

---

## A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NÃO ORIGINAIS

---

Guilherme de Carvalho Doval  
[gdoval@almeidalaw.com.br](mailto:gdoval@almeidalaw.com.br)

O setor brasileiro de fabricação e comercialização de autopeças apresenta números relevantes, gerando mais de 1,5 milhão de empregos diretos e faturamento anual em torno de R\$ 51 bilhões em mais de 2 mil indústrias, 500 distribuidores, 35 mil varejistas<sup>1</sup>. Este setor revela-se um mercado extremamente competitivo e desconcentrado. Este mercado, contudo, está enfrentando um novo desafio: ações de algumas das principais montadoras de veículos atuantes no país com fulcro na proteção assegurada pelo registro de desenhos industriais, tentando impedir a comercialização de peças de reposição “genéricas”.

Questiona-se, portanto, até que ponto tais atitudes são legítimas, quais conseqüências podem trazer a este mercado e o que deve ser feito pelos fabricantes para mitigar seus riscos.

### 1. A proteção aos Desenhos Industriais

Conforme determina o art. 108 da Lei de Propriedade Industrial (LPI)<sup>2</sup>, o registro de Desenho Industrial vigora por dez anos contados da data do depósito, prorrogáveis por mais três períodos sucessivos de cinco anos, até atingir o prazo máximo de vinte e cinco anos contados da data do depósito.

Durante este período, o titular do registro possui um verdadeiro monopólio legal,

---

<sup>1</sup> Dados da ANFAPE - Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças

<sup>2</sup> Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996

com o direito de excluir terceiros, durante o prazo de vigência do registro, sem sua prévia autorização, de promover atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc.

A proteção a estes direitos vem sendo implacavelmente assegurada pelo judiciário que, mediante (i) demonstração da titularidade dos desenhos industriais; e (ii) prova do uso não autorizado por terceiros com fins comerciais, vem deferindo a favor das montadoras pedidos de busca e apreensão e outras medidas judiciais para que fabricantes e distribuidores de autopeças se abstenham de comercializar mercadorias registradas.

### 2. O conflito entre Direito de Propriedade Industrial e o Direito de Concorrência

O ponto central desta discussão que travada em âmbito judicial e administrativo (INPI e CADE) diz respeito à possibilidade de ser configurar ilícito concorrencial o exercício, por parte das montadoras, de direito de propriedade sobre desenho industrial e marcas conferido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no mercado de reposição de peças automotivas.

Com efeito, pode-se dividir o mercado de autopeças no chamado *foremarket*, aquele que contempla as peças usadas em veículos novos ou para substituição em período de garantia, e no *aftermarket*,

aquele que contempla peças de reposição extra-garantia.

O primeiro ponto a se verificar é que o mercado relevante para as montadoras tem como objeto a comercialização de veículos novos, completos (o *foremarket*), ao passo que os fabricantes de peças de reposição tem como seu mercado relevante o que seria o *aftermarket* das montadoras (venda das peças ao consumidor final).

Até que ponto o monopólio legal temporário que a LPI proporciona aos Desenhos Industriais registrados permite que as montadoras exerçam direito de exclusividade além de seu mercado primário?

A posição do CADE foi sinalizada na apreciação da Averiguação preliminar n. 08012.002673/2007-51, em março de 2009. Em suma, entendeu o referido órgão que o caso se trata de *isenção antitruste*<sup>3</sup>, e que uma intervenção antitruste em casos que envolvem direitos de propriedade industrial se justifica tão somente naqueles casos em que houve abuso nos procedimentos de registro dos direitos.

Nesta linha, reconhecendo que (i) o legislador não diferenciou o *foremarket* do *aftermarket* para limitar a extensão do monopólio legal conferido pelo registro de desenho industrial; bem como (ii) tal monopólio na realidade tem um caráter pró-competitivo por assegurar às montadoras retorno do investimento feito com pesquisa e desenvolvimento; o CADE recusou-se a intervir.

<sup>3</sup> Situação na qual um mercado específico não está sujeito à autoridade da defesa da concorrência, submetendo-se apenas ao órgão regulatório que, no caso, seria o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Intelectual.

### 3. Conclusão

A proteção de até vinte e cinco anos (período maior que o tempo de fabricação de qualquer modelo) certamente cria distúrbios no mercado que devem ser analisados.

Diante da posição do CADE verifica-se que a atividade dos fabricantes de peças para o mercado de reposição fica limitada às peças que não possuem registro de desenho industrial, apesar dos alegados prejuízos aos consumidores (vinculação à montadora de seu veículo, sujeitando-se à sua rede de distribuição, à sua capacidade de oferta e preço; incremento de preço final pelo valor da marca e custos com patentes e registros; controle indireto da vida útil do veículo pela montadora; dentre outros).

Uma vez que também o judiciário tem assegurado invariavelmente a proteção à exclusividade às montadoras, a solução para esta disputa resta à via legislativa.

Como a legislação sobre direitos autorais possui uma grande padronização internacional em virtude das diversas convenções sobre o tema, pode-se tomar como exemplo as propostas que estão sendo debatidas em outros países.

Neste tema a União Européia discute a proposta de alteração da diretiva 98/71/CE: visando a: (i) Limitação da proteção industrial apenas ao mercado primário; e (ii) Ampla liberalização do *aftermarket* desde que criados mecanismos de controle de qualidade e segurança.

Até lá, é extremamente recomendável aos fabricantes e comerciantes de autopeças no mercado de reposição que se atentem à existência ou não de Desenho Industrial registrado para mitigar os riscos de

vultosas indenização e perda das mercadorias em estoque que violem os direitos de terceiros e podem ser objeto de busca e apreensão.

