

XXXII CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI
O papel da propriedade intelectual na competitividade econômica

**CONCORRÊNCIA DESLEAL E TI:
DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA A COMPETITIVIDADE**

28 de agosto de 2012

Rodrigo A. de Ouro Preto Santos
OURO PRETO ADVOGADOS
rodrigo@ouopreto.adv.br

EUA: novas leis sobre concorrência desleal e resolução de 39 *attorneys general*

Estados que reconhecem no uso de TI não licenciada um ato de concorrência desleal

- Os estados de Washington e Louisiana, U.S.A., promulgaram leis que reconhecem no uso de TI não licenciada um ato de concorrência desleal sujeito a certas medidas disponíveis aos concorrentes que utilizam TI licenciada ou aos *attorneys general* (doravante chamados de “procuradores gerais”) desses dois estados; e
- Os *procuradores gerais* de 36 estados e 3 territórios dos E.U.A. assinaram uma carta aberta para referendar as legislações estaduais de Washington e Louisiana e reconhecer que o uso de TI não licenciada constitui ato de concorrência desleal que as normas gerais de repressão à concorrência desleal de seus estados coíbem.

Carta de 4 de Novembro de 2011 assinada por 39 procuradores gerais

Destaques da carta dos procuradores gerais

➤ Justificativas:

- Enquanto se reconhece que os fabricantes dos estados representados precisam competir na economia global e que a concorrência cria oportunidades para a inovação e crescimento que, por sua vez, asseguram melhores produtos e menor preço aos consumidores, não devem ser forçados a competir em situação de desvantagem, que se verifica quando o concorrente obtém menor custo ao usar tecnologia da informação não licenciada.
- O furto de propriedade intelectual em TI traz prejuízos não apenas para a indústria da informação, mas também para os fabricantes dos estados representados que obtêm licenças para o seu parque de TI.

➤ Declaração:

- Os procuradores gerais afirmam que os seus estados têm leis (de repressão à concorrência desleal) que podem ser usadas para reprimir essas condutas e acreditam que *“o uso de tecnologia da informação furtada causa precisamente o tipo de prejuízo anti-competitivo que estas leis são destinadas a remediar”*.

North Carolina, Washington, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Guam, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Vermont, Virgin Islands, West Virginia e Wyoming

Atividades ilícitas reprimidas pela nova lei estadual de Washington

Concorrência desleal definida pela nova lei de Washington

- Pela sistemática da nova lei, constitui ato de concorrência desleal o uso de TI (software ou hardware) não licenciada na fabricação, promoção (*marketing*) ou comercialização de produtos colocados à venda no estado de Washington, em concorrência com produtos comercializados com TI licenciada.
 - A concorrência desleal pode ser reconhecida pelo uso da TI não licenciada em qualquer momento da atividade industrial ou comercial de um produto comercializado no estado de Washington
 - São destinatários da lei tanto fabricantes norte-americanos como de qualquer outro país.

Capacidade processual dos Demandantes e Demandados na lei de Washington

Demandantes

- Qualquer pessoa prejudicada que comprove, com preponderância de provas:
 - A comercialização no estado de Washington de produtos fabricados, promovidos ou comercializados com o uso de TI não licenciada
 - Que os produtos da pessoa prejudicada foram fabricados, promovidos e comercializados com o uso de TI licenciada
 - Os produtos da pessoa prejudicada competem diretamente com os produtos infratores; e
 - A pessoa prejudicada sofreu prejuízo, definido como o preço da TI violada ser igual ou superior a USD 20 mil.
- Procurador geral, a pedido de pessoa prejudicada ou de titulares de TI violada.

Demandados

- Fabricante de produto comercializado no estado de Washington cuja fabricação, promoção ou venda envolveu o uso de TI não licenciada.
- Vendedor do produto, em determinadas circunstâncias.

Intervenção obrigatória do titular da tecnologia de informação violada

Colaboração do titular do TI não licenciado

- É requisito para a propositura da ação pela pessoa prejudicada que o titular do TI violado, o seu licenciado exclusivo ou agente notifique o fabricante infrator, sendo necessário:
 - Identificar a TI não licenciada e o seu titular;
 - Identificar a legislação violada pelo uso da TI não licenciada;
 - Declarar que o Notificante tem razões razoáveis para acreditar que o fabricante usa TI não licenciada;
 - Identificar de que forma a TI não licenciada foi utilizada pelo Notificado na fabricação dos produtos;
 - Identificar os produtos fabricados com o uso da TI não licenciada; e
 - Identificar as provas em que se baseiam as afirmações do Notificante.
- Para não ficar sujeito às penalidades previstas na nova lei, o fabricante notificado pode responder a notificação, objetivando:
 - Comprovar que a TI objeto da notificação é licenciada e, assim, ele não pratica o ato de concorrência desleal afirmado.
 - Comprovar em 90 dias que cessou a violação ou obteve as licenças necessárias.

Medidas legais disponíveis aos Demandantes

Pedidos dos demandantes contra os demandados

- **Contra o fabricante:**
 - Indenização baseada no prejuízo direto verificado com a violação ou igual ao preço comercial da TI não licenciada (“statutory damages”), o que for maior. O tribunal pode impor indenização punitiva (“treble damages”), ressarcimento dos custos judiciais e honorários de advogado quando verificar que a infração foi propositada.
 - Se o fabricante não tiver bens no estado para satisfazer o crédito devido ao prejudicado, admite-se o aresto dos produtos se demonstrado prejuízo material da concorrência (“material competitive injury”), definido como uma diferença superior a 3% entre o preço do produto infrator e o produto concorrente objeto da ação durante um período de quatro meses.
- **Contra o vendedor:**
 - Indenização contra o vendedor (1) cujo faturamento anual seja superior a USD 50 milhões, (2) oferece o produto infrator à venda em Washington e (3) tem uma relação contratual direta com o fabricante.
 - Nos casos em que o fabricante infrator não responder ou não tiver bens para satisfazer o crédito, o prejudicado pode pedir do vendedor indenização equivalente ao valor comercial da TI não licenciada ou USD 250 mil, o que for menor.

Defesas disponíveis ao demandado distribuidor-vendedor

Defesas previstas na lei de Washington

- O vendedor poderá evitar a sua responsabilização e a apreensão dos produtos caso apresente uma das seguintes defesas, com preponderância de provas:
 - Faturamento anual igual ou menor do que USD 50 milhões
 - Não tem uma relação contratual com o fabricante infrator
 - É consumidor final
 - Mantém um código de conduta ou contrato com o fabricante que inclui o compromisso de não usar TI não licenciada
 - Obteve garantia por escrito do fabricante de que os produtos não foram fabricados com o uso de TI não licenciada

- Para evitar o aresto dos produtos, o vendedor poderá oferecer garantia equivalente ao valor da TI violada ou USD 25 mil, o que for menor.

Limites da lei estadual de Washington

Produtos excluídos

- A pessoa prejudicada e o procurador geral não podem mover ação quando envolver:
 - Produtos médicos
 - Alimentos e bebidas
 - Produtos protegidos por direitos autorais, como filmes, livros, software, etc. (“copyrightable end products”)
 - Produtos que incorporam elementos de um produto protegido por direitos autorais (“copyrightable end product”) fabricado a pedido de ou sob licença do titular da TI
 - Embalagem ou material promocional ou de propaganda de qualquer produto protegido por direitos autorais (“copyrightable end product”)

As iniciativas norte-americanas e o Direito Brasileiro sobre concorrência desleal

Conclusão

- As novas leis estaduais norte-americanas sobre concorrência desleal e a carta dos procuradores gerais reafirmam o princípio geral de repressão à concorrência desleal, ao reconhecerem de forma explícita uma de suas formas de manifestação: o uso de TI não licenciada.
- No Brasil, o uso de TI não licenciada pode ser considerado um ato contrário às práticas honestas em matéria industrial e comercial (art. 10bis(2) da CUP) e, ao mesmo tempo, um meio fraudulento para o desvio de clientela alheia (art. 195, III, da LPI). Consequentemente, o uso de TI não licenciada constitui também no Brasil um ato de concorrência desleal, perfeitamente agasalhado pelo arcabouço jurídico pátrio, que se encontra à disposição das empresas nacionais e do próprio Ministério Público para uso contra as investidas de concorrentes que fabricam ou comercializam produtos no Brasil lançando mão de TI não licenciada.

XXXII CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI
O papel da propriedade intelectual na competitividade econômica

**CONCORRÊNCIA DESLEAL E TI:
DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA A COMPETITIVIDADE**

28 de agosto de 2012

OBRIGADO!

Rodrigo A. de Ouro Preto Santos
OURO PRETO ADVOGADOS
rodrigo@ouopreto.adv.br