonous divisionals*. Marks & Clerk, 25/02/2016. Disponível em <https://www.marks-clerk.com/Home/Knowledge-News/Articles/End-game-for-poisonous-divisionals.aspx#.WMSQ-G8rLtQ>). Sobre prioridade tóxica, vide Capítulo 2.

¹⁰⁶ "Artigo 101. Exame da oposição - Revogação ou manutenção da patente europeia 3 - Se a Divisão de Oposição considerar que, tendo em conta as modificações apresentadas pelo titular da patente europeia no decurso do procedimento de oposição, a patente e a invenção com que está relacionada: a) Satisfazem as

a patente foi modificada de forma que o seu objeto se estendeu para além do conteúdo do pedido original, em violação ao disposto no artigo 123(2) da CPE¹⁰⁷. As partes recorreram da decisão, ainda pendente de julgamento pela divisão de recursos do EPO¹⁰⁸.

1.4.2 Cipoal de patentes

Conforme visto acima, diversas são as patentes que recaem sobre o sistema Nespresso. Há informação de que, somente sobre as cápsulas, recaem 45 patentes¹⁰⁹ que, por sua vez, podem ser divididas em diversas famílias. De acordo com o EPO:

A patent family is a set of either patent applications or publications taken in multiple countries to protect a single invention by a common inventor(s) and then patented in more than one country. A first application is made in one country – the priority – and is then extended to other offices (EPO, 2016)¹¹⁰.

No que se refere aos elementos individuais do sistema, e tomando-se por referência a patente 236 supracitada, verifica-se a existência de 61 depósitos da mesma família, referindo-se às prioridades requeridas nos países em que foram depositadas. A patente 133, por sua vez, apresenta 163 aplicações na mesma família¹¹¹.

Resulta, assim, um grande número de patentes depositadas sobre os mesmos produtos e multiplicadas pelos depósitos em diversos países (incluindo “*divisionais de*

exigências da presente Convenção, decide manter a patente tal como modificada, desde que sejam preenchidas as condições previstas no Regulamento de Execução; b) Não satisfazem as exigências da presente Convenção, revoga a patente”. Disponível em http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c316776644756346447397a4c334277636a59334c5668664e43356b62324d3d&fich=ppr67-X_4.doc&Inline=true. Acesso em 13/05/2016.

¹⁰⁷ *File: 08802980.6 Grounds for the decision (Annex) - opposition.* “Artigo 123º Modificações 2 – O pedido de patente europeia ou a patente europeia não pode ser modificada de forma que o seu objeto se estenda para além do conteúdo do pedido tal como foi apresentado. Disponível em http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c316776644756346447397a4c334277636a59334c5668664e43356b62324d3d&fich=ppr67-X_4.doc&Inline=true. Acesso em 13/05/2016.

¹⁰⁸ All Documents: EP2205133. Disponível em <https://register.epo.org/application?number=EP08802980&lng=en&tab=doclist>. Acesso em 13/05/2016.

¹⁰⁹ “*Through our investigations, we have identified approximately 45 patent families worldwide that relate to the capsule, of which it appears that only four patent families have expired. In total, there appears to be in the order of about 1,700 patents and patent applications owned by Nestle that relate in some way to the “Nespresso system”*” (MULLANE, 2013).

¹¹⁰ EPO, *Patent Families* (2016). Disponível em <http://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/first-time-here/patent-families.html>. Acesso em 23/02/2016.

¹¹¹ Family list: EP2205133 (A2), 2010-07-14. Disponível em: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadocPatentFamily?CC=EP&NR=2205133A2&K_C=A2&FT=D&ND=3&date=20100714&DB=EPODOC&locale=en_EP. Acesso em 23/02/2016.

*divisionais de divisionais*¹¹²), formando um “cipoal” de patentes, assim definido como “*a dense web of overlapping intellectual property rights that a company must hack through in order to actually commercialize new technology*” (SHAPIRO, 2001, p. 121). Em outra definição, pode-se dizer que o cipoal de patentes consiste em:

(…)*patents that protect components of a modular and complex technology. Here modular means that different sets of components can be assembled to yield a variety of technological products. Complex means that products consist of tens or hundreds of such modular components. Each component may be used in several products* (HALL et al, 2012, p. 2).

Trata-se de situação que raramente ocorre sobre produtos que mantêm uma relação estreita com a patente - como é o caso das indústrias farmacêuticas. Mas em determinados setores que envolvem tecnologias complexas, pode ocorrer que várias patentes sejam necessárias para fabricação de um único produto (WAGNER, 2015). Têm-se, portanto, um vasto portfolio de patentes que podem dificultar a identificação dos limites da proteção.

Como cediço, um dos escopos da concessão de patentes é delimitar as fronteiras da inovação para que os concorrentes possam criar em seu entorno, de forma a fomentar a competição e dar opções de escolha aos consumidores (HILTY; SLOWINSKI, 2014). Porém, o sistema de patentes, tal como existente hoje, permite a ocorrência dos *patent thickets*, evidenciando o “descompasso entre o sistema de proteção à concorrência – que tem evoluído nos últimos cem anos – e o sistema de proteção intelectual – cristalizado em parâmetros da Segunda Revolução Industrial” (BARBOSA; SILVA; ZUCOLOTO, 2012, p. 26). Os fatores abaixo citados são indicados como favorecedores do aparecimento e crescimento do fenômeno, incentivando as empresas a depositarem o maior número possível de patentes em determinados setores:

*1. The strengthening of patent rights with the creation of the CAFC in the United States in 1984, the broadening of patentable subject matter and an increased tendency to resolve patent disputes using injunctions in some jurisdictions*¹¹³;

¹¹² Vide caso *Nespresso v. Vergnano* (Capítulo 2).

¹¹³ “*At least in the United States, the Court of Appeals of the Federal Circuit, which had been created in 1982 as one of several changes intended to strengthen the incentives to innovate, has handed out injunctions frequently against firms deemed to be infringing or potentially infringing in some jurisdictions. This forced and forces firms to patent and/or to acquire patent portfolios in order to be able to threaten would-be litigators with counter-suits or achieve early settlements. It has also created an environment in which firms specialized in the acquisition and legal enforcement of patents flourished*

2. *The cumulative nature of science and by extension of technology and as a result a shift towards complexity in many technologies;*
3. *Shifts in the degree of technological opportunity in various key technologies;*
4. *Strategic patenting by corporations and the assertion of patents by Patent Assertion Entities (PAEs);*
5. *Lack of resources and misaligned incentives at patent offices dealing with a flood of patent applications that resulted from the aforementioned factors;*
6. *Growth in trade of high technology products, leading to an increase in demand for patents by foreign firms and to the spread of patenting trends from Japan and the United States to other jurisdictions (HALL et al., 2012, pp. 3-4)¹¹⁴.*

Do ponto de vista da PI, é de se questionar se o mercado requer a proteção patentária e, caso positivo, em que extensão. A proteção patentária excessiva em mercados que não a requerem pode levar a efeitos disfuncionais no sistema de propriedade intelectual, principalmente nos casos em que se verifica o cipoal de patentes:

Patent thickets constitute a danger to the market and to innovation since they make it extremely difficult for competitors to establish the exact boundaries of protection. The inability to establish those boundaries subjects the competitors to the risk of infringing. Secondary innovation outside the scope of protection becomes difficult if not impossible. The threat of being sued for alleged infringement based on previously unidentified intellectual property rights creates a detriment—or negative incentive—to innovation (HILTY; SLOWINSKI, 2014, p. 501).

Considerando a natureza da invenção, a indústria do café – ou de eletrodomésticos – não se inclui naquelas clássicas situações onde se esperaria encontrar um cipoal de patentes, verificável especialmente nos setores que envolvem tecnologias complexas – nomeadamente, semicondutores, telecomunicações, softwares¹¹⁵, e-

because of the profitability of a hold-up strategy even if a patent was of dubious validity (Reitzig et al., 2007; Farrell and Shapiro, 2008). So-called NonProducing Entities (NPE) or Patent Assertion Entities (PAE), sometimes referred to as ‘trolls’, have been shown to exploit this possibility for hold-up. There is also evidence of increasing litigiousness in specific technology areas which is generally attributed to the activity of PAEs (Berneman et al., 2009; Lerner, 2010; Federal Trade Commission, 2011). The available evidence suggests that litigation by PAEs may result in a net welfare loss and stifle innovation (Bessen et al., 2011; Tucker, 2011). The issue of remedies and injunctions has been the focus of the most recent report by the Federal Trade Commission (2011). Although most of these changes began in the United States, they have had knock-on effects on patenting systems in the rest of the world, first in Japan, and then Europe and other East Asian countries” (HALL et al., 2012, p. 5).

¹¹⁴ Outro fator citado é a falta de recursos dos escritórios de patentes diante da quantidade de exames solicitados e aumento do backlog, resultando na concessão de patentes examinadas de forma incompleta (HALL et al., 2012).

¹¹⁵ Breve parênteses para, no caso dos softwares, expor a recente “*Alice ruling*”, decisão em Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 134 S. Ct. 2347 (2014) (Disponível em https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf. Acesso em 13/02/2017). Ao examinar a elegibilidade de patentes implementadas por computador (como softwares e business models), a Suprema Corte Americana descartou a possibilidade de proteção patentária sobre “funções genéricas” o que, no

commerce, biotecnologia (SHAPIRO, 2001, p. 144) e nanotecnologia (HALL et al., 2012). Porém, no que tange ao sistema Nespresso:

We understand that Nestle have been active in this patent space for some time, with its original patent applications in relation to capsule coffee being made in 1978. More recently, patent applications appear to have been made fairly consistently since about 1990, with a noticeable increase from 2004 onwards (most likely as a result of the commercial success that Nestle has had since that time – which can probably be attributed to the “George Clooney Effect”) (MULLANE, 2013, p. 1).

Portanto, quando do aumento dos depósitos de pedidos de patente sobre o sistema de cápsulas, não havia concorrência que justificasse uma corrida patentária. Diante de tal fato, é de se questionar se a profusão de patentes sobre o sistema Nespresso foi apenas uma estratégia preventiva desse titular para tentar blindar¹¹⁶ sua invenção, de forma a proteger o mercado secundário de cápsulas e evitar a concorrência de produtos compatíveis por mais tempo.

Por vezes, o abuso de procedimentos regulatórios ou judiciais por uma empresa dominante pode ser utilizado para excluir concorrentes do mercado ou criar uma barreira à entrada. Essa é outra consequência que pode emergir do cipoal de patentes, a prática da litigância predatória, tradução para a expressão de origem norte-americana *sham litigation*, definida por KLEIN (1989) como o ato de promover uma ação judicial com o intuito de atingir um objetivo anticompetitivo¹¹⁷. Se processos

mercado de *softwares*, significa o indeferimento de muitos registros diante da abstração intelectual que envolve tais criações. Tal decisão teve impacto imediato sobre os, assim chamados, *patent trolls*, e questiona-se também as consequências sobre os *patente thickets* característicos deste setor da tecnologia. Disponível em <http://abovethelaw.com/2016/02/who-is-alice-and-why-is-she-driving-patent-attorneys-mad-as-hatters/>; <https://www.techdirt.com/articles/20140619/09550027628/supreme-court-punts-software-patent-question-bit-further-still-wont-totally-reject-them.shtml>. Acessos em 13/02/2017.

¹¹⁶ Embora o termo *patente thicket* seja amplamente utilizado na literatura e sua definição seja plenamente aplicável ao presente caso, um castelo de cartas – mais do que um cipoal – nos parece a analogia mais apropriada ao presente caso. Um cipoal é, pela definição, um mato intransponível, um negócio intrincado no qual alguém se mete e não sabe como se livrar. Em um castelo de cartas, porém, onde cada carta seria uma patente, o observador atento perceberia que não haveria a necessidade de desbravar um “matagal” para desembocar no sistema, mas apenas identificar e retirar a “carta” certa para derrubar toda a estrutura. A tentativa de proteger o sistema mediante milhares de patentes – além de antinatural – não se mostrou bem sucedida, posto que frágil. Todo o sistema Nespresso se baseia em algumas patentes principais; a mais importante, por possibilitar o acesso ao mercado secundário, recaía, justamente, no produto secundário (a cápsula). Dentre as patentes que recaem sobre tal produto, aquela que identificasse a principal (a carta no nível mais baixo) poderia produzir cápsulas compatíveis sem infringir as demais e, dessa forma, utilizar-se do sistema Nespresso sem cometer qualquer infração. É exatamente este o caso em tela: como será visto no próximo capítulo, bastou às concorrentes encontrar uma única “brecha” no “cipoal de patentes” (ou no “castelo de cartas”) para adentrar no mercado de cápsulas compatíveis com máquinas Nespresso.

¹¹⁷ “A definition of *sham litigation* that more in keeping with economic reasoning would identify *sham litigation* as predatory or fraudulent litigation with anticompetitive effect, that is, the improper use of the

judiciais envolvendo atividades comerciais já podem, por si só, apresentar um potencial anticompetitivo, esse potencial é ainda maior em casos envolvendo DPIs, nos quais o litígio tem, via de regra, a intenção de excluir terceiros ao impedi-los de fazer uso da invenção – preocupação genuinamente concorrencial (DUNLOP; KRUEGER, 2011)¹¹⁸.

No caso sob exame, não foi suscitada a *sham litigation* contra o grupo Nespresso. Porém, pela afinidade com o tema ora proposto, o assunto será retomado no Epílogo, após analisar as decisões judiciais e administrativas envolvendo o sistema Nespresso.

1.4.3 Marcas

As marcas, sinais utilizados no comércio para identificar produtos (EUIPO, 2016), existem há milhares de anos¹¹⁹. Em uma história mais recente, marcada pela industrialização e o crescimento de uma economia orientada para o mercado, a marca tornou-se mais relevante, ao permitir que fornecedores e comerciantes pudessem distinguir seus produtos e serviços de concorrentes; aos consumidores, possibilitou a escolha informada dentre os produtos e serviços disponíveis. Ao buscar a satisfação das expectativas dos consumidores, as marcas incentivam os seus proprietários a manter e melhorar a qualidade dos produtos vendidos sob a marca. Assim, as marcas podem vir a recompensar o fabricante que constantemente produz bens de alta qualidade e, como resultado, estimular o progresso econômico (OMPI, 2004).

Até a realização da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (“CUP”) em 1883, as legislações nacionais de proteção à marca eram uma “completa anarquia¹²⁰”. A necessidade de uma unificação das normas relativas à PI culminou na CUP, tratado internacional que levou à criação de um sistema

courts and other government adjudicative processes against rivals to achieve anticompetitive ends”.

(KLEIN, 1989, p. 1).

¹¹⁸ No âmbito da CE, sobre DPIs, poder de mercado e artigo 102, TFUE vide: Caso 24/67 (Parke, Davis & Co v. Probel); Caso T-51/89 (Tetra Pak Rausing v. CE); Caso C-418/01 (IMS Health GmbH & Co OHG v. NDC Health GmbH & Co KG) (EZRACHI, 2014).

¹¹⁹ “As long as 3,000 years ago, Indian craftsmen used to engrave their signatures on their artistic creations before sending them to Iran. Manufacturers from China sold goods bearing their marks in the Mediterranean area over 2,000 years ago and at one time about a thousand different Roman pottery marks were in use, including the FORTIS brand, which became so famous that it was copied and counterfeited. With the flourishing trade of the Middle Ages, the use of signs to distinguish the goods of merchants and manufacturers likewise expanded several hundred years ago” (OMPI, 2004, p. 67).

¹²⁰ “(...) nem todas as nações concederam às marcas protecção igual, nem todas detam a essa protecção legal a mesma extensão ou lhe impuseram as mesmas condições. Ainda mais, nem todas admittem as mesmas-marcas (sic, M. Le Comte de Villeneuve, idem p. 628)” (BARBOSA, 2010, p. 626).

internacional de proteção à tecnologia, estabelecendo princípios básicos a serem observados na concessão de marcas (BARBOSA, 2010)¹²¹.

Com a integração entre os países europeus, a legislação marcária também foi objeto de harmonização¹²². Na UE, o direito das marcas compreende duas vertentes: de um lado, há o sistema de marcas da União Europeia, válido em toda a UE e regido pelo Regulamento (UE) nº 2015/2424; de outro lado, existem sistemas distintos de marcas estabelecidos por cada Estado-Membro, mas em grande medida harmonizado pela Diretiva de Marcas. A Diretiva e o Regulamento foram redigidos em paralelo e muitas de suas disposições são semelhantes, de modo que a interpretação de uma é muitas vezes transponível para a outra (DZHURKOVA, 2011). O artigo 3º da Diretiva 2015/2436¹²³ define as marcas da seguinte forma:

Artigo 3º

Sinais suscetíveis de constituir uma marca

Podem constituir marcas todos os sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, ou desenhos, letras, números, cores, a forma ou da embalagem do produto ou sons, na condição de que tais sinais:

- a) sirvam para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas; e*
- b) possam ser representados no registo de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara e precisa, o objeto claro e preciso da proteção conferida ao seu titular (PE; EC, 2015)¹²⁴.*

¹²¹ De acordo com Barbosa, a CUP não tentou uniformizar a legislações dos países signatários, prevendo “ampla liberdade legislativa para cada País, exigindo apenas paridade: o tratamento dado ao nacional beneficiará também o estrangeiro” (BARBOSA, 2010, pp. 632-633). De forma oposta, o acordo TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), elaborado no âmbito da Organização Mundial do Comércio (“OMC”) teve por objetivo definir parâmetros mínimos de proteção (idem, p. 666). As regras da CUP são aplicáveis a todos os países membros do TRIPS, sejam ou não membros da CUP (idem, p. 667). Mais de cento e cinquenta Estados aderiram à Convenção de Paris. O Brasil é signatário de ambos os tratados, incorporando-os à legislação nacional através do Decreto 1.263, de 10 de outubro de 1994 (Revisão de Estocolmo) e Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994, respectivamente.

¹²² Na UE, há um sistema que prevê quatro níveis de proteção para as marcas: (i) via nacional (proteção dentro do país onde a empresa está sediada ou onde pretende exercer suas atividades); (ii) via regional (proteção na Bélgica, Países Baixos e/ou Luxemburgo com registro junto ao BOIP); (iii) via europeia (proteção nos Estados-Membros da UE com registro junto ao EPO); e via internacional (extensão através da OMPI aos países signatários do Protocolo de Madrid) (EPO, 2016).

¹²³ Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015 que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Nos termos do Regulamento (CE) nº 207/2009, a proteção das marcas nos Estados-Membros coexiste com a proteção comunitária através das marcas da UE, que têm caráter unitário e são válidas em toda a União (CE, 2009c, art. 1º). A coexistência e o equilíbrio entre esses dois regimes de proteção constituem uma “*pedra angular da abordagem da União em matéria de proteção da propriedade intelectual*” (PE; EC, 2015, Preâmbulo, item 3).

¹²⁴ A norma acima suprimiu o requisito da representação gráfica, o que significa que, a partir de 01 de outubro de 2017, os sinais poderão ser representados sob qualquer forma, “*desde que essa representação seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva*” (EUIPO, 2016).

Segundo Barbosa, o registro de uma marca é resultado da “apropriação de uma expressão ou símbolo visual, extraíndo do universo das potencialidades semiológicas um determinado complexo significativo, cujo uso torna-se exclusivo ao titular para determinados contextos” (BARBOSA, 2006, p. 4). Portanto, após registrada, a marca torna-se um bem intangível de uso exclusivo do seu titular, para emprego no mercado específico para a qual foi concedida (artigo 129 do CPI/96), atribuindo-se também a faculdade defender a exclusividade e de reaver a marca de quem injustamente a detenha (artigo 130 do CPI/96).

De acordo com o mesmo autor, a marca permite assinalar e distinguir: assinalar a origem de um produto ou serviço e, em face de outras marcas para itens competitivos, indicar a diferença; tais funções configuram a marca como um objeto econômico, jurídico e semiológico (BARBOSA, 2006). As marcas, portanto, podem ser definidas como:

(...) sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado em face a seus concorrentes, vinculando-o a uma determinada origem, vinculada por operação de Direito a um titular (BARBOSA, 2006, p. 9).

Quanto às suas funções, a marca visa identificar a origem de um produto/serviço e distingui-los de produtos/serviços concorrentes. Esta foi a abordagem adotada pela Seção 22(1) do Projeto de Lei da Propriedade Industrial da OMPI:

In order to individualize a product for the consumer, the trademark must indicate its source. This does not mean that it must inform the consumer of the actual person who has manufactured the product or even the one who is trading in it. It is sufficient that the consumer can trust in a given enterprise, not necessarily known to him, being responsible for the product sold under the trademark. The function of indicating the source as described above presupposes that the trademark distinguishes the goods of a given enterprise from those of other enterprises; only if it allows the consumer to distinguish a product sold under it from the goods of other enterprises offered on the market can the trademark fulfill this function. This shows that the distinguishing function and the function of indicating the source cannot really be separated. For practical purposes one can even simply rely on the distinguishing function of the trademark, and define it as “any visible sign capable of distinguishing the goods or services of an enterprise from those of other enterprises (OMPI, 2004, p. 68).

Quanto aos requisitos para concessão, pode-se dizer que são razoavelmente os mesmos em todo o mundo (*Ibid.*, p. 71), destacando-se dois requisitos fundamentais¹²⁵:

(i) Distintividade: diz respeito à função básica de uma marca, ou seja, distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos produtos ou serviços de outras empresas. Segundo Barbosa, a marca “para poder ser apropriada singularmente, deve destacar-se suficientemente do domínio comum” (BARBOSA, 2011, p. 8)¹²⁶.

(ii) Respeito à ordem pública e à moralidade: a segunda exigência diz respeito aos possíveis efeitos nocivos de uma marca, caso tenha características enganosas ou se violar a ordem pública ou a moralidade (OMPI, 2004)¹²⁷.

Assim como as patentes, as marcas são concedidas por tempo determinado, princípio estabelecido pela CUP¹²⁸. Porém, diferentemente daquelas, que não aceitam

¹²⁵ Os dois requisitos ora citados estão previstos no artigo 6º quinquies B da CUP, *in verbis*: “Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes: (...) (2) quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida”.

¹²⁶ Assim, são vedados: a) o registro das letras, algarismos ou datas, isolados, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; b) dos elementos de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir, c) ou aqueles empregados comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; d) da cor e sua denominação, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; e) da denominação simplesmente descritiva de produto, mercadoria ou serviço; f) do termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, relacionado com produto ou serviço; g) da forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento (artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII, XXI da LPI). Da mesma forma, o artigo 4º da Diretiva (UE) 2015/2436 (“É recusado o registo, ou são passíveis de serem declarados nulos, se efetuados, os registos relativos: a) a sinais que não podem constituir uma marca; b) a marcas desprovidas de caráter distintivo; c) a marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção dos produtos ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos; d) a marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio; e) a sinais constituídos exclusivamente: i) pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza dos produtos, ii) pela forma ou por outra característica dos produtos necessária à obtenção de um resultado técnico, iii) por uma forma ou por outra característica que confira um valor substancial aos produtos”) (PE; EC, 2015).

¹²⁷ “É recusado o registo, ou são passíveis de serem declarados nulos, se efetuados, os registos relativos: (...) f) a marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes; g) a marcas que sejam suscetíveis de enganar o público, por exemplo no que respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do produto ou do serviço” (PE; EC, 2015, art. 4º). No mesmo sentido, vide artigo 124, incisos III, IV, V, VII da LPI.

¹²⁸ “Artigo 11º (1) Os países da união, nos termos da sua lei interna, concederão proteção temporária às invenções patenteáveis, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, bem como às marcas de fábrica ou de comércio, para produtos que figurem nas exposições internacionais oficiais ou reconhecidas oficialmente, organizadas no território de qualquer deles. (2) Essa proteção temporária não prolongará os prazos fixados no artigo 4. Se, mais tarde, se invocar o direito de prioridade, a Administração de cada país poderá contar o prazo desde a data da apresentação do produto na

prorrogação (visto que a intenção é que efetivamente caiam em domínio público após o prazo de proteção estabelecido) as marcas podem ser registradas sucessivas vezes; neste caso, cumpridas as exigências legais para a renovação, a marca pode ser protegida indefinidamente.

1.4.3.1 Marca *NESPRESSO*

Das inúmeras marcas registradas para proteger o sistema Nespresso, a mais importante, sem dúvida, é a que leva o nome comercial do empreendimento. A pesquisa junto ao *Global Brand Database*¹²⁹ revela 212 resultados para a marca *NESPRESSO* (incluindo marcas nominativas e mistas); no Brasil, há 20 registros da marca (7 nominativas, 13 mistas), em diversas classes, todas sob titularidade da Nestlé S.A¹³⁰.

A palavra *espresso*, de uso comum, é utilizada para designar o café extraído mediante a utilização de um método particular operado por máquinas especiais, até então fornecido apenas por profissionais em bares, cafés, restaurantes, etc. Embora seja, em sua maior parte, formada por este termo insusceptível de proteção marcária, a adição de um prefixo (letra N), confere à marca a distintividade necessária:

(...) não há nenhuma dúvida sobre a validade da marca Nespresso, porque é o nome original do qual deriva da combinação da palavra "espresso" com a adição do N inicial. O resultado desta composição é suficientemente novo e abstrato, graças à lembrança explícita que desta forma é operado para o nome da controladora NESTLE', da qual compartilha as letras de NES e do qual traz, por esta razão, a capacidade de evocar juntamente a empresa e o produto para o qual está associado¹³¹.

exposição. (3) Cada país poderá exigir, para prova de identidade do objeto exposto e da data da apresentação, as provas que julgar necessárias". No Brasil, a LPI prevê que o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (artigo 133).

¹²⁹ Disponível em <http://www.wipo.int/branddb/en/#>. Acesso em 01/03/2017.

¹³⁰ Resultado de busca no INPI. Há ainda incontáveis variações referentes aos blends oferecidos pela marca, por exemplo, *NESPRESSO VOLLUTO* (INPI 827240805), *ARPEGGIO* (INPI 827109890), etc. (em março de 2016, os blends incluíam 37 Grands Crus para consumo doméstico - OriginalLine e VertuoLine -, 11 Grands Crus para uso profissional e diversas edições limitadas lançadas anualmente) (NESPRESSO, 2015).

¹³¹ Livre tradução de “*(...) non vi sono dubbi sulla validità del marchio NESPRESSO, perché si tratta di denominazione originale che deriva dalla combinazione della parola "espresso" con l'aggiunta della N iniziale. Il risultato di questa composizione è un termine sufficientemente nuovo e astratto, grazie all'esplicito richiamo che in tal modo viene operato al nome della "capogruppo" NESTLE' del quale condivide le lettere NES e dal quale trae, per questo, la capacità di evocare insieme l'azienda e il prodotto cui è associato*” (N.R.G. 2012/2996. Tribunale Ordinario Di Torino. Nona Sezione Civile, Sezione specializzata in materia di impresa Nestec S.A., Societe Des Produits Nestle' S.A., Nespresso Italiana Spa v. Casa Del Caffe' Vergnano Spa, de 13 de maio de 2012, p. 10). Nos termos do artigo 13 do Código de Propriedade Industrial italiano, “*(...) non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni privi di carattere distintivo e, in particolare, a) quelli che consistono*

Na versão figurativa, o efeito distintivo provém da grafia especial dada à letra N, “que dá ênfase particular para o núcleo distinto dos três primeiras letras da marca NES, criando uma espécie de ligação entre elas, com o alongamento gráfico da letra N até tocar a letra S, englobando simbolicamente a letra E”¹³².



Figura 16. Versões da marca Nespresso: figurativa e mista¹³³.

Atualmente a marca *NESPRESSO* continua sendo a que mais cresce dentro do grupo Nestlé, com um crescimento anual médio de 30% desde 2000 (MUNDO DAS MARCAS, 2014).

1.4.3.2 Marca nominativa “*WHAT ELSE?*”

Ao lado da marca *NESPRESSO*, destacam-se as marcas nominativas número 609 901 (*WHAT ELSE?*) e 632 399 (*NESPRESSO. WHAT ELSE?*), registradas, respectivamente, para produto (café) e serviços (fornecimento de alimentos e bebidas para hotéis, cafés, cafeteria, bares restaurantes, lanchonetes, cantinas, *coffee shops*; preparação e venda de alimentos e bebidas para viagem) junto ao IGE¹³⁴.

O slogan *WHAT ELSE?* foi usado e anunciado de forma intensiva em associação aos produtos Nespresso, em especial através do ator George Clooney e, entre

esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio”.

¹³² Livre tradução de “(...) che conferisce particolare evidenza al nucleo distintivo delle prime tre lettere del marchio NES, creando una sorta di legame tra esse con l'allungamento grafico della lettera N fino a toccare la lettera S che ingloba simbolicamente la lettera E” (N.R.G. 2012/2996, *op. cit.*).

¹³³ Disponível em <http://www.wipo.int/branddb/en/#>. Acesso em 01/03/2017

¹³⁴ Marca nº 609901 (*WHAT ELSE?*), Data de depósito 09.06.2010, Data de expiração 09.06.2020, Titular Société des Produits Nestlé S.A., representada por Nestec S.A., para o produto café (Classificação de Nice 30). Disponível em <https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/trademark/sr30.jsp>. Acesso em 20/02/2017. Marca 632399 (*NESPRESSO. WHAT ELSE?*) Data do registro 20.07.2012, Titular Nestec S.A., para serviços (Classificação de Nice 43). Disponível em <http://www.wipo.int/branddb/en/>.

os anos 2006 a 2009, as despesas de publicidade para a campanha de marketing com esta expressão foram superiores a 20 milhões de francos¹³⁵.

A pesquisa junto ao *Global Brand Database* revela 36 resultados para a marca *WHAT ELSE* e o mesmo número para a marca *NESPRESSO. WHAT ELSE?*, todas sob titularidade da Nestlé S.A. De acordo com este banco de dados, há três registros de tais expressões como marca internacional¹³⁶, registradas via Protocolo de Madri¹³⁷, em 2012.

De acordo com GRIFFITHS (2011), embora o nome, como principal identificador, possa ser percebido como a marca, um significante auxiliar (como um logotipo ou slogan) pode simbolizar a marca e associá-la a determinada imagem ou valores. Assim, enquanto a marca registrada *NESPRESSO* presta-se a indicar a origem das cápsulas e distingui-las de outros produtos, questiona-se se a expressão *WHAT ELSE?*, diante de seu caráter apelativo, típico de propaganda, é registrável sob as leis brasileiras.

De acordo com o artigo 124, inciso VII da LPI, não são registráveis como “sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda¹³⁸”. Assim, com base nesse inciso, os slogans não são registráveis. As Diretrizes de Análise de Marcas do INPI¹³⁹ dispõe que, para fins de aplicação do inciso supracitado, “considera-se que a proibição recai sobre aquelas expressões usadas ‘apenas’ como meio de recomendar,

¹³⁵ HG.2011.10-HGP, 10/01/2011, p. 12-16.

¹³⁶ Marca nº 882456 (*NESPRESSO. WHAT ELSE?*), registrada em 04.04.2006, NCL(8) 11, 21 e 30; Marca nº 1071495 (*WHAT ELSE?*), registrada em 02.03.2011, NCL(9) 30; Marca nº 1137705 (*NESPRESSO. WHAT ELSE?*), registrada em 27.09.2012, NCL(10) 43. Disponível em <http://www.wipo.int/branddb/en/>. Acesso em 30/04/2017.

¹³⁷ O Protocolo de Madrid é um tratado administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (“OMPI”), que fornece um mecanismo pelo qual o titular de uma marca registrada que tem um pedido ou registo de marca existente pode obter um registo internacional, extensível às jurisdições dos 98 países signatários. Dois tratados regem o sistema de Madrid: o Acordo de Madrid, relativo ao Registo Internacional de Marcas (1891) e o Protocolo relativo ao Acordo de Madrid (1996). Uma vez emitido um registo internacional, o serviço de marcas de cada país contratante será notificado sobre o pedido de extensão da proteção a esse país. Após a primeira análise, os requisitos nacionais de registo pertinentes terão de ser cumpridos, após o que a proteção será concedida. A proteção de que beneficia o titular de um registo internacional é idêntica à proteção que resultaria de um registo nacional junto do serviço de marcas de uma parte contratante no Protocolo. Por meio da simplificação do procedimento e da redução da burocracia para registro de marcas em outros países, um dos benefícios é o barateamento dos custos para empresas que desejam depositar a marca em cada um dos países para onde exportam. O Brasil aderiu ao Acordo de Madri no início do século XX, denunciando-o em 1934.

¹³⁸ O CPI/73 (art. 73) definia “sinal e expressão de propaganda” como “toda legenda, anúncio, reclame, frase, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades licitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou atrair a atenção dos consumidores ou usuários” (BARBOSA, 1984, p. 2).

¹³⁹ Item 3.3.3 (INPI, 2012).

destacar e/ou evidenciar o produto ou serviço que será identificado pelo sinal solicitado como marca”. Segundo este órgão:

Quando do exame, será verificada se a expressão que compõe o sinal marcário contém:

- a) Uma afirmação como meio de recomendar produto ou serviço que a mesma visa a assinalar;
- b) Adjetivos ou expressões que visam destacar o produto ou serviço a ser assinalado em relação ao de seus concorrentes;
- c) Frases ou expressões que visam atrair a atenção dos consumidores ou usuários.

Constatado algum dos fatos acima, há indícios de que o sinal ou a expressão requerida tem exclusivo caráter propagandístico (INPI, 2012, p. 28).

Não obstante tais orientações, no Brasil há quatro registros da marca *NESPRESSO. WHAT ELSE?* (nominativas) e um para a marca *WHAT ELSE?* (nominativa), em diversas classes, todas sob titularidade da Nestlé S.A¹⁴⁰.

Em todo caso, embora o slogan não seja objeto de registro de marca nos termos acima expostos, seu uso indevido, por terceiros, pode caracterização a ocorrência de crime de concorrência desleal, o uso indevido ou a imitação de expressões ou sinais de propaganda nos termos do artigo 195, inciso IV¹⁴¹.

1.4.3.3 Marca tridimensional nº P-486 889

A concessão de marcas tridimensionais resulta da prerrogativa de que praticamente qualquer sinal que possa servir para distinguir mercadorias de outras mercadorias é susceptível de constituir uma marca. No caso das marcas tridimensionais, a distintividade é, de forma geral, “estabelecida pela forma dos produtos ou sua embalagem” (OMPI, 2004, p. 70)¹⁴².

Em 28 de junho de 2000, a Nestlé S.A. protocolou junto ao Instituto Federal de Propriedade Intelectual Suíço o pedido de registro de marca tridimensional para sua cápsula, sendo concedida em 15 de julho de 2001 sob o número P-486 889 (marca de

¹⁴⁰ Marca nº 900287187, depositada em 23/04/2007, Marca Nominativa *NESPRESSO. WHAT ELSE?*, NCL(9) 11; Marca nº 900287365, depositada em 23/04/2007, Marca Nominativa *NESPRESSO. WHAT ELSE?*, NCL(9) 21; Marca nº 900287616, depositada em 23/04/2007, Marca Nominativa *NESPRESSO. WHAT ELSE?*, NCL(9) 30; Marca nº 903460440, depositada em 16/03/2011, Marca Nominativa *WHAT ELSE?*, NCL(9) 30, Marca nº 905077555, depositada em 27/07/2012, Marca Nominativa *NESPRESSO. WHAT ELSE?*, NCL(10) 43.

¹⁴¹ “Art. 195 - Comete crime de concorrência desleal quem: (...) IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre produtos ou estabelecimentos”

¹⁴² No entanto, outros sinais tridimensionais, como a estrela de três pontas da Mercedes, também são registráveis (OMPI, 2004).

produto¹⁴³) e renovada por um novo período de dez anos a partir de 29 de junho de 2010. Com isso, ela teve êxito ao consignar, na Suíça, a forma característica das cápsulas Nespresso como marca tridimensional¹⁴⁴.

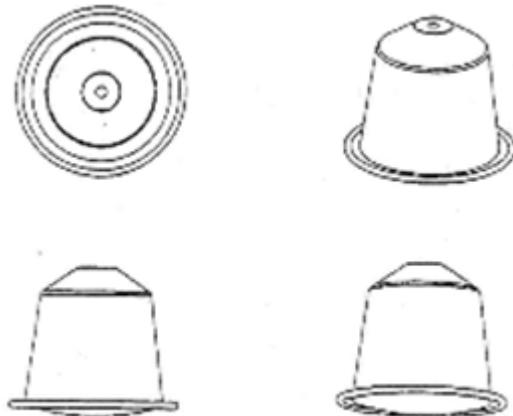


Figura 17. Marca tridimensional n° P-486 889

Na via europeia, porém, o pedido de e marca comunitária apresentado junto ao EPO foi indeferido, sob alegação de que a marca não cumpria o requisito da distintividade¹⁴⁵.

1.5 VANTAGENS DO PRIMEIRO ENTRANTE E APROPRIAÇÃO DOS LUCROS ADVINDOS DA INOVAÇÃO

Não é sempre que o inovador tem sucesso ao comercializar um novo produto no mercado; concorrentes e imitadores podem superá-lo, apesar da vantagem estratégica do primeiro entrante (TEECE, 1986). A conexão entre estratégia empresarial, inovação e apropriabilidade foi analisada por David Teece em “*Profiting*

¹⁴³ Classe 30 da Classificação de Nice, registrada especialmente para “café, extratos de café e preparações à base de café”. Assim, a marca tridimensional é protegida para vários tipos de café, mas inclui também as cápsulas para máquinas de café elétricas (*cartouches pour machines à café électriques*). A marca CH P-486 889 proporciona, assim, proteção para cápsulas de café destinadas à utilização em máquinas de café elétricas (HG.2011.10-HGP, 04/03/2011, p. 6). A marca tridimensional suíça foi objeto de controvérsia no processo contra a Denner AG (vide Capítulo 2).

¹⁴⁴ Houve quatro gerações de cápsula Nespresso, mas a forma externa tridimensional variou muito pouco, a fim de garantir a compatibilidade com máquinas mais antigas. As cápsulas são produzidas em alumínio e têm uma forma troncocónica com um rebordo anular e a extremidade dianteira é selada com folha de alumínio. O interior (contendo o café) é, portanto, protegido da exposição à água, ar e luz.

¹⁴⁵ HG.2011.10-HGP, 10/01/2011, p. 3.

from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy”, publicado em 1986. Segundo o autor, a habilidade do inovador em se apropriar dos lucros da inovação dá-se em função dos ativos complementares que possui e do regime de apropriabilidade no qual se encontra inserido (PISANO, 2006).

Para determinar como ocorre a distribuição dos lucros provenientes da inovação, o autor enumerou três fatores, a saber: regime de apropriabilidade (isto é, as condições de proteger e deter a inovação), o acesso a ativos complementares (ativos que suportam a implementação da inovação) e o estágio do design dominante (PISANO, 2006).

1.5.1 Regime de apropriabilidade

O regime de apropriabilidade refere-se aos fatores que determinam a habilidade do agente inovador em capturar os lucros advindos da inovação, com destaque para a natureza da tecnologia e a eficácia dos instrumentos legais de proteção (PISANO, 2006). Em outras palavras, diz respeito à capacidade do inovador de “impossibilitar a ação de imitadores e de garantir o retorno otimizado dos investimentos em P&D” (ALMEIDA; BARRETO JR; FROTA, 2012, p. 2).

Em regimes “fortes”, as empresas podem confiar em licenciamentos e outros tipos de contratos para extrair renda de sua inovação, sem permitir com isso o acesso de terceiros a tais ativos. Por outro lado, em regimes “fracos”, onde a imitação é relativamente fácil (em função de padrões legais ou técnicos), a proteção da inovação requer acesso privilegiado a ativos complementares especializados (ou ativos co-especializados) (PISANO, 2006).

A proteção legal através de direitos de propriedade intelectual é considerada como um dos principais mecanismos de apropriabilidade¹⁴⁶. Na visão deste autor, o cenário concorrencial (entendido como ambiente mais ou menos propício à imitação) é influenciado pela natureza da tecnologia e por mecanismos de proteção (propriedade intelectual ou segredo industrial); neste sentido, o regime de apropriabilidade pode ser

¹⁴⁶ Outro mecanismo citado pelo autor, ao lado dos DPI, é a natureza da tecnologia, entendida como “*the degree to which knowledge is tacit or codified*”. O conhecimento codificado é considerado fácil de ser transmitido e mais vulnerável à espionagem industrial, enquanto o conhecimento tácito é mais difícil de ser transferido (TEECE, 1986, p. 287).

considerado forte (quando a tecnologia pode ser facilmente protegida) ou fraco (quando a tecnologia é quase impossível de ser protegida) (TEECE, 1986)¹⁴⁷.

A propriedade intelectual fornece, assim, um ponto de partida para o exame dos mecanismos de apropriabilidade em torno da inovação. Além de direitos autorais e dos segredos comerciais, a concessão de patentes de invenção e marcas, dentre outros direitos de propriedade industrial (“DPIs”), fornecem a seu titular a proteção legal para exploração exclusiva de diferentes produtos ou serviços¹⁴⁸.

Conforme visto acima, no caso do sistema Nespresso, tanto o produto primário quanto o secundário são formados por diversos elementos (cápsula, dispositivo e método para extração da bebida, dispositivo para extração da cápsula, filtro, etc.) cuja natureza da tecnologia, por si só, não teria o condão de afastar os concorrentes, posto que solução técnica sujeita a imitabilidade (BARNEY, 1995)¹⁴⁹. Os DPIs, portanto, apresentam-se como eficazes instrumentos de proteção, a fim de evitar possíveis cópias.

No caso do sistema Nespresso, optou-se por criar um “muro” (ou “cipoal”) de DPIs em torno da inovação¹⁵⁰, criando-se um regime de apropriabilidade forte, mediante a proteção legal eficaz. Através da exclusividade promovida pelo registro de marcas e patentes, bloqueou-se o acesso de concorrentes ao mercado secundário,

¹⁴⁷ *Ibid.* Exemplifica um regime forte com a fórmula do xarope da Coca-Cola e o regime fraco com Simplex algoritmo em programação linear.

¹⁴⁸ Podendo também se sobrepor entre si. Por exemplo, uma patente europeia foi concedida para uma cápsula Nespresso, em pedido formulado pela Nestlé em 28 de janeiro de 1992, tendo durado até 31 de janeiro de 2005. Em 28 de junho de 2000, a mesma empresa apresentou ao IGE um pedido de registo de marca tridimensional para a mesma cápsula, registrada em 15 de julho de 2001. Este registo foi renovado por um novo período de dez anos a partir de 29 de junho de 2010. A inclusão desta marca tridimensional foi aceita em alguns países estrangeiros, mas não em outros (o pedido de registo da marca apresentado junto do Instituto Europeu de Harmonização do Mercado Interno foi recusado, sob alegação de que a marca não tinha o caráter distintivo necessário para concessão) (*Bundesgericht T 1/2, 4A_508/2012, Ethical Coffee Company SA v. Société des Produits Nestlé S.A. e Nestlé Nespresso SA*, de 9 de janeiro de 2013).

¹⁴⁹ “(...) imitation is critical to understanding the ability of resources and capabilities to generate sustained competitive advantages. Imitation can occur in at least two ways: duplication and substitution. Duplication occurs when an imitating firm builds the same kinds of resources as the firm it is imitating. If one firm has a competitive advantage because of its research and development skills, then a duplicating firm will try to imitate that resource by developing its own research and development skills. In addition, firms may be able to substitute some resources for other resources. If these substitute resources have the same strategic implications and are no more costly to develop, then imitation through substitution will lead to competitive parity in the long run”. Quanto às patentes, afirma: “(...) firms seeking to imitate these physical resources need only purchase them, take them apart, and duplicate the technology in question. With just a couple of exceptions (including the pharmaceutical and specialty chemicals industries), patents provide little protection from the imitation of a firm's physical resources” (BARNEY, 1995, pp. 53-55).

¹⁵⁰ Como dito acima, diz-se que a empresa possui mais de 1.700 patentes protegendo seu sistema; a maioria trata-se de patentes da mesma família (*patent family*). “A patent family is a set of either patent applications or publications taken in multiple countries to protect a single invention by a common inventor(s) and then patented in more than one country. A first application is made in one country – the priority – and is then extended to other offices” (EPO, Patent Families, 2016).

impedindo-os de produzir e comercializar cápsulas de cafés compatíveis, sob pena de infringir direitos proprietários.

Em 2011, parte das patentes que protegiam o sistema Nespresso começaria a expirar. Surgiria, assim, um novo desafio para a estratégia de *lock-in* da companhia, ante o enfraquecimento de seu regime de apropriabilidade (até então fortemente protegido pela propriedade industrial) e o iminente surgimento das primeiras cápsula “*open source*¹⁵¹”.

1.5.2 Estágio do design dominante

Outro fator importante na análise da apropriação dos lucros advindos da invenção é o estágio do *design* dominante (TEECE, 1986). Conforme anota este autor, verificam-se dois estágios no desenvolvimento dos ramos da ciência. No estágio pré-paradigmático, não há um padrão definido e competição entre as empresas dá-se através da competição entre os modelos produzidos por cada uma. Através de erros e acertos, uma delas acabará por produzir o *design* que será considerado mais promissor, refletindo a maturidade de tal setor; uma vez aceito aquele padrão, entra-se no estágio paradigmático. A competição, então, deixa o campo do *design* para adentrar na

¹⁵¹ O termo *open source*, referindo-se ao caso Nespresso, vem sendo utilizado na mídia (<https://www.worldcoffeepress.com/nespresso-open-source-france/>; <https://qz.com/200161/someone-is-finally-forcing-nespresso-to-open-source-its-coffee-pods/>) com frequência para representar a emergência das cápsulas compatíveis, em provável referência à *Open Source Initiative* (OSI), organização fundada em 1998 e que tem como objetivo o “desenvolvimento baseado na partilha e melhoria colaborativa do código-fonte de software” (Disponível em <https://opensource.org/history>. Acesso em 15/02/2017). Em relação à abordagem econômica do modelo de “inovação livre” (*open innovation*) fazemos referência ao livro de mesmo nome do autor Henry Chesbrough. O termo foi originalmente referido como “*a paradigm that assumes that firms can and should use external ideas as well as internal ideas, and internal and external paths to market, as the firms look to advance their technology*”. (CHESBROUGH, Henry William, 1 de março de 2003. *Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology*. Boston: Harvard Business School Press. disponível em http://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2016/10/Book+OPen+Innovation_Henry-Chesbrough.pdf). Mais recentemente, foi definido como “*a distributed innovation process based on purposively managed knowledge flows across organizational boundaries, using pecuniary and non-pecuniary mechanisms in line with the organization's business model*”. (CHESBROUGH, H., e BOGERS, M. 2014. *Explicating open innovation: Clarifying an emerging paradigm for understanding innovation*. p. 15). A posição de Chesbrough é criticada na doutrina; em 2009, um *paper* de autoria de Paul Trott e Dap Hartmann examinou os seis princípios em torno do conceito da *open innovation* sugeridos por Chesbrough para demonstrar uma falsa dicotomia entre sistemas abertos e fechados. Para estes autores, o paradigma da *open innovation* “*has created a partial perception by describing something which is undoubtedly true in itself (the limitations of closed innovation principles), but false in conveying the wrong impression that firms today follow these principles*” (HARTMANN, Dap; TROTT, Paul. *Why 'Open Innovation' Is Old Wine In New Bottles*. International Journal of Innovation Management, Vol. 13, N° 4. Imperial College Press, 2009, pp. 715–736. Disponível em <http://www.hamafarini.com/images/EditorUpload/1.pdf>. Acesso em 13/02/2017).

competição por preços e o *design*, já aceito, será considerando o padrão dominante até que venha a ser suplantado por um novo paradigma (TEECE, *op. cit.*).

O estágio em que se encontra o design do produto é, portanto, informação relevante, pois antes de se fixar um padrão dominante é maior a possibilidade de um imitador tomar o mercado do inovador caso o padrão que se afirme como preponderante não seja o seguido pelos produtos do primeiro. Neste sentido, “o *design* do produto é determinante para coibir a ação de imitadores, pois se o padrão dominante no mercado não foi estabelecido, o imitador tem maior possibilidade de ganhar o mercado do inovador, caso o modelo tendente a ser o dominante não seja o do inovador” (GUERRAZZI, 2015, p. 5). Entretanto, não é porque um *design* dominante se estabeleceu que as empresas deixam de inovar; se o modelo-paradigma é relativamente fácil de ser copiado, os concorrentes podem introduzir mudanças que, ao fim, podem mostrar-se extremamente desvantajosas para o inovador que estabeleceu o *design* dominante (TEECE, 1986).

Como visto acima, na década de 1970 a Nestlé S.A. introduziu sua inovação (sistema de extração de cafés monodose através de máquinas automáticas), sem obter sucesso comercial significativo. Em 1983 (anos após a invenção da cápsula de Eric Favre, mas antes da fundação da Nespresso S.A.), a sociedade italiana Luigi Lavazza SpA (“Lavazza”)¹⁵² também defendeu a ideia do café monodose. O sistema Espresso Point, de propriedade da Lavazza, era composto de máquinas fabricadas em parceria com a Uno Per (sob a marca 1x)¹⁵³ enquanto as cápsulas, cilíndricas e chatas, produzidas em material plástico, eram produzidas e distribuídas pela própria Lavazza.

Outra empresa entrante no mercado de cafés porcionados nos anos 80 foi a Mars Inc.¹⁵⁴, companhia estadunidense fundada em 1911, com sede em McLean, Virginia. A Mars Drinks UK, divisão de bebidas da Mars Inc., opera a partir de

¹⁵² Fundada no ano de 1895 por Luigi Lavazza, a torrefadora começou como uma empresa familiar em Turim e hoje é considerado uma das principais torrefadoras do mundo. A título de curiosidade, o primeiro espresso consumido no espaço por Samantha Cristoforetti, primeira astronauta italiana a ir ao espaço, foi um Lavazza extraído com uma máquina especial, capaz de funcionar nas condições extremas do espaço (“ISSpresso”, de ISS – *International Space Station*), utilizando as mesmas cápsulas de café Lavazza que se encontram na Terra. Trata-se de um tipo de inovação no setor de café que levou ao registro de algumas patentes internacionais que, segundo a companhia, poderão ser úteis não apenas para missões espaciais, mas também para utilizações na Terra. Disponível em <http://www.lavazza.com.br/br/lavazza-world/company/history/1895.html#timeline>; <http://www.lavazza.com.br/br/coffee-passion/isspresso/>. Acessos em 17/02/2017.

¹⁵³ Segundo o site BluePod (<http://www.bluepod.com.au/view/historyofLmachines>), a *Uno Per*, sociedade italiana com sede em Gattinara foi a primeira máquina de cafés monodose. Em 1989 a Lavazza adquiriu a *Uno Per* e lançou o sistema *Espresso Point*.

¹⁵⁴ Disponível em <http://www.mars.com/global>. Acessos em 17/02/2017.

Basingstoke, em Hampshire, e é especializada em *vending machines*, máquinas de venda automáticas para escritório. Em 1984, sua subsidiária britânica lançou o *Flavia Beverage System*, sistema de cafés porcionados e acondicionados em pacotes de plástico (batizados de *fresh packs*) que serviam como o próprio recipiente de infusão da bebida, de modo que, ao ser tirado, o café não seria influenciado pela bebida previamente extraída¹⁵⁵. Com a fundação da Nespresso S.A., em 1986, foram (re)lançadas no mercado as máquinas e as cápsulas de alumínio, formando um sistema que se diferenciava daqueles desenvolvidos pelas concorrentes italiana e americana (cápsulas e pacotes de plástico, respectivamente).

Este foi, em apertada síntese, o cenário pré-paradigmático dos sistemas sob exame. Até então, o *design* dominante no mercado de cafés *single serving* era o do invólucro de plástico/papel, de uso universal; com o passar do tempo, outras opções surgiram, mas foi com o surgimento do Sistema Nespresso que o *design* dominante do produto secundário passou a ser das cápsulas feitas de alumínio (ou materiais biodegradáveis), adaptáveis a uma única máquina.

Neste sentido, o sistema Nespresso (como introduzido nos anos 80) pode ser considerado uma inovação disruptiva no setor de máquinas de café. Markides e Geroski afirmam que “*the emergence of a dominant design is important not only because it is a decisive step in establishing the new market but also because it triggers a severe consolidation in the market*” (GEROSKI; MARKIDES, 2005, p. 54).

Em se tratando de um sistema fechado, onde o produto secundário é subordinado ao primário por questões tecnológicas, o *design* dominante deste influencia diretamente o mercado daquele. Em um setor onde cada concorrente foi obrigado a criar seu próprio sistema de extração de café monodose, a Nespresso chegou a deter quase 35% do mercado global. Atualmente, com a progressiva queda das barreiras legais (seja pelo decurso do tempo, seja por decisões judiciais e extrajudiciais), mesmo as concorrentes que adotavam sistemas próprios utilizam hoje produtos compatíveis com o modelo estabelecido pelo grupo Nestlé¹⁵⁶.

1.5.3 Acesso a ativos complementares

¹⁵⁵ Disponível em https://en.wikipedia.org/wiki/Single-serve_coffee_container; <http://us.myflavia.com/aboutus/index.jsp>. Acessos em 17/02/2017.

¹⁵⁶ Por exemplo, *Lavazza Top Selection*. Disponível em <http://www.nims.it/prodotti/linea-caffè-e-cioccolato/cialde/lavazza-compatibili-nespresso>. Acesso em 17/03/2017.

Finalmente, um fator-chave citado por TEECE (1986), e fundamental para explicar o sucesso da Nespresso, é que o inovador tenha acesso aos, assim chamados, ativos complementares, necessários para a exploração comercial de uma inovação, tanto do ponto de vista dos consumidores quanto dos fornecedores. Segundo Danneels:

Os ativos complementares são ativos tangíveis ou não que tem grande influência na determinação do sucesso da comercialização de uma inovação e, portanto, são condicionantes para a obtenção, pela empresa inovadora, das rendas advindas de suas inovações (DANNEELS, 2002 *apud* GUERRAZZI, 2015, p. 3).

Os ativos complementares podem ser, por sua natureza, genéricos (estão disponíveis no mercado e não há barreiras para adquiri-los), especializados (envolvem uma dependência unilateral do ativo principal) ou co-especializados (envolvem uma dependência bilateral). Enquanto o primeiro tipo não acarreta grandes problemas para o inovador, pois se este não detiver o controle sobre eles poderá obtê-los no mercado, os dois últimos podem ensejar problemas de acesso, em decorrência de altos custos de transação (TEECE, 1986).

Em outras palavras: se a empresa tem acesso a ativos complementares especializados, e se forem de difícil imitação, há grandes chances de que o inovador se aproprie dos lucros da inovação (CECCAGNOLI, 2007). Outras formas de acesso aos ativos complementares são a contratação dos ativos junto a terceiros, caso em que há a necessidade de haver proteção eficaz à propriedade, ou a aquisição dos ativos complementares no mercado (TEECE, *op. cit.*).

Diante das especificidades do modelo de negócio da Nespresso, três tipos de ativos complementares se destacam:

1) Sistema de distribuição: A Nespresso utiliza diversos canais para distribuir seus produtos secundários¹⁵⁷ aos clientes, exceto aquele que, à primeira vista, pareceria o mais fácil (se não o mais óbvio) canal de distribuição varejista no setor alimentício: os supermercados. Em uma época em que as grandes redes de supermercados se tornaram tão poderosas quanto as empresas de produção¹⁵⁸, a Nespresso optou por passar ao largo

¹⁵⁷ A empresa vende uma variedade de cápsulas de café da marca Nespresso, bem como máquinas, acessórios, xícaras, etc.

¹⁵⁸ A receita das 250 maiores empresas varejistas totalizou quase US \$ 4,5 trilhões em 2014, uma média de quase US\$ 18 bilhões por empresa. As quatro primeiras companhias da lista (Wal-Mart Stores Inc., Costco Wholesale Corporation, The Kroger Co. e Schwarz Unternehmensstreuhand KG) geraram, juntas, uma receita de mais de US\$ 100 bilhões. Incluindo os quatro primeiros, 20 empresas ultrapassaram US\$

deste canal de vendas e não contar com intermediários, atuando diretamente e limitando as vendas de insumos apenas em lojas físicas (*Boutiques Nespresso*)¹⁵⁹ ou à distância (plataforma *on line*¹⁶⁰ e televendas). Em relação ao produto primário, a empresa conta com parceiros (empresas fabricantes dos equipamentos) que ampliam a rede de distribuição para além do *Nespresso Club*; as máquinas Nespresso são vendidas ao público em geral através de lojas ou sites de *e-commerce* de grandes varejistas¹⁶¹.

2) Força de vendas especializada: a Nespresso conta com um Serviço de Atenção ao Cliente que permite à empresa conectar-se com os consumidores e oferecer um serviço personalizado. As dúvidas dos clientes sobre as variedades de café, máquinas, acessórios são esclarecidas através do telefone, por especialistas da empresa (CORNEJO, 2014).

3) Pós-venda (canal com consumidor/serviços de assistência técnica): Ao estabelecer uma relação direta com os clientes através do *Nespresso Club* (serviço *on line*, assistência telefônica e atendimento presencial nas boutiques), a companhia busca conhecer seus clientes e conectar-se a eles de forma eficiente, fazendo com que desenvolvam uma percepção de exclusividade e pertencimento a um grupo. Neste sentido, os consumidores agem como “embaixadores” da marca, promovendo-a através do “boca a boca” a amigos, parentes, colegas de trabalho, etc. Segundo comunicado da Nespresso em 2013, “*mais de 50% dos novos membros do clube provam o café Nespresso, pela primeira vez, pela indicação de amigos ou família, um ativo único para a nossa marca*” (CORNEJO, op. cit., p. 60).

4) *Marketing/branding*: Ao estabelecer com o cliente uma relação bilateral¹⁶² através do *Nespresso Club*, a companhia afasta a atenção dos consumidores do benefício funcional patenteado do produto para o benefício emocional da marca Nespresso, transferindo o valor funcional para a marca registrada (BICAN, CONLEY, ERNST, 2013). Atualmente, depois de mais de 30 anos de existência, a marca Nespresso se tornou

50 bilhões em receita de varejo. A lista das 250 maiores empresas varejistas do mundo está disponível em link <https://nrf.com/2016/global250-table>. Acesso em 10/12/2016.

¹⁵⁹ A primeira boutique foi inaugurada em Nova York ao final de 2006 (CORNEJO, 2014). As boutiques, cuja finalidade é também servir de vitrine para o sistema Nespresso, são instaladas em endereços luxuosos nas maiores cidades do mundo, estimando-se um investimento de 250 mil francos suíços por unidade (MILLER, 2000).

¹⁶⁰ Com a restrição da venda dos produtos físicos às boutiques, a plataforma de e-commerce da empresa se tornou muito popular, dando ao cliente a possibilidade de efetuar pedidos 24 horas por dia (CORNEJO, 2014).

¹⁶¹ 14-D-09, de 04/09/2014, par. 22.

¹⁶² Através do Club estabeleceu-se uma relação bilateral entre a empresa e os membros do Club que são incentivados a interagir com a marca. Dentre outras ações, os “sócios” puderam eleger o ator George Clooney como embaixador da marca (NESPRESSO, 2016).

globalmente reconhecível¹⁶³, sendo identificada pelos clientes como símbolo de “elegância sem ostentação¹⁶⁴”. Como observou Eric Favre, “uma grande quantidade de cápsulas rivais entrará no mercado”, mas “a marca Nespresso é mais importante do que suas patentes” (IPMETRICS, 2011).

5) P&D interno: Além da Nestec, que provê ampla consultoria tecnológica, a Nespresso conta com especialistas¹⁶⁵, agrônomos e outros parceiros que garantem o acesso a *commodities* de alta qualidade, assegurando a origem dos grãos e a homogeneidade do produto (NESPRESSO, 2017). Uma vez importados os grãos, os centros de produção na Suíça são responsáveis pela análise das características sensoriais da bebida (como corpo e acidez) e pelo controle de qualidade do produto acabado (pó de café e sua versão encapsulada), aplicando seus próprios padrões de qualidade (CORNEJO, 2014).

6) Relacionamento com fornecedores: Para estreitar o relacionamento com os produtores e comunidades agrícolas, a empresa lançou o Programa de Qualidade Sustentável AAA (cujo objetivo é gerar benefícios para os agricultores e para a companhia, de um lado aumentando o padrão de vida das comunidades e, de outro, desafiando-os a produzir grãos cada vez melhores) e o programa *Ecolaboration* (que visa, através de técnicas inovadoras, reduzir o impacto ambiental dos centros industriais, através de ações como economia e reciclagem de energia elétrica e coleta e reaproveitamento águas pluviais) (CORNEJO, *op. cit.*). Em relação às máquinas, a companhia mantém parcerias com fabricantes através de contratos de licenciamento, conforme já abordado acima.

Verifica-se, assim, que a Nespresso investe grande parte de seus lucros em ativos complementares especializados (canais de distribuição, *marketing/branding*, P&D próprio) e co-especializados (vendas, pós-venda e relacionamento com fornecedores). Em se tratando de uma inovação imitável, o domínio de tais ativos complementares (especializados e co-especializados) pode se traduzir em uma vantagem competitiva frente aos concorrentes que não os detêm (GUERRAZZI, 2015):

¹⁶³ Um dos indicadores da popularidade da marca pode ser o número de fãs que seguem a marca no Facebook (mais de 5milhões) (disponível na página oficial da Nespresso no Facebook), numero que cresce a cada dia (mais de 2.000 curtidas por dia) (SOCIAL BAKERS. Nespresso Facebook statistics. Disponível em <https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/detail/28939438344-nespresso>. Acesso em 12/12/2016.

¹⁶⁴ Nestle Nespresso Corporate Communications, 2013 *apud* CORNEJO, 2014. p. 60.

¹⁶⁵ A companhia conta com três tipos de especialistas: *Green Coffee Experts* (especialistas em café verde, a quem cabe a escolha dos grãos junto aos produtores); *Sensory Specialists* (especialistas sensoriais, com habilidade para identificar os perfis de aroma e sabor requisitados para cada Grand Cru) e *Cupping Masters* (provadores de café, responsáveis por avaliar a correspondência entre as características do café verde e o resultado na xícara) (CORNEJO, *op. cit.*).

Our unique rout to market – encompassing our e-commerce plataforma, our exclusive boutiques and our dedicated Customer Relationship Centres (call centres), along with our partner model for machine distribution – provides us with a unique competitive advantage versus our competitors¹⁶⁶.

Portanto, em um mercado definido por um regime de apropiabilidade forte e pelo estabelecimento de um design dominante, a posição dominante ocupada pela Nespresso deve-se, também ao domínio de ativos complementares: a Nespresso formou a seu redor uma estratégia de marketing que vai além do produto final; chama seu público cativo de “membros do clube” (NESPRESSO, 2017) e esbanja vantagens sobre eles. As cápsulas podem ser entregues pelos correios dentro de 24 horas, sem nenhum custo extra para encomendas de tamanho considerável; Suas boutiques, geralmente instaladas em pontos elegantes e caros, comercializam “porta-joias” com cápsulas Nespresso em todo o mundo, oferecendo aos clientes seus *blends* ou *grand crus* em xícaras de porcelana gravadas com o monograma da marca. Ao fazer um paralelo com o slogan da empresa *What else?* (“O que mais?”), propagandeado por Clooney, o fato é que os usuários do sistema fechado não tinham escolha: era Nespresso ou nada.

1.6 CONCLUSÕES

A Nespresso obteve êxito em apropriar-se dos lucros de suas inovações por meio da posse integral da propriedade industrial e ativos complementares (considerados como um recurso da empresa, que devem ser desenvolvidos – por meio de aquisição ou contratação – e protegidos) (GUERRAZZI, 2015) em um ambiente favorável proporcionado pela situação do *design* dominante.

Diante dos dados expostos, propõe-se a hipótese de a Nespresso ter estabelecido o *design* dominante neste setor da indústria. Em tal regime, quando do enfraquecimento do regime legal de proteção dos DPIs sobre tal sistema, o que certamente elevou o número de concorrentes, quais seriam os impactos sobre a inovação? Refletindo sobre tal questão, anotam Utterback e Suárez:

(...) few scholars have examined the links between production processes and process improvements and productivity advances and competitiveness. Fewer

¹⁶⁶ NESPRESSO. *Creating Long-lasting Consumer Relationships*, 2017. Disponível em <https://www.nestle-nespresso.com/about-us/strategy/creating-long-lasting-consumer-relationships>. Acesso em 12/03/2017.

still have looked at product technology or the relationships between product technology and their enabling processes and corporate strategy and competitiveness. Our contention is that these questions are central to understanding questions of larger scope such as the long term success or failure of firms and even industries. (1991, p.1)

A questão será retomada no Epílogo, após a análise da posição da companhia na busca da manutenção de sua liderança em um regime de apropriabilidade fraco, mas respaldado pelo acesso que já detinha dos ativos complementares. Neste novo contexto, marcado pela imitabilidade, a entrada de novos concorrentes com produtos secundários compatíveis deu-se sem grandes dificuldades para reproduzir a invenção, mesmo diante dos riscos de serem acionadas judicialmente.

CAPÍTULO 2. A “GUERRA DAS CÁPSULAS DE CAFÉ”

Durante o primeiro momento – monopólio legal da Nespresso – não havia no mercado cápsulas concorrentes compatíveis com o sistema Nespresso. Contudo, havia concorrentes que também contavam com o próprio sistema de preparação de café expresso monodose a partir de máquinas destinadas a tal finalidade.

O próprio grupo Nestlé contava, desde 2007, com um “sistema paralelo”, o *Nescafé Dolce Gusto*¹⁶⁷, que embora apresente *design* e produção semelhantes ao sistema Nespresso, tem seu foco em um mercado diverso. Enquanto esta tem como público-alvo o consumidor de produtos considerados de luxo, aquela comercializa suas cápsulas a preço mais acessíveis em supermercados e hipermercados.

Na Itália, a Illy e a Lavazza também criaram seus próprios sistemas. As máquinas e cápsulas do sistema *Iperespresso*, da primeira, são comercializados na França desde 2008, através de *e-commerce* e lojas especializadas. Os sistemas *Lavazza BLUE* e *Lavazza A Modo Mio* oferecem ao público, desde 2004, máquinas (vendidas em supermercados e hipermercados) e cápsulas (que podiam ser adquiridas no site ou em lojas próprias)¹⁶⁸.

Outros tantos sistemas poderiam ser citados, como o *Oh Expresso*, *Ek'ho* e *123 Spresso* (Malongo); *Myespresso* (Segafredo) e *Verismo* (Starbucks)¹⁶⁹. Logo, à primeira vista, o ambiente concorrencial não se apresentava totalmente árido. O consumidor, ao optar por esta forma de preparar seu café, teria opções no mercado. Ocorre que, ao fazer sua opção, encontrar-se-ia aprisionado ao sistema escolhido, pois (e eis o ponto em comum entre os sistemas acima) todos são incompatíveis entre si.

As máquinas são projetadas e operadas cada uma à sua maneira e aceitam apenas cápsulas, das mais variadas formas, mas especialmente desenvolvidas para o uso exclusivo em tais máquinas. Neste cenário de múltiplos concorrentes, a Nespresso teve êxito ao maximizar os lucros da invenção e estabelecer o paradigma tecnológico, pelas razões já expostas anteriormente, criando um “monopólio” consubstanciado em seu

¹⁶⁷ Na França, o grupo Nestlé projetou e desenvolveu as máquinas (em parceria com o grupo SEB e Krups) e cápsulas Nescafé Dolce Gusto. Embora o design, desenvolvimento e fabricação de máquinas e cápsulas do sistema Dolce Gusto estejam próximos aos utilizados para as máquinas e cápsulas Nespresso, naquele é possível preparar bebidas diferentes (chás, chocolates, etc.), apesar da venda ser, predominantemente, de cafés. Ao contrário da Nespresso gama, máquinas e Nescafé Dolce Gusto cápsulas são distribuídas, grandes lojas especializadas e em sites comerciais desses varejistas e sites (CORNEJO, 2014).

¹⁶⁸ Disponível em www.lavazza.com. Acesso em 20/02/2017.

¹⁶⁹ 14-D-09, 23/09/2015.

próprio sistema. O que separava as concorrentes do mercado de cápsulas compatíveis com o sistema Nespresso eram, portanto, os DPIS que recaíam sobre tal sistema.

Embora a expiração da Patente 148 (cápsula) fosse aguardado apenas em 2011, desde abril de 2010 a Sara Lee passou a comercializar cápsulas compatíveis com máquinas Nespresso sob a marca *L'Or Espresso*, na França. Segundo informações da companhia, entre o projeto, desenvolvimento, fabricação e lançamento do produto foram necessários vinte e um meses, para enfim, apresentar suas cápsulas de café expresso fabricadas em material plástico e transparente e depositar vários pedidos de patentes junto ao EPO. As cápsulas *L'Or* são um pouco menores do que as cápsulas Nespresso e oferecidas em supermercados e pontos de venda a um preço ligeiramente inferior ao das cápsulas Nespresso originais¹⁷⁰.

Um mês depois (em maio de 2010) foi a vez das cápsulas ECC¹⁷¹ (também objeto de várias patentes) serem apresentadas ao mercado francês. Diferentemente das cápsulas Nespresso (de alumínio) e *L'Or* (plástico), as cápsulas ECC são biodegradáveis, fabricadas à base de fibras vegetais¹⁷². Assim como a DEMB, as cápsulas ECC também são mais baratas que as da Nespresso e são vendidas em supermercados, tendo sido, originalmente, distribuídas pelo grupo Casino e Monoprix, além de lojas sob a marca *Espresso*¹⁷³.

Ambas as companhias alegaram ter encontrado “brechas” no sistema Nespresso¹⁷⁴, que as permitiram comercializar cápsulas compatíveis sem infringir

¹⁷⁰ 14-D-09, de 04/09/2014, par. 30-32.

¹⁷¹ As companhias Sara Lee, produtora da Senseo (sistema monodose para o mercado de massa) Ethical Coffee Co. (“ECC”), que começaram a fabricar cápsulas compatíveis com as máquinas Nespresso e comercializá-las por menos da metade do preço, mesmo antes da expiração da patente sobre a cápsula (BERMAN; PATTERSON, 2015).

¹⁷² As cápsulas ECC são produzidas pela empresa Vegeplast; é, então, preenchida com o café e selada e embalado pela empresa Folliet, uma torrefadora de café. Ambas estão localizadas na França (NRG 10/10179, *Nestec & Nespresso France v. Distribution Casino France/Easydis/Cafés Folliet/Vegeplast/Ethical Coffe Company*, Tribunal D E Grande Instance De Paris, 3^a Câmara, 2^a Seção, protocolo de 02 de julho de 2010, decisão de 03 de outubro de 2014. Disponível em <http://patentmyfrench.com/wp-content/uploads/2015/11/B20140161.pdf>. Acesso em 18/03/2017).

¹⁷³ 14-D-09, de 04/09/2014, par. 33-36.

¹⁷⁴ “Criei as cápsulas da Nespresso e agora encontrei uma forma de melhorá-las, sem quebrar a patente (...) Estão se baseando em duas patentes que não tem nada a ver com as nossas cápsulas. A Nestlé disse ao juiz que estamos infringindo suas patentes de máquinas, mas não fazemos máquinas” (ISTOÉ DINHEIRO *apud* CAFÉ POINT. Chegou o Genérico da Nespresso. 30/01/2013. Disponível em <https://www.cafepoint.com.br/noticias/mercado/chegou-o-generico-do-nespresso-82310n.aspx>. Um site especializado anotou que “*the former president of Nespresso between 1988 and 1997, Jean-Luc Gaillard, was the architect of a move that some believe a coup. Knowing the contents of the patents of the Swiss company, has taken advantage of an error or omission in the same capsules allow the use of similar or at least, large enough to fit into the holes of the machines*” (BIG EXPORT. The battle rages compatible with Nespresso, 14/06/2011. Disponível em <http://bigexports.com/compatible-coffee.html>). Acessos em 13/02/2017).

qualquer patente. A resposta do grupo Nespresso foi rápida e ambas as companhias foram prontamente acionadas judicialmente por violação de propriedade industrial.

Em junho de 2010, a Nespresso anunciou um processo judicial contra a DEMB (então Sara Lee) e seu sistema *L'Or*, alegando violação de patente das máquinas na França. No mesmo mês, autoridades francesas apreenderam cápsulas de café da ECC em duas fábricas após uma queixa apresentada pela Nestlé¹⁷⁵ e, pouco depois, o processo contra esta companhia teve início. No entanto, conforme anota Aliouat, a ação judicial relativa à violação das patentes da Nespresso parecia estar comprometida:

As estratégias de PI muitas vezes dependem menos da criação de valor do que da captura de valor, seja por redes de inovação ou empresas em posição periférica procurando obter posições nodais com alto valor agregado (B. Aliouat, 2010), imitações (G. Benyahia-Taibi, 2010), extensão do uso de marcas de terceiros (RD Petty, 2010) ou exploração de falhas de patentes de por “patent trolls”, “patent hunters” “ou “spongers”, tirando proveito de tais falhas. Um bom exemplo é o caso da Nespresso. (...) De fato, ambas as patentes que sustentam a ação judicial da Nestlé relativa a máquinas de café, deixam de fora a área de proteção das cápsulas designadas. Esta falha não escapou à Sara Lee e à Ethical Coffee Company, que, com a venda de cápsulas nos supermercados a preços de 20 a 25% mais baixos, minaram seriamente a cadeia de valor da Nespresso e vantagem competitiva com base neste recurso reutilizável, raro e inimitável. (...) Novamente, o estratagema supera o uso convencional das leis. A lei não é o único serviço de criação de valor (em apoio à inovação tecnológica), tornando-se um astucioso instrumento de captura de valor (ALIOUAT, 2010, p. 21)¹⁷⁶.

Com efeito, conforme será analisado a seguir, na iminência da expiração da patente sobre cápsula, coube à Nespresso defender o sistema de outras formas, seja através das patentes que permitiam a interação entre as cápsulas e as máquinas, seja através de outros DPIs, como as marcas registradas. Em 2013, as cápsulas compatíveis com o sistema Nespresso chegaram ao Brasil através da D.E Master Blenders 1753

¹⁷⁵ REUTERS. *Nespresso-rival coffee pods seized in France*, 24/06/2010. Disponível em <http://uk.reuters.com/article/nestle-nespresso-idUKLDE65N0I520100624>. Acesso em 13/02/2017.

¹⁷⁶ Tradução livre de: “Les stratégies de PI relèvent souvent, moins de la création de valeur que de la capture de la valeur, qu'il s'agisse de réseaux d'innovation où les entreprises en situation périphérique cherchent à obtenir des positions nodales à forte valeur ajoutée (B. Aliouat, 2010), d'imitations (G. Benyahia-Taibi, 2010), d'utilisation d'extension de marques de firmes tierces (R.D. Petty, 2010) ou d'exploitation de failles des brevets par des ‘patent trolls’, des ‘patent hunters’ ou des ‘spongers’, tirant profit de ces défaillances. Un bon exemple est celui du cas Nespresso. (...) En effet, les deux brevets sur lesquels se fonde l'action judiciaire de Nestlé concernent les machines à café, laissant hors champ de protection les dosettes désignées. Cette faille n'a pas échappé à Sara Lee et Ethical Coffee Company qui, en mettant en vente les dosettes dans les grandes surfaces à des prix inférieurs de 20 à 25 %, ont sérieusement mis à mal la chaîne de valeur de Nespresso et l'avantage compétitif qui reposait sur cette ressource valorisable, rare et inimitable. Là encore la ruse l'emporte sur les normes conventionnelles de l'utilisation du droit. Le droit n'est plus au seul service de la création de valeur (en appui de l'innovation technologique), il devient un instrument astucieux de capture de la valeur”.

(sucessora da Sara Lee), que começou a vender cápsulas do Café do Ponto¹⁷⁷. Foi apenas a primeira das dezenas que a sucederam.

Porém, mesmo depois do surgimento da “cápsula livre”, a Nespresso continuou crescendo e permaneceu líder em seu setor, conforme indicam os gráficos apresentados no Prólogo deste trabalho. Mesmo diante do novo cenário, muito mais competitivo, a Nespresso manteve-se inflexível em relação a sua política de preços e forma de distribuição, não recuando em sua estratégia de isolamento do mercado varejista, confirmando, assim, a relação entre inovação e domínio de ativos complementares, como fatores condicionantes da apropriação dos lucros advindos da inovação (FERREIRA; SERRA; MACCARI, 2012).

Com a extinção da patente sobre a cápsula (principal mecanismo de apropriabilidade do sistema Nespresso), um regime de apropriabilidade forte tornou-se fraco (ou inexistente). Neste momento, porém, a indústria já se encontra em estágio paradigmático, isto é, as máquinas do sistema Nespresso já haviam se tornado o padrão dominante no mercado e a companhia dominava os ativos complementares especializados e co-especializados, como examinado acima.

Optou, no entanto, por uma via alternativa, levando a questão aos tribunais e iniciando dezenas de processos judiciais alegando concorrência desleal e violação de propriedade industrial. O grupo Nespresso iniciou processos contra concorrentes na França¹⁷⁸ (BALL, 2010), Inglaterra¹⁷⁹, Suíça¹⁸⁰, Alemanha¹⁸¹, Espanha¹⁸², Itália¹⁸³, Israel¹⁸⁴ e Estados Unidos¹⁸⁵, gerando outros tantos processos contra si mesma, tanto em sede de reconvenção, como em processos conexos (vide Capítulo 3). Rapidamente, o

¹⁷⁷ ISTOÉ DINHEIRO *apud* CAFÉ POINT, *op. cit.*

¹⁷⁸ Vide NRG 10/10179, de 03/10/2014.

¹⁷⁹ HC12D02673, de 22/04/2013.

¹⁸⁰ HG.2011.10-HGP, de 10/01/2011, 04/03/2011 e 21/05/2013.

¹⁸¹ INTERNATIONAL COMUNICAFFE. *Germany – Nespresso gives up patent lawsuit against ECC*, 29/01/2014. Disponível em <https://www.comunicaffe.com/germany-nespresso-gives-patent-suit-ecc/>. Acesso em 12/12/2016.

¹⁸² REUL, Maarten. Nestlé goes to Spanish court, while net profit crashes. Retail Detail, 24/02/2012. Disponível em <https://www.retaildetail.eu/en/news/mode/nestl%C3%A9-goes-spanish-court-while-net-profit-crashes>. Acesso em 12/02/2017.

¹⁸³ N.R.G. 2012/2996, de 13/05/2012.

¹⁸⁴ ADDADY, Michal. *Nespresso Sues Competitor For Featuring George Clooney Lookalike in its Commercial*. Fortune, 21/01/2016. Disponível em <http://fortune.com/2016/01/21/nespresso-sues-commercial/>. STAFF. *Nestle brews legal battle in Israel over Clooney clone*. The Israel Times, 21/01/2016. Disponível em <http://www.timesofisrael.com/nestle-brews-legal-battle-in-israel-over-clooney-clone/>. Acessos em 21/02/2017.

¹⁸⁵ Caso n° 14 CV 3292, *Nespresso USA Inc v. HiLine Coffee Company Inc.* United States District Court, Southern District of New York, julgamento em 06/05/2014. Disponível em <https://pt.scribd.com/doc/222741728/Nespresso-v-HiLine-Coffee>. Acesso em 12/02/2017.

“cipoal de patentes” se tornou um “cipoal de processos judiciais”. Dentre as dezenas de litígios, selecionamos alguns que, seja pela matéria abordada ou por suas consequências, apresentam-se relevantes ao presente estudo.

Os esforços do grupo Nestlé para impedir a comercialização de cápsulas compatíveis envolvendo as patentes 133 e/ou 236 teve seu primeiro julgamento na Inglaterra (caso *Dualit*, a seguir analisado). Neste ínterim, houve decisões liminares na Alemanha e Itália¹⁸⁶.

2.1 INGLATERRA

2.1.1 Dualit Limited

A Nestec S.A., Nestlé Nespresso S.A. e Nespresso UK Limited (doravante apenas “Demandantes”) são, respectivamente, proprietária, licenciada exclusiva e sub-licenciada da patente nº EP 2 103 236 (UK) (a ”Patente“)¹⁸⁷, cujo pedido foi arquivado perante o escritório de patentes britânico (Intellectual Property Office - “IPO”)¹⁸⁸.

Após tomar conhecimento sobre a venda de cápsulas compatíveis¹⁸⁹ pela sociedade Dualit Limited¹⁹⁰, as sociedades do grupo Nestlé iniciaram uma ação judicial perante a Corte de Patentes¹⁹¹ contra a Dualit e suas parceiras comerciais, alegando

¹⁸⁶ HC12D02673, 26/03/2013, *Dualit closing statements*, par. 20-21.

¹⁸⁷ Refere-se à patente original EP 2 103 236 (*dispositif pour l'extraction d'une capsule*), concedida pelo EPO em 12/05/2010 (vide capítulo 1 e capítulo 2 “Caso EPO 1”). Na Inglaterra, foi depositada em 21 de junho de 2004 e publicada em 23 de setembro de 2009. Disponível em <https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/PublicationNumber/EP2103236> e em https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20100512&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP&CC=EP&NR=2103236B1&KC=B1&ND=5. Acesso em 20/01/2017.

¹⁸⁸ Disponível em <https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/PublicationNumber/EP2103236>. Acesso em 20/01/2017.

¹⁸⁹ As primeiras lojas a venderem as cápsulas NX na Inglaterra foram a Fenwick, Canterbury e Costco em novembro de 2011. Em junho de 2012, as vendas se estenderam à John Lewis e Harrods (HC12D02673, 26/03/2013, *Dualit closing statements*, Par. 52-53).

¹⁹⁰ Com sede em Londres, esta sociedade empresária é conhecida dos ingleses por fabricar torradeiras e outros eletrodomésticos utilizados por celebridades como Nigella Lawson e Jamie Oliver. Disponível em <https://aromocoffee.co.uk/the-all-new-nespresso-casules-the-i-capsule/>. Acesso em 02/01/2017. Para conhecer outros fatos sobre a Dualit, vide <https://www.dualit.com/articles/latest-news/70-things>. Acesso em 20/01/2017.

¹⁹¹ HC12D02673, *Nestec S.A., Nestlé Nespresso S.A., Nespresso UK Limited v. Dualit Limited, Alice Allison, Mr. Leslie Alexander Gort-Barten. High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court*. A Corte de Patentes (Patents Court), parte da Chancery Division of the High Court of Justice, trata de casos relacionados à propriedade intelectual, incluindo patentes. Disponível em <https://www.gov.uk/courts-tribunals/patents-court>. Acesso em 20/01/2017.

violação da Patente à luz do artigo 60, item 2 da Lei de Patentes de 1977 (LP/1977)¹⁹², que trata da infração por contribuição.

As cápsulas de café comercializadas pela Dualit (cápsulas NX), assim como as cápsulas Nespresso, têm forma troncocônica com um rebordo anular na extremidade dianteira, mas são ligeiramente mais curtas em comprimento. São produzidas em plástico, com uma membrana na frente e pré-perfuradas na parte posterior (razão pela qual as cápsulas NX são acondicionadas em embalagens adicionais para proteger o café da exposição ao oxigênio e água antes do uso)¹⁹³. Sua característica mais relevante ao presente estudo, porém, é o fato de serem compatíveis com as máquinas do sistema Nespresso.

Visto que algumas máquinas Nespresso se incluem no escopo da Patente, o fornecimento de cápsulas NX para uso em tais máquinas feriria o disposto no artigo 60(2) da Lei de Patentes de 1977. Segundo as Demandantes, a violação da Patente pela Dualit ocorria de duas formas diversas¹⁹⁴:

- 1) Na Patente como concedida (reivindicações 1, 2, 5, 7 e 8): referente ao fornecimento de cápsulas NX compatíveis com 8 máquinas Nespresso (Essenza, Citiz, Le Cube, Lattissima, Lattissima Plus, Maestria, U e Pixie);
- 2) Na Patente conforme proposta de emenda¹⁹⁵ (reivindicações 1, 2, 5, 6 e 7): referente ao fornecimento de cápsulas NX compatíveis com 6 máquinas Nespresso (Essenza, Citiz, Le Cube, Lattissima, Lattissima Plus e Maestria).

As requerentes alegavam que o fornecimento das cápsulas NX a quem não é licenciado ou autorizado a intervir na invenção se configura como ato ilícito, equivalente a fornecer a terceiros instrumentos que constituem meios de exploração da invenção protegida, configurando a infração por contribuição¹⁹⁶.

Diante disso, buscaram a tutela jurisdicional com o fim de impedir a venda de tais cápsulas pela Dualit. As réis negaram qualquer infração e, em resposta protocolada em 24 de setembro de 2012, apresentaram reconvenção requerendo a

¹⁹² Disponível em <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37>. Acesso em 10/01/2017.

¹⁹³ HC12D02673, 22/04/2013, par. 1.

¹⁹⁴ HC12D02673, 26/03/2013, *Dualit closing statements*, par. 11.

¹⁹⁵ Durante os procedimentos de oposição perante o EPO a Nestec foi obrigada a emendar a Patente e, embora tenha recorrido dessa decisão, providenciou a emenda. Vide Capítulo 1 (Caso EPO 1). A Dualit não era oponente nos procedimentos perante o EPO.

¹⁹⁶ FETCHES, Rachel. Nespresso compatible coffee capsules do not infringe one of Nespresso's system patents. BIRD & BIRD, 22/04/2013. Disponível em <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2013/uk/nespresso-compatible-coffee-capsules-do-not-infringe-one-of-nespresso-s-system-patents>. Acesso em 22/01/2017.

revogação da Patente¹⁹⁷. A defesa¹⁹⁸ argumentou que era claro que o “conceito inventivo” da Patente não era, sob nenhuma forma, relacionado às cápsulas, mas sim à maneira com que o dispositivo permitia posicionar as cápsulas da posição intermediária para a posição de extração. Ambas as partes levaram ao juiz Arnold, magistrado designado para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, um grande número de questões¹⁹⁹, que deveriam ser analisadas pela ótica de um especialista na área²⁰⁰. Em decisão proferida em 22 de abril de 2013²⁰¹, a Patente foi considerada inválida por não

¹⁹⁷ A reconvenção da Dualit, com pedido de revogação da Patente, foi protocolada junto à Corte de Patentes em 24.09.2012 (HC12D02673). Disponível em <https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/PublicationNumber/EP2103236> (aba “Case notes”). Acesso em 15/01/2017.

¹⁹⁸ O sumário da defesa da Dualit consistia nos seguintes argumentos: (1) a Patente não faz jus à data de prioridade (10 de julho de 2003; arquivamento em 21 de junho de 2004); (2) a Patente é inválida por (a) apresentar matéria adicional, (b) antecipação pelo Documento de Prioridade e uso prévio, (c) obviedade e (d) insuficiência em relação à reivindicação 5; (3) Em alternativa ao pedido 2, b/c, as 8 máquinas não se enquadrariam no escopo da Patente; (4) Em todo caso, as máquinas U e Pixie não se enquadrariam no escopo da Patente. Em relação às emendas propostas: (5) Falta clareza ou apresentação de matéria adicional; (6) se incluem no pedido de invalidade cf. item 2 a-d; (7) nenhuma das máquinas se enquadraria nas emendas propostas. Quanto à alegação de infração: (8) as cápsulas NX eram fornecidas a pessoas licenciadas pelas demandantes para trabalhar a invenção; (9) os usuários de cápsulas NX não “faziam” o sistema objeto da Patente; (10) as cápsulas NX não eram um elemento essencial da Patente; (11) as cápsulas NX eram um produto comercial comum nos termos do art. 60(3) da PA 1977. HC12D02673, 26/03/2013, *Dualit closing statements*.

¹⁹⁹ As partes suscitaram um grande número de questões para apreciação da Corte, apesar da tecnologia ser relativamente simples. As alegações finais da Dualit, por exemplo, apresentam 382 parágrafos; as submissões escritas da Nestec eram mais curtas, mas ainda bastante extensas. Nas palavras do juiz Arnold, “*This case is a paradigm example of the regrettable tendency of current patent litigation in this country towards proliferation of issues rather than concentration upon the essentials. The result is unnecessary expenditure of both costs and the court’s time. Accordingly, I shall give my reasons more briefly in relation to some of the more minor issues than in relation to the main issues*” (HC12D02673, 22/04/2013, par. 4).

²⁰⁰ Diante das alegações das rés, fez-se necessária a análise da atividade inventiva da patente sob exame. Da mesma forma que os artigos 13 e 14 da LPI, a PA/1977 dispõe que “uma invenção será considerada como envolvendo um passo inovador se não for óbvio para uma pessoa especializada nessa área”. Conforme assinalou o juiz Arnold: “*A patent specification is addressed to those likely to have a practical interest in the subject matter of the invention, and such persons are those with practical knowledge and experience of the kind of work in which the invention is intended to be used. The addressee comes to a reading of the specification with the common general knowledge of persons skilled in the relevant art, and he (or she) reads it knowing that its purpose is to describe and demarcate an invention. He is unimaginative and has no inventive capacity*” (par. 72). No presente caso, o julgador considerou que a análise da atividade inventiva da patente sub judice deveria considerar os conhecimentos de um especialista em engenharia ou *design*, com pelo menos cinco anos de experiência prática na concepção de pequenos utensílios de cozinha e, em particular, máquinas de bebidas. Neste sentido, enquanto a existência das primeiras máquinas e cápsulas Nespresso foram consideradas como de conhecimento geral, estabeleceu-se a controvérsia sobre a extensão do senso comum (da pessoa qualificada) em relação à máquina do café 1,2,3 Spresso. Enquanto a Nestec defendia que um especialista teria tido conhecimento da existência de tal máquina (que permitia que uma cápsula de café fosse posicionada numa fenda no topo da máquina por gravidade), mas não dos detalhes de sua constituição interna. Este foi o entendimento adotado pelo magistrado, apesar do argumento das rés de que um especialista também teria conhecimento dos detalhes internos do equipamento (HC12D02673, 22/04/2013).

²⁰¹ Patente revogada por ordem do Tribunal datada em 05 de junho de 2013, pendente o julgamento de apelação. Disponível em <https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/PublicationNumber/EP2103236>. Acesso em 15/01/2017.

fazer jus à prioridade requerida no Documento de Prioridade (“*Priority Document*”)²⁰². Consequentemente, considerou-se que o invento foi revelado na data de sua publicação, alterando o estado da técnica e configurando o fenômeno da “prioridade tóxica”; adicionalmente, foi constatada a utilização prévia da patente em duas ocasiões diversas, razões que levaram à constatação de ausência de novidade da invenção.

As alegações da Dualit a respeito das reivindicações da Patente²⁰³ e do direito à prioridade basearam-se em duas razões distintas. A primeira refere-se ao alojamento onde se acomoda a cápsula; a segunda diz respeito ao ângulo de inclinação da cápsula em relação ao eixo de extração²⁰⁴. Na discussão sobre a equivalência entre as reivindicações descritas no requerimento da Patente e no Documento de Prioridade, o julgador considerou que aquele não tem prioridade para tais reivindicações. Segundo o magistrado, as disposições técnicas sobre o alojamento e os arranjos possíveis em relação ao ângulo de inclinação da cápsula foram expressamente revelados na especificação da Patente, o que não ocorreu no Documento de Prioridade; diante disso, concluiu que a reivindicação 1 da Patente não faria jus à prioridade requerida no Documento de Prioridade.

O juiz ressaltou que, ainda que a defesa da Nestec tivesse alegado o fracionamento da reivindicação 1 e requerido a prioridade parcial para os demais elementos (o que não fez, embora fosse possível sob tais circunstâncias²⁰⁵), tais arranjos

²⁰² Refere-se à cópia certificada de um depósito anterior. Disponível em https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_vi_3_3.htm. Acesso em 15/01/2017. Neste caso, refere-se ao pedido de patente European Patent Application nº 03015776, depositado em 10 de julho de 2003, posteriormente publicado sob o nº 1 495 702 A1 (“Documento de Prioridade”) (HC12D02673, 22/04/2013, par. 33). “*In [0005] the document says that any type of capsule can be extracted using the device according to the invention, including the capsules disclosed in EP 148 [ref. cápsulas Nespresso, expirada em maio 2011] and European Patent No. 0 603 203 (“EP 203”)*” (*idem*, Par. 36). “*There are considerable differences between the Patent and the Priority Document. Rather than attempt to list the differences, it is simpler to describe the disclosure of the Patent afresh even though this inevitably means some repetition*” (*idem*, par. 51).

²⁰³ “As reivindicações são as especificidades da invenção para as quais a proteção é requerida, ou melhor, os aspectos particulares que os inventores consideram como novidade em relação ao estado da técnica existente até aquele momento. Enfim, as reivindicações são, de fato, a invenção” (MULLER *apud* BARBOSA, 2010, p. 165). Na mesma linha, CERQUEIRA (2012).

²⁰⁴ INPI (vide Capítulo 1). Para análise dos detalhes técnicos vide HC12D02673, 22/04/2013, par. 95-104.

²⁰⁵ O EPO considera admissível dar diferentes datas de prioridade a diferentes partes de uma reivindicação de patente quando (i) essas partes representem um número limitado de assuntos alternativos claramente definidos, e esses assuntos alternativos foram divulgados (e habilitados) por diferentes documentos de prioridade e (ii) a reivindicação tenha adotado um termo genérico para descrever e englobar essas alternativas (HC12D02673, 22/04/2013, par. 94). Em *Novartis AG v Johnson & Johnson Medical Ltd* [2009] EWHC 1671 (Pat) foi sugerida uma forma de defesa nesse caso: “*A single claim might have more than one priority date (i.e., one part is entitled to the priority date and one part takes the date of the full application). This is possible according to G2/98 where a claim includes an ‘o’ clause, or a generic term or formula giving rise to ‘the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters’*”. Where a claim can be split in this manner it may be possible to identify a first

não estariam claramente definidos como alternativas para os arranjos alternativos descritos na reivindicação 1 da Patente, em desobediência ao requisito do “mesmo objeto” exigido pela legislação nacional e comunitária²⁰⁶.

A decisão ressalta ainda que, mesmo que a Patente fosse válida, a utilização das cápsulas NX em máquinas de café Nespresso não constituiria uma violação de patente, na acepção do artigo 60, item 2 supracitado²⁰⁷, pois as cápsulas – como produto secundário consumível – são consideradas parte subsidiária do sistema, e não o sistema em si²⁰⁸.

Feita esta breve síntese, serão analisados a seguir, em maiores detalhes, os assuntos de interesse abordados na decisão.

2.1.2 “Prioridade tóxica”

O direito de prioridade visa garantir que um pedido depositado posteriormente em outro país não será invalidado por fatos ocorridos entre a data do primeiro depósito do pedido de patente (no país original) e as datas dos depósitos de pedidos posteriores (em outros países), desde que observado o prazo de 12 meses previsto na lei²⁰⁹. Sobre o assunto, dispôs Denis Borges Barbosa:

Um dos mais antigos princípios internacionais relativos à propriedade industrial, o direito de prioridade é concedido aos titulares de um depósito estrangeiro, em oposição a qualquer depósito nacional subsequente. Pelo princípio da prioridade, um estrangeiro pode ter, em todos os demais países participes de um ato internacional, um prazo para requerer seus direitos, sem prejuízo da novidade e anterioridade (2003, p. 331).

alternative subjectmatter which corresponds to the disclosure of the priority document (which is entitled to priority and hence novel), and a second alternative subject-matter distinct from the disclosure of the priority document, first disclosed in the full application (also novel by virtue of its distinction). Hence, a novelty attack based on the priority document can be avoided” (par. 122). No Brasil, de acordo com o artigo 26 LPI, o pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido: I - faça referência específica ao pedido original; e II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso (art. 27, LPI).

²⁰⁶ HC12D02673, 22/04/2013, par. 103-104.

²⁰⁷ *Idem*, par. 206, item X. “(...) owners of relevant Nespresso machines do not ‘make’ the claimed system when they purchase NX capsules” (*idem*, par. 205).

²⁰⁸ *Idem*, par. 200-205.

²⁰⁹ De acordo com o art. 16 da LPI, “ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos”. Esta norma é condizente com os preceitos da Convenção da União de Paris – CUP, que em seu art. 4º determina que o primeiro pedido de patente depositado em um dos países da União e que sirva de base para depósitos de pedidos de patente futuros confere ao depositante um direito de prioridade, desde que esses depósitos de pedidos de patente futuros sejam feitos nos outros países dentro de 12 meses (BARBOSA, 2010).

A CUP de 1883 introduziu um período de seis meses para reivindicar prioridade para patentes, marcas e desenhos. Assim, se um pedido de patente fosse apresentado num Estado contratante, seria concedido um direito de prioridade se o requerente apresentasse o pedido em outro Estado contratante dentro do prazo de seis meses. Desde então, a Convenção de Paris foi alterada diversas vezes, tendo sido posteriormente incluídas disposições relativas a múltiplas prioridades, prioridades parciais e o arquivamento nas divisões. Foi em 1900, em Bruxelas, que o período de seis meses foi estendido para o período de doze meses atualmente vigente (BARBOSA, 2006).

Barbosa destaca, porém, que o direito à prioridade não garante ao depositante a concessão da patente, pois cada Estado é independente para examinar os pedidos de patente e decidir de acordo com as regras do direito interno. Nesse sentido:

Importante notar que a prioridade não é um direito à patente nacional: constitui somente a faculdade de o pedido apresentado no Brasil ser considerado, para apuração de estado da técnica, à data do primeiro depósito no exterior. Apesar da prioridade, o pedido pode ser recusado, por razões específicas do procedimento brasileiro, ou até mesmo pela conclusão de que não há novidade. Como se viu ao tratarmos da Convenção de Paris, aplica-se aqui o princípio convencional da independência das patentes (BARBOSA, 2003, p. 331).

Em 1962, um caso de reivindicação prévia no Reino Unido, decidido em nos termos da Lei de Patentes de 1949, ficou conhecido como “*Thornhill's application*”²¹⁰. De acordo com a decisão proferida neste caso, ao requerente de um pedido de patente que pleiteiasse uma reivindicação mais restrita que aquela constante no documento de prioridade, seriam reservados os direitos da data de prioridade.

Posteriormente, o artigo 5(2), alínea a, do PA/1977²¹¹, estabeleceu que, para que uma invenção reivindicada pudesse ter prioridade em relação a um pedido anterior,

²¹⁰ “*Thornhill's application was an old United Kingdom 'prior claiming' case decided under the Patents Act 1949 (UK). The invention described in the provisional application was a process for making a black tea concentrate involving four main steps, abbreviated in the decision as steps a+b(i)+c+d. The complete application, which claimed priority from the provisional application, described the same process but included an alternative for step b(i), namely step b(ii) (...) Although the Hearing Officer was prepared to assign the filing date of the provisional to sub-claim 1A, and the filing date of the complete application to sub-claim 1B, on appeal the whole claim was given the later date*” (CAINE, 2014).

²¹¹ “*Section 5 Priority date. (2)If in or in connection with an application for a patent (the application in suit) a declaration is made, whether by the applicant or any predecessor in title of his, complying with the relevant requirements of rules and specifying one or more earlier relevant applications for the purposes of this section made by the applicant or a predecessor in title of his and each having a date of filing during the period of twelve months immediately preceding the date of filing the application in suit, then— (a)if an invention to which the application in suit relates is supported by matter disclosed in the earlier*

ela deve ser “fundamentada em matéria divulgada” naquele pedido anterior²¹². A norma inglesa, por previsão legal expressa, deve ser interpretada em sintonia com a legislação comunitária que, nos termos do artigo 87(1) da CPE, dispõe que:

1 - Aquele que depositou regularmente, num ou para um dos Estados partes da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, um pedido de patente de invenção, de modelo de utilidade, de certificado de utilidade ou de certificado de inventor, ou o seu sucessor, goza, para efetuar o depósito de um pedido de patente europeia para a mesma invenção, do direito de prioridade durante o prazo de 12 meses após o depósito do primeiro pedido²¹³.

Vale dizer, para ser considerado válido, um invento reivindicado deve ser exatamente o mesmo em relação a seu respectivo documento de prioridade (MAUCHER JENKINS, 2013). O *Enlarged Board of Appeal* do EPO se posicionou sobre o assunto e, através da decisão G2/98²¹⁴, restringiu a análise da matéria constante no artigo 123(2) da CPE²¹⁵, determinando que a exigência de reivindicação de prioridade da “mesma invenção” significa que a prioridade de um pedido anterior apenas deve ser reconhecida se o perito puder compreender o objeto da reivindicação, de forma direta e inequívoca, utilizando conhecimentos gerais e comuns, a partir da aplicação anterior como um todo.

relevant application or applications, the priority date of that invention shall instead of being the date of filing the application in suit be the date of filing the relevant application in which that matter was disclosed, or, if it was disclosed in more than one relevant application, the earliest of them”.

²¹² HC12D02673, 22/04/2013, par. 90. Vide artigo 130(7), PA/1977.

²¹³ Decreto n.º 52/91 (Convenção de Munique sobre a Patente Europeia). Disponível em <http://www.gddc.pt/siii/docs/dec52-1991.pdf>. Acesso em 21/01/2017.

²¹⁴ “On 29 July 1998, the President of the EPO, making use of his power under Article 112(1)(b) EPC, referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal: Does the requirement of the ‘same invention’ in Article 87(1) EPC mean that the extent of the right to priority derivable from a priority application for a later application is determined by, and at the same time limited to, what is at least implicitly disclosed in the priority application? In order to answer question 1a) of the referral as to whether the concept of ‘the same invention’ referred to in Article 87(1) EPC means that the extent of the right of priority derivable from a priority application for a later application is determined by, and at the same time limited to, what is at least implicitly disclosed in the priority application, it has to be examined in the first place whether a narrow or strict interpretation of this concept, equating it with the concept of “the same subject-matter” referred to in Article 87(4) EPC, is consistent with the relevant provisions of both the Paris Convention and the EPC. Such a narrow or strict interpretation gives rise to the requirement that the subject-matter of a claim defining the invention in the European patent application, i.e. the specific combination of features present in the claim, must at least implicitly be disclosed in the application whose priority is claimed. question 1a) is answered in the affirmative (cf. point 9)”. Disponível em <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g980002ex1.html>. Acesso em 21/01/2017.

²¹⁵ “Artigo 123 Modificações (2) Um pedido de patente europeia ou uma patente europeia não pode ser modificada de forma que o seu objecto estenda para além do conteúdo do pedido, tal como foi depositado”.

Em outras palavras, a matéria reivindicada no pedido deve constar no documento de prioridade de forma óbvia, direta e não ambígua, caso contrário ocorreria a perda de prioridade:

*The approach is not formulaic: priority is a question about technical disclosure, explicit or implicit. Is there enough in the priority document to give the skilled man essentially the same information as forms the subject-matter of the claim and enables him to work the invention in accordance with that claim?*²¹⁶

Esta decisão, considerada como a mais importante relativa ao direito de prioridade ao abrigo da CPC (MAUCHER JENKINS, 2013), foi alvo de interpretações posteriores acerca da precisão do objeto da reivindicação. A primeira, mais restrita, sustenta que a expressão “*clearly defined alternative subject-matters*” deve ser identificada de forma individualizada na reivindicação. A segunda corrente, mais abrangente, defende que é suficiente que os objetos alternativos sejam identificáveis de forma implícita, sem a necessidade de ser apresentado de forma específica (MAUCHER JENKINS, *op. cit.*). Quanto à aplicação de tais interpretações:

(...) there is no uniformity in the approach of the EPO's Technical Boards of Appeal with regard to the issue of partial priorities. Thus a number of recent EPO decisions, as well as at least two judgments of the English courts, have followed the stricter first interpretation of G 2/98, while a number of other decisions (notably T 1222/11 and T 571/10) have supported the second interpretation (ROBINSON, 2013).

A decisão no caso Dualit, ao lado dos casos da Samsung contra a Apple²¹⁷ (conhecidos como “*mobile phone wars*”), é considerada uma mudança no entendimento das cortes inglesas em direção à interpretação mais restrita (MAUCHER JENKINS, *op. cit.*). Na decisão do processo HC11C02180, o juiz Floyd afirmou que as patentes da Samsung eram inválidas porque nenhuma delas tinha direito às datas de prioridade que lhes eram reclamadas²¹⁸. Ao esclarecer a diferença entre novidade e data de prioridade, o julgador anotou:

²¹⁶ *Unilin Beheer NV v Berry Floor NV* [2004] EWCA Civ 1021, [2005] FSR 6 at [48] (HC12D02673, 22/04/2013, par. 92)

²¹⁷ Neutral Citation Number: [2013] EWHC 467 (Pat) Case n° HC11C02180 Samsung Electronics Co. Limited and (1) Apple Retail UK Limited (2) Apple Sales International, julgamento em 07/03/2013. Disponível em <https://goo.gl/ZhpqXn>. Acesso em 21/01/2017.

²¹⁸ HC11C02180, 07/03/2013, par. 107.

Thus, the test for determining priority is not the same as that for novelty. In determining novelty one simply asks whether that which is described in an earlier document would, directly and unambiguously, fall within the monopoly granted by the patent claims. (...) That the law is different for priority can be illustrated by the example in Unilin I have quoted above. The Court of Appeal there recognised that the disclosure of A+B+C may in some circumstances not provide priority for a claim to or A or B alone or to A+B. By contrast, the disclosure of A+B+C will normally deprive a claim to A, B or A+B of novelty. The additional presence of other features in the disclosure would not matter. Applying the infringement test, A+B+C will still infringe, whether the claim is to A, B or A+B. When testing for priority one must therefore guard against simply asking whether the features called for by the claim are present in the priority document. The test for claiming priority in respect of the same invention has more substance, and is less formal, than that²¹⁹.

Esta situação, em que a publicação do Documento de Prioridade fulmina o requisito da prioridade em relação a pedidos posteriores é conhecida como “*poisonous priority*” (ABRANTES, 2016). Este termo, também conhecido como “*toxic priority*”, é relativamente recente, sendo utilizado para descrever o fenômeno incomum que ocorre na Europa, onde uma reivindicação patentária é antecipada pelo pedido original, do qual o pedido de prioridade é decorrente (CAINE, 2014)²²⁰. Isso ocorre nos casos em que a reivindicação da patente é mais ampla do que o disposto documento de prioridade:

“If the priority document discloses the claimed invention, surely it must support the claim to priority? Not necessarily – not when the invention claimed in the later application is broader than that described in the earlier application. That creates a “poisonous priority” situation in which the later claimed invention is not entitled to priority but the earlier described invention falls within the scope of the claims and the claims are therefore not new” (MAUCHER JENKINS, 2013).

No caso sob exame, na reivindicação 1 da Patente constavam subitens suficientemente amplos para cobrir três formas de alojar uma cápsula de café e três maneiras de movê-la para sua posição de extração: (i) inteiramente dentro de uma parte fixa da máquina ou (ii) inteiramente dentro de uma parte móvel ou, ainda, (iii) dividida entre as partes fixa e móvel²²¹. Porém, apenas o primeiro arranjo foi descrito no Documento de Prioridade. A Corte considerou que a primeira e a segunda opções são alternativas claramente definidas e que a terceira abrangia um vasto leque de

²¹⁹ *Idem.*

²²⁰ No caso de fracionamento do pedido, a prioridade tóxica ocorre quando o pedido da patente principal é antecipado pelos pedidos divididos ou vice-versa. No caso sob exame, a reivindicação poderia ter direito à prioridade parcial para as alternativas citadas, caso tivesse sido fracionado (CAINE, *op. cit.*).

²²¹ HC12D02673, 22/04/2013, par. 96.

disposições diferentes, tratando-se de uma alternativa genérica, não claramente definida nas duas alternativas anteriores²²².

A aplicação da primeira corrente de interpretação, neste caso, foi fatal para as Demandantes. Conforme demonstra a árvore de reivindicações da Patente (figura abaixo), todas as reivindicações dependentes estão vinculadas e submetidas à reivindicação 1 (principal)²²³. Não sendo concedida a prioridade em relação a esta, todas as reivindicações dependentes sofreram o mesmo destino, isto é, a nenhuma das outras 14 reivindicações subsequentes foi concedido o direito à prioridade²²⁴.

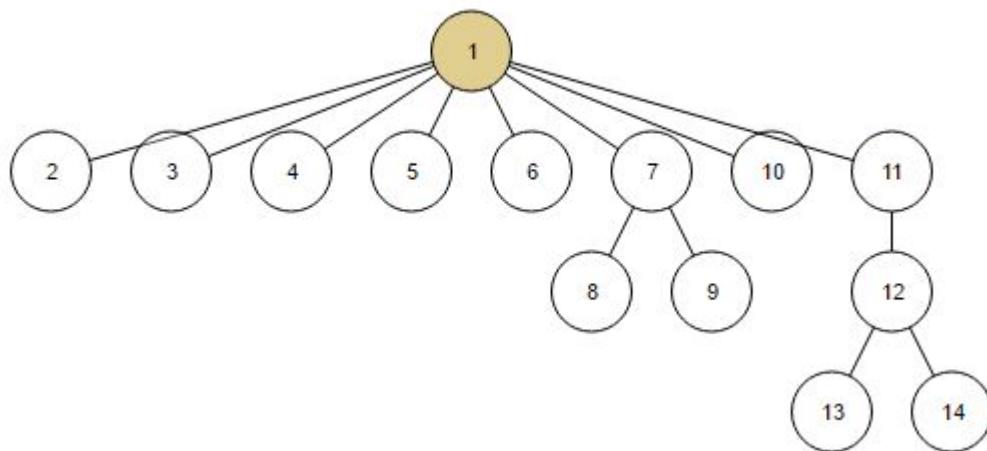


Figura 18. Árvore de reivindicações da Patente 236²²⁵

O pedido de prioridade da Patente na Inglaterra, por conter reivindicações mais amplas que a matéria presente no documento de prioridade, não teve a prioridade reconhecida. Porém, as consequências dessa declaração foram além: conforme será

²²² *Idem*.

²²³ A propósito de reivindicações principais e dependentes, aquelas “definem todos os elementos essenciais da invenção dentro dos limites em que esta funciona”, enquanto estas “têm por objetivo proteger detalhes específicos da invenção, os quais já devem estar amplamente abrangidos nas relativas reivindicações independentes”. (MULLER *apud* BARBOSA, 2010, p. 1391). Logo, uma patente terá, obrigatoriamente, ao menos uma reivindicação independente, enquanto as dependentes são facultativas e têm caráter acessório face à principal.

²²⁴ “Accordingly, I conclude that claim 1 is not entitled to priority from the Priority Document for both these reasons. As I understand it, it is common ground that it follows that none of the other claims are entitled to priority either” (HC12D02673, 22/04/2013, par. 104). Barbosa entende que a relação de acessoriedade entre reivindicação principal e dependente não segue necessariamente esse raciocínio, dando como exemplo o disposto no Manual de Exame Europeu, segundo o qual o examinador, ao verificar a invalidade de uma reivindicação principal, deve prosseguir no exame, pois a reivindicação dependente pode ser válida (BARBOSA, 2010, p. 1393-1396 e 1398, nota de rodapé n° 647).

²²⁵ EP2103236 (B1) — 2010-05-12. Disponível em https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/claims?DB=worldwide.espacenet.com&ND=5&local_e=en_EP&FT=D&date=20100512&CC=EP&NR=2103236B1&KC=B1&tree=true#. Acesso em 21/01/2017.

analisado abaixo, as reivindicações da Patente acabaram por ser também anuladas por ausência de novidade, pois o Documento de Prioridade, no qual se baseou o pedido de prioridade, foi considerado como revelação da invenção, passando a ser considerada como parte do estado da técnica (CAINE, 2014).

Na hipótese de pedidos fracionados, o pedido principal – que tem direito à data de prioridade – poderia ter sido utilizado contra a novidade apresentada no pedido dividido. Neste caso, apenas à matéria mais específica seria concedido o benefício da prioridade, posto que contemplada no documento de prioridade. A matéria genérica não usufruiria do mesmo benefício, por ser mais ampla que o pedido principal.

É importante ressaltar que o fenômeno da “prioridade tóxica” não é verificável em Estados que recepcionaram em sua legislação nacional a previsão do art. 4º da CUP, como o Brasil (CAINE, 2014).

2.1.3 Novidade

A novidade, ao lado da aplicação industrial e da atividade inventiva, são requisitos que devem ser observados na concessão das patentes de invenção. Conforme ensina Barbosa, a novidade é “a essência da protectibilidade da solução técnica. Protege-se o invento através da exclusiva porque o meio ou produto excluído da concorrência é novo – e na verdade nunca foi posto no domínio público” (BARBOSA, 2010, p. 1.158).

Uma patente é considerada nova quando não compreendida pelo estado da técnica²²⁶, isto é, quando não antecipada de forma integral por um único documento compreendido no estado da técnica. Para que um elemento do estado da técnica tenha o condão de impedir o registro de um pedido de patente com base no requisito de novidade, dois requisitos devem ser satisfeitos. Em primeiro lugar, a técnica anterior deve divulgar um assunto que, se executado, violaria necessariamente essa reivindicação. Em segundo lugar, a técnica anterior deve divulgar esse assunto suficientemente para permitir que o destinatário experiente o realize²²⁷.

²²⁶ “*Prior art*, ou estado da técnica, refere-se a ‘tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do Pedido de Patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (Art. 11, § 1º da LPI), ressalvado o disposto nos Arts. 12 (Período de 6 Vide item 2.2.1 a seguir neste manual. 12 Graça), 16 (Prioridade Unionista) e 17 (Prioridade Interna) e excluído o que é mantido em segredo de fábrica’” (INPI, 2015, p. 11).

²²⁷ HC12D02673, 22/04/2013, par. 109.

Diante da declaração de invalidade da patente com base na negativa à data de prioridade, a Dualit afirmou que reivindicações 1, 2, 7 e 8 da Patente não cumpriam o requisito da novidade em confronto com o seu próprio Documento de Prioridade. Segundo a reconvinte, este documento revelou arranjos contendo todas as características das reivindicações da Patente. Como estas eram mais amplas do que a aquelas divulgadas pelo Documento de Prioridade, as reivindicações não tinham novidade sobre o Documento de Prioridade²²⁸.

Na análise da validade da Patente à luz dessa alegação, o juiz Arnold deu razão à Dualit e considerou que as reivindicações 1 (principal) e 2, 7 e 8 (dependentes) careciam de novidade em relação ao pedido original da patente. Concluiu, assim, que o Documento de Prioridade em si era inovador, tendo alterado o estado da técnica. Nos termos da sentença, a perda de prioridade ocorreria ainda que não houvesse nenhuma outra publicação intermediária, pois o conteúdo do Documento de Prioridade tornou-se parte do estado da arte nos termos do artigo 2(3) da Lei de Patentes de 1977²²⁹, correspondente ao artigo 54(3) da CPE²³⁰.

As Demandantes argumentaram que as reivindicações não poderiam carecer de prioridade e, simultaneamente, serem antecipadas pelo Documento de Prioridade, mas o julgador decidiu que isso é juridicamente possível. Segundo seu entendimento, “*the claims are broader than the disclosure of the Priority Document. Thus they can, and in my judgment do, lack novelty over the disclosure of the Priority Document even though they are not entitled to priority from it*”²³¹.

²²⁸: *Idem*. “No dizer da lei, para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, também será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente. Tal será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional. Assim, levar-se-á em conta, para efeitos de apuração de novidade, não só o que se tornou público, antes da data do depósito ou da prioridade, mas também o que se encontra em procedimento de análise, ainda não publicado. Se o pedido de patente A foi depositado em 2 de janeiro, e o pedido B em 2 de março, o primeiro, mesmo se não tenha ainda sido dado a público, será obstativo à concessão da segunda patente” (BARBOSA, 2010, p. 1160).

²²⁹ “*The state of the art in the case of an invention to which an application for a patent or a patent relates shall be taken also to comprise matter contained in an application for another patent which was published on or after the priority date of that invention, if the following conditions are satisfied, that is to say (a) that matter was contained in the application for that other patent both as filed and as published; and (b) the priority date of that matter is earlier than that of the invention*”.

²³⁰ “É igualmente considerado como incluído no estado da técnica o conteúdo dos pedidos de patente europeia, tais como foram depositados, que têm uma data de depósito anterior à mencionada no parágrafo 2 e que não foram publicados, em virtude do artigo 93.º senão nessa data ou em data posterior”. No caso HC12D02673, 22/04/2013: “(...) in those circumstances the Priority Document is prior art pursuant to section 2(3) of the Patents Act 1977 corresponding to Article 54(3) EPC” (par. 111).

²³¹ HC12D02673, 22/04/2013.

Além disso, a Dualit suscitou a ausência de novidade sobre a utilização de máquinas Essenza na Convenção de Veneza²³² e em testes de campo junto a consumidores. As demandantes admitiram que tais máquinas foram fornecidas aos consumidores sem qualquer obrigação de confidencialidade. Diante disso, segue-se que o projeto das máquinas, incluindo o mecanismo de inserção e extração da cápsula, foi disponibilizado ao público²³³, de acordo com os advogados da Dualit, de duas formas diversas.

Primeiramente, caso um especialista estivesse no lugar de um dos consumidores envolvidos nos testes de campo, poderia ter verificado como o mecanismo de inserção e extração da cápsula funciona sem a necessidade de desmontar a máquina²³⁴. Em segundo lugar, um especialista poderia, simplesmente, desmontar as máquinas para conhecer seu mecanismo de funcionamento. As requerentes não contestaram o argumento de que as máquinas foram fornecidas aos consumidores sem qualquer restrição contratual que proibisse a desmontagem, nem tampouco que foram instruídos a não desmontá-las²³⁵.

Embora o primeiro argumento tenha sido refutado pela Corte, o segundo foi aceito. O fato de as máquinas contarem com parafusos especiais não fazia delas invioláveis; um especialista poderia desmontá-las facilmente, observar seu funcionamento e, na ausência de qualquer obrigação de confidencialidade, teria a liberdade de utilizar as informações obtidas. A informação teria sido, dessa forma, disponibilizada ao público²³⁶.

Considerando que nenhuma das reivindicações tinha direito à prioridade (v. tópico acima) e que a máquina Essenza se enquadrava nas reivindicações da patente, o juiz Arnold concluiu que todas as reivindicações careciam de novidade à luz das informações disponibilizadas ao público através de usos anteriores (informações disponibilizadas ao público pelos Testes de Campo e na Convenção de Veneza)²³⁷. A Dualit não obteve êxito nos demais fundamentos que apresentou para defender a invalidez da Patente.

²³² A Convenção de Veneza ocorreu entre os dias 11 e 13 de Junho de 2004. Para a Nestec, era uma oportunidade de lançar a Essenza a parceiros comerciais, potenciais compradores e jornalistas (*idem*, par. 119).

²³³ *Idem*, par. 112.

²³⁴ *Idem*, par. 115.

²³⁵ HC12D02673, 22/04/2013, par. 117.

²³⁶ *Idem*, par. 118 (vide *Milliken Dinamarca A/S v Walk Off Mats Ltd [1996] FSR 292* em par. 309-312).

²³⁷ *Idem*, par. 120.

2.1.4 Infração por contribuição

Superados os argumentos da Dualit em sede de reconvenção, o juiz passou a examinar o pedido de condenação por violação de patente. A questão que se apresentou foi: considerando que a combinação entre uma cápsula NX e uma máquina Nespresso resulta em um elemento que se enquadra no escopo da Patente, estariam as demandantes autorizadas a restringir o fornecimento de tais cápsulas?

É cediço que, ao titular de um privilégio de invenção, é concedido o direito de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, usem, coloquem à venda, vendam o objeto da patente ou o método para obtenção do produto patenteado. A infração por contribuição, consagrada no direito norte-americano, refere-se a “qualquer ato que, no entender de um juiz, tenha contribuído para a infração da patente, seja de forma material, seja de forma subjetiva” (IDS, 2013, p. 110).

A infração a uma patente pode ocorrer de forma direta, trabalhando a invenção como reivindicada, ou de forma indireta (a “infração por contribuição”), fornecendo a terceiro – que não seja um licenciado ou outra pessoa habilitada a trabalhar a invenção – qualquer dos meios relacionados a um elemento essencial da invenção. Trata-se de conceito de contrafação mais sofisticado em comparação com a “contrafação literal”²³⁸, elaborado diante da necessidade de assegurar ao titular da patente uma proteção efetiva diante de formas de apropriação diversas da reprodução literal da invenção²³⁹. Em definição dada pela jurisprudência dos casos Nespresso:

Il contributory infringement (ossia concausa o induzione alla contraffazione) riguarda il caso in cui un soggetto pone in essere un materiale e consapevole contributo alla realizzazione da parte di un altro di un atto contraffattivo. In sostanza, per adottare uma terminologia penalistica, concerne un'ipotesi di concorso di persone nell'illecito²⁴⁰.

²³⁸ “*Direct infringement is generally defined with reference to the two basic patent categories: product (device) claims and method (process) claims. Direct infringement requires (1) for a device patent, that the infringer manufactures, offers or puts on the market, or uses a device realizing the entirety of the features of an independent claim, or (2) for a method patent, that the infringer offers or practices a method realizing all steps of an independent claim*”. QUINN EMANUEL URQUHART & SULLIVAN, LLP. *Indirect Infringement and Contributory Infringement Under European and German Patent Law*. JDSupra Business Advisor, 2011. Disponível em <http://www.jdsupra.com/legalnews/indirect-infringement-and-contributory-i-46103/>. Acesso em 13/06/2015.

²³⁹ N.R.G. 2012/2996, 13/05/2012, p. 8.

²⁴⁰ N.R.G. 2012/2996, 13/05/2012, p. 10.

O conceito de “*contributory infringement*” não se confunde com outras formas de infração não literal, como a “infração por equivalência”²⁴¹, a “contrafação evolutiva”²⁴², a “invenção por combinação” (“*invenzione di combinazione*”)²⁴³ e a “contrafação indireta” (*indirect infringement*)²⁴⁴, que apresentam conceitos distintos entre si. Pode ocorrer também em relação a outros direitos de propriedade intelectual (como ocorreu no caso Napster, envolvendo direitos autorais)²⁴⁵.

Em consonância com o artigo 26 da CPE²⁴⁶, o artigo 60(2) da Lei de Patentes britânica trata da hipótese de violação por contribuição:

²⁴¹ A doutrina dos equivalentes concede ao titular não apenas a proteção da invenção na forma prevista na carta-patente, mas também no caso de substituição de certos elementos por outros, tecnicamente equivalentes. “[T]he substantial equivalent of a thing, in the sense of the patent law, is the same as the thing itself; so that if two devices do the same work in substantially the same way, and accomplish substantially the same result, they are the same, even though they differ in name, form, or shape”. (Warner-Jenkinson Co., Inc. V. Hilton Davis Chemical Co. Certiorari to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit No. 95-728. Argued October 15, 1996 Decided March 3, 1997 apud BARBOSA, ?, p. 12).

²⁴² “*La contraffazione evolutiva. La contraffazione non è esclusa dal fatto che la soluzione adottata dal terzo presenti la stessa idea inventiva di una precedente soluzione brevettata, ma apporti ad essa delle modifiche che ne costituiscono un miglioramento, o un adattamento, o un perfezionamento. Si parla, in questi casi, di contraffazione evolutiva*” (CATALDO apud BARBOSA, ?, p. 31).

²⁴³ Refere-se a invenções, novas e originais, que resultam da coordenação de meios e elementos já conhecidos, isto é, “*apportano uno specifico vantaggio che non deriva dalla sommatoria degli effetti già conosciuti. (...) Nelle invenzione di combinazione lo sforzo inventivo consiste nel cogliere in una pluralità di elementi o mezzi diversi, in tutto o in parte già noti, un principio che consenta di ottenere un risultato nuovo con una combinazione originale, mentre è irrilevante che le idee di base siano già conosciute ove si accerti che la somma di tale idee non è alla portata di qualsiasi técnico*” (N.R.G. 2012/2996, 15/06/2012, p. 10).

²⁴⁴ Diz respeito à fabricação e comercialização de partes de objeto patenteado, ainda que tais partes não sejam patenteáveis ou já tenham caído em domínio público, se fizerem referência à máquina patenteada ou se são utilizadas, de forma inequívoca, na contrafação da patente (N.R.G. 2012/2996, 15/06/2012, p. 11). A contrafação indireta é positivada no direito alemão; na Itália, trata-se de construção jurisprudencial e doutrinária em torno do artigo 124 do CPII. Em *Nespresso v. Vergnano*, anotou a juíza que: “*Costituisce contraffazione del brevetto per invenzione industriale il produrre e commercializzare anche solo componenti di un macchinario brevettato se queste sono destinate univocamente a far parte di questo macchinario. Con la precisazione che (...) per avversi contraffazione in siffatte ipotesi occorre che le componenti del macchinario riprodotte e commercializzate siano appunto quelle in cui essenzialmente si esplica la valenza inventiva di quanto brevettato*” (...). *Quindi compie atti di contraffazione anche chi si limita a produrre un solo componente di un più complesso dispositivo brevettato a condizione, però, che ne risulti inequivoca la destinazione (nel senso che il suo impiego coincida necessariamente con l’infrazione della privativa) così che per avversi contraffazione indiretta è necessario che la riproduzione cada sugli elementi che realizzano l’ insegnamento brevettato*” (N.R.G. 2012/2996, 13/05/2012, p. 8).

²⁴⁵ *A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004 (2001). Notório caso em que o réu, empresa de serviço de compartilhamento de arquivos peer-to-peer (P2P) foi condenada por infração contributiva de direitos autorais sob titularidade das maiores gravadoras dos Estados Unidos, membros da *Recording Industry Association of America* (RIAA). Para o Nonº Circuito, a Napster tinha conhecimento específico sobre as infrações diretas cometidas pelos usuários (“*that Napster has actual knowledge that specific infringing material is available using its system, that it could block access to the system by suppliers of the infringing material, and that it failed to remove the material*”). Este foi o primeiro caso importante a abordar a aplicação das leis de direitos autorais para compartilhamento de arquivos peer-to-peer. Disponível em https://www.law.cornell.edu/copyright/cases/239_F3d_1004.htm. Acesso em 17/03/2017.

²⁴⁶ “*Prohibition of indirect use of the invention 1. A Community patent shall also confer on its proprietor the right to prevent all third parties not having his consent from supplying or offering to supply within the*

(2) Subject to the following provisions of this section, a person (other than the proprietor of the patent) also infringes a patent for an invention if, while the patent is in force and without the consent of the proprietor, he supplies or offers to supply in the United Kingdom a person other than a licensee or other person entitled to work the invention with any of the means, relating to an essential element of the invention, for putting the invention into effect when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that those means are suitable for putting, and are intended to put, the invention into effect in the United Kingdom Subsection (2) above shall not apply to the supply or offer of a staple commercial product unless the supply or the offer is made for the purpose of inducing the person supplied or, as the case may be, the person to whom the offer is made to do an act which constitutes an infringement of the patent by virtue of subsection (1) above. (grifos nossos)

Cabia decidir, portanto, se ao fornecer cápsulas para máquinas de café Nespresso, a Dualit cometeu a referida infração por contribuição. Para ver atendido o pedido de violação da patente sob tal fundamento, as demandantes deveriam demonstrar a ocorrência dos três requisitos previstos no artigo 60(2), a saber:

- (i) que os proprietários de máquinas Nespresso, compradores de cápsulas compatíveis, não são licenciados ou habilitados para trabalhar a invenção;
- (ii) que a combinação entre uma cápsula NX e qualquer um das dez máquinas Nespresso então disponíveis no mercado britânico constituía um elemento essencial da invenção, qual seja, o sistema abrangido pela reivindicação 1 da patente²⁴⁷;
- (iii) que tal combinação constitui exploração da invenção.

Uma das linhas de defesas da Dualit consistiu na afirmação de que suas cápsulas de café se tratavam um produto comercial básico, situação que afastaria a aplicação da regra contida no item 2 nos termos da exceção prevista expressamente no artigo 60(3) da referida lei. Assim, caso as cápsulas NX fossem consideradas “produtos comerciais básicos” (*staple products*), sua oferta aos consumidores não configuraria a infração indireta.

A definição de “produtos comerciais básicos” foi abordada pelo Tribunal Regional de Patentes em *Pavel v Sony Corporation*²⁴⁸. Em tal processo declarou-se que

territories of the Contracting States a person, other than a party entitled to exploit the patented invention, with means relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for putting that invention into effect. 2. Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except when the third party induces the person supplied to commit acts prohibited by Article 25. 3. Persons performing the acts referred to in Article 27(a) to (c) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1.”

²⁴⁷ HC12D02673, 22/04/2013, par. 147.

“produto comercial básico é uma mercadoria ou matéria-prima” fornecido comercialmente para uma variedade de utilizações.

Visto que as cápsulas Dualit foram projetadas apenas para uso exclusivo nas máquinas Nespresso, sem contemplar outras formas de utilização, não foram consideradas como produtos comerciais básicos pelo juiz²⁴⁹. Assim, uma vez afastada a aplicação da exceção suscitada pela Dualit, fez-se necessário avaliar a ocorrência dos três fatores requisitados no artigo 60(2).

No Brasil, a infração por contribuição é expressamente prevista no artigo 42, §1º²⁵⁰:

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.

Porém, há autores, como Barbosa, que recusam a própria noção de “infração por contribuição” face o direito brasileiro. Para este autor, a lei permite apenas o ato de “impedir terceiros”. “Fique assim claro que essa contribuição que se pode interditar não

²⁴⁸ “In ordinary language, a staple commercial product is a commodity or raw material, not a manufactured article like a tape cassette player with headphones. Since the language of section 60 has been framed to have, as nearly as practicable, the same effects in the United Kingdom as the corresponding provisions of the Community Patent Convention (...) guidance may be obtained, in the absence of English authority in case law, from the parallel French and German texts of that Convention and commentary thereon. In the English text, Art. [26(2)] refers to ‘staple commercial products’. The French text refers to ‘produits qui se trouvent couramment dans le commerce’. The German text refers to ‘allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse’. The German text has been interpreted to mean products that are of a kind which is needed every day and can be generally obtained, such as nails, screws, bolts, wire, chemicals, plastics etc (‘Denkschrift zu Art. 30 GPU’ in Blatt für Patent – Muster – und Zeichenwesen, Vol 79 p 333). Schulte (Patentgesetz, 4th ed. 1987, p.153, note 18) considers that, in principle the products in question must be generally available at the time of publication of the patent specification, otherwise there is a presumption that they were put into circulation with knowledge of the invention, to enable it to be used.’ Pavel v Sony Corporation (unreported, 13 January 1993)” (HC12D02673, 22/04/2013, par. 178).

²⁴⁹ HC12D02673, 22/04/2013, par. 182.

²⁵⁰ “A infração por contribuição foi introduzida no corpo legislativo brasileiro com a Lei 9276, sendo expressamente vedada pelo art. 42, §1º (via civil) e 185 (via penal). A contrafação por contribuição está sujeita à verificação de certas condições, a saber: (i) atos (entrega ou oferta de entrega de elementos da invenção); (ii) território (atos cometidos dentro do território nacional); (iii) pessoa (atos cometidos por pessoa não habilitada para explorar o objeto da invenção); (iv) objeto (deve ser necessário e essencial para a exploração da patente), e (v) exploração (a contribuição se constitui pelo simples fornecimento com intuito de contrafazer o objeto, sem que seja necessária a exploração da invenção em si)” (PHILLIP, 2006, p. 147-148).

é contrafação. Há que se recusar, até mesmo, a noção de infração indireta dos direitos de patente” (BARBOSA, 2011b, p. 6).

2.1.4.1 Licenciamento implícito e exaustão de direitos

Em relação ao licenciamento implícito, o juiz Arnold sustentou que, na ausência de quaisquer restrições expressas dirigidas ao comprador, o proprietário de uma máquina Nespresso foi implicitamente licenciado para adquirir e usar cápsulas compatíveis com a sua máquina. Na Inglaterra, a jurisprudência que trata da concessão implícita de licença remonta a 1871, no caso *Betts v. Willmott*²⁵¹, que versava sobre a revenda de um produto patenteado:

*When a man has purchased an article he expects to have the control of it, and there must be some clear and explicit agreement to the contrary to justify the vendor in saying that he has not given the purchaser his licence to sell the article, or to use it wherever he pleases as against himself*²⁵².

Como bem observou o juiz Arnold, a finalidade de uma máquina Nespresso é, simplesmente, fazer café. Para utilizá-la de acordo com a finalidade pretendida, basta ao usuário inserir cápsulas contendo o café na máquina. Segue-se que o comprador deve estar implicitamente licenciado para obter e usar cápsulas em conjunto com a máquina; caso contrário, o equipamento seria inútil. Assim, na ausência de qualquer restrição ao proprietário da máquina, que o impeça de obter cápsulas de terceiros, o ele tem o direito de fazê-lo²⁵³. A sentença lançou mão do seguinte exemplo para ilustrar a hipótese:

Suppose the invention was a clever new type of internal combustion engine, and the patent included claims drafted so as to require the presence of a special grade of petrol. Suppose that grade of petrol was neither itself protected by a patent nor a staple commercial product. Could it be suggested that the purchaser of a car containing a patented engine could not acquire the petrol otherwise than from the patentee or the patentee's licensees? Surely not. What matters is the substance of the invention, rather than the precise form of the claims. In the present case, the substance of the patented invention concerns the design of the machine. The specification of the Patent makes it clear that the invention does not lie in the design of the capsule. On the contrary, the specification proceeds on the basis that the capsule is of a pre-existing design. Indeed, the invention does not even

²⁵¹ *Betts v. Willmott (1871) L.R. 6 Ch. App. 239, 245* (HC12D02673, 22/04/2013, par. 160).

²⁵² HC12D02673, 22/04/2013, par. 68.

²⁵³ *Idem*, par. 164

*depend upon the design of the capsule, save to the limited extent that claim 1 requires the capsule to have a guide edge in the form of flange*²⁵⁴.

A Corte também expressou este entendimento em termos de exaustão dos direitos de patente. Segundo a doutrina da exaustão, “uma vez que o titular tenha auferido o benefício econômico da exclusividade (‘posto no comércio’), através, por exemplo, da venda do produto patenteado, cessam os direitos do titular da patente sobre ele”²⁵⁵.

A doutrina do esgotamento de direitos tem sua origem no desenvolvimento jurisprudencial alemão do início do século XX (BARBOSA, 2002b) e vem sendo entendido como uma limitação ao direito de exploração exclusiva da propriedade intelectual. Ocorre a exaustão de direito do titular do registro de marca quando o titular de determinado registro lança certo produto no mercado, desaparecendo qualquer direito do seu titular em relação àquele bem por ele produzido. Situação idêntica ocorrerá em relação aos direitos conferidos pelo registro de marca. Quando o próprio titular da marca tiver fabricado o produto, a partir da primeira comercialização, desaparece qualquer direito do titular em relação à marca lançada naquele produto. O referido princípio resulta, assim, em uma limitação ao direito de exploração exclusiva da propriedade industrial, na medida em que impede que o titular possa controlar a revenda do produto protegido, após a sua colocação no mercado por ele (titular) ou por terceiros licenciados (FURTADO, 1996)²⁵⁶.

As Demandantes, ao fabricar e vender as máquinas Nespresso, teriam esgotado seus direitos sob a Patente, não podendo restringir a liberdade dos proprietários no uso de sua função, qual seja, fazer o café a partir de cápsulas. Logo, não

²⁵⁴ *Idem*, par. 165

²⁵⁵ Na Europa, a teoria do esgotamento dos direitos teve origem na jurisprudência alemã, sendo adotada pela Corte de Justiça das Comunidades Européias. No caso europeu, a tutela do livre fluxo de bens num espaço comunitário impõe o esgotamento internacional, mas intracomunitário (BARBOSA, 2002b, p. 10-11).

²⁵⁶ Discute-se na jurisprudência europeia se o consentimento do titular da marca e da patente em outro país é suficiente para exaurir o direito de propriedade intelectual no território para onde o produto foi importado. Firmou-se entendimento no sentido de que, para as marcas, a exaustão do direito é internacional, ao passo que para o direito de patentes a exaustão é nacional. Assim, bastaria a colocação no mercado com o acordo de quem concedeu a licença em qualquer lugar do mundo para que os direitos do titular da marca não pudessem mais ser invocados contra uma importação. Nesse sentido decisão do Tribunal Federal da Suíça no Caso Chanel - ATF 122 III 469, disponível na íntegra em http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-III-469%3Ade. Acesso em 14/01/2015.

poderiam invocar a patente para controlar a origem das cápsulas utilizadas nas máquinas, tampouco seu fornecimento por terceiros²⁵⁷.

No Brasil, somente ocorrerá exaustão do direito, relativamente às operações subsequentes à importação realizada pelo titular ou por terceiros licenciados. A exaustão ocorrerá relativamente a estas mercadorias introduzidas no território nacional pelo titular ou por terceiros por ele licenciados (IDS, 2013). O tratamento da questão da exaustão dos direitos de propriedade industrial é uma inovação da Lei 9.279/96, através do seu artigo 132, III:

Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

O inciso acima destacado dispõe que o titular da marca não pode impedir a livre circulação de produtos colocados no mercado interno, por si ou por outrem (com seu consentimento). A LPI, entretanto, podendo explicitar se tal consentimento deve ser expresso ou apenas tácito, não o fez. Nesse caso, a aplicação prática do artigo pode ser guiada pelo Princípio de Liberdade de Forma: quando a lei não exige que o consentimento seja expresso para ser válido, o consentimento tácito tem a mesma validade (ADIERS, 2002). Se há alguns anos não era possível observar uma tendência dos tribunais sobre o assunto, atualmente a jurisprudência vem reconhecendo a possibilidade de reconhecimento de consentimento tácito²⁵⁸.

²⁵⁷ HC12D02673, 22/04/2013, par. 167.

²⁵⁸ Em Diageo Brands v. Gac Importação e Exportação o STJ pronunciou-se sobre a ocorrência da importação paralela. O caso envolvia a disputa entre o titular de famosas marcas de bebidas alcoólicas (Johnnie Walker, White Horse e Black and White) e sua licenciada no Brasil, contra uma empresa nacional que, por diversos anos, importou seus produtos sem autorização expressa, mas também sem sofrer qualquer resistência. O STJ considerou ilegal a venda dos uísques no mercado brasileiro por importadora que não é a distribuidora autorizada dos produtos no país. Quanto à questão do consentimento, o relator reconheceu que o titular da marca internacional tem, em princípio, o direito de exigir seu consentimento para a importação paralela para o mercado nacional, com o ingresso e a exaustão da marca nesse mercado nacional. Porém, a importação que vinha sendo realizada pela Gac não poderia ser considerada ilícita, pois a ausência de oposição das empresas, por mais de 15 anos, resultou em anuência tácita. (Recurso Especial - REsp. 1.249.718/CE, relatado pelo Exmo. Ministro Sidnei Beneti, a 3ª Turma do STJ.

Cumpre ressaltar que a teoria do licenciamento implícito diferencia-se da teoria da exaustão de direitos pois, enquanto a licença implícita pode ser afastada por meio de disposição contratual expressa em sentido contrário, ou pelo estabelecimento de condições, a segunda não deixa nenhum direito de patente a ser executado²⁵⁹.

2.1.4.2 Elemento essencial da patente

Em relação ao segundo requisito do artigo 60(2), a alegação das demandantes de que o fornecimento de cápsulas NX era relacionado a um elemento essencial da Patente não foi aceita pelo juiz Arnold. Na ausência de uma autoridade britânica que tenha abordado a questão de forma precisa e direta, recorreu-se a referências na jurisprudência estrangeira, mormente de países que recepcionaram o artigo 26 da CPC, com diferentes entendimentos, em suas legislações nacionais, a saber, a Alemanha e os Países Baixos²⁶⁰.

O juiz resumiu algumas passagens de Impeller Flow Meter²⁶¹ e Pipette System²⁶², decisões proferidas pelo *Bundesgerichtshof* (Corte Federal de Justiça da Alemanha). Em tais processos, considerou-se que os meios em questão devem contribuir para o ensino técnico da invenção. Tais meios, entretanto, não precisam ser novos em si mesmos: o fato de o elemento ser conhecido da técnica anterior não o impede de ser um elemento essencial da reivindicação²⁶³. Por outro lado, em *Sara Lee v Integro* (Case C02/227HR), a Suprema Corte holandesa chegou a conclusão contrária, destacando que “*an essential element must be one which distinguished the invention from the prior art*²⁶⁴”. O juiz Arnold apoiou a jurisprudência alemã²⁶⁵, considerando esta abordagem mais adequada aos objetivos do artigo 26(1) da CPE, segundo a qual

Disponível em <http://www.worldtrademarkreview.com/files/Ac%C3%B3rd%C3%A3o%20STJ%20importa%C3%A7%C3%A3o%20paralela.pdf>. Acesso em 13/02/2015.

²⁵⁹ *Merck & Co. Inc. v. Primecrown Ltd.* [1997] 1 C.M.L.R. 83, 119. HC12D02673, 22/04/2013, par. 160.

²⁶⁰ HC12D02673, 22/04/2013, par. 168. “*In addition to these cases, I was referred to decisions of French and Belgian courts which appear to be more consistent with the German approach than the Dutch one*”. (*idem*, par. 174).

²⁶¹ *Rechtsprechung, BGH, 04.05.2004 - X ZR 48/03*. Disponível em <https://dejure.org/2004.243>. Acesso em 21/01/2017.

²⁶² *BGH, Urteil vom 27. Februar 2007, Az. X ZR 38/06*. Disponível em <https://openjur.de/u/79005.html>. Acesso em 21/01/2017.

²⁶³ HC12D02673, 22/04/2013, par. 170-172.

²⁶⁴ *Idem*, par. 173.

²⁶⁵ *Idem*, par. 174.

terceiros não deveriam beneficiar-se da invenção ao fornecer os elementos essenciais junto ao mercado criado pela invenção.

A adoção deste entendimento levou à conclusão de que a cápsula de Dualit constitui um meio relativo ao elemento essencial da reivindicação 1 da Patente porque (i) contribui para a implementação do ensino técnico da invenção e (ii) não tem uma importância completamente subordinada. Embora a reivindicação 1 apenas exigisse que a cápsula apresentasse uma borda em forma de uma flange, a esta desempenhou um papel significativo na forma como a invenção reivindicada funcionou²⁶⁶.

2.1.4.3 Indução à exploração do objeto patenteado

Visto que o segundo requisito, referente ao objeto da infração, restou verificado no caso em tela, restava proceder à análise do terceiro e último requisito para a configuração da infração por contribuição, qual seja, se o fornecimento das cápsulas NX (consideradas como meio essencial) era capaz de induzir à exploração do objeto patenteado. Na verificação dessa condição, a Corte inspirou-se na abordagem multifatorial estabelecida pela Suprema Corte Britânica em *Schutz v. Werit*²⁶⁷, definindo os critérios abaixo de acordo com sua relevância no caso *sub judice*²⁶⁸:

1. Considerando que (i) as máquinas Nespresso são vendidas por centenas de libras e as cápsulas custam centavos por unidade; (ii) as máquinas são criadas para durar por vários anos; (iii) as cápsulas contém café, produto perecível, devendo ser consumidas em um prazo determinado; (iv) o funcionamento das máquinas não é alterado pela utilização de cápsulas e (v) o não uso de cápsulas não altera o valor econômico da máquina, tem-se que a cápsula é apenas uma parte subsidiária do sistema Nespresso.

2. Tanto as máquinas como as cápsulas têm uma existência comercial independente. Com efeito, constatou-se a existência de um mercado para as máquinas Nespresso usadas²⁶⁹.

²⁶⁶ HC12D02673, 22/04/2013, par. 176.

²⁶⁷ *Schutz (UK) Ltd v Werit UK Ltd [2013] UKSC 16, [2013] 2 All ER 177*. Disponível em <http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2013/16.html> (apud HC12D02673, 22/04/2013, par. 183-198).

²⁶⁸ HC12D02673, 22/04/2013, par. 200-205

²⁶⁹ Neste específico caso, restou comprovado que as cápsulas NX são comercialmente independentes das máquinas reivindicadas. Em particular, o uso de tais cápsulas nas máquinas C100, C200, C110 e Concept Nespresso não se incluem no escopo da Patente (HC12D02673, 26/03/2013, *Dualit closing statements*, par. 15).

3. Por se tratarem de produtos consumíveis, os proprietários das máquinas Nespresso suporiam que têm o direito de obter cápsulas de qualquer fonte.

4. A cápsula não incorpora o conceito inventivo da patente, embora sua flange desempenhe um papel significativo na forma como funciona a invenção reivindicada²⁷⁰.

5. O proprietário da máquina não está reparando ou fabricando o produto. De acordo com a sentença, “*only in the world of patents could it even be suggested that a person ‘makes’ a ‘product’ merely by purchasing a consumable for use with a machine*”²⁷¹.

Por todos os motivos acima, o julgador concluiu que os proprietários das máquinas Nespresso relevantes não poderiam explorar o sistema reivindicado quando compram cápsulas NX²⁷². Ausentes, portanto, dois dos três requisitos legais contidos no artigo 60(2) da Lei de Patentes, foi inteiramente afastada a possibilidade de infração por contribuição por parte da Dualit.

2.1.5 Conclusões

Considerando o sistema jurídico do *common law* adotado pelos britânicos, cremos que a mensagem passada pela decisão do juiz Arnold na análise do caso Nespresso é a de que, provavelmente, titulares de patentes relacionadas a equipamentos enfrentarão dificuldades para demonstrar a ocorrência de uma infração indireta e impedir que terceiros vendam produtos compatíveis sob o argumento de violação do artigo 60(2), mormente em se tratando de produtos secundários consumíveis²⁷³. A

²⁷⁰ Contudo, “[I]t remains the case that the invention takes the capsule as a given and the specification explicitly states that the invention can be used with any type of capsule. . . . The fact the claims require the presence of a capsule is an artefact of clever claim drafting. In my view it may be inferred that the reason why the granted claims require the presence of the capsule (whereas the claims in the Priority Document did not) is precisely in order to enable Nestec to argue that the mere supply of capsules constitutes an infringement and thus to enable Nestec to continue to control the market in capsules even though EP 148 [the patent protecting the capsule itself] has expired” (HC12D02673, 22/04/2013, par. 203).

²⁷¹ HC12D02673, 22/04/2013, par. 204.

²⁷² *Idem*, par. 205.

²⁷³ Não é de surpreender que a decisão ora analisada seja coerente com a abordagem alemã, dada a confiança do magistrado britânico na jurisprudência deste país (HC12D02673, 22/04/2013). O Tribunal Regional Superior de Düsseldorf adotou raciocínio semelhante, alegando que um concorrente (ECC) não cometeu infração por contribuição ao vender cápsulas próprias, compatíveis com máquinas Nespresso. Sobre o julgamento do caso 4b O 82/12 (Nestec v. Ethical Coffee), com decisão em 16/08/2012: “*The case was legally particularly interesting as back in 2005 the Düsseldorf Court of Appeal had decided in a similar case concerning the Senseo coffee-pads that there could be an indirect infringement by offering coffee-pads compatible to Senseo coffee machines (judgment dated 17 November 2005, 2 U 35/04). However, in 2007 the Federal Supreme Court further specified the criteria of indirect infringement and*

decisão foi considerada pela imprensa britânica como uma “porta aberta a fabricantes e distribuidores de cápsulas de café compatíveis com as máquinas Nespresso” (BOUCKLEY, 2013). A Dualit, obviamente, comemorou a sentença favorável; em um comunicado ao público, declarou aos consumidores que suas cápsulas passariam a ser vendidas livremente no Reino Unido (BLOOMBERG, 2013).

O grupo Nestlé, por sua vez, lamentou a decisão e, através da gerente de relações públicas da Nespresso, Diane Duperret, referiu-se a ela como “*inconsistent with the ruling by the European Patent Office in April 2012, confirming the validity of a key patent for the Nespresso system*” (BOUCKLEY, *op. cit.*). Porém, conforme citado no capítulo anterior, a Patente 236, objeto do processo ora analisado, acabou posteriormente sendo invalidada também pelo EPO, que anulou a referida decisão de abril de 2012.

Assim se concluiu o capítulo inglês da “guerra das cápsulas” – ao menos por enquanto. Até a conclusão deste trabalho, o caso ainda se encontrava em fase recursal, pendente de decisão por parte do Tribunal de Apelação (*Court of Appeal*), isto é, a decisão do juiz Arnold pode vir a ser reformada, porém dificilmente o resultado prático será alterado, pois, como dito acima, a Patente objeto do presente processo foi posteriormente sendo revogada pelo EPO²⁷⁴.

2.2 SUÍÇA

2.2.1 Denner AG

O presente tópico pretende examinar o caso em que as companhias Nestlé e Nespresso (adiante, para ambas, apenas “Nespresso”) buscaram a tutela jurisdicional²⁷⁵

exhaustion in its decision Pipettensystem (judgment dated 27 February 2007, X ZR 38/06). Now, the Düsseldorf District Court followed the Pipettensystem decision and ruled that there is no indirect patent infringement as the patentee's rights are exhausted with the sale of the Nespresso machines. The use of the Nespresso machines by the consumers with capsules of third parties forms part of the intended use of the machines” (EPLAW PATENT BLOG. DE - Nestec v. Ethical Coffee Company, 21/08/2012. Disponível em <http://www.eplawpatentblog.com/eplaw/nespresso/>. Acesso em 12/03/2017). A decisão do Landgericht Düsseldorf pode ser acessada na íntegra no link <http://www.eplawpatentblog.com/2012/August/DE%20-%20capsule.pdf>.

²⁷⁴ Vide Capítulo 1.

²⁷⁵ De acordo com a Lei suíça sobre Proteção de Marcas (“LPM”) ou *Markenschutzgesetz* (“MSchG”), lei federal de 28 de agosto de 1992 “*Any person whose right to a trade mark or an indication of source is infringed or threatened may request the court: a) to prohibit an imminent infringement; b) to remedy an existing infringement*; (Artigo 55, 1 “a” e “b”); “*Any person who holds an exclusive licence is entitled to bring a separate action irrespective of the registration of the licence in the Register unless this is*

para proteger seus DPPIs²⁷⁶ contra a Denner AG (“Denner”), uma rede varejista com sede em Zurique, Suíça²⁷⁷.

Em 10 de dezembro de 2010, a Denner propôs uma medida cautelar preventiva contra a Nestlé, na qual reivindicava em especial que, eventual pedido liminar relativo à marca suíça número P-486 889, ou com base na lei federal de concorrência desleal, não seria apreciado sem ouvir previamente a requerente. Tal pedido foi deferido pelo Tribunal Comercial de Saint Gallen em 23 de dezembro de 2010²⁷⁸.

Após garantir o direito de ser ouvida previamente, a Denner passou a distribuir uma linha de cápsulas de café (*Nexpod*) fabricadas pela companhia Alice Allison S.A.²⁷⁹ (em 15 de dezembro de 2010)²⁸⁰. As Nexpods eram anunciadas como compatíveis com as máquinas do sistema Nespresso e comercializadas pela metade do preço²⁸¹.

A oferta de lançamento das cápsulas consistiu na publicação de anúncios em todo o território suíço (nos três idiomas nacionais) em jornais diários e revistas. Um deles continha, em letras grandes, o texto “*Compatível com sua máquina Nespresso**”, cujo asterisco remetia ao rodapé, em letras menores: “*Nespresso é marca registrada

expressly excluded in the licence agreement. Any licensees may join an infringement action in order to claim for their own damages”. (Artigo 55, 4). “*Any person requesting preliminary measures may, in particular, request that the court orders measures to: d) provisionally enforce claims for injunctive relief and remedy*”. (Artigo 59, 1, d). Disponível em <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19920213/index.html> em alemão, francês, italiano e inglês. O artigo 2º da lei federal suíça sobre concorrência desleal (de 19 de Dezembro de 1986, “UWG”), por sua vez, dispõe que “[è] sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti”. Disponível (em italiano) em http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=341736. O procedimento para a obtenção de medidas provisórias é regido pelos artigos 261-269 do Código de Processo Civil Suíço (2008), disponível (em inglês) em <https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20061121/201701010000/272.pdf>. Acessos em 15/03/2017.

²⁷⁶ Nomeadamente, a marca tridimensional nº P-486 889 (registrada para os produtos “café, extratos de café e preparações à base de café”), a marca nominativa nº CH 609 901 (*WHAT ELSE?*) registrada para “café” e a marca nominativa nº CH nº 544 435 (*NESPRESSO. WHAT ELSE?*). Vide Capítulo 1.

²⁷⁷ A Denner AG é a terceira maior cadeia de supermercados da Suíça (atrás da Migros e da Coop), com 11,4% de *marketshare* e mais de 450 lojas neste país. Até 2007 o comércio varejista suíço era considerando um duopólio, na qual a Migros e a Coop controlavam 70% do mercado. Com a entrada de concorrentes alemães (Lidl e Aldi), a Migros foi autorizada adquirir a Denner e, ao final de 2009, a Migros passou a deter total controle acionário sobre aquela empresa. Informações disponíveis em <http://www.swissinfo.ch/por/duas-redes-de-supermercado-que-dominam-a-su%C3%AD%C3%A7a/28829636>; <https://www.denner.ch/it/su-di-noi/in-merito-a-denner/storia/>. Acessos em 12/02/2017.

²⁷⁸ Corte Comercial de Saint Gallen, HG.2010.495-HGP.

²⁷⁹ Com sede em Grono (Inglaterra), a Alice Allison produz as cápsulas comercializadas pela Denner AG. As cápsulas de plástico, recarregáveis, têm forma de copinho para serem preenchidas com café fornecido pela Denner e vedadas com uma tampa feita de alumínio (HG.2011.10-HGP, 10/01/2011).

²⁸⁰ Corte Comercial de Saint Gallen, HG.2011.10-HGP, decisão de 10/01/2011.

²⁸¹ Cada Nexpod era vendida a 0,25 francos suíços por cápsula (HG.2011.10-HGP, 10/01/2011).

da Société des Produits Nestlé S.A. e não tem qualquer vínculo com a Denner AG” e, em uma caixa vermelha lia-se “*Denner - was suscht?*”. Em outro anúncio, lia-se em letras grandes, “*Denner - was suscht?*”, “*Denner - quoi d'autre?*” ou “*Denner - cosa sennò?*²⁸²”; na margem inferior, em fonte reduzida, constava a ressalva “*cápsulas de café, compatíveis com máquinas Nespresso**”, cujo asterisco fazia referência ao texto mencionado anteriormente, em letras miúdas.

Apenas cinco dias após o lançamento das cápsulas pela Denner, o jornal *20Minuten*²⁸³ (diário de circulação em transportes públicos) informava que as cápsulas Denner já estavam esgotadas. Contra esta iniciativa, a Nestlé buscou, em 2011, a tutela jurisdicional em dois processos independentes perante o Tribunal de Comércio do Cantão de Saint Gallen²⁸⁴ e junto Tribunal de Comércio de Zurique²⁸⁵, para discutir respectivamente, a violação de marcas e patentes²⁸⁶ pela Denner AG.

Alegando urgência, a Nestlé protocolou um pedido de liminar²⁸⁷ perante o tribunal cantonal de Saint Gallen, onde requeria a suspensão da oferta, venda e distribuição das cápsulas de café Denner na Suíça, bem como a abstenção de uso dos slogans “*Denner - was suscht?*”, “*Denner - quoi d'autre?*”, “*Denner - cosa sennò?*” e da declaração “*compatível com sua máquina Nespresso*”²⁸⁸. Para tanto, argumentou que

²⁸² “Was suscht”, “Quoi d'autre” e “Cosa sennò” são traduções de “What else”, em alemão, francês e italiano, respectivamente. (HG.2011.10-HGP, 10/01/2011, item 2, par. 3).

²⁸³ HG.2011.10-HGP, 10/01/2011, p.3.

²⁸⁴ Responsável por disputas sobre direito empresarial e litígios relativos à propriedade intelectual (marcas, desenhos, direitos autorais, proteção de cultivares e, até o final de 2011, patentes) bem como nos casos de concorrência desleal, em causas cujo valor excede 30.000 francos suíços (Disponível em alemão em http://www.gerichte.sg.ch/home/gericht/Kantonsgericht_SG/aufgaben/handelsgericht.htm. Acesso em 12/02/2017). O foro competente é o da sede da pessoa que sofre o dano, da parte ré ou do local da transação ou do evento. Dado que a Denner ofereceu e distribuiu as cápsulas de café fabricadas pela Alice Allison em todo o território suíço, incluindo o cantão St. Gallen, no âmbito de uma propaganda de lançamento, o presidente do Tribunal Comercial é competente (vide artigos 13, 15, §1 c/c artigo 36 do CPCS). (HG.2011.10-HGP, 10/01/2011, p.6; HG.2011.10-HGP, 04/03/2011, p. 9). À causa foi atribuído o valor de 1 milhão de francos suíços (HG.2011.10-HGP, 04/03/2011, p. 23).

²⁸⁵ Tribunal de Comércio de Zurique. Disponível em <http://www.handelsgericht.ch/funktionelle-zustaendigkeit#a1>. Acesso em 12/02/2017.

²⁸⁶ No caso das marcas, dispõe o artigo 1º da LPM que “a marca é um sinal capaz de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa, podendo ser composta por palavras, letras, números, representações pictóricas, formas tridimensionais ou combinações de tais elementos uns com os outros ou com as cores”. Logo, se a forma de um produto for dotada de distintividade, tal produto poderá ser registrado como marca, nos termos do artigo supracitado. Porém, dentro os motivos absolutos para exclusão, estão as formas que constituem a natureza do produto e a forma do produto ou embalagem impostas por motivos de ordem técnica (artigo 2, “d”). O artigo 10(1) e (2), por sua vez, determina o prazo de vigência de 10 anos e a possibilidade de renovação sucessiva por iguais períodos. O titular da marca tem o direito exclusivo de uso para distinguir seus produtos ou serviços, ou dispor deles (artigo 13, §1 da LPM), podendo proibir o uso por terceiros (artigo 13, §2 da LPM). Neste caso, Nestlé (titular das marcas) concedia à Nespresso a licença de uso nos termos do artigo 18 da LPM (traduções nossas).

²⁸⁷ Com fundamento no artigo 265(1) do CPCS.

²⁸⁸ HG.2011.10-HGP, 10/01/2011, par. 1-2, item b.

a forma característica das cápsulas Nespresso (protegida pela marca tridimensional número P-486 889) e slogan protegido pela marca *WHAT ELSE?* desfrutavam de um reconhecimento extraordinariamente alto, especialmente na Suíça. Neste sentido, a cápsula concorrente, apresentando-se com forma e *slogan* semelhantes, criava o risco de confusão entre os produtos. Em ato de concorrência desleal, as demandadas estariam se aproveitando da boa-fé e do trabalho das demandantes, que teriam levado anos para construir um mercado, conduta ilícita ao abrigo do artigo 3(e) da Lei Federal Contra a Concorrência Desleal da Suíça (*Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, “UWG”)²⁸⁹.

O Presidente da Corte Comercial, desconsiderando a medida cautelar proposta pela Denner antes do lançamento da Nexpod, proferiu decisão sem ouvir a parte contrária e, concordando com as requerentes, reconheceu que uma parte considerável do público poderia confundir as cápsulas Denner com as cápsulas Nespresso; ainda que não ocorresse esse risco de confusão, haveria uma ligação mental imediata, causada pela indicação “*compatível com sua máquina Nespresso*” e pela utilização da tradução literal do *slogan* *WHAT ELSE?*. Diante disso, a forma e a propaganda das cápsulas Denner poderiam remeter, de maneira parasitária, às cápsulas Nespresso, conduta desleal e ilegal, em afronta à cláusula geral de concorrência leal (artigo 2º da UWG). Em relação à forma da Nexpod, ressaltou que não se tratava de forma tecnicamente necessária para utilização em máquinas Nespresso, o que impediria o registro da marca tridimensional nos termos do artigo 2(d) da LPM, e que outras cápsulas, de diferentes formas, também poderiam ser usadas para o mesmo fim²⁹⁰.

Reputando verossímeis as alegações da Nestlé, o juiz deferiu, *inaudita altera pars* em 10 de janeiro de 2011, as medidas solicitadas pelo grupo Nespresso²⁹¹ e,

²⁸⁹ Art. 3º. Métodos desleais de publicidade e vendas, e outras comportamentos ilícitos. Age de forma desleal, em particular, aquele que: (e) compara, de forma incorreta, falaciosa, desnecessariamente lesiva ou plagiária sua própria pessoa, seus próprios produtos bens, obras, serviços ou os seus preços com os dos outros, ou com tais comparações, favorece terceiros na concorrência (livre tradução de: “*Art. 3º. Metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti. Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: (e) paragona in modo inesatto, fallace, inutilmente lesivo o plagiante la propria persona, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi con quelli d'altri, oppure, con tali paragoni, favorisce terzi nella concorrenza*”).

²⁹⁰ HG.2011.10-HGP, 10/01/2011.

²⁹¹ A lei processual civil suíça prevê dois tipos de medidas temporárias para garantir o provimento jurisdicional, nomeadamente as liminares interlocutórias (“*interlocutory injunctions*”) e o bloqueio de bens. Os requisitos necessários para a concessão de liminar diferem de acordo com a lei cantonal ou federal aplicável, mas, via de regra, o peticionário deve comprovar *prima facie* que, na ausência de uma injunção, há risco de um dano irreparável, bem como deverá demonstrar a probabilidade de seu direito prevalecer no momento da análise do mérito. De acordo com o artigo 261(1) do CPCS, o tribunal deve tomar as medidas preventivas necessárias quando a parte demandante demonstra a verossimilhança da

sob o fundamento de que havia o risco de confusão no mercado, proibiu, com efeito imediato, a venda e publicidade das cápsulas de café concorrentes. Além disso, por precaução, proibiu a Denner de utilizar os slogans “*Denner - was suscht?*”, “*Denner - quoi d'autre*” e “*Denner - cosa sennò?*”, com ou sem a ressalva “*compatível com a sua máquina Nespresso*”, para vender e anunciar seus produtos²⁹².

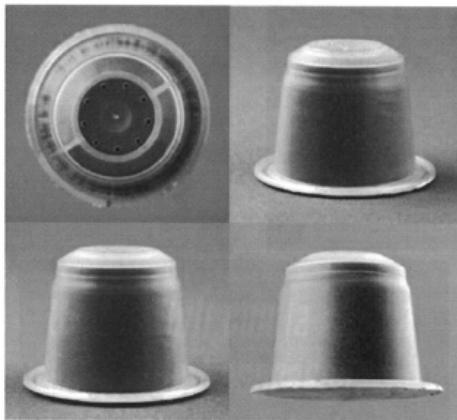


Figura 19. Imagem das cápsulas Denner sujeitas à restrição determinada pelo Tribunal de Comércio de Saint Gallen em 10/01/2011²⁹³.



violação efetiva ou potencial de um direito, e que os danos advindos da violação acarretarão danos de difícil recuperação. “*According to Article 261 of the German Code of Civil Procedure (ZPO), the applicant party has to assure the prerequisites of the threatening, not easily remediable disadvantage and of the actual and legal grounds of the main offense. Strict proof is not required, but a probability proof is sufficient, since precautionary measures should be taken quickly. The legal situation is only to be examined summarily by the court*Switzerland - Schellenberg Wittmer. 2009. Disponível em www.swlegal.ch. Acesso em 12/02/2017). “*The opponents also have to make their objections or objections only credible (BGE 132 III 83 E. 3.2, 103 II 287 E. 2, cf. Leuenberger / Uffer-Tobler, a.a.O., N 11,194)*”. (HG.2011.10-HGP, 04/03/2011, p. 10). Em caso de especial urgência, o tribunal pode determinar medidas preventivas imediatas e sem ouvir a parte contrária (artigo 265, §1 do CPCS) (HG.2011.10-HGP, 10/01/2011, p. 6).

²⁹² HG.2011.10-HGP, 10/01/2011 par. 1-2. Item b.

²⁹³ HG.2011.10-HGP, 04/03/2011, p. 2.



Figuras 20, 21, 22, 23. Imagens das publicidades da Denner vedadas pelo Tribunal Comercial de Saint Gallen em 10/01/2011²⁹⁴.

Paralelamente, em procedimento proposto perante o Tribunal Comercial de Zurique²⁹⁵ em 12 de janeiro de 2011, a Nespresso requereu medidas cautelares contra suposta violação das patentes EP 0 512 148 e EP 0 512 470²⁹⁶. Em 21 de janeiro de 2011 (HE11003-O), o julgador indeferiu as medidas pretendidas, entendendo que não houve qualquer infração por parte da Denner, pois suas cápsulas não eram idênticas àquelas comercializadas pela Nespresso²⁹⁷.

Apesar da decisão favorável na corte de Zurique, a Denner ainda se encontrava proibida de comercializar suas cápsulas, diante da liminar concedida à Nestlé em Saint-Gallen. Neste procedimento, as réis alegaram em sua defesa que a marca tridimensional sob análise seria nula em função de uma necessidade técnica²⁹⁸, motivo absoluto de exclusão nos termos do artigo 2(b) da LPM.

Além disso, não existiria o risco de confusão, já que a Nexpod somente coincidiria com as cápsulas Nespresso nos elementos de domínio público, que não têm poder de diferenciação e não poderiam ser monopolizados. Uma violação ao artigo 2 (cláusula geral)²⁹⁹ e artigo 3(d) da UWG (risco de confusão) não incidiria no caso, já

²⁹⁴ *Idem*, pp. 3-4.

²⁹⁵ Corte Comercial de Zurique, HE11003-O, decisão de 21/01/2011.

²⁹⁶ Sobre as patentes em questão, vide Capítulo 1.

²⁹⁷ As partes não recorreram da decisão (informação confirmada via e-mail dirigido ao *Obergericht des Kantons Zürich, Generalsekretariat lic. iur. Angela Leu-Zweifel* em 03/02/2017).

²⁹⁸ Os quatro indicadores relevantes para a marca tridimensional da cápsula Nespresso, quais sejam, (1) forma cônica da carcaça, (2) periferia em formato de círculo da cápsula com diâmetro maior que a base, (3) flange voltada para fora (periferia mais larga) e (4) no escopo da periferia (flange voltada pra fora) da carcaça fixada à tampa seriam necessários tecnicamente para fabricação de uma cápsula de café, especialmente também para que as cápsulas se adaptassem a um tipo específico de máquinas (máquinas Nespresso) (HG.2011.10-HGP, 10/01/2011, item 3, §2).

²⁹⁹ Art. 2 Princípio. É injusto e ilegal qualquer comportamento ou prática de negócios enganosa, ou de outra forma prejudicial às as regras da boa-fé, afetando as relações entre concorrentes ou entre

que a utilização de uma ideia de formato, por si só, não constituiria afronta ao princípio da concorrência leal³⁰⁰. Ademais, a confusão sobre o fabricante das cápsulas de café distribuídas não prosperaria, já que o consumidor estaria claramente informado (conforme informações na embalagem e na propaganda) de que as cápsulas não são provenientes da Nespresso e com ela não têm qualquer ligação³⁰¹.

Em 4 de março de 2011³⁰², após ouvir as réis, o Presidente do Tribunal de Comércio de Saint Gallen reformou parcialmente a decisão anterior (de 10 de janeiro) e suspendeu a liminar concedida à Nespresso, agora sob o fundamento de que a marca tridimensional (cuja função é proteger a forma do produto³⁰³) não faria jus ao direito de exclusiva decorrente do registro da marca suíça P-486 889, eis que sua forma era tecnicamente necessária para o funcionamento das cápsulas Denner junto às máquinas Nespresso³⁰⁴.

O tribunal observou que, para ser compatível com máquinas Nespresso, as cápsulas deveriam ter uma determinada forma (cônica) e que as demandantes não haviam demonstrado que seria tecnicamente possível produzir soluções alternativas às cápsulas originais sem incorrer em desvantagens substanciais, ou seja, as cápsulas alternativas deveriam ser tão práticas e baratas de fabricar quanto as originais. As alternativas apresentadas pela Nespresso foram dispensadas pelo tribunal, pois tais cápsulas conteriam 20% menos café e, portanto, seriam inferiores à forma original. Ademais, ao contrário da decisão anterior, o Presidente da Corte argumentou que, para serem compatíveis com as máquinas Nespresso, as cápsulas precisariam ter uma forma determinada que permitiria seu encaixe no compartimento da máquina (STROBEL, 2013); logo, a forma cônica das cápsulas Nespresso resultaria de necessidades técnicas.

fornecedores e clientes (*livre tradução de: "Art. 2 Principio. È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti".*).

³⁰⁰ HG.2011.10-HGP, 10/01/2011, item 3, §2.

³⁰¹ Segundo a defesa da Denner, a embalagem das cápsulas de café Nespresso e a das cápsulas de café Denner se distinguiram claramente (aqueles feitas em alumínio e com cores diferente dependendo do sabor) e as partes usavam canais de venda diversos (a Nespresso apenas em suas *boutiques* e através do *Nespresso Club*, enquanto a Nexpod era vendida na rede Denner em toda a Suíça), daí não existir o risco de confusão (HG.2011.10-HGP, 10/01/2011, item 3, §2).

³⁰² HG.2011.10-HGP, 04/03/2011.

³⁰³ Marcas tridimensionais são protegidas pela LPM apenas se forem aplicadas a formas que influenciem tecnicamente a utilização do produto, mas não sejam formas necessárias ou absolutamente essenciais (STROBEL, 2011).

³⁰⁴ Além disso, foi confirmada a proibição do uso dos slogans mencionados na decisão de 10 de Janeiro de 2011, mas, por outro lado, foi permitida a manutenção da ressalva "*Compatível com as máquinas Nespresso*" na publicidade, produtos e embalagens, desde que em letras pequenas. (HG.2011_199, 21/05/2013, p. 1).

Por violação à lei suíça de marcas, que veda o registro de marca tecnicamente necessária, o tribunal declarou como inválida a marca tridimensional P-486 889, o que permitiu à Denner retomar imediatamente a comercialização de seus produtos no mercado suíço (STROBEL, *op. cit.*). Ambas as partes recorreram ao Tribunal Federal que, em acórdão proferido em 28 de junho de 2011³⁰⁵, anulou a decisão atacada, considerando-a arbitrária e contrária à ampla defesa³⁰⁶. Ordenando o retorno dos autos ao tribunal cantonal, determinou que fosse realizada perícia para avaliação do caso, mormente no tocante à alegada necessidade técnica da forma das cápsulas Nespresso, pois tal avaliação fugiria à competência do Presidente do Tribunal Comercial. Somente um perito teria condições de esclarecer se a forma de cápsulas era tecnicamente necessária e se a natureza dos produtos poderia levar ao risco de confusão entre os produtos³⁰⁷.

Quase dois anos depois, em 21 de maio de 2013³⁰⁸, o Tribunal de Saint Gallen decidiu, finalmente, a favor da validade da marca tridimensional, dessa vez com base no exame pericial. Segundo o perito, embora o corpo e a borda da cápsula Nespresso (flange) fossem genéricos ou tecnicamente necessários, sua ponta seria passível de proteção. No entanto, a Corte considerou que, mesmo assim, não havia risco de confusão entre a referida marca e as cápsulas da Denner (visto que a ponta de ambas as cápsulas se apresentavam muito distintas uma da outra), limitando, assim, o âmbito da proteção da marca da cápsula Nespresso (MOULLET, 2013). Ao fim, portanto, a Corte manteve do registro da marca tridimensional, declarando-o válido, o que não impediu a Denner de continuar comercializando suas cápsulas compatíveis com as máquinas do sistema Nespresso (MOULLET, *op. cit.*).

2.2.2 Ethical Coffee Company S.A.

É particularmente curioso que um dos mais aguerridos concorrentes da Nespresso tenha sido o próprio criador do *Nespresso Club*. Jean Paul Gaillard, CEO da Nespresso entre os anos de 1989 e 1997, transformou o produto, inicialmente não tão

³⁰⁵ Tribunal Federal, Decisão 4A_178/2011 28 de junho de 2011, publicada no julgamento ATF 137 III 324 (BUNDESGERICHT, 2011).

³⁰⁶ De acordo com o Tribunal Federal, a decisão foi uma afronta aos direitos da Nestlé, em particular, o direito a ser ouvido (*rechtliches Gehör*) (BUNDESGERICHT, 2011, p. 2).

³⁰⁷ Em obediência à corte superior, o Tribunal de Saint-Gallen requisitou a análise de um especialista para determinar a validade da marca tridimensional da Nestlé (ordem datada em 29 de Agosto de 2011).

³⁰⁸ Corte Comercial do Cantão de Saint Gallen, HG.2011.199, decisão de 21 de maio de 2013.

bem recebido, na “joia da coroa” da Nestlé. Após sua saída da Nespresso, Gaillard fundou a Ethical Coffee Company S.A., empresa com sede em Fribourg (Suíça) que produz cápsulas biodegradáveis, compatíveis com o sistema Nespresso³⁰⁹.

Gaillard afirma que seu produto é mais ecológico e mais barato que o Nespresso, em parte devido a seu sistema de distribuição exclusiva para grandes hipermercados da França, como a Carrefour S.A., visando clientes que, até então, se esquivavam dos produtos relativamente caros da Nestlé (BALL, 2010).

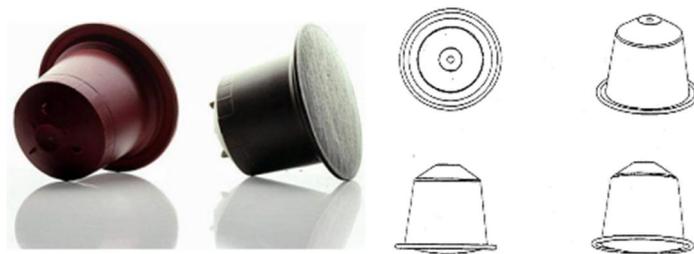


Figura 24. Cápsulas da ECC (à esquerda) x marca tridimensional P-486889 (à direita).

Em pedido liminar protocolado perante o Tribunal Cantonal de Vaud, Suíça, em 30 de setembro de 2011, foi requerido que a Ethical Coffee Company S.A. e Media Market³¹⁰ fossem proibidas de comercializar, distribuir, vender, promover, exportar ou armazenar as cápsulas produzidas pela primeira, mediante o depósito de caução no valor de 2 milhões de francos suíços. Em despacho datado em 11 de novembro do mesmo ano, o julgador concedeu a medida pretendida pela Nespresso, porém, da mesma forma que no caso Denner, a ECC recorreu sob o fundamento que a forma de cápsulas Nespresso correspondia a uma necessidade técnica ditada por seu uso nas máquinas³¹¹, reputando tal decisão arbitrária e contrária ao princípio da ampla defesa.

O caso subiu ao Tribunal Federal, que recebeu o recurso da ECC e proferiu decisão em 26 de junho de 2012³¹². Neste julgamento, assim como no caso anterior, a Corte revogou a decisão liminar e remeteu os autos ao tribunal *a quo*, a fim de que fosse

³⁰⁹ As cápsulas rivais de Ethical Coffee foram lançadas na França em 2010 e, atualmente, estão disponíveis em pelo menos 10 países, incluindo França, Suíça, Áustria e Alemanha (BLOOMBERG NEWS, 2012).

³¹⁰ Em carta datada em 27 de Fevereiro de 2012, as empresas do grupo Media Markt indicaram que renunciavam ao recurso perante o Tribunal Federal, pois já haviam comunicado à Nestlé, através do processo cantonal, que não iriam comercializar as cápsulas ECC até decisão final no processo.

³¹¹ 4A_36/2012, item D. Conforme já abordado anteriormente, o artigo 2(b) da LPM dispõe que as formas que constituem a natureza do produto e as formas do produto ou da embalagem tecnicamente necessárias estão excluídas da proteção enquanto marcas.

³¹² *Bundesgericht*, 4A_36/2012, decisão de 26/06/2012.

realizada perícia técnica para avaliar se a forma das cápsulas Nespresso era ou não necessária para alcançar um resultado técnico. Em outubro de 2014, o Tribunal Cantonal de Vaud revogou a decisão de 2011 que proibia a comercialização das cápsulas ECC. A Nespresso não recorreu dessa decisão (CURTIS, 2015).

Os casos ora apresentados servem para ilustrar as dificuldades enfrentadas pelo grupo Nespresso no que se refere ao registro de sua marca tridimensional destinada a proteger a cápsula de café. Embora a marca tridimensional tenha sido mantida e, atualmente, esteja vigente até 2022, isso não impediu que concorrentes comercializassem cápsulas compatíveis dentro do mesmo mercado, conforme será examinado abaixo.

2.2.3 *Trade dress* e marca tridimensional

Além da marca, outros institutos de direito podem apresentar funções de distinguir produtos e serviços no mercado, nomeadamente, os desenhos industriais, o *trade dress* e as expressões e sinais de propaganda (BARBOSA, 2006). De forma geral, o *trade dress*, ou conjunto-imagem (SOARES, 2004)³¹³ pode ser definido como a aparência visual do produto ou sua embalagem (INTA, 2007), porém, no tocante à sua função para-marcária, refere-se à aparência do produto que, por suas características distintivas, serve para identificar o fabricante e distingui-lo dos demais³¹⁴. Neste sentido, a cópia servil ou a reprodução do objeto poderiam impedir o consumidor de distinguir o original da contrafação, ou mesmo confundi-lo e induzi-lo a erro, por uma

³¹³ Do mesmo autor, “trade dress e/ou conjunto imagem, para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a “vestimenta”, e/ou o “uniforme” isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade” (SOARES, 1995 p. 25).

³¹⁴ “The term ‘trade dress’ refers to the appearance of a product when that appearance is used to identify the producer. To function as an identifier, the appearance must be distinctive by reason of the shape or color or texture or other visible or otherwise palpable feature of the product or its packaging. If it isn’t distinctive, it won’t be associated in the mind of the consumer with a specific producer. If it is distinctive, and if as a result it comes to identify the producer, the danger arises that the duplication of this appearance, this ‘trade dress’, by a competing seller will confuse the consumer regarding the origin of the product; the consumer may think it the product of the producer whose trade dress was copied. Trade dress thus serves the same function as trademark, and is treated the same way by the Lanham Act and the cases interpreting it.” Posner, Richard, como Desembargador-Relator no caso Publications Int’l, Ltd. v. Landoll, Inc., 164 F.3d 337, 342 (7th Cir. 1998), cert. denied, 526 U.S. 1088 (Apr. 26, 1999)” *apud* BARBOSA (2006, p. 27 e nota de rodapé nº 74).

percepção errônea de que tais produtos ou serviços são assinalados pelo *trade dress* legítimo³¹⁵. Sobre a importância do conjunto imagem, dispõe Andrade:

(...) o *trade dress* possui a aptidão de distinguir e individualizar determinado produto ou serviço e fixar, na mente do consumidor, um verdadeiro vínculo entre a aparência visual e a reputação do bem que se está oferecendo. A vestimenta comercial funciona, pois, como verdadeiro catalisador no ato da compra, criando um elo empresário-consumidor que faz com que este último relembré a aparência do produto ou serviço que lhe satisfez nas experiências passadas (ANDRADE, 2011, p. 6).

A proteção ao conjunto imagem foi consignada na CUP por meio de institutos de propriedade industrial (artigo 1º) e pela via concorrencial (artigo 10) (BARBOSA, 2006). No primeiro caso, os elementos componentes do *trade dress* podem ser protegidos por marcas mistas e tridimensionais e desenho industrial³¹⁶. No âmbito da UE, é possível obter a dupla proteção para o *trade dress* (marca ou desenho industrial), cada qual apresentando vantagens, limites e problemas. Para obter a proteção marcária, o *trade dress* deve ser distintivo o suficiente para cumprir os padrões estabelecidos pelo TJUE. Mas, uma vez concedido o registro, a proteção é potencialmente ilimitada no tempo (ANDRADE, 2011).

Todos os Estados da UE aceitam o registro da forma do produto ou embalagem como marca tridimensional, desde que inherentemente distintivas, ou seja, poderão ser registadas sem ter de estabelecer o caráter distintivo adquirido pelo uso (INTA, 2007)³¹⁷. Logo, o *trade dress* pode ser registrado sob a forma de marca mista ou tridimensional, esta formada pela “configuração plástica do produto ou da embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada do efeito técnico” (SOARES, 2004, p. 249). Uma vez registrada a marca e obtido o direito de exclusividade sobre o objeto no âmbito de sua proteção, dificulta-se a possibilidade

³¹⁵ No que se refere à semiologia da marca, SAUSURRE (*apud* BARBOSA, *op. cit.* p. 42) defende que, no signo marcário, o significante é o objeto do registro (nome ou emblema); o significado é a imagem-de-marca. Em se tratando de marcas tridimensionais e proteção ao *trade dress* “pode haver significação por associação sensorial e holística do consumidor, estimulada, por exemplo, pela justaposição de cores, dizeres e conteúdos de sua embalagem ou mesmo do formato do produto em si” (*Ibid.*, p. 91). Neste caso, ocorre a diluição do papel do significante, que se amolda ao referente (utilidade do produto ou serviço, condicionado pelas relações de concorrência) (*Ibid.* p. 58).

³¹⁶ A proteção ao *trade dress* pode se dar também por meio do desenho industrial e do Direito Autoral, matérias que escapam aos limites do presente trabalho.

³¹⁷ Na Suíça, não há previsão legal para o *trade dress* (*Ausstattung*). “However, in court cases and literature, the term ‘Ausstattung’ is used for the entity of those elements which present a product in a form or Packaging capable for selling (without, however, representing itself the essence/character of the product)” (INTA, 2007, p. 73).

de contrafação e garantem-se meios mais efetivos de coibir eventuais violações, através de medidas judiciais (BARBOSA, *op. cit.*).

A legislação brasileira não prevê uma tutela específica ao *trade dress*, sendo matéria exclusiva de concorrência desleal (BARBOSA, *op. cit.*), mas é possível conceder a proteção aos elementos individuais registráveis que compõe o conjunto-imagem como um todo³¹⁸, admitido expressamente o registro da marca tridimensional.

No Brasil, a proteção cumulativa (marca/desenho) também é possível. Dispõe o artigo 124, inciso XXII, da LPI que não é registrável como marca “objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro”:

Ao incluir a expressão "de terceiro" no final do inciso XXII, do artigo 124, da lei atual, o legislador acabou com a proibição absoluta e deixou claro que só não são registráveis marcas que incorporam o desenho industrial alheio. Como ilação lógica, conclui-se que, caso o registro de desenho industrial pertença à própria empresa solicitante do registro de marca, não há que se falar na aplicação da norma em comento (ANDRADE, 2011, p. 9).

Assim como no Brasil, na Suíça (foro dos casos ora analisados) não há proteção específica ao *trade dress*, mas os instrumentos de propriedade intelectual e a doutrina antitruste – em particular o artigo 3(d) da UWG – podem cumprir esse papel. Da mesma forma, a marca, para ser registrada, deverá apresentar caráter distintivo e não poderá representar a natureza do produto; uma vez concedida, o prazo de proteção poderá ser indefinido, renovando-se de 10 em 10 anos (INTA, 2007). Porém, diferentemente da legislação pátria, na qual se exige apenas a distintividade inerente, a lei suíça permite o registro da marca que apresentar caráter distintivo inerente ou adquirido através do uso (*secondary meaning*) (INTA, *op. cit.*).

Do ponto de vista concorrencial, a proteção indireta ao conjunto-imagem ocorrerá nos casos em que se verificar o caráter distintivo do objeto (inerente ou

³¹⁸ “A Constituição Federal de 1988, a qual estabelece no seu artigo 5º, inciso XXIX, que ‘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’. Sobre a proteção constitucional conferida ao *trade dress* vide 2ª Câmara Cível do Estado de Santa Catarina, Apelação Cível n. 980063825. 1999 (Caso Rum Bacardi). ‘No plano infraconstitucional, a proteção do *trade dress* se dá precipuamente através das regras que reprimem atos de concorrência desleal (artigo 195, inciso m, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), o qual estabelece que: Art. 195 - Comete crime de concorrência desleal quem: III - emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem”) vide Turma do Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Cível 115.308.4/42001. (Caso Ruffles) assim como dos institutos da infração de marca (Art. 190 - Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe a venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de oulrem, no todo em parte), da infração de desenho industrial e da infração de direitos autorais” (ANDRADE, 2011, p. 6).

adquirido pelo uso), isto é, a distintividade é o requisito fundamental para o abrigo sob a legislação antitruste. Assim, a proteção ao *trade dress* pode ser extinta se, na opinião do consumidor médio, ele perder qualquer individualização (INTA, *op. cit.*).

A justificativa econômica do *trade dress* irá depender da base jurídica que fundamenta a proteção. Se protegido pelas leis marcárias, a justificativa para a proteção das marcas é dupla, isto é, proteger a função de indicar a origem do produto/serviço e distingui-los de outros (INTA, *op. cit.*). Assim, o *trade dress* com significado secundário não seria capaz de causar confusão, pois o público será capaz de identificar a origem do produto. No campo do desenho industrial, o *trade dress* será protegido contra a cópia e a imitação de forma a incentivar a inovação, o desenvolvimento de novos produtos e os investimentos necessários à sua produção (INTA, *op. cit.*).

Por outro lado, direitos envolvendo o *design* podem ser mais facilmente obtidos, desde que o *trade dress* seja novo e possua caráter individual. No entanto, assim como as patentes, a proteção concedida ao desenho industrial é temporária, isto é, após a expiração do período de concessão, o desenho cai em domínio público e é livre para uso por qualquer pessoa (ao contrário das marcas que, sujeitas à utilização, são direitos de duração potencialmente ilimitada) (INTA, 2007)³¹⁹.

Esta diferença entre os prazos de proteção de desenhos e marcas é matéria controvertida (ANDRADE, 2011). Se o legislador, ao conceder à atividade inventiva um monopólio sobre sua comercialização, impõe um limite temporal (vinte anos para patentes e o total de vinte e cinco para desenhos industriais), seu objetivo é que, após o término do referido prazo, a invenção caia no domínio público e a livre concorrência possa voltar a desempenhar o seu papel (BARBOSA, 2006). Porém, diferentemente das patentes e desenhos industriais, as marcas não são temporárias; se o titular cumprir seus deveres como titular e providenciar as prorrogações de seu registro, a proteção a ela conferida poderá vigorar indefinidamente³²⁰.

Assim, diante da possibilidade de manter perene a marca registrada, vislumbra-se a possibilidade de buscar o prolongamento da eficácia real de direitos

³¹⁹ Os direitos sobre desenhos industriais caducam após 25 anos (no caso dos desenhos ou modelos comunitários registados) e não podem ser prorrogados.

³²⁰ “Tal função é também, embora parcialmente, desempenhada pelo objeto de proteção pelos desenhos industriais, pelo chamado *trade dress* e pelos sinais e expressões de propaganda”. (BARBOSA, 2006, p. 9). Em prática muito observada no setor farmacêutico, “as marcas – por sua duração indeterminada – tendem a utilizadas como mecanismo de fidelização, para prolongar a eficácia real de outros direitos de Propriedade Intelectual”. (BARBOSA, 2006, p. 244).

sobre patentes já expiradas e, cada vez mais, as empresas estão usando o direito de marcas em um esforço para proteger, por prazo indeterminado, a forma e a embalagem de seus produtos (HANDELMAN, 2012).

Repise-se: enquanto as patentes visam proteger novos produtos e processos, concedendo a seus titulares um monopólio de tempo limitado sobre o uso e a comercialização do objeto da patente, a proteção ao *trade dress* através do registro marcário têm seu foco no caráter distintivo do objeto. A questão é, portanto, avaliar sob quais condições a marca pode ser o produto em si, o que proporcionaria uma proteção além do período de tempo que seria concedido a uma patente.

Em primeiro lugar, faz-se necessário determinar se o elemento reivindicado é funcional. Se assim for, o *trade dress* não pode ser registrado nem protegido como uma marca registrada. Caso negativo, isto é, se a forma do objeto não for funcional, dois outros requisitos devem ser observados antes de ser concedido o registro, quais sejam, a distintividade inerente e o significado secundário (ANDRADE, 2011)³²¹.

Um precedente interessante sobre a distinção entre as patentes e as marcas, no que tange ao estabelecimento de limites entre a proteção concedida às marcas tridimensionais (e *trade dress*), são os “casos Lego”. O brinquedo mais famoso do mundo³²² baseia-se em sistema composto de pequenos tijolos plásticos que podem ser unidos entre si por um padrão de botões e tubos, dispensando, por sua notória fama, maiores explicações. Depois que as patentes sobre as peças desse sistema expiraram no Canadá (1988), a concorrente Mega Bloks Inc³²³ começou a fabricar e vender pelas semelhantes, utilizando o mesmo método de junção. A fim de proteger a sua posição no mercado, a Lego buscou a tutela jurisdicional para tentar evitar que a concorrente comercializasse blocos do brinquedo compatíveis com seu próprio sistema de blocos, alegando que a superfície superior das peças, com botões distribuídos em um padrão

³²¹ No Brasil, para exercer direitos exclusivos sobre o *trade dress*, deve ser comprovada a distintividade do elemento e a possibilidade de confusão visual entre os produtos ou serviços. Não há, portanto, previsão legal para exame de significação secundária, mas a jurisprudência brasileira já apreciou a questão à luz do artigo 6 quinqueis C da CUP (ANDRADE, *op. cit.*). BARBOSA (2006) aponta a Apelação Cível Nº 102.635 – RJ 1985 (Caso Polvilho Antisséptico).

³²² CANALTECH. *Lego, o brinquedo mais famoso do mundo, comemora seus 80 anos.* 13/08/2012. Disponível em <https://canaltech.com.br/noticia/lego/Lego-o-brinquedo-mais-famoso-do-mundo-comemora-seus-80-anos/>. Acesso em 12/02/2017.

³²³ “*Mega Bloks began to market smaller bricks for older children in 1989. Mega Bloks has grown from the Bertrands’ small business to become a publicly-traded company that manufactures in Canada and exports its toys to over 100 countries. It is the largest Canadian toymaker in terms of employees (over 1000) and is ranked in the top ten toy manufacturers in North America. The Mega Bloks trademarks MEGA BLOKS and MICRO MEGA BLOKS are used for instance on the packaging and in the marketing*”. (LUNDAHL, 2005, p. 17).

geométrico regular e a inscrição *LEGO*, constituía uma marca não registrada (HUNTER; THOMAS, 2015).

No caso *Kirkbi AG and Lego Canada Inc. v. Ritvik Holdings Inc. / Gestions Ritvik Inc.* (atualmente operada pela Mega Bloks)³²⁴, a demandante alegou violação dos seus direitos de marca e risco de confusão para fundamentar o pedido de proibição da venda das peças fabricadas pela Mega Bloks, mas o juiz de primeira instância rejeitou o pedido ao considerar que a superfície das peças com a inscrição *LEGO* não poderia constituir a base de uma marca, registrada ou não registrada. A seu ver, a Lego Canadá estava, indiretamente, tentando prolongar a proteção concedida a suas patentes, ao arrepio dos princípios que regem o sistema patentário. Tal decisão foi seguida majoritariamente pelo Tribunal Federal e confirmada por unanimidade pela Suprema Corte canadense. Um design puramente funcional não poderia servir de base para uma marca registrada, tampouco a legislação marcária se prestaria a perpetuar os direitos de monopólio de patentes expiradas (HUNTER; THOMAS, 2015).

Tal questão foi analisada também perante a Suprema Corte suíça, em *Mega Bloks Inc. v. LEGO Systems A/S*³²⁵ (2003). A Mega Bloks alegou que a marca tridimensional da Lego era inválida, eis que desprovida de caráter distintivo. A forma das peças corresponderia às formas habituais e esperadas para o brinquedo; por conseguinte, estariam excluídas da proteção marcária nos termos do artigo 2(b) da LPM (LUNDAHL, 2005). Sobre este caso, anotou Barbosa que:

Nesse julgamento a corte identificou quatro categorias diferentes de marcas tridimensionais. Duas delas são: 1) relativa a produtos cuja funcionalidade é inerente ao produto, como uma cadeira ou uma raquete; 2) produtos cujos aspectos funcionais dos produtos são essenciais para a sua eficácia e não existe outra forma com o mesmo custo benefício de se alcançar o resultado desejado a não ser utilizando aquele aspecto funcional. Essas duas primeiras hipóteses não podem ser protegidas como marca de forma alguma para a Corte da Suíça. O que seria possível de proteção seriam 3) formas que fornecem uma vantagem técnica mas esta não é essencial; e 4) formas que são técnicamente úteis mas que sua forma não é determinada primeiramente por seu uso técnico, tal como a forma triangular do chocolate de Toblerone que facilita quebrar. Tais formas podem ter distintividade inerente; entretanto, se não são, igualmente têm que adquirir o significado secundário (BARBOSA, 2011, nota de rodapé nº 15).

³²⁴ *Kirkbi AG and Lego Canada Ltd. V Ritvik Holdings Inc. Gestions Ritvik Inc.* (2005) 43 C.P.R. (4th) 385 (Supreme Court of Canada) (LUNDAHL, *op. cit.*).

³²⁵ *Bundesgericht, Swiss Federal Court, Lausanne (First Civil Chamber), case 4C-46/2003, LEGO System A/S v. Mega Bloks Inc*, decisão de 02 de julho de 2003 (LUNDAHL, 2005).

Feitas estas considerações gerais sobre o *trade dress*, convém analisar, à luz dos casos Denner e ECC, os pontos de discussão envolvendo marca tridimensional e os requisitos para sua concessão e validade.

2.2.4 Funcionalidade

Do debate entre a proteção patentária (recompensa temporária concedida a inventores por desenvolverem soluções para problemas técnicos) e marcária (proteção de signos distintivos por prazo potencialmente indefinido), surgiu nos Estados Unidos a, assim chamada, Doutrina da Funcionalidade, cujo objetivo era:

(...) evitar a concessão de privilégios perpétuos sobre elementos funcionais, o que, além de não se coadunar com os princípios norteadores do sistema de proteção à propriedade intelectual, pode ser altamente anticompetitivo. (...) Logo, se o *trade dress* de um produto é funcional ou se sua forma é determinada essencialmente por considerações técnicas, ele não pode ser protegido via direito marcário ou pelo instituto da concorrência desleal. Do contrário, conceder-se-ia um privilégio perpétuo sobre um elemento que deveria inserir-se no escopo das patentes de invenção ou de modelo de utilidade e dos respectivos prazos de proteção que lhe são outorgados. Como resultado, o titular do privilégio poderia reivindicar direitos exclusivos sobre determinado elemento funcional indefinidamente e, de forma injusta, impedir a exploração legítima do objeto por competidores mesmo após a expiração da patente. Isso geraria grandes problemas concorrenenciais, servindo a doutrina da funcionalidade exatamente para coibir este tipo de abuso e seus efeitos anticompetitivos (ANDRADE, 2011, p. 9).

Assim, a marca, “por razões competitivas e constitucionais, tem e só pode ter uma eficácia simbólica. Não será marca (ou mais precisamente, não obterá registro nem proteção) o objeto funcional, ainda que essa funcionalidade seja estética” (BARBOSA; PORTO; PRADO, 2006, p. 4). No caso C-299/99³²⁶, a Philips, fabricante de barbeadores elétricos, registrou uma marca representada pelo desenho das lâminas circulares do barbeador dispostas em uma configuração triangular. Sua concorrente, Remington, iniciou a fabricação de um barbeador com a mesma configuração e foi processada pela Philips por violação da marca registrada. Em primeira instância o

³²⁶ Acórdão do Tribunal de 18 de Junho de 2002. Koninklijke Philips Electronics NV contra Remington Consumer Products Ltd. Pedido de decisão prejudicial: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Reino Unido. Aproximação das legislações - Marcas - Directiva 89/104/CEE - Artigos 3.º, n.os 1 e 3, 5.º, n.º 1, e 6.º, n.º 1, alínea b) - Sinais susceptíveis de constituir uma marca - Sinais constituídos exclusivamente pela forma do produto. Processo C-299/99. Disponível em <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-299/99>. Acesso em 02/02/2017.

registro da marca foi anulado por ausência de distintividade e por seu sinal consistir em exclusivamente numa forma necessária para obter um resultado técnico (INTA, 2007).

Na análise do recurso, o Tribunal de Justiça europeu estabeleceu que a forma de um produto não poderia obter a proteção de marca se consistisse, exclusivamente, na forma necessária para obter um resultado técnico. Indo além, o TJUE afirmou que este motivo de recusa ou nulidade da marca não poderia ser ultrapassado pelo fato de existirem outras formas que produzem o mesmo resultado técnico; logo, o artigo 7(1)(e), é aplicável mesmo diante da demonstração de que podem ser utilizadas outras formas para obter o mesmo resultado técnico (INTA, *op.cit.*).

No caso Phillips, portanto, a Corte rejeitou a "abordagem não alternativa", parecendo mais disposto a aplicar o artigo 7(1)(e) do que os tribunais e as autoridades dos diferentes Estados-Membros da UE (INTA, *op. cit.*, p. 10). Enzo Baiocchi, em seus comentários sobre o caso Lego no âmbito da UE, esclareceu que:

(...) o TJ decidiu que a expressão “características essenciais” trazidas à luz no leading case “Philips” (...) deve ser entendida no sentido de que se refere aos elementos mais importantes do sinal (...). Além disso, o TJ confirmou a tese assente na jurisprudência do TJUE no sentido de que a identificação das referidas características essenciais deve ser feita caso a caso, pois não existe “nenhuma hierarquia sistemática entre os diferentes tipos de elementos que podem compor um sinal” (BAIOCCHI, 2011, p. 81).

No caso sob análise, a lei marcária suíça enumera, em seu artigo 2º, os motivos de exclusão da proteção concedida às marcas comerciais. No que diz respeito às marcas tridimensionais, a alínea b estabelece que as formas que resultam da natureza das mercadorias são tecnicamente necessárias ou nulas de qualquer caráter distintivo; em tais casos, o registro é indeferido e a forma é mantida sob o domínio público.

Artigo 2.º Motivos de exclusão

São excluídos da proteção de marcas comerciais:

- a. Os sinais que são propriedade da família, a menos que se tenham estabelecido como marcas para os produtos ou serviços para os quais são reivindicados;*
- b. Formas que constituem a essência dos produtos e das formas dos produtos ou embalagens tecnicamente necessários;*
- c. Sinais enganosos;*
- d. Sinais que sejam contrários à ordem pública, moral ou lei aplicável. (grifo nosso).*³²⁷

³²⁷ Livre tradução do artigo 2º da LPM (“Absolute Ausschlussgründe -Vom Markenschutz ausgeschlossen sind: Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden; b. Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind; c. irreführende

As concorrentes da Nespresso alegaram que a marca P-486 889 era tecnicamente necessária na acepção do artigo 2(b) da LPM e, portanto, não poderia ser registrada como marca tridimensional. A necessidade técnica era ditada, de um lado, pela existência de limitações específicas do produto e, de outro, pela compatibilidade de outras cápsulas com as máquinas Nespresso. As cápsulas que se encaixam em máquinas Nespresso poderiam ser concebidas de tal forma que difeririam significativamente das cápsulas Nespresso³²⁸.

No caso Denner, a decisão de março de 2011, que anulou a marca tridimensional, acatou este entendimento. De acordo com o Tribunal de Saint Gallen, a forma da cápsula de café, ou seu formato cônico, seria predeterminada pelo encaixe na máquina de café. Embora a Nespresso tenha demonstrado ao juízo que o receptáculo na máquina aceitaria cápsulas de formatos diversos, a Corte entendeu que, em todo caso, a cápsula de café não poderia ser maior do que seu encaixe e deveria contar com características certas e determinadas, que restringiriam a criação de outras formas alternativas, ainda que possíveis³²⁹.

Após o exame pericial determinado pelo *Bundesgericht*, o perito concluiu que, em qualquer sistema de cápsulas, é habitual que a forma da cápsula siga a forma de seu encaixe na máquina. Neste sentido, a forma cônica seria óbvia para a otimização do sistema, mas não seria absolutamente inevitável, isto é, outros padrões de forma poderiam, da mesma forma que a original, produzir um “café decente”³³⁰. Assim, seria irrelevante se o formato ou o material da cápsula compatível fossem diferentes daqueles

Zeichen; d. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen”). Da mesma forma, o artigo 7º do RCM (“Artigo 7º Motivos absolutos de recusa: e) De sinais exclusivamente compostos: i) pela forma imposta pela própria natureza do produto; ii) pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico, iii) pela forma que confere um valor substancial ao produto. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0207&from=PT>

No Brasil, a LPI vedou a “forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico” (artigo 124, XXI da LPI).

³²⁸ HG.2011.10-HGP, 04/03/2011. Para demonstrar essa alegação, apresentaram ilustrações de possíveis formas alternativas compatíveis de cápsulas de café.

³²⁹ Trata-se de entendimento diverso daquele exposto em Phillips v. Remington, naquele, o Tribunal de Justiça desconsiderou a possibilidade de haver outras formas possíveis. Neste, a Corte Comercial reconheceu que, embora possíveis, as alternativas seriam limitadas pelas características técnicas necessárias (HG.2011.10-HGP, 04/03/2011, pp. 13-14).

³³⁰ “Requisitos relativos ao objetivo de preparar um ‘café decente’ numa máquina Nespresso (...): A. Acomodação de uma certa quantidade de café moido; B. Fechamento das cápsulas contra influências ambientais para evitar a deterioração do café sob ação de oxigênio; C. Permitir o acesso e drenagem para água quente sob pressão para o processo de infusão; D. Vedaçao do sistema de extração da cápsula durante a acumulação de pressão para o processo de infusão E. Remoção da cápsula após o uso” (livre tradução). (HG.2011_199, 21/05/2013, B, aa)

da cápsula Nespresso, desde que fosse possível extrair o café através do uso da máquina³³¹.

A perícia determinou que o corpo cônico de alumínio da cápsula Nespresso ser substituído, por exemplo, por um corpo plástico equivalente, isto é, que incluísse todos os elementos técnicos necessários para a produção da bebida. As cápsulas concorrentes seriam, assim, alternativas razoáveis para as máquinas Nespresso, tão práticas e sólidas quanto as originais, além de apresentarem a possibilidade de custos mais baixos de produção³³².

É amplamente aceito, inclusive na UE, que o *trade dress* pode ser dividido em diferentes categorias de características (por exemplo, a forma de um produto, a forma de uma embalagem, a cor e, até mesmo, a aparência visual de uma empresa) (INTA, 2007). Mas, muitas vezes, pode ser difícil diferenciar produto e embalagem³³³, neste caso específico das cápsulas, sob qual categoria estariam inseridas?

Em Wal-mart Stores Inc. v Samara Brothers (2000)³³⁴, a Suprema Corte americana ressaltou que, mais difícil do que distinguir entre produto e embalagem seria determinar a existência de distintividade inerente. Porém, concluiu que:

To the extent there are close cases, we believe that courts should err on the side of caution and classify ambiguous trade dress as product design, thereby requiring secondary meaning. The very closeness will suggest the existence of relatively small utility in adopting an inherent-distinctiveness principle, and relatively great consumer benefit in requiring a demonstration of secondary meaning³³⁵.

No caso em tela, a Denner argumentou que a forma da cápsula Nespresso constituía a essência dos produtos e, portanto, não seria protegível nos termos do artigo 2(b) da LPM. A demandante, por outro lado, alegava que a cápsula era apenas a

³³¹ HG.2011_199, 21/05/2013, 5, AA.

³³² HG.2011_199, 21/05/2013, 5, HH.

³³³ “(...) a classic glass Coca-Cola bottle, for instance, may constitute packaging for those consumers who drink the Coke and then discard the bottle, but may constitute the product itself for those consumers who are bottle collectors, or part of the product itself for those consumers who buy Coke in the classic glass bottle, rather than a can, because they think it more stylish to drink from the former”. Supreme Court Of The United States, *Opinion of the Court*, nº 99-150, *Wal-Mart Stores, Inc., Petitioner V. Samara Brothers, Inc. On Writ Of Certiorari To The United States Court Of Appeals For The Second Circuit* (22 de março de 2000). Disponível em <https://www.law.cornell.edu/supct/html/99-150.ZO.html>. Acesso em 12/02/2017.

³³⁴ *Idem*.

³³⁵ Caso 99-150. Essa regra, que trata o trade dress ambíguo como *design* do produto, exige que a parte que reivindica os direitos demonstre a existência de significação secundária para que o conjunto imagem possa ser registrado e protegido pelo direito de marcas (HANDELMAN, 2012).

embalagem, isto é, o produto em si seria o pó de café³³⁶. A jurisprudência do Tribunal Federal suíço divide as formas necessárias do produto em estéticas e funcionais; ambas não podem ser alteradas ou removidas sem modificar as características do bem. Dessa forma, por levarem à monopolização do produto que representam, estão excluídas da proteção legal³³⁷, mesmo se tiverem obtido distintividade com o uso (*secondary meaning*) (STROBEL, 2003, p. 6).

No presente caso, a Corte Comercial afirmou que o café é um produto que pode ser oferecido em diferentes formatos de embalagem, sendo irrelevante se tal embalagem é esperada pelo público. O que o consumidor espera é um produto com o qual possa produzir a bebida na máquina Nespresso, ou seja, um pequeno recipiente arredondado contendo o pó de café, ressaltando que objetos sem consistência própria, tais como líquidos, pós ou grânulos, seriam percebidos unicamente com base na embalagem em que estão contidos. Como anota Strobel:

(…) given that the shape often corresponds to the goods or the packaging itself, it is often not perceived by the public as a trademark and is therefore often generic. In this case, trademark protection is excluded, unless the shape gained a secondary meaning as a trademark for the goods or services for which it is claimed (such as Nestlé claimed with regard to the shape of the Nespresso capsule as protected under its 3D Trademark) (STROBEL, 2013, p. 6).

Fez-se necessário, portanto, avaliar se a marca CH P-486 889 constituía a essência de uma cápsula de café que funcionasse numa máquina Nespresso, ao que o Tribunal respondeu negativamente. Por um lado, a apresentação da forma da cápsula Nespresso iria além de um “pequeno recipiente arredondado”; a marca tridimensional em causa apresentaria outras características que a tornam reconhecível como uma cápsula independente. Por outro lado, cápsulas de forma diferente também funcionam em máquinas Nespresso, desde que tenha uma flange. Embora a flange pudesse constituir uma forma técnica necessária, haveria, em qualquer caso, um certo espaço livre para a concepção de outros moldes de cápsula³³⁸.

³³⁶ HG.2011.199, 21/05/2013, p. 25.

³³⁷ *Idem*.

³³⁸ HG.2011.199, 21/05/2013, p. 25-26.



Figura 25. Formas tecnicamente possíveis de cápsulas para funcionamento nas máquinas Nespresso³³⁹.

2.2.5 Distintividade

A proteção de marca registrada está disponível somente para o significante que identifique o bem (ou serviço) e o distinga daquele de outros produtores (LANDES; POSNER, 1987). Logo, a falta de caráter distintivo tornaria a marca incapaz de cumprir essa função. Neste sentido, questiona-se:

What would be wrong with trademark protection for nondistinctive signifiers? Such protection might be unnecessary because no one would want to free ride on a nondistinctive signifier; the incentive to free ride depends on the difference between the profits generated by the mark -- which by assumption are close to zero in the nondistinctive case -- and the costs of duplication. Protection would impose other costs, above and beyond enforcement costs. Since a mark that does not distinguish one brand from another probably uses words, symbols, shapes, or colors that are common to those used by other producers of X, the protection of such a mark might prevent others from continuing to use words that they require to compete effectively (LANDES; POSNER, 1987, B, 1, §2º).

Para Barbosa, as marcas tridimensionais (e o *trade dress*) refletem a “mutação simbólica que leva o referente a funcionar como significante” (BARBOSA, 2006, p. 58), vale dizer, a marca é um signo, e não terá utilidade se for insusceptível de exercer significação (BARBOSA, *op. cit.*, p. 60). Assim sendo, uma marca apenas será registrada se for distintiva em suas duas modalidades, ou seja, capaz de distinguir o produto assinalado dentre todos os dos concorrentes e, ao mesmo tempo, fixar-se na percepção do público de forma a apontar o produto em questão (requisito da distintividade ou distinguibilidade absoluta) (BARBOSA, 2013, p. 4):

³³⁹ *Idem*, p. 32.

Tal exigência se exprime, no campo jurídico, pela exigência de que a marca, para poder ser apropriada singularmente, deve destacar-se suficientemente do domínio comum. O direito marcário considera *res communis omnium* sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos. Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto, como ocorre com as ruas e as praças (*res communis omnium*). Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum (BARBOSA, 2013, p. 2).

Desta feita, a distintividade é um elemento fundamental na análise da proteção ao *trade dress*; sem ela, o objeto não será capaz de diferenciar o produto ou serviço do empresário dos diversos produtos ou serviços similares disponíveis no mercado (ANDRADE, 2011, p. 11).

Nos termos da lei suíça, também estão excluídos da proteção de marcas os sinais comuns, a menos que se tenham sido constituídos como marca para os produtos reivindicados, nos termos do artigo 2(a) da LPM. As formas triviais ou banais, em especial os padrões básicos geométricos simples (e.g., esferas, cilindros, cones, cubos, triângulos, retângulos, trapézios), bem como as suas correspondências tridimensionais, devem ser consideradas de propriedade comum, uma vez que são amplamente utilizadas em diversas mercadorias³⁴⁰.

No entender do Tribunal, o cone truncado simples (vide figura abaixo) pertence a tal categoria de formas triviais, correspondente à forma tridimensional de um trapézio cilíndrico:

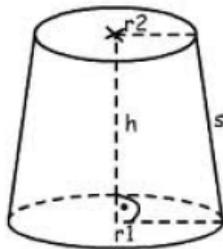


Figura 26. Cone truncado simples³⁴¹

Assim, o cone truncado simples (com a flange tecnicamente necessária) não é monopolizável nem passível de proteção marcária, não apenas por se tratar de uma forma trivial, mas por ser também tecnicamente óbvia³⁴². Por conseguinte, o fato da

³⁴⁰ HG.2011.199, 21/05/2013, p. 26.

³⁴¹ HG.2011.199, 21/05/2013, p. 26.

³⁴² *Idem*.

cápsula Denner se assemelhar muito com a marca suíça P-486 889 neste específico elemento é irrelevante, pois se trata de forma à qual não se poderia reivindicar proteção:



Figura 27. Marca P-486889 e cápsula Denner sem o topo (cone truncado com flange)³⁴³

No entanto, a forma tridimensional da cápsula não é um mero cone truncado com borda tecnicamente necessária, apresentando características que a distinguem da forma geométrica simples. De fato, ressaltou a Corte, havia várias cápsulas disponíveis no mercado³⁴⁴, muitas delas variações do cone truncado com flange, razão pela qual a anulação da marca com base em tal argumento não se justificaria.

Considerado pela Corte como “característico e forte”, o “cone vulcânico” – posicionado no topo do cone truncado simples com a flange tecnicamente necessária – seria distintivo o suficiente para fazer jus à proteção marcária. Como resultado, o disposto no artigo 2(a) da LPM não se aplicaria a este caso, mantendo-se, assim, a validade da marca – agora, porém, limitada à forma posicionada no topo da cápsula:



Figura 28. Topo da marca P-486889 (“cone vulcânico”) e da cápsula Denner³⁴⁵

Como visto acima, a função da marca é distinguir e indicar a origem de produtos e serviços. Porém, não é função da marca “conformar objeto material que se anuncia, mesmo se a forma do produto ou a sua embalagem possam ser elementos úteis no merchandising e na identificação” (BARBOSA, 2006, pp. 204-205). Portanto, a

³⁴³ *Ibid.*, p. 32.

³⁴⁴ E.g., Delizio, Martello, Illy Amici, Chicco d’Oro, Tchibo, Mocoffee, Mondor and Dolce Gusto (HG.2011.199, 21/05/2013, p. 27).

³⁴⁵ *Idem*, p. 33.

marca deve diferenciar-se do produto que visa distinguir ou identificar, ainda que seja representada pelo próprio produto ou sua embalagem:

(...) impossível a proteção por marca da forma, ainda que não necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou ainda que possa ser dissociada de efeito técnico. A proteção existirá para elas, perenemente, através dos mecanismos da concorrência desleal, protegendo a imagem eterna enquanto dure na concorrência - é esta a proteção adequada ao *trade dress*. Mas não haverá a exclusividade marcária. As exceções a essa regra são coisas como a garrafa da Coca-Cola, ou da Perrier, que o tempo e conhecimento público consagraram como autênticas marcas, por efeito da significação secundária (BARBOSA, *op. cit.*, pp. 296-297).

Barbosa defende, assim, a demonstração de significação secundária³⁴⁶ para o registro do *trade dress*.

(...) a marca designa, através de signo de natureza simbólica (o significante é independente do significado; “Leão” designa um tipo de mate, e não o felino); o formato ou embalagem “presentifica” ou identifica o objeto material, funcionando ao identificar como um signo de natureza indicial (o significante é parte do significado; a fumaça indica o fogo). Só poderá haver registro constitucionalmente válido da forma de um produto quando na percepção do público tal aspecto tenha-se tornado notório da origem do produto. Como a garrafa da Coca-Cola (BARBOSA, *op. cit.*, pp. 204-205).

A significação secundária nasce, portanto, da “perspectiva psicológica do consumidor em relação a um produto e sua marca” (BARBOSA, PORTO, PRADO, 2006, p. 16)³⁴⁷, ao identificar uma marca com determinado produto³⁴⁸. O ponto chave para a constitucionalidade da proteção de tais marcas seria, nestes casos, a satisfação completa do requisito de distintividade adquirida, isto é, quando tal aspecto tenha-se tornado notório da origem do produto aos olhos do público (BARBOSA, 2006):

³⁴⁶ Também citada como distintividade extísica ou adquirida. Tornou-se conhecida na literatura pela expressão gerada pelo direito americano (*secondary meaning*), ou alemão (*verkehrsgeltung*) (BARBOSA, PORTO, PRADO, 2006, p. 16) (apesar do silêncio legislativo no Brasil, Barbosa defendia que as marcas tridimensionais só poderiam ser registradas após demonstrada a existência de um *secondary meaning*). O reconhecimento do *secondary meaning*, como requisito de distintividade, é previsto na legislação ou jurisprudência de vários países; está previsto na CUP (art. 6 quinques²¹) e TRIPS (art. 15.122) (BARBOSA, PORTO, PRADO, *op. cit.*).

³⁴⁷ “Essa eficácia distintiva não tem uma regra que a determine ou que a preveja; trata-se de um fenômeno semiológico que nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação a um produto e sua marca. Tal *fattispecie* é percebido, por exemplo, quando a significação secundária de uma marca predomina sobre a originária, de sentido genérico e já dicionarizada num idioma” (PRADO, 2007, p. 1).

³⁴⁸ Alguns exemplos clássicos incluem XEROX para designar copiadoras, ASPIRINA para designar analgésicos e CHAPSTICK para um bálsamo para os lábios.

(...) para superar a vedação constitucional de se atribuir uma proteção inadequada a um objeto que não tem, em princípio, função de distinguir e assinalar, é preciso que esse objeto – antes de ter-lhe atribuída a exclusiva – adquira capacidade de assinalar e distinguir. Tal se dá pelo fenômeno da aquisição de um significado secundário (*secondary meaning*). Além de ser utilidade, o objeto passa a ser signo e signo de origem. Desta forma, ao meu entender, só cabe registrar a marca tridimensional em forma de produto que, através de significação secundária tenha se fixado perante o público comomeio de assinalamento e distinção. Ou seja, funcione, *a priori*, como marca. A aquisição desse significado é, essencialmente, uma questão de fato. O público tem de estar considerando objeto tridimensional uma marca, para que a essa função significativa desse objeto se atribua um direito de exclusiva” (BARBOSA, 2006, p. 297).

Pelo exposto, o *secondary meaning* também pode ser definido como um valor que, atribuído ao desenho para identificar seu fabricante, atrai os consumidores devido às suas características. “*Therefore, a design or trademark may be inherently distinctive or may acquire distinctiveness through this acquired secondary meaning*” (IAM, 2014, p. 100).

As leis nacionais da maioria dos Estados-Membros da UE reconhecem que os sinais podem adquirir um significado secundário (IAM, op. cit., p. 32). Assim, um sinal comum que não puder ser registrado por ser descritivo ou genérico, ainda pode ser protegido por direitos de marcas ao abrigo da UE se demonstrar a aquisição do *secondary meaning*³⁴⁹.

A proteção das marcas, portanto, não está disponível para os sinais que pertençam ao domínio público – a menos que tenham adquirido um significado secundário (adquirido pelo uso) em relação aos produtos ou serviços para os quais são reivindicados. Neste sentido, o artigo 2(a) da lei de marcas suíça dispõe que:

³⁴⁹ “*Distinctiveness acquired through use is not only relevant in the context of descriptive signs. It is also necessary to overcome the absolute grounds for refusal relating to signs devoid of distinctive character and signs that have become customary in the current language or established trade practices. In this context, the CJEU uses the requirement of secondary meaning as an instrument to regulate trademark protection for certain non-traditional types of marks. (...) In the decision Henkel, the Court pointed out that average consumers were not “in the habit of making assumptions about the origin of goods based on the shape of their packaging, in the absence of any graphic or word element.”*” 1666 *Therefore, it could prove more difficult to establish distinctive character in the case of product packaging for which trademark protection was sought. Only a trademark which significantly departed from the norm or customs of the sector and thereby fulfilled the function of an indication of commercial origin was not devoid of distinctive character. On the basis of this jurisprudence, the shape of products or their packaging and abstract colors are not unlikely to be found devoid of any distinctive character in the EU. Trademark rights, then, can only be obtained by showing that distinctive character has been acquired through use in trade. This additional hurdle can be perceived as a safeguard against the abusive appropriation of standard product packaging or colors per se. In this vein, the CJEU explicitly acknowledged with regard to colors that there was ‘a public interest in not unduly restricting the availability of colours for the other operators who offer for sale goods or services of the same type as those in respect of which registration is sought.’*” (OMPI, 2012, p. 273; 277).

Trademarks Act (SR 232.11)

Art. 2 Absolute Grounds for Exclusion

The following are excluded from trademark protection:

a. trademarks belonging to the public domain, unless the mark has asserted itself as a trademark for the goods or services for which it is claimed; (...)
(grifo nosso)

A fim de demonstrar a distintividade adquirida no comércio de seus produtos, a Nespresso apresentou uma pesquisa de mercado³⁵⁰ realizada com o fim de esclarecer como a forma das cápsulas Denner e Nespresso eram percebidas pelo público³⁵¹. O objetivo da Nespresso, com a pesquisa, era demonstrar que a forma de suas cápsulas prosperou no mercado e seria reconhecida por grande parte da população.

Na primeira pesquisa, em 2010, era mostrada aos entrevistados uma ilustração correspondente à marca tridimensional P-486 889 e feita a seguinte pergunta: “*A figura representa um objeto de diferentes pontos de vista. O que é isso, na sua opinião?*”. Embora a pergunta não fosse direcionada à indicação de uma marca ou fabricante, nem feita nenhuma referência à “café”, 50% dos entrevistados responderam espontaneamente com “Nespresso” ou “cápsulas Nespresso” e 1% dos entrevistados responderam com “café Nestlé” ou com “cápsulas de café Nestlé”. Para as outras perguntas, com dicas sobre o produto, a marca suíça foi associada com as marcas Nespresso/Nestlé por 73% dos entrevistados³⁵².

De acordo com a segunda pesquisa (de 5 de janeiro de 2011), foi mostrada aos entrevistados uma imagem com a cápsula Denner. Ao serem perguntados sobre o que seria tal objeto, 50,4% dos entrevistados responderam (de forma espontânea e sem nenhuma dica sobre o grupo de mercadorias ou o próprio produto) que a cápsula mostrada se tratava de uma “cápsula Nespresso”. Outros 6% dos entrevistados reconheceram a forma de “cápsulas Nestlé”. Ao todo, 56,4% dos entrevistados na Suíça associaram a Nexpod às marcas Nespresso/Nestlé. Quando, às manifestações espontâneas, foram adicionadas certas dicas sobre o produto, a forma da cápsula de café Denner foi associada por 64,6% dos entrevistados com “Nespresso” e/ou “Nestlé”³⁵³.

³⁵⁰ “*The best way to measure consumers' mental associations is through secondary meaning surveys*” (Disponível em <https://www.law360.com/articles/300190/a-guide-to-secondary-meaning-surveys> Acesso em 12/02/2017). “*A secondary meaning survey typically seeks to assess whether relevant consumers associate a trademark or trade dress with a single source. If relevant consumers associate the mark with a single source (rather than associating the mark with the class of products as a whole), this provides strong evidence that the mark has acquired secondary meaning.*” Disponível em <http://ams-litigation.com/services/trademark-surveys/secondary-meaning/>. Acesso em 12/02/2017.

³⁵¹ HG.2011.10-HGP, 10/01/2011, p. 4.

³⁵² *Idem*, p. 4.

³⁵³ *Ibid.*, p. 3.

Tais pesquisas levaram o julgador a reconhecer que, graças a esforços intensivos de propaganda em toda a Suíça, a marca tridimensional da Nespresso dispõe de alto grau de reconhecimento. Porém, conforme será analisado a seguir, tal notoriedade não indica a possibilidade de confusão na percepção dos consumidores.

Diferentemente do que ocorre em outros países (BARBOSA, 2011), o Brasil, apesar de signatário do Acordo TRIPs³⁵⁴, não incorporou disposições específicas sobre a aquisição de *secondary meaning* para sinais que inicialmente não possuem tal capacidade distintiva. Logo, a lei brasileira não exige aquisição de distinguibilidade (*secondary meaning*) em qualquer caso (ARAÚJO, 2010; BARBOSA, *op. cit.*).

Diante disso, o INPI tende a rejeitar os pedidos de marcas que não apresentem caráter distintivo inerente, mesmo diante da aquisição do caráter distintivo através do uso. Isso se deve principalmente ao fato de que o examinador está adstrito ao texto legal (no caso, a LPI), que não menciona expressamente a característica do *secondary meaning* (OMPI, 2012); não há, portanto, competência do órgão registrador brasileiro para examinar a aquisição da distintividade extrínseca. Isso não afastou, porém, a matéria da apreciação do Judiciário que, em observância ao disposto no art. 6 quinquies C da CUP, já abordou a doutrina da significação secundária em diversas oportunidades³⁵⁵.

2.2.6 Risco de confusão

Uma vez examinada a forma da marca tridimensional em relação a sua funcionalidade (necessidades técnicas e elementos essenciais) e distintividade, restava analisar se a semelhança entre as cápsulas concorrentes conduziria a um risco de confusão, provavelmente uma das análises mais subjetivas do direito de marcas (DZHURKOVA, 2011).

O risco de causar confusão aos consumidores é uma situação que as leis marcárias buscam evitar: em torno de cada marca há uma "zona de exclusão" dentro da qual outras marcas não podem entrar. No entanto, sob o pretexto de evitar confusão, os

³⁵⁴ Vide artigo 15(2) do Acordo TRIPs.

³⁵⁵ Barbosa cita os casos Polvilho Antisseptico (Decisão de 1985 do Tribunal Federal de Recursos na Apelação Cível Nº 102.635 - RJ (Registro nº 5.796J56), Alpargatas (Decisão de 1985 do Tribunal Federal de Recursos na Apelação Cível Nº 102.635 - RJ (Registro nº 5.796J56), Leite de Rosas (Superior Tribunal de Justiça, 3^a Turma, Min. Sidnei Beneti, RESP 929604, DJ 06.05.2011), Matte Leao (Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, 25^a Vara Federal, JF Guilherme Bollorini, AO 0811113-94.2010.4.02.5101, J. 25.10.2011) (BARBOSA, 2011). Vide também o caso Ticket (TJSP, Apelação Cível com Revisão Nº. 105.949.4-00 [11/12/2000]) (OMPI, 2012).

detentores de marcas comerciais podem interferir na capacidade dos concorrentes de comercializar produtos semelhantes; assim sendo, a expansão dos direitos de marca pode desestimular terceiros a usarem marcas comerciais próprias (que sejam até apenas ligeiramente similares a marcas preexistentes), impedindo, dessa forma, a concorrência legítima (DZHURKOVA, *op. cit.*).

Na tarefa de determinar o risco de confusão entre duas marcas, a jurisprudência alemã desenvolveu a, assim chamada, teoria da distância (*Abstandlehre*)³⁵⁶. Segundo esta teoria: “a marca sênior tem apenas a amplitude de proteção em face à marca júnior equivalente à mesma distância que aquela mantém em face das marcas similares de outros competidores”³⁵⁷.

Pedro Marcos Nunes Barbosa aponta, porém, que a teoria da distância aplica-se melhor a marcas banais e/ou anônimas. No caso de marcas criativas e/ou muito famosas (como no presente caso), a análise do risco de confusão pode ser mais bem amparada pela chamada teoria da diluição (*dilution doctrine*), de origem norte-americana:

A diluição ocorre (...) quando há o uso de um mesmo significante por mais de um agente econômico, simultaneamente, mas fora do âmbito de proteção da marca sênior; esse uso simultâneo – quando há extravasamento do efeito simbólico da marca junior no campo da marca sênior (ou potencial disso) – pode haver perda de distintividade relativa (ou valor diferencial) em desfavor da marca sênior” (BARBOSA, P., 2005, p. 8).

A diluição da marca refere-se à perda de distintividade causada pelo uso desautorizado de marcas famosas³⁵⁸; o propósito desta doutrina é, portanto, prevenir os

³⁵⁶ “(...) the same distance which is sufficient to assert protectability is also sufficient to assert non infringement. A consequence of this wording is that, contrary to what happens in the patent field, if a design is eligible for protection it is automatically free from claims for infringement of a prior design. In other words, no dependency is admitted” (Suprema Corte da Holanda, Caso Apple v. Samsung, LJN: BZ1983, Hoge Raad, 12/01766, de 31 de maio de 2013, p. 16). Disponível em <http://s.conjur.com.br/dl/apple-samsung-holanda-suprema-corte.pdf>. Acesso em 13/02/2017.

³⁵⁷ BEIER, Friedrich-Karl. *Basic Features of Anglo-American, French and German Trademark Law*, IIC 1975 Heft 3, nota 66. *apud* BARBOSA, p., 2008, p. 24.

³⁵⁸ “Por muito paradoxal que pareça, as marcas mais conhecidas são particularmente vulneráveis à existência de marcas semelhantes mesmo em áreas de produtos completamente distintas, nas quais é improvável que se verifique uma efectiva confusão. Além disso, essas marcas desempenham frequentemente funções que vão além da ligação de produtos e serviços a uma fonte comum. Apresentam uma poderosa imagem de qualidade, exclusividade, juventude, diversão, luxo, aventura, charme e outros atributos de um estilo de vida supostamente desejável, que não está necessariamente associada a produtos específicos, mas que é capaz de apresentar, por si mesma, uma forte mensagem publicitária. (...) Os dois tipos de diluição vulgarmente reconhecidos são os seguintes: ofuscamento e depreciação. De forma ampla, o primeiro corresponde à noção de prejuízo causado ao carácter distintivo da marca anterior previsto no artigo 4.º, n.º 4, alínea a), da directiva, bem como ao meu primeiro exemplo relativo

danos decorrentes do *free-riding* (ainda que os possíveis danos possam ser especulativos ou difíceis de serem provados) (FRANKLYN, 2004). Em todo caso, a aplicação da teoria da diluição deve ser precedida de cautela, seja por banalizar a tutela da marca de alto renome, seja por afrontar o requisito da especialidade (BARBOSA, P., 2008). Em todo caso, conforme anota Sharpston:

“(...) tarefa do Tribunal de Justiça não consiste em definir a doutrina da diluição, tal como foi articulada por Schechter ou por outros, mas em interpretar a redacção de uma directiva comunitária. Apenas esta constitui lei, por muito que a doutrina a possa clarificar” (SHARPSTON, 2008, par. 31).

Pois bem. A legislação europeia prevê o risco de confusão, seja como um motivo relativo de recusa ou de nulidade do registro³⁵⁹, seja como violação de marcas registradas³⁶⁰. Para o TJUE, o risco de confusão deve ser definido em função do risco de o público atribuir a mesma origem aos bens ou serviços, ou seja, o risco de o público considerar que os produtos e serviços em cotejo são produzidos pelo mesmo fabricante ou por empresas economicamente relacionadas (DZHURKOVA, 2011).

Para determinar o risco de confusão, os tribunais europeus avaliam diversos fatores, nenhum deles determinante em si mesmo; o grau de importância de cada um deles deverá ser analisado caso a caso. Os princípios estabelecidos pela jurisprudência do TJUE na análise do risco de confusão podem ser resumidos da seguinte forma:

- *The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all relevant factors;*
- *The matter should be judged through the eyes of the average consumer of the goods or services in question, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably circumspect and observant, but who rarely has the chance to make direct comparison between marks and must instead rely upon the imperfect picture of them he has kept in his mind and whose attention varies according to the category of goods and services in question;*
- *The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details;*
- *The visual, aural and conceptual similarities must normally be assessed by reference to the overall impressions created by the marks, bearing in mind their distinctive and dominant components, but it is only when all other components of a complex mark are negligible that it is permissible to make the comparison solely on the bases of dominant elements; (...)*
- *A lesser degree of similarity between the marks may be offset by a greater degree of similarity between the goods and services, and vice versa;*

³⁵⁹ à Coca-Cola, enquanto que o último corresponde ao prejuízo causado ao seu prestígio e ao meu segundo exemplo” (SHARPSTON, 2008, par. 8).

³⁶⁰ Décimo primeiro considerando e artigo 4(1)(b) da DMC, e o oitavo considerando do RMC juntamente com o artigo 9(1)(b).

³⁶⁰ Artigo 5(1)(b) da DMC c/c art. 9(1)(b), do RMC (DZHURKOVA, 2011).

- *There is a greater likelihood of confusion where the earlier mark has a highly distinctive character, either per se or because of the use that has been made of it;*
- *Mere association, in the strict sense, that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient for establishing a likelihood of confusion;*
- *The reputation of a mark does not give grounds for presuming a likelihood of confusion simply because of a likelihood of association in the strict sense;*
- *If the association between the marks causes the public to wrongly believe that the respective goods or services come from the same or economically linked undertakings, there is a likelihood of confusion (DZHURKOVA, 2011, p. 6) (grifo nosso)*

Nos termos do artigo 13(1) da LPM, o direito de marca confere ao titular o direito exclusivo de utilizar e de dispor da sua marca para os produtos para os quais a marca é reivindicada. Assim, se por um lado, o titular da marca pode proibir a utilização de um sinal idêntico à marca protegida, por outro, pode proibir também a utilização de sinais semelhantes ao sinal protegido e destinados a mercadorias idênticas ou similares, evitando assim o risco de confusão entre os produtos assinalados pelas marcas em questão³⁶¹.

Segundo a jurisprudência do Tribunal Federal Suíço, o juiz deve considerar: (a) as duas marcas separadamente, e não ao mesmo tempo; (b) o nível de atenção esperado do comprador dos produtos sob análise; (c) o aspecto geral das marcas e a impressão que deixam na memória; e (d) se as marcas se relacionam a produtos idênticos ou meramente similares (LADAS, 1975, p. 1.078)³⁶².

A decisão de 2013 estabeleceu que as cápsulas Nexpod, embora semelhantes às cápsulas Nespresso (cone truncado com flange), não eram idênticas. A cápsula de Denner, mais compacta, apresentava diferenças em comparação com a marca P-486 889 (ver a figura seguinte), mormente em relação à parte superior, o topo em forma de cone vulcânico, de modo que um risco de confusão entre ambas não pareceu plausível³⁶³.



³⁶¹ Artigo 13(3), ponto 1, alínea c da LPM.

³⁶² Decisão de 3 de março, 1958, ATF, 84, 11, 221 (*apud* LADAS, 1975).

³⁶³ HG.2011_199, 21/05/2013, p. 30.

Figura 29. Marca tridimensional P-486889 x Cápsula Denner

O julgador destacou que a forma das cápsulas de Denner refere-se ao mesmo produto que a marca P-486 889 visa distinguir, isto é, cápsulas contendo pó de café a serem utilizadas para a preparação da bebida em uma máquina Nespresso³⁶⁴. Por conseguinte, deveria ser avaliado o risco de confusão decorrente da semelhança de forma das cápsulas e do produto em si. A intercambialidade entre os sinais – isto é, a semelhança dos signos com a sua forma – é sempre necessária (mas não suficiente) como pré-requisito para o risco de confusão. O fator decisivo seria a semelhança capaz de comprometer a função de identificação da origem da marca P-486 889; logo, a probabilidade do risco de confusão deveria restar comprovada e dependeria de como o consumidor médio perceberia os sinais marcários³⁶⁵.

Em relação à pesquisa apresentada pela Nespresso, o julgador relativizou sua importância sob a alegação de que, sendo incontestável líder desse setor de mercado, grande parte do público descreveria virtualmente qualquer cápsula de café em forma de cone como uma cápsula Nespresso. Por outro lado, as pessoas teriam sido questionadas num momento em que a cápsula de Denner era ainda praticamente desconhecida, situação que poderia ter se alterado consideravelmente em função do interesse da mídia pelo caso³⁶⁶.

Amparado pelo parecer técnico, o tribunal passou a examinar longamente outros fatores que poderiam evidenciar o risco de confusão entre as cápsulas concorrentes, evidenciando a diferenciação entre marcas fortes e fracas³⁶⁷, a identidade em relação a elementos não passíveis de proteção³⁶⁸, a intercambialidade e perda da distintividade³⁶⁹, substituibilidade³⁷⁰, qualidade³⁷¹ e identificação de origem em relação aos fabricantes³⁷², além de avaliar a percepção global dos produtos³⁷³. Citou, inclusive, o processo contra a ECC em trâmite no cantão de Vaud, comparando a cápsula desta empresa com a Nexpod³⁷⁴.

³⁶⁴ *Idem*, p. 29.

³⁶⁵ *Ibid.*

³⁶⁶ *Ibid.*, p. 30.

³⁶⁷ *Ibid.*, p. 36.

³⁶⁸ HG.2011_199, 21/05/2013, p. 31.

³⁶⁹ *Ibid.*, p. 36.

³⁷⁰ *Ibid.*

³⁷¹ *Ibid.*, p. 37.

³⁷² *Ibid.*

³⁷³ *Ibid.*, pp. 32-33.

³⁷⁴ *Ibid.*, p. 35.

Por fim, o tribunal concluiu que a impressão global das duas cápsulas de café era suficientemente diferente e considerou implausível o risco de confusão, afastando a aplicação do artigo 3(1)(c) da LPM. Diante disso, julgou improcedente o pedido da Nespresso e, consequentemente, permitiu que a Denner voltasse a comercializar suas cápsulas em todo o território suíço³⁷⁵.

Quanto ao uso dos slogans, a Denner declarou que renunciaria voluntária e incondicionalmente à utilização das traduções da expressão *WHAT ELSE?*, com ou sem a ressalva de compatibilidade com máquinas Nespresso, na publicidade no fornecimento de suas cápsulas, razão pela qual perdeu-se este pedido perdeu seu objeto. A Nespresso, embora desapontada com indeferimento do pedido de violação de sua marca tridimensional, declarou-se satisfeita com a decisão, na medida em que, ao menos, o Tribunal reconheceu sua validade, ainda que restringindo o âmbito de sua proteção. As partes não recorreram da decisão (CURTIS, 2015).

2.2.7 Conclusões

Nas decisões ora analisadas, salta aos olhos a tentativa da Nestlé de prolongar a extinta proteção patentária sobre a cápsula através do registro de marca tridimensional. Ao registrar como marca o objeto da patente, sua zona de proteção poderia ser renovada indefinidamente, a cada dez anos. Seria esta a intenção do legislador? Seguramente não seria a simples vontade do titular que permitiria escapar das limitações temporais da proteção. No que tange à legislação brasileira, diz Barbosa em seu Tratado, o objetivo do legislador é:

(...) prover uma solução de equilíbrio para cada falha de mercado específica: direitos de exclusiva temporários, em certos casos (patentes, direitos autorais); direitos sem prazo, em outros casos (marcas); direitos de exclusiva baseados na indisponibilidade do conhecimento, em certos casos (patentes); em disponibilidade para apropriação, em outros casos (marcas). O mesmo acontece com uma série de outros textos constitucionais de outros países. Esta especialidade de soluções constitui um princípio constitucional da Propriedade Intelectual, o chamado princípio da especificidade de proteções. Há des ponderação, daí ofensa à Constituição, em assegurar – por exemplo – direitos eternos àquilo que a Constituição reserva proteção temporária, ou assegurar a proteção que a Constituição especificou para inventos industriais para criações abstratas (BARBOSA, 2010).

³⁷⁵ Como precaução, Denner tinha, no entanto, já havia alterado a forma de suas cápsulas durante os procedimentos, a fim de distinguir-se claramente de cápsulas Nespresso (GLARNER, 2012).

A doutrina da funcionalidade impede que o direito de marca, que visa promover a concorrência protegendo a reputação de uma empresa, iniba a concorrência legítima ao permitir que um produtor controle uma característica útil do produto. Ao conceituar esta doutrina, Barbosa expõe, de forma simples, mas precisa, que “cada direito de propriedade intelectual terá a proteção adequada a seu desenho constitucional e ao equilíbrio ponderado dos interesses aplicáveis, respeitado a regra de que só se pode apropriar o que não está no domínio comum” (BARBOSA, 2012, p. 3). Esta doutrina também tem sido aplicada em outras jurisdições, incluindo os Estados Unidos e a Europa (HUNTER; THOMAS, 2015).

Assim sendo, aquilo que se pretende registrar como marca comercial não pode ter um uso ou característica funcional, sob pena de indeferimento do pedido; nenhuma marca pode consistir em características unicamente utilitárias, sob pena de transgressão dos limites legítimos da marca. No caso em tela, tendo sido reconhecido que a parte superior da cápsula Nespresso apresentava o caráter distintivo em relação a seu tronco genérico, a marca foi mantida, ainda que de forma limitada. Em todo caso, como visto acima, o registro da marca, por si só, não tem o condão de afastar completamente a concorrência.

Outro questionamento que emerge dos casos acima é: estariam as cápsulas Nespresso sujeitas à generificação? Isto é, por suas características funcionais, estaria o direito sobre a marca sujeito à extinção pela apropriação pública do signo? “A generificação ou generificação da marca ocorre quando, após o reconhecimento da proteção, o conteúdo da marca perde a distintividade, recaindo no domínio comum”, seja por excesso de fama³⁷⁶ ou por sua unicidade³⁷⁷ (BARBOSA; PORTO; PRADO, 2006, p. 26). Exemplos clássicos desse fenômeno são marcas como a Xerox, Gillette, Pirex, Isopor e Fórmica, dentre outras, apostas ao produto de forma tão característica que, ao invés de distingui-lo, passam a se confundir com ele³⁷⁸.

Digna de nota é a inconsistência das decisões provenientes da Corte Comercial de Saint Gallen. Primeiramente, concedeu as medidas liminares *inaudita altera pars* requeridas pela Nespresso, mesmo havendo decisão concedendo medida

³⁷⁶ “Em geral, quanto mais famosa a marca, mais sensível à perda de distintividade por excesso de significado” (BARBOSA; PORTO; PRADO, 2006).

³⁷⁷ Danneman, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. *Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos*. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005. p. 260: “Unicidade – Esta característica garante que o consumidor terá somente a imagem desta marca na mente, pois não existe nenhuma outra marca que se assemelhe” *apud* BARBOSA; PORTO; PRADO, *op. cit.*, nota de rodapé, n° 114).

³⁷⁸ Mesmo após a eventual generificação, pode ocorrer recuperação de distintividade, através da significação secundária (BARBOSA; PORTO; PRADO *op. cit.*).

cautelar preventiva por parte da Denner, o que garantiria seu direito de ser ouvida previamente. Em seguida, não apenas suspendeu a liminar anterior como, de forma diametralmente oposta, declarou inválida a marca tridimensional sem o amparo de qualquer parecer técnico imparcial. Por fim, o órgão jurisdicional voltou atrás e declarou, dessa vez com bases técnicas, que a marca era válida; porém, de forma até um tanto quanto surpreendente (GLARNER, 2012), considerou que não havia nos autos elementos de prova suficientes para supor um risco de confusão.

A este ponto as batalhas da Nespresso estariam longe de acabar, mas, pouco a pouco, estabelecia-se uma jurisprudência em torno do sistema fechado de cápsulas. Na França, a multinacional suíça enfrentava processos similares contra a Sara Lee e a ECC³⁷⁹, e o precedente suíço poderia ser invocado caso necessário. Sobre a decisão no caso Denner, Gaillard declarou:

The most important victory for us was with antitrust, where Nestlé was forced to stop the 'dirty part' of the war. Basically they were warned that if they were to continue what was competition hampering, via technical, legal and commercial dirty tricks, they would end up being fined by the Antitrust authorities for an amount of €8.5 billion (WHITE, 2015, par. 12).

De fato, no ano seguinte, as práticas da Nespresso seriam objeto de investigação pela *Autorité de la Concurrence*, órgão de defesa da concorrência na França. A análise desse procedimento é o objeto de análise do próximo capítulo.

2.3 ITÁLIA

Apesar das investidas legais do grupo Nespresso contra os novos entrantes, as cápsulas compatíveis continuaram a brotar em toda a Europa: como já mencionado anteriormente, concorrentes menores, como pequenas torrefadoras que serviam mercados menores e mais restritos, ofereciam cápsulas compatíveis e recarregáveis para que o consumidor usasse o pó de café que escolhesse. Porém, tais competidores pareciam não incomodar a Nespresso, que não investiu contra eles da mesma forma (ou

³⁷⁹ A ECC processou a Nespresso requerendo indenização de US\$ 2,8 bilhões por danos na França e nos Estados Unidos. No processo movido em Paris, a ECC alega prejuízos de €150 milhões em função da violação de suas patentes, obtidas em 2010. Segundo Gaillard, "all in all, 15 lawsuits were filed against us, all of them ultimately lost by Nestlé. They were basically trying to choke us in order to get us to go bankrupt. We survived and won. Now, our company is suing Nestlé for damages caused by Nestlé which basically made our company waste five years of business and deprived us of the 'first mover' position in many countries" (WHITE, 2015).

com a mesma rapidez) que o fez contra rivais mais robustos ou estrategicamente relevantes, como a Dualit, a Denner, a ECC e a (multinacional) Sara Lee (MAJER, 2011).

Voltando a outubro de 2011, um blog especializado em café que acompanhava as batalhas judiciais da Nespresso, fez a seguinte observação:

*The only high-profile player spared (as far as we know) from close encounters with the legal department of the Swiss food giant is Vergnano, the Turin-based, 50M€-sales roaster which launched Nespresso compatibles in Italy in the summer '11, using a massive advertising campaign and - allegedly - a technology based on "different patents". Carolina Vergnano explained this in an interview with the *Corriere della Sera*: "Nespresso capsules are pierced above and below by three needles. Ours have flaps (small holes) that open up by water pressure". Perhaps Mrs. Vergnano's technical overview will prove correct, and the Vergnanos will not clash with the "dark force" of Nestlè's legal department. Nevertheless I find it appropriate to recall that several popular simplifications regarding the crowded space created by Nestle's Intellectual Property (IP) Rights around the Nespresso world have proved to be misleading (MAJER, 2011, par. 7-8).*

A previsão do autor mostrou-se correta quanto ao *misleading*. Fundada em 1882, a Casa del Caffè Vergnano S.p.A (“Vergnano”) é a mais antiga torrefadora do país que inventou o *espresso* (CAFFÈ VERGNANO, 2017). Ao lançar suas cápsulas biodegradáveis compatíveis com máquinas Nespresso, denominadas Èspresso1882 (CAFFÈ VERGNANO, *op. cit.*), o empreendimento piemontês experimentou alguns meses de “silêncio” antes de vir a ser processado judicialmente pelo grupo suíço.

2.3.1 Casa del Caffè Vergano S.p.A

O presente caso inclui dois processos distintos, mas conexos. O primeiro trata-se da cautelar movida por Nestec S.A., Société des Produits Nestlé S.A. e Nespresso Italiana S.p.A. (doravante, em conjunto, apenas “Nespresso”), perante o Tribunal de Turim, em fevereiro de 2012, a fim de censurar uma série de comportamentos alegadamente ilegais da Vergnano, tais como: i) a comercialização de cápsulas de café compatíveis com máquinas Nespresso, em violação de suas patentes³⁸⁰,

³⁸⁰ EP 2181629 (“l'estrazione di una capsula”), EP2103236 (“dispositivo per sottoporre ad estrazione una capsula”) e 2205133 (“gruppo infusione di bevande”), todas de propriedade da Nestec S.A. (Tribunale Ordinario di Torino, Nona Sezione Civile, Sezione specializzata in materia di impresa, R.G. 2012/2996, decisão de 13 de maio de 2012, p. 1).

ii) a violação da marca registrada *NESPRESSO*³⁸¹ (em referência ao uso da marca *Èspresso* e o uso da palavra "Nespresso" em slogans publicitários) e iii) conduta ilegal contrária às regras de publicidade comparativa.



Figura 30. Publicidade promovida pela Vergnano³⁸²

Segundo as demandantes, a compatibilidade anunciada pelas cápsulas da Vergnano constituía uma infração direta às reivindicações das patentes EP '629 e EP '133, além de configurar também a "infração por contribuição", isto é, com a intenção de ser inequívoca e conscientemente utilizada no sistema de extração protegido, de propriedade da Nestec³⁸³. Tais atos teriam ocorrido em conjunto com o uso do sinal

³⁸¹ Marcas internacionais e comunitárias, nominativas e figurativas, *NESPRESSO* (CTM n. 2793792, IR n.508100; IR n. 1054554) sob titularidade de Société des Produits Nestlé S.A. (R.G. 2012/2996, 13/05/2012, p.2).

³⁸² Recurso de apelação da Caffè Vergnano, 23/05/2012, p. 11. Abaixo se lê, em letras miúdas: “*compatibili com le macchine Nespresso**”. Na lateral direita o asterisco informa: “*Il marchio non è di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad essa collegate*”. Documento gentilmente cedido pelo patrono da Caffè Vergnano, Doutor Fabrizio Jacobacci (fabriziojacobacci@pec.ordineavvocatitorino.it).

³⁸³ Assuntos já abordados em *Nespresso v. Dualit* (v. acima). No presente caso, o Tribunal ressaltou que, por não haver proteção patentária sobre a cápsula, mas apenas sobre o dispositivo de extração demais elementos das máquinas, não se verificava a ocorrência de contrafação direta por parte da Vergnano. Como as cápsulas Espresso não são objeto de contrafação, e poderiam ser utilizadas em outras máquinas, não se configuraram presentes os requisitos da contrafação indireta (“*Ora, se la contraffazione [ancorchè indireta] deve essere dimostrata sulla base dei brevetti e non delle macchine, le considerazioni già esposte rendono evidente che la totale indeterminazione delle caratteristiche delle capsule in tutte tre le privative qui azionate impedisce di ritenere che le capsule commercializzate da Vergnano siano univocamente dirette a realizzare la contraffazione indiretta di EP 2 181 629 B1, EP 2 103 236 B1 e EP 2 205 133 B1 riproducendone un elemento – non coperto dai brevetti e che nei brevetti non è adeguadamente descritto e individuato – con cui i vari dispositivi rivendicati sono chiamati ad interagire*”) (Tribunale di Torino, Nona Sezione Civile, Sezione specializzata in matéria di proprietà industriale ed intelectual, R.G. 2012/2996, decisão de 15 de junho de 2012, pp. 12-13).

ÈSPRESSO, configurando imitação parcial e uso indevido da marca *NESPRESSO*, exorbitando os limites impostos pelo artigo 21(c) do Código de Propriedade Industrial italiano (“CPII”) e associando-se, de forma parasitária, à reputação da marca suíça³⁸⁴.

Finalmente, as demandantes alegavam a ocorrência de conduta desleal da Vergnano ao promover uma campanha publicitária baseada na apropriação dos méritos da Nespresso, além de comparar os dois produtos de forma ilegal e denigratória, práticas previstas no artigo 4º do Decreto Lei 145/2007.

Em sua defesa, a Vergnano suscitou preliminarmente, a ausência de *periculum in mora*, requisito essencial para a concessão da liminar pretendida, alegando que, entre o lançamento de sua campanha de marketing e a propositura da cautela, mais de nove meses haviam se passado³⁸⁵. Quanto às patentes, argumentou que eram inválidas³⁸⁶ e objeto de diversas oposições junto do IPO³⁸⁷.

Em relação à cápsula Èspresso (não patenteada), argumentou que serviria também para uso em outras máquinas além da Nespresso; alegou, outrossim, que não havia cometido qualquer infração, direta ou indireta, suscitando, sobre essa última, a aplicação da teoria da exaustão³⁸⁸. Porém, a juíza observou corretamente que “nenhuma das patentes protege a cápsula em si e que, como argumentado pelo réu, esse elemento

³⁸⁴ R.G. 2012/2996, 15/06/2012, p. 3-4.

³⁸⁵ Esta preliminar foi indeferida pelo juízo: “Il dato “cronologico” della presentazione dell’istanza cautelare rispetto al compimento degli atti di contraffazione (in questo caso di brevetto e marchio) è uno degli elementi che devono essere presi in esame per vagliare la sussistenza di questo indispensabile requisito dell’azione cautelare che, intanto esiste in quanto vi sia il concreto rischio di subire danni irrimediabili o molto difficilmente rimediabili per effetto dell’azione illecita che, con la tutela anticipata, si vuole impedire. Il lasso di tempo trascorso tra la condotta che si asserisce lesiva e l’azione cautelare può in taluni casi rendere evidente l’insussistenza di questo rischio, ad esempio quando l’azione dannosa abbia cessato ogni effetto e si palesi inutile la tutela anticipatoria. Il tempo impiegato dalla parte ricorrente per valutare con adeguata ponderazione se, e in che termini, esercitare l’azione cautelare, non può invece costituire di per sé motivo di impedimento all’esercizio di tale azione (si deve del resto considerare le responsabilità in cui potrebbe incorrere la parte che abbia agito senza la dovuta prudenza, secondo quanto previsto dall’art. 96 II comma c.p.c.). Nel caso in esame il fatto che, tra l’azione asseritamente illecita e la reazione “cautelare” siano trascorsi nove mesi non elide la ricorrenza del pericolo nel ritardo, in quanto l’azione di cui si chiede l’inibitoria è pacificamente ancora in corso ed essa, secondo la prospettazione della parte ricorrente, è tutt’ora idonea a ledere gravemente i diritti delle titolari delle privative azionate. Il tempo di reazione della parte ricorrente non appare, da solo considerato, irragionevolmente lungo, rispetto alla complessità e importanza economica dei contrapposti interessi” (R.G. 2012/2996, 13/05/2012, p. 5).

³⁸⁶ Nulidades consistentes na ausência de novidade (sendo todos derivados de aplicações divisionais de aplicações divisionais anteriores), de inventividade e descrição ainda o suficiente, pela necessidade técnica desempenhada pela flange da cápsula, insusceptível de proteção, (R.G. 2012/2996, 15/06/2012, p. 3).

³⁸⁷ Vide caso *Nespresso v. Dualit* (prioridade tóxica e divisionais).

³⁸⁸ R.G. 2012/2996, 13/05/2012, p. 4.

está presente no mercado há algum tempo e não está protegido por nenhum tipo de exclusiva”³⁸⁹.

Considerando este fato, a julgadora não restou convencida sobre a alegação de que a forma da cápsula representa a “exteriorização” de elementos das patentes relacionadas às máquinas Nespresso³⁹⁰. De forma geral, porém, a validade das patentes relativas às máquinas não foi analisada frontalmente pelo juízo que, por ausência de

³⁸⁹ Livre tradução de “nessuno dei brevetti protegge la capsula in sé e che, come eccepito dalla parte convenuta, tale elemento è da tempo presente sul mercato e non è attualmente protetto da alcun tipo di privativa”.

³⁹⁰ “Em última análise, a cápsula mencionada nas patentes da Nestec parecem permitir a execução das diversas instruções nela contidas apenas enquanto validamente inserida e acoplada aos dispositivos de extração e infusão (estes sim patenteados), porém sem que seja protegida, por si só, a forma da cápsula e sua borda anular. Portanto, a reprodução por um terceiro de cápsulas que têm uma forma compatível com este sistema de acoplamento não parece constituir uma violação da patente, pois a reprodução recai sobre um elemento cuja existência enquanto contemplado para a operação da máquina (uma vez que para operar uma máquina de café em cápsulas deve também ter as cápsulas, bem como a máquina) não é, por si só ser uma expressão da atividade inventiva das patentes, à qual não pertence. A estas considerações, deve ser acrescentado que, como argumentado pelo réu, a reprodução da cápsula contendo o café não é facilita ou possibilita a montagem ou a comercialização de máquinas de café que contêm os dispositivos patenteados, nem permite seu uso em um ambiente comercial. Na verdade, as máquinas são produzidas independentemente das cápsulas (portanto a VERGNANO não produz qualquer “peça” de tais máquinas destinadas ao mercado) mas produz um tipo de café disponibilizado em cápsulas com elas compatíveis. As cápsulas também se destinam a ser compradas por indivíduos que estão na posse de máquinas NESPRESSO, pelo que se estabelece, para este segmento de “cadeia comercial”, o esgotamento dos direitos de patente da NESTEC, conforme estabelecido pelo artigo 68, nº 1, letra a) do CPII. Por tais razões, não podemos afirmar, segundo um exame superficial, a ocorrência de atos de violação de patente pela VERGNANO pela comercialização de cápsulas compatíveis com máquinas para preparo doméstico de café expresso denominadas “CITIZ”, “ESSENZA”, “PIXIE” e “LATTISSIMA”, dentre outras. Livre tradução de: “In definitiva la capsula menzionata nei brevetti NESTEC sembra consentire l’attuazione dei vari insegnamenti in essi contenuti solo in quanto è idonea ad essere validamente inserita e accoppiata ai dispositivi di estrazione e infusione (questi sì brevettati) senza però che risulti protetta o decisiva, di per sé, la forma della capsula munita di collarino. Pertanto la riproduzione da parte di terzi di capsule che abbiano una forma compatibile con questo sistema di aggancio non sembra costituire violazione del brevetto, in quanto la riproduzione ricade su un elemento la cui esistenza pur contemplata per il funzionamento del macchinario (dato che del tutto ovviamente per far funzionare una macchina per caffè espresso a capsule occorre avere anche le capsule, oltre che la macchina) non risulta essere in sé espressione della valenza inventiva dei brevetti azionati cui appare del tutto estranea. A queste considerazioni si deve aggiungere che, come eccepito dalla parte convenuta, con la riproduzione della capsula contenente il caffè la convenuta non agevola o rende possibile l’assemblaggio o l’immissione in commercio delle macchine da caffè che contengono i dispositivi brevettati, né a consentirne, comunque, la fruizione in ambito commerciale. Infatti le macchine vengono prodotte a prescindere dalle capsule (quindi VERGNANO non produce alcun “pezzo” di tali macchine destinato al mercato di coloro che le producono e commerciano) ma produce un tipo di caffè disponibile in capsule con esse compatibili. Le capsule sono inoltre destinate ad essere acquistate dai privati che siano in possesso di macchine NESPRESSO in un momento in cui si è prodotto, per questo segmento della “catena commerciale”, l’esaurimento dei diritti di brevetto di NESTEC secondo quanto stabilito dall’art. 68 comma 1 lettera a) c.p.i. Per tali ragioni non si può affermare, ad un esame sommario degli atti proprio della presente fase, la configurabilità di atti di contraffazione brevettuale da parte di VERGNANO con la commercializzazione delle capsule compatibili, tra le altre, con le macchine per la produzione domestica di caffè espresso denominate CITIZ”, “ESSENZA”, “PIXIE” e “LATTISSIMA”. (R.G. 2012/2996, 13/05/2012, p. 8).

elementos comprobatórios suficientes a evidenciar a interferência da Vergnano no âmbito de proteção de tais patentes, afastou sumariamente a alegação de contrafação³⁹¹.

Quanto à publicidade comparativa, a julgadora considerou que não houve comparação explícita e que as expressões utilizadas pela Vergnano³⁹² não se contrapunham a características negativas da Nespresso, tampouco se referiam às suas qualidades, razão pela qual não teria ocorrido violação à legislação referente à publicidade. Consequentemente, a alegação de parasitismo e aproveitamento indevido de marca alheia notoriamente reconhecida, atos que configurariam a concorrência desleal, foi afastada³⁹³.

O juízo também indeferiu a alegação de contrafação da marca *NESPRESSO* por parte da Vergnano, considerando que a marca *ÈSPRESSO1882*, sem qualquer prefixo, reproduzia apenas a palavra *espresso* (de uso comum) em associação com um número³⁹⁴. Porém, em relação ao uso da marca *NESPRESSO* pela demandada – mesmo acompanhada do símbolo ® para evidenciar que se tratava de marca registrada de terceiros e evidenciar que as duas companhias eram diversas e independentes – constatou que havia risco de confusão e parasitismo. A expressão “compatíveis com máquinas de café Nespresso”, foi considerada demasiadamente ampla, excedendo os

³⁹¹ R.G. 2012/2996, 15/06/2012, p. 5.

³⁹² “È italiano”, “È buono”, “È al supermercato”, “È sotto casa”, “È ecocompatibile” (R.G. 2012/2996, 15/06/2012, p. 3).

³⁹³ R.G. 2012/2996, 15/06/2012, p. 12.

³⁹⁴ “Se, por conseguinte, esta é a área conceitual forte e, portanto, protegível da marca *NESPRESSO*, para ocorrer a contrafação não é suficiente apenas a reprodução de suas partes não apropriáveis e não distintivas (ou seja, o termo *espresso*), devendo a reprodução referir-se ao prefixo dotado de poder individualizante, de forma a despertar no consumidor uma percepção de imediata associação entre produto e empresa (tal entendimento parece confirmado por decisões favoráveis apresentadas pelos recorrentes em ações de violação de marca, todas caracterizadas pela adição de prefixos à palavra *ESPRESSO*). Diversa é, no entanto, a situação neste caso. Na verdade, a marca *ÈSPRESSO 1882* da *VERGNANO* é desprovida de prefixos e, salvo a ênfase verificável no acento sobre a primeira letra, que não é graficamente comparável à forma da letra N, reproduz graficamente e foneticamente a palavra *ESPRESSO* em associação com um número (cujo impacto visual é pouco significativo em relação à palavra ao qual está associado), que, por sua vez, é parte de outra marca do requerente, qual seja, *CAFFE' VERGNANO 1882*. Tradução livre de: “Se dunque è questa l'area concettuale forte e perciò tutelabile del marchio *NESPRESSO*, per aversi contraffazione non è sufficiente la (sola) riproduzione della parte non appropriabile e non distintiva di esso (cioè il termine *espresso*) dovendo la riproduzione cadere sul particolare prefisso dotato di potere individualizzante, tale da far scattare nella percezione del consumatore una immediata associazione tra prodotto e azienda (tali rilievi sembrano confermati dalle decisioni favorevoli prodotte dalle ricorrenti in altrettante cause per contraffazione di marchio, tutte caratterizzate dall'aggiunta di prefissi alla parola *ESPRESSO*). Diversa è però la situazione nel caso in esame. Infatti il marchio *ÈSPRESSO 1882* di *VERGNANO* è privo di prefissi e, salvo l'enfasi posta da un acento posto sulla prima lettera che non è graficamente comparabile alla forma della lettera N di cui si è detto, riproduce sia graficamente che foneticamente la sola parola *ESPRESSO* in associazione con un numero (che talvolta ha un impatto visivo veramente poco significativo rispetto alla parola cui è associato) che è a sua volta parte di altro marchio della ricorrente, ossia *CAFFE' VERGNANO 1882*” (R.G. 2012/2996, 13/05/2012, p. 10).

limites legais que permitem o uso de marca alheia para fins descritivos em desrespeito aos princípios de concorrência leal.

Diante de tal decisão, a Vergnano deveria passar a informar em seus impressos comerciais os modelos específicos das máquinas Nespresso que poderiam receber as cápsulas *Espresso 1882*³⁹⁵. Assim, configurada a violação dos limites estabelecidos pelo artigo 21 da CPII, a magistrada proibiu a Vergnano de fazer uso da marca *NESPRESSO* para descrever a destinação das cápsulas Espresso, fixando astreintes no valor de €1.000, por violação, em caso de desobediência³⁹⁶.

Ambas as empresas recorreram parcialmente e o processo seguiu para apreciação do colégio recursal, que proferiu acórdão em 15 de junho de 2012 mantendo integralmente a decisão do juízo de primeiro grau³⁹⁷.

O segundo processo, perante o mesmo juízo, foi movido pela Vergnano contra a Nespresso em 2013, exigindo que esta se abstivesse de, no futuro, promover atos e comentários depreciativos contra a Vergnano, bem como eliminasse do manual de instruções que acompanhava as máquinas Nespresso quaisquer informações enganosas sobre o uso de cápsulas compatíveis. Em decisão proferida em junho, o Tribunal de Turim deferiu integralmente os pedidos da Vergnano.

O primeiro procedimento judicial, relativo às alegadas violações cometidas pela Caffè Vergnano, deu oportunidade ao Tribunal de Turim para decidir sobre questões importantes, tais como o uso descritivo da marca, a publicidade comparativa, a infração por contribuição e contrafação indireta. Visto que estes assuntos foram abordados anteriormente, proceder-se-á neste tópico ao exame da publicidade comparativa e concorrência.

2.3.2 Publicidade comparativa

Na UE, a tutela jurídica e administrativa contra a publicidade ilícita decorre da proteção contra práticas desleais capazes de causar danos aos consumidores³⁹⁸,

³⁹⁵ Citiz, Pixie, Essenza, Lattissima, U e Maestria (R.G. 2012/2996, 13/05/2012, p. 11).

³⁹⁶ R.G. 2012/2996, 13/05/2012, p. 13.

³⁹⁷ R.G. 2012/2996, 15/06/2012.

³⁹⁸ Diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de Maio de 2005 relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno e que altera a Diretiva 84/450/CEE do Conselho, as Diretivas 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e o Regulamento (CE) nº 2006/2004 (diretiva relativa às práticas comerciais desleais). <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0029&from=pt>, artigos 11-13.

profissionais e concorrentes³⁹⁹, cabendo aos Estados-Membros a competência para decretar medidas inibitórias, de forma objetiva, isto é, independentemente de verificação de culpa ou da ocorrência de danos (CASTRONOVO; MAZZAMUTO, 2007). O principal ato jurídico que regulamenta a publicidade comparativa na UE é a Diretiva 2006/114 CE⁴⁰⁰, adotada em substituição à Diretiva 84/450 (1984)⁴⁰¹ e respectivas alterações e para harmonizar a utilização da publicidade comparativa nos Estados-Membros (LOCKE LORD LLP, 2016). A Diretiva de 2006 estabeleceu princípios gerais uniformes para a publicidade enganosa e comparativa, cabendo aos Estados-Membros escolherem a forma e o método adequados para atingir esses objetivos no âmbito nacional⁴⁰².

Considerando que as publicidades enganosa e comparativa podem levar a distorções na concorrência do mercado interno comunitário, a Diretiva 2006/114 foi criada com o objetivo de proteger os comerciantes das suas consequências desleais que podem advir da publicidade ilícita, bem como fixar as condições em que é permitida a publicidade comparativa (UE, 2006, pp. 1-2). Nos termos do artigo 2(d), propaganda⁴⁰³ comparativa é aquela que “identifica, explícita ou implicitamente, um concorrente ou os bens ou serviços oferecidos por um concorrente”. O artigo 4º da norma estabelece os limites da licitude de tal prática:

Artigo 4º

No que se refere à comparação, a publicidade comparativa é permitida se estiverem reunidas as seguintes condições:

- a) Não ser enganosa na acepção da alínea b) do artigo 2º, do artigo 3º e do nº 1 do artigo 8º, da presente directiva ou dos artigos 6º e 7º da Directiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno (Directiva relativa às práticas comerciais desleais);*
- b) Comparar bens ou serviços que respondem às mesmas necessidades ou têm os mesmos fins;*
- c) Comparar objectivamente uma ou mais características essenciais, pertinentes, comprováveis e representativas desses bens e serviços, entre as quais se pode incluir o preço;*

³⁹⁹ Diretiva 06/114, artigos 5-7.

⁴⁰⁰ Diretiva 2006/114/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006 acerca das publicidades enganosas e comparativas. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0114&from=EN>. Acesso em 01/03/2017.

⁴⁰¹ A Diretiva de 1984 foi ainda alterada pela norma relativa às práticas comerciais desleais (Diretiva 2005/29 CE), aborda as práticas comerciais desleais das empresas frente aos consumidores no mercado interno. Esta nova regra de 2005 tornou a publicidade comparativa enganosa uma infração penal (LOCKE LORD LLP, 2016).

⁴⁰² Artigo 5(1) e Considerando nº 6.

⁴⁰³ “[A]dvertising’ means the making of a representation in any form in connection with a trade, business, craft or profession in order to promote the supply of goods or services, including immovable property, rights and obligations” (UE, 2006, artigo 2, a).

- d) *Não desacreditar ou depreciar marcas, designações comerciais, outros sinais distintivos, bens, serviços, actividades ou situação de um concorrente;*
- e) *Referir-se, em todos os casos de produtos com denominação de origem, a produtos com a mesma denominação;*
- f) *Não tirar partido indevido do renome de uma marca, designação comercial ou outro sinal distintivo de um concorrente ou da denominação de origem de produtos concorrentes;*
- g) *Não apresentar um bem ou serviço como sendo imitação ou reprodução de um bem ou serviço cuja marca ou designação comercial seja protegida;*
- h) *Não gerar confusão no mercado entre negociantes, entre o anunciente e um concorrente ou entre as marcas, designações comerciais, outros sinais distintivos, bens ou serviços do anunciente e do concorrente.* (nota de rodapé suprimida)

Mais de 20 anos depois de a medida ter sido proposta pela primeira vez, a União Europeia conseguiu finalmente adotar uma norma destinada a harmonizar as diferentes legislações nacionais relativas à utilização da publicidade comparativa no mercado interno (SPINK; PETTY, 1998). Segundo Castronuovo e Mazzamuto:

A escolha política e legislativa do direito comunitário foi a de estabelecer um meio termo entre os dois extremos: superar a proibição absoluta de publicidade comparativa, mas admitindo apenas a comparação publicitária a título informativo. Isto para evitar possíveis degenerações da dialética publicitária que acabaria por confundir o consumidor e não contribuir para a eficiência do mercado (2007, p. 478)⁴⁰⁴.

A doutrina italiana aponta as seguintes condições para licitude da propaganda comparativa:

- (i) Homogeneidade: direta substituibilidade, em termos de análise do mercado dos bens comparados;
- (ii) Verificabilidade: a mensagem deve confrontar objetivamente uma ou mais características essenciais, pertinentes, verificáveis e representativas, incluindo preço dos bens e serviços e pesquisas de mercado. São ilícitas, portanto, comparações baseadas em critérios de subjetivos (opiniões sobre qualidade);
- (iii) Veracidade: decorrência do critério acima, diz respeito à ausência de mensagens tendenciosas;
- (iv) Ausência de confusão ou parasitismo: o produto não deve ser apresentado como um substituto, mas afirmar a própria identidade. Neste sentido, não é

⁴⁰⁴ Livre tradução de: “*La scelta politico-legislativa del diritto comunitario è stata quella di sancire una via di mezzo fra i due estremi: superarei l divieto assoluto di pubblicità comparativa, laddove esso esisteva, ma ammettere solo una comparazione pubblicitaria a contenuto informativo. Ciò proprio per evitare quelle possibili degenerazione della dialética pubblicitaria che avrebbero finito per disorientare il consumatore e non contribuire all'efficienza del mercato*”.

- considerada parasitária a publicidade que utiliza a marca concorrente para fins puramente descriptivos;
- (v) Ausência de denigração: a mensagem não deve conter termos que possam levar ao descrédito da concorrente, devendo se limitar a dados descriptivos ou explicativos (CASTRONOVO; MAZZAMUTO, 2007, p. 479)

Um estudo encomendado pelo Parlamento Europeu em 2008⁴⁰⁵ apontou que mais de 13.000 queixas sobre propaganda enganosa e comparativa foram apresentadas em 16 Estados-Membros, sugerindo que se tratava da “ponta do iceberg”, pois apenas um número reduzido de Estados dispõe de informações sobre a dimensão real do problema (CE, 2012b, par. 3.2.2). No tocante à publicidade comparativa, constou-se a necessidade de revisar a Diretiva de 2006:

A Comissão prevê ainda uma clarificação suplementar das normas em matéria de publicidade comparativa, designadamente no que respeita à comparação de preços e às relações entre a publicidade comparativa e os direitos de propriedade intelectual. A Comissão Europeia tenciona rever a diretiva a fim de: - clarificar o seu âmbito de aplicação mediante a introdução de uma definição mais clara de práticas comerciais enganosas; - estabelecer uma lista negra das práticas comerciais enganosas mais prejudiciais; - instituir sanções efetivas, proporcionadas e dissuasivas em caso de violação das disposições nacionais adotadas em aplicação da diretiva; - clarificar determinados aspectos da publicidade comparativa com base na jurisprudência do Tribunal de Justiça (CE, 2012, par. 5.2.1)

Embora o risco de confusão seja inerente à publicidade comparativa entre preços e produtos, este tipo de publicidade pode igualmente promover a transparência do mercado e a concorrência (CE, 2012b, par. 4.2). A utilização de anúncios comparativos envolvendo direitos de propriedade industrial, como marcas registradas, já foi abordada diversas vezes em decisões⁴⁰⁶ do Tribunal de Justiça das Comunidades

⁴⁰⁵ “Misleading practices of directory companies in the context of current and future internal market legislation aimed at the protection of consumers and SMEs” (IP/A/IMCO/FWC/2006-058/LOT4/C1/C6) apud Comunicação Da Comissão Ao Parlamento Europeu, Ao Conselho, Ao Comité Económico E Social Europeu E Ao Comité Das Regiões Proteger as empresas contra práticas comerciais enganosas e garantir uma aplicação efetiva das normas Revisão da Diretiva 2006/114/CE relativa à publicidade enganosa e comparativa. COM/2012/0702. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0702&from=EN>. Acesso em 01/03/2017

⁴⁰⁶ Processos C-112/99, Toshiba Europe; C-44/01, Pippig Augenoptik; C-356/04, Lidl Belgium; C-59/05, Siemens AG; C-381/05, De Landtsheer Emmanuel; C-533/06, O2 Holdings; C-487/07, L'Oréal SA e C-159/09, Lidl (CE 2012, nota de rodapé nº 17).

Europeias que, mesmo antes da edição da Diretiva de 2006⁴⁰⁷, foram relevantes para determinar os limites da publicidade comparativa.

Em um desses casos⁴⁰⁸, uma empresa concorrente da L'Oréal comercializava perfumes com fragrâncias semelhantes a seus produtos com marcas registradas, a preço inferior; na divulgação dos perfumes concorrentes, a Bellure utilizava uma lista comparativa que indicava as marcas nominativas de produtos de luxo a que o perfume “genérico” se referia. O TJUE chegou à conclusão de que o uso dos signos notoriamente conhecidos era ilícito, pois tirava vantagem injusta sobre a reputação de marcas bem conhecidas. Ademais:

Regarding the comparison lists of perfumes, the Court notes that, unless the use by an advertiser, in comparative advertising, of a sign identical or similar to the trade mark of a competitor satisfies all the conditions of legality laid down in Directive 84/450/EEC, it may be prohibited under Directive 89/104/EEC on trade marks. It observes, for the first time, that under that directive the proprietor of the trade mark is entitled to prevent the use by a third party of a sign identical with that mark even where such use is not capable of jeopardising the essential function of the mark, which is to indicate the origin of the goods or services, provided that such use affects or is liable to affect one of the other functions of the mark, in particular the functions of communication, investment or advertising (CE, 2009, p. 1).

No julgamento, o tribunal observou que não apenas são proibidas as propagandas que evocam explicitamente a ideia de imitação ou de reprodução, mas também aquelas que, tendo em conta a sua apresentação global e/o seu contexto

⁴⁰⁷ “Case C-112/99 Judgment Of The Court (Fifth Chamber) 25 October 2001 (1) (Comparative advertising - Marketing of spare parts and consumable items - References made by a supplier of non-original spare parts and consumable items to the product numbers specific to the original spare parts and consumable items - Directive 84/450/EEC and Directive 97/55/EC” (Disponível em http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d53e31478cab7b4328a67af791ebdfaca9.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNbxr0?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=46783&occ=first&dir=&cid=113731). Acesso em 01/03/2017). No caso *Toshiba*, uma concorrente anunciou produtos que poderiam ser utilizados como peças de reposição de produtos *Toshiba*. O TJCE considerou que a utilização da marca de outra empresa pode ser legítima quando for necessário informar ao público sobre a natureza dos produtos, desde que não haja aproveitamento indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca, nem que a ela seja prejudicial (TJCE, 2001). Em um caso envolvendo produtos ópticos, o anunciante expôs o logotipo e uma foto da loja do concorrente. Neste caso, o TJCE considerou que, em princípio, não é proibido demonstrar o logotipo do concorrente, desde que respeitadas as condições estabelecidas na Diretiva. Quanto à combinação de produtos, o TJCE considerou que as pessoas a quem a publicidade é dirigida devem ser capazes de conhecer as diferenças reais de preços entre os produtos comparados e não apenas a diferença média entre os preços do anunciante e os dos seus concorrentes. Vide também *Case C-44/01. Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG* (Disponível em http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd4f956515b2b34d38bbdad88aeedef191.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQax50?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=48187&occ=first&dir=&cid=703161). Acesso em 01/03/2017).

⁴⁰⁸ “C-487/07 *L'Oréal SA a.o. v Bellure NV a.o., judgment of 18 June 2009*” (CE 2012, nota de rodapé nº 17).

econômico, são capazes de comunicar implicitamente essa ideia ao público a quem são dirigidas. No caso em apreço, as listas de comparação apresentavam os produtos comercializados pelo anunciente como imitações de produtos que ostentavam marcas protegidas, o que foi considerado pelo Tribunal como publicidade comparativa ilegal e aproveitamento do prestígio das marcas imitadas (CE, 2009b, p. 1).

Assim, com base na jurisprudência do TJUE, a Comissão pretende rever o âmbito da definição de publicidade comparativa e a sua relação com certos direitos de propriedade intelectual. A revisão proposta diz respeito à utilização da marca de um concorrente na publicidade comparativa, à comparação de produtos com denominação de origem com outros que a não possuam, assim como às condições pelas quais uma publicidade pode, de forma legítima, assentar-se na comparação de preços de determinados produtos (CE, 2012b).

A legislação italiana, com vistas às Diretivas 2005/29/CE e 2006/114 acima referidas, praticamente reproduziu, em seu Decreto-Lei 145/2007⁴⁰⁹, os comandos que definem a publicidade comparativa e seus limites. Antes deste Decreto, a legislação italiana permitia a comparação indireta apenas quando relevante, objetiva e quando defensiva ou requerida pelo consumidor (PETTY, 1997, p. 7).

No caso em tela, a Nespresso alegou que a publicidade comparativa, em desrespeito às regras estabelecidas pelo artigo 4º do Decreto nº 145/2007, consistia em concorrência desleal, nos termos do artigo 2.598(2) do Código Civil italiano. O Tribunal de Turim, porém, considerou que não houve comparação explícita e, portanto, não haveria espaço para a aplicação desta disposição. Tampouco considerou que a publicidade da Vergnano era objetivamente depreciativa à Nespresso; as vantagens reivindicadas para as cápsulas Espresso (“È italiano”, “È sottocasa”, “È ecocompatibile”) não aludiam à concorrente suíça nem lhe atribuíam características negativas, visto que apenas exaltavam a qualidade dos produtos anunciados⁴¹⁰.

Como visto, mais uma batalha frustrada pra a Nespresso e mais um concorrente legítimo a comercializar suas mercadorias. “Come il Davide italiano ti

⁴⁰⁹ Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 - *Pubblicità ingannevole. Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole (Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6-9-2007)*. Disponível em <http://www.agcm.it/consumatore/consumatore-competenza/4525-decreto-legislativo-2-agosto-2007-n-145.html>. Acesso em 01/03/2017.

⁴¹⁰ R.G. 2012/2996, 15/06/2012, p.3.

frega il Golia elvetico”: assim um jornal italiano definiu o êxito da Vergnano (“*il nano piemontese*”) no embate legal contra a Nespress (“*il gigante svizzero*”)⁴¹¹.

No Brasil, não há dispositivo legal que defina a publicidade comparativa ou que discipline o seu uso⁴¹², fato que levou a discussões doutrinárias sobre o assunto. De acordo com Fabio Ulhôa Coelho:

(...) diante da previsão constitucional dos direitos dos proprietários, dos consumidores, bem como, da livre concorrência, podemos vislumbrar como são divergentes as posições dos juristas brasileiros. Entendendo pela prevalência do direito do consumidor de ser informado, o resultado será condicionar a propriedade ao atendimento da sua função social. Desta maneira, a propriedade deixaria de ser vista como um direito absoluto. Ao contrário, entendendo ser superior o direito de propriedade de uma marca registrada, o direito à informação pleiteado pelos consumidores esbarraria na necessária autorização de seu titular para estar presente em anúncios veiculados por seus concorrentes (COELHO, 2003, p. 174).

Face o silêncio legislativo, fez-se necessário debater os valores constitucionais envolvidos, como a livre expressão da atividade de comunicação (art. 5º, inc. IX), a proteção à propriedade das marcas (art. 5º, inc. XXIX), a defesa do consumidor (art. 5º, inc. XXXII, e art. 170, inciso V) e a livre concorrência (art. 170, inc. IV). Tinoco Soares defende o ponto de vista da ética profissional e, para este autor, a reprodução de marcas sem o consentimento prévio do titular é ilícito que impede qualquer publicidade comparativa contendo uso desautorizado de signo de propriedade de terceiros (SOARES, 2001, p. 113).

A doutrina majoritária, no entanto, defende a licitude da propaganda comparativa, desde que respeitados certos limites. Para João da Gama Cerqueira, é lícito anunciar (e até exagerar) as qualidades ou vantagens de seus próprios produtos, o que implicaria, indiretamente, em depreciar ou menosprezar os produtos concorrentes. Porém, acrescenta, “a propaganda deve manter-se nos limites da generalidade, sem visar a concorrentes determinados, indicando-os nominalmente, ou de modo disfarçado, mas transparente” (CERQUEIRA, 1956, p. 381). Na mesma linha, Requião (2001, p. 128): “não são atos de concorrência desleal os que o comerciante realiza para conquistar reputação para os seus negócios, nem expressões exageradas com que elogia os seus

⁴¹¹ GALLACCI, Francesca. Il gigante svizzero del caffè battuto dal nano piemontese. *Il Giornale*, 27/03/2013. Disponível em <http://www.ilgiornale.it/news/interni/gigante-svizzero-caff-battuto-nano-piemontese-900357.html>. Acesso em 13/02/2017.

⁴¹² A Lei 9.279/1996 confere ao titular do registro da marca o seu uso exclusivo em todo território nacional (artigo 129), assegurando também o direito de zelar pela sua integridade material ou sua reputação (art. 130, inc. III) e o de impedir a citação da marca em quaisquer publicações dotadas de conotação comercial e com prejuízo ao seu caráter distintivo (art. 132, inc. IV, *a contrario sensu*).

produtos". Também Fábio Ulhôa Coelho sustenta que a comparação na publicidade pela simples menção da marca registrada comparada, não é irregular:

[A] irregularidade na publicidade comparativa, frente ao direito industrial, somente existe em duas hipóteses: 1) se, ao mencionar a marca ou marcas da concorrência, o empresário anunciente as imita em seus produtos ou serviços ou, de qualquer forma, induz em confusão os destinatários da mensagem (esta é, inclusive, a conduta tipificada como crime contra a marca: LPI, art. 189, I); 2) se a publicidade comparativa contribuir para a degenerescência da marca (COELHO, 2003, p. 363-365).

Barbosa (2002, p. 4) cita Gustavo Leonards para explicitar sua posição em relação à controvérsia constitucional:

A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamente prejudicar a reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo a despeito da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária (artigo 38 do Código do Consumidor)? Ou nesta última hipótese poderíamos considerar que há uma inversão do equilíbrio entre as garantias constitucionais previstas nos incisos IX ("é livre a expressão da atividade...de comunicação") e XXIX ("a lei assegurará...proteção...à propriedade das marcas") do artigo 5º da Constituição Federal? Se afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se dar esta inversão favorável ao anunciente deverá ser observada a prevalência do conteúdo informativo do reclame sobre as demais mensagens, inclusive implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso contrário, haverá a validação da concorrência desleal, do uso indevido de marca alheia, através da propaganda comparativa (*apud* BARBOSA, 2002, p. 4).

Este entendimento coincide com o previsto no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, instrumento privado elaborado na década de 1970 pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR)⁴¹³:

Artigo 32

Tendo em vista as modernas tendências mundiais - e atendidas as normas pertinentes do Código da Propriedade Industrial, a publicidade comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes princípios e limites:

- a) seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa do consumidor;
- b) tenha por princípio básico a objetividade na comparação, posto que dados subjetivos, de fundo psicológico ou emocional, não constituem uma base válida de comparação perante o Consumidor;

⁴¹³ Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (Disponível em <http://www.conar.org.br/codigo/codigo.php>. Acesso em 13/03/2017). "Embora criticado por parte da doutrina por não possuir status de lei, o documento acima é importante fonte que expressa os costumes do mercado publicitário" (SCHMIDT. Lélio Denícoli. A publicidade comparativa à luz da lei de propriedade industrial. Revista da ABPI 52 mai/jun 2001 in STJ, 2012, p. 10. *apud* Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.377.911 - SP (2012/0258011-6), decisão de 02 de outubro de 2014. Disponível em <http://www.cpb.adv.br/wp-content/uploads/2014/03/RECURSO-ESPECIAL-N%C2%BA-1.377.911-SP.pdf>. Acesso em 13/03/2017).

- c) a comparação alegada ou realizada seja passível de comprovação;
- d) em se tratando de bens de consumo a comparação seja feita com modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável o confronto entre produtos de épocas diferentes, a menos que se trate de referência para demonstrar evolução, o que, nesse caso, deve ser caracterizado;
- e) não se estabeleça confusão entre produtos e marcas concorrentes;
- f) não se caracterize concorrência desleal, denegrimento à imagem do produto ou à marca de outra empresa;
- g) não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o prestígio de terceiros;
- h) quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço não é de igual nível, tal circunstância deve ser claramente indicada pelo anúncio"

Em 2014, coube à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a apreciação do tema, concluindo pela licitude da publicidade comparativa entre produtos ou serviços de marcas distintas, desde que utilizada dentro dos parâmetros estabelecidos no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária e no Código de Defesa do Consumidor. No Recurso Especial nº 1.377.911⁴¹⁴, a Danone ("Activia") ingressou com ação indenizatória contra a Nestlé ("Nesvita") devido a uma propaganda que comparava os produtos. A Danone requeria a abstenção do uso de sua marca e indenização por perdas e danos⁴¹⁵.

No julgado, o Ministro Relator Luis Felipe Salomão conceituou a propaganda comparativa como forma de publicidade que identifica explícita ou implicitamente concorrente de produtos ou serviços afins e, mesmo reconhecendo a inexistência de vedação legal, consagrou a publicidade comparativa como um instrumento de decisão do consumidor, que lhe confere maior acesso às informações de produtos e serviços disponíveis no mercado⁴¹⁶. Destacou, ainda, que a publicidade comparativa não é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, desde que obedeça ao princípio da veracidade das informações e que seja objetiva e não abusiva:

Para que a propaganda comparativa viole o direito marcário do concorrente, as marcas devem ser passíveis de confusão ou a referência da marca deve estar cumulada com ato depreciativo da imagem de seu produto/serviço, acarretando a degenerescência e o consequente desvio da clientela⁴¹⁷.

Em voto vencido, o Ministro Raul Araújo concluiu de forma diversa, inferindo dos fatos que "o uso explícito e não autorizado de marca alheia registrada, em publicidade comparativa, ofende a legislação vigente, o que autoriza o reconhecimento,

⁴¹⁴ STJ, REsp 1.377.911 – SP, 02/20/2014.

⁴¹⁵ *Idem*, p. 3.

⁴¹⁶ *Idem*.

⁴¹⁷ *Idem*, p. 15.

na espécie, da ilicitude da propaganda comparativa divulgada pela ora recorrida⁴¹⁸. O desempate coube à Ministra Isabel Galloti, que declarou:

Respeitados os limites da lealdade na competição pelo mercado e da informação objetiva e verdadeira, impedir a menção ao concorrente acaba por tolher a liberdade e criatividade publicitária, bem como restringir a informação e subestimar a capacidade de decisão e o grau de entendimento do consumidor, o que, a meu ver, somente traz prejuízos ao espírito de livre concorrência (STJ, 2014, p. 34).

⁴¹⁸ STJ, REsp 1.377.911 – SP, 02/20/2014, p. 26.

CAPÍTULO 3. IN POD WE ANTITRUST

3.1 INTRODUÇÃO

No final dos anos 90, a Comissão Europeia iniciou o processo de introdução de uma "abordagem mais econômica" (*more economic approach*) à legislação antitruste da UE, resultado de uma "reforma institucional, normativa e jurisprudencial da Comissão Europeia" (ANDRADE, 2016). As mudanças que desencadearam o *more economic approach* foram implementadas de forma gradual, tendo início com a regulação de acordos verticais em 1999 (CE, 2009)⁴¹⁹ e com a adoção do guia para a aplicação do antigo artigo 81 do Tratado que instituiu a Comunidade Europeia ("TCE")⁴²⁰.

Em 2004, os Estados-Membros passaram a exercer internamente a aplicação da legislação comunitária, como parte do processo de modernização (Regulamento n.º 1/2003⁴²¹) (DREXL, 2008); neste sentido, as autoridades responsáveis pela concorrência e os tribunais nacionais poderiam executar o disposto nos artigos 81 e 82 do TCE. A reforma teve prosseguimento com análise do controle das concentrações na UE⁴²² e foi finalmente concluído com a divulgação das diretrizes para a aplicação do antigo artigo 82⁴²³.

Uma figura proeminente nesse processo de mudança institucional foi Mario Monti, então Comissário Europeu para Política Concorrencial. Em outubro de 2003, o

⁴¹⁹ De acordo com Drexel, "the adoption of the Umbrella Regulation on vertical agreements in 1999, marks an important departure from the previous 'form oriented' and 'legalistic' approach to defining the requirements of a block exemption under Article 81(3) EC. Whereas the former block exemption regulation contained a list of explicitly exempted contract clauses, the Commission now freed the undertakings of the straitjacket and introduced the new market-share approach. Modern economics had taught the Commission that, outside the blacklist of hard-core restrictions, agreements would only harm competition if there were sufficient market dominance" (2008, p. 27).

⁴²⁰ Orientações relativas à aplicação do nº 3 do artigo 101º do TFUE (antigo nº 3 do artigo 81 do TCE). Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l26114&from=EN>. Acesso em 12/12/2016.

⁴²¹ Regulamento (CE) nº 1/2003 do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, relativo à execução das regras de concorrência estabelecidas nos artigos 81 e 82 do Tratado. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0025:PT:PDF>. Acesso em 12/12/2016.

⁴²² Regulamento (CE) nº 139/2004 do Conselho, de 20 de Janeiro de 2004, relativo ao controle das concentrações de empresas ("Regulamento das concentrações comunitárias"). Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32004R0139>. Acesso em 12/12/2016.

⁴²³ Comunicação da Comissão. Orientação sobre as prioridades da Comissão na aplicação do artigo 82 do Tratado CE a comportamentos de exclusão abusivos por parte de empresas em posição dominante. Disponível em [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XC0224\(01\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XC0224(01)&from=EN). Acesso em 12/12/2016.

Comissário iniciou seu discurso ao público presente na *Fordham Annual Conference on International Antitrust Law and Policy* comparando o dia 01 de maio de 2004 ao *big bang* do direito concorrencial europeu, referindo-se às reformas modernizantes do sistema antitruste com a entrada em vigência do novo regulamento sobre concentrações de empresas (MONTI, 2003).

De acordo com Monti, estas reformas visavam melhorar a eficácia da política de concorrência e aumentar o seu impacto real na abertura e manutenção de mercados competitivos, significando uma maior convergência entre as políticas de concorrência da UE e dos Estados Unidos (MONTI, *op. cit.*)⁴²⁴. Conforme anota Andrade:

(...) o objetivo dessa mudança de abordagem era tornar a legislação antitruste da UE mais compatível com o pensamento econômico contemporâneo e acabou por impulsionar as discussões sobre uma ‘americanização’ do Direito Europeu, de “base mais neoclássica e voltada à eficiência econômica (ANDRADE, 2016)”.

Os objetivos da nova política concorrencial da UE e os requisitos necessários para as isenções previstas no artigo 101(3), são explicitados nas Orientações relativas à aplicação do artigo 101(3) do Tratado (HOLMBERG, 2014):

As regras comunitárias de concorrência têm por objetivo proteger a concorrência no mercado enquanto meio para promover o bem-estar dos consumidores e assegurar uma afectação eficiente dos recursos. Os acordos que restringem a concorrência podem, simultaneamente, ao proporcionarem ganhos de eficiência, ter efeitos pró-concorrenciais. A eficiência pode gerar valor acrescentado ao reduzir os custos de produção, melhorar a qualidade do produto ou criar um novo produto. Quando os efeitos pró-concorrenciais de um acordo excedem os seus efeitos anticoncorrenciais, o acordo é globalmente pró-concorrenciais e compatível com os objectivos das regras comunitárias da concorrência. Esses acordos acabam por promover a essência do processo concorrencial, nomeadamente ao permitirem às empresas conquistar novos clientes graças à oferta de melhores produtos ou melhores preços do que os oferecidos pelos concorrentes. Este quadro analítico está reflectido nos n.os 1 e 3 do artigo 81.o. Aliás, esta última disposição admite expressamente que determinados acordos restritivos podem gerar benefícios económicos objectivos, capazes de compensar os efeitos da restrição da concorrência (grifos nossos) (CE, 2004).

⁴²⁴ A visão americana, entendida como a abordagem pós-Chicago (base ortodoxa com a revisão de vários postulados oriundos da Escola de Chicago) (DREXL, 2008, p. 35).

Até então, no âmbito da Comissão Europeia⁴²⁵, os casos de concentração econômica eram julgados a partir da pesquisa de eventuais posições dominantes. No julgamento de três casos de fusão em 2002⁴²⁶, a Comissão aplicou o chamado teste SIEC (acrônimo para *Significant Impediment to Effective Competition*)⁴²⁷, um teste de natureza econômica que já acenava à abordagem econômica na análise antitruste. A reforma dessas decisões pelo Tribunal Geral⁴²⁸, sob o fundamento de que os pressupostos econômicos não restaram suficientemente claros, incentivou o aperfeiçoamento das razões econômicas e a elaboração dos pressupostos teóricos e institucionais do *more economic approach* (ANDRADE, 2016)⁴²⁹.

Conforme já mencionado no Prólogo, o atual sistema antitruste europeu determina as condutas restritivas ilícitas, mas pode, mediante um sistema de isenções, legitimar a prática de tais atos caso sejam verificadas eficiências econômicas⁴³⁰ nos acordos entre empresas; porém, o mesmo não ocorre em se tratando de abuso de posição dominante (FORGIONI, 2014).

⁴²⁵ Cabe à Comissão Europeia a aplicação da legislação europeia em matéria de concorrência, cabendo a si a responsabilidade de supervisar e, se necessário, impedir os acordos anticoncorrenciais (em especial os cartéis mais graves); os abusos de posição dominante nos mercados; as fusões e aquisições e as ajudas públicas. Na condução do processos relacionados ao artigo 102 do TFUE, a CE acumula as funções investigatória (que lhe permite, por exemplo, investigar as empresas, organizar audiências e conceder derrogações) e contenciosa. Vide art. artigo 105, TFUE (ex-artigo 85 TCE) “*1. Sem prejuízo do disposto no artigo 104.º, a Comissão velará pela aplicação dos princípios enunciados nos artigos 101.º e 102.º. A pedido de um Estado-Membro, ou oficiosamente, e em cooperação com as autoridades competentes dos Estados-Membros, que lhe prestarão assistência, a Comissão instruirá os casos de presumível infracção a estes princípios. Se a Comissão verificar que houve infracção, proporá os meios adequados para se lhe pôr termo. 2. Se a infracção não tiver cessado, a Comissão declarará verificada essa infracção aos princípios, em decisão devidamente fundamentada. A Comissão pode publicar a sua decisão e autorizar os Estados-Membros a tomarem as medidas, de que fixará as condições e modalidades, necessárias para sanar a situação*

”. Disponível em http://ec.europa.eu/competition/consumers/institutions_pt.html. Acesso em 13/12/2016.

⁴²⁶ Case T-342/99, *Airtours v. Commission*, [2002] ECR II-2585; Case T-5/02, *Tetra Laval v. Commission*, [2002] ECR II-4381; Case T-310/01, *Schneider Electric v. Commission*, [2002] ECR II-4071 (DREXL, 2008).

⁴²⁷ “[...] By replacing the previous market-dominance test by the so-called SIEC (significant impediment to effective competition) test, the Commission hopes to have a better chance to successfully ban mergers in cases involving non-coordinated effects in oligopolistic markets. By holding that the Commission had not sufficiently justified its decision, the CFI effectively pushed the Commission to improve its economic reasoning. As an additional consequence of this, the Commission created the new position of chief economist with a mandate to evaluate Commission decisions from the perspective of economics”. (DREXL, 2008, p. 29).

⁴²⁸ Os processos de concorrência são agora da competência do Tribunal Geral (antigo Tribunal de Primeira Instância), enquanto os recursos são da responsabilidade do Tribunal de Justiça. Disponível em http://ec.europa.eu/competition/consumers/institutions_pt.html. Acesso em 13/12/2016.

⁴²⁹ Inclusive com a criação de um novo cargo na Comissão (economista-chefe), responsável por avaliar as decisões deste órgão a partir de uma perspectiva econômica (DREXL, 2008, p. 29).

⁴³⁰ Por exemplo, “melhoria da produção ou distribuição de bens, ou ainda o progresso técnico ou econômico – art. 101 (3)”. (FORGIONI, 2014, p. 107).

3.1.1 O artigo 102 do TFUE

A partir de 1º de Dezembro de 2009, com a entrada em vigor do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (“TFUE”)⁴³¹, os artigos 101 e 102 (antigos artigos 81 e 82 do TCE⁴³²) passaram a estabelecer as regras de concorrência aplicáveis às empresas⁴³³. O artigo 101 trata das práticas anticoncorrenciais consideradas proibidas e nulas, enquanto o artigo 102 lista, de forma não exaustiva, os comportamentos tendentes à exploração abusiva de uma posição dominante no mercado, em especial através de acordos de subordinação (PE, 2016), *in verbis*:

Artigo 102.º

(ex-artigo 82.º TCE)

É incompatível com o mercado interno e proibido, na medida em que tal seja susceptível de afectar o comércio entre os Estados-Membros, o facto de uma ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma posição dominante no mercado interno ou numa parte substancial deste.

Estas práticas abusivas podem, nomeadamente, consistir em:

- a) Impor, de forma directa ou indirecta, preços de compra ou de venda ou outras condições de transacção não equitativas;*
- b) Limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnico em prejuízo dos consumidores;*
- c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência;*
- d) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objecto desses contratos.* (grifamos)

No que toca à aplicação do *more economic approach* ao artigo supracitado, a intenção das reformas foi elaborar uma teoria, de base econômica, para tentar identificar os tipos de comportamento abusivo mais frequentes e, dentre eles, quais são suscetíveis

⁴³¹ Versões consolidadas do Tratado da União Europeia e do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia - Tratado da União Europeia (Versão consolidada) - Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (Versão consolidada) - Protocolos - Anexos - Declarações anexadas à Ata Final da Conferência Intergovernamental que adotou o Tratado de Lisboa assinado em 13 de dezembro de 2007 - Quadros de correspondência. Jornal Oficial nº C 326 de 26/10/2012 p. 0001 – 0390. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN>. Acesso em 13/12/2016.

⁴³² Para efeitos do presente trabalho, as referências aos artigos 101 e 102 do TFUE devem ser entendidas, conforme o caso, como referências aos artigos 81 e 82 do TCE.

⁴³³ A legislação que se aplica especificamente ao comportamento das empresas dominantes no Brasil é, principalmente, a Lei 12.529/11, lei antitruste publicada em 1 de dezembro de 2011 que entrou em vigor em 29 de maio de 2012. Especificamente, os artigos 36, II, IV e o parágrafo 2 se aplicam ao comportamento antitruste geral, incluindo o abuso de posição dominante (artigo 36, IV) e a tentativa de conquistar uma posição dominante no mercado relevante por restrições de concorrência injustificadas.

de prejudicar ou afetar negativamente o mercado e os consumidores. Neste sentido, a Comissão defendeu uma abordagem mais “*market-oriented*” e “*effects-based*” (DREXL, 2008, pp. 27-28)⁴³⁴, o que demandaria uma análise dos efeitos econômicos de cada caso concreto. No que se refere a tal abordagem, suscitada na Discussão da CE sobre a aplicação do artigo 82, comentou Drexel:

*For an agreement to be restrictive by effect it must affect actual competition to such an extent that on the relevant market negative effects on prices, output, innovation or the variety and quality of goods and services can be expected with a reasonable degree of probability...This test reflects the economic approach which the Commission is applying (DREXL, 2008, p. 29)*⁴³⁵.

3.1.2 Venda casada anticoncorrencial

Conforme já mencionado no Prólogo, nem toda venda casada é proibida. Para que incida a proibição, é necessário que o fornecedor tenha um poder tal que lhe permita impor a subordinação. Se o comprador pudesse facilmente obter o mesmo o produto de outrem, sem qualquer tipo de imposição, certamente agiria dessa forma; e se, eventualmente, comprasse o produto subordinado fornecido pelo vendedor, fá-lo-ia apenas por livre opção, e não por imposição ou necessidade. Tal “poder de mercado” (*market power*) “refers to the ability of a firm (or a group of firms, acting jointly) to raise price above the competitive level without losing so many sales so rapidly that the price increase is unprofitable and must be rescinded.” (LANDES; POSNER, 1980, p. 937)⁴³⁶.

Assim sendo, a venda casada anticoncorrencial pressupõe, necessariamente, a existência de um poder econômico. Ilustrando de forma prática este conceito, Fratarolli cita um exemplo simples:

⁴³⁴ No âmbito da CE, vide os seguintes casos envolvendo o artigo 102, TFUE: Caso 22/76 (United Brands v. CE); Caso 85/76 (Hoffmann-La Roche & Co. v. CE); C-62/86 (Akzo Chemie BV v. CE); Caso 22/78 (Hugin v. CE); Caso 322/81 (Nederlandsche Banden Industrie Michelin v. CE); Caso IV/33.384 (Soda Ash-Solvay); Caso IV/30.787 (Eurofix-Bauco/Hilti); Caso 77/77 (BP e outros v. CE); Caso T-125/97 (The Coca-Cola Company v. CE). Sobre posição dominante no mercado interno ou em parte substancial dele: Caso 40/73 etc (Suiker Unie and others v. CE); Caso IV/34.689 (Sea Containers v. Stena Sealink); Caso IV/35.703 (aeroportos portugueses) (EZRACHI, 2014).

⁴³⁵ Drexel cita várias críticas a este tipo de abordagem, incluindo perda da segurança jurídica e a necessidade de fazer previsões (2008, p. 29).

⁴³⁶ Neste sentido, o poder de mercado pode ser também definido como a capacidade do agente em fixar os preços acima do custo marginal, considerado como o reflexo de alterações da produção nos custos totais. Os autores anotam que “*under perfect competition, price equals marginal cost, so if a firm's price is above its marginal cost, the implication is that the firm does not face perfect competition, i.e., that it has at least some market power. But the fact of market power must be distinguished from the amount of market power. When the deviation of price from marginal cost is trivial, or simply reflects certain fixed costs, there is no occasion for antitrust concern, even though the firm has market power in our sense of the term*” (LANDES; POSNER, *op. cit.*, p. 939-941).

A buyer might refuse the precondition and buy the desired “tying” product from another seller. For example, if one of many grocery stores in a neighborhood refused to sell flour unless the buyer also bought sugar, this behavior would not significantly restrain competition because other competitors in the market are willing to sell flour by itself. However, if the seller has power in the tying product market, the buyer may not have other options. The buyer may ultimately have to purchase both the desired “tying” product and the undesired “tied” product. In this situation, tying coerces a purchaser into buying something he does not want (FRATAROLLI, 2010, p. 1911).

A capacidade de impor a venda casada tampouco é, por si só, condenável. O 101 do TFUE, que trata dos acordos e práticas concertadas entre empresas, prevê isenções em bloco no seu parágrafo terceiro:

Artigo 101.º

(ex-artigo 81.º TCE)

1. São incompatíveis com o mercado interno e proibidos todos os acordos entre empresas, todas as decisões de associações de empresas e todas as práticas concertadas que sejam susceptíveis de afectar o comércio entre os Estados-Membros e que tenham por objectivo ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado interno, designadamente as que consistam em:
 - a) Fixar, de forma directa ou indirecta, os preços de compra ou de venda, ou quaisquer outras condições de transacção;
 - b) Limitar ou controlar a produção, a distribuição, o desenvolvimento técnico ou os investimentos;
 - c) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento;
 - d) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência;
 - e) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objecto desses contratos.
2. São nulos os acordos ou decisões proibidos pelo presente artigo.
3. As disposições no n.º 1 podem, todavia, ser declaradas inaplicáveis:
 - a qualquer acordo, ou categoria de acordos, entre empresas,
 - a qualquer decisão, ou categoria de decisões, de associações de empresas, e
 - a qualquer prática concertada, ou categoria de práticas concertadas, que contribuam para melhorar a produção ou a distribuição dos produtos ou para promover o progresso técnico ou económico, contanto que aos utilizadores se reserve uma parte equitativa do lucro daí resultante, e que:
 - a) Não imponham às empresas em causa quaisquer restrições que não sejam indispensáveis à consecução desses objectivos;
 - b) Nem dêem a essas empresas a possibilidade de eliminar a concorrência relativamente a uma parte substancial dos produtos em causa.

Certos acordos que não se beneficiem das isenções previstas no artigo 101(3), do TFUE não devem ser, também, considerados ilegais quando se tratarem de acordos de importância menor e sem efeitos perceptíveis no mercado – princípio *de minimis* – por

serem considerados úteis para a cooperação entre pequenas e médias empresas⁴³⁷. No entanto, outros tipos de acordos (sobretudo a fixação de preços e cláusulas de proteção territorial) continuam a ser proibidos sem exceção, pelo risco de restrição à concorrência (PE, 2016).

Assim como a venda casada, a posição dominante não é, por si só, ilegal; a empresa que se encontra nessa situação tem o direito de concorrer no mercado com base nos seus méritos (CE, 2009a). A função principal do artigo 102 é punir o exercício ilegal do poder de monopólio, nos casos em que a empresa dominante faz uso de tal posição para impedir a manutenção de uma concorrência efetiva no mercado e manter um comportamento independente em relação aos seus concorrentes, clientes e consumidores⁴³⁸. A possibilidade de praticar preços superiores aos competitivos, bem como exercer influência sobre a destinação dos bens ou serviços, pode resultar em aumento nos lucros para a indústria, em detrimento do consumidor⁴³⁹, indo de encontro aos objetivos da UE. Este entendimento, que privilegia o ponto de vista do consumidor, veio a tutelar não apenas a eficiência alocativa, mas também a distribuição de riqueza: os benefícios que a concorrência proporciona aos consumidores são preços mais baixos, melhor qualidade e maior variedade de bens e serviços novos ou melhorados (DREXL, 2008).

De forma diversa, a Escola de Chicago afirmava que a lei antitruste deveria ser limitada à proteção da eficiência global do sistema, e não para a distribuição da riqueza; em particular, deveria ser aplicada nos casos em que a extensão do custo social dos preços não competitivos é maior do que a economia sobre determinados custos determinados por uma situação monopolista. De acordo com essa corrente, práticas eventualmente ilícitas, como acordos de subordinação, passam a ser permitidas mesmo com prejuízos ao consumidor, pois permitem uma melhor distribuição da produção,

⁴³⁷ *De minimis* é a diminuição da expressão latina de *minimis not curat praetor* (o juiz não cuida de coisas pequenas); no presente caso, diz respeito a acordos que não são capazes de afetar o comércio entre os Estados-Membros. Na sequência das alterações a alguns regulamentos de isenção por categoria, bem como da jurisprudência recente, procedeu-se à revisão da comunicação “*de minimis*” de 2014 (2014/C291/01). A principal alteração consiste em esclarecer que os acordos que têm como objeto a restrição da concorrência não devem ser considerados acordos de menor importância. (PE, 2016).

⁴³⁸ *United Brands Company e United Brands Continental Bv c. Commissione C.E.*, decisão de 14 de fevereiro de 1978, C27/76, par. 65. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61976CJ0027&from=EN>. Acesso em 13/12/2016.

⁴³⁹ A proteção do consumidor foi o alvo de interpretação dada pela Corte de Justiça no julgamento *Continental Can*, no qual o âmbito do artigo 82 foi ampliado para alcançar ações que alterem a estrutura concorrencial mesmo sendo realizadas por empresas que não gozam de uma posição dominante. (TJCE, C6/72, *Europemballage e Continental Can c. Commissione C.E.*, sentença de 21 fevereiro de 1973. (Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61972CJ0006&from=EN>. Acesso em 13/12/2016).

reduzindo custos e aproximando a oferta daquela que existiria em um mercado competitivo (DREXL, 2008).

Pode-se dizer, portanto, que as conclusões da Escola de Chicago, não são plenamente conciliáveis com os objetivos da UE (FORGIONI, 2008)⁴⁴⁰, que devem guiar as decisões da Comissão⁴⁴¹. Assim, na aplicação do 102, a Comissão irá privilegiar a análise dos tipos de conduta mais prejudiciais para os consumidores e orientar a aplicação da lei no sentido de assegurar o bom funcionamento dos mercados e garantir aos consumidores os benefícios advindos da eficiência e produtividade resultantes de uma concorrência efetiva entre os agentes que atuam no mercado (CE, 2009a, par. 5). Mesmo diante do objetivo do desenvolvimento da livre concorrência num mercado livre, a defesa do consumidor não deixa de ser um valor fundamental para os princípios orientadores da política da UE.

O abuso de posição dominante também poderia ocorrer se a prática tende à monopolização de um mercado complementar. Dentre as formas específicas de abuso mais comuns⁴⁴², interessa ao presente a análise das vendas subordinadas, entendidas como a sujeição da venda de um produto à venda de outro produto. No âmbito do TFUE, a venda casada é considerada tanto uma prática restritiva vertical quanto um abuso de posição dominante, comportamentos anticoncorrenciais previstos expressamente nos artigos 101 e 102 do Tratado⁴⁴³.

Conforme já abordado anteriormente⁴⁴⁴, a venda casada (seja por vínculos técnicos ou contratuais) ocorre quando os clientes que compram um produto (produto

⁴⁴⁰ “Apesar do uso do referencial neoclássico (pós-Chicago), e da declaração do Mario Monti assegurando uma maior convergência, seria exagerado falar em uma “americanização” do Direito Concorrencial Europeu. Além disso, a preocupação com o estado de concorrência em si continua a estar presente e não foi substituída por uma eficiência econômica da redução de custos” (ANDRADE, 2016).

⁴⁴¹ Em *Akzo*, este órgão reiterou seu entendimento no sentido de que, na interpretação do artigo 102, devem ser considerados tanto o sistema quanto os objetivos do TUE (*ECS/AKZO*, decisão de 14 dezembro 1985, in *G.U.C.E. L 374* del 31 dezembro 1985, par. 73. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31985D0609&from=EN>. Acesso em 13/12/2016. Vide também Caso T-30/89 (*Hilti AG v. CE*); Caso C-333/94P (*Tetra Pak International SA v. CE*); Caso T-201/04 (*Microsoft Corp v. CE*); COMP/C-3/39.530 Microsoft (*Tying*) (EZRACHI, 2014).

⁴⁴² Fixação de preços injustificadamente altos; desvio de clientes de pequenos concorrentes através da prática de preços artificialmente baixos que dissuadem a concorrência; expulsão dos concorrentes do mercado (ou num mercado afim), obrigando os consumidores a comprarem produtos artificialmente relacionados com outro produto mais apreciado e mais procurado; recusa de tratar com certos clientes ou a oferta de descontos especiais a clientes que compram toda ou a maior parte dos seus fornecimentos a uma empresa em posição dominante.

⁴⁴³ Também no Brasil as práticas de subordinação e alavancagem são ilegais, pois podem resultar no poder de mercado exercido sobre diferentes produtos, aumentando abusivamente os lucros em detrimento dos compradores e consumidores, enquanto bloqueiam o segmento a jusante para concorrentes atuais ou potenciais (ANDRADE, 2016).

⁴⁴⁴ Vide Prólogo deste trabalho.

primário) são obrigados a comprar igualmente outro produto da empresa dominante (produto secundário). A venda casada é uma prática corrente que, quando permitida, tem por objetivo fornecer melhores produtos ou ofertas mais rentáveis aos clientes.

No entanto, a posição dominante em um (ou mais) mercado(s) de produtos de uma venda subordinada pode gerar efeitos anticompetitivos tendentes à exclusão de concorrentes (imposição de preços discriminatórios e fechamento do mercado em relação a outros produtos no mercado subordinado e, indiretamente, no mercado subordinante) e, assim, prejudicar os consumidores. Segundo definição dada por Ribas:

A venda casada anticoncorrencial é uma prática restritiva exclusionária em que um agente econômico subordina a venda de um determinado produto ou serviço à aquisição de outro bem ou serviço, por ele ou por terceiros produzido ou ofertado, ou à aceitação de que um produto ou serviço ofertado por terceiros não será adquirido (RIBAS, 2011, p. 55).

Um agente dominante no mercado vinculante pode, através da venda casada, aprisionar o mercado secundário e, indiretamente, também encerrar o mercado primário (encerramento horizontal). Uma consequência indesejada dessa prática é a redução do número de clientes potenciais para seus concorrentes no mercado secundário, o que pode levar à marginalização ou exclusão dos concorrentes existentes, além de criar uma barreira para os novos entrantes (CE, 2005)⁴⁴⁵.

Para que um acordo de subordinação seja considerado abusivo, o agente deve deter posição dominante no mercado vinculante, não sendo necessária a verificação da dominância também no mercado vinculado. No entanto, a posição dominante no mercado secundário torna mais provável a constatação de um abuso. A fim de avaliar corretamente esta situação, é necessário definir os mercados relevantes nos quais a empresa comercializa os produtos primário e secundário (CE, 2005).

⁴⁴⁵ A exclusão do mercado vinculado pode permitir à empresa dominante obter maiores lucros no mercado vinculado, por exemplo, atraindo mais clientes para este mercado. Além disso, a vinculação pode permitir à empresa dominante proteger ou reforçar a sua posição dominante no mercado de subordinação. Se o bem vinculado for importante para os compradores do bem subordinante, uma redução dos fornecedores alternativos do bem vinculado pode dificultar a entrada no mercado de subordinação, uma vez que pode, no final, tornar necessário entrar tanto no mercado vinculado como no mercado vinculado para competir eficazmente (CE, 2005).

Feitas as breves considerações acima, cabe passar à análise da decisão proferida pela ADLC⁴⁴⁶, que encerra – com um acordo – o procedimento contra a Nespresso no campo do antitruste.

3.2 SÍNTESSE DO CASO

O procedimento perante a ADLC tem início entre dezembro de 2010 e maio de 2011, quando as companhias Sara Lee NV, Sara Lee Coffee and Tea France SNC (doravante denominadas conjuntamente apenas “DEMB”) e Ethical Coffee Company S.A. (“ECC”) reportaram-se a este órgão para denunciar práticas implementadas conjuntamente pela Nestlé S.A., Nestec S.A., a Nestlé Nespresso S.A e Nespresso France SAS (doravante denominadas conjuntamente apenas “Nespresso”), em suposto abuso de posição dominante, conduta ilícita prevista no artigo 102 do TFUE e no artigo 420-2 do Código Comercial francês⁴⁴⁷. Tais práticas diziam respeito a alterações técnicas implementadas nas máquinas de café Nespresso, menções apostas em máquinas, embalagens e manuais de instrução e declarações prestadas pela Nespresso, através de seus funcionários, acerca da utilização de cápsulas concorrentes.

Desde seu lançamento, as máquinas Nespresso passaram por diversas alterações técnicas, muitas das quais modificações menores; porém, quatro delas foram consideradas relevantes pela ADLC por seus efeitos sobre as cápsulas compatíveis comercializadas por concorrentes. De acordo com este órgão:

Incialmente, a Nespresso transferiu às cápsulas a vedação, a qual era alojada no compartimento de extração das máquinas (a). Esta mudança afetou tanto as máquinas quanto as cápsulas, incluindo aquelas da Nespresso. Num segundo momento, foram instaladas nervuras, ganchos e sulcos ns compartimento de extração (b), foram então alterados os parâmetros do medidor de fluxo nas máquinas Pixie e L (c) e, finalmente, modificado o sistema de perfuração da cápsula (d). Estas três alterações mais recentes afetaram apenas máquinas e cápsulas que não as Nespresso, apresentando consequências para a compatibilidade de outras cápsulas⁴⁴⁸.

⁴⁴⁶ *Décision n° 14-D-09 du 4 septembre 2014 sur les pratiques mises en oeuvre par les sociétés Nestlé, Nestec, Nestlé Nespresso, Nespresso France et Nestlé Entreprises dans le secteur des machines à café expresso. Sobre as atribuições e competências da ADLC, vide <http://www.autoritedelaconcurrence.fr/>.*

⁴⁴⁷ 14-D-09, de 04/09/2014, par.1-2.

⁴⁴⁸ *Ibid.*, par. 49. Tradução livre de: “*Dans un premier temps, Nespresso a ainsi transféré aux capsules le joint d’étanchéité qui était logé dans la cage d’extraction des machines (a). Cette modification touchait à la fois les machines et les capsules, y compris celle de Nespresso. Dans un second temps, elle a installé des nervures, des crochets et des rainures dans la cage d’extraction des machines (b), puis elle a modifié le paramétrage du débitmètre dans les machines Pixie et U (c) et enfin elle a modifié le système de perforation des capsules (d). Ces trois dernières modifications ne touchaient que les machines et pas les*

A primeira mudança citada acima (posicionamento do selo de vedação⁴⁴⁹) levou anos até se refletir na base de máquinas já instaladas⁴⁵⁰; diante disso, a companhia, em um comunicado interno sobre o relacionamento da companhia com os consumidores, estabeleceu que estes deveriam estar claramente informados sobre a possibilidade de cápsulas genéricas não funcionarem corretamente com o novo sistema⁴⁵¹. A ADLC ressaltou que tal alteração afetou de forma específica a DEMB, que, planejando comercializar cápsulas compatíveis com máquinas Nespresso, procedeu ao exame de patentes até 2007 e investiu na produção de cápsulas sem o referido selo. Após essa modificação, verificou que as novas máquinas Nespresso não incluíam mais a vedação e, portanto, as cápsulas nas quais investiu não poderiam mais ser utilizadas⁴⁵².

A segunda mudança teve início em julho de 2010, quando a Nespresso passou a adicionar nervuras, ganchos e ranhuras nas máquinas até que, em 2011, todos os modelos vendidos já contemplavam essas alterações⁴⁵³, alegadamente realizadas para corrigir problemas causados pela primeira alteração (transferência do selo de vedação). Na prática, teve o efeito de impedir o funcionamento das cápsulas concorrentes nas máquinas alteradas, afetando diretamente os consumidores e os concorrentes⁴⁵⁴.

De acordo com a Nespresso, a terceira modificação, teve início em 2009, com o objetivo reduzir o tamanho de um componente (medidor de vazão)⁴⁵⁵, de modo a facilitar seu posicionamento dentro da máquina. No entanto, essa nova configuração

capsules Nespresso mais pouvaient avoir des conséquences pour la compatibilité des capsules des autres fabricants”.

⁴⁴⁹ A Nespresso justificou essa alteração alegando que visava garantir uma melhor vedação do compartimento da cápsula e evitar um problema de desgaste do selo, que passaria a ser renovado a cada extração. *Ibid.*, par. 51.

⁴⁵⁰ Teve início em 2007 e concluiu-se em 2010, quando todas as novas máquinas já eram vendidas sem o selo de vedação. *Ibid.*, par. 50.

⁴⁵¹ “*Communication must deliver a clear and consistent message as to the benefits consumers enjoy as a result of this whole package of ongoing improvements. This is especially important in 2012 when generic capsules which could work with earlier versions of the Nespresso system may enter the market*” (14-D-09, de 04/09/2014, par. 52).

⁴⁵² *Ibid.*, par. 53. A DEMB foi obrigada a modificar o design de sua cápsula para torná-la compatível com as novas máquinas Nespresso.

⁴⁵³ *Ibid.*, par. 54.

⁴⁵⁴ A DEMB explicou que as queixas dos consumidores no lançamento da sua cápsula foi prejudicial, pois o problema ocorreu durante o primeiro contato do consumidor com a cápsula, momento mais importante, pois se a cápsula de uma nova marca não funcionar pela primeira vez, o consumidor pode abandonar permanentemente o uso. A ECC, por sua vez, afirmou que a sua situação financeira, já sobrecarregada por conta das práticas denunciadas, não permitiria suportar os investimentos necessários para adaptar as suas cápsulas a esta mudança técnica (*Ibid.*, par. 56-57).

⁴⁵⁵ O objetivo de um medidor de vazão é alcançar diferentes volumes (xícaras de café) programados automaticamente e proteger a bomba de água com uma parada de segurança quando o tanque está vazio ou quando água não flui. (*Ibid.*, par. 61).

passou a impedir a extração das cápsulas ECC em conjunto com a máquina de modelo Pixie, gerando várias queixas de consumidores insatisfeitos⁴⁵⁶. Por fim, em 2013, foi alterado definitivamente o sistema de perfuração nas máquinas *Pixie* (a mais vendida na França) e *Umilk* (novo modelo, lançado com uma grande campanha de marketing). A partir daí, todas os novos modelos de máquina já contavam com o novo sistema que, de acordo com a investigação da ADLC, passou a dificultar a perfuração das cápsulas compatíveis. Segundo a Nespresso, tratava-se apenas de corrigir um defeito de compressão da cápsula verificada no modelo *Pixie*⁴⁵⁷.

Em 2008 as máquinas Nespresso passaram a ser comercializadas com a inscrição “*Nespresso capsules only*”, sob a justificativa de que a qualidade Nespresso somente poderia ser garantida dessa forma. Além disso, o representante da Nespresso França teria afirmado que tal ressalva tinha como objetivo evitar danos ao uso das máquinas causados por cápsulas projetadas para outros sistemas⁴⁵⁸.

Ressalvas semelhantes foram feitas em embalagens das máquinas e manuais de instrução; neste, a informação deixava claro que “danos ou defeitos causados pela utilização de cápsulas marca Nespresso não será coberto por esta garantia⁴⁵⁹”.

Diante de tais práticas, os concorrentes da Nespresso na França alegaram abuso de posição dominante, iniciando-se as investigações por parte do órgão concorrencial. A seguir, serão expostos os pontos examinados pela ADLC no curso das investigações.

3.3 A IDENTIFICAÇÃO DOS MERCADOS RELEVANTES

Como já analisado acima, artigo 102 do TFUE dispõe que o conceito de posição dominante diz respeito a uma posição de força econômica num determinado mercado. Por conseguinte, a individualização do mercado relevante é fundamental para

⁴⁵⁶ *Ibid.*, par. 62. Gaillard se referiu a esta alteração como “*Prison Pixie*” (MAJER, 2014).

⁴⁵⁷ 14-D-09, de 04/09/2014, par. 66-67. No caso das cápsulas Mondelez, a reação dos clientes diante dos problemas com a perfuração das cápsulas levou-a a alterar até as embalagens do produto, para que passasse a constar a inscrição “*Capsules compatibles avec la plupart des machines Nespresso*” (tradução: cápsulas compatíveis com a maioria das máquinas Nespresso), ao invés do anterior “cápsulas compatíveis com máquinas Nespresso”. (*ibid.*, par. 70). Essa modificação, em particular, gerou muita repercussão na imprensa, notadamente na rádio em sites especializados como o site *Capsule Compatible Nespresso* (<http://www.capsules-compatibles.fr/>). (par. 71).

⁴⁵⁸ 14-D-09, de 04/09/2014, par. 72-73.

⁴⁵⁹ *Idem*, par. 74. Livre tradução de “*tout dommage ou dysfonctionnement occasionné par l'utilisation de capsules autres que de marque Nespresso ne sera pas couvert par cette garantie*”.

analisar se, em tal mercado, a empresa detém poder de mercado e, caso positivo, se o seu comportamento de dominância pode ser considerado abusivo:

The standard method of proving market power in antitrust cases involves first defining a relevant market in which to compute the defendant's market share, next computing that share, and then deciding whether it is large enough to support an inference of the required degree of market power (LANDES; POSNER, 1980, p. 938).

O mercado relevante é determinado pela conjugação dos mercados do produto e do mercado geográfico. Para Forgioni, é “aquele em que se travam as relações de concorrência ou atua o agente económico cujo comportamento está sendo analisado” (FORGIONI, 2008, p. 231). Levando-se em consideração o produto, comprehende “*todos os produtos e/ou serviços consideradas permutáveis ou substituíveis pelo consumidor devido às suas características, preços e utilização pretendida*” (CE, 1997, par. 7); o mercado geográfico, por sua vez, é considerado como “*a área em que as empresas em causa fornecem produtos ou serviços, em que as condições da concorrência são suficientemente homogéneas e que podem distinguir-se de áreas geográficas vizinhas devido ao facto, em especial, das condições da concorrência serem consideravelmente diferentes nessas áreas*” (CE, *op. cit.*, par. 8)⁴⁶⁰. Estes critérios serão analisados em maiores detalhes adiante.

Assim como a aferição de eventuais violações, o conceito de mercado relevante está estreitamente relacionado com os objetivos da política comunitária da concorrência. Neste sentido:

*Ao abrigo do direito comunitário da concorrência, entende-se por posição dominante uma posição mediante a qual uma empresa ou grupos de empresas estariam em condições de actuar em grande medida independentemente dos seus concorrentes, clientes e, em derradeira instância, dos seus consumidores (CE, *op. cit.*, par. 8)⁴⁶¹.*

Para garantir maior clareza sobre os critérios utilizados para esta identificação, a Comissão divulgou um comunicado relativo à definição de mercado relevante para efeitos do direito comunitário da concorrência (CE, *op. cit.*, p. 5), onde atualizou as linhas de conduta de acordo com novas avaliações econômicas, defendendo

⁴⁶⁰ Dependendo do objeto de avaliação, pode-se considerar um terceiro fator, o horizonte temporal, a fim de analisar as alterações na estrutura da oferta (CE, 1997, par. 12).

⁴⁶¹ Definição estabelecida pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias no processo *Hoffmann-La Roche contra Comissão* (acórdão de 13 de Fevereiro de 1979, processo 85 /76) e confirmada nos acórdãos subsequentemente proferidos.

uma política de maior substituibilidade entre os produtos. A noção de mercado relevante implica, com efeito, que possa existir uma concorrência efetiva⁴⁶² entre os produtos que dela fazem parte, o que supõe um grau suficiente de intermutabilidade com vista à mesma utilização entre todos os produtos que fazem parte de um mesmo mercado.

A substituição por parte da demanda constitui o elemento mais imediato e eficaz sobre os fornecedores de um dado produto, em especial no que diz respeito às suas decisões em matéria de preços pois, como no exemplo da mercearia acima:

(...) uma empresa ou grupo de empresas não pode influenciar de forma significativa as condições de venda prevalecentes no mercado como, por exemplo, os preços, se os seus clientes puderem facilmente transferir a sua procura para produtos de substituição ou para fornecedores situados noutro local. Basicamente, o exercício da definição de mercado consiste na identificação das verdadeiras fontes alternativas de fornecimento para os clientes da empresa em causa, tanto em termos de produtos/serviços como em termos da localização geográfica dos fornecedores.

3.3.1 Substituibilidade entre os produtos

A substituibilidade dos produtos por parte do consumidor (demanda) implica em saber se os clientes transfeririam sua procura para os produtos de substituição disponíveis ou para fornecedores situados noutros locais em resposta a um pequeno aumento hipotético dos preços relativos aos produtos e áreas em análise (CE, 1997). Se esta troca for suficiente para tornar o aumento de preços não lucrativo (devido à perda de vendas), os produtos de substituição e as áreas adicionais serão incluídos no mercado relevante até que o conjunto de produtos e área geográfica torne lucrativo pequenos aumentos duradouros dos preços relativos. Por exemplo, no que concerne ao mercado de refrigerantes:

Uma questão a examinar no âmbito de um caso deste tipo seria o de decidir se os refrigerantes com diferentes sabores pertencem ao mesmo mercado. Na prática, a questão a resolver consistiria em saber se os consumidores do sabor A passariam a adquirir bebidas de outros sabores quando confrontados com um aumento de preço duradouro de 5 a 10 % para o sabor A. Se um número suficiente de consumidores mudasse, por exemplo, para o sabor B de molde a

⁴⁶² “(...) a concorrência potencial, não é tomada em consideração na definição dos mercados, uma vez que as condições em que a concorrência potencial representará efectivamente um verdadeiro condicionalismo concorrencial dependerá da análise de factores e circunstâncias específicos relacionados com as condições de penetração no mercado. Caso necessário, esta análise é apenas realizada numa fase subsequente, em geral, uma vez determinada a posição das empresas em causa no mercado relevante e sempre que essa posição suscitar preocupações do ponto de vista da concorrência” (CE, 1997, par. 24).

comprometer a rendibilidade do aumento de preço relativo ao sabor A devido à perda de vendas daí resultante, nesse caso, o mercado compreenderia pelo menos os sabores A e B. O processo teria de ser alargado, além disso, a outros sabores disponíveis até que fosse identificado um conjunto de produtos em relação ao qual um aumento de preços não induziria um fenómeno de substituição suficiente do lado da procura (CE, 1997, par. 18).

Conforme demonstra a tabela abaixo, o monopolista fixa um preço em um ponto em sua curva de demanda onde o custo marginal é igual a receita marginal – diversamente do que ocorreria em um mercado competitivo, onde é considerado o preço de mercado como dado. Mas, quanto maior for a elasticidade da demanda para o produto diante do aumento do preço (e da maximização do lucro), mais próximo será do preço competitivo e menor será, portanto, a sobrecarga do monopólio:

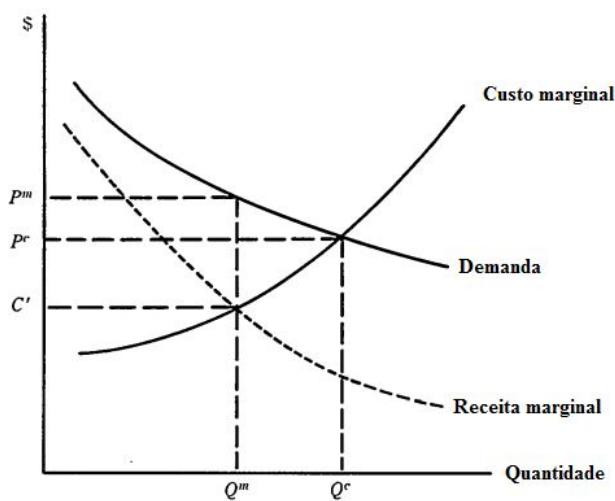


Figura 31. Preço monopolístico (pm) versus preços competitivos (LANDES; POSNER, 1980, p. 940)

A substituibilidade é, portanto, baseada na elasticidade cruzada da demanda⁴⁶³, isto é, na resposta da demanda a uma mudança de preços (LANDES; POSNER, *op. cit.*). No que se refere à avaliação da substituibilidade entre os produtos, a prática dos organismos comunitários é examinar primeiramente o lado da demanda (determinação da gama de produtos considerados substituíveis pelo consumidor) e, posteriormente, o lado da oferta (CE, 1997).

A avaliação da substituibilidade irá considerar a variação percentual da procura por um produto se seu preço for aumentado em 5% a 10% em relação ao preço competitivo de outros produtos (CE, *op. cit.*). Este foi critério aplicado pela Comissão no julgamento do processo *Tetra Pak I*, no qual o leite pasteurizado e o UHT, apesar de

⁴⁶³ A elasticidade cruzada entre os produtos X e Y atesta a capacidade de resposta da procura de um produto X face a uma alteração percentual do preço do produto Y.

terem características quase idênticas, foram separados em diferentes mercados, pois não eram perfeitamente intercambiáveis⁴⁶⁴.

A substituibilidade por parte da oferta, por sua vez, consiste na possibilidade de fornecedores poderem transferir sua produção para os produtos relevantes e comercializá-los a curto prazo sem incorrer em custos ou riscos suplementares significativos em resposta a pequenas alterações duradouras nos preços relativos (CE, 1997). Confira-se o seguinte exemplo, no caso do mercado de papel:

No mercado existe geralmente uma gama de diferentes qualidades de papel, desde o papel de escrever normal até ao papel de elevada qualidade a utilizar, por exemplo, na publicação de livros de arte. Do ponto de vista da procura, as diferentes qualidades do papel não podem ser utilizadas para uma determinada utilização específica, isto é, um livro de arte ou uma publicação de luxo não pode utilizar um papel de menor qualidade. No entanto, as instalações de produção estão em condições de fabricar as diferentes qualidades de papel e a produção pode ser ajustada a custos negligenciáveis e num curto espaço de tempo. Na ausência de dificuldades específicas a nível da distribuição, os fabricantes de papel podem, por conseguinte, concorrer entre si para as encomendas de diversas qualidades de papel, nomeadamente, se as encomendas forem feitas de forma suficientemente atempada a fim de permitir alterar os planos de produção. Nestas circunstâncias, a Comissão não definiria um mercado separado para cada qualidade de papel e respectiva utilização. As diversas qualidades de papel serão incluídas no mercado relevante e será feita a adição dos respectivos volumes de vendas para estimar o valor e o volume total do mercado. (CE, op. cit., par. 22)

⁴⁶⁴ “Tendo em conta o acima exposto, pode concluir-se que os diferentes tipos de leite não são substitutos perfeitos. Cada um destes tipos de leite, não perfeitamente substituível por razões técnicas e de aceitação do consumidor, tende a estar associado com um determinado tipo de acondicionamento. No caso do leite UHT, verificou-se a existência de apenas um tipo de embalagem. Mesmo se os diferentes tipos de leite integrassem o mesmo mercado relevante, variações muito pequenas do preço a retalho de um tipo de leite não provocariam alterações radicais nos padrões do consumo. Como as embalagens do leite representam uma pequena parte do preço a retalho do leite, uma variação pequena mas significativa do preço relativo das embalagens não alteraria apreciavelmente o preço a retalho do leite e em consequência não seria suficiente para ocasionar uma variação nos padrões de consumo relativos ao leite. Esta situação é ainda mais verdadeira em relação às variações dos preços relativos das máquinas de acondicionamento de leite. Por isso, a elasticidade recíproca da procura dos diferentes tipos de embalagens de leite e das máquinas acondicionadores é baixa. Por conseguinte, do lado da procura, as diferentes embalagens para leite e sua tecnologia constituem mercados relevantes diferentes. O preço e a procura de tais embalagens e máquinas não depende de modo considerável do preço dos outros tipos de embalagem”. Tetra Pak I, 26 julho 1988, in G.U.C.E. L 272 de 4 outubro 1988, par. 34. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31988D0501&from=EN>. Acesso em 13/01/2017.

No Brasil, a expressão “mercado relevante” surgiu em 1994, com a antiga lei antitruste (Lei 8.884/1994). No Guia para Análise Econômica de Atos de Concentração Horizontal⁴⁶⁵, o mercado relevante foi definido como “o menor grupo de produtos e a menor área geográfica necessários para que um suposto monopolista esteja em condições de impor um ‘pequeno porém significativo e não transitório’ aumento de preços.” (CADE, 2010, p. 3).

3.3.2 Definição do mercado relevante de acordo com o tipo de produto

Na Comunicação de 1997, a Comissão flexibilizou a substituibilidade entre os produtos, uma vez que tais produtos podem ser tanto colocados em diferentes mercados, como produtos diferentes podem vir a servir ao mesmo propósito. As diferenças nas características dos produtos ou dos níveis de preços absolutos não bastam, por si só, para definir a existência dos mercados relevantes (CE, 1997).

De fato, as relações de substituibilidade não são necessariamente simétricas; por exemplo, um café de qualidade mediana pode não ser um substituto adequado para um café *gourmet*, produto mais refinado, que corresponderá a um mercado relevante distinto; mas a existência do café especial limita a possibilidade do produtor de café de média qualidade praticar preços não competitivos, porque, neste caso, muitos consumidores mudariam para o produto superior.

A criação de diferentes mercados relevantes é necessária ao se considerar tanto a hipótese de diferenciação horizontal (consumidores têm preferências diferentes para diferentes tipos de produtos, em paridade de preços, significando mais variedade de produtos), quanto vertical (quando há diversos graus de qualidade em relação a um produto e consumidores dispostos a pagar por uma qualidade superior, isto é, produtos com diversos níveis de qualidade). Assim, para definição da substituibilidade entre dois

⁴⁶⁵ Portaria Conjunta SEAE/SDE nº 50, de 1º de agosto de 2001. “A delimitação do mercado relevante está calcada no exercício do Teste do Monopolista Hipotético (TMH), proposto e consagrado no sistema de concorrência estadunidense e incorporado na quase totalidade de outros sistemas de defesa da concorrência, inclusive o brasileiro. O exercício do Teste do Monopolista Hipotético aparece como uma estrutura analítica poderosa, embora complexa, para determinar produtores e regiões concorrentes significantes para uma empresa em análise. Em sua forma estrita o TMH traz para a discussão de mercado relevante a visão dos consumidores (ao considerar a substituibilidade de produtos), a rivalidade entre empresas (ao avaliar os concorrentes mais próximos) e a possibilidade de entrada (ao incluir no mercado antitruste aquela produção que seria ofertada por entrantes não compromissados – como importações – frente a um ‘pequeno porém significativo e não transitório’ aumento de preços, o SSNIP)”. (CADE, 2010, p. 4).

produtos pelo ponto de vista do consumidor, são considerados os seguintes dados (CE, 1997):

- a) Características do produto e de sua utilização projetada (de forma a relacionar aos hábitos de consumo do adquirente);
- b) Preferências dos consumidores, através de estudos de mercado;
- c) Elementos comprovativos da substituição num passado recente;
- d) Opiniões dos clientes e concorrentes;
- e) Entraves e custos associados à transferência da procura para potenciais produtos de substituição;
- f) Diferentes categorias de clientes e discriminação em matéria de preços;
- g) Existência de cadeias de substituição.

3.3.3 Definição do mercado relevante de acordo com a área geográfica

O mercado geográfico identifica-se com o “espaço físico onde se desenvolvem as relações de concorrência que são consideradas” (FORGIONI, 2008, p. 234). A definição do mercado geográfico relevante é intrínseca à natureza da lei antitruste comunitária, particularmente destinada a facilitar o processo de integração entre os Estados-membros. Neste sentido, o Livro Branco de 1975⁴⁶⁶ buscou abolir barreiras que impediam a entrada de concorrentes estrangeiros em mercados nacionais; da mesma forma, a Comunicação de 1997 representou um passo à frente no que se refere à ampliação do mercado relevante (CE, *op. cit.*).

O *caput* do artigo 102 faz referência ao mercado interno (comunitário) – ou a parte substancial deste – pois os custos de transporte, em relação a produtos perecíveis ou a grandes volumes de valor baixo, podem desencorajar a circulação de mercadorias além das áreas círcundantes, reduzindo assim a possibilidade de integração no mercado comum. Quando um agente detém posição dominante que abrange a totalidade de um Estado-Membro, o comportamento abusivo pode dificultar a entrada de concorrentes neste mercado, afetando o comércio entre os Estados-membros; neste caso, não há sequer

⁴⁶⁶ “Com o surgimento do mercado interno como objetivo, mediante o Livro Branco de 1985 sobre o mercado interno (e sua positivação pelo Ato Único Europeu em 1987 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=URISERV:xy0027&from=PT>, este foi classificado como uma nova, posterior e mais ampla fase do mercado comum, sempre vinculada à ideia de maior aproximação legislativa dos Estados-membros” ROSSI, Lucia Serena. *Il buon funzionamento del mercato comune: delimitazione dei poteri fra CEE e stati membri*. Milano: Giuffrè Editore, 1990, p. 31 *apud* BARCELOS, 2015, p. 231. Vide também PE, 2014.

a necessidade de fluxos comerciais substanciais entre os Estados-membros⁴⁶⁷.

De acordo com a ADLC, são necessários três elementos para avaliar se a conduta dos agentes pode afetar, de forma significativa, o comércio interno: (i) a existência de comércio entre Estados-membros (em relação aos produtos sob análise), (ii) a existência de práticas que possam afetar o comércio, e (iii) a natureza sensível desta atribuição⁴⁶⁸.

No caso em tela, visto que as condutas da Nespresso eram praticadas em todo o território francês, a ADLC considerou que tal fato poderia tornar mais difícil para os concorrentes de outros Estados-Membros a entrada no mercado francês, podendo restringir a entrada e expansão de fabricantes de cápsulas compatíveis com máquinas Nespresso, não apenas no mercado nacional, mas também no mercado europeu, onde as máquinas modificadas são vendidas. Por tal motivo, aplicou-se ao presente caso a regra prevista no artigo 102 do TFUE.

Para definir a dimensão geográfica do mercado relevante dentro os limites do mercado interno, é necessário avaliar a quota de mercado (*market share*) detida pela empresa, considerando-se os seguintes fatores (CE, 1997):

- a) Elementos comprovativos de que já se verificou anteriormente um deslocamento das encomendas para outras áreas;
- b) Opiniões dos consumidores e dos concorrentes;
- c) Estrutura geográfica das compras;
- d) Fluxo das trocas comerciais/características das entregas;
- e) Obstáculos e custos associados à deslocação das encomendas para agentes situados em outras áreas;
- f) A existência de cadeias de substituição⁴⁶⁹.

No cálculo da real dimensão das quotas de mercado, a Comissão irá basear-se em dados estimativos fornecidos pelas próprias empresas, bem como em análises específicas encomendadas a consultores ou associações comerciais; pode, igualmente, solicitar aos fornecedores no mercado relevante que apresentem as suas próprias vendas a fim de calcular a dimensão total do mercado e as respectivas quotas de mercado (CE, *op. cit.*).

⁴⁶⁷ 14-D-09, de 04/09/2014, par. 80.

⁴⁶⁸ *Idem*.

⁴⁶⁹ A presença de uma rede de distribuição foi sido considerada pela Comissão em *Hoffmann-La Roche* como um fator unificador do mercado (CE, 1997).

Na análise do caso *Hugin*⁴⁷⁰, a Comissão entendeu que o preço das peças de reposição era ínfimo em comparação com o preço dos serviços de manutenção das caixas registradoras vendidas, que não seria suficiente para constituir um mercado diverso (EZRACHI, 2014). Essa definição de um mercado "artificial" foi adotada também no caso Kodak, no qual os juízes identificaram a existência de um mercado primário de peças de reposição⁴⁷¹.

3.3.4 A definição dos mercados relevantes no caso *Nespresso*

O método utilizado para definir os mercados nos casos de existência de mercados primários e secundários segue os critérios já analisados acima, mediante avaliação das respostas dos clientes (com base nas decisões tomadas em matéria de compras). Em tais casos, o comportamento do consumidor em relação à variação de preços dos bens vinculados é um fator considerado na identificação do mercado relevante: se o aumento do preço do produto secundário é limitado pelo risco de os clientes mudarem o fornecedor do produto primário, o mercado relevante será o mercado primário, e não o secundário (CE, 1997).

No caso *Hilti*, verificou-se a existência de três mercados distintos: o mercado de pistolas Hilti, o mercado de carregadores compatíveis e o mercado de pregos compatíveis. A este respeito, o Tribunal de Justiça declarou que a existência de produtores independentes e/ou especializados na fabricação de pregos compatíveis era, por si só, um forte indicador da existência de um mercado de pregos compatíveis com as pistolas Hilti⁴⁷².

Da mesma forma, na análise do caso *Tetra Pak International/Comissão Europeia*, observou que:

(...) a consideração de usos comerciais, não justifica a inseparabilidade conclusão de máquinas para a embalagem de um produto, por um lado, e nas outras caixas de mão. De fato, há longa data independente, especializada na fabricação de embalagens de cartão não assépticas para uso em máquinas fabricados por outras empresas e não em si produzir máquinas. Segue-se, em particular, a decisão (ponto 16), e não contestado pela recorrente, que, até

⁴⁷⁰ *Hugin v. Lipton*, in G.U.C.E. L 022 de 27 janeiro 1978.

⁴⁷¹ *Eastman Kodak Co. v. Image Techincal Services Inc.*, 112 S.Ct.2072 (1992). As demandantes afirmaram que a recusa da ré em fornecer vender peças de reposição teve como objetivo excluir, de forma ilegal, a concorrência no mercado secundário de assistência técnica. Disponível em <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/504/451/case.html>. Acesso em 13/01/2017.

⁴⁷² C-53/92 P, Rec. p. I-667, parágrafo 8 *apud* 14-D-09, de 04/09/2014, par. 84.

1987, a Elopak, que foi criada em 1957, fabricado apenas embalagens e equipamentos acessórios, incluindo o manuseamento. Além disso, as fontes (ponto 13) não são contestados pela recorrente, aproximadamente 12% do sector cartão não asséptico foi compartilhado em 1985 entre três empresas que fabricam suas próprias caixas, geralmente sob licença e de agir, por máquinas, apenas como distribuidores⁴⁷³.

Vale, portanto, rever os pontos tratados acima à luz do presente caso:

3.3.4.1 A existência de dois mercados de bens distintos e complementares

No que diz respeito às vendas casadas, anota Forgioni:

Quando tratamos das vendas casadas, é preciso ter em mente uma óbvia constatação fática: em princípio, tudo pode ser dividido. Seria então possível a venda de um casaco sem os botões, se um carro sem os pneus, de uma copiadora sem o toner, de uma máquina fotográfica sem o filme, de uma lavadora sem o tambor e assim por diante (2008, p. 372).

Na aferição sobre a existência de dois produtos distintos e separados, a Suprema Corte americana criou um teste conhecido como *character of demand*, pelo qual a questão não é sobre a relação funcional entre os dois produtos (isto é, se o casaco pode ser vendido sem os botões), mas se há demanda, por parte dos consumidores, para os dois produtos vendidos separadamente. Em outras palavras, os consumidores normalmente exigem que os dois produtos sejam vendidos juntos ou separadamente? Se os clientes não estiverem interessados em comprar os produtos separadamente, há pouco risco de que o *tying* possa impedir a venda do produtos separadamente⁴⁷⁴.

A determinação sobre se os produtos primário e secundário são distintos, para efeitos do artigo 102 do TFUE, também será apreciada levando em conta a procura por parte dos consumidores. De acordo com o conceito formulado em *Microsoft v. Comissão*⁴⁷⁵:

⁴⁷³ T-83/91, Rec. p. II-755, ponto 82 (ver também pontos 79 a 85) *apud* 14-D-09, de 04/09/2014, par. 85. Da mesma forma, a legislação nacional francesa, a Autoridade da Concorrência, no seu Parecer n.º 12-A-21 de 08 de outubro de 2012 relativa ao funcionamento competitivo dos setores da reparação e manutenção de veículos e fabricação e distribuição de peças sobressalentes, que se distingue um mercado primário para a venda de veículos e de pós-venda pós-venda, uma vez que o veículo adquirido, que os fabricantes não estão em concorrência directa e estão sujeitos a pressão competitiva da OEMs, distribuidores e grossistas independentes, oficinas de reparação independentes, os intermediários especializados, tais (*ibid.*, par. 87)

⁴⁷⁴ *Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 v. Hyde*, 466 U.S. 2, 19 (1984).

⁴⁷⁵ Processo T-201/04, Microsoft/Comissão, Col. 2007, p. I-3601, em especial os pontos 917, 921 e 922.

Dois produtos são considerados como sendo distintos se, na ausência de subordinação ou agrupamento, um número substancial de clientes comprar ou tivesse comprado o produto subordinante sem comprar igualmente o produto subordinado ao mesmo fornecedor, permitindo, desta maneira, uma produção autónoma para ambos os produtos (subordinante e subordinado) (CE, 2009, par. 51).

Na avaliação preliminar, a ADLC chegou à conclusão de que o mercado das máquinas de café expresso e de cápsulas de café monodose são dois mercados distintos, pelas razões abaixo elencadas⁴⁷⁶:

- i. A compra de máquinas de café e cápsulas de café não são realizadas ao mesmo tempo; enquanto as máquinas são bens duráveis adquiridos apenas uma vez, as cápsulas contendo o café são insumos consumíveis e podem ser comprados regularmente;
- ii. A compra dos dois produtos não é necessariamente realizada no mesmo lugar: as máquinas de café podem ser compradas em supermercados e lojas especializadas, enquanto o café (cápsula) raramente é vendido em lojas especializadas;
- iii. As máquinas e cápsulas são fabricadas e comercializadas por empresas diversas, embora alguns torrefadores podem estar presentes nos mercados de máquinas de café e de café em porções; há, portanto, uma oferta específica em cada mercado.

No Brasil, o caso das montadoras citado no Prólogo, no âmbito da Secretaria de Direito Econômico do CADE reconheceu a existência de quatro mercados distintos, a saber: “1) o mercado de fabricantes de veículos novos; 2) o mercado varejista de veículos novos; 3) o mercado atacadista de autopeças de reposição; e 4) o mercado varejista de autopeças de reposição” (GRAU-KUNTZ, 2008, p. 42). Esta autora critica o entendimento da posição europeia por parte da Secretaria de Direito Econômico, afirmando:

Como fonte do entendimento da Comissão Européia, de que a posição dominante de uma empresa não deve ser analisada considerando apenas as condições de qualquer um dos mercados isoladamente, posição esta que, como já vimos, expressa o distanciamento daquela Comissão em relação a teoria do monopólio, a Secretaria de Direito Econômico cita o trabalho de CHEVALIER (1998). O que surpreende é que naquele trabalho aquele autor deixa claro o esforço feito pela Comissão Européia em proceder uma análise direcionada às imperfeições que envolveram os casos mencionados. Em momento algum o texto de CHEVALIER pode ser tomado para justificar a posição adotada pela Secretaria de Direito Econômico. Parece que a dificuldade da Secretaria de Direito Econômico em compreender a linha de análise da Comissão Européia

⁴⁷⁶ 14-D-09, de 04/09/2014, par. 88.

encontra as suas raízes no mal entendimento da questão que envolveu o caso americano Kodak. Se não fosse assim, a Secretaria não teria afirmado que a jurisprudência norte-americana não tem aceito o argumento de monopolização no mercado secundário na presença de concorrência no mercado primário” (GRAU-KUNTZ, 2008, pp. 43-44).

3.3.4.2 O mercado primário de máquinas de café expresso monodose

Vários argumentos foram utilizados pela ADLC para fundamentar a existência de um mercado de máquinas de café expresso mediante o uso de cápsulas monodose distinto de outros tipos de máquina (máquinas de café expresso para café moído ou em grãos; máquinas de café monodose a baixa pressão). Em primeiro lugar, o uso de bomba de alta pressão para extração da bebida⁴⁷⁷; em seguida, a publicidade comparativa feita pelas próprias empresas indicava que as máquinas de café expresso são susceptíveis de constituir um mercado distinto que atende às diferentes expectativas dos consumidores, em especial pela ênfase dada à qualidade da bebida alcançada através da extração de alta pressão⁴⁷⁸.

Em terceiro lugar, o comportamento dos consumidores, que concordam em pagar um preço mais elevado para equipamentos que prometem um café expresso de qualidade equiparável àquele preparado por um barista, indica que as máquinas de café expresso são suscetíveis de constituir um mercado distinto⁴⁷⁹. Diante disso, seria possível afirmar, que, na relação de substituibilidade entre os produtos, estabeleceu-se uma diferenciação vertical, justificando-se a diferença de custo em razão da diferença de qualidade.

Do ponto de vista do consumidor, um estudo realizado pela Mondelez revelou que os franceses associam o café expresso às algumas características sensoriais, dentre as quais o café curto e a presença da *crema*; estes mesmos consumidores consideram que a preparação de um expresso requer uma máquina de alta pressão. Dentre as máquinas de café expresso com bomba de alta pressão, aquelas que utilizam café porcionado (ou cápsulas) podem fazer parte de um mercado distinto: sua utilização é mais simples, sem a manipulação de café moído, e o seu preço é muito menor em comparação com as máquinas totalmente automáticas. Decorre do exposto que é possível definir um mercado de máquinas de café expresso monodose⁴⁸⁰.

⁴⁷⁷ 14-D-09, de 04/09/2014, par. 91.

⁴⁷⁸ *Idem*, par. 95.

⁴⁷⁹ *Ibid.*, par. 98.

⁴⁸⁰ *Ibid.*, par. 99-101.

A ADLC ressaltou, ainda, a existência de uma dupla assimetria no mercado primário no que se refere às características técnicas dos equipamentos produzidos pela Nespresso e suas concorrentes:

175. A primeira assimetria é que as mudanças técnicas possivelmente promovidas pela Nespresso em suas máquinas destinam-se a melhorias sem alterar ou modificar o mínimo de suas próprias cápsulas, enquanto os concorrentes devem fazer alterações técnicas às suas cápsulas para adaptar-se às novas máquinas. Nem o processo industrial, nem prazos os são a priori idênticos para alcançar estes tipos de alterações. Portanto, não é possível garantir dentro dos prazos definidos com antecedência, exceto para alongar excessivamente para proporcionar uma margem de segurança suficiente, que os concorrentes terão todo o tempo para fazer adaptações técnicas antes da comercialização das novas máquinas.

176. A primeira limitação é agravada por uma segunda assimetria, qual seja, a multiplicidade de concorrentes cuja capacidade de reação e de inovação são variáveis e que, além disso, devem realizar suas mudanças em configurações diferentes, uma vez que não usam a mesma tecnologia para suas cápsulas, não sendo afetados da mesma maneira por todas as mudanças e não estando sujeitas às mesmas restrições de patentes e direitos de propriedade industrial para responder. A experiência também demonstrou a diversidade de comportamento dos principais concorrentes em alterações técnicas anteriores⁴⁸¹.

3.3.4.3 O mercado secundário de cápsulas de café compatíveis com máquinas Nespresso

A forte posição de um fornecedor no mercado secundário pode não ser um indicativo seguro do grau de poder de mercado, visto que pode enfrentar competição no mercado primário. Se este for competitivo, o aumento de preço no mercado secundário pode não ser vantajoso devido ao seu impacto nas vendas no mercado primário, a menos que os preços no mercado primário sejam reduzidos para compensar o maior preço pós-venda. A concorrência no mercado primário pode, portanto, assegurar que o preço global do conjunto de bens e serviços que compõem o produto primário e o produto secundário é

⁴⁸¹ 14-D-09, de 04/09/2014, par. 175-176. Livre tradução de: “175. La première asymétrie est que les modifications techniques éventuellement engagées par Nespresso portent sur ses machines et sont destinées à apporter des améliorations sans modifier ou en modifiant le moins possible ses propres capsules alors que les concurrents doivent apporter des modifications techniques à leurs capsules pour les adapter aux nouvelles machines. Ni les processus industriels, ni les délais ne sont a priori identiques pour réaliser ces deux types de modifications. Il n'est donc pas possible de garantir par des délais définis à l'avance, sauf à les allonger déraisonnablement pour se donner une marge de sécurité suffisante, que les concurrents auront tous le temps de réaliser leurs adaptations techniques avant la commercialisation des nouvelles machines. 176. Cette première limite est aggravée par une seconde asymétrie qui tient à la multiplicité des concurrents dont les capacités de réaction et d'innovation sont variables et qui, au surplus, doivent réaliser leurs changements dans des cadres différents puisqu'ils n'utilisent pas les mêmes technologies pour leurs capsules, ne sont pas nécessairement touchés de la même façon par les modifications éventuelles et ne sont pas soumis aux mêmes contraintes en matière de brevets et de droits de propriété industrielle pour y répondre. L'expérience a d'ailleurs montré la diversité des comportements des principaux concurrents lors des précédentes modifications techniques”.

competitivo. Em tal situação, o fornecedor do produto primário não pode ser considerado dominante no mercado secundário (CE, 2005). A propósito da substituibilidade entre os produtos, Forgioni assevera que:

(...) enfrentando o fornecedor efetiva concorrência no mercado principal, não é provável a produção de efeitos perniciosos, porque os adquirentes dispõe de alternativas suficientes para comprarem os produtos de forma desvinculada, a não ser que outros fornecedores valham-se de um sistema de vendas casadas semelhante (2008, p. 387).

A definição do mercado secundário relevante não apresenta maiores peculiaridades (CE, 2005)⁴⁸², avaliando-se se os produtos secundários podem ser considerados como um mercado de produto relevante sem considerar os efeitos nas vendas do produto primário. Em outras palavras, a definição do mercado irá considerar apenas as vendas a clientes que já adquiriram o produto primário⁴⁸³.

Se um mercado secundário composto por produto de marca relacionada ao produto primário for considerado um mercado de produto relevante, a posição dominante nesse mercado só pode ser estabelecida após a análise da concorrência em ambos os mercados, primário e secundário (CE, *op. cit.*, par. 251).

Um mercado secundário composto pelos produtos de uma marca de produto primário pode não ser um mercado de produto relevante em duas situações: se for possível mudar para os produtos secundários de outros produtores ou se for possível mudar para outro produto primário e, assim, evitar os preços mais altos no mercado de reposição. No primeiro caso, o cliente não se encontra aprisionado ao mercado secundário, podendo adquirir produtos secundários de outros fornecedores em caso de aumento de preços. No segundo caso, isso somente seria possível se os custos de troca não forem tão altos que tornem a troca do produto primário excessivamente onerosa⁴⁸⁴.

⁴⁸² Vide Caso T-30/89 (Hilti), par. 66, nota de rodapé nº 18.

⁴⁸³ “It is useful to distinguish the effect of a dominant position on the aftermarket on customers who may buy the primary product in the future and customers who have already bought the primary product. (...) competition in the primary market may allow future customers to avoid negative effects of high aftermarket prices. However, competition in the primary market does not protect customers who have already bought the primary product from being harmed if the supplier changes policy and raises prices or lowers quality after the customer bought the primary product”. (CE, 2005, par. 254)

⁴⁸⁴ “First, it may not be possible to sell the used primary product at a sufficiently attractive price that a switch would be economical. This is more likely to be important if the price of the primary product is high compared to the costs of the secondary product. It should be kept in mind that prices in the market for secondhand primary products may be influenced by the same actions that lead customers to consider switching. For instance, higher prices for spare parts will often lead to lower prices for second-hand primary products. Secondly, there may be significant investments other than the price involved in switching to another primary product. Examples of such investments are training, changing routines, installations, software etc. Such investment costs may restrain a customer from switching even where

A quantidade de informação disponível para os consumidores é um fator importante para avaliar em que medida os clientes calculam o custo total do “pacote” quando da compra do produto primário. As informações disponíveis devem permitir que os clientes façam cálculos precisos, situação que ocorre com mais frequência quando o produto secundário é um insumo utilizado em conjunto com o produto, do que no caso de peças de reposição e serviços de assistência técnica⁴⁸⁵. Conforme anota Forgioni:

As vendas casadas podem prejudicar o consumidor ao diminuir seu direito de escolha, ao mesmo tempo em que dificultam a consciência do preço de cada um dos produtos que acabaram vinculados. “Muitas vezes os consumidores finais não constumam ponderar todas as variáveis constantes na oportunação ou os custos envolvidos no ciclo de vida do produto adquirido” (FORGIONI, 2008, p. 381-382).

De um modo geral, quanto mais forte for a concorrência no mercado primário e quanto mais fraca for a posição do fornecedor neste mercado, menor será a probabilidade de que tal fornecedor seja considerado dominante no mercado secundário, devido à ligação entre os dois mercados. Um fornecedor pode, no entanto, decidir aumentar os preços no mercado secundário, o que significa que o fornecedor não está mais restrito por esta ligação com o mercado primário. Por conseguinte, o fornecedor pode ter uma posição dominante. Tal mudança de política de preços é chamada de “*installed-base opportunism*”⁴⁸⁶.

Alguns clientes podem ser protegidos contra o oportunismo da base instalada por meio de cláusulas contratuais (tais como contratos de serviços de longo prazo, cláusulas de não discriminação ou a possibilidade de mudar para outros fornecedores de produtos primários ou de pós-venda). Se muitos clientes são protegidos desta maneira, o dano total aos clientes da mudança na política pode ser relativamente limitado⁴⁸⁷.

Uma vez verificada a ocorrência de posição dominante no mercado secundário, a Comissão presume que é abusiva a prática de reservar o mercado para si e excluir os concorrentes. Tal exclusão dá-se, principalmente, através de acordos de subordinação ou de uma recusa de negociação. No entanto, a empresa dominante pode

there is a well-functioning market for second-hand primary goods. If the conclusion is reached that there is no separate aftermarket, the analysis must be conducted on the overall ‘systems’ market. Dominance would then have to be established on this market and not on a separate aftermarket” (CE, 2005, par. 249)

⁴⁸⁵ 14-D-09, de 04/09/2014, par. 258.

⁴⁸⁶ *Idem*, par. 260-262.

⁴⁸⁷ *Ibid.*, par. 263.

apresentar como possíveis justificativas objetivas argumentos semelhantes aos descritos acima, isto é, relacionados, por exemplo, com a garantia da qualidade e do bom uso dos produtos. A empresa dominante também pode invocar uma defesa com base na eficiência. Por exemplo, reservar o mercado secundário para si pode ajudar a empresa dominante a reduzir os custos de produção, distribuição ou transação (CE, 2005).

No Brasil⁴⁸⁸, assim como nos Estados Unidos e Europa, apenas se presume a existência de poder a partir de um determinado nível de participação no mercado (RIBAS, 2011). Para o CADE, a mera detenção de um DPI não implica a configuração de um poder de mercado⁴⁸⁹.

Tecendo críticas a esse posicionamento (“um entendimento estático da propriedade industrial, que vê no direito exclusivo sobre bens imateriais um instituto que, diante do conflito com o interesse de livre concorrência, sempre prevaleceria”) (GRAU-KUNTZ, 2008, p. 46), Karin Grau-Kuntz dispôs sobre o caso das peças de reposição de automóveis:

A propriedade industrial de fato não confere necessariamente ao seu titular poder de mercado, mas ela pode vir a conferir a este poder indesejável no mercado, mesmo e apesar de tais situações caracterizarem geralmente uma exceção. Ao órgão protetor da concorrência cabe, frente a estes casos excepcionais, verificar se há de fato uma posição indesejável de poder econômico no mercado, ou não (GRAU-KUNTZ, *op. cit.*, pp. 45-46).

No caso da Nespresso, as cápsulas compatíveis com suas máquinas não são compatíveis com outras máquinas; logo, o adquirente de uma máquina Nespresso é obrigado a comprar apenas cápsulas compatíveis. Diante disso, a ADLC concluiu sobre a existência de um mercado de cápsulas compatíveis com máquinas Nespresso.

3.3.4.4 Os mercados geográficos

A ADLC considerou o âmbito geográfico de ambos os mercados como o mercado francês. No que tange às máquinas, a Comissão Europeia considera que o mercado de eletrodomésticos (incluindo máquinas de café) têm dimensão nacional, devido a fortes diferenças entre os Estados-Membros em matéria de preços no atacado,

⁴⁸⁸ Artigo 20, Lei 8.884/94.

⁴⁸⁹ Averiguação Preliminar nº 08012.001315/2007-21, Philips do Brasil Ltda. e etc fls. 1029, julgamento em 13/05/2009.

as preferências dos consumidores, as ações dos principais concorrentes, sistemas de distribuição e atendimento ao cliente do mercado⁴⁹⁰.

Em relação às cápsulas, os agentes operam em diferentes Estados-membros, e mesmo aqueles que não comercializam este produto em todos os países (DEMB e ECC), a distribuição das suas cápsulas tende a se espalhar pela Europa. Além disso, o preço de cápsulas difere entre os Estados⁴⁹¹.

3.4. POSIÇÃO DOMINANTE

Conforme já exposto anteriormente, o julgamento do caso *United Brands* definiu a posição dominante como a posição de poder econômico que permite a uma ou mais empresas afastar a concorrência efetiva no mercado, de forma a possibilitar sua atuação de modo independente em relação aos seus concorrentes, clientes e consumidores⁴⁹² (CE, 2005).

O conceito acima encerra três elementos, a saber: (i) a existência de uma posição de força econômica num determinado mercado⁴⁹³ que (ii) permita à empresa (ou empresas) impedir a manutenção de uma concorrência efetiva e (iii) que lhe confira o poder de se comportar de forma independente em relação à concorrência⁴⁹⁴.

Um agente deve deter poder de mercado significativo para atender tais critérios (CE, *op. cit.*). Sob o olhar da Comissão, uma empresa que seja capaz de aumentar os preços acima do nível da concorrência, de forma rentável, por um período de tempo significativo, não está sujeita a uma pressão concorrencial efetiva e suficiente e, como tal, pode ser considerada como estando em posição dominante⁴⁹⁵.

⁴⁹⁰ 14-D-09, de 04/09/2014, par. 104.

⁴⁹¹ 14-D-09, de 04/09/2014, par. 105.

⁴⁹² Processo 27/76, *United Brands Company e United Brands Continental/Comissão*, Col. 1978, p. 207, ponto 65; processo 85/76 (CE, 2005, p. 20).

⁴⁹³ “*The first element implies that dominance exists in relation to a market. It cannot exist in the abstract. It also implies that an undertaking either on its own or together with other undertakings must hold a leading position on that market compared to its rivals*” (CE, 2005, par. 22, nota de rodapé suprimida).

⁴⁹⁴ *The second and third elements concern the link between the position of economic strength held by the undertaking concerned and the competitive process, i.e. the way in which the undertaking and other players act and inter-act on the market. Dominance is the ability to prevent effective competition being maintained on the market and to act to an appreciable extent independently of other players. The notion of independence, which is the special feature of dominance, is related to the level of competitive constraint facing the undertaking(s) in question. For dominance to exist the undertaking(s) concerned must not be subject to effective competitive constraints. In other words, it thus must have substantial market power*” (CE, *op. cit.*, par. 23).

⁴⁹⁵ A definição de período de tempo significativo irá depender do produto e das circunstâncias do mercado em questão, mas normalmente um período de dois anos é considerado suficiente (CE, 2009).

De forma geral, a posição dominante deriva de uma combinação de diversos fatores que, se consideradas separadamente, não são necessariamente determinantes. Posner destaca que, após a definição do mercado relevante, outras evidências podem reforçar ou afastar a conduta ilícita do agente, como, por exemplo, os lucros obtidos pelo agente, barreiras à entrada ou imposição de preços discriminatórios (LANDES; POSNER, 1980).

Assim, a avaliação da quota de mercado capaz de estabelecer um domínio deve ser conciliada com outros fatores, pois “uma quota considerável de mercado, como elemento de prova da existência de uma posição dominante, não é um dado imutável⁴⁹⁶”. Dito isso, faz-se necessário examinar os fatores levados em consideração pela Comissão na avaliação da existência de posição dominante:

3.4.1 Quotas de mercado (*market share*)

Uma vez determinado o mercado relevante do produto e sua dimensão geográfica, as quotas de mercado serão o primeiro indicador quanto à estrutura do mercado e à importância relativa dos vários agentes que nele operam⁴⁹⁷.

Landes e Posner enfatizam a dependência do poder de mercado das elasticidades da procura e da oferta no mercado em questão, bem como da quota de mercado do agente demandado (LANDES; POSNER, 1980); neste sentido, asseveram que, quanto maior a quota de mercado de um agente, menor será a elasticidade de demanda e, portanto, maior será seu poder de mercado⁴⁹⁸. O agente que detém uma quota de mercado muito ampla no mercado relevante coloca-se em uma posição situação de força que pode transformá-lo em um parceiro obrigatório, o que, por si só, pode assegurar a independência de comportamento característico da posição dominante, durante períodos relativamente longos⁴⁹⁹. Daí o princípio geral estabelecido pelo direito antitruste europeu,

⁴⁹⁶ Hoffman-La Roche, C.G.C.E., decisão de 13 de fevereiro de 1979, C 85/76, par. 40. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61976CJ0085&from=EN>. Acesso em 13/01/2017.

⁴⁹⁷ Processo 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. v. Comissão, pontos 39-41; processo C-62/86 AKZO/Comissão, ponto 60; processo T-30/89, Hilti/Comissão, pontos 90, 91 e 92; processo T-340/03, France Télécom/Comissão, ponto 100 (EZRACHI, 2014).

⁴⁹⁸ Admitem, porém, que diante da dificuldade de medir a elasticidade da demanda e oferta de forma confiável, a definição da quota de mercado revela-se como fundamental para determinar o poder econômico do agente (LANDES; POSNER, *op. cit.*).

⁴⁹⁹ C 85/76 (1979), Hoffmann-La Roche & Co./Comissão.

segundo o qual quotas de mercado muito elevadas constituem, salvo circunstâncias excepcionais, a prova da existência de uma posição dominante⁵⁰⁰.

No caso Eurofix/Bauco v. Hilti⁵⁰¹, esta companhia argumentou que a natureza da maioria de suas patentes (pequenas inovações sobre o mercado primário da pistola de pregos), não era uma fonte de poder comercial significativo⁵⁰². O Tribunal de Primeira Instância, porém, não levou em consideração as patentes, baseando-se unicamente na análise das quotas de mercado detidas pela Hilti. Neste caso, a Comissão verificou que ela detinha uma quota de mercado que variava entre 70% e 80% no mercado sob análise⁵⁰³ e, por conseguinte, era legítimo considerar que ocupava posição dominante.

A propriedade de patentes utilizadas no mercado relevante e ligada a certas características fundamentais do produto em causa não foi, portanto, discutida pela Corte no caso *Hilti*: o poder dominante foi, simplesmente, presumido diante do *market share* elevado, seguindo o princípio geral acima referido. Este critério é criticado por Landes e Posner, para quem a dimensão das quotas de mercado não é o fator preponderante para avaliação do poder econômico, mas um critério útil, a ser avaliado em conjunto com outros fatores:

In giving weight to the size of the market, we may seem to be neglecting the deterrent effect of antitrust proceedings. The benefits of antitrust enforcement are not limited to the restoration of competitive conditions in the particular market in which the case is brought, but include deterrent effects in other markets. The existence of such deterrent benefits is an argument for occasionally bringing a suit against a small monopolist, so that other small monopolists will be deterred, even if most cases are brought against large monopolists. This point argues against announcing a threshold market size below which the exercise of monopoly power will be deemed lawful. But the size of the market is relevant to the benefits of enforcement action, so we think it useful, at least for purposes of designing internal enforcement agency guidelines, to suggest how it might be combined with other factors to yield such guidelines (LANDES; POSNER, 1980, p. 953).

A contrario sensu, quotas de mercado diminutas geralmente indicam a ausência de poder de mercado significativo; quando inferiores a 40% no mercado

⁵⁰⁰ C-62/86 (1991), *Akzo Chemie BV v. Comissão*.

⁵⁰¹ T-30/89 (1991), *Eurofix e Banco v. Hilti*.

⁵⁰² *Idem*.

⁵⁰³ Em geral, considera-se que uma empresa dominante tem uma posição de mercado que se aproxima da de um monopólio se a sua quota de mercado exceder 75% e não houver concorrência efetiva no mercado (CE, 2005, par. 92).

relevante, é pouco provável que exista posição dominante⁵⁰⁴. No entanto, é possível que uma empresa em posição dominante tenha êxito em afastar a concorrência mesmo com uma quota de mercado relativamente baixa. Assim, quotas entre 40% e 70% podem ser suficientes para verificar a condição de dominância juntamente com outros fatores, como a estrutura do mercado, o número, o tamanho e o dinamismo dos concorrentes; no caso *Akzo*, a posse de 50% de *market share* foi considerada suficiente para a presunção de posição dominante⁵⁰⁵.

Em todo caso, como já afirmado acima, não se faz necessária uma quota de mercado especialmente elevada se concorrerem outros fatores, como a estabilidade do *market share* e o tamanho absoluto da empresa⁵⁰⁶; a existência de licenças exclusivas, a ausência de concorrentes (ainda que potenciais)⁵⁰⁷; vantagens relativas ao sistema de distribuição ou a existência de barreiras à entrada. Por outro lado, a análise do *market share* sem a avaliação da demanda do mercado ou da elasticidade da oferta resultará em uma medida incorreta (LANDES; POSNER, 1980).

No Brasil, de forma diversa, a Lei 12.529/11 presume a existência de posição dominante quando uma empresa ou grupo econômico controla pelo menos 20% do mercado relevante⁵⁰⁸. Para setores específicos da economia, o CADE ainda pode considerar uma porcentagem que não seja de 20% para presumir a existência de uma posição dominante⁵⁰⁹.

⁵⁰⁴ “No entanto, poderão existir casos específicos de empresas abaixo deste limiar em que os concorrentes não tenham capacidade de pressionar de forma eficaz a conduta da empresa dominante, nomeadamente quando têm graves limitações de capacidade” (CE, 2009a, par. 14).

⁵⁰⁵ C-62/86 (1991), *Akzo Chemie BV v. Comissão*.

⁵⁰⁶ *United Brands v. Comissão*, *op. cit.*

⁵⁰⁷ *Continental Can*, *op. cit.*

⁵⁰⁸ Artigo 36, § 2º, Lei 12.529/11. Nos Estados Unidos, algumas Cortes consideraram a possibilidade de dominância com menos de 50% do *market share*; porém, na visão do Departamento de Justiça, “[the] Department is not aware, however, of any court that has found that a defendant possessed monopoly power when its market share was less than fifty percent. Thus, as a practical matter, a market share of greater than fifty percent has been necessary for courts to find the existence of monopoly power” (USODJ, 2008, p. 22). Para SALOMÃO FILHO (2013, p. 185), “a discussão sobre o percentual a ser utilizado é inócuia. Sobretudo porque aqui se trará de definir um critério de identificação, ou seja, determinar que tipo de estrutura econômica deve estar sujeito a controle, e não se determinada estrutura é, ou não, ilícita. Note-se que, de todo modo, mesmo quando a participação no mercado é utilizada como critério de sancionamento, a única certeza existentes entre os economistas é que é impossível definir com precisão o nível de participação a ser utilizado. Tratando-se de um critério de identificação, o elemento mais importante parece ser o interesse (jurídico-político) de submeter um maior número de estruturas ao controle. A indefinição doutrinária e a consequente predominância de motivações políticas na determinação dos percentuais fazem sentir na legislação nacional. Prova disso é a oscilação do legislador, que primeiro definiu na Lei 8.884 (arts. 20, §3º, e 54, §3º) o percentual de 30% do mercado, para depois reduzi-lo para 20% através de medidas provisórias, e depois mantê-lo na Lei 12.529/2011 (art. 36, §2º)”.

⁵⁰⁹ Artigo 36, § 2º, Lei 12.529/2011, *in fine*.

3.4.1.1 A posição dominante da Nespresso no mercado primário

Conforme analisado no Capítulo 1, o grupo Nestlé criou e desenvolveu a tecnologia para extração doméstica de café expresso, mantendo-se líder mesmo após a entrada de concorrentes⁵¹⁰. A tabela abaixo mostra a evolução das quotas de mercado dos operadores de máquinas de café monodose no mercado francês:

	Marketshare (%)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nespresso	84	78	77	74	74	73
Nescafé Dolce Gusto	14	20	21	24	24	23
Lavazza a modo mio	-	0	0	0	1	2
Malongo	1	2	2	2	2	2
Outros (Illy, etc.)	0	0	0	0	0	0
Total	100	100	100	100	100	100

Tabela 3. *Market share* no mercado de primário de máquinas de café monodose⁵¹¹

Diante de tal situação, a ADLC considerou a probabilidade da Nespresso ocupar uma posição dominante no mercado primário (de máquina de café expresso monodose) na França, seguindo a presunção adotada no âmbito da UE.

3.4.1.2 A posição dominante da Nespresso no mercado secundário

Apesar do aumento da concorrência, a quota de mercado da Nespresso no mercado secundário chegou a 82,8% (em volume de vendas) em 2012, presumindo-se que tal companhia mantinha uma posição dominante também no mercado de cápsulas compatíveis com máquinas Nespresso⁵¹².

Porém, conforme já ressaltado acima, de acordo com a análise econômica proposta por Posner e Landes, a análise isolada do *market share*, sem considerar outros fatores como a elasticidade da demanda, pode levar à conclusões equivocadas. Vale questionar, portanto, as especificidades do caso concreto nesta avaliação.

⁵¹⁰ As únicas máquinas com uma quota de mercado significativa na França são as do sistema Dolce Gusto, também do grupo Nestlé.

⁵¹¹ 14-D-09, de 04/09/2014, par. 108.

⁵¹² 14-D-09, de 04/09/2014, par. 110.

Nesta hipótese, temos que a Nespresso operou no mercado de forma praticamente monopolista até 2011, quando expirou a patente sobre a cápsula (como já visto, mesmo antes disso algumas concorrentes envolvidas no procedimento junto a ADLC já haviam iniciado a venda de cápsulas compatíveis). Segundo dados apresentados pela *Autorité de la Concurrence*, entre os anos de 2010 e 2012, a Nespresso perdeu 12,3% de *market share*, passando de 95,1% para 82,8% em volume de vendas⁵¹³. Considerando que tais dados estão inseridos em um cenário onde as patentes não representam mais uma barreira à entrada de novos concorrentes:

Suppose firm (i) has 80% of the market, there are no good substitutes, and existing firms are currently operating at full capacity, but entry is relatively easy. It might be a mistake to conclude that firm (i) had market power. Suppose that in the previous decade there had been both a rapid expansion in demand and a lot of entry into the industry. Assume further that this entry was responsible for a fall in firm (i)'s market share from an original level of nearly 100% to its present 80% level. This suggests a high supply elasticity of the competitive fringe (EJ) and therefore a high (ell) in equation (3). Yet there is no ready adjustment to the market share measure of 80% that would show that firm (i) lacked market power. Since in these circumstances market share is not a good measure of market power, we might want a rule that a finding of significant recent entry and output expansion negates an inference of market power based on market share alone (LANDES; POSNER, 1980, p. 950).

Não seria ilícito propor que, talvez a análise econômica do mercado secundário poderia concluir pela inexistência de poder de mercado da Nespresso, considerando a substituibilidade do produto, a grande elasticidade da demanda e da oferta⁵¹⁴, e a rápida entrada e expansão de concorrentes. De toda sorte, como visto acima, para que a venda casada seja considerada abusiva, o agente deve deter posição dominante no mercado primário, o que de fato se verificou no caso em tela. O resultado final deste procedimento dificilmente seria alterado pela mera constatação de ausência de poder dominante no mercado secundário, mas a análise econômica proposta certamente reduziria (ou eliminaria) a inferência de poder de mercado extraída exclusivamente dos dados de *market share* (LANDES; POSNER, *op. cit.*, p. 950).

3.4.2 Barreiras ao ingresso e à expansão⁵¹⁵

⁵¹³ *Idem*, Tabela p. 23

⁵¹⁴ “The higher the elasticity of supply of the competitive fringe, other things constant, the higher the elasticity of demand facing firm i will be and hence the smaller its market power. A high supply elasticity means that a small price increase will lead to a large increase in the output of the competitive fringe” (LANDES; POSNER, 1980, p. 945)

⁵¹⁵ A Escola de Chicago adotou uma posição cética em relação a tais barreiras – referindo-se a elas como “fantasmas que habitam a teoria antitruste”. Em contraste, a Escola Pós-Chicago considera mais provável

A existência de barreiras também é um fator considerado na determinação do poder dominante pois, a depender dos obstáculos enfrentados, pode ser impossível ou não rentável⁵¹⁶ a entrada de concorrentes no mercado e, ao mesmo tempo que permite às empresas estabelecidas cobrar preços acima do nível competitivo.

As barreiras à expansão ou à entrada podem ter várias origens, dependendo do ambiente legal ou econômico no qual está inserido o mercado relevante (CE, 2005). Neste sentido, distinguem-se as barreiras gerais, entendidas como os requisitos que todas as empresas enfrentam ao iniciar suas atividades, e barreiras seletivas, aquelas que as novas empresas enfrentam para entrar no mercado já existente (que pode ser mais ou menos aberto) (CE, 2009a)⁵¹⁷.

Ao identificar possíveis barreiras à expansão e entrada, é importante examinar se os concorrentes podem, razoavelmente, replicar as circunstâncias que dão vantagens ao agente supostamente dominante (CE, 2005). Se as barreiras forem baixas, o fato de uma empresa contar com uma ampla quota de mercado pode não ser indicativo de posição dominante. Neste caso, qualquer tentativa de aumento dos preços acima do nível competitivo resultaria na expansão do mercado ou na entrada de novos concorrentes, impedindo, dessa forma, tal aumento (CE, 2005).

No caso dos acordos de subordinação, o fornecedor do produto primário frequentemente detém uma posição muito forte no mercado secundário. Se as barreiras à entrada forem elevadas – por exemplo, a existência de DPIs sobre o produto primário, como as patentes – a concorrência no mercado secundário não é suficiente para restringir o fornecedor do produto primário. Nestes casos, a relação entre a concorrência

encontrar essas barreiras em economias de escala, publicidade e investimentos irreversíveis. (BOUDREAUX, 2002, p. 5).

⁵¹⁶ “*Undertakings expand output and enter markets to earn profits. Whether expansion or entry is profitable depends in particular on the cost of (efficient) expansion or entry and the likely prices post expansion or entry. The higher the cost of expansion or entry and the lower the likely post expansion or entry prices, the greater the risk that expansion or entry will be unprofitable and therefore not attempted*” (CE, 2005, par. 38).

⁵¹⁷ Por exemplo, vantagens específicas da empresa em posição dominante, tais como economias de escala e de gama, acesso privilegiado a meios de produção ou recursos naturais essenciais, tecnologias importantes (T-30/89, Hilti/Comissão, par. 19) ou uma rede estabelecida de distribuição e venda (85/76, Hoffmann-La Roche/Comissão, par. 48). O próprio comportamento da empresa em posição dominante pode criar barreiras à entrada, por exemplo quando realiza investimentos significativos aos quais os concorrentes ou as novas empresas teriam de igualar (Caso 27/76, United Brands/Comissão, par. 91).

no mercado primário e o mercado de pós-venda determina a existência de uma posição dominante (CE, 2005)⁵¹⁸.

Porém, não é este o caso em tela. Conforme analisado anteriormente, as patentes da Nespresso sobre as máquinas e cápsulas já haviam expirado quando do julgamento por parte da ADLC.

3.4.3 Poder negocial dos compradores

A pressão concorrencial pode ser exercida não apenas pelos concorrentes (atuais ou potenciais), mas também pelos clientes; neste sentido, a posição de mercado dos compradores também é analisada naferição da existência de poder dominante, na medida em que indicam o grau de poder destes para restringir a empresa supostamente dominante (CE, 2005). A capacidade negocial dos compradores é vista com bons olhos pela Comissão e pelo Tribunal de Justiça, por sua capacidade de forçar os preços para baixo. Mesmo uma empresa com uma elevada quota de mercado pode não ser capaz de agir de forma significativamente independente diante de clientes com suficiente poder de negociação⁵¹⁹.

No entanto, dado que a posição dominante é avaliada em relação a um mercado, não basta que determinados compradores fortes possam extrair condições mais favoráveis da empresa alegadamente dominante do que os seus concorrentes mais fracos. A pressão dos compradores somente afastará a uma constatação de posição dominante se, em resposta a um aumento dos preços acima do nível concorrencial, estes puderem trocar o fornecedor dominante por outro fornecedor, novo ou já existente no mercado (CE, *op. cit.*).

3.4.4 Posição dominante exercida por mais de uma empresa⁵²⁰

⁵¹⁸ A venda casada anticoncorrencial envolvendo direitos de propriedade intelectual pode ser conceituada como “(...) uma prática comercial restritiva levada a cabo por um agente que detém poder econômico no mercado do produto principal (*tying product*), protegido por um DPI, e que abusa deste direito, por meio da alteração artificial das relações de concorrência no mercado do produto ou serviço secundário (*tied product*), que pode ou não ser protegido por um DPI (RIBAS, 2011, p. 19). No caso de venda casada envolvendo DPI o produto principal sempre será protegido por um DPI (ou será o próprio direito) (RIBAS, *op. cit.*, p. 61).

⁵¹⁹ T-228/97, *Irish Sugar v. Comissão*, par. 97-104.

⁵²⁰ Na Discussão de 2005 sobre a aplicação do artigo 102 do TFUE, a Comissão referiu-se à possibilidade de estabelecer uma posição dominante coletiva num mercado oligopolístico. As Orientações da Comissão, documento mais recente, refere-se apenas aos abusos cometidos por uma empresa que ocupa uma posição dominante singular, não fazendo qualquer menção à posição dominante coletiva. Embora

A posição dominante pode ser exercida por várias empresas, constituindo, no caso de acordos ou práticas concertadas (conforme art. 101, TFUE), uma posição dominante coletiva. No entanto, não se presume a condição de dominância coletiva nos caso em que os agentes, isoladamente, não desfrutem dessa posição (EZRACHI, 2014).

No caso *Vitamine*⁵²¹, verificou-se a existência de uma relação contratual entre a La Roche e suas revendedoras, afastando-se a possibilidade de oligopólio (BLANCO, 2011). Num oligopólio, os comportamentos influenciam uns aos outros; no caso de posição dominante, o comportamento da empresa dominante é, em grande parte, determinado unilateralmente. Neste sentido, “*in the case of collective dominance the undertakings concerned must, from an economic point of view, present themselves or act together on a particular market as a collective entity*” (CE, 2005, par. 20).

Portanto, para restar configurada a hipótese de uma posição dominante coletiva, as empresas devem manter laços específicos de coordenação; “*their joint policies or activities subsequently enable them together to behave to a considerable extent independently of their competitors, customers and consumers*” (EZRACHI, 2014, p. 286). Tal coordenação pode consistir em restrições econômicas específicas ou uso conjunto de licenças⁵²². Neste sentido, também são consideradas a eficiência do mercado competitivo e a utilidade, para os consumidores, da adoção de uma política comum por tais empresas⁵²³.

Embora a decisão da ADLC não tenha abordado este tema, a nosso ver o caso Nespresso, apesar de envolver três empresas, não se trata de posição dominante coletiva.

esta área do direito e da economia tenha sido desenvolvida principalmente no âmbito do Regulamento Europeu das Concentrações, é diretamente relevante para a análise da posição dominante coletiva ao abrigo do artigo 102. O acórdão do Tribunal de Justiça *C-413/06P Bertelsmann e Sony v. Impala* é particularmente relevante, tendo sido considerados os elementos de prova necessários para estabelecer a existência de posição dominante coletiva. Vide também: Caso T-68/89 etc. (Società Italiana Vetro SpA and others v. CE); Caso C-395/96P etc (Compagnie Maritime Belge Transports v. CE); Caso T-228/97 (Irish Sugar v. CE); Caso T-193/02 (Laurent Piau v. CE). Caso T-68/89 etc. (Società Italiana Vetro SpA and others v. CE); Caso C-395/96P etc (Compagnie Maritime Belge Transports v. CE); Caso T-228/97 (Irish Sugar v. CE); Caso T-193/02 (Laurent Piau v. CE) (EZRACHI, 2014).

⁵²¹ Decisão CE 76/642, *Vitamine*. ECJ Hoffman-La Roche (1979), par. 39.

⁵²² “*The collective dominant position of FP, SIV and VP' derives from the fact that 'the joint market shares of some 79% for non-automotive glass and some 95% for automotive glass are sufficient in themselves to give FP, SIV and VP a dominant position on the Italian market in flat glass*” (T-68/89, T-77/89 e T-78/89, *SIV*, sentença de 10 de março de 1992, p. 1421. Disponível em <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d691a3cec7e33f4e32bf51e409bb0cd7b1.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahmOe0?text=&docid=102693&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=186036>. Acesso em 14/01/2017).

⁵²³ T 228/97, *Irish Sugar Plc. v. Comissão*, decisão de 7 de outubro de 1999.

Conforme anota Luis Ortiz Blanco (1011), o caso *Bodson*⁵²⁴, tratou de uma situação onde as pessoas jurídicas que faziam parte de um grupo econômico não tinham liberdade de determinar sua própria conduta no mercado; o grupo de companhias sob julgamento formou um único ente para fins de análise concorrencial e, assim sendo, poderiam apenas compor uma posição dominante individual:

(...) the mere fact that in France the holders of concessions with exclusive rights to operate municipal funeral services belonged to the same economic group was not considered to be decisive in establishing a collective dominant position. This was because the nature of the relationship between the undertakings belonging to this group had to be taken in account; in particular, whether they followed the same marketing strategy, which was determined by the parent company. The two ingredients mentioned – the nature of the relationship and common strategy in the market – are constantly referred to in the later case law defining the concept of collective dominant position (BLANCO, 2011, p. 151).

No Brasil, o artigo 36 da Lei 12.529/11 proíbe qualquer ato que, de qualquer forma, pretenda ou possa produzir efeitos anticoncorrenciais, mesmo que seja conduzido por um agente coletivo que detenha uma posição dominante (por exemplo, um grupo econômico).

3.5 ABUSO DE POSIÇÃO DOMINANTE

Conforme já analisado, a posição dominante não é proibida *per se*, mas a exploração dessa posição pela empresa visando a eliminação da concorrência é considerada uma prática abusiva. Assim, será objeto de repressão se desfrutada mediante comportamentos que levem a uma redução da concorrência ou em desfavor do consumidor, como declarado no acórdão do caso *Continental Can*⁵²⁵, em observância ao princípio expresso no artigo 3º do TUE, que prevê a necessidade de um sistema que garanta que a concorrência não seja falseada no mercado interno. As empresas que se encontram em uma posição de dominância devem, portanto, adotar um comportamento equânime e honesto em confronto com seus concorrentes (CE, 2005).

⁵²⁴ Em *Corinne Bodson v SA Pompes Funèbres des Régions Libérées* (30/87), [1988] ECR 2479, [1989] 4 CMLR 984, o Tribunal de Justiça apreciou o preço cobrado por uma empresa que detinha uma concessão exclusiva de serviços funerários numa determinada área, comparando-os com outros domínios em que a empresa não possuía uma posição dominante.

⁵²⁵ *Continental Can, op. cit.*

Por esta razão, são puníveis também as condutas não consideradas ilícitas em condições normais (de não dominância), mas que, exercidas por empresa em posição específica de poder, podem enfraquecer ainda mais a concorrência. Nesse sentido, não é necessário o nexo de causalidade com a posição dominante para a configuração de abuso (EZRACHI, 2014)⁵²⁶.

A existência de um nexo de causalidade foi, no entanto, considerada relevante no caso de comportamentos cujos efeitos são sentidos em mercados diferentes daqueles onde a empresa exerce a posição dominante, tal como estabelecido no julgamento do caso *Tetra Pak II*⁵²⁷. Com efeito, a Tetra Pak detinha o controle de 90% do mercado de embalagens assépticas e 50% do mercado de embalagens não assépticas; os dois tipos de produtos foram consideradas não substituíveis e, portanto, pertencentes a mercados distintos, mas contíguos. Isso fez com que fosse punível o comportamento daquela companhia contra os fabricantes de recipientes não assépticos, uma vez que não poderia ser considerada irrelevante a quota detida no segundo mercado (EZRACHI, 2014).

3.5.1. Encerramento anticoncorrencial do mercado

O objetivo do artigo 102 do TFUE é assegurar que as empresas em posição dominante não prejudiquem a concorrência através do encerramento do mercado aos rivais de forma anticoncorrencial em prejuízo ao bem-estar dos consumidores, seja em razão de preços elevados, limitação da qualidade ou redução das opções de escolha. Visa, portanto, evitar que práticas exclusionárias por parte do agente dominante possam limitar as restrições concorrenenciais, incluindo a entrada de novos rivais, de modo a evitar que os consumidores sejam prejudicados (CE, 2005).

Dessa forma, garante-se também que os concorrentes já estabelecidos ou potenciais possam competir no mercado sem enfrentar condições de concorrência distorcidas pela empresa dominante (CE, *op. cit.*). Pode-se dizer que a preocupação central do artigo 102, no que diz respeito às práticas exclusionárias, é o fechamento do mercado que entrave concorrência e prejudique, assim, os consumidores (CE, *op. cit.*).

Nestes casos, cabe à Comissão intervir sempre que, mediante provas sólidas e convincentes, seja provável que o comportamento alegadamente abusivo conduza a um

⁵²⁶ Continental Can, *op. cit.*; Hoffmann-La Roche, *op. cit.*

⁵²⁷ *Tetra Pak II*, *Tetra Pak S.A. v. CE*, C-333/94 P (1996). No âmbito da CE, sobre abuso e objetivos do artigo 102, TFEU, vide também: Caso C-52/09 (Konkurrensverket v. TeliaSonera Sverige AB); Caso C-468/06 etc (Sot Lélos kai Sia EE e outros v. GlaxoSmithKline AEVE) (EZRACHI, 2014).

encerramento anticoncorrencial do mercado. Neste particular, são considerados relevantes os seguintes fatores (CE, 2009a)⁵²⁸:

- a) a posição da empresa dominante;
- b) as condições no mercado relevante;
- c) a posição dos concorrentes da empresa dominante;
- d) a posição dos clientes ou fornecedores de meios de produção;
- e) a amplitude do alegado comportamento abusivo;
- f) eventuais provas do encerramento efetivo do mercado; e
- g) provas diretas de qualquer estratégia de exclusão.

No presente caso, cumpre examinar quais critérios separam a venda casada ilícita da ilícita, praticada por agente em posição de dominância. Salomão Filho destaca, como critério básico para verificação da ilicitude da vinculação entre os produtos, o número de consumidores que se interessam pelo produto subordinado. Se esse consumidor for marginal, isso significa que ambos os produtos estão no mesmo mercado e que, portanto, não há negociação compulsória e, logo, não ocorre o ilícito (SALOMÃO FILHO, p. 451).

Forgioni ressalta a existência de um “corte artificial” que distingue a vinculação normal, inerente ao produto, daquela anticompetitiva, ressaltando que, “na maioria das vezes, podemos assumir que estaremos diante de apenas um produto quando não houver procura satisfatória para ambos separados⁵²⁹”. Esta autora lista três requisitos para aferição da ilicitude da venda casada, quais sejam: (i) a existência de dois produtos distintos (um principal e um imposto); (ii) a coerção para o adquirente; e (iii) o poder de mercado do fornecedor (FORGIONI, 2008, p. 373).

Ribas cita cinco critérios, a saber: (i) existência de dois produtos distintos; (ii) existência de posição dominante do ofertante no mercado do produto principal; (iii) inexistência de possibilidade de escolha de compra do produto subordinante sem o produto vinculado; (iv) ocorrência de fechamento do mercado; (v) inexistência de

⁵²⁸ No âmbito da CE, sobre condutas exclusionárias vide Caso C-385/07P (Der Grüne Punkt – DSD v. CE); Caso 24/67 (Parke, Davis & Co v. Probel); Caso T-111/96 (ITT Promedia NV v. CE); Caso T-321/05 (AstraZeneca AB v. CE) (EZRACHI, 2014).

⁵²⁹ Critério verificado em Kodak: “[F]or service and parts to be considered two distinct products, there must be sufficient consumer demand so that it is efficient for a firm to provide service separately from parts” (Eastman Kodak Co v. Image tech 92) (FORGIONI, 2008).

justificativas objetivas para a prática⁵³⁰. Tais critérios aplicam-se também às vendas casadas envolvendo DPIS, apenas apresentando aspectos particulares no que se refere aos dois primeiros (RIBAS, 2011).

A Comissão estabeleceu que a venda casada poderá ser considerada um abuso de posição dominante, se (i) a empresa é dominante no mercado subordinante, (ii) se os produtos primário e secundário são produtos distintos e (iii) se a subordinação leva ao encerramento anticoncorrencial⁵³¹.

Conforme visto acima, considerou-se que a Nespresso mantinha uma posição dominante no mercado primário de máquinas de café expresso monodose. Além disso, as máquinas e cápsulas da Nespresso foram consideradas produtos distintos, dada a possibilidade de serem adquiridos em locais e momentos diversos. Presentes, portanto, os dois primeiros requisitos, cabe passar à análise do terceiro.

Em relação fechamento (*foreclosure*) ou de aumento de barreiras no mercado do produto secundário, a venda casada pode dificultar a expansão ou entrada de concorrentes (FORGIONI, 2008, p. 377)⁵³²; aos olhos da Comissão, este é o principal efeito negativo da venda casada (RIBAS, 2011; CE, 2004b). Isso se dá através de práticas que podem ser de ordem comercial, jurídica ou técnica⁵³³, que podem ser usados em conjunto, reforçando-se mutuamente⁵³⁴.

Conforme já analisado acima, as práticas da Nespresso destinadas à implementação dos acordos de subordinação foram de ordem jurídica/comercial (ressalvas na embalagem ou no manual de instrução das máquinas, bem como declarações

⁵³⁰ No Brasil, o CADE vem utilizando teste semelhante, ressaltando que este tipo de prática deve ser analisado à luz da regra da razão. Averiguação preliminar nº 08700.005025/2007-07 (Acesso produtos para Escritórios e Informática Ltda., p. 12, julgado pelo CADE em 23.06.2010) (RIBAS, 2011).

⁵³¹ T-201/04, Microsoft/Comissão, em especial os pontos 842, 859-862, 867 e 869.

⁵³² “Pensemos em uma empresa que tem a patente de determinadas copiadoras e uma market share de aproximadamente 80%. Essa empresa não vendas as máquinas aos consumidores, preferindo o sistema de leasing, e vincula a prestação de assistência técnica ‘gratuita’ à compra de toners, também de sua fabricação. Nessa hipótese, os demais fabricantes de toners serão praticamente excluídos do mercado, porque os tomadores das copiadoras não terão qualquer incentivo na aquisição dos bens que oferecem” (RIBAS, *op. cit.*, p. 377).

⁵³³ “Existe subordinação técnica quando o produto subordinante é concebido de tal forma que só funciona de maneira adequada em conjunto com o produto subordinado (e não com produtos alternativos oferecidos pelos concorrentes). A subordinação contratual ocorre quando o comprador do produto subordinante fica obrigado a comprar igualmente o produto subordinado (e não produtos alternativos oferecidos pelos concorrentes)” (CE, 2009a, par. 48, nota de rodapé nº 2). O risco de encerramento anticoncorrencial será ainda maior quando a empresa dominante conferir à sua estratégia de subordinação um caráter técnico, pelos altos custos de troca e pela dificuldade de revenda de componentes isolados (CE, *op. cit.*, ponto 53).

⁵³⁴ 14-D-09, de 04/09/2014, par. 115. Como salientou o Tribunal de Justiça em *Microsoft v. Comissão*, como a combinação de uma restrição legal restrição e técnica reforça o efeito “*crowding out*” de uma venda casada (T-201/04, Rec. p. II-3601, n.os 963 e 965).

de dirigentes ou funcionários da companhia) e técnica (alterações técnicas nas máquinas de café Nespresso). É, portanto, necessário verificar se tais práticas poderiam excluir do mercado as cápsulas concorrentes.

No tocante às modificações técnicas nas máquinas Nespresso, a ADLC ressaltou três características marcantes, a saber⁵³⁵:

- a) todas as alterações tiveram impacto sobre a compatibilidade das cápsulas concorrentes, notadamente as da DEMB, ECC e Nexpod⁵³⁶;
- b) ocorreram repetidamente⁵³⁷ durante o período de entrada de novos concorrentes no mercado de cápsulas⁵³⁸; e
- c) foram propostas em razão de melhoramentos técnicos que não restaram suficientemente comprovados na investigação.

No sentir da ADLC, tais práticas poderiam produzir danos diretos não só à concorrência e aos consumidores das cápsulas, mas alcançando um público ainda mais amplo:

Estas dificuldades podem desencorajar os consumidores a comprar as concorrentes cápsulas, expulsando-os do mercado, diante do tempo que eles necessário para mudar as suas cápsulas para que se tornem novamente compatíveis com máquinas Nespresso. (...) Apesar destes esforços de adaptação, os problemas transitórios observadas poderiam prejudicar a imagem dos produtores de cápsulas concorrentes. Este dano não é limitado apenas aos consumidores que tenham sido diretamente afetados, nem proporcional ao número de incidentes registrados, mas poderia ser muito maior por causa da publicidade negativa em torno destes incidentes, a que foram expostos a todos os potenciais utilizadores⁵³⁹.

⁵³⁵ *Idem*, par. 117.

⁵³⁶ Neste particular, a ADLC constatou que uma das alterações (“*le transfert aux capsules du joint assurant l’étanchéité de la capsule lors de l’extraction du café, initialement placé dans la cage d’extraction des machines*”) afetou também as cápsulas Nespresso; ressaltou, porém, que tal mudança foi prevista pela companhia, que se encontrava preparada e em melhores condições do que os seus concorrentes para lidar com as adaptações necessárias (14-D-09, de 04/09/2014, par.118). “*To exclude ECC’s capsules from the market and maintain a monopoly in sales of Nespresso-compatible capsules, Nespresso developed and added to its machines a harpoon-like mechanism that snagged ECC’s environmentally friendly capsules, causing them to get stuck in the machine. Nespresso later changed the blades of its machine to make it even more difficult to use ECC’s capsules – all in an effort to corner the market and prevent customers from having a greener, more economical option*” (HAGENS BERMAN, Nespresso Antitrust, 2015. Disponível em <https://www.hbsslaw.com/cases/nespresso-antitrust>. Acesso em 15/03/2017).

⁵³⁷ “*L’effet cumulatif des quatre modifications successives sur quelques années a donc pu aggraver leur impact sur le marché*” (14-D-09, de 04/09/2014, par. 123).

⁵³⁸ Foi citada, em especial, a introdução no mercado da cápsula da Mondelez, sob a marca *Carte Noire* (14-D-09, de 04/09/2014, par 121).

⁵³⁹ 14-D-09, de 04/09/2014, par. 119. Livre tradução de: “*Ces difficultés ont pu dissuader les consommateurs d’acheter les capsules des concurrents, évinçant ces derniers du marché, le temps qu’ils fassent évoluer leurs capsules respectives afin qu’elles deviennent à nouveau compatibles avec les machines Nespresso. (...) Malgré ces efforts d’adaptation, les problèmes transitaires observés ont pu porter atteinte à l’image des producteurs de capsules concurrents, ce dommage n’étant pas limité aux*

Em relação às declarações dirigidas ao consumidor, referindo-se à possibilidade de que as cápsulas concorrentes não funcionassem adequadamente com as máquinas Nespresso, a ADLC considerou que se tratava de uma forma de reforçar a subordinação entre seus produtos primário e secundário, com o objetivo de preservar sua posição dominante e impedir o acesso a outras cápsulas que não fossem da marca Nespresso⁵⁴⁰. Conforme dito acima, estas declarações foram prestadas de forma articulada com as alterações técnicas, reforçando junto ao consumidor a ideia de que as cápsulas concorrentes não eram compatíveis, no intuito de dissuadir sua compra.

Na ausência de justificativas objetivas ou ganhos de eficiência objetivas, tanto as alterações técnicas quanto as declarações da companhia constituem práticas para implementar a venda casada, configurando o abuso de posição dominante previsto no TFUE e no Código Comercial francês.

3.5.2 Justificativas objetivas e ganhos de eficiência

Na aplicação do artigo 102, a Comissão irá analisar as justificativas apresentadas pelo agente em posição dominante⁵⁴¹, seja por um comportamento objetivamente necessário ou por produzir ganhos de eficiência substanciais, que compensariam quaisquer efeitos prejudiciais aos consumidores.

Em geral, há dois tipos de possíveis justificativas objetivas. A primeira é o fato de a empresa dominante poder demonstrar que o comportamento supostamente abusivo é, na realidade, necessário, com base em fatores objetivos externos (“*objective necessity defence*”) (CE, 2005, par. 78). A segunda é a demonstração de que a prática é uma perda que minimiza a reação à concorrência de terceiros (“*meeting competition defense*”) (CE, *idem*). No que diz respeito à defesa da eficiência, o agente dominante deve

seuls consommateurs qui y ont été directement confrontés, ni proportionnel au nombre d'incidents relevés, mais a pu être beaucoup plus large du fait de la publicité négative faite autour de ces incidents, à laquelle ont pu être exposés l'ensemble des utilisateurs potentiels”.

⁵⁴⁰ *Ibid.*, par. 125-126.

⁵⁴¹ Ver processo 27/76, United Brands/Comissão, Col. 1978, p. 207, ponto 184; processo 311/84, Centre Belge d'études de marché — Télémkteting (CBEM)/Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) e Information publicité Benelux (IPB), Col. 1985, p. 3261, ponto 27; processo T-30/89, Hilti/Comissão, Col. 1991, p. II-1439, pontos 102-119; processo T-83/91, Tetra Pak International/Comissão (Tetra Pak II), Col. 1994, p. II-755, pontos 136 e 207; processo C-95/04 P, British Airways/Comissão, Col. 2007, p. I-2331, pontos 69 e 86. Caso T-228/97 (Irish Sugar v. CE); Caso T-30/89 (Hilti AG v. CE); Caso T-191/98 (Atlantic Container Line AB and others v. CE); T-340/03 (France Télécom SA v. CE); C-95/04P (British Airways v. CE); Caso COMP/37.990 (Intel Corporation). (EZRACHI, 2014).

demonstrar que os ganhos de eficiência decorrentes de seu comportamento compensam os prováveis efeitos negativos sobre a concorrência e, consequentemente, o prejuízo para os consumidores (CE, 2005)⁵⁴².

A Comissão irá avaliar se o comportamento em questão é indispensável e proporcional ao objetivo alegadamente pretendido pelo agente em questão. Neste contexto, deverá restar demonstrado, com um grau de probabilidade suficiente e com base em provas verificáveis, que estão preenchidas as condições cumulativas abaixo (CE, 2009a):

- a) Os ganhos de eficiência concretizaram-se, ou é provável que se concretizem, em consequência do comportamento (por exemplo, melhorias técnicas na qualidade dos bens ou a redução do custo de produção ou distribuição);
- b) comportamento é indispensável para a concretização dos ganhos de eficiência;
- c) Os prováveis ganhos de eficiência gerados pelo comportamento compensam qualquer eventual efeito negativo sobre a concorrência e o bem-estar dos consumidores nos mercados afetados; e
- d) comportamento não elimina a concorrência efetiva através da supressão de todas ou parte das fontes atuais ou potenciais de concorrência.

Verificadas as quatro condições acima considera-se que conduta praticada pelo agente consubstancia-se na própria essência do processo competitivo, ou seja, conquistar clientes oferecendo melhores produtos ou preços melhores do que aqueles oferecidos por rivais (CE, 2005).

No que tange às justificativas e defesas nos casos de venda casada, a necessidade de manutenção da qualidade é uma das alegações mais utilizadas para justificar esta prática, pois é uma alegação válida em determinados casos (FORGIONI, 2008). Salomão Filho apresenta o seguinte exemplo:

Imagine-se a vinculação entre o fornecimento de peças de reposição pelo produtor e a prestação de serviços de manutenção. A licitude desse tipo de conduta, quando aceita, baseia-se no reconhecimento de que a prestação dos

⁵⁴² “A firm that uses ties can have lower costs—sometimes significantly lower—than if it offered each product separately. As one panelist noted, ‘[T]here are fixed costs of offering different product combinations, and that necessarily limits the variants offered by firms’. For a variety of reasons, only offering two products together may cost less than also offering them separately, and if relatively few consumers strongly prefer to purchase one without the other, it may not be profitable to incur the additional costs of catering to that limited demand. Tying may also reduce a consumer’s costs, including the cost of negotiating terms of sale, transportation costs, and integration costs. Although a tie reduces consumers’ options, it may nevertheless make them better off. In addition, tying may benefit consumers by improving or controlling quality” (USDOJ, 2008, p. 85).

serviços pelo próprio produtor é necessária para garantir a qualidade do produto (SALOMÃO FILHO, 2013, p. 452).

Esta prática serve como instrumento de controle de qualidade quando o bem condicionado é usado em conjunto com o bem principal, o que resultaria na proteção da reputação do vendedor (RIBAS, 2011; CE, 2004). No entanto, tal defesa não costuma ser aceita quando “a qualidade do produto ou do serviço poderia ser garantida de outras formas” (RIBAS, op. cit.)⁵⁴³. Assim foi no caso em exame, no qual a ADLC não admitiu a alegação da Nespresso de que apenas o uso de suas cápsulas, em conjunto com suas máquinas, garantiria a qualidade Nespresso⁵⁴⁴.

Outrossim, a própria lei estabelece algumas isenções. O Regulamento 2.790/1999 (parte da reforma que desencadeou o *more economic approach*) isenta em bloco os casos em que a quota do fornecedor no mercado do produto principal e no mercado do produto vinculado não excede a 30% (FORGIONI, 2008). Na mesma linha, o Regulamento CE 772/2004 (RICTT) presume que não ocorre venda casada (ou outras infrações concorrenciais) se o acordo de licenciamento for celebrado entre concorrentes que detenham, em conjunto, menos de 20% do mercado, ou 30% em caso de acordo entre empresas que não sejam concorrentes (RIBAS, 2011; CE, 2004).

Admite-se ainda a conjugação da venda casada com outras restrições verticais que não sejam consideradas graves, tais como obrigações de não-concorrência, de compra de uma determinada quantidade do produto principal ou mesmo a compra exclusiva. Da mesma forma, a diminuição dos custos de embalagem e comercialização na venda conjunta dos produtos principal e vinculado é vista como positiva, desde que não produza impacto anticompetitivo (FORGIONI, *op. cit.*).

Em havendo ganhos de eficiência devidamente comprovados, a Comissão analisará se as práticas de subordinação podem conduzir a economias na produção, distribuição ou nos custos de transação. Salomão Filho destaca o seguinte efeito pró-competitivo da venda casada lícita:

Imagine-se o que ocorreria se os sapatos fossem vendidos individualmente. Em primeiro lugar, haveria o alto custo de manutenção do estoque (o pé não vendido) por parte do revendedor, já que o produto não vendido permaneceria com ele por muito tempo. Por outro lado, haveria o custo de reciclagem dos produtos não vendidos e devolvidos pelo revendedor, a ser suportado pelo produtor. O resultado seria, provavelmente, o aumento de preços para o consumidor. Consequentemente, nesses casos, a venda casada tem um efeito

⁵⁴³ CADE processo administrativo 23/91 (caso Xerox). Também em Kodak e IBM (RIBAS, 2011).

⁵⁴⁴ 14-D-09, de 04/09/2014, par. 72-74.

pró-competitivo, permitindo aos agentes econômicos oferecer ao consumidor um novo produto – representado pelo conjunto dos produtos casados, o par de sapatos, por hipótese – a preços mais convenientes que dois pés de sapato vendidos individualmente (SALOMÃO FILHO, 2013, p. 451).

No caso da Nespresso, no que toca às modificações técnicas realizadas nas máquinas, a ADLC concluiu que não houve de prova de justificativas ou ganhos de eficiência objetivas; tal conduta, exercida de forma reiterada, é suscetível de constituir um meio técnico para implementação de venda casada, tipificável como abuso de posição dominante. As demais práticas (comercial e jurídica) também foram consideradas anticoncorrenciais, conforme se verifica abaixo:

127. Estas práticas comerciais se articulam com as alterações técnicas descritas acima e as reforçam. Cada mudança pode criar problemas de compatibilidade e podem vir periodicamente a justificar os discursos destinados a dissuadir os consumidores de usar cápsulas concorrentes, assim como as restrições de utilização dela decorrentes.

128. Assim, o uso de declarações que poderiam influenciar a compatibilidade de cápsulas de concorrentes e sua distribuição aos consumidores é suscetível de constituir uma conduta jurídica ou comercial de venda casada qualificável como abuso de posição dominante nos termos dos artigos 102 do TFUE e L. 420-2 do código comercial⁵⁴⁵.

No tocante aos acordos de subordinação envolvendo DPIs, Ribas identifica um tipo de justificativa específica, cujas eficiências estão ligadas à propria existência do direito: na hipótese da venda casada vir a ser considerada ilegal, haveria um desincentivo à inovação. Tal argumento não costuma ser aceito pelas autoridades, como demonstraram os casos Kodak e Microsoft (RIBAS, 2011).

3.6 OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA NESPRESSO

Diante da iminente possibilidade de uma condenação, a Nespresso propôs inicialmente uma série de compromissos de natureza técnica, jurídica e comercial de forma a responder às preocupações da concorrência e abranger as práticas susceptíveis

⁵⁴⁵ 14-D-09, de 04/09/2014, par. 127-128. Livre tradução de: “127. Ces pratiques commerciales s’articulent avec les modifications techniques précédemment décrites et les renforcent. Chaque changement susceptible de créer des problèmes de compatibilité peut venir périodiquement justifier les discours tendant à dissuader les consommateurs d’utiliser les capsules concurrentes et les restrictions d’usage qui les accompagnent. 128. Ainsi, le recours à des mentions pouvant mettre en cause la compatibilité des capsules concurrentes et leur diffusion auprès des consommateurs est susceptible de constituer une modalité juridique ou commerciale de mise en oeuvre d’une vente liée qualifiable d’abus de position dominante en application des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce”.

de constituir abuso de posição dominante. A proposta original consistia em atos de natureza técnica, jurídica e comercial que podem ser sumarizadas da seguinte forma:

- i. atos de natureza técnica⁵⁴⁶: comunicar aos fabricantes de cápsulas concorrentes sobre as futuras alterações técnicas nas máquinas Nespresso, que tenham o condão de afetar a interação estas e as cápsulas, pelo menos 3 meses antes do lançamento comercial das máquinas modificadas⁵⁴⁷.
- ii. atos de natureza jurídica: inversão do ônus da prova para concessão da garantia; elaboração de novos termos de garantia, prevendo a proteção também em caso de uso de cápsulas concorrentes, a menos que tenham dado causa do dano⁵⁴⁸;
- iii. atos de natureza comercial: abster-se de quaisquer comentários sobre as cápsulas concorrentes (através da mídia ou no âmbito do Nespresso Club); abster-se de fornecer aos clientes das máquinas informações que pudessem desencorajar os consumidores a utilizar cápsulas concorrentes⁵⁴⁹.

Após submeter a proposta a um teste de mercado dirigido aos concorrentes, os compromissos acima foram significativamente reforçados, em particular no que se refere à divulgação das informações relativas às alterações técnicas feitas máquinas⁵⁵⁰:

- i. A divulgação das informações relativas a alterações técnicas ocorrerá no momento em que for dada a ordem para a produção das novas máquinas, pelo menos 18 semanas (contra 12 semanas na proposta original, mas longe dos 18 meses solicitado por alguns concorrentes⁵⁵¹) antes da colocação de tais máquinas no mercado⁵⁵²;
- ii. Serão nomeados “terceiros de confiança” que deverão, além de avaliar a interação as máquinas e as cápsulas, pelo menos três meses antes do lançamento comercial das máquinas modificadas, servir como intermediário entre os

⁵⁴⁶ A AC parece ter adotado uma posição pragmática quando reconhece a existência de uma “dupla assimetria” no mercado em questão. A primeira diz respeito ao impacto das alterações do produto primário sobre os concorrentes do produto secundário. Enquanto a Nespresso irá promover mudanças que influenciem de forma mínima suas próprias cápsulas, os concorrentes irão dispender um tempo maior para providenciar as adequações necessárias. A segunda assimetria refere-se ao impacto de tais alterações em relação à multiplicidade de concorrentes no mercado secundário, que apresentarão diferentes tempos de reação e inovação às mudanças notificadas. (14-D-09, de 04/09/2014, par. 174-176).

⁵⁴⁷ A imprevisibilidade acerca das futuras mudanças tecnológicas não permitiria alcançar a neutralidade entre a Nespresso e seus concorrentes; neste sentido, apenas o alargamento do aviso prévio poderia, potencialmente, aproximar as partes da neutralidade competitiva desejada. No entanto, a decisão ressalta que a existência de um período de adaptação a novas tecnologias é perfeitamente normal até mesmo nos mercados plenamente competitivos (14-D-09, de 04/09/2014, par. 177).

⁵⁴⁸ 14-D-09, de 04/09/2014.

⁵⁴⁹ *Idem*.

⁵⁵⁰ *Idem*, par. 210.

⁵⁵¹ *Idem*, par. 185.

⁵⁵² *Idem*, par. 193.

- concorrentes e evitar o vazamento de informações confidenciais por ocasião das divulgações⁵⁵³;
- iii. Serão disponibilizados aos concorrentes 15 protótipos originais de novas máquinas (ao invés de apenas 3), para possibilitar a realização de testes de compatibilidade com as cápsulas;
 - iv. A indicação da origem das alterações técnicas e especificações técnicas correlatas serão tratadas com transparência, devendo ser submetidas à ADLC um relatório contendo as razões de cada mudança técnica.

Os compromissos têm validade de 7 anos⁵⁵⁴ e se referem a todas as máquinas comercializadas pela Nespresso, desde as já existentes no mercado até aquelas a serem produzidas no futuro, independentemente do fabricante licenciado para tanto⁵⁵⁵. Segundo a ADLC:

Estes compromissos, tomados em conjunto, formam uma rede coerente na qual os compromissos são complementares e de reforço. No entanto, eles são proporcionais de forma a não sufocar a inovação da Nespresso e a evitar o enfraquecimento da concorrência no mercado⁵⁵⁶.

E, dessa forma, encerrou-se o procedimento junto à ADLC, que homologou o acordo nos termos propostos e zelará por seu cumprimento⁵⁵⁷.

3.7 CONCLUSÕES

Além de uma breve menção⁵⁵⁸ às patentes que recaem sobre os produtos (primários e secundários), não há qualquer discussão sobre a possibilidade de que as patentes da Nestec tenham contribuído para excluir os concorrentes; de fato, toda a discussão no âmbito da ADLC deu-se em torno das condutas reprováveis da Nespresso, mormente em relação às alterações técnicas feitas nas máquinas – essas sim, tendentes a

⁵⁵³ 14-D-09, de 04/09/2014.

⁵⁵⁴ *Idem*, par. 24.

⁵⁵⁵ *Idem*, par. 208.

⁵⁵⁶ ADLC. *Communiqués de 2014, 4 septembre 2014: Machines à café expresso portionné*. Disponível em http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=591&id_article=2417. Acesso em 13/01/2017. Livre tradução de: “Ces engagements, pris dans leur globalité, forment un ensemble cohérent dans lequel les engagements se complètent et se renforcent. Ils sont néanmoins proportionnés pour ne pas freiner l’innovation de Nespresso tout en permettant de prévenir l’affaiblissement de la concurrence sur le marché”.

⁵⁵⁷ *Idem*.

⁵⁵⁸ 14-D-09, de 04/09/2014, par. 20.

bloquear o mercado secundário por inviabilizar a compatibilidade de cápsulas concorrentes.

É ressaltado na decisão o fato de que as alterações tenham sido executadas a fim de corrigir anomalias técnicas, porém a existência de tais falhas não restou conclusivamente demonstrada pela investigação⁵⁵⁹. Ainda em relação às modificações técnicas levadas a cabo nos equipamentos, é apenas sugerido pela AC que foram motivadas por uma estratégia empresarial para excluir os concorrentes⁵⁶⁰.

Certo é que não restou demonstrada na decisão qualquer perspectiva (ou mesmo interesse), por parte das empresas denunciantes e demais concorrentes, em interagir concorrencialmente no mercado primário. Lançando mão uma analogia bélica, o *front* dessa batalha (como das outras analisadas anteriormente) sempre foi o mercado secundário de cápsulas compatíveis com as máquinas Nespresso.

No que tange às consequências dessa decisão, as máquinas *open source* certamente podem conceder aos concorrentes uma vantagem competitiva no mercado a jusante e favorecer maior concorrência nos preços, desejável para o consumidor. Por outro lado, estabeleceu, via sentença homologatória, o padrão tecnológico no mercado primário de máquinas de café expresso na França. E não só: ao fazê-lo, deixou nas mãos de uma única empresa o poder de modificar e alterar o paradigma atual. Em um mercado no qual os maiores lucros recaem justamente sobre as vendas do produto secundário, qual seria o estímulo da concorrência para inovar no mercado primário?

Analizado por este ângulo, ousamos afirmar a decisão não apenas homologou o paradigma tecnológico, como sedimentou temporariamente (ao menos até 2021, prazo de vigência dos acordos) uma companhia na posição dominante no mercado primário de máquinas para cafés monodose. Ora, os “novos” concorrentes estarão preocupados, daqui para frente, em se adaptar às modificações comunicadas pela Nespresso e se concentrar no mercado secundário, ou em investir em novos sistemas e melhorias para competir com os equipamentos já estabelecidos como padrão tecnológico?

Até a perda dos primeiros DPI’s da Nespresso, as empresas que desejassesem entrar no mercado de *espressos* monodose tinham que investir em um sistema próprio, diverso daquele (das partes envolvidas apenas a ECC não possuía um sistema próprio patenteado), pois, o “cipoal de patentes” praticamente as compelia a inovar, sob pena de

⁵⁵⁹ *Idem*, par. 117.

⁵⁶⁰ *Ibid.*, par. 124.

serem excluídas deste segmento de mercado. Outrossim, como visto anteriormente, o estabelecimento de um paradigma tecnológico não impede, necessariamente, o investimento em inovações. Porém, ao que tudo indica, a Nespresso se tornou, pelas mãos da ADLC, a locomotiva da inovação, passando a ditar a trajetória tecnológica do setor.

Verifica-se, portanto, que o Sistema Nespresso se impôs como padrão no mercado, definindo-se como paradigma tecnológico no setor de máquinas de cafés monodose. Consequentemente, conforme exposto no Capítulo 1, a competição em um mercado com padrão tecnológico estabelecido passa a ter foco nos preços, e não mais no *design*.

Com o “desaprisjamento forçado⁵⁶¹” (ou calculado?) no âmbito da ADLC, teria sido criado também o padrão no mercado secundário, qual seja, a cápsula “tipo Nespresso”? E qual será o impacto dessa decisão sobre a dominância da Nespresso no mercado secundário? É de se questionar se, no futuro, a abertura do mercado irá influenciar na continuidade do fluxo de investimentos em melhorias técnicas ou se a empresa suíça decidirá concentrar seus esforços em ativos secundários, a fim de se manter líder em um mercado competitivo.

O “elefante na sala de estar” é, portanto, o impacto dessa decisão sobre os incentivos para investimentos em inovação e melhorias nos produtos. O que é mais importante: os benefícios da inovação na evolução do produto ou evitar potenciais danos à concorrência? O título desse capítulo sugere uma resposta: *in pod, we antitrust*⁵⁶².

⁵⁶¹ Termo utilizado por Denis Borges Barbosa durante a orientação acadêmica a este trabalho.

⁵⁶² *Pod*, termo em inglês para “cápsula”, em um trocadilho com o lema *In God We Trust*.

EPÍLOGO

A) TRAJETÓRIA TECNOLÓGICA, INOVAÇÃO E CONCORRÊNCIA

No Capítulo 1 deste trabalho, colocou-se a hipótese de o sistema Nespresso ter se tornado padrão no mercado, definindo-se como paradigma tecnológico no setor de máquinas de cafés monodose e, consequentemente, no setor de cápsulas de café⁵⁶³. O procedimento na ADLC apenas reforçou essa hipótese, mormente diante do “desaprisionamento forçado”, isto é, dos compromissos técnicos assumidos pela Nespresso para evitar sanções daquele órgão de defesa da concorrência.

Não há indicadores de propriedade industrial no Brasil que demonstrem se a emergência de um design dominante, alinhado ao crescimento do mercado de cápsulas de café, foi acompanhada do aumento de depósito de patentes e ou pedidos de registro de marcas no setor⁵⁶⁴. Em todo caso, Utterback e Suárez observam que:

We suggest that creative synthesis of a new product innovation by one or a few firms results in a temporary monopoly situation, high unit profit margins and prices, and sales of the innovation in those few market niches where it possesses the greatest performance advantage over other competing alternatives. This is in line with Schumpeter's pathbreaking "creative destruction" model and subsequent studies on the economics of innovation [32,52]. As volume of production and demand grows, and as a wider variety of applications is opened for the innovation, many new firms will enter the market with diverse variations of the product [p. 2] (...) the appearance of a dominant design does indeed seem to shift emphasis in an industry from predominantly entrepreneurial product innovation toward process development, scale of production, production management techniques, elaborate research programs aimed at planned incremental change, and correspondingly to advantages for larger firms. The dominant design which emerges is not necessarily the result solely of technical potentials, but also of timing, collateral assets and other circumstances. Once a degree of standardization is accepted, however, major innovations from within an industry seem less and less likely to occur short of a wave of new entrants and increasing competition (SUÁREZ; UTTERBACK, 1991, p. 17).

⁵⁶³ Consequentemente, conforme exposto acima, a competição entre empresas passa a ter foco nos preços, e não mais no *design*. Essa conclusão é ainda mais nítida após 2014, quando o sistema Nespresso sofreu o “desaprisionamento forçado” junto à ADLC (vide Capítulo 3).

⁵⁶⁴ Nos relatórios de 2016 com indicadores sobre propriedade industrial (www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/publicacoes/aecon_enapid_2016.ppt) e patentes verdes (www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/PatentesVerdes_19jan2016_pptx.pdf), não há qualquer menção sobre DPIS sobre café, ou cápsulas de bebidas.

Até o momento a hipótese sugerida por tais autores se encaixa perfeitamente na presente situação⁵⁶⁵. O diferencial, segundo os autores, será a capacidade das empresas de se adaptarem ao cenário no qual se estabeleceu o *design* dominante:

The appearance of a dominant design shifts the competitive emphasis to favor those firms, large or small, which are able to achieve greater skills in process innovation and process integration, and with more highly developed internal technical and engineering skills. The emergence of a dominant design will mark the beginning of a shake-out period in an industry (as we will see in the data presented below). Firms that are notable to make the transition toward greater product standardization and process innovation will be unable to compete effectively and will eventually fail. Others may possess special resources and thus successfully merge with the ultimately dominant firms. Some weaker firms may merge and still fail. Overall, a firm's inability to change its organization structure and practices along with the evolution of technology in the industry will be its major source of failure. Eventually, we believe that the market reaches a point of stability in which there are only a few large firms having standardized or slightly differentiated products and relatively stable sales and market shares, until a major technological discontinuity occurs and starts a new cycle again. During the stability period, a few small firms may remain in the industry, serving specialized market segments, but, as opposed to the small firms entering special segments early in the industry, they have little growth potential. Thus, it is important to distinguish between merely small firms and small firms which are new entrants, and to keep in mind that the term new entrants includes existing firms (large or small) moving from their established market or technological base into a new product área (SUÁREZ; UTTERBACK, 1991, p.3).

No caso em tela, afigura-se legítimo afirmar que o mercado de cápsulas de café não se encontra no período de estabilidade acima citado, tendo em vista que ainda se observa um forte crescimento do setor. Em todo caso, cumpre deixar a seguinte observação, a ser considerada no tempo justo:

There is suggestive evidence, both in the literature and in the cases examined, that product performance and cost are strongly dependent on entry, exit and growth of competing firms. In particular, performance improvement seems to reach a maximum as firms pour into an industry during its formative or architectural period, prior to the dominant design. Klein has shown this to be true in the case of autos and aircraft engines. Modis and Debecker clearly demonstrate that periods of greatest improvement in the performance of microcomputers correspond to waves of newly entering firms (SUÁREZ; UTTERBACK, op. cit., p.18).

⁵⁶⁵ O exemplo dado referia-se ao mercado de automóveis, atestando que não apenas indústrias pequenas participam da inovação disruptiva. “*For example, early versions of the automobile included steam and electric vehicles as well as the now familiar internalcombustion engine. It is common to think of new, innovative entrants as being small firms. We do not agree entirely with the idea that only small firms can be innovative in a young industry. Instead of focusing on firm size, we contend that innovative firms often come from outside the industry in question (this argument is in line with the earlier work of Gilfillan [361 and Schijn 1511])*

B) LITIGÂNCIA PREDATÓRIA?

Quando a multinacional Sara Lee lançou na França a linha de cápsulas *L'Or Espresso*, compatíveis com o sistema Nespresso, foi prontamente processada pela Nestlé. Também foi citada em ações após o lançamento do produto na Holanda, Bélgica, Estados Unidos e aonde mais fosse comercializado. O mesmo ocorreu com outras concorrentes de âmbito nacional ou regional, como a Dualit (na Inglaterra), a ECC (França, Suíça, Alemanha), Denner (Suíça), Vergnano (Itália)⁵⁶⁶.

Por todo o exposto acima, os processos judiciais movidos pela Nespresso, sob nenhuma hipótese, impediram a venda de cápsulas concorrentes e, no máximo (devido a algumas liminares concedidas), apenas retardaram o inevitável. Pois então, é de se questionar se tais processos tinham por fundamento uma argumentação jurídica sólida ou visavam apenas onerar as concorrentes, aumentando suas despesas com custas e honorários.

Nos anos 60, iniciou-se nos Estados Unidos o debate sobre os limites do direito de petição, garantia constitucional – prevista na Primeira Emenda e no *Bill of Rights*⁵⁶⁷ – que se coloca ao lado de outros valores igualmente importantes, como o dever de lealdade no ambiente concorrencial⁵⁶⁸. Para tentar solucionar os conflitos surgidos entre esses dois direitos fundamentais, a Suprema Corte americana passou a limitar a aplicação das leis antitruste contra atos privados que estimulassem a ação governamental, isentando de sanções as entidades privadas que buscassem influenciar a aprovação e/ou execução de atos governamentais, ainda que gerassem, por

⁵⁶⁶ Vide Capítulo 2.

⁵⁶⁷ Da mesma forma, a CFRB/1988, artigo 5º, incisos XXXIV(a) e XXXV. “*It happens, however, that this right of petition - just like any other right - has its limits, and certain parameters must be respected for its (legal and legitimate) exercise. Rights historically even more fundamental such as liberty and property also have their limitations. The freedom of an individual ends when it reaches or threatens the freedom of others, being limited by it, and can be curtailed by society through the imposition of imprisonment. In the same line of argument, any property (intellectual or material) can be enjoyed freely, but must meet its intended social function and should not impose obstacles to others' property. The easements of Civil Law, the compulsory licensing of a patent and the application of the essential facilities doctrine in the antitrust sphere are examples*” (MORAIS; SALGADO, 2013, p. 7).

⁵⁶⁸ “*Antitrust law promotes consumer welfare by condemning concerted or unilateral private conduct that impedes competition. As the United States Supreme Court has observed, “ultimately competition will produce not only lower prices, but also better goods and services. ‘The heart of our national economic policy long has been faith in the value of competition’. In some circumstances, however, courts must harmonize competition values with other values, such as the ability of citizens to request government action, even if such action would hinder or supplant competition. The First Amendment guarantees citizens freedom of speech, of assembly, and “to petition the government for a redress of grievances”*” (FTC, 2006, p. 1).

consequência, efeitos anticompetitivos (como a imposição de barreiras ou a exclusão de concorrentes) (MORAIS; SALGADO, 2013; FTC, 2006).

O conjunto de decisões judiciais que passou a limitar a aplicação do *Sherman Act* diante do exercício do direito de petição (entendido como o direito de requerer ações governamentais legislativas ou executivas, no âmbito administrativo ou judicial), passou a ser conhecido como a doutrina *Noerr-Pennington*, batizada pelos primeiros dois casos que adotaram tal entendimento⁵⁶⁹.

A imunidade *Noerr-Pennington*, no entanto, não se aplica a casos fora da arena política (FTC, 2006) e não serve para isentar de sanções os agentes que praticam a *sham litigation* (MORAIS; SALGADO, 2013, p. 7)⁵⁷⁰. Ao estabelecer tais limites, o julgamento do caso *E. R.R. Presidents' Conference v. Noerr Motor Freight, Inc.* (1961) estabeleceu também as exceções a tal imunidade:

(...) *The decision in the Noerr case itself, however, delineated the boundaries of such antitrust immunity, the so-called "sham exception to Noerr-Pennington doctrine". The Noerr 1961 decision says that the antitrust immunity does not extend to cases where the acts are "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." The term sham litigation came from this citation* (MORAIS; SALGADO, 2013, p. 7).

Este entendimento foi seguido em decisões posteriores até que, em *California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited* (1972), a Suprema Corte proferiu a primeira decisão contemplando a exceção à imunidade *Noerr*⁵⁷¹, mas sem

⁵⁶⁹ “The doctrine takes its name from the first two cases that the Supreme Court considered in this jurisprudential line. See *E. R.R. Presidents' Conference v. Noerr Motor Freight, Inc.*, 365 U.S. 127 (1961), and *United Mine Workers of America v. Pennington*, 381 U.S. 657 (1965)” (FTC, 2006, p. 1). No caso *Noerr*⁵⁶⁹ a Suprema Corte americana reconheceu, pela primeira vez, que a responsabilidade por conduta anticoncorrencial não se baseia em esforços para garantir restrições impostas pelo governo sobre a concorrência. “In Pennington, the Court extended Noerr protection beyond the legislative arena to prohibit an antitrust challenge to a petition by a mine workers' union and a group of large mines to the Secretary of Labor and a federal agency (the Tennessee Valley Authority) that sought a higher minimum wage for mining companies wishing to sell coal to the agency. The Court reiterated that it is irrelevant to the Noerr analysis whether parties seek government action that would hinder rivals: 'Joint efforts to influence public officials do not violate the antitrust laws even though intended to eliminate competition.'” (FTC, *op. cit.*, p. 7). No sentir da FTC, porém, a jurisprudência não estabeleceu limites claros para aplicação da Doutrina *Noerr*; para este órgão, a maximização dos valores concorrenenciais, em harmonia com os valores estimados pela Doutrina, deve observar três tipos de conduta: “filings that seek only a ministerial government response, material misrepresentations, and repetitive petitioning” esclarecendo ainda que a *Noerr* não se estende a propositura de ações, representações falsas ou petições repetitivas fora da arena política (FTC, *op. cit.*, pp. 37-38).

⁵⁷⁰ “The U.S. Noerr-Pennington doctrine provides antitrust immunity for persons petitioning for government action. Though, **The doctrine's immunity does not extend to sham litigation**”. (grifos no original) (MORAIS; SALGADO, 2013, p. 9).

⁵⁷¹ 404 U.S. 508 (1972) (FTC, 2006).

definir parâmetros claros para a configuração da *sham litigation*. Mais de vinte anos depois, foi em Professional Real Estate Investors, Inc. (PREI) v. Columbia Pictures Industries, Inc⁵⁷² (1993) que a Suprema Corte estabeleceu um teste com dois requisitos que deveria a ser aplicado caso a caso:

First, the lawsuit must be “objectively baseless” in the sense that no reasonable litigant could realistically expect success on the merits. Second, the suit must reflect a subjective intent to use the governmental process – as opposed to the outcome of that process – as an anticompetitive weapon (FTC, 2006, p. 29).

Segundo o teste PREI (ou PRE), a mera avaliação da expectativa de êxito por parte do autor na ação não seria suficiente para caracterizar a *sham litigation*⁵⁷³, que se configuraria apenas na presença desses dois requisitos: a ausência de bases objetivas e o interesse de utilizar o processo para prejudicar um concorrente direto. Neste sentido:

- 1) A ação deverá ser desprovida de base objetiva, no sentido de que nenhum litigante razoável poderia, de fato, ter expectativas de ser bem-sucedido em seu mérito. Uma ação vitoriosa é, por definição, uma atividade de petição razoável, e, consequentemente, não seria considerada *sham litigation*. Por seu turno, nem sempre uma ação malsucedida será *sham*, sendo indispensável a análise da razoabilidade da expectativa quanto a seus fundamentos.
- 2) Em seguida – e somente se atendida a etapa anterior – a Corte deverá apreciar as motivações do litigante. Sob esta segunda etapa, a Corte analisará se a ação infundada constitui uma “tentativa de interferir diretamente nos negócios de um concorrente”, por meio do uso do “processo governamental – em vez do resultado de tal processo – como arma anticompetitiva”⁵⁷⁴.

Nos casos envolvendo DPIs, o teste PRE poderá ser aplicado para determinar se o litígio visa apenas prejudicar os concorrentes, porém não é isento de críticas:

⁵⁷² 508 U.S. 49 (1993), *Id. at 60-61* (FTC, *op. cit.*).

⁵⁷³ FTC, *op. cit.*

⁵⁷⁴ “Esse teste foi considerado insuficiente na presença de multiplicidade de ações. Assim, a Corte de Apelações dos Estados Unidos no Nono Circuito, na decisão do caso USS-Posco Industries v. Contra Costa Building & Construction Trade Council (USS-Posco), de 1994, entendeu que, quando um agente for responsável pela instauração de uma série de litígios, o fato de um pequeno grupo de tais ações ter sido bem-sucedido não deixa de descharacterizar a *sham litigation*, quando as disputas legais são aventadas de acordo com uma política de instauração de litígios sem preocupação com a razoabilidade, ou não, de seu mérito, e com o propósito de prejudicar seu concorrente. Neste caso, o aspecto relevante é se o ajuizamento de prática de propositura sucessiva de ações teve o intuito de prejudicar concorrentes. Em suma, o teste PRE tem caráter retrospectivo, impedindo a análise do elemento subjetivo do agente quando a ação tenha sido encerrada com decisão favorável a seu autor. Por sua vez, o teste USS-Posco seria eminentemente prospectivo, visto que o aspecto realmente relevante é se o ajuizamento da ação deu-se em conformidade com uma prática de propositura sucessiva de ações, com intuito de prejudicar concorrentes” (BARBOSA, SILVA, ZUCOLOTO, 2011, p. 29-30).

The PREI test is a strict one, requiring that the intellectual property litigation be both “objectively baseless” and subjectively without merit, concealing “an attempt to interfere directly with a competitor’s business through the use [of] the governmental process” in order to qualify as sham. This standard is difficult to meet, and very few cases have met the stringent test for this exception” (MORAIS; SALGADO, 2013, p. 9).

Embora um avanço na avaliação objetiva dos casos envolvendo *sham litigation*, o teste PRE referia-se apenas aos casos em que havia a uma única ação, analisada de forma retrospectiva⁵⁷⁵. Em *USS-POSCO Indus. v. Contra Costa County Bldg. & Constr. Trades Council*, o tribunal estabeleceu um complemento ao teste PRE aos casos em que a empresa promove uma série de ações. Nestes casos, ainda que o autor venha a obter decisões favoráveis, a análise de tais ações em conjunto pode indicar uma estratégia anticompetitiva (por exemplo, elevar os custos dos concorrentes com despesas em processos judiciais) e enquadrar-se na exceção à imunidade *Noerr*⁵⁷⁶. Assim, com o teste *POSCO*:

(...) busca-se avaliar se um conjunto de ações eleva, indevidamente, os custos dos rivais. Isto significa dizer que, em alguma medida, os testes PRE e POSCO possuem alguma intersecção (assim como o teste POSCO também pode possuir uma intersecção com a litigância fraudulenta), já que a configuração da litigância abusiva, no teste POSCO, também demanda que o conjunto de ações impetradas possua caráter fraudulento ou evidentemente improcedente. Note-se, porém, que no caso do teste POSCO, na medida em que a estratégia anticompetitiva advém de uma ação orquestrada de medidas judiciais (ou administrativas), mesmo a eventual existência de algumas decisões favoráveis não necessariamente retira a ilicitude do conjunto da prática abusiva⁵⁷⁷.

Na Europa, a litigância predatória (*sham litigation* ou *vexatious litigation*) (BORKOWSKI, 2010; BARBOSA, 2013) pode constituir um abuso de posição dominante, contrário ao artigo 102 do TFUE. Esta situação foi abordada diretamente

⁵⁷⁵ “If the suit turns out to have objective merit, the plaintiff can’t proceed to inquire into subjective purposes, and the action is not a sham”. (FTC, 2006, p. 32).

⁵⁷⁶ “[W]hen dealing with a series of lawsuits, the question is not whether any one of them has 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” (FTC, 2006, p. 32).

⁵⁷⁷ CADE. Nota Técnica nº 1/2016/CGAA4/SGA1/SG/CADE, Inquérito Administrativo nº 08700.009588/2013-04, Representante: Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região, Representada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, par. 102. Disponível em http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.php?RKEI6mTRs7dVeKI-f0dWvbZous8A1Z9JAsZ4pd0mCXMhLaXMPfyd6dk9Ctlzf1V6tXxQFlidosAl9iHAH7TaDgA,#_Toc438046124. Acesso em 14/02/2017.

uma única vez, no caso ITT Promedia NV v. Comissão⁵⁷⁸. Na decisão desse caso, a CE rejeitou a alegação de litigância predatória, considerando que:

(...) in principle the bringing of an action, which is the expression of the fundamental right of access to a judge, cannot be characterised as an abuse" unless "an undertaking in a dominant position brings an action (i) which cannot reasonably be considered as an attempt to establish its rights and can therefore only serve to harass the opposite party, and (ii) which is conceived in the frame work of a plan whose goal is to eliminate competition (para 30).⁵⁷⁹

Assim, a demanda deve ser manifestamente infundada e deve ter por objetivo eliminar a concorrência; ambos os critérios devem ser preenchidos para constituir o abuso. Porém, o fato de ser instituído um litígio sem fundamento não constituiria, por si só, uma violação ao artigo 102 do TFUE, a menos que tivesse o escopo anticompetitivo, isto é, se servisse apenas como forma de assédio à parte contrária (EZRACHI, 2014).

No caso Promedia, a Comissão determinou que as práticas abusivas podem ocorrer de duas formas diversas: atos dirigidos à concessão de um direito exclusivo (por exemplo, uma patente) ao qual a empresa não tem direito⁵⁸⁰ e o uso deliberado de um direito infundado em processos judiciais⁵⁸¹. Na apuração da ocorrência de tal abuso, foram determinadas duas indicações básicas de ocorrência de litigância predatória⁵⁸²:

- (i) a qualidade das patentes (determinada pelo crescente número de patentes depositadas e não concedidas, passíveis de sofrerem oposição, e nos quais os oponentes geralmente têm razão)⁵⁸³;
- (ii) os resultados dos litígios (anulações e declarações de não violação são comuns; os litígios se prolongam no tempo; os demandantes requerem

⁵⁷⁸ ITT Promedia NV v Commission Case T-111/96 General Court, [1998] ECR II-2937, [1998] 5 CMLR 491 Article 102 TFEU Abuse of Legal Procedure (EZRACHI, 2014).

⁵⁷⁹ Decisão da Comissão de 21 de Maio de 1996, ITT Promedia, processo 35268, par. 11 (EZRACHI, *op. cit.*).

⁵⁸⁰ "... e.g. it is known to the undertaking that its patent application does not meet the patentability criteria, but nonetheless this undertaking pursues the application counting on an erroneous assessment of the patent office – the "Type II error" scenario" (BORKOWSKI, 2010, p. 4).

⁵⁸¹ "... e.g. the holder of an unfounded right initiates interim proceedings to block entry by its potential competitor; the interim proceedings do not usually touch upon the merits of the right" (BORKOWSKI, *op. cit.*, p. 4).

⁵⁸² Quesitos elaborados em observância à execução de regras antitruste no setor farmacêutico (BORKOWSKI, *op. cit.*).

⁵⁸³ "... the patent offices are dealing with far too many applications to provide for more than a coarse filter, thus not all sham applications may be discovered at this stage. Among many good patents, there will be always a number of unmerited ones" (BORKOWSKI, *op. cit.*, p. 13).

medidas cautelares que, no mérito, não se confirmam) (BORKOWSKI, *op. cit.*, p. 12)⁵⁸⁴.

Como se vê, o entendimento da UE no caso *Promedia* não se afasta muito da doutrina norte-americana⁵⁸⁵. Porém, duas ressalvas foram feitas em relação à avaliação do primeiro critério, qual seja, a objetividade da demanda:

The first was to clear that the factual situation relevant to the criterion is the situation existing at the time the lawsuit was filed. The second caveat was that this was not about inferring whether or not the rights existed at the time the suit was filed, but "whether such lawsuit was aimed at determining what the plaintiff could, at that moment, reasonably regard as her rights" (MORAIS; SALGADO, pp. 10-11).

O reduzido número de condenações envolvendo litigância predatória na prática antitruste é, para Salgado e Morais, um reflexo do formalismo e rigor exacerbados dos critérios adotados para averiguação (em especial o teste PRE)⁵⁸⁶. Diante de tantos casos não acombarcados pela definição de litigância predatória, propuseram (em artigo não publicado) uma abordagem econômica⁵⁸⁷ na averiguação

⁵⁸⁴ “Outcomes of litigation: patents are litigated, a substantial number of them are declared void or non-infringed; the incumbents may be involved in litigation not only on the merits of their rights but also for other strategic reasons (at least the incentives to do so are there); it is among the void & non-infringed patents where the vexatious element might be found” (BORKOWSKI, *op. cit.*, p. 12).

⁵⁸⁵ “The tests developed under Noerr-Pennington are very similar to the EU test developed in and ITT Promedia cases. Under Noerr-Pennington the first question to be answered is whether, according to a objective standard (a average player would so act) speaking, the firm initiating the legal action reasonably could be held to believe it had rights to protect, which is more or less the same as the test proposed by the Commission in ITT Promedia. Here, only objective factors are taken into consideration, and it is what the firm initiating the proceeding reasonably could not believe at the time the lawsuit was initiated that is relevant, later events having no bearing on that finding. Second, both tests propose that if one can find that there was no merit to the case the court will have to decide whether the lawsuit was conceived in a plan whose goal was to eliminate competition, the last inquiry being an inquiry into the subjective intent of the dominant undertaking” (MORAIS; SALGADO, 2013, p. 11). Vide também BARBOSA, 2013.

⁵⁸⁶ “The main guidance for policy makers from our research is that such test is totally inadequate and its usage has led to an underenforcement of competition standards in what concerns anticompetitive litigation” (MORAIS; SALGADO, 2013, p. 32). Na mesma linha, Andressa Lin Fidelis: “Por se tratar de prática de difícil comprovação, a caracterização de sham litigation impõe um elevado padrão de prova. Nesse sentido, a dúvida e ambigüidade nos fatos deve necessariamente beneficiar o acusado da prática. A aplicação de um teste, como o PREI Test, embora muito contribua para a objetividade da investigação antitruste e sirva de norte para orientar as condutas dos particulares, não deve ser usado de forma mecânica, sem a preocupação de medir a consequência e amplitude dos fatos ditos ilícitos e a ocorrência do dano injusto, inclusive em consideração ao princípio da legalidade estrita, preocupação constitucional que deve nortear, sempre que possível, as sanções antitrustes” (FIDELIS, 2008, P. 7).

⁵⁸⁷ Para a análise econômica da *sham litigation*, é recomendada a obra *The Economics of Sham Litigation: Theory, Cases and Policy* (1989), na qual Klein conduz uma pesquisa empírica consistente na análise da jurisprudência norte-americana envolvendo pedidos de *sham litigation* entre 1972 e 1985. O autor testa a hipótese de congruência entre decisões judiciais e a análise econômica do litígio como uma estratégia predatória; confirmando sua hipótese, conclui que existe, de forma geral, uma relação significativa entre a presença de características predatórias e o sucesso do litígio antitruste e recomenda que os tribunais

de tais casos, mediante a adoção de um teste de critérios simples e objetivos, inspirado nos testes econômicos aplicados no direito antitruste⁵⁸⁸ (MORAIS; SALGADO, 2013).

Segundo o novo teste, a litigância predatória seria provável nos casos em que: (i) o litigante é agente em posição dominante ou empresas em situação de colusão; (i) o demandado é um novo entrante ou potencial concorrente; e (iii) o efeito almejado com a ação é impedir ou retardar a entrada ou expansão do concorrente, ou mesmo forçar sua saída do mercado (MORAIS; SALGADO, *op. cit.*):

*According to this new test, litigation is anticompetitive if its present discounted value to the author – usually a dominant firm – is negative in the absence of undue harm to a competitor. The analysis should be a prospective one, although making use of essential information available *ex post* (MORAIS; SALGADO, *op. cit.* p. 32).*

Como de regra, também em litigância predatória é indispensável compreender bem as particularidades do ambiente competitivo do setor em questão, como as racionalidades da conduta, a existência de barreiras efetivas à entrada e a existência de poder de mercado; faz-se também necessário averiguar a existência de plausibilidade do direito invocado, a veracidade das informações prestadas e a adequação e razoabilidade dos meios utilizados (FIDELIS, 2008). Porém, de forma geral, o conjunto de testes PREI/POSCO/Promedia parece ser o padrão mais comum ao qual a avaliação de tais casos está sujeita (BARBOSA, 2013).

Feitas essas breves considerações sobre as origens e critérios de definição da litigância predatória, é de se notar que, embora as primeiras decisões envolvendo o tema não tenham abordado diretamente o envolvimento de DPIS, é justamente em tais litígios que o problema se agiganta (MORAIS; SALGADO, 2013). Uma nova variável é adicionada à análise, qual seja, o direito constitucional concedido ao titular das patentes para excluir temporariamente os concorrentes da exploração de determinada invenção (SALGADO; ZUCOLOTO, 2011).

A alegação de litigância predatória como resposta de réus em ações envolvendo DPIS, embora relativamente comum, raramente é exitosa, pois aquele que a alega deve superar a imunidade relativa concedida ao direito de petição e demonstrar a ausência de bases objetivas para a demanda, tarefa realmente difícil de ser executada na

lancem mão de evidências e teorias econômicas na análise das alegações de *sham*, de forma a não impossibilitar processos legítimos nem encorajar o abuso dos procedimentos legais (FTC, 2006).

⁵⁸⁸ “The idea is to provide a test to screen the “improper exercise of the right of petition with anticompetitive effect” (MORAIS; SALGADO, 2013, p. 24).

prática (DUNLOP; KRUEGER, 2005). No caso da Nespresso, não há qualquer notícia de alegações de litigância predatória, seja no âmbito europeu, seja junto às autoridades concorrenciais de cada país onde litigou.

Tendo em vista que as ações foram propostas de forma isolada em diferentes países, apenas no âmbito da CE poderia ser avaliada a ocorrência dessa situação. Não é o foco do presente estudo divagar sobre situações não ocorridas, considerando o método de estudo eleito, pelo qual a análise dos casos é feita apenas *a posteriori*. Porém, é de se questionar se a conduta do grupo Nespresso, promover ações judiciais contra novos entrantes no mercado secundário de cápsulas no qual, até então, mantinha o monopólio legal, não poderia ser considerada abuso nos termos do artigo 102 do TFEU.

A estratégia da empresa em prolongar seu monopólio legal sobre o sistema Nespresso deu-se, de forma muito explícita, através de dezenas de litígios que, na maioria das vezes, revelaram-se mal sucedidos. Porém, além de não alcançar seu objetivo – de proteger seus DPIs e afastar os concorrentes – ainda viu algumas de suas patentes e a marca tridimensional anuladas por tribunais e órgãos administrativos.

C) SUSTENTABILIDADE E POLÍTICAS ANTITRUSTE

“The point with coffee pods isn't about recycling - it's about cutting down on the amount of stuff that we need to throw away or recycle”.

(Piotr Barczak, responsável pela política de resíduos no Gabinete Europeu do Meio Ambiente)

A menos que a cápsula seja reciclada, cada xícara de café Nespresso produz resíduos de alumínio (um grama), o material principal da cápsula. A proporção de alumínio reciclado, por cápsula, é desconhecido, mas estimado em menos de 30%. Atualmente são consumidas mais de 8 mil xícaras de café Nespresso por minuto e aproximadamente 7 milhões de pessoas possuem uma máquina. Desde 1986 a marca já vendeu mais de 30 bilhões de cápsulas⁵⁸⁹ e 14 milhões de máquinas (MUNDO DAS MARCAS, 2007). Embora a Nespresso mantenha programas de reciclagem (*Écolaboration*⁵⁹⁰), apenas uma reduzida parte das cápsulas consumidas tem essa

⁵⁸⁹ Das quais 27 bilhões a partir de 2012. Recentemente, porém, a Nespresso deixou de divulgar números de vendas e cápsulas recicladas (<https://www.hbsslaw.com/cases/nespresso-antitrust>)

⁵⁹⁰ A coleta de cápsulas para reciclagem na Suíça teve início em 1991. Atualmente batizado de *Écolaboration*, está presente em diversos países, incluindo o Brasil, a fim de garantir o adequado destino

destinação: o índice de reciclagem chegaria a 50% na Suíça e Alemanha, mas seria de apenas 2% na França⁵⁹¹.

Isso apenas em relação à Nespresso. Em 2013, a Green Mountain Coffee fabricante da K-Cup (líder de vendas nos EUA) produziu cápsulas de café em quantidade de dar a volta ao mundo 10,5 vezes; em 2014, foram vendidas 9,8 bilhões de cápsulas K-Cups⁵⁹². O impacto ambiental da utilização destas cápsulas não biodegradáveis é significativo. Enquanto as cápsulas que contêm plástico e alumínio podem levar de 150 a 500 anos para se decompor⁵⁹³, as recarregáveis (como a Nexpod) se apresentam muito mais favoráveis ao meio ambiente⁵⁹⁴. Porém, a solução mais razoável para a preparação da bebida ainda é a boa e velha *moka*⁵⁹⁵, que dispensa filtros e extrai o café por meio da pressão d'água.

A crescente preocupação ambiental com a produção de resíduos provenientes dos sistemas de cápsulas levou a Prefeitura de Hamburgo, na Alemanha, a banir tais produtos dos prédios públicos⁵⁹⁶. Outros países, como o Canadá, também vem adotando uma postura mais desconfiada em relação às cápsulas de café⁵⁹⁷.

No Capítulo 3 foi abordada a modernização da legislação concorrencial europeia e o *more economic approach*. Embora, no passado, a Comissão Europeia tenha tido em conta a proteção do ambiente nas suas avaliações da concorrência, desde 2004 aferição dos benefícios econômicos objetivos são necessários para as isenções previstas no artigo 101 do TFUE. Por conseguinte, uma vez que a eficiência econômica tornou-se o objetivo primordial da política de concorrência da UE, pode parecer que as decisões deixaram de considerar preocupações não econômicas ao avaliar as práticas anticoncorrenciais:

para cada resíduo (alumínio e borra de café). <http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2007/08/nespresso-what-else.html>

⁵⁹¹ WORLD HERITAGE ENCYCLOPEDIA. Nespresso. Project Gutenberg Self-Publishing Press, 2017. Disponível em <http://gutenberg.us/articles/eng/Nespresso>. Acesso em 21/03/2017.

⁵⁹² VLAHOS, Kelley. K-Cups court controversy in environmentally conscious era. Kill the K-Cup, 2015. Disponível em <https://www.killthekcup.org/single-post/2015/03/10/KCups-court-controversy-in-environmentally-conscious-era>. Disponível em 21/03/2017.

⁵⁹³ BERMAN, Steve W.; PATTERSON, Jerrod C. Nespresso Antitrust. HAGENS BERMAN, ?. Disponível em <https://www.hbsslaw.com/cases/nespresso-antitrust>. Acesso em 21/03/2017.

⁵⁹⁴ WORLD HERITAGE ENCYCLOPEDIA, *op. cit.*

⁵⁹⁵ Cafeteira italiana em forma de ampulheta criada pela Bialetti em 1933 (disponível em http://www.bialetti.it/it/il_brand/la_storia.html). Acesso em 21/03/2017.

⁵⁹⁶ YEUNG, Peter. Hamburg bans coffee pods and disposable packaging. Independent, 2016. Disponível em <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/hamburg-ban-germany-disposable-coffee-pods-packaging-a6887216.html>. Acesso em 21/03/2017.

⁵⁹⁷ FERRERAS, Jesse. Coffee Pods Banned In Hamburg, Germany. And Canadians Are Shunning Keurig. Huffington Post, 2016. Disponível em http://www.huffingtonpost.ca/2016/03/01/coffee-pod-ban-hamburg-germany_n_9360452.html. Acesso em 21/03/2017.

While competition law is one of the EU's most vital areas of economic competence, EU competition and environmental policies have, in recent years, controversially drifted apart. The European Commission has adopted an economic, consumer welfare-driven approach in its competition policy. 1 While in the past the Commission may have taken environmental consideration into account in its competitive assessments, since the "modernisation" of European competition law in 2004, the Commission has stated that "objective economic benefits" are necessary for the exemption in Article 101(3) TFEU to apply. Consequently, as economic efficiency has become the Paramount goal of EU competition policy it may seem like decision makers are no longer able to consider non-economic concerns when assessing anticompetitive agreements. By adopting the consumer welfare standard, the Commission has declared that EU competition law shall not pursue other interests, such as environmental protection. However, the case law of the EU courts, as well as the decision practices of the Commission, do not fully support this new approach (HOLMBERG, 2014, p. 7).

O relatório da investigação no âmbito da ADLC apontava, claramente, para o abuso de poder dominante por parte da Nespresso e empresas do grupo, o que ensejaria a aplicação de sanções por parte daquele órgão. O resultado de tal procedimento, porém, foi a abertura do mercado de cápsulas compatíveis com máquinas Nespresso, o que do ponto de vista do direito concorrencial é compreensível, mas do ponto de vista ambiental, é lamentável, pois grande parte das cápsulas compatíveis não são biodegradáveis. Há de se ressaltar o fato dessa decisão ter sido tomada na França – primeiro país do mundo a banir a venda de pratos, copos e outros tipos de descartáveis⁵⁹⁸.

Uma política concorrencial com foco no bem-estar presente do consumidor e que ignora o impacto ambiental de suas decisões seria coerente? Seria justo desconsiderar o direito das gerações futuras de herdar um ambiente natural preservado por parte de seus representantes (no caso, os governos e Estados)? Conforme ressaltou o responsável pela política de resíduos no Gabinete Europeu do Meio Ambiente, a questão não é sobre reciclagem, mas sobre diminuir a quantidade de lixo inútil produzido. Não houve tal preocupação por parte da ADLC, razão pela qual deixamos a questão a ser explorada por futuros trabalhos.

D) CONSIDERAÇÕES FINAIS

⁵⁹⁸ BARBOSA, Vanessa. *França proíbe venda de copos e pratos plásticos descartáveis*. Exame, 2016. Disponível em <http://exame.abril.com.br/mundo/franca-proibe-venda-de-copos-e-pratos-plasticos-descartaveis/>. Acesso em 21/03/2017.

O objetivo da pesquisa ora apresentada era identificar, através do estudo de caso da chamada “guerra das cápsulas de café”, as soluções técnicas e estratégias adotadas pelo grupo Nestlé durante o monopólio legal dos elementos que compõe o sistema Nespresso, bem como analisar os litígios judiciais e administrativos a ele relacionados e sistematizar as principais controvérsias encontradas.

No capítulo 1, mediante a análise do modelo de negócios e dos DPIS envolvendo o sistema Nespresso, verificou-se que o grupo Nestlé obteve êxito em apropriar-se dos lucros de sua inovação por meio da posse integral da propriedade industrial e de ativos complementares, em um ambiente favorável proporcionado pela situação do design dominante.

Ao longo do segundo capítulo, tendo como base litígios judiciais da Nespresso, foram examinadas as investidas da Nespresso contra seus concorrentes, no intuito de retardar ou impedir sua entrada no mercado de cápsulas compatíveis com máquinas Nespresso.

Com relação ao direito antitruste no âmbito da UE, foi analisada a decisão homologatória no âmbito da ADLC, que levou a Nespresso a revelar a seus concorrentes, de forma bastante extensa, a tecnologia relativa às suas máquinas. Por fim, diante de uma abordagem que privilegiou, sobretudo, o estímulo ao consumo e às vendas do produto secundário, contrapõe-se a ausência de considerações ambientais quanto à popularização de tal produto.

Face todo o exposto, finalizamos o presente trabalho de forma pragmática, com as considerações abaixo:

*So what's the moral? The first lesson we learn from this saga is that **massively deployed IPR generates temporary monopolies** that can be hard to crack, especially as they modulate across a wide range of National legal and business cultures, and mix with unfair competition issues. The two intertwining themes (IPR protection and free competition) tend to coagulate the whole imitative process into a slow, tentacular blob.*

*Even though Mr. Hottinger of Nespresso Schweiz, as recently reported by the Swiss website Le Nouvelliste, claims that Nespresso "welcomes competition, as far as it promotes innovation and growth", the numerous patents that Nestlè filed for its most recent machine, the Pixie (re-baptised "Prison Pixie" by Gaillard and sporting a "Nespresso capsules only" warning on the capsule slot), demonstrate the axiom that **the ultimate capitalistic market structure is monopoly**. IPR creates barriers to competition and Nestlè, as much as Apple, Google, Microsoft or Philips, like that a lot. Why is that?*

*The reason is the flip-side of this train of thoughts, the second "lesson" this saga provides us with: **monopolies create higher-than-normal margins**. They are loose, modern business interpretations of what once were called pirate bounties. No matter whether honestly gained, or astutely engineered*

and snatched, these rights provide strong limitations to all other players, unless challenged and beaten in court.

When monopolies crack down, the market (usually) grows, and (certainly) these higher margins get shared amongst the monopolist and new players, as they try to gain market shares by using one of the oldest tricks of the trade: price competition. This will be the case for Nespresso, which belongs to a company that never puts all its eggs in one basket and has introduced single-portion even in infant nutrition: Baby Nes, a capsule system for (rich) kids - yours for approx. 2 Swiss Franc a pop (and just 249 SWF for the boiler).

The bottom line is that IP rights create opportunities requiring focused, dedicated efforts to fully develop into popular products. Once these products are fully established (something Nespresso probably achieved around 2001), they hit the market, they make shareholders happy and then they slowly grow into maturity, eventually sharing their wealth with other players in that particular industry.

In essence they resemble the remnants of a supernova explosion: an expanding shockwave of (marketed) material across - in our case - coffee space. In which phase of this astronomical process is the stellar Nespresso business now? The answer, my friend, is blowing in the wind. Just listen closely. (MAJER, 2011) (grifos nossos).

REFERÊNCIAS

ABRANTES, Antônio. **Prioridade tóxica**. Notícias em Patentes, 19/10/2016. Disponível em <http://patentescomentarios.blogspot.com.br/2016/10/prioridade-toxica.html>. Acesso em: 13 fev. 2017.

ADIERS, Cláudia Marins. As importações paralelas à luz do princípio de exaustão do direito de marca e seus reflexos nos direitos contratual e concorrencial. **Revista da AJURIS**, n° 88, 2002. Disponível em <http://livepublish.io.com.br/ntzajuris/lpext.dll/Infobase/22661/226c8/2292d?f=templates&fn=document-frame.htm&2.0>. Acesso em: 15 out. 2016.

AHLBORN, Christian; EVANS, David; PADILLA, Jorge. **The antitrust economics of tying**: a farewell to per se illegality. Antitrust Bulletin; 2004; 49, 1/2; ABI/INFORM Global, p. 287. Disponível em <https://www.justice.gov/atr/antitrust-economics-tying-farewell-se-illegality>. Acesso em: 10 fev. 2017.

ALDERMAN, Liz. **Nespresso and rivals vie for dominance in coffee war**. The New York Times, 2010. Disponível em <http://www.nytimes.com/2010/08/21/business/global/21coffee.html>. Acesso em: 22 mar. 2014.

ALIOUAT, Boualem. **Les stratégies de propriété intellectuelle et leur ingénierie juridique**: Une nouvelle approche managériale du droit fondée sur le recours à la ruse. La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion (La RSG), 2010.

ALMEIDA, Maria Fátima Ludovico; BARRETO JR., José Tenório; FROTA, Maurício Nogueira. **Regime de apropiabilidade e apropriação econômica de resultados de P&D**: o caso de uma empresa concessionária de energia elétrica. XXXVI Encontro ANPADM, 2012. Disponível em http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2012_GCT1670.pdf. Acesso em: 15 fev. 2017.

ANDRADE, Gustavo Piva. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. **Revista da ABPI**, n° 112, 2011. Disponível em http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/GPA%20_O_trade_dress_pi.pdf. Acesso em: 13 maio 2016.

ANDRADE, José Maria Arruda de. **Uso mais intensivo da ciência econômica no antitruste europeu**. Consultor Jurídico, 2016. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2016-jun-26/estado-economia-uso-intensivo-ciencia-economica-antitruste-europeu>. Acesso em: 24 fev. 2017.

ARAÚJO, Rafael Atab de. **Marcas tridimensionais no Brasil**: novas tendências. Informativo Dannemann Siemsen, 2010. Disponível em http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=380&pp=2&pi=2. Acesso em: 26 fev. 2017.

BAIOCCHI, Enzo. Motivo absoluto de recusa de registro de marca comunitária tridimensional: Comentários ao acórdão *Lego*, do Tribunal de Justiça da União

Europeia, de 14.9.2010 (Processo C-48/09 P). **Revista Eletrônica da ABPI**, nº 3, 2011. Disponível em <http://ibpieuropa.org/book/revista-eletronica-do-ibpi-nr-3>. Acesso em: 13 maio 2017.

BALL, Deborah. **Nestlé sues Sara Lee in coffee war**. The Wall Street Journal, 16/06/2010. Disponível em <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704009804575308224213314824>. Acesso em: 12 fev. 2017.

BARBOSA, Denis Borges. **Notas sobre as expressões e sinais de propaganda**. 1984. Disponível em denisbarbosa.addr.com/172.doc. Acesso em: 02 maio 2017.

_____. **Conteúdo e limites do direito de marca registrada**. 2002. Disponível em denisbarbosa.addr.com/84.doc. Acesso em: 02 out. 2016.

_____. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

_____. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. Rio de Janeiro, 2006. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/tesetoda.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2017.

_____. **Tratado da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

_____. **Revisitando o tema da significação secundária**. 2011a. Disponível em https://www.academia.edu/4397120/Revisitando_o tema_da_significa%C3%A7%C3%A3o_secund%C3%A3o_A1ria. Acesso em: 03 mar. 2017.

_____. **Uma nota sobre chamada “infração por contribuição”**: a responsabilidade de terceiros em infração de patentes. 2011b <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/contributory.pdf>. Acesso: em 03 mar. 2017.

_____. **Imagens de personagens ficcionais apostos a produtos têxteis como objeto de proteção pela lei autoral**. 2012. Disponível em http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/personagens_produtos_texteis.pdf. Acesso em: 15 nov. 2016.

_____. **Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais**. 2013a. Disponível em https://www.academia.edu/4397051/Da_questao_da_distinguibilidade_das_marcas. Acesso em: 17 fev. 2017.

_____. **Vexatious litigation in intellectual property**. 2013b. Disponível em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrencia/vexatious_litigation.pdf. Acesso em: 13 mar. 2017.

_____. **Nota sobre a definição do problema a ser resolvido pelas patentes, e sobre os exemplos**. 2014. Disponível em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nota_sobre_definicao_problema_a_ser_resolvido_patentes.pdf. Acesso em: 17 mar. 2017.

_____. Da doutrina dos equivalentes em direito de patentes. ?.
<http://denisbarbosa.addr.com/eqivale.pdf>. Acesso em: 05 jan. 2015

BARBOSA, Denis Borges; PORTO, Patrícia; PRADO, Eliane Ribeiro do. **Generificação e marcas registradas.** 2006. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2017.

BARBOSA, Denis Borges; SALGADO, Lucia Helena; ZUCOLOTO, Graziela Ferreira. **Litigância predatória no Brasil.** 2011. Disponível em http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6796/1/Radar_n22_Litig%C3%A2ncia.pdf. Acesso em: 04 mar. 2017.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **Diluição de marcas x teoria da distância.** 2008. Disponível em <http://www.nbb.com.br/pub/propriedade05.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2016.

BARCELLOS, Nicole Rinaldi de. **Liberdade de concorrência na União Europeia: Convergência Da Doutrina E Da Jurisprudência No Reconhecimento Da Disciplina Concorrencial Como Base Para O Mercado Interno.** Cadernos do Programa e Pós Graduação em Direito Porto Alegre, Volume X, Número 3, 2015. Disponível em ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/download/54341/36268. Acesso em: 01 mar. 2017.

BARNEY, Jay. Looking inside for competitive advantage. **The Academy of Management Executive (1993-2005)**, Vol. 9, No. 4 (Nov., 1995), pp. 49-61, Academy of Management. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/4165288>. Acesso em: 18 mar. 2017.

BBC NEWS MAGAZINE. **Is there a serious problem with coffee capsules?** 2016. Disponível em <http://www.bbc.com/news/magazine-35605927>. Acesso em: 19 out. 2015.

BELL, Robert; KRAMER, Jacob. **Competition/antitrust challenges in technology aftermarkets.** 2015. EU & Competition Law. Disponível em <http://eu-competitionlaw.com/competitionantitrust-challenges-in-technology-aftermarkets/>. Acesso: em 20 out. 2016

BERMAN, Steve; PATTERSON, Jerrod. **Nespresso antitrust.** Hagens Berman Sobol Shapiro LLP. 2015. Disponível em <https://www.hbsslaw.com/cases/nespresso-antitrust>. Acesso em: 18 mar. 2017.

BICAN, Peter; CONLEY, James; ERNST, Holger. **The Nespresso case: Value articulation - A framework for the strategic management of intellectual property.** 2013. Disponível em https://www.kellogg.northwestern.edu/Faculty/Conley/htm/VA_Nespresso.pdf. Acesso em: 13 dez. 2016.

BLANCO, Luis Ortiz. **Market power in EU antitrust law (e-book).** 1. ed. Oxford, Hart Publishing, 2011.

BLOOMBERG. **Company overview of Nestec S.A.** 2016. Disponível em: <http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=5479792>. Acesso em: 25 fev. 2017.

BLOOMBERG NEWS. **Nestlé loses bid to block rival coffee capsules.** The New York Times, 16/08/2012. Disponível em <http://www.nytimes.com/2012/08/17/business/nestle-loses-bid-to-prevent-sales-of-rival-coffee-capsules.html>. Acesso em: 12 fev. 2017.

BOLDRIN, Michele; LEVINE, David. **Rent-seeking and innovation.** Disponível em <http://levine.sscnet.ucla.edu/papers/cr35.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2017.

BORKOWSKI, Filip. **Grounds for prosecuting sham practices under the EU system:** Includes the lessons drawn from the European Commission's sector inquiry into pharmaceuticals. 2010. Disponível em http://ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/presi/20101110d_sham_litigation_in_the_eu.pdf. Acesso em: 03 mar. 2017.

BOUCKLEY, Ben. **Nestlé fights UK High Court Nespresso patente ruling.** Beverage Daily, 2013. Disponível em <http://www.beveragedaily.com/Regulation-Safety/Nestle-fights-UK-High-Court-Nespresso-patent-ruling>. Acesso em: 01 mar. 2017.

BOUDREAUX, Donald. **The second edition of judge Posner's antitrust law:** A tempered appreciation. The Antitrust Source, 2002. http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/03_02.authch_eckdam.pdf. Acesso em: 30 dez. 2016.

_____. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil:** promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 fev. 2017.

_____. Lei nº 9.887, de 7 de dezembro de 1999. Altera a legislação tributária federal. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 20 mar. 2017.

_____. Lei nº 12.529/2011, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei nº 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil.** Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm. Acesso em: 20 mar. 2017.

BUNDESGERICHT. **Nestlé Nespresso SA/Denner AG:** Bundesgericht heisst Beschwerde von Nestlé im Streit um Kaffeekapseln gut. Medienmitteilung des Bundesgerichts urteil vom 28. Juni 2011 (4A_178/2011), 2011. Disponível em www.bger.ch/mm_4a_178_2011_d.pdf. Acesso em: 12 fev. 2017

CABRAL, Luís. **Aftermarket power and foremarket competition**. International Journal of Industrial Organization 35. Elsevier B.V., 2014. 10 p. Disponível em <http://luiscabral.net/economics/publications/IJIO%202014b.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2016.

CAFFÉ VERGNANO. **Tutte le domande frequenti su Èspresso1882**. 2017. Disponível em <http://www.caffevergnano.com/espresso1882/domande-frequenti.php>. Acesso em: 27 fev. 2017.

CAINE, Michael. **Poisonous priority arrives in Australia and New Zealand**. Davies Collison Cave Intellectual Property, 2014. Disponível em <http://www.davies.com.au/ip-news/publicationspoisonous-priority-arrives-in-australia-and-new-zealand>. Acesso em: 21 jan. 2017.

CASTRONOVO, Carlo; MAZZAMUTO, Salvatore. **Manuale di diritto privato europeo**, vol. 3 (e-book). Giuffrè, 2007.

CECCAGNOLI, Marco. **Appropriability, preemption, and firm performance**. Strategic Management Journal, 30, 81–98. 2007. Disponível em https://www.researchgate.net/publication/227730040_Appropriability_Preemption_and_Firm_Performance. Acesso em: 30 jan. 2017.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

CHAUDHURI, Saabira. **Trouble brewing for Nestlé in coffee-pod market**. The Wall Street Journal, 2016. Disponível em <http://www.wsj.com/articles/nestle-loses-a-round-in-coffee-pod-fight-1456214403>. Acesso em: 20 out. 2016.

CHRISTENSEN, Clayton; RAYNOR, Michael; MCDONALD, Rory. **What is disruptive innovation?**. Harvard Business Review, 2015. Disponível em <https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation>. Acesso em: 10 mar. 2017.

CHRISTENSEN, Clayton; SUÁREZ, Fernando; UTTERBACK, James. **Strategies for survival in fast-changing industries**. Management Science, v. 44 (12), 1998.

COELHO, Fábio Ulhôa. **Curso de direito comercial**. v. 1, 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

COMISSÃO EUROPEIA. **Comunicação da Comissão relativa à definição de mercado relevante para efeitos do direito comunitário da concorrência**. 1997. Disponível em [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31997Y1209\(01\)&from=PT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from=PT). Acesso em: 13 mar. 2017.

_____. **Regulamento (CE) nº 2790/1999 da Comissão, de 22 de dezembro de 1999, relativo à aplicação do nº 3 do artigo 81 do Tratado CE a determinadas categorias de acordos verticais e práticas concertadas**. 1999. Disponível em <http://eurlex.europa.eu/legal->

[content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999R2790&from=PT](http://eur-lex.europa.eu/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999R2790&from=PT). Acesso em: 13 mar. 2017.

_____. **Regulamento (CE) nº 1/2003 de 16 de dezembro de 2002 relativo à execução das regras de concorrência estabelecidas nos artigos 81 e 82 do Tratado.** 2002. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0025:PT:PDF>. Acesso em: 13 mar. 2017.

_____. **Regulamento (CE) nº 139/2004 do Conselho, de 20 de Janeiro de 2004, relativo ao controlo das concentrações de empresas (“Regulamento das concentrações comunitárias”).** 2004a. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/ALL/?uri=CELEX:32004R0139>. Acesso em: 13 mar. 2017.

_____. **Orientações relativas à aplicação do nº 3 do artigo 101 do TFUE (antigo nº 3 do artigo 81º do TCE).** 2004b. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l26114&from=EN>. Acesso em: 13 mar. 2017.

_____. **DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses.** 2005. Disponível em <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/discpaper2005.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2017.

_____. **Comunicação da Comissão: Orientação sobre as prioridades da Comissão na aplicação do artigo 82 do Tratado CE a comportamentos de exclusão abusivos por parte de empresas em posição dominante.** (2009/C 45/02). Jornal Oficial da União Europeia C 45/7, de 24.2.2009. 2009a. Disponível em [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XC0224\(01\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XC0224(01)&from=EN). Acesso em: 13 mar. 2017.

_____. **Legal service summaries of important judgments:** C-487/07 L’Oréal SA a.o. v Bellure NV a.o., judgment of 18 June 2009. 2009b. Disponível em http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/07c487_en.pdf. Acesso em: 13 maio 2016.

_____. **Regulamento (CE) nº 207/2009 do Conselho de 16 de fevereiro de 2009 sobre a marca comunitária.** 2009c. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0207&from=PT>. Acesso em: 13 mar. 2017.

_____. **EU institutions and competition policy.** 2012a. Disponível em http://ec.europa.eu/competition/consumers/institutions_en.html. Acesso em: 24 fev. 2017.

_____. **Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões:** Proteger as empresas contra práticas comerciais enganosas e garantir uma aplicação efetiva das normas Revisão da Diretiva 2006/114/CE relativa à publicidade enganosa e comparativa.

2012b. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0702&from=EN>. Acesso em: 13 mar. 2017.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (BRASIL). **Delimitação de Mercado Relevante**. Departamento de Estudos Econômicos (DEE), 2010. Disponível em http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/dee-publicacoes-anexos/delimitacao_de_mercado_relevante.pdf. Acesso em: 15 mar. 2017.

CORNEJO, María Teresa Huergo. **Caso Nespresso**: Análisis de una Propuesta Innovadora. Licenciatura en Administración de Empresas. Departamento Académico de Administración, Universidad de San Andrés. Buenos Aires, 2014. Disponível em <http://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/10859/1/%5BP%5D%5BW%5D%20T.L.%20Adm.%20Huergo%20Cornejo,%20Mar%C3%ADa%20Teresa.pdf>. Acesso em: 03 mar. 2017.

CURTIS, Malcolm. **Ethical Coffee Company aims to beat Nespresso**. The Local CH, 24/03/2015. Disponível em <https://www.thelocal.ch/20150324/ethical-coffee-company-aims-to-overtake-nespresso>. Acesso em: 12 fev. 2017.

DREXL, Josef. **Is there a ‘more economic approach’ to intellectual property and competition law? (e-book)**. Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2008.

DUBOIS, Shelley. **Nestlé’s Brabeck: We have a “huge advantage” over big pharma in creating medical foods**. Fortune, 2011. Disponível em http://archive.fortune.com/2011/04/01/news/companies/nestle_brabeck_medical_foods.fortune/index.htm. Acesso em 12/02/2015.

DUNLOP, Sybil; KRUEGER, Bethany. **A summary of antitrust counterclaims in IP litigation**. Presented for Minnesota CLE Antitrust Law Issues in Intellectual Property Litigation and Licensing, 2011. Disponível em http://www.greeneespel.com/files/pdf/2011_05_18_litigation_claims_article.pdf. Acesso em: 30 jan. 2017.

DZHURKOVA, Chudomira. **Likelihood of confusion**: The nature of the criterion of an "independent distinctive role". Sofia University, Faculty of Law. Alicante, 2011. Disponível em https://euipo.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/28196/mod_data/content/261/DZHURKOVA_Chudomira.pdf. Acesso em: 03 mar. 2017.

ECONOMIST, The. **The unrepentant chocolatier**. The Economist, Lausanne e Vevey, 2009. Disponível em <http://www.economist.com/node/14744982>. Acesso em: 12 fev. 2016.

EUROPEAN UNION PROPERTY OFFICE. **As marcas na União Europeia**. 2016. Disponível em <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/trade-marks-in-the-european-union>. Acesso em: 24 fev. 2017.

EZRACHI, Ariel. **EU competition law**, an analytical guide to the leading cases (*e-book*). 4. ed. Oxford: Hart Publishing, 2014.

FERREIRA, Manuel Portugal; SERRA, Fernando Ribeiro; MACCARI, Emerson. **When the Innovator Fails to Capture Rents From Innovation**. Working Paper nº 101/2013. Latin American Business Review, 2012. Disponível em http://globadvantage.ipleiria.pt/files/2012/08/Working_paper-101_globadvantage.pdf. Acesso em: 10 fev. 2017.

FIDELIS, Andressa Lin. **Sham litigation e o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência**. Disponível em http://www.sbdp.org.br/artigos_ver.php?idConteudo=80. Acesso em: 13 fev. 2017.

FORGIONI, Paula Andrea. **Os fundamentos do antitruste**. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

FRANKLYN, David. **Debunking dilution doctrine**: toward a coherent theory of the anti-free-rider principle in American trademark law (*e-book*). Hastings Law Journal, Vol. 56, 2004.

FRATTAROLI, Sarita. **Dodging the bullet again**: Microsoft III's reformulation of the foremost technological tying doctrine. Boston University Law Review 1909-2010, v. 90, 2010. Disponível em: <http://www.bu.edu/law/central/jd/organizations/journals/bulr/documents/FRATTAROLI.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2017.

FEDERAL TRADE COMMISSION. **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: 03 fev. 2017.

FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro**. Brasília: Editora Brasília Jurídica, 1996.

GAYNOR, Daniel. **Technological tying**. Bureau of Economics Federal Trade Commission. Washington, 2006. Disponível em <http://www.ftc.gov/be/workpapers/wp284.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2013.

GERBER, David. **Fairness in competition law**: european and U.S. experience. 2004. Disponível em http://archive.kyotogakuen.ac.jp/o_iied/information/fairness_in_competition_law.pdf. Acesso em: 25 fev. 2017.

GEROSKI, Paul; MARKIDES, Constantinos. **Fast second**: how smart companies bypass radical innovation to enter and dominate new markets (*e-book*). Jossey-Bass/A Wiley Imprint, 2005.

GEURSEN, Wessel. **The EFIM-Case**: No Dominant Position of Printer Manufacturers on Ink Cartridge Aftermarket. European Law Blog, 2013. Disponível em

<http://europeanlawblog.eu/2013/09/26/the-efim-case-no-dominant-position-of-printer-manufacturers-on-ink-cartridge-aftermarket/>. Acesso em: 15 mar. 2017.

GIRARD, Laurence. **Dosettes de café**: Nestlé s'engage à faciliter la vie de ses rivaux. Le Monde, 2014. Disponível em http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/04/17/dosettes-de-cafe-nestle-s-engage-a-faciliter-la-vie-de-ses-rivaux_4402724_3234.html. Acesso em: 20 out. 2016.

GLARNER, Andreas. **Another brick in the wall**: no trademark protection for Lego. IP Newsletter Switzerland, 2012. Disponível em <http://www.primerus.com/wp-content/uploads/2012/12/IP-Newsletter-MME-Partners-December-2012.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2017.

GRANSTRAND, Ove; TIETZE, Frank. **IP strategies and policies for and against evergreening**. CIM Working Paper 2014: 4, paper presented at the conference European Policy For Intellectual Property, Brussels. University of Cambridge, IFM Centre for Technology Management. Disponível em http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/uploads/Research/CTM/working_paper/2015-01-Granstrand-Tietze.pdf. Acesso em: 28 abr. 2017.

GRAU-KUNTZ, Karin. **O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis**: uma análise crítica a recente decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE). IBPI, 2008. Disponível em <http://www.wogf4yv1u.homepage.tonline.de/media/58f41a63eeb4cae8ffff8030fffffff1.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2017.

_____. Direito de patente e mercados secundários. **Revista ABPI**, n° 5, 2012.

GRIFFITHS, Andrew. **An economic perspective on trade mark law** (New Horizons in Intellectual Property) (e-book). Edgar Elgar Publishing, 2011.

GUERRAZZI, Luiz. **Ganhando com as inovações**: o papel dos ativos complementares para o sucesso da inovação em “O Boticário”. Universidade Nove de Julho, IV SINGEP, Anais do IV SINGEP. São Paulo, 2015. Disponível em <http://www.singep.org.br/4singep/resultado/195.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2017.

GUSTAFSSON, Daniel. **Tying under EC competition law**: the Tetra Pak II case. Lunds Universitet, Nationalekonomiska institutionen. 2007. Disponível em <https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=1335665&fileId=1646325>. Acesso em: 10 out. 2016.

HALL, Bronwyn; HELMERS, Christian; ROSAZZA-BONDIBENE, Chiara; VON GRAEVENITZ, Georg. **A study of patent thickets**: final report prepared for the UK Intellectual Property Office. Outubro, 2012. Disponível em https://eml.berkeley.edu/~bhhall/papers/HHvGR_Patent_Thickets_FIN_29Oct12.pdf. Acesso em: 13 mar. 2017.

HANDELMAN, Jeffery A. **Stretching Trademark Laws to Protect Product Design and Packaging**. 2012. Disponível em

http://www.brinksgilson.com/files/article_landslide_janfeb_2012_handelman.pdf.
Acesso em: 17 fev. 2017.

HARVARD LAW SCHOOL. **The case study teaching method**. 2017. Disponível em <http://casestudies.law.harvard.edu/the-case-study-teaching-method/>. Acesso em: 10 jan. 2017.

HILTY, Reto; SLOWINSKI, Peter, **Patenting coffee - IP protection and its impact on innovation in the coffee-capsule market**, *in*: Varieties of European Economic Law and Regulation (Studies in European Economic Law and Regulation, 3) (*e-book*), Springer, Berlin 2014, p. 489 – 503.

HOLMBERG, Victor Sand. **EU competition law and environmental protection: integrate or isolate?**. Graduate thesis (Master of Laws Programme). Faculty of Law, Lund University, 2014. Disponível em <http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=4905155&fileId=4938877>. Acesso em: 15 fev. 2017.

HOVENKAMP, Herbert. **Antitrust**. St. Paul, MN: West Publishing Co, 1986. 323 p.

HUNTER, Dan; THOMAS, Julian. **Lego and the system of intellectual property, 1955–2015**. Março 7, 2016. Disponível em <https://ssrn.com/abstract=2743140>. Acesso em: 13 abr. 2016.

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. **Comentários à lei da propriedade industrial**. 3 ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. 584 p.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (BRASIL). **Manual para o depositante de patentes, Diretoria de Patentes**. 2015. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2017.

INTELLECTUAL ASSET MANAGEMENT. **IP value 2014: Building and enforcing intellectual property value – An international guide for the boardroom**. Globe White Page Ltd., 2014.

INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION. **Trade dress protection in Europe**. Report prepared by the Europe Subcommittee of the Trade Dress Committee 2004-2005 and by the Europe Subcommittee of the Non-Traditional Marks Committee 2006-2007. 2007. Disponível em <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTATradeDressEurope2007.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2017.

IPMETRICS. **The patent to trademark value transition**: Nespresso. 2011. Disponível em <https://www.ipmetrics.net/blog/economics/the-patent-to-trademark-value-transition-nespresso/>. Acesso em: 10 out. 2016.

KLEIN, Christopher. **The economics of sham litigation**: theory, cases and policy. Bureau of Economics Staff Report to the Federal Trade Commission. Abril, 1989.

Disponível em https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/economics-sham-litigation-theory-cases-and-policy/232158_0.pdf. Acesso em: 25 fev. 2017.

KORAH, Valentine. **An introductory guide to EC competition law and practice (e-book)**. Hart Publishing, 1997.

LADAS, Stephen. **Patents, trademarks and related rights. National and International Protection (e-book)**. Harvard University Press, 1975. 1.888 p.

LANDES, William; POSNER, Richard. **Market power in antitrust cases**. Harvard Law Review, v. 94, p. 937-996, 1980. Disponível em: http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2551&context=journal_articles. Acesso em: 10 fev. 2017.

_____. **Trademark law: an economic perspective**. Journal of Law and Economics 265, 1987. Disponível em <https://cyber.harvard.edu/IPCoop/87land1.html>. Acesso em: 13 fev. 2017.

LENTSCHNER, Keren. **Nespresso devra partager certains secrets de fabrication**. Le Figaro, 2014. Disponível em <http://www.lefigaro.fr/societes/2014/09/04/20005-20140904ARTFIG00348-nespresso-devra-partager-certains-secrets-de-fabrication.php>. Acesso em: 29 set. 2015.

LIMA, Cláudia de Castro. **Os aliados ocultos de Hitler**. Revista Super Interessante, São Paulo, n. 333, p. 24 – 35, Maio, 2014. Disponível em: <http://super.abril.com.br/historia/osaliados-ocultos-de-hitler/>. Acesso em: 13 fev. 2015.

LOCKE LORD LLP. **European Union: staying within the boundaries**. Lexology, 2016. Disponível em <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=165f13fc-634d-407eb0a7-9d54c4a8786c>. Acesso em: 13 fev. 2017.

LUNDAHL, Jenny. **The Lego brick in the borderzone between forms of protection**. Master Thesis (Gothenburg School of Economics and Commercial Law), Göteborg University, 2005. Disponível em <https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/1938/1/200544.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2017.

MAJER, Luca. **Clooney's clones act III**. 2011. Disponível em http://www.lucamajer.com/en/caffè/scritti/cloni_di_clooney_atto_iii/default.aspx. Acesso em: 09 maio 2015.

MAS, Isabelle. **Nestec, la machine à “nestléiser” de Nestlé**. L'Express, 1997. Disponível em http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/nestec-la-machine-anestleiser-de-nestle_1373584.html. Acesso em: 15 fev. 2017.

MAUCHER JENKINS. **Claiming priority: pitfalls and poisonous priorities**. Jenkins Patent Newsletter, 2013. Disponível em <http://www.maucherjenkins.com/assets/Publications/patent-issues/claiming-priority.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2017.

MCGRATH, Maggie. **The world's largest food and beverage companies 2016: chocolate, beer and soda lead the list.** Forbes, 2016. Disponível em <https://www.forbes.com/sites/maggiemcgrath/2016/05/27/the-worlds-largest-food-and-beverage-companies-2016-chocolate-beer-and-soda-lead-the-list/#fd4dd6c1e965>. Acesso em: 10 nov. 2016.

MILLER, Joyce. **Innovation and renovation: the Nespresso story.** International Institute for Management Development, Lausanne, Switzerland, 2000. Disponível em [https://wiki.aalto.fi/download/attachments/44302349/Kashani%20\(2000\)%20Innovation%20and%20renovation%20-%20The%20Nespresso%20story.pdf?api=v2](https://wiki.aalto.fi/download/attachments/44302349/Kashani%20(2000)%20Innovation%20and%20renovation%20-%20The%20Nespresso%20story.pdf?api=v2). Acesso em: 21 jan. 2017.

MINTER, Adam. **No, coffee pods aren't killing the planet.** Bloomberg View, 2016. Disponível em <https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-02-25/coffee-pods-aren-t-killing-the-planet>. Acesso em: 20 out. 2016.

MONTI, Mario. **Speech/03/48 EU competition policy after May 2004.** Fordham Annual Conference on International Antitrust Law and Policy, New York, 2003. Disponível em http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-03-489_en.htm?locale=en. Acesso em: 15 fev. 2017.

MORAIS, Rafael Pinho de; SALGADO, Lucia Helena. **A new test for anticompetitive litigation** (trabalho não publicado). 2013. Disponível em https://www.academia.edu/6182497/A_New_Test_for_Anticompetitive_Litigation. Acesso em: 19 fev. 2017.

MOULLET, Sophie. **Denner wins coffee capsules case against Nestlé.** 2013. Disponível em <http://www.novagraaf.com/en/news?newspath=/newsitems/en/denner-wins-coffee-capsules-case-against-nestle>. Acesso em: 02 fev. 2017.

MULLANE, Lachlan. **Coffee capsules: a protected species.** 2013. Disponível em <http://www.hmcip.com.au/downloads/December2013Article1.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2017.

MUNDO DAS MARCAS. **Nespresso.** 2007. Disponível em <http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2007/08/nespresso-what-else.html>. Acesso em: 20 out. 2016.

NESPRESSO. **Facts and figures.** 2015. Disponível em <https://www.nestle-nespresso.com/about-us/facts-and-figures>. Acesso em: 10 out. 2016.

_____. **Our history.** 2016. Disponível em <https://www.nestle-nespresso.com/about-us/our-history>. Acesso em: 10 out. 2016.

NESTLÉ. **Nestlé in Switzerland.** 2014. Disponível em http://www.nestle.com/assetlibrary/documents/library/documents/about_us/nestle-in-switzerland-factsheeten.pdf. Acesso em: 24 fev. 2017.

_____. **The Nestlé company history.** 2017. Disponível em <http://www.nestle.com/aboutus/history/nestle-company-history>. Acesso em: 25 fev. 2017.

_____. **Corporate governance report 2011.** 2011. Disponível em http://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/corporate_governance/corp_governance_report_2011_en.pdf. Acesso em: 15 mar. 2017.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. WIPO intellectual property handbook. 2004. Disponível em http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf. Acesso em: 10 fev. 2017.

_____. **Study on misappropriation of signs.** 2012. Disponível em http://www.wipo.int/edocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_5.pdf. Acesso em: 10 fev. 2017.

PARLAMENTO EUROPEU. Fichas técnicas sobre a União Europeia: a política de concorrência. 2016. Disponível em http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.1.html. Acesso em: 23 abr. 2016.

_____. **O mercado interno:** Princípios Gerais. Estudo intitulado “Contribution of the Internal Market and Consumer Protection to Growth” (Contribuição do mercado interno e da proteção dos consumidores para o crescimento económico), encomendado pela Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores do Parlamento, Departamento Temático A, 2014. Disponível em [www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/518762/IPOL_STU\(2014\)518762_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/518762/IPOL_STU(2014)518762_EN.pdf). Acesso em: 10 fev. 2017.

PARLAMENTO EUROPEU; CONSELHO EUROPEU. Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015 que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. 2015. Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&qid=1488367528642&from=PT#ntr4-L_2015336PT.01000101-E0004. Acesso em: 23 abr. 2016.

PETTY, Ross. Advertising law in the United States and European Union. Journal of Public Policy & Marketing Vol. 16, No. 1, International Issues in Law and Public Policy, 1997. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/30000417>. Acesso em: 23 fev. 2017.

PHILLIP, Fernando Eid. Patente de invenção: extensão da proteção e hipóteses de violação. São Paulo. Ed. Juarez de Oliveira, 2006.

PISANO, Gary. Profiting from innovation and the intellectual property. Revolution. Research Policy 35, 2006, 1122 p.

POSNER, Richard. **Intellectual property**: the law and economics approach. *Journal of Economic Perspectives*. Volume 19, Number 2, 2005. pp. 57–73. Disponível em http://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Courses/StratTech09/Lectures/IP/Papers/posner_05.pdf. Acesso em: 13 jan. 2017.

PRADO, Elaine Ribeiro do. **Secondary meaning ou significação secundária** (*apud* BARBOSA, Denis B. *A Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica*, Lumen Juris, 2007). Disponível em http://www.nbb.com.br/pub/secondary_meaning.pdf. Acesso em: 19 out. 2016.

PURNHAGEN, Kai; ROTT, Peter (Eds.). **Varieties of european economic law and regulation liber amicorum for Hans Micklitz (e-book)**. 2014.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**, 2 v., 22^a. Ed., São Paulo: Saraiva, 1995.

RIBAS, Guilherme Corvo Favaro. **Venda casada anticoncorrencial e Propriedade Intelectual**. 2011. 111 p. Tese (Faculdade de Direito) — Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível em <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-18042012-153531/pt-br.php>. Acesso em: 15 jan. 2017.

ROBINSON, Alexander. **Poisonous priorities referred to Enlarged Board of Appeal industry news and articles**. Dehns, 2013. Disponível em http://www.dehns.com/site/information/industry_news_and_articles/Poisonous_priorities_referred_to_enlarged_board_of_appeal.html. Acesso em: 21 jan. 2017

SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito concorrencial**. 1. ed. Brasil: Malheiros Editores Ltda., 2013.

SHAPIRO, Carl. **Aftermarkets and consumer welfare**: making sense of Kodak. *Antitrust Law Journal*, v. 63, p. 484 – 511, 1995. Disponível em <http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/kodak.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2017

_____. **Navigating the patent thicket**: cross licenses, patent pools, and standard setting. Berkeley: [s.n.], 2001. Working paper. Disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=273550. Acesso em: 29 set. 2016.

_____. **Microsoft**: A remedial failure. *Antitrust Law Journal*, v. 75, n. 3, p. 739 – 772, 2009. Disponível em <http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/microsoft2009.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2017.

SHAPIRO, Carl; TEECE, David. **Systems competition and aftermarkets**: an economic analysis of Kodak. *Antitrust Bulletin*, v. 39, n. 1, p. 135 – 162, 1994. Disponível em <http://sp.uconn.edu/~langlois/E382/ShapiroTeece.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2017.

_____. **Setting compatibility standards**: cooperation or collusion? In: DREYFUSS, R. C.; ZIMMERMAN, D. L.; FIRST, H. *Expanding the boundaries of intellectual property*. Oxford: Oxford University Press, 2000 *apud*

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6796/1/Radar_n22_Litig%C3%A2ncia.pdf
f p. 26. Acesso em: 25 fev. 2016.

SHARPSTON, Eleanor. **Conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston apresentadas em 26 de junho de 2008**: Processo C-252/07 Intel Corporation Inc. contra CPM United Kingdom Limited, Marcas registadas – Diluição. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CC0252&from=EN>. Acesso em: 26 fev. 2017.

SILVEREKE, Siri. **The winner takes it all?**: or to what extent may it be regarded anti-competitive conduct to combine technical tying and patents?. Master Thesis (Master of European Business Law), Faculty Of Law, Lund University, 2013. Disponível em <http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=4057642&fileId=4057645>. Acesso em: 10 fev. 2017.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Concorrência desleal vs. trade dress e/ou “conjunto-imagem”**. São Paulo: Ed. do Autor, 2004.

_____. **Concorrência desleal**. São Paulo: Resenha Tributária, p. 38 apud PEREIRA, 2001.

_____. Trade dress e/ou conjunto-imagem, **Revista da ABPI**, n° 15, mar/abr. 1995.

SPINK, Paul; PETTY, Ross. **EU harmonisation of comparative advertising law**. Business Law Review, 1998.

STROBEL, Eva . **Nespresso vs. Denner – the final act?**. European Food and Feed Law Review Volume 8, Issue 6 (2013), pp. 423 – 425.

SUAREZ, Fernando; UTTERBACK, James. **Innovation, competition, and industry structure**. Sloan School of Management, MIT, Cambridge, MA, USA. 1991. Disponível em https://www.researchgate.net/profile/James_Utterback/publication/222477580_Innovation_Competition_and_Industry_Structure/links/54060eed0cf2c48563b24570/Innovation-Competition-and-Industry-Structure.pdf. Acesso em: 10 mar. 2017.

TEECE, David J. **Profiting from technological innovation**: implications for integration, collaboration, licensing and public policy. Volume 15, Issue 6, December 1986, p. 285-305 Research Policy. Disponível em [http://dx.doi.org/10.1016/0048-7333\(86\)90027-2](http://dx.doi.org/10.1016/0048-7333(86)90027-2). Acesso em: 10 mar. 2017.

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE. **Competition and monopoly**: single-firm conduct under section 2 of the Sherman Act. 2008. Disponível em www.usdoj.gov/atr/public/reports/236681.htm. Acesso em: 10 mar. 2017.

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE; FEDERAL TRADE COMMISSION. **Antitrust enforcement and intellectual property rights**: promoting innovation and competition. 2007. Disponível em <https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2007/07/11/222655.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2017.

VAN BAEEL & BELLIS. **Competition law of the european community**. 1. ed. Haia: Kluwer Law International, 2005. p. 903 – 977.

WAGNER, Stefan. **Are ‘patent thickets’ smothering innovation?**. Yale Insights. Yale School of Management, 2015. Disponível em <http://insights.som.yale.edu/insights/are-patent-thickets-smothering-innovation>. Acesso em: 13 mar. 2017.

WHITE, Louis. **Who's taking on Nestle?**: it's suing the global food giant for nearly \$2.8 billion. And it's all about coffee. The Sydney Morning Herald, 2015. Disponível em <http://www.smh.com.au/small-business/entrepreneur/why-did-this-aussie-company-take-on-nestle-20150810-giw3sn.html>. Acesso em: 21 fev. 2017.

WILLIAMSON, Oliver E. **Review the antitrust paradox**: a policy in war with itself. 1979, p. 529. Disponível em <http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4174&context=uclrev>. Acesso em: 17 mar. 2017

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY REVIEW. **EPO revokes Nestle coffee making patent**. 11/10/2013. Disponível em <http://www.worldipreview.com/news/epo-revokes-nestle-coffee-making-patent>. Acesso em: 10 fev. 2017.