

Revista de Direito Mercantil

industrial,
econômico e
financeiro

vol.

127



REVISTA DE DIREITO MERCANTIL

industrial, econômico e financeiro

Nova Série — Ano XLI — n. 127 — julho-setembro de 2002

FUNDADORES

1ª FASE: WALDEMAR FERREIRA

FASE ATUAL: PROF. PHILOMENO J. DA COSTA (†)

PROF. FÁBIO KONDER COMPARATO

SUPERVISOR GERAL: PROF. WALDIRIO BULGARELLI

COMITÊ DE REDAÇÃO: MAURO RODRIGUES PENTEADO,

HAROLDO MALHEIROS DUCLERC VERÇOSA,

RACHEL SZTAJN, ANTONIO MARTIN, MARCOS PAULO DE ALMEIDA SALLES

REVISTA DE DIREITO MERCANTIL

publicação trimestral de
MALHEIROS EDITORES LTDA.

Rua Paes de Araújo, 29, conjunto 171

CEP 04531-940

São Paulo, SP - Brasil

Tel. (011) 3078-7205

Fax: (011) 3168-5495

Assinaturas e comercialização:
CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE
LIVROS S.A.

Rua Conselheiro Ramalho, 928

CEP 01325-000

São Paulo, SP - Brasil

Tel. (011) 289-0811

Fax: (011) 251-3756

Diretor Responsável: Álvaro Malheiros

Diretora: Suzana Fleury Malheiros

Supervisão Gráfica: Vânia Lúcia Amato

Composição: *Scripta*

SUMÁRIO

DOCTRINA

SOCIEDADE ANÔNIMA: INTERESSE PÚBLICO E PRIVADO

- CALIXTO SALOMÃO FILHO 7

ATUALIDADES

REGIME SANCIONATÓRIO EM DIREITO BANCÁRIO

- ARMINDO SARAIVA MATIAS 21

AS SOCIEDADES LIMITADAS NO NOVO CÓDIGO CIVIL

— A LIMITAÇÃO DO DIREITO DE CONTRATAR

- PAULO ALBERT WEYLAND VIEIRA E ANA PAULA DE CARVALHO REIS 30

ACORDOS FINANCEIROS E A RESOLUÇÃO 3.039/2002

DO BANCO CENTRAL — DISTORÇÃO NA LEGISLAÇÃO FALIMENTAR

- HAROLDO MALHEIROS DUCLERC VERÇOSA 52

SOBRE RECUPERAÇÃO E FALÊNCIA DE EMPRESAS NO BRASIL

- RENATO LUIZ DE MACEDO MANGE 56

OS COMPROMISSOS DE VOTO NOS ACORDOS DE ACIONISTAS E SUA EFICÁCIA EXECUTIVA

- JOÃO LUIZ COELHO DA ROCHA 63

CONFIDENCIALIDADE EM ARBITRAGEM COMERCIAL INTERNACIONAL

- HEE MOON JO 68

A REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL: O ART. 192 E O MITO DA LEI COMPLEMENTAR ÚNICA

- LUÍS VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA E JEAN PAUL CABRAL VEIGA DA ROCHA 79

ACORDOS DE ACIONISTAS SOBRE O EXERCÍCIO DO PODER DE CONTROLE

(Análise das principais alterações introduzidas ao art. 118 da Lei das S/A
pela Lei 10.303/2001)

- MIGUEL TORNOVSKY 93

O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO (SPB)

- ALMIR ROGÉRIO GONÇALVES 107

AS IMPORTAÇÕES PARALELAS À LUZ DO PRINCÍPIO DE EXAUSTÃO DO DIREITO DE MARCA E SEUS REFLEXOS NOS DIREITOS CONTRATUAL E CONCORRENCIAL

- CLÁUDIA MARINS ADIERS 127

FUNDAMENTO E EFEITOS JURÍDICOS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NO BRASIL	
— MILTON NASSAU RIBEIRO	165
PESSOAS JURÍDICAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR	
— OBRIGATORIEDADE DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	
— ZANON DE PAULA BARROS	175
 DIREITO E ECONOMIA	
MUDANÇA INSTITUCIONAL, A PERSPECTIVA DA NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL	
— BASILIA AGUIRRE	179
 JURISPRUDÊNCIA COMENTADA	
COBRANÇA JUDICIAL DE DIVIDENDOS PRIORITÁRIOS: DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR	
— CARLOS EDUARDO DA COSTA PIRES	189
 ESPAÇO DISCENTE	
A RELAÇÃO ENTRE O NOVO SPB E OS TÍTULOS DE CRÉDITO. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS E SOCIAIS	
— ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA, ARTHUR MARINHO, EDSON FÁBIO GARUTTI MOREIRA E IBERÊ UCHOA DE AZEVEDO BARBOSA	215
O ABUSO DE DIREITO NA DENÚNCIA DOS CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO: O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS BRASILEIROS E AS DISPOSIÇÕES DO NOVO CÓDIGO CIVIL	
— PAULO EDUARDO LILLA	229

COLABORAM NESTE NÚMERO

ALMIR ROGÉRIO GONÇALVES

Advogado em São Paulo

ANA PAULA DE CARVALHO REIS

Advogada

ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA

Graduando da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo — FADUSP. Bolsista da FAPESP. Monitor da Cátedra de História do Direito na FADUSP

ARMINDO SARAIVA MATIAS

Professor Associado da Universidade Autónoma de Lisboa. Consultor do Banco de Portugal

ARTHUR MARINHO

Graduando da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo — FADUSP. Pesquisador do CNPq, junto ao Departamento de Direito do Estado

BASILIA AGUIRRE

Professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo — FEA/USP

CALIXTO SALOMÃO FILHO

Professor Titular de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo — FADUSP

CARLOS EDUARDO DA COSTA PIRES

Pós-Graduando da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo — FADUSP

CLÁUDIA MARINS ADIERS

Especialista em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul — UFRGS. Advogada no Rio Grande do Sul

EDSON FÁBIO GARUTTI MOREIRA

Jornalista. Graduando da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo — FADUSP. Foi pesquisador selecionado pelo CNPq

HAROLDO MALHEIROS DUCLERC VERÇOSA

Mestre e Doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo — USP. Professor de Direito Comercial das Faculdades de Direito da USP e da FAAP. Membro do Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Consultor

HEE MOON JO

Mestre em Direito pela *Korea University*. Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo — USP. Professor do Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito da USF. Árbitro Comercial do *Korea Commercial Arbitration Board*

IBERÊ UCHOA DE AZEVEDO BARBOSA

Graduando da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo — FADUSP

JEAN PAUL CABRAL VEIGA DA ROCHA

Doutorando em Direito Econômico na Universidade de São Paulo — USP

JOÃO LUIZ COELHO DA ROCHA

Professor de Direito Comercial da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro — PUC/RJ. Advogado

LUÍS VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA

Mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo — USP.
Doutorando em Direito Constitucional e Teoria do Direito na Universidade de Kiel, Alemanha

MIGUEL TORNOVSKY

Formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro — PUC/RJ.
Mestre em Direito pela *Columbia Law School*, em Nova Iorque. Advogado

MILTON NASSAU RIBEIRO

Pós-Graduado em Direito de Empresas e da Economia pela Fundação Getúlio Vargas — FGV. Mestrando em Direito de Empresa na Faculdade de Direito Milton Campos, BH/MG. Advogado

PAULO ALBERT WEYLAND VIEIRA

Professor de Direito Comercial da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro — PUC/RJ. Mestre em Direito pela Universidade de Cambridge, Inglaterra. Advogado

PAULO EDUARDO LILLA

Graduando da Fundação Armando Álvares Penteado — FAAP

RENATO LUIZ DE MACEDO MANGE

Ex-Presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. Advogado em São Paulo

ZANON DE PAULA BARROS

Advogado

Atualidades

AS IMPORTAÇÕES PARALELAS À LUZ DO PRINCÍPIO DE EXAUSTÃO DO DIREITO DE MARCA E SEUS REFLEXOS NOS DIREITOS CONTRATUAL E CONCORRENCIAL

CLÁUDIA MARINS ADIERS*

Introdução. 1. As importações paralelas: conceito e contexto. 2. As importações paralelas e o Direito de Marca: 2.1 Marca: conceito e funções; 2.2 Sistema legal de proteção à marca; 2.3 Direito de Marca e o princípio da territorialidade. 3. As importações paralelas e o princípio da exaustão do Direito de Marca: 3.1 Caráter nacional em contraponto ao caráter internacional da exaustão do Direito de Marca; 3.2 Caráter regional da exaustão do Direito de Marca. 4. As importações paralelas e seus reflexos contratuais. 5. As importações paralelas e seus reflexos concorrenciais: 5.1 Concorrência sob o enfoque público: direito antitruste: 5.1.1 A questão no Brasil — Lei 8.884/1994; 5.1.2 A questão nos EUA — “Sherman Act”; 5.1.3 A questão no Mercosul; 5.1.4 A questão na União Européia. Conclusão.

Introdução

O objetivo do presente trabalho é enfocar e analisar as importações paralelas, entendidas, segundo definição da Liga Internacional de Direito da Concorrência,¹ como “aquelas efetuadas por cidadãos ou sociedades por sua conta ou por conta de terceiros, fora dos circuitos de distribuição exclusiva ou seletiva, num território nacional, de produtos legitimamente comercializados em outro território, seja pelo titular do direito de propriedade intelectual ou outros direitos associados à fabricação, à

comercialização e/ou à identificação dos produtos, seja por qualquer outra pessoa com o consentimento ou a autorização do titular”. Resumidamente, trata-se da “importação de produtos contratuais distribuídos por uma rede ‘oficial’, comprados em uma outra rede geográfica”.²

A relevância do tema, em um contexto de intensas negociações internacionais, de formação de blocos econômicos e o conseqüente livre fluxo de bens e serviços, e tendo-se como premissa inegável que a propriedade cada vez mais baseia-se em ati-

* A Autora agradece o inestimável apoio e comentários recebidos da Profa. Dra. Véra Maria Jacob de Fradera, da Faculdade de Direito da UFRGS, imprescindíveis para a finalização do presente estudo.

1. *Ligue Internationale du Droit de la Concurrence*, uma associação científica internacional.

2. Elisabeth Kaznar Fekete (“Importações paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização”, *RDM* 113/155, São Paulo: Malheiros Editores), conceito traduzido pela Autora a partir do original *Revenue Internationale de la Ligue Internationale du Droit de la Concurrence* 168, mar. 1992, p. 20.

vos intangíveis — propriedade imaterial — de extremo valor econômico para as empresas, está no fato de que essa prática comercial de importar produtos que ostentam marcas genuínas, produzidos pelo titular do direito, ou por seu licenciado e comercializados legalmente em um dado território, faz com que surjam litígios, exatamente porque estes produtos não foram autorizados para que fossem exportados para outro país, visto que tal ato, além de afetar o direito dos titulares de marca, prejudica licenciados e distribuidores, que possuem direitos de exclusividade de exploração econômica destes bens neste território.

Em virtude das complexas estruturas societárias das empresas, podem haver vários contextos a propiciar a entrada de produtos paralelamente importados, tais como: a) uma empresa nacional compra ou licencia os direitos de uma marca estrangeira para fabricar e vender dado produto, e, por outro lado, um importador introduz este mesmo produto, ostentando dita marca, fazendo concorrência com o primeiro; b) o titular da marca no mercado local licencia uma terceira empresa estrangeira para usar e registrar sua marca em um país estrangeiro e, este, exporta os produtos para dentro do mercado local do licenciador; e c) quando o licenciado de uma marca é uma empresa afiliada, ou é controlada pelo titular da marca, que é uma companhia estrangeira coligada.

Para a análise proposta, trabalhar-se-á o conceito, natureza e funções do Direito Real de Marca, situando-o no âmbito das leis nacionais e tratados internacionais. Estuda-se, o *princípio da territorialidade*, norteador dos Direitos de Propriedade Intelectual, o qual determina que a proteção jurídica das marcas limite-se ao território do Estado que a reconhece, e enfoca-se o *princípio da exaustão do direito de marca* — ou *doutrina da primeira venda* —, que objetiva disciplinar o fenômeno das *importações paralelas*, sendo tal princípio, na sua essência, uma limitação estrutural ao *ius prohibendi* que a marca confere ao seu ti-

tular, à medida em que o impede de exercitar as ações de defesa da marca, reconhecidas no âmbito do ordenamento de cada Estado, para impedir a distribuição de produtos originais e delimitar seu caráter territorial. Visando exercer a proteção jurídica que é assegurada aos titulares do Direito de Marca, estes, igualmente, articulam em suas teses construções semelhantes ao *princípio da exaustão*, como a doutrina do consentimento implícito.³

Após desenvolvidos os aspectos estruturais preliminares, serão enfocadas as *importações paralelas* e seus reflexos no Direito Contratual e do Direito da Concorrência, estudando-se tanto a eficácia interna dos contratos — ou a que relaciona as partes contratantes entre si, resultante diretamente do vínculo contratual —, quanto a eficácia externa — ou, de sua relação face a terceiros estranhos à relação contratual. Igualmente, serão vistos os reflexos dos direitos e obrigações constituídos através dos contratos, bem como a situação de terceiros, que não estejam vinculados àqueles contratos, mas ainda assim, possuem o generalíssimo dever de não prejudicarem os outros.

Ao articular os Direitos de Propriedade Industrial, conciliando os interesses antagônicos do titular do direito, que pretende um monopólio, e o da coletividade, no livre exercício do comércio e indústria, o Estado é norteado por objetivos de fomento do progresso econômico,⁴ o que confere

3. Partindo da concepção segundo a qual o direito sobre a marca tem um caráter absoluto, entendem alguns autores, dentre eles Plaisant e Mathély, que enquanto o objeto marcário permanece no circuito econômico a marca designa o produto e, como tal, continua a desempenhar a sua função. Logo, de acordo com esta doutrina, a marca deverá permanecer sob o controle do titular, cujo direito não se esgotará com a primeira venda do objeto marcado (R. Plaisant, *Droit Européen de la Concurrence*, Paris, 1966 e Paul Mathély, *Le Droit Français des Brevets d'Invention*, Paris, 1974).

4. "A tecnologia é análoga ao capital pelo fato de os recursos destinados no momento ao investimento nos aperfeiçoamentos tecnológicos deverem permitir uma produção maior no futuro. Todavia,

àqueles direitos um caráter acentuadamente instrumental, até porque a definição do seu conteúdo e alcance depende das exigências históricas da evolução da Economia. Deste modo, o reconhecimento deste Direito pelo Estado não confere ao titular prerrogativas absolutas ou incondicionais. Por um lado, pelo óbvio limite do abuso de poder e, por outro, porque a concessão de um Direito de Propriedade Industrial, em virtude de sua natureza instrumental, se traduz unicamente na atribuição, ao titular, dos poderes indispensáveis à fruição do seu direito, no respeito dos interesses que justificaram a respectiva consagração legal. Assim, necessário que se estude os reflexos que as *importações paralelas* têm sobre o Direito da Concorrência.

1. As importações paralelas: conceito e contexto

O termo *importação paralela* refere-se ao fenômeno pelo qual os produtos, ostentando uma marca genuína devidamente registrada, fabricados em um determinado país pelo titular da marca, seus afiliados ou licenciados, são importados sem o consentimento do titular da marca no mercado local. Assim, tais produtos irão competir diretamente com aqueles comercializados pelo fabricante ou distribuidor legalmente autorizados para tal, fazendo concorrência entre a mesma marca, pois, ambos tratam-se de produtos genuínos, protegidos pelo Direito de Marca e não de produtos contrafeitos.⁵ As importações paralelas viabilizam-se devido a diversas causas,⁶ mas, de

existe uma diferença muito importante entre capital e tecnologia, derivada das características desta última como um bem público" (John Williamson, *A Economia Aberta e a Economia Global, um Texto de Economia Internacional*, São Paulo: Campus, 1996, p. 267).

5. A contrafação é o ato de imitar, reproduzir ou falsificar fraudulentamente um bem juridicamente tutelado de outrem, no intuito de imputá-lo como legítimo, usurpando direito alheio.

6. Uma, de ordem estrutural, como a necessidade de adaptar os preços ao nível da renda de cada

qualquer forma, abrem uma oportunidade de negócio, consistente na compra no mercado, cujo o preço é praticado em nível inferior, para posterior venda em um outro mercado, em que o preço esteja em um patamar superior. Também chamada de "mercado cinza", a importação paralela geralmente origina-se em três destes contextos:

No primeiro, uma empresa nacional compra ou licencia os direitos de uma marca estrangeira para fabricar e vender certos produtos, enquanto um importador traz os mesmos produtos ostentando uma marca idêntica e os vende com um preço inferior dentro do mercado doméstico. Devido ao fato de a empresa local não gozar de um controle global sobre sua marca, os bens que a portam podem entrar no país do titular nacional, através da importação feita por um consumidor estrangeiro ou terceiras partes que compraram os produtos no exterior. Os produtos envolvidos, neste caso, são originados de uma fonte independente da empresa local.

Em outro cenário, o titular da marca no mercado local licencia uma terceira parte estrangeira para usar e registrar sua marca em um país estrangeiro e, este último, exporta os produtos para dentro do mercado local do licenciador. Tal situação envolve produtos fabricados no exterior por um afiliado estrangeiro de uma firma nacional. Mais frequentemente, a firma estrangeira incorpora uma subsidiária local e então registra sua marca com o nome de uma subsidiária, ou cede os direitos de registro para a subsidiária. Neste caso, o "mercado cinza" é criado por um terceiro estrangeiro comprador dos produtos apostos com a marca e a subsequente importação destes. Esta situação também origina-se quando a empresa nacional estabelece uma empresa

mercado, ou a necessidade de incorrer em melhores custos de promoção e distribuição em determinados mercados, devido a maior competição intermarcas ou a maior concentração dos canais de distribuição; outras, de ordem simplesmente conjuntural, como as flutuações de câmbio, diferenças de impostos e restrições ao comércio.

fabricante, sua subsidiária no exterior, ou uma divisão de fabricação, não incorporada, para produzir produtos com tal marca para venda local.

Finalmente, a importação paralela pode ocorrer quando o licenciado de uma marca é uma empresa afiliada, ou é controlada pelo titular da marca, que é uma companhia estrangeira coligada. A importação paralela ocorre quando o último importa os produtos para dentro do mercado local do licenciado, competindo com a companhia afiliada.⁷ O detentor local de uma marca registrada autoriza um fabricante estrangeiro independente para usar a marca e, embora o titular local da marca, neste caso, não consinta que o fabricante estrangeiro importe produtos com tal marca, nada impede que uma terceira parte compre os bens no exterior e providencie suas importações. Conseqüentemente, como no cenário anterior acima disposto, os titulares locais são forçados a uma competição entre as suas próprias marcas.

Estes três contextos, podem envolver inúmeras variações: os produtos do titular local podem ser importados e ser idênticos ou diferentes daqueles da importação paralela. Os produtos podem ser produzidos nacionalmente pelo titular da marca, neste território, e diferentes produtos podem ser produzidos no exterior pelo titular local ou seu coligado. Serviços e garantias podem ou não ser as mesmas no território local e no exterior. Um licenciado estrangeiro pode ser compelido pela lei estrangeira a não

7. De acordo com Paulo Macedo Souza Filho (*The Role of Trade Marks in the Regulation on Parallel Imports within the United States of America*, obra não publicada, 1995), as regulamentações e estatutos dos EUA, no que tange as importações paralelas, foram criadas com o intuito de tomar medidas de prevenção, evitando a infração dos direitos dos titulares de marcas registradas locais e também dar proteção aos consumidores locais, concluindo que, embora a política federal não seja muito clara e seja controversa, os titulares das marcas registradas invocam as Leis de Marcas, Lei Tarifária e Lei Antitruste para protegê-los contra os importadores paralelos.

sujeitar-se a um significativo controle do titular.⁸ A solução dada à questão em cada caso concreto dependerá unicamente das opções legislativas adotadas pelos Estados em matéria de Propriedade Industrial, e não mais do princípio da territorialidade que, a este título, não tem um papel autônomo a desempenhar.⁹ A análise desta questão deverá, pois, orientar-se ou para uma indagação ampla da lei, em torno da natureza e funções do Direito de Propriedade Industrial ou, então, para o estudo das soluções positivas decorrentes de uma ordem jurídica concreta.

A Lei de Propriedade Industrial (LPI) brasileira introduziu em nosso ordenamento jurídico preceitos que trouxeram ao titular da marca a possibilidade de impedir a venda de produtos importados, no mercado interno, sem o seu consentimento, ainda que legítimos. Os arts. 129, 130 e 131 desta Lei conferem aos titulares das marcas o uso exclusivo destas, em todo o território nacional, assegurando-lhes o direito de insurgirem-se contra as violações do direito de propriedade e de exclusividade por terceiros cometidas, concluindo-se que no Brasil a regra é a de exaustão interna, ou nacional, para o direito de marca.

8. Davis, ob. cit., ilustrando com a jurisprudência do caso *Vivitar Corp. vs. United States*, 761 F2d 1552 fn 24, 225 USPQ 990, 1003 (CAFC 1985), affg 593 F Supp 420 (CIT 1984); e citando John T. Mackintosh e Thomas R. Graham, "Grey Market Imports: Burgeoning Crisis or Emerging Policy", 11 *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation* 293, 294-95 (1986), sustentando o reconhecimento de um quarto caso de mercado de produtos cinzas, que poderia incluir a situação na qual os produtos são produzidos domesticamente para exportar e, então, importados de volta para os EUA.

9. "O relevo a atribuir à utilização da patente ou da marca no exterior, como pressuposto da livre circulação do produto no território (nacional) depende da definição legislativa do *jus excludendi alios* e do interesse em função do qual é concedido" (Souza e Silva, *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, Coimbra, 1996, p. 93, citando Paolo Auteri, *Territorialità del Diritto di Marchi e Circolazione de Prodotti Originali*, Milão, pp. 80 e 81, 1973).

Há duas exceções expressas no final do art. 132, III, que remete aos §§ 3^a e 4^a do art. 68, sendo ressalvados os casos nos quais as importações paralelas seriam consideradas lícitas, quais sejam, quando a marca fosse aposta em um produto fabricado de acordo com uma patente, em virtude de licenças compulsórias de patente,¹⁰ concedidas devido ao abuso de poder econômico, ou de importações para exploração da patente.¹¹ Desta forma, do artigo acima exposto, combinado com os §§ 3^a e 4^a do art. 68 da LPI, conclui-se que a importação paralela feita por terceiros é permitida, somente nestes casos, desde que o produto tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.¹²

A LPI não estabelece se tal consentimento deva ser expresso ou tácito. Salienta-se o *princípio de liberdade de forma*,¹³ que nos conduz a concluir que quando a lei não exige que o consentimento para ser

válido seja expresso, o consentimento tácito exerce a mesma valia. Pelo fato deste dispositivo legal ser recente, a jurisprudência é ainda escassa e são controvertidas as decisões proferidas, não podendo-se identificar uma tendência do Judiciário.

Não há referência às importações paralelas nos arts. 189 e 190, no Capítulo dos Crimes contra as Marcas, razão pela qual não há tipificação penal, constituindo-se tal prática, em nosso ordenamento jurídico, um ilícito civil. Poder-se-ia vislumbrar em tal prática atos de concorrência desleal, tipificados como crime na Lei, art. 195, III, posto que, devido à obtenção de vantagens concorrenciais pela violação de contratos, caracterizar-se-ia a utilização de meio fraudulento.¹⁴

2. As importações paralelas e o Direito de Marca

2.1 Marca: conceito e funções

Este trabalho aborda as *importações paralelas* somente sob o prisma do Direito de Marca, não abordando-se as consequências das mesmas sobre outros Direitos de Propriedade Intelectual. Logo, imprescindível ter-se presente que marca é definida como todo o sinal distintivo apostado aos produtos e serviços para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa, possuindo pro-

14. "Para o aperfeiçoamento do tipo subjetivo dos crimes de que se trata, é indispensável que os agentes do crime, além da intenção de fraudar, ou seja, a prática de 'ato de má-fé' que venha a lesar outrem afetando a sociedade (...), também atuem com dolo direto, que é o único admitido para espécie, verificando-se tal intento quando o autor, atuando com consciência e vontade deliberadas, faz uso da marca de terceiro, visando locupletar-se indevidamente em detrimento do legítimo detentor do registro das marcas, ou então, fazendo-lhe desleal concorrência" (*habeas corpus* 333.800/9, 1^a C. do TACrimSP, Rel. Juiz Eduardo Goulart, 4.2.1999, unânime).

10. A licença compulsória de patente, prevista na Lei de Propriedade Industrial, nos arts. 68 a 74, ocorre nos casos em que o titular da patente não efetua sua exploração, no prazo de três anos após a concessão estatal, sendo, portanto, aplicada tal sanção se este exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou utilizar-se desta para praticar abuso de poder econômico, excetuando-se casos de força maior ou impedimentos legais.

11. A importação para exploração de patente ocorre quando, não havendo a possibilidade de fabricação em nosso país para atender o mercado nacional, supre-se a carência mediante a importação.

12. O consentimento do titular, elemento que caracterizará ou não a ilicitude da importação paralela, expressa o significado de aprovação, conseqüente de estar a pessoa de acordo com o ato que se vai praticar, o qual não surtirá efeitos legais sem a satisfação prévia desta exigência, revelando não somente a condição de estar a pessoa de acordo ou conforme ao ato que se vai praticar, cabendo-lhe autorizar a execução, mas também conferir o poder à pessoa para que o pratique.

13. O Direito brasileiro é inspirado pelo *princípio da liberdade de forma*, somente fragilizando-se a validade do negócio pela inobservância de determinada forma quando a lei expressamente o exigir (art. 129, Código Civil Brasileiro). Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de Direito Civil*, 5^a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1961-1976, p. 512.

teção jurídica,¹⁵ importante função econômica¹⁶ e reflexos concorrenciais.¹⁷

Sob o ângulo econômico,¹⁸ a marca constitui-se em um instrumento de diferen-

15. A proteção à marca goza de garantia constitucional, segundo dispõe a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXIX, que expressa que "a lei assegurará proteção à propriedade de marcas, aos nomes das empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país".

16. Martins e Blecher, abordam as marcas também sob o prisma de ativos financeiros, chamando atenção sobre possíveis vantagens em lançar os valores das marcas na contabilidade das empresas, incluindo-as nos balanços para melhorar sua estrutura patrimonial, a exemplo do que ocorre na Inglaterra e Austrália, além de sugerir a possibilidade das empresas financiarem-se através da emissão de *brand bonds*, tipo de investimento que poderia ser oferecido através do Mercado de Capitais (José Roberto Martins e Nelson Blecher, *O Império das Marcas — Como Alavancar o Maior Patrimônio da Economia Global*, São Paulo: Negócio Editora, 1997).

17. A doutrina refere, entre os diferenciais estratégicos na competição a "identificação de marcas: o grau em que a empresa busca a identificação de marca evitando a competição baseada basicamente em preços ou em outras variáveis" (Michael E. Porter, *Estratégia Competitiva — Técnicas para Análise de Indústrias e da Concorrência*, Rio de Janeiro: Campus, 1986, p. 131). "Tão logo a concorrência pela qualidade e o esforço de vendas foram admitidos dentro do âmbito sagrado da Teoria Econômica, a variável preço foi expulsa da sua posição dominante (...). Na realidade capitalista, tão diferente do que retratam os livros-texto, não é aquele tipo de concorrência que vale, mas a capacidade competitiva que vem por meio de novas *commodities*, de novas tecnologias, de novas fontes de matéria-prima, de novos tipos de organização — uma competição que impõe um custo determinado ou uma vantagem em qualidade e que atinge duramente não as margens de lucro e os níveis de produção das empresas existentes, mas seus alicerces e até sua própria existência" (Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, 2ª ed., New York: Harper and Brothers Publishers, 1974, p. 84).

18. "Os critérios de sinalização refletem os sinais de valor que influenciam a percepção do comprador sobre a habilidade da empresa em satisfazer os critérios de uso. As atividades executadas por uma empresa, bem como outros atributos, podem ser critérios de sinalização. Esses critérios podem ajudar um fornecedor particular a ser considerado e/ou pode desempenhar um papel importante na decisão de compra final do comprador" (Michael E. Porter, *Van-*

ciação entre produtos ou serviços semelhantes, permitindo assim que se realize uma associação na mente do consumidor, entre a marca que assinala um produto ou serviço e as diversas características que este a venha atribuir.¹⁹ Este mecanismo de associação de idéias permite que uma empresa, mediante o recurso às marcas, promova as suas vendas através de políticas de qualidade ou campanhas publicitárias e que veja, assim, fixar-se uma clientela em torno da marca ou mesmo em torno da própria empresa. Neste contexto, a marca assume por vezes um valor incalculável, que transcende em muito os restantes elementos patrimoniais da empresa.²⁰

Segundo acórdão de um Tribunal dos Estados Unidos,²¹ o Direito de Marcas não existe para proteger as marcas, mas sim, para proteger da confusão o público consumidor e, simultaneamente, para garantir ao titular da marca o seu direito a que o público não seja confundido. A proteção legal referente às marcas não abrange ne-

tagem Competitiva — Criando e Sustentando um Desempenho Superior, Rio de Janeiro: Campus, 1990, p. 133).

19. "Define-se a atribuição de marca como o estabelecimento de um nome, termo, símbolo ou *design* que identifica o produto de um determinado fabricante e cuja finalidade é distinguir claramente esse produto dos outros oferecidos pela concorrência. Um nome ou marca pode ajudar a empresa a cristalizar uma boa imagem em torno do produto. A marca pode tornar-se uma representação de satisfação que vai influenciar o consumidor a optar repetidamente por um produto específico em detrimento de outros produtos concorrentes" (Semenik e Bamousy, ob. cit., p. 314).

20. "(...) marcas que valem muito dinheiro em operações de fusões e aquisições são aquelas que mereceram, com o passar dos anos, um cuidadoso e eficiente trabalho de investimento, tornando-se padrões de excelência em seus segmentos (...). São geralmente muito elevadas as despesas para a criação de um bom ativo de marca, notadamente investimentos em tempo, pesquisa e desenvolvimento" (Martins e Blecher, ob. cit., pp. 167 e 171).

21. Tribunal de Apelação do Sétimo Circuito, caso *James Burrough Ltd vs. Sign of the Beefeater Inc.* 1976, passagem extraída da tradução de Carlos Fernandez Novoa, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Madri, 1984.

cessariamente todas as vantagens que a sua utilização permite obter. O direito ao uso privativo de uma marca é concedido para que esta desempenhe determinadas funções, legalmente assinaladas às marcas, que dependem do modelo político e econômico a considerar.

No caso de marcas de prestígio²² ou de reputação excepcional, a proteção contra o seu uso em produtos inteiramente distintos, tem o objetivo de impedir a erosão ou diluição destas; o que há a salvaguardar, neste âmbito, não é tanto a indicação de proveniência, pois pode não existir qualquer risco de confusão entre os produtos, mas sim, e primordialmente, o valor comercial da marca, ou o seu poder de atrair o público.²³

2.2 Sistema legal de proteção à marca

A CF/1988, em seu art. 5º, XXII, garante o direito de propriedade. O instituto é conceituado na doutrina civil,²⁴ sinteti-

22. "Marca. Registro. A concorrência desleal concretiza-se em qualquer ato que vise a desviar clientela alheia, confundir estabelecimento ou procedência de produtos, denegrir imagem de concorrente ou violar segredo de indústria ou comércio. Na verificação de notoriedade, há de considerar-se o consumidor daquele produto e não todo e qualquer consumidor. Quem consome aparelhos médico-hospitalares são, em regra, médicos e hospitais e não de donas de casa. Uma marca pode ser notória para um grupo de consumidores e inteiramente desconhecida para outro. Não há necessidade de que a notoriedade seja absoluta. A marca não precisa ser conhecida por todos, por todas as categorias sociais, para desfrutar de garantia do art. 6º da Convenção de Paris. Recurso improvido" (AC 890201273-5-RJ, 3ª T. do TRF-2ª R., Rel. Valmir Penha, DJU 22.8.1995, p. 53.075).

23. Na Convenção da União de Paris — CUP, art. 6-bis I, protege-se apenas a marca notoriamente conhecida e contra o uso da mesma por outros em produtos idênticos ou semelhantes. No art. 125 da LPI é assegurada à marca de alto renome uma proteção especial e, no seu art. 126, é reconhecido um privilégio especial à marca de alto renome, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil, nos termos do supra-referido artigo da CUP.

24. Orlando Gomes, *Direitos Reais*, 8ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 84.

camente, como a submissão de uma coisa, em todas as suas relações, a uma pessoa. Analiticamente, como o direito de usar, fruir e dispor de um bem, e de reavê-lo de quem injustamente o possuía. Descritivamente, trata-se de direito complexo, absoluto, perpétuo e exclusivo, pelo qual uma coisa fica submetida à vontade de uma pessoa, com as limitações da lei.

E em seu inc. XXIII, o art. 5º da CF expressa o condicionamento do Direito de Propriedade à sua função social. Para Gilmar Ferreira Mendes, o conceito constitucional de proteção ao direito de propriedade,²⁵ transcende à concepção privatística estrita, abarcando outros valores de índole patrimonial; afirma que essa orientação permite que se confira proteção constitucional não só à propriedade privada em sentido estrito, mas, fundamentalmente às demais relações de índole patrimonial. Segundo o autor, a garantia constitucional de propriedade assegura uma proteção das posições privadas já configuradas, bem como dos direitos a serem eventualmente constituídos.²⁶

A Propriedade Intelectual é definida pela Organização Mundial da Propriedade

25. "(...) embora não aberto o conceito constitucional de propriedade há de ser necessariamente dinâmico. (...) As limitações impostas ou as novas conformações emprestadas ao direito de propriedade não de observar especialmente o princípio da proporcionalidade, que exige que as restrições legais sejam adequadas, necessárias e proporcionais" (Gilmar Ferreira Mendes, *Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade*, São Paulo: Celso Bastos Editor, 1998, pp. 148-156).

26. Assim, a propriedade enquanto instituto jurídico, obriga o legislador a promulgar complexo normativo que assegure a existência, a funcionalidade, a utilidade privada deste direito, devendo, ainda, compatibilizar o espaço de liberdade do indivíduo no âmbito da ordem de propriedade com o interesse da comunidade, não olvidando que a vinculação social da propriedade, que legitima a imposição de restrições, não pode ir ao ponto de colocá-la, única e exclusivamente, a serviço do Estado ou da comunidade, fazendo-se necessário, portanto, de acordo com o autor, uma criteriosa ponderação de bens e valores (id., *ibidem*).

Intelectual²⁷ — OMPI²⁸ — como “a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico”.

A capacidade competitiva dos Estados, frente ao atual cenário mundial de crescente complexidade²⁹ e interdependência, está intrinsecamente ligada à evolução tecnológica, que capacita as indústrias nacionais a potencializar seus níveis de produção, agregar valor aos seus produtos, tornando-as aptas a enfrentar a acirrada concorrência do mercado internacional. Por isso, as legislações internas dos Estados que regulam a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual tendem ao protecio-

27. Criada pela Convenção de Estocolmo, de 14.7.1967.

28. A Convenção de Estocolmo estabelece que os objetivos da OMPI são promover a proteção mundial da Propriedade Intelectual, através da cooperação entre os Estados e, quando apropriado, na colaboração com qualquer outra organização internacional, além de assegurar a cooperação administrativa às uniões intergovernamentais. Para uma listagem completa dos tratados e uniões administrados pela OMPI <<http://www.OMPI.org>>.

29. “Os fatores que levam à globalização do mercado conduzem, quase que necessariamente, a uma uniformidade de proteção jurídica. A racionalidade do sistema exige, pelo menos, que não haja um excesso de condições de desigualdade, induzindo pela legislação do direito intelectual, que conduza uma empresa a instalar unidades fabris em um território onde naturalmente não viria a produzir, ou que afaste a empresa de um território onde naturalmente tenderia a se instalar ou vender. Todos estes fatores vêm efetivamente transformando os sistemas legais nacionais e internacionais de propriedade intelectual” (Denis Borges Barbosa, *Licitações, Subsídios e Patentes, Direito do Desenvolvimento Industrial*, v. II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, p. 94).

nismo dos interesses de desenvolvimento nacionais.³⁰

O sistema internacional de proteção à propriedade intelectual é formado por uma estrutura de *acordos e convenções*, administrados, no âmbito das Nações Unidas pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e, no âmbito da Organização Mundial do Comércio,³¹ o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio,³²

30. “Portanto, o primeiro aspecto a ser considerado, no presente estudo, é o de que a proteção da propriedade intelectual, em nível mundial, na atualidade, é menos uma questão de proteção dos direitos privados nacionais dos Estados (aspecto esse que foi a origem, no final do século XIX, da motivação dos primeiros acordos internacionais sobre propriedade industrial e da proteção dos direitos de autor e conexos e que, naturalmente, continua como grande preocupação dos Estados), mas muito mais um assunto que interessa às próprias relações internacionais, onde vigora um embate entre países industrializados e países em vias de desenvolvimento” (Guido F. S. Soares, “O tratamento da propriedade intelectual no sistema da Organização Mundial do Comércio: uma descrição geral do Acordo TRIPS”, *Guerra Comercial ou Integração Mundial pelo Comércio? A OMC e o Brasil*, Paulo Borba Casella e Aramita de Azevedo Mercadante, coords., São Paulo: LTr, 1998, p. 661).

31. Referindo-se aos antecedentes históricos do TRIPS, Otto Licks enfatiza que “A crescente frustração demonstrada por alguns países desenvolvidos com o sistema das Nações Unidas para a propriedade intelectual (instituído em 1967), aliada à crescente importância dos produtos e serviços da indústria da propriedade intelectual nas contas de comércio exterior desses países, fomentou a proposta de trazer para o GATT as discussões da matéria” (Licks, ob. cit., p. 615).

32. “(...) Tratados internacionais sobre princípios e normas de conduta para atividades do Estado normalmente refletem em práticas domésticas do Estado comuns a todos ou a maioria das partes contratantes. No entanto, os tratados são claramente mais inspirados e refletem mais de perto a prática de algumas das partes contratantes ao invés da maioria delas. O acordo TRIPS constitui-se de um tratado desta espécie. Ele está baseado numa versão particular da ‘Regra da Lei’, por e largamente aplicada nos países industrialmente avançados. (...) Neste sentido, normas substantivas inadequadas não poderão ser propriamente aplicadas e até mesmo as melhores normas substantivas estarão frustradas pela condução defeituosa da solução de controvérsias e de sua

em inglês, TRIPS.³³ Interessa-nos destacar a Convenção da União de Paris (CUP) e o TRIPS.

O TRIPS foi recepcionado no nosso ordenamento jurídico, através do Decreto 1.355, de 30.12.1994,³⁴ que promulga a Ata Final que incorpora os Resultados da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Já a CUP, através do Decreto 1.263, de 10.10.1994, que ratifica a declaração de adesão aos arts. 1^a a 12 e ao art. 28, alínea 1, do texto da Revisão de Estocolmo. A grande diferença entre estes sistemas está no poder de sanção na esfera comercial existente no âmbito da OMC,³⁵ visto que o TRIPS prevê mecanismos de Prevenção e Solução de Controvérsias,³⁶ possibilitando invocá-los a fim de legitimar retaliações contra os Membros inadimplentes, mecanismo inexistente no âmbito da OMPI.

O TRIPS recepciona a Convenção de Paris, estabelecendo que os Membros cumprirão com o disposto nos arts. 1 a 12 e 19 da Convenção, e nada naquele contido derogará as obrigações existentes entre os Membros, em virtude desta.³⁷ Ele abrange

os tipos principais de Direitos da Propriedade Intelectual,³⁸ estabelecendo um padrão mínimo³⁹ de garantias e direitos,⁴⁰ podendo os Membros estabelecer em suas legislações proteções mais amplas, assegurando-se tratamento nacional⁴¹ aos nacionais dos demais Membros, sendo previsto o Tratamento de Nação mais Favorecida,⁴² que prevê que as vantagens e favorecimentos concedidos aos nacionais de qualquer outro país, seja outorgada aos nacionais dos demais Membros.

No âmbito da Organização Mundial do Comércio, o Acordo TRIPS, não traz uma resposta para a questão da exaustão dos direitos da Propriedade Intelectual. De acordo com o art. 6,⁴³ é deixado a cargo dos Estados-membros decidir se preferem uma exaustão nacional ou internacional. O Professor Dutoit,⁴⁴ explica que com relação específica a Lei de Marca, o art. 16⁴⁵ do Acordo TRIPS combinado com o seu art. 6, levamos a conclusão que a importação paralela está proibida, na esfera de Direito de Marcas, somente se esta resultar em uma provável confusão, que deve ser presumida, sendo admitido que cada Estado-membro

aplicabilidade" (Friedl Weiss, *Aspectos de Direito Internacional Público do TRIPS*, trad. Luís Fernando Nigro Correa, com revisão de Paulo Borba Casella e Guilherme Figueiredo Nascimento, *Guerra Comercial ou Integração Mundial pelo Comércio? A OMC e o Brasil*, Paulo Borba Casella, Aramita de Azevedo Mercadante, coords., São Paulo: LTr, 1998, p. 584).

33. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

34. Ata aprovada pelo Decreto Legislativo 30, de 15.12.1994 (DOU 19.12.1994). O Decreto 1.355/1994 foi publicado no DOU de 31.12.1994.

35. "A OMC é a carta magna desse processo de globalização; eu diria que ela é uma grande codificação do direito do comércio internacional, e é a primeira vez que uma grande codificação jurídica internacional dispõe de mecanismos de sanção eficazes" (Luiz Olavo Baptista, "A nova lei e o TRIPS", *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, São Paulo, 1996, p. 14).

36. Anexo 2 do Acordo OMC: "Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes".

37. Artigo 2 (1) e (2): Parte I do TRIPS.

38. Artigo 1 (2): Parte II do TRIPS.

39. "O TRIPS, como tratado-contrato, tem uma finalidade expressa, com a qual ele foi inserido na nossa ordem jurídica. É a de fixar o piso da proteção concedida à propriedade intelectual no Brasil, isto é, o limite mínimo das garantias e direitos que devem ser outorgadas às partes dentro do direito brasileiro" (Baptista, ob. cit., p. 17).

40. Artigo 1 (1): Parte I do TRIPS.

41. Artigo 3: Parte I do TRIPS.

42. Artigo 4: Parte I do TRIPS.

43. "Art. 6. Exaustão. Para os propósitos de solução de controvérsia no marco de Acordo, e sem prejuízo do disposto nos arts. 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de Propriedade Intelectual."

44. Bernard Dutoit, "Parallel Imports vs. Trademark and Unfair Competition Law", *International Review of Competition Law*, p. 6.

45. "Art. 16. O titular de marca registrada gozará de direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando este uso possa resultar em confusão."

possa decidir se é favorável à exaustão nacional ou internacional, quando os produtos forem colocados no mercado com o consentimento do titular da marca. Argumenta o Autor que tal solução pode ser explicada como uma conseqüência do conceito de marca, disposto em seu art. 15,⁴⁶ segundo o qual a marca tem o objeto de distinguir bens e serviços de um titular da marca dos demais.

O Acordo TRIPS não contém qualquer cláusula geral proibindo a concorrência desleal como possui o art. 10-*bis* da CUP,⁴⁷ entretanto, algumas previsões podem ser encontradas nesta direção, como em seu art. 17⁴⁸ e, de qualquer modo, deixa todo o problema da proibição da concorrência desleal para as legislações nacionais. Assim, pode ser dito que a Lei de Marca não seria o meio mais adequado para prevenir as importações paralelas, que ocorrem na União Européia (somente para importações dentro da Comunidade), nos Estados Unidos da América ou no âmbito dos países signatários do Acordo TRIPS; uma vez reconhecido que a marca moderna tem o objetivo de distinguir bens e serviços uns dos outros, não pode ser considerado que, no caso das importações paralelas, esta função foi prejudicada, à medida em que os produtos

46. "Art. 15. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis."

47. "Art. 10-*bis*. Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal."

48. "Art. 17. Os Membros poderão estabelecer exceções limitadas aos direitos conferidos para uma marca, tal como o uso adequado de termos descritivos, desde que tais exceções levem em conta os legítimos interesses do titular da marca e de terceiros."

de tais importações são os originais. Entretanto, a importação paralela, especialmente quando ela ocorre em violação a um sistema de distribuição exclusiva ou seletiva, pode ser banida justificando-se através dos critérios que regem a repressão à *concorrência desleal* e respeitando-se vínculos contratuais.

Partindo-se do termo genérico Propriedade Intelectual e particularizando o enfoque onde está mais especificamente compreendido o Direito de Marca, tem-se a proteção dos direitos relativos à Propriedade Industrial.⁴⁹ Tal proteção cresceu em importância, a partir dos anos 80, com a chamada revolução tecnológica,⁵⁰ em virtude do valor econômico intrínseco às novas tecnologias. Tal proteção, em um contexto de alta competição de mercados globais, é premissa básica e fator de estímulo para que ocorram investimentos substanciais em pesquisa e desenvolvimento.

O cenário econômico brasileiro, no início dos anos 90, conduzia-se para uma abertura da economia nacional, que era relativamente fechada, protegendo determinados

49. Efetua-se tal proteção mediante a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal, de acordo com o teor do art. 2º e seus incisos, da Lei 9.279/1996.

50. O conhecimento tecnológico vem sendo considerado matéria-prima ativadora do progresso socioeconômico. O fortalecimento da proteção à propriedade intelectual gera um maior investimento em pesquisa e desenvolvimento, pois há uma forte correlação entre o investimento e o desenvolvimento bem sucedido em países que conferem uma proteção mais rígida àquela, influenciando na política administrativa de empresas transnacionais, comparativamente com aquelas tomadas em países onde não há proteção. Desta forma, um investidor internacional leva em consideração a existência de lei compatível com os padrões internacionais de Propriedade Intelectual, como um dos elementos fundamentais para a tomada de decisão sobre investir ou não em determinado país. Sobre o papel da proteção jurídica da tecnologia, ver a tese de Doutorado de Luiz Otávio Pimentel, *Direito Industrial — As Funções do Direito de Patentes*, Porto Alegre: Síntese, 1999.

segmentos das indústrias nacionais.⁵¹ Este protecionismo ensejou sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos ao Brasil,⁵² pois entendiam que nossos mecanismos de proteção à Propriedade Industrial eram insuficientes, motivo pelo qual o *United States Trade Representative* (USTR) incluiu o Brasil, dentre outras nações, na *Priority Watch List*, identificando os países cujos regimes de proteção eram considerados inadequados.⁵³

A Lei 9.279/1996⁵⁴ em seu Título III — Das Marcas, confere ao titular da mar-

51. O art. 9º do antigo Código de Propriedade Industrial, Lei 5.772/1971, elencava uma série de invenções não privilegiáveis, tais como produtos alimentícios, químico-farmacêuticos, medicamentos, dentre outras áreas excluídas de proteção patentes.

52. O *Trade and Tariff Act*, de 1984, obriga o Poder Executivo dos EUA a levar em consideração o nível de proteção à Propriedade Intelectual de um país ao avaliar sua elegibilidade para o Programa do Sistema Geral de Preferências Comerciais. O nível de proteção, segundo esta lei, passa a ser um dos fatores na avaliação de ações de um país em relação aos interesses norte-americanos serem classificadas como *unjustifiable* ou *unreasonable* para fins de abertura de investigação e eventual imposição de sanções comerciais sob a Seção 301 do *Trade Act of 1974*. Deste modo, o governo americano utiliza-se de meios coercitivos ao aplicar sanções comerciais contra políticas e práticas comerciais de Estados estrangeiros, consideradas prejudiciais aos interesses deste país.

53. Tal dispositivo é conhecido como *Special 301*. Foram apresentadas duas listas: a primeira, chamada de *Watch List* e a segunda já referida. Outro instrumento jurídico importante no campo da Propriedade Intelectual é a Seção 337 do *Tariff Act of 1930*, que impede a importação de produtos que infrinjam a legislação norte-americana nesta área. Ao divulgar o *Administrative Intellectual Property Rights Policy*, este país sinalizava que a incapacidade de proteger estes direitos distorce e gera deficiências nos fluxos do comércio internacional, estabelecendo a relação direta entre a questão de propriedade intelectual e o comércio de bens e serviços. As empresas norte-americanas vinham sofrendo perdas devido à inexistência de padrões rígidos de proteção internacionalmente aplicáveis, o que enfatizava a importância econômica da propriedade intelectual, motivo pelo qual este país deu início às investigações de casos de alegada violação destes direitos em alguns países em desenvolvimento, dentre os quais o Brasil.

54. A LPI trouxe uma série de avanços, tais como a concessão de patente para produtos alimen-

ca, dentre outros direitos, o de zelar pela integridade material ou reputação da mesma, estabelecendo que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.⁵⁵ Lamentavelmente, esta lei em momento algum faz menção explícita sobre a proibição das importações paralelas, nem tampouco sobre o caráter territorial da exaustão do direito, relegando para uma interpretação do art. 132, III,⁵⁶ que ressalta a relevância do consentimento do titular da marca dado no mercado interno.

2.3 Direito de Marca e o princípio da territorialidade

A proteção de um Direito de Propriedade Industrial é exclusivamente regida pela legislação do país em virtude da qual este direito foi conferido; por outro lado, o efeito da proteção concedida pela lei interna limita-se ao território em relação ao qual a lei é aplicável.⁵⁷ Assim, a norma territorial é a aplicável apenas no território nacional, atendendo aos interesses internos relativos à nação de origem, obrigando exclusivamente dentro do território.⁵⁸ Ao comentar

tícios, químico-farmacêuticos, a substituição das indicações de procedência por indicações geográficas, as marcas coletivas e de certificação, o registro de marcas tridimensionais, dentre outros.

55. O art. 124, da supra-referida lei, em seus XXIII incisos, elenca taxativamente tais proibições.

56. Art. 132, III: "impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, (...)".

57. Manuel Oehen Mendes, *Direito Industrial*, v. I, Coimbra, 1984. O princípio da territorialidade determina que a proteção jurídica das marcas limite-se ao território do Estado que a reconhece, seguindo-se, de um lado, que a proteção jurídica se regula única e exclusivamente pela lei nacional, salvo estipulação em contrário nos tratados internacionais, que determina de forma autônoma o objeto, os requisitos materiais e formais, o conteúdo, exceções e limites, assim como as causas e formas de extinção de sua proteção jurídica.

58. Maria Helena Diniz, *Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretada*, 2ª ed. atual. e aum., São Paulo: Saraiva, 1996, p. 246.

o art. 9^a da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, Rossano Garcez⁵⁹ expressou que os princípios neste contidos devem ter a conotação de normas supletivas, uma vez que, dentro do princípio corrente no Direito Internacional, existe a prevalência da autonomia da vontade, que permite a escolha pelas partes das normas de regência dos contratos. Continua dizendo que "o preceito do art. 9^a deriva, como faz notar Haroldo Valladão, do contido no Código de Direito Internacional Privado, conhecido como Código Bustamante, firmado em Havana em 1928, que dispõe em seu art. 164, de forma concisa: 'o conceito e a classificação das obrigações subordinam-se à lei territorial'".⁶⁰

O princípio da territorialidade rege os conflitos de leis no espaço relativos aos direitos reais; o critério jurídico para regular coisas móveis de situação permanente é o da *lex rei sitae*, que importa na determinação do território, espaço limitado no qual o Estado exerce competência. A competência *lex rei sitae* é técnica, porque situam-se as relações jurídicas no local onde encontra-se o bem, limite imposto pela ordem pública. Acrescenta Maria Helena Diniz, "em tudo que for relativo ao regime da posse, da propriedade e dos direitos reais sobre coisa alheia nenhuma lei poderá ter competência maior do que a do território onde se encontrarem os bens, que constituem seu objeto".⁶¹ Por outro lado, os efeitos da proteção jurídica das marcas se estendem unicamente ao território do país que a reconhece, de modo que os atos ocorridos no exterior⁶² não atingem a marca nacional. Desta forma, fica explícito o caráter iminentemente nacional da exaustão: estes direitos, porque se confinam ao território do Estado, não poderão exaurir-se em consequência de fatos ocorridos no exterior.

Segundo Sousa e Silva,⁶³ significaria dizer-se o seguinte: a) os direitos de uso exclusivo sobre um bem imaterial adquirem-se em cada país, independentemente da proteção legal existente em outro país; b) os direitos de uso exclusivo são oponíveis a todas as pessoas, incluindo as que têm domicílio ou sede fora do país da proteção. Todavia, abrangem apenas os atos ocorridos no país de proteção; c) da existência de direitos de uso exclusivo sobre bens imateriais não é possível presumir que tais direitos foram adquiridos; d) as leis de cada país de proteção determinam independentemente o nascimento, o conteúdo e o alcance dos bens imateriais; não reenviam a direitos estrangeiros.

O fato do titular de uma marca ter colocado produtos seus no mercado de um país estrangeiro não poderá ter qualquer influência sobre os direitos que ele detém no território nacional, visto que a proteção de um direito de propriedade industrial é exclusivamente regida pela legislação do país em virtude da qual este direito foi conferido e, em contrapartida, o efeito da proteção concedida pela lei interna limita-se ao território em relação ao qual esta lei é aplicável. Esta teoria encontra esteio no princípio da independência,⁶⁴ consagrado pelo art. 4^{a-bis} da Convenção da União de Paris,⁶⁵ de que decorrerá uma territorialidade absoluta dos direitos privativos industriais. Sendo independentes os direitos em questão, o exercício de um direito no território de certo Estado não teria qualquer repercussão no direito existente em outro Estado.

63. Pedro Sousa e Silva, *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, Coimbra Editora, p. 87.

64. Este princípio, que significa que cada Estado determina os pressupostos e os efeitos da proteção por si concedida, tem por consequência que os direitos paralelos existentes nos diversos Estados seriam independentes entre si, existindo uma proteção diferente a cada país que a concede.

65. No Brasil, Decreto 1.263, de 10.10.1994. O Brasil ratificou a revisão de Estocolmo, feita em 14.7.1967.

59. José Maria R. Garcez, *Contratos Internacionais Comerciais*, São Paulo: Saraiva, 1994, p. 55.

60. Garcez, ob. cit., p. 55.

61. Diniz, ob. cit., p. 247.

62. Salvo posterior conexão com o território nacional, nos casos de importação.

De acordo com Beier,⁶⁶ não decorre deste princípio que, para aplicar o direito nacional, só será considerada a situação do fato existente no interior do país, com exclusão dos fatos ocorridos e dos fatos praticados no estrangeiro. Prossegue argumentando que esta conclusão se opõe ao princípio da independência dos direitos (art. 4^a *bis* da CUP) em que se baseiam os defensores da territorialidade absoluta: tal princípio refere-se não aos fatos a ter em conta pelas legislações nacionais mas, sim, às relações dessas legislações entre si, destinando-se a impedir a aplicação cumulativa de normas de diferentes ordens jurídicas. Nessa medida, significa apenas que as disposições do direito estrangeiro e a existência de direitos paralelos no exterior não têm, em princípio, qualquer influência sobre a proteção a conceder ao abrigo da lei nacional; são direitos autônomos e independentes, na sua criação e nos seus efeitos.

3. As importações paralelas e o princípio da exaustão do Direito de Marca

A expressão *exaustão dos direitos* de propriedade industrial provém de uma passagem do célebre acórdão do *Reichsgericht*,⁶⁷ em matéria de marcas, sendo, de fato, uma ilustração sugestiva das limitações inerentes a este tipo de direito. A designação generalizou-se, acabando por ser adotada por boa parte da doutrina.⁶⁸ A tese da exaustão do direito⁶⁹ de marca significa

66. Friedrich-Karl Beier, *La Territorialité du Droit des Marques et les Echanges Internationaux*, Clunet, 1971, pp. 16 e 17.

67. Datado de 28.2.1902 — *Kölnisch Wasser* — referido por Sousa e Silva, ob. cit., 1996, p. 26.

68. Segundo citação do mesmo autor, ob. cit., as origens desta teoria são localizadas na obra de Josef Kohler, *Deutsches Patentrecht*, Mannheim, 1900, p. 462 (referências e tradução extraídas de Ulrich Schatz, *Exhaustion of Patent Rights in the Common Market*, IIC., v. 2, n. 1/1971, p. 3).

69. Para que ocorra a exaustão de direito de marca, faz-se necessária a incidência de um pressuposto objetivo: a colocação dos produtos distinguidos com a marca; e um pressuposto subjetivo: a primeira comercialização tem que ser efetuada pelo titular da marca ou com seu consentimento.

que os direitos decorrentes de uma marca, relativamente a um dado produto ou serviço, apenas aproveitam ao respectivo titular até o momento em que este coloca pela primeira vez esse objeto concreto no mercado, ou quando alguém o faz com o seu consentimento. Introduzindo este no comércio, ostentando legitimamente a marca do titular, cumpre-se a função do Direito de Propriedade Industrial e, conseqüentemente, esgotam-se os direitos do titular relativamente a tal produto.

A exaustão de direito de marca encontra seu fundamento na função essencial do sistema de marcas, isto é, no nexó entre a proteção jurídica da marca e o cumprimento efetivo das funções da marca.⁷⁰ Sua finalidade, ou o objetivo de ordem substantiva da exaustão reside em evitar-se que a proteção jurídica da marca permita ao seu titular monopolizar o tráfico de produtos distinguidos com uma marca, quando esta cumprir adequadamente a função que lhe é própria⁷¹ e se encontrar tutelada juridicamente pelo ordenamento, além de evitar que a marca se converta em instrumento que permita discriminar preços e mercados locais, sem que tal encontre justificativa para assegurar a função do sistema de marcas.⁷²

70. A construção clássica da doutrina de exaustão de direito de marca somente considera propriamente a função de indicação de procedência, ou a função de indicação de origem empresarial junto com a função de garantia de qualidade de produtos ou serviços.

71. A consagração de uma marca atesta que seu detentor fornece com consistência e confiabilidade o produto ou serviço que aquela identifica, restando evidente que a proteção de nomes, marcas e sinais distintivos obedecem a uma dupla finalidade: resguardar seus detentores de terem sua clientela desviada por terceiro que use sua marca ou sinal indevidamente, bem como proteger os consumidores, que não terão dificuldades em identificar com clareza, entre a diversidade de produtos e serviços ofertados, aquele que pretendem adquirir. Neste sentido, Luiz Guilherme de Andrade Vieira Loureiro, *A Lei de Propriedade Industrial Comentada*, São Paulo: Lejus, 1999, p. 233.

72. O STJ já teve oportunidade de manifestar-se no sentido de que: "No estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais,

Pode haver certa dificuldade para precisar o sentido que se deva dar ao consentimento⁷³ do titular da marca neste contexto. Deste modo, algumas normas nacionais exigem consentimento expresso, enquanto outras, como, por exemplo, a Primeira Diretiva do Conselho relativa a harmonização das legislações dos Estados-membros em matéria de marcas,⁷⁴ somente exige consentimento, ainda que, provavelmente, seja mais acertado o direcionamento recepcionado nas últimas disposições: devem reputar-se consentidas, não somente as comercializações efetuadas pelo titular da marca, mas também por terceiros vinculados econômica ou juridicamente, sempre que o titular da marca estiver em condições de exer-

mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado” (STJ, 4ª T., REsp 3.230-DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 1.10.1990). “A proteção da marca tem por objetivo a repressão a concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço pensando ser outro, bem como o locupletamento com o esforço alheio” (STJ, 4ª T., REsp 53.277-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 9.6.1997, p. 25.544). Também assentou que “o emprego de nome e expressões marcárias semelhantes — quer pela grafia, pronúncia, ou qualquer outro elemento, capazes de causar dúvida ao espírito dos possíveis adquirentes de bens exibidos para comércio — deve ser de imediato afastado”, doutrinando que a proteção legal à marca tem por escopo reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida, o locupletamento com esforço e labor alheios (REsp 54.494.7-SP, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJU 15.5.95, p. 13.398).

73. O critério mais simples e eficaz para aferir a licitude da introdução no comércio estará, precisamente, na existência, expressa ou tácita, do consentimento do titular da marca. Expressa, no caso da licença; podendo ser apenas implícita, quando a entidade que procede a comercialização se encontrar submetida ao controle do titular ou ambos dependerem de um controle comum. Em qualquer destas situações, portanto, a colocação dos produtos no mercado deverá conduzir à exaustão do direito do titular da marca.

74. Diretiva 89/104/CEE, DOCE 40/1.

cer um controle⁷⁵ sobre a qualidade dos produtos apostos com esta.⁷⁶

A ocorrência destes pressupostos não determina, necessariamente, que se desencadeie a exaustão. De forma geral, se reconhece que a exaustão não ocorrerá em casos em que a marca que portam os produtos em questão tenha deixado de cumprir adequadamente sua função, isto é, naqueles casos em que não incida o fundamento da exaustão, ou seja, nos casos em que afetem negativamente os legítimos interesses do titular da marca.⁷⁷

O ato de colocar um produto no mercado tem como consequência, para o titular da marca, a exaustão dos direitos referentes a esse produto; assim, o momento em que ocorre a circulação, relevante para este efeito, trata-se de um ato que transmite a propriedade do produto para um terceiro, independente do titular. Essa transmissão é essencial no âmbito das marcas

75. Em países como a Grã-Bretanha e os EUA, o exercício efetivo desse controle é requisito essencial para que seja reconhecida validade à licença. Jerome Gilson, *Trademark Protection and Practice*, par. 6.01 (4); Stephen Ladas, *Patents, Trademarks and Related Rights*, v. II, p. 1.140; W. R. Cornish, *Intellectual Property-Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, pp. 555 e 556.

76. SSTJCE 17.10.1990, assunto 10/89 “S.A. CNL-Sucal NV c. Hag GF AG (Hag II)”, Rec., 1990, p. 3.711; 22.7.1994, assunto 9/93 “IHT Internationale Heiztechnik GmbH y Uwe Danzinger c. Ideal Standard GmbH y Wabco Standard GmbH (Ideal Standard)”, Rec., 1994, p. 2.789.

77. Neste sentido firma-se jurisprudência: SSTJCE 23.5.1978, assunto 102/77 “Hoffman-La Roche c. Centrafarm”, Rec., 1978, p. 1.139, 11.7.1996; C-427/93, C-429/93 e C-436/93 “Bristol-Meyers Squibb, C. H. Boehringer Sohn, Bayer AG c. Paranova A/S”, RGd, n. 636, 1997, p. 10.983, XVII ADI 1996, p. 844, 11.7.1996. À princípio, devem entender-se compreendidos no âmbito da exceção os produtos que tenham perdido sua condição de produtos originais, como consequência de sua submissão às manipulações, após sua comercialização pelo titular da marca, ou por terceiro com seu consentimento. Produz-se, pois, nestas circunstâncias, uma troca das características que os consumidores associam, devido à marca, com os produtos em questão e, por isso, deixa de cumprir com a função de indicação de procedência, caso típico de reembalagem de produtos farmacêuticos.

porque, ao contrário das patentes, não se trata aqui de um direito exclusivo de exercer uma certa atividade econômica de produção, mas apenas o de usar um dado símbolo com vistas à distinguir produtos quando da sua comercialização, que ocorrerá mediante alienação.⁷⁸

Entretanto, existem certos direitos, no que diz respeito às marcas, que subsistem mesmo após a colocação de um produto no mercado. Tais direitos destinam-se a assegurar que a marca, enquanto os produtos permaneçam no mercado, continue a desempenhar o seu papel indicativo da proveniência. Inclui-se, entre eles, o direito exclusivo para a caracterização do produto, que traduz-se na faculdade privativa de determinar a composição, a forma, o aspecto exterior e demais características do produto que o titular assinala e coloca no mercado sob determinada marca. Tal prerrogativa ocorrerá quando um produto — já introduzido no mercado, mas ainda não em circulação — venha a ser objeto de modificações, deteriorações ou adulterações que modifiquem características importantes do mesmo.⁷⁹ Nessas hipóteses, admite-se a possibilidade de reconhecer ao titular a faculdade de reagir judicialmente contra os

78. Sobre a distinção entre o conteúdo dos direitos sobre patentes e sobre marcas, Paul Roubier, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, v. II, Paris, pp. 524 e 525, que salienta que o direito da marca é essencialmente relativo, no sentido que o seu titular só pode invocar contra os concorrentes, no âmbito da sua atividade no mercado, ao passo que o direito da patente confere um direito absoluto e exclusivo sobre o invento, sendo o titular o único que pode explorar.

79. No acórdão do TJCE, de 4.11.1997, processo n. C-337/95, entre Parfums Christian Dior AS e Parfums Christian Dior BV vs. Evora BV, sobre o art. 7.º da Diretiva 89/104/CEE, houve pronunciamento no sentido de que o titular de uma marca não pode opor-se a que um revendedor, que comercializa habitualmente artigos da mesma natureza, mas não necessariamente da mesma qualidade que os produtos da marca, utilize a marca, com os meios habituais no seu ramo de atividade, para anunciar ao público a comercialização posterior de seus produtos, salvo se se provar que, tendo em consideração as circunstâncias específicas de cada caso, o uso da marca na publicidade do revendedor afeta seriamente a reputação da marca.

autores das modificações⁸⁰ e mesmo a de exigir que a marca seja retirada dos produtos modificados.⁸¹

A sutileza das questões e a variedade de hipóteses práticas aconselham que se adotem critérios relativamente vagos, que admitam flexibilidade de análise e ponderação das circunstâncias concretas: por isso, os critérios propostos pela doutrina reconduzem-se, normalmente, a considerar se haverá uma violação do direito da marca apenas quando as alterações ou reparações provoquem uma modificação substancial das características do produto, de tal forma a modificar elementos essenciais à utilização do objeto, face ao seu estado original. Caso isso aconteça, vem sendo unanimemente reconhecido ao titular o direito de reagir judicialmente contra tais práticas.⁸²

A prerrogativa que só tem sentido relativamente aos produtos já colocados no

80. Essa possibilidade é reconhecida no art. 7.º da Diretiva 89/104/CEE e no Regulamento sobre a marca comunitária, que excluem a aplicação da regra da exaustão do direito de marca, nos casos em que o estado dos produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.

81. Se um produto for sujeito a alterações ou adulterações significativas poder-se-á defender que deixou de ser um produto genuíno, na medida em que se diferencie consideravelmente do seu estado original. Pode-se afirmar que a proveniência de um produto alterado é já diversa da do produto original, em consonância com a tutela dos interesses do titular e dos consumidores: se admitirmos que a mesma marca assinala, indiferentemente, produtos alterados e originais, ficará comprometida a indicação de proveniência, pois que não haverá só uma fonte, mas sim várias para produtos da mesma marca.

82. A unanimidade quebra-se, porém, quanto à escolha das medidas repressivas a ser admitida nestes casos. Em um extremo, há quem sustente que bastará que seja imposta ao vendedor a obrigação de informar os adquirentes das transformações ocorridas no produto, mediante inscrições apostas junto às marcas, ou outros meios equivalentes, de forma a evitar-se o engano do público. Neste sentido Ladas, ob. cit., p. 1.110, informa ser esta a tendência da jurisprudência americana. Por outro lado, há quem reconheça ao titular o direito de, nesses casos, se opor à revenda dos produtos enquanto estes ostentem a sua marca; nesta perspectiva, tais produtos apenas poderão ser revendidos desde que a marca seja removida. Neste sentido está a Lei Benelux.

mercado, destina-se igualmente a assegurar que a marca desempenhe a função enquanto tal for necessário, isto é, enquanto os produtos se mantenham no circuito comercial. Entre nós este direito é tutelado em sede de *concorrência desleal*,⁸³ ficando restrita aos casos em que a lesão proveinha de um ato de um concorrente do titular. Esta questão, reveste-se de uma importância crescente atualmente, visto que estamos em uma época em que a apresentação dos produtos e a publicidade se revelam decisivos na promoção das vendas. Além disso, a manipulação do acondicionamento de certos artigos, pode ter reflexos sobre o seu estado de conservação, como ocorre, por exemplo, com os produtos farmacêuticos.⁸⁴

Tratamos a seguir a exaustão e a sua dimensão territorial, tanto sob a perspectiva dos pressupostos como dos efeitos que defluem de tal limitação espacial.

3.1 *Caráter nacional em contraponto ao caráter internacional da exaustão de Direito de Marca*

A doutrina da exaustão é conhecida pela maioria dos sistemas jurídicos de mar-

83. Na Lei de Propriedade Industrial, art. 195, VIII: "vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave".

84. Casos dos acórdãos da Corte de Justiça Européia: *Bristol-Myers Squibb/Boehringer Ingelheim KG/Bayer AG vs. Paranova A/S; Erim-Pharm vs. Beiersdorf AG, Boehringer Ingelheim AG e Farmitalia Carlo Erba GmbH e MPA Pharma GmbH vs. Rhone-Poulenc Pharma GmbH*, cujas as ações envolviam a importação paralela de produtos farmacêuticos para a Dinamarca, através de uma empresa que retirava o invólucro dos produtos originais, reembalando-os. Estes acórdãos mostraram a tendência de como estas atividades podem ser interpretadas à luz da Diretiva de Harmonização de Marca Comunitária e dos arts. 30 e 36 do Tratado de Roma. A Corte reconheceu e reconfirmou o princípio básico da propriedade intelectual que afixando uma marca, permanece a prerrogativa do titular, e que estes direitos são infringidos quando qualquer produto é reembalado ou qualquer outra marca for afixada neste, exceto sob

cas com relação aos pressupostos internos, isto é, com relação à circulação de produtos originais, que foram primeiramente comercializados no território de vigência da marca, tanto nos sistemas de marcas nacionais como nos supranacionais ou regionais. A exaustão nacional do direito de propriedade industrial dá-se quando a primeira venda for efetuada dentro do mercado interno do próprio país, razão pela qual, aplicando-se tal princípio, não pode o titular do direito, que colocou seus produtos em um determinado país, impedir as importações paralelas de produtos que nele fossem introduzidos.

O Brasil adotou tal princípio, significando dizer que, ocorrendo a primeira comercialização no Brasil, exauriu-se o direito do titular, mas, ocorrendo em outro país, não ocorrerá a exaustão.⁸⁵ Há exceções⁸⁶ para as marcas que forem apostas em patentes sob licença compulsória, ou as que forem apostas para a importação com vistas à exploração de patente, casos em que não poderão ser argüidas a titularidade ou o direito exclusivo da marca, caracterizando-se, excepcionalmente, a exaustão internacional, desde que o produto tenha sido colocado no mercado internacional diretamente pelo titular da patente ou com o seu consentimento. Contrapondo-se ao caráter nacional está o caráter internacional da exaustão do direito de marca. Menos uniformidade se encontra no panorama do direito comparado acerca do reconhecimento do alcance universal à exaustão, que vem

condições específicas e bem definidas (*Nancy Dwyer Chapman, BMS et al. vs. Paranova, Parallel Importation in Light of the European Court of Justice Decision. Trademark World*, nov.-dez. 1996, pp. 14 e ss.).

85. "A leitura *contrario sensu* desses dispositivos (art. 132, inc. III) demonstra que está proibida a importação paralela de produtos, se esses produtos não foram introduzidos no mercado interno, ou seja, no mercado brasileiro, com a autorização expressa ou tácita do titular" (Luiz Henrique do Amaral, "A questão da importações paralelas: reflexos nos direitos autorais", Anais do XVIII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, São Paulo: *Revista da ABPI*, p. 60).

86. §§ 3º e 4º do art. 68.

sendo admitida de forma consideravelmente ostensiva pelos tribunais dos Estados Unidos da América.⁸⁷

Segundo os princípios de exaustão dos Estados Unidos, um produto ostentando uma marca pode ser comprado e revendido sem alterações, assumindo que não há nenhum dolo presente no processo de revenda. Além disso, “o titular da marca registrada não poderá ordinariamente prevenir ou controlar a venda dos produtos de marca, uma vez que o titular permitiu que estes entrassem no comércio. Pode ser dito que os direitos do titular da marca registrada são exauridos uma vez que o titular autoriza a venda inicial do produto sob sua marca registrada (...)”.⁸⁸

De acordo com o pronunciamento de uma Corte americana,⁸⁹ o princípio da exaustão de direito de marca é tratado de modo a asseverar que o detentor da marca não pode controlar mais os bens marcários após liberá-los para o comércio. Acrescentam em sua descrição que, após a primeira venda, o controle do detentor da marca está exaurido e, com isso, os varejistas estariam livres para expor e divulgar tais produtos e, por outro lado, os comerciantes podem divulgar a mercadoria ostentando a marca para

a revenda, competindo com as vendas do detentor da marca, desde que não dêem a falsa impressão de agentes autorizados.

Entre uma e outra tese, situa-se uma terceira via, a exaustão comunitária, que possui alcance supralocal e, por isso, dar-se-á maior ênfase em virtude da já aludida tendência de formação de blocos econômicos.

3.2 *Caráter regional da exaustão do Direito de Marca*

Entre os países-membros da União Européia, entretanto, tem havido, nos últimos tempos, uma reconsideração do alcance territorial da exaustão e, em particular, uma limitação de seu alcance ao âmbito Comunitário Europeu, abandonando o reconhecimento de seu alcance internacional, como consequência da Diretiva de Marcas.⁹⁰ Neste sentido, não deixa de ser significativo que a nova lei de marcas alemã, no que há de alteração fundamental, limitou o alcance territorial da exaustão para a União Européia e ao *espaço econômico europeu*, pondo fim a uma jurisprudência partidária ao alcance universal, precisamente por entender que semelhante solução ou resposta legislativa interna era exigência imposta pela Diretiva de Marcas.⁹¹

A exaustão comunitária é uma criação inicial da jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Européias, formada em torno de casos em que se discutiam a

87. J. Th. MacCarthy, *MacCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 3ª ed., Nova York, Clark-Board-Callaghan, 1996. Inobstante a moderação com que vinham acolhendo a doutrina da exaustão internacional nos tribunais americanos, evitavam a possibilidade de enfrentar as questões relativas às importações paralelas; entretanto, seu Tribunal Superior reconhece a exaustão internacional do direito de autor em termos consideravelmente mais amplos do que até aquela data havia sido o reconhecimento da exaustão internacional do direito de marca: cf. *Quality King Distributors, Inc. vs. Lanza Research International, Inc.*, S Ct 9.3.1998, 1998 WL 96265 (US), <<http://suspect.law.cornell.edu>>.

88. Tradução do Restatement (Third) of the Law of Unfair Competition, § 24 cmt. B, at 254 (ALI 1995), in Theodore H. Jr. Davis, “Territoriality and Exhaustion of Trademark Rights Under the Laws of the North Atlantic Nations. The Trademark Report”, *Official Journal of International Trademark Association*, n. 4, v. 89, p. 660.

89. *Osawa & Co. vs. V & H Photo*, 589 F Supp 1163, 1173-74, 223 USPQ 124, 132 (sdny 1984), idem, ibidem.

90. Foi instituído o Sistema Jurídico da Marca Comunitária através do Regulamento da CE 40/1994, de 22.12.1993, em substituição à Diretiva 104/89/CEE.

91. Nos últimos tempos, com o marco dos processos de integração dos mercados nacionais, vem sendo consolidado um suposto de exaustão cuja eficácia territorial excede os limites do mercado nacional, mas não alcança o caráter universal. Trata-se da exaustão supranacional de eficácia limitada a um espaço econômico integrado de caráter supranacional. A denominada exaustão comunitária, cuja característica mais relevante é seu fundamento, que não se encontra no sistema de marcas, mas no direito de integração econômica e, em particular, nas exigências estabelecidas em matéria de livre circulação de mercadorias no interior do mercado comum.

compatibilidade do exercício de ação por violação de marca para impedir a importação e posterior comercialização no território de um Estado-membro de produtos importados de outro Estado-membro.⁹² Assim, ficou estabelecido que a comercialização consentida em qualquer um dos Estados-membros determina a exaustão dos direitos conferidos pelas distintas marcas nacionais paralelas existentes no território da Comunidade.⁹³

Para efeitos de análise, suponhamos que X é titular de uma certa marca, e que a tem registrada nos Estados A, B, C, D e E. Que produz, sob essa marca, no Estado A, produtos que vende nesse mesmo Estado e que exporta para B. Que, no Estado C, existe um licenciado exclusivo de X, que aí produz e comercializa artigos desta marca. Que, em D, existe uma sociedade controlada majoritariamente por X, a quem este cedeu a marca registrada nesse Estado. E que, em E, existe uma empresa totalmente independente de X, que lhe adquiriu a marca para esse território. Suponhamos ainda que, devido aos elevados preços praticados por X, no mercado A, um operador independente adquire, a preços mais baixos, produtos dessa marca nos países B, C, D e E e se propõe importá-los em A. Isto posto, questiona-se se X poderá opor-se à importação desses produtos?

Quanto aos produtos que X colocou no mercado em B, não há qualquer dúvida

92. Estes conflitos se resolveram com o entendimento que tal conduta era contrária às normas do Tratado da Comunidade Européia sobre a livre circulação de mercadorias. O exercício da ação de violação de marca, para impedir a importação de produtos originais, inicialmente comercializados em outro Estado-membro, contraria os fundamentos comunitários, por entender-se que, nestes casos, obstaculizar a livre circulação não era objetivamente justificável pela proteção jurídica do objeto específico das marcas.

93. Neste sentido, "Ideal Standard", "Bristol-Meyers Squibb, C. H. Boehringer Sohn, Bayer AG contra Paranova A/S", "Parfums Christian Dior AS e Parfums Christian Dior BV contra Evora BV", STPI 20-III-97, "Phytheron International SA contra Jean Bourdon SA", RGD, n. 636, 1997.

que se trata de produtos autênticos, com a mesma procedência dos postos à venda em A. Esgotado que foi o direito de X, com a primeira colocação no mercado em B, deixou de poder controlar a circulação dos produtos que comercializou e não poderá, assim, opor-se a que alguém os importe em A. O mesmo se diga, em princípio, quanto aos produtos que provêm de C e de D: na medida em que tenham sido introduzidos no comércio com o consentimento de X (no caso de licença e no caso de empresas controladas pelo titular ou que dependem de um controle comum), tais produtos são autênticos e poderão ser livremente revendidos em A.

Ao invés, entendemos que os produtos procedentes de E, embora aí tenham sido legalmente colocados em circulação (pelo legítimo titular da marca local), não poderão ser livremente importados em A, como de resto em B, C e D, sendo a recíproca também verdadeira, ou seja, poderá o cessionário da marca em E opor-se à importação dos produtos oriundos de A, B, C e D. Esta solução decorre do fato de não existir qualquer ligação entre X e o adquirente da marca em E, seja contratual, seja econômica, que permita sustentar que os produtos de ambos têm a mesma proveniência. Tratam-se de titulares distintos, e a colocação de produtos no mercado que cada um deles efetue não goza, nem direta nem indiretamente, do consentimento do outro. Dizer que o consentimento decorreria remotamente, do contrato de cessão, é irrelevante na ausência de outros laços contratuais ou econômicos. De comum, entre os produtos de cedente e do cessionário, há apenas a origem da marca e não a procedência empresarial, que fundamenta a exaustão.

Em resumo, o titular de certa marca em um dado Estado não poderá opor-se, com base no direito de marcas, à importação de produtos dessa marca, oriundos de outro Estado, quando os mesmos aí tenham sido comercializados por si próprio ou por alguém com o seu consentimento. Esse con-

sentimento poderá decorrer quer da existência de laços societários ou econômicos, quer de um contrato de licença. A exaustão do direito do titular não se produz, pelo contrário, quando se trate de produtos provenientes de um licenciado, quando esta tenha ultrapassado os limites temporais, ou ainda, referentes ao objeto da licença.

4. As importações paralelas e seus reflexos contratuais

Os Direitos da Propriedade Industrial⁹⁴ têm sido definidos como absolutos.⁹⁵ Em uma definição amplíssima, serão absolutos⁹⁶ todos os direitos que não dependem da vigência de uma relação jurídica. Mas, em uma outra mais restrita, serão apenas absolutos os direitos oponíveis *erga omnes*. A primeira definição, por ser tão ampla, não faz depender o conceito de direito absoluto da sua eficácia. De acordo com Menezes Cordeiro,⁹⁷ os direitos relativos seriam dotados de oponibilidade *erga omnes*, considerando que as obrigações têm eficácia

94. "(...) não obstante aja uma grande quantidade de doutrinas sobre a Propriedade Industrial correspondente ao campo dos Direitos Naturais, Direitos Pessoais, Direitos Reais, como já vistas à saciedade por Pontes de Miranda, preferiu a lei atual especificar que os Direitos de Propriedade Industrial são considerados 'bens móveis' e, como tais, direitos reais" (art. 5º da LPI) (José Carlos Tinoco Soares, *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*, São Paulo: Ed. RT, 1997, p. 19).

95. "(...) Todavia, no que se refere à essência de sua estrutura, a propriedade industrial e a propriedade móvel são semelhantes: trata-se, em ambos os casos, de direitos absolutos, isto é, direitos que impõem um dever universal (*erga omnes*) de observância" (Teori Albino Zavascki, "Execução dos Direitos de Propriedade Industrial", *Revista da ABPI*, Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997, p. 68).

96. Segundo Zavascki, a natureza do direito absoluto da propriedade industrial está expressa, no que tange às marcas, no art. 129 da Lei 9.279/1996, a saber: "Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)" (ob. cit., p. 69).

97. Menezes Cordeiro, *Teoria Geral do Direito Civil*, v. I, § 6, n. 23, p. 169.

externa e que os direitos de crédito correlativos podem ser invocados fora da relação jurídica onde tiveram origem.

A possibilidade de apropriação das coisas incorpóreas,⁹⁸ concebidas como bens economicamente úteis e, por isso, como coisas comerciáveis, impõe o reconhecimento da possibilidade de celebrar negócios jurídicos que tenham como objeto um Direito de Propriedade Intelectual. Como os direitos incorpóreos, em geral, os direitos sobre os sinais marcários são suscetíveis de ser transferidos. Há dois tipos básicos de instrumentos mediante os quais circulam os direitos ao aproveitamento econômico das marcas: as cessões, em virtude das quais o titular de uma marca transfere a terceiros seus direitos sobre as mesmas, e as licenças, atos em que os titulares retêm seus direitos sobre a marca, autorizando um terceiro a utilizá-lo.

O regime jurídico das cessões e das licenças de marcas é complexo.⁹⁹ Trata-se de atos de natureza contratual, cujas as bases de validade e efeitos jurídicos encontram-se no Direito dos Contratos. Os atos vinculados às marcas são suscetíveis de ter efeitos substanciais sobre o comportamen-

98. Tal afirmação decorre da subordinação da Propriedade Intelectual aos princípios que regem o Direito Civil em geral, e os Direitos Reais, em particular. Não é concebível a transmissão física das coisas incorpóreas, as quais não são suscetíveis de posse; ainda que seja possível atribuir à figura jurídica da posse uma função ampla, abrangendo situações de titularidade aparente de direitos sobre coisas incorpóreas. Porém, é inegável a influência das figuras realistas no regime dos contratos envolvendo a Propriedade Intelectual. Neste sentido, Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de Direito Civil*, v. I, 5ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1978; Sílvio Rodrigues, *Direito Civil*, v. 5, 16ª ed., São Paulo: Saraiva, 1988; Orlando Gomes, *Direitos Reais*, 8ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1983.

99. De acordo com Bertone e Cabanellas, *Derecho de Marcas. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales*, t. II, Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1989, p. 302, a distinção entre cessão e licença é a que a primeira supõe basicamente a transferência da totalidade dos direitos existentes sobre o sinal marcário e, a segunda, implica unicamente na autorização para utilizar a marca, retendo ao titular da marca os direitos restantes relativos à mesma.

to dos mercados e sobre a concorrência. Neste Capítulo tratar-se-á especificamente das licenças de marca, uma vez que é o instrumento jurídico pelo qual o titular de um direito de propriedade industrial autoriza um licenciado a utilizar sua marca, ainda que não necessariamente na mesma extensão. Deste modo, a substância do direito é retida pelo titular, mas a utilização é transferida ao licenciado. Logo, a outorga de uma licença é, conseqüentemente, um ato de disposição relativo ao direito tutelado, sendo que o licenciado obtém um direito concreto, consistente de uma parte do direito tutelado.¹⁰⁰

A determinação da natureza jurídica do contrato de licença de marca, imprescindível para enquadrá-lo corretamente no princípio geral dos contratos, que o rege, deve partir da definição do elemento essencial destas licenças. Este elemento essencial é a obrigação que assume o licenciante de não exercer ações contra o licenciado de uma marca pelo uso desta, ou seja, implica autorizar o uso. Os contratos de direito de marca podem ser qualificados como reais¹⁰¹ ou obrigacionais, mas o critério de distinção não pode deduzir-se da noção

100. "En el ámbito del Derecho de la propiedad industrial se entiende por licencia la autorización a utilizar un derecho subjetivo de propiedad industrial de la misma manera, aunque no necesariamente con la misma extensión, que el propietario. Esse derecho subjetivo queda, en cuanto a su substancia, en poder del mismo titular, pero el uso se transfiere al licenciario. La concesión de una licencia es en consecuencia un acto de disposición respecto del derecho subjetivo. El licenciario obtiene un derecho concreto (*gegenständliches Recht*), o sea una parte del derecho subjetivo. Si se le transfiere un derecho exclusivo de uso, adquiere efectos *erga omnes* contra terceros. Por el contrario, si el licenciario adquiere un simple derecho de uso, que lo autoriza a tal uso juntamente con el licenciante y con otros licenciarios, se tratará de un derecho relativo, con efectos solamente contra el licenciante" (Baumbach e Hefermehl, *cits.* por Bertone e Cabanellas, *ob. cit.*, pp. 367-368).

101. "Como se percebe, os direitos de propriedade industrial têm, como contrapartida, uma obrigação de não-fazer. A prestação específica consiste, essencialmente, em não fazer uso da propriedade industrial alheia sem o consentimento do titular" (Zavascki, *ob. cit.*, p. 68).

comum de exclusividade.¹⁰² A solução do problema da eficácia das cláusulas contratuais depende da resolução do problema da definição do conteúdo destes contratos. No entender de Limongi França,¹⁰³ enquanto a cessão implica em alijamento da marca em relação ao titular, em benefício do cessionário, a licença de uso se restringe ao direito de exploração por parte do beneficiário, remanescendo a titularidade vinculada ao cedente.

Todos os contratos produzem efeitos em relação a terceiros.¹⁰⁴ Neste sentido, os contratos têm uma eficácia externa.¹⁰⁵ A questão está em saber se os efeitos produzidos resultam diretamente do vínculo contratual, ou se procedem do fato negocial, coisa alheia aos terceiros, mas que pode vir a afetá-los indiretamente.

Os terceiros não ficam, no entanto, vinculados ao contrato; tão-só ao generalíssimo dever de não prejudicarem os ou-

102. Para Oliveira Ascensão, a exclusividade pode servir de critério interpretativo, mas não é suficiente para definir a eficácia do direito (José de Oliveira Ascensão, *Direito Comercial II — Direito Industrial*, n. 102-II, pp. 389-390).

103. R. Limongi França, "Cessão de marca comercial", *Parecer in Direito Empresarial Aplicado*, São Paulo: Lejus, 1998, p. 274.

104. "Mas lo cierto es que el contrato, una vez realizado, penetra en el mundo de la realidad jurídica y con la instalación del contrato en el mundo de la realidad jurídica acontece que todo el comercio jurídico tiene que contar con los contratos ya realizados. Los contratos que se van realizado contemplan y se basan en situaciones jurídicas creadas por otros contratos que se realizaron antes. El contrato, como fenómeno que se instala en el mundo de la realidad jurídica, no es jamás indiferente para los terceros (*omissis*)" (Luis Díez Picazo e Antonio Gillón, *Sistema de Derecho Civil*, v. II, 4ª ed., Madri: Tecnos, p. 126, *cit.* por Antônio Junqueira Azevedo, em Parecer publicado na *RT 750/113-120*).

105. Diz-se interna a eficácia que relaciona as partes entre si e que, por isso, pode dar origem a responsabilidade obrigacional. Diz-se externa a eficácia dos contratos face a terceiros, estranhos à relação contratual. Ambas as expressões não se referem aos efeitos próprios dos contratos, mas aos reflexos dos direitos e obrigações constituídos através deles (Vitorino, *ob. cit.*, p. 199).

tros.¹⁰⁶ Se não conhecerem, nem devessem conhecer a relação jurídica, para cuja quebra vierem a contribuir ao contratarem com uma pessoa já vinculada perante outrem, não respondem por nada, nem perante ninguém; quando, porém, souberem que celebrando o negócio, forçam a quebra de um compromisso anterior e que, assim prejudicam alguém, serão responsáveis civilmente.¹⁰⁷ Desta forma, nas licenças, pelas quais se constituem obrigações dependentes de uma relação jurídica, o direito originado a favor do licenciado é oponível ao titular e aos terceiros que pratiquem atos que impeçam o gozo da concessão feita. Significa que as licenças, embora não constituam direitos absolutos, são dotadas de eficácia externa.¹⁰⁸

Afirma Oliveira Ascensão, em relação à propriedade industrial que “a lei que estabelece o direito sobre um bem imaterial não dá ao titular faculdades que ele ante-

106. “En realidad, y dado que, como decía Ihering, todo negocio jurídico produce en efecto reflejo para los terceros de modo involuntario (porque al igual que ocurre en el mundo físico o natural, todo hecho jurídico no se puede aislar en el mundo jurídico, sino que se relaciona con todo su entramado), es claro que los terceros han de respetar la situación jurídica creada por el contrato, absteniéndose de la celebración de otro contrato con aquél incompatible porque lesiona las posibilidades de su cumplimiento. Pero eso respecto está condicionado a que los terceros lo conozcan antes” (Picazo e Guillón, cit. por Azevedo Junqueira, ob. cit.).

107. A afirmação da existência de um dever geral de respeito expande-se para além dos simples direitos subjetivos. O princípio que manda não lesar os outros — *alterum non laedere* — abrange todas as situações em que sejam violadas normas jurídicas, sendo ilícita a conduta que causar um dano injusto, ou seja, que impede uma violação deste princípio. O dano não deixará de ser reflexo da violação de um direito ou de um interesse, porém, a função da responsabilidade civil será sempre a de reparar os danos injustos. Essa infração, por ser equivalente ao incumprimento, terá como consequência um dano não contratual, não sendo seu resultado, portanto, a privação do bem, mas a frustração do fim.

108. Se a licença for exclusiva, goza o seu titular de uma faculdade que pressupõe a exclusão de todos. O seu direito é oponível àqueles que usem a faculdade que lhe foi concedida e, por isso, pode pedir a cessação dessa atividade (Vitorino, ob. cit., p. 200).

riormente não tivesse; o seu sentido é privar os terceiros dessas faculdades. Eis por que nos parece de rejeitar a admissão de um conteúdo positivo, que não seja mero reflexo da proibição imposta aos terceiros”.¹⁰⁹

A responsabilidade obrigacional constitui o meio judicial de assegurar a satisfação da prestação, assim como a reivindicação constitui o meio jurídico de garantir a restituição da coisa esbulhada. Entretanto, para que seja avaliada a responsabilidade extra-obrigacional, deve-se definir a forma da ilicitude e avaliar o peso do dano, para melhor estabelecer o alcance do dever de indenizar do terceiro, que impediu ou contribuiu para o incumprimento do contrato de licença, ou ainda daquele que prejudicou o gozo do titular do direito derivado da transmissão.

O conceito de ilícito deve abranger também os casos em que o fato danoso só indiretamente se traduziu na violação do direito, porque o impedimento ao cumprimento não é idêntico ao incumprimento propriamente dito. É possível que neste impedimento haja uma violação do interesse do credor à prestação. A função da responsabilidade extra-obrigacional é de reparar os prejuízos injusta ou ilicitamente sofridos.¹¹⁰ Entendida a ilicitude como a violação de um direito subjetivo ou de um interesse legalmente protegido, há uma abstração de conceitos, que levariam à aproximação das noções de ilícito, de responsabilidade e de imputabilidade, correlativas dos três pres-

109. José de Oliveira Ascensão, *Direito Comercial II — Direito Industrial*, n. 102-II, p. 399.

110. No direito romano clássico, a função da responsabilidade aquiliana era limitada concretamente pelo princípio da tipicidade; no direito moderno a ilicitude é definida abstratamente. Ruggiero observa que a definição moderna de ilicitude é amplíssima, mas parece manter-se ligada ao princípio clássico, podendo afirmar-se que nem toda violação é delito, ou seja, causa para responder extracontratualmente, desde que existam outros meios de atuação judicial, como a reivindicação ou a própria responsabilidade contratual (*Instituições de Direito Civil*, pp. 414 e ss.).

supostos da tutela aquiliana:¹¹¹ a ilicitude,¹¹² o dano e a causalidade.

Os contratos de licença de marca podem ser classificados de acordo com alguns critérios: licenças simples e exclusiva; licenças onerosas ou gratuitas; licenças restritas ou ilimitadas. Interessa-nos para o estudo das *importações paralelas* abordar mais detalhadamente as licenças simples e exclusivas. As licenças simples são contratos em que o licenciante limita-se a autorizar o uso da marca, sem assumir compromisso algum com relação a outorgar iguais licenças para terceiros e sem renunciar seu próprio direito de usar a sua própria marca. Por outro lado, as licenças exclusivas outorgadas em favor de um licenciado faz com que o licenciante obrigue-se a não contratar com terceiros autorizações de uso similares a outros licenciados, inclusive, se assim for expresso no contrato, que o próprio licenciante abstenha-se de usar ele mesmo a sua marca. Como a essência da licença é uma autorização de usar a marca por via da abstenção de exercer ações marcárias com que contam os titulares de marca, para que uma licença seja exclusiva

111. "Efetivamente se um contrato deve ser considerado como fato social, como temos insistido, então a sua real existência há de impor-se por si mesma, para poder ser invocada contra terceiros, e, às vezes, até para ser oposta por terceiros às próprias partes. Assim é que não só a violação de contrato por terceiro pode gerar responsabilidade civil deste (como quando terceiro destrói a coisa que devia ser prestada, ou na figura da indução ao inadimplemento de negócio jurídico alheio), como também terceiros podem opor-se ao contrato, quando sejam por ele prejudicados (o instituto da fraude contra terceiros é exemplo típico disto)" (Fernando Noronha, *O Direito do Contrato e seus Princípios Fundamentais*, São Paulo: Saraiva, 1994, p. 119).

112. "Fala-se também que, em homenagem aos princípios éticos, não se deve tolerar o conluio entre o contratante e o terceiro quando realiza um negócio intencionalmente voltado para frustrar o direito de outro contratante. Dito terceiro, quando nada, teria praticado *ato ilícito doloso*, e assim deveria ficar solidariamente responsável pela reparação dos danos correspondentes ao inadimplemento do contratante faltoso" (Humberto Theodoro Jr., *O Contrato e seus Princípios*, 2ª ed., Rio de Janeiro: AIDE, 1999, p. 31).

deve haver disposição expressa de tal cláusula.¹¹³

A cláusula de exclusividade¹¹⁴ pode ser estipulada, ou não, tal como ocorre em grande variedade de contratos, e ser unilateral ou bilateral.¹¹⁵ O titular do direito de marca, em muitos casos, compromete-se a não efetuar vendas diretas nas zonas exclusivas e o licenciado a não comercializar produtos que competem com os do fabricante. A exclusividade sobre um produto a cargo do licenciado não se perde pela eventual distribuição simultânea de outros produtos.¹¹⁶

113. "Cuando, existiendo una licencia simple, el licenciante concede posteriormente una licencia exclusiva, la prioridad temporal de la primera hace que ni el licenciario exclusivo ni el licenciante puedan trabar de manera alguna los derechos derivados de tal licencia simple. El licenciario exclusivo posterior podrá acionar contra el licenciante en función del conocimiento que hubiere tenido, al suscribir el contrato, respecto de las licencias preexistentes" (Bertone e Cabanellas, ob. cit., pp. 385-387).

114. "(...) A exclusividade na distribuição é, via de regra, um componente essencial da licença ou cessão temporária de uso de direito de autor para garantir tais investimentos". Luiz Henrique do Amaral refere-se aos Contratos de Direitos Autorais; porém, tal afirmativa é também, válida para os Contratos de Marca. Prossegue: "(...) A equação econômica do contrato depende da maximização dos resultados na distribuição dos produtos, a qual resultará do aumento de escala de produção conjugado a uma gradual redução do custo e preço ao consumidor final" (ob. cit., p. 55).

115. No domínio das obrigações constituídas por intermédio de uma licença exclusiva, o conflito só existirá efetivamente se, interpretando funcionalmente o contrato, existir uma incompatibilidade entre o direito primeiramente concedido e a concessão posterior da mesma faculdade. Assim, só existirá uma incompatibilidade entre duas licenças se, pelo menos, uma delas for exclusiva, porque as licenças simples pressupõem a possibilidade de concorrência, à qual corresponde a definição formal de não exclusividade da relação jurídica entre o titular da marca e o concessionário da faculdade de exploração.

116. A exclusividade supõe uma limitação da concorrência e requer um âmbito espacial e temporal, porque sua vigência se estende ao prazo de duração convencionado; entretanto, quaisquer das partes podem denunciá-lo a qualquer tempo. Marzorati (ob. cit., p. 66) ilustra com a jurisprudência argentina (CNCom, Sala C, 5.11.1981, ED, 97-691), no senti-

No Brasil, para que um Contrato de Licença de Marca tenha efeito perante terceiros,¹¹⁷ deve ser averbado no INPI,¹¹⁸ sendo dispensável para efeito de validade de comprovação de uso de marca;¹¹⁹ porém, faz-se necessária para autorizar o licenciado a mover ação contra terceiros em caso de violação das marcas licenciadas e também para fins de remessa de *royalties* ao exterior e obtenção de benefícios fiscais. Salienta-se que este tipo de contrato fica sujeito às normas gerais contidas no Código Civil e a algumas normas específicas estabelecidas na Lei de Propriedade Industrial e, de acordo com o Ato Normativo 136 do INPI, tal instrumento deverá conter: partes,¹²⁰ objeto,¹²¹ preço¹²² e prazo.¹²³

Esta modalidade contratual vem sendo cada vez mais habitual e, pode-se mesmo dizer, mostra-se imprescindível para

do de que "la cláusula de exclusividad debe ser limitada en el tiempo y no siéndolo cada parte puede denunciarlo en todo momento".

117. Está expresso na LPI, art. 136, que o INPI procederá as anotações de cessões (inc. I), assim como de qualquer limitação ou ônus que recair sobre o pedido ou registro (inc. II), estabelecendo, no artigo seguinte, que tais anotações produzirão efeitos perante terceiros, a partir da data de sua publicação. A Seção seguinte, Da Licença de Uso, arts. 139 a 141, prevê que o titular ou depositante poderá celebrar Contrato de Licença de Uso de Marca sem que prejudique seu direito de exercer controle efetivo sobre esta, podendo ser também o licenciado investido de todos os poderes para agir em defesa da marca, dispondo que o Contrato, para que produza efeito perante terceiros, deverá ser averbado perante o INPI.

118. Art. 140, *caput* e § 1º, Lei 9.279/1996.

119. Art. 140, § 2º, Lei 9.279/1996.

120. O art. 82 do Código Civil estabelece que para um ato jurídico válido é necessária a existência de partes capazes (além do objeto lícito e da forma prescrita ou não defesa em lei), sendo que a licenciante estrangeira capaz é a efetiva detentora da propriedade industrial objeto do contrato.

121. O contrato deverá especificar claramente as marcas objeto da licença. Poderão celebrar contratos de licença tanto o titular de registro como o depositante da marca objeto de licença.

122. É obrigatória a cláusula que estabelece o valor e condições do pagamento de *royalties*.

123. As marcas poderão ser licenciadas por tempo indeterminado, ficando sujeito o licenciamento à efetiva prorrogação das marcas licenciadas.

acessar mercados distantes, no avançado estágio em que se encontra a economia internacional, onde o maciço intercâmbio comercial convive com o estreitamento de margens de lucro e a cada vez maior necessidade de ganhos em escala.¹²⁴ Imprescindível que haja a supervisão das partes contratantes sobre todo o processo de comercialização,¹²⁵ para que sempre esteja salvaguardada a proteção da marca, que representa o potencial de vendas futuras aos consumidores. Isso viabiliza-se pelo acerto entre os contratantes, relativamente à delimitação de áreas de atuação e às restrições dos direitos do distribuidor.¹²⁶

124. "É decorrência natural desse arranjo que haja restrições de parte a parte no sentido de o titular não licenciar tais direitos a terceiros no referido território, em contrapartida do compromisso do produtor/distribuidor em aumentar a produção e não comercializar os produtos fora do território contratual, de modo a concentrar seus esforços na região autorizada e a não invadir evidentemente contratos exclusivos" (Luiz Henrique do Amaral, "A questão das importações paralelas: reflexos nos Direitos Autorais", publicação da ABPI, Anais do XVIII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1998, p. 55).

125. "Ao distribuidor, convém verificar em que países há licenciados e obter a negativa expressa do titular dar o seu consentimento aos importadores avulsos, assim como ao terceiro importador interessa obter o consentimento expresso do titular ou importar diretamente do mesmo" (Elisabeth Kasznar Fekete, "Importações paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização", *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997, p. 76).

126. Há um planejamento comercial ao estabelecer preços unitários, regime de mercado, aceitação e colaboração de um determinado programa de propaganda e publicidade, centralizado pelo titular da marca e dividido com maior ou menor intensidade pelo distribuidor, ao que se une a obrigatoriedade de ter o estabelecimento em condições condizentes para atender o mercado, que compreende a zona de influência do distribuidor. Tal controle não significa subordinação técnica, nem econômica ou jurídica, posto que o distribuidor é independente. No contrato de distribuição, é previsto que o cumprimento de certas diretrizes impostas pelo fornecedor, não implica em alienação da independência econômica e técnica do distribuidor, senão o meio de desenvolver um regime de cooperação.

No âmbito das licenças de marca, surge a questão se ocorrerá a exaustão de direito do titular da marca, caso o licenciado, violando os termos do contrato, proceda a comercialização dos produtos em condições que lesem os interesses daquele. As posições alinham-se basicamente em dois grupos: os que recorrem, de maneira formalista, a um critério puro de consentimento; porém, há outros que preferem encarar o problema à luz da função da marca.

Para os primeiros,¹²⁷ não ocorrerá a exaustão do direito do titular quando o licenciado coloque produtos no mercado em violação de quaisquer requisitos ou condições estipulados no contrato de licença; logo, nessas hipóteses, estará ausente o consentimento do titular, que fora condicionado ao cumprimento dos termos contratuais. Sendo assim, o comportamento do licenciado traduz-se numa contrafação e, conseqüentemente, os produtos assim postos em circulação estão ao alcance do direito exclusivo do titular, que poderá promover judicialmente a sua apreensão.¹²⁸ Entre os segundos,¹²⁹ a existência de contrafação ou, inversamente, de exaustão do direito, dependerá de saber se a cláusula

127. Entre os quais Mathély (*Le Droit Français des Signes Distinctifs*, Paris, 1984, p. 372), que discorda da aplicação do princípio da exaustão dos direitos, sendo um adepto da teoria da licença tácita, qualificando tudo o que escape ao âmbito de uma licença expressa de contrafação.

128. Um tipo de cláusula típica dos contratos de licença de marca — as limitações territoriais —, que definem a área geográfica em que deve restringir a atividade do licenciado em um determinado território, dentro do qual os produtos poderão ser colocados em circulação, diz respeito à definição do âmbito da licença, pertinente ao campo espacial, da mesma forma que as cláusulas relativas à execução do contrato respeitam ao âmbito temporal ao real do contrato em questão. Assim, a violação de uma cláusula atinente ao objeto ou à vigência do contrato de licença, na medida em que subtrai a conduta do licenciado à esfera do consentimento do titular, macula de ilicitude a colocação dos produtos no mercado, não ocorrendo, quanto a estes, a exaustão do direito do titular da marca.

129. Cornish, ob. cit., p. 563; Marchetti, *L'Épuisement du Droit*, Nice, pp. 63 e 65.

contratual¹³⁰ violada pelo licenciado respeita ou não ao núcleo essencial do direito sobre a marca, imprescindível à salvaguarda da função indicativa da proveniência. Para estes autores, existirá contrafação nos casos de violação de disposições contratuais,¹³¹ destinadas a delimitar a duração da licença e o tipo de produtos que esta abrange. Nestas hipóteses, o licenciado atuará como um terceiro, sem qualquer vínculo ao titular, ou porque o contrato já se extinguiu, ou porque não respeita aos produtos em questão.¹³²

Como já vimos, a extensão dos direitos sobre a marca variam de acordo com cada país. Não existe uma uniformidade de tratamento com relação aos casos em que um licenciado, autorizado para utilizar a marca em um determinado país, vende, por si ou por terceiros, os produtos identificados com tal marca em outros países onde o mesmo licenciante é o titular dos direitos sobre esta, e que com relação a estes territórios ele não tenha outorgado uma licen-

130. A tutela dos interesses do titular, lesado pelo incumprimento, situa-se no âmbito da responsabilidade contratual e não da propriedade industrial. Segundo o ensinamento de Gilson (ob. cit., pp. 216-217), ao referir-se às cláusulas de limitação das quantidades e de tipos de produtos, a jurisprudência americana considera validamente colocados no mercado (não contrafeitos), os produtos fabricados em excesso das quantidades autorizadas pelo titular (*overrun goods*), não sendo tratada da mesma forma a produção de um tipo de produto não abrangido pela licença.

131. O mesmo não ocorrerá, quando sejam descumpridas cláusulas atinentes à execução do contrato, tais como pagamento de *royalties*, quantidades a comercializar, preços de venda, categorias de consumidores a evitar ou condições de revenda a impor aos adquirentes. Nesta situação, o inadimplemento do licenciado não é suscetível de ter reflexos sobre a autenticidade dos produtos, aferida em função da legitimidade de quem os coloca no mercado. O desrespeito destas cláusulas deverá, pois, ser sancionado apenas à luz do Direito da Obrigações, não impedindo que os produtos colocados no mercado, nestas circunstâncias, possam circular livremente como produtos autênticos.

132. Seria o caso em que o titular de uma marca de artigos esportivos, incluindo, p. ex., tênis, bolsas, camisetas, houvesse concedido uma licença

ça. Vê-se, pois, que em alguns países, com base no *princípio da exaustão de direito de marca*, considera-se que o licenciante, uma vez tendo autorizado a utilização de uma marca em um determinado país, não pode impedir a circulação dos produtos em outras jurisdições.

Por outro lado, em outros países, dá-se aos direitos sobre as marcas um caráter estritamente territorial, impedindo-se as importações identificadas com marcas ali tuteladas, mesmo que a marca tenha sido colocada no exterior com autorização do titular. O titular da marca não encontra respaldo para proibir esta situação no art. 9º da Convenção de Paris,¹³³ na medida em que este artigo trata de produtos ilicitamente assinalados com uma marca; desta forma o detentor do direito dependerá da interpretação da lei de marca do país importador, que determinará se a marca é assinalada lícita ou ilicitamente.

Conclui-se, portanto, que a parte diretamente interessada na exclusividade é principalmente o licenciado, que pode assim absorver para si o valor da marca e sua capacidade de atrair clientela e obter retorno de seus investimentos efetuados para a exploração deste mercado. Por outro lado, o licenciante, ao outorgar uma licença exclusiva, poderá ver limitada sua autonomia sobre o direito de sua marca, uma vez que, sob tal premissa, teria que abster-se de explorar diretamente¹³⁴ tal mercado, e de re-

referente apenas a tênis; caso o licenciado colocasse no mercado bolsas esportivas sob a marca do titular, estaria a cometer um delito de contrafação, não se esgotando o direito do titular relativamente a estes produtos.

133. Art. 9º, CUP: "O produto ilicitamente assinalado com uma marca de fábrica ou de comércio ou por um nome comercial será apreendido ao ser importado nos países da União onde essa marca ou esse nome comercial têm direito a proteção legal".

134. O supra-aludido autor faz um estudo de direito comparado, segundo o qual aborda posições discordantes sobre capacidade do licenciante poder utilizar a marca por si próprio, mesmo tendo outorgado uma licença exclusiva para um dado território. Diz que no direito alemão considera-se que a licença exclusiva acarreta a proibição do licenciante para

alizer novas licenças, pois tal conduta danosa enseja reparação, à medida em que, ao outorgar a exclusividade, há uma obrigação essencial de abster-se de usar a marca dentro dos termos acordados com o licenciado.

No Brasil, devido ao acordo firmado¹³⁵ entre o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), algumas cláusulas contratuais podem ser consideradas como restritivas, quando analisadas sob o aspecto das normas de livre concorrência, reprimindo eventuais práticas que possam ser cometidas em virtude de, p. ex., abuso de posição dominante.¹³⁶ No capítulo que segue, abordar-se-á as *importações paralelas* sob o enfoque concorrencial.

5. As importações paralelas e seus reflexos concorrenciais

A liberdade de atividade econômica é bem jurídico superior do direito da concor-

utilizar por ele mesmo a marca. Na Itália, diz que há controvérsias, esclarecendo que de acordo com a doutrina de Franceschelli e Guglielmetti, é considerado que o licenciante retém o direito de uso, não criando tal confusão com o uso da marca pelo licenciado; já a jurisprudência deste país mostra opiniões favoráveis à perda do direito de uso pelo licenciante, quando este conceder uma licença exclusiva, sem haver cláusula ressalvando tal direito (Cabanelas, ob. cit., p. 430).

135. Convênio de Cooperação Técnica, celebrado em maio de 1997.

136. "Assim, por exemplo, em tese caberia ao titular, no contrato de licença, reservar expressamente seus direitos nos demais territórios (externos à licença), inserindo cláusulas restritivas à concorrência pelos licenciados; contudo, é necessário para tanto verificar se a legislação antitruste o permite. Nessa mesma linha, seria recomendável, para o titular, evitar dar consentimento expresso às atividades alheias ao contrato de licença, ou melhor, expressar sua proibição contratual, pactuando que o licenciado ou distribuidor exclusivo está proibido de exportar aos países não cobertos pela licença, ou seja, expressar o seu 'não consentimento', ou ainda, o titular compromete-se a não vender diretamente a terceiros sediados no Brasil ou que possam vir a exportar para o Brasil,

rência,¹³⁷ protegida ante seu caráter de princípio constitucional e indispensabilidade para o bom funcionamento da economia de mercado. Essa liberdade de atividade fundamenta-se em dois bens jurídicos: a liberdade e a lealdade na concorrência.¹³⁸ Contudo, "a exigência de lealdade na concorrência jamais estará em conflito com a liberdade na concorrência, uma vez que a concorrência que não for leal, mais cedo ou mais tarde, deixará de ser livre em decorrência da eliminação dos concorrentes".¹³⁹

A legislação da Propriedade Industrial protege a lealdade da concorrência¹⁴⁰ sob

sujeitando-se tais restrições, contudo, às normas de livre concorrência" (Fekete, ob. cit., p. 97).

137. Gabriel L. Leonardos, "A relação entre o Direito Antitruste e o Direito da Propriedade Industrial", *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Anais do XVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 1996, p. 121; esta linha de raciocínio é compartilhada pelo ex-presidente do CADE, Gesner Oliveira, que o CADE deve evitar ingerências indevidas estratégias comerciais das empresas, pois o uso de critérios intervencionistas e subjetivos podem implicar na substituição da falha de mercado pela falha do Estado (Ato de Concentração 58/1995, Reqtes.: Cia. Cervejaria Brahma, Miller Brewing Company e Miller Brewing M 1855, Inc.).

138. "Haverá estado de deslealdade concorrencial sempre que e em qualquer situação em que o empresário honesto ou o consumidor (as duas pontas da relação econômica de mercado) forem prejudicados. O primeiro na sua condição de força viva da economia atuante nos estritos limites da ética, da legalidade, da honestidade, da licitude, da boa-fé e da criatividade na busca da competitividade ótima, e o segundo, no exercício de seu sagrado e inalienável direito de livre acesso e livre escolha dos produtos de sua preferência, pelo preço justo, no livre mercado global" (Pietro Ariboni, "Concorrência desleal", *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Anais do XVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 1996, p. 125).

139. Leonardos, ob. cit., p. 120.

140. Na doutrina portuguesa, há quem distinga, amparado no magistério de Paul Roubier, os direitos privativos da propriedade industrial e a repressão da concorrência desleal, afirmando que, através dos primeiros, busca-se proteger uma utilização exclusiva de determinados bens imateriais, enquanto através da segunda, se pretende estabelecer deveres recíprocos entre os vários agentes econômicos (Carlos Olavo, "Concorrência desleal e Direito Industrial", *Concorrência Desleal*, curso promovido pela Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa: Almedina-Coimbra, 1997, p. 64).

o enfoque privado,¹⁴¹ ou seja: através da concessão de registros e licenças a determinados agentes econômicos é possibilitado o direito de propriedade sobre ativos intangíveis, garantindo uma exclusividade de exploração e protegendo os titulares do uso indevido efetuado por terceiros. Sem estas garantias, seria difícil mobilizar investimentos, uma vez que o seu retorno seria minimizado ou anulado pelos imitadores. Com isto, os consumidores obteriam, a curto prazo, vantagens de preço; já a sociedade, a médio e longo prazo, ver-se-ia privada de inovações úteis.

Segundo Heinz Müller,¹⁴² "a ética social condenou, muitas vezes, no passado, a concorrência, certamente porque nela vence o mais forte. Mas nisto ela desconsiderou que a concorrência cumpre, ou pode cumprir, funções importantes para a coletividade. Isso vale, preferencialmente, de uma concorrência numa ordem estabelecida pelo

141. "(...) a partir do momento em que se assegura a proteção dos brevets, marcas, *know how* etc., admite-se a criação de um monopólio privado, pois àquele detentor do direito de propriedade industrial é assegurada a exclusividade de sua exploração. Por outro lado, com a instituição dessas *ilhas de proteção*, as regras sobre a propriedade industrial colocam à disposição das empresas instrumentos que se prestam à luta concorrencial, impedindo que a vantagem competitiva de um agente econômico seja por outro indevidamente incorporada. Nesse sentido, os direitos de propriedade industrial acabam por proteger o progresso tecnológico dos agentes econômicos e, conseqüentemente, do sistema produtivo" (Paula A. Forgioni, *Os Fundamentos do Antitruste*, São Paulo: Ed. RT, 1998, p. 245). No mesmo sentido, Eugênio Costa e Silva, "A concorrência no Mercosul: considerações preliminares", *Revista de Direito Econômico*, Brasília: CADE, jan.-jul. 1997.

142. O citado autor refere que "a concorrência obriga o empresário a desenvolver, continuamente, novos produtos e a procurar melhores métodos de produção (função de inovação). Às modificações de sua situação de mercado ele reagirá flexivelmente, pela modificação de sua produção. Finalmente, a concorrência possibilita uma limitação do poder econômico. No decurso do tempo, ela faz desaparecer lucros que não se apoiam em desempenho permanentemente melhor" (J. Heinz Müller, *Dicionário de Ética Econômica*, São Leopoldo: Unisinos, 1997, verbete "Concorrência", pp. 68-73, trad. Egídio F. Schmitz).

Estado, que se estende ao impedimento de concorrência desleal e à exclusão de restrições da concorrência. (...) Socialmente, a concorrência abre e garante a todos os participantes (fabricantes) e compradores (receptores) uma medida máxima de liberdade no processo mercadológico. Cada indivíduo não é determinado, nas suas ações, pelo Estado e seus órgãos, mas pode ocupar-se livremente na economia, nos limites colocados para ele pela liberdade dos outros. Esses limites colocados para ele não são arbitrários, porém se encontram na natureza das coisas. São amplamente de natureza econômica, manifestando-se, então, nos preços dos bens".¹⁴³

Partindo-se do conceito de que ato de concorrência é aquele idôneo a atribuir, em termos de clientela, posições vantajosas no mercado, Jorge Patrício Paúl¹⁴⁴ afirma que a concorrência somente pode ser apreciada em concreto, interessando saber se a atividade de um agente econômico atinge ou não a atividade de outro, através da disputa da mesma clientela. Segundo este doutrinador, trata-se de conceito relativo, que deve ser apreciado casuisticamente, levando-se em conta a atuação efetiva dos diversos agentes econômicos, no respectivo ambiente econômico, desdobrando-se o instituto da concorrência desleal em dois tipos de ações: causar prejuízos a outrem ou alcançar, para si ou para terceiros, benefícios ilegítimos.

Quanto à proteção aos *usos honestos*, constitui-se em *critério ético absoluto*, funcionando como *cláusula de salvaguarda*.¹⁴⁵ Tal conclusão é consequência natural da ampla inserção desta premissa nas legislações nacionais¹⁴⁶ e tratados internacionais.¹⁴⁷

143. Id., *ibidem*.

144. Jorge Patrício Paúl, "Os pressupostos da concorrência desleal", *Concorrência Desleal*, curso promovido pela Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa: Almedina-Coimbra, 1997, p. 42.

145. Paúl, *ob. cit.*, p. 45, esclarecendo não identificar-se usos honestos com usos jurídicos.

146. A LPI brasileira elenca os crimes de concorrência desleal, no art. 195 em seus XIV incisos.

147. O art. 10-*bis* (2) da Convenção da União de Paris estabelece que constitui-se ato de concor-

Nossa literatura jurídica já teve oportunidade de incluir entre os atos de concorrência desleal a violação de contratos,¹⁴⁸ ao passo que Antônio Junqueira de Azevedo, em magistral parecer,¹⁴⁹ demonstra que o princípio da relatividade do contrato deve harmonizar-se com a sua função social,¹⁵⁰ positivada em nossa legislação através do inc. IV do art. 1^a da Carta Maior, que prioriza o *valor social* da livre iniciativa. Demonstra o autor, amparado em ampla doutrina estrangeira, que, em razão deste princípio, e também daqueles que regem a responsabilidade aquiliana, consagrada no art. 159 do nosso Código Civil, terceiros não podem se comportar como se o contrato não existisse.¹⁵¹

Sem adentrar ao problema específico da tipicidade, de suma importância no âmbito criminal,¹⁵² conforme ensina Xavier de

rência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

148. Marcus Elidius Michelli de Almeida, "Propriedade industrial frente à concorrência desleal", *Direito Empresarial Contemporâneo*, Adalberto Simão Filho e Newton Lucca, coords., São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000, p. 128.

149. RT 750/113-120.

150. Reconhecida sua função de instrumento de circulação de riquezas, já foi dito que "é o contrato que proporciona a subsistência de toda a gente. Sem ele, a vida individual regrediria, a atividade do homem limitar-se-ia aos momentos primários" (Caió Mário da Silva Pereira, *Instituições de Direito Civil*, v. III, 4^a ed., Rio de Janeiro, 1978, p. 14, n. 185).

151. Este jurista aduz a distinção feita pela doutrina francesa entre a relatividade de efeitos e a oponibilidade dos efeitos, transcrevendo lição no sentido de que "a oponibilidade tem por alvo os estranhos à relação de direito que ela apresenta à sua consideração e que se denominam *terceiros*, sem dúvida para melhor marcar que as coisas jurídicas, que lhe são exteriores, não constituem, de forma alguma, negócios a eles estranhos". Refere ensinamento, também, no sentido de que, em relação aos efeitos do contrato, a oponibilidade é a regra e a inoponibilidade, a exceção, como ocorre, p. ex., nos casos em que a lei expressamente exige o registro do contrato para "valer contra terceiros" (*ob. cit.*, pp. 113-120).

152. "O contendor, quando se lança à disputa, mesmo com empenho, está apenas exercendo uma liberdade (de competir) que lhe é concedida; não se recrimina — até se estimula, repetimos, a luta entre

Albuquerque,¹⁵³ criticando a utilização de *tipos abertos* (meio fraudulento,¹⁵⁴ p. ex.) que podem comprometer a segurança jurídica do cidadão, interessa particularmente a questão da diferenciação entre fraude civil e fraude criminal, entre as quais o autor afirma não existir nenhuma diferença qualitativa, mas somente quantitativa, ou seja: a lei penal somente intervém para reprimir a fraude quando esta se manifesta com especial intensidade, com uma periculosidade social que justifique a reação punitiva. Tangenciando o aspecto da punibilidade criminal, o aspecto que interessa, no presente estudo, é que a lei reprova e caracteriza como desleal a concorrência efetuada através de meio fraudulento e, sem adentrarmos na questão penal, o desvio de clientela, mediante o emprego destes, gera evidente responsabilidade reparatória e permite o uso de tutela inibitória por parte do ofendido.

Oliveira Ascensão,¹⁵⁵ ao abordar a concorrência desleal sob a ótica do *princí-*

concorrentes, cujos resultados podem ser proveitosos à coletividade. Mas os expedientes que o rival vier a usar no embate podem alterar e transformar a licitude dessa contenda (...). O uso de meios ou métodos desleais transfigura em desonesto a competição permitida: é a concorrência desleal. Mas alguns desses expedientes são tão perigosos ou graves, que o legislador os considera como delituosos: é a concorrência desleal criminosa. Os primeiros, mesmo não sendo delituosos, continuam desleais, permitindo-se aos prejudicados por seu emprego o ressarcimento por perdas e danos. Os outros, além de desonestos, são criminosos, incorrendo os autores nas sanções penais e em igual obrigação de indenizar" (Celso Delmanto, cit. por R. Limongi França, *Direito Empresarial Aplicado*, São Paulo: Lejus, 1998, p. 47).

153. Francisco Manuel Xavier de Albuquerque, "Crimes contra a propriedade industrial", *Textos de Direito Público*, Brasília: Brasília Jurídica, 1999, p. 628.

154. O art. 195, inc. III, da LPI brasileira dispõe que "comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem".

155. J. Oliveira Ascensão, "O princípio da prestação: um novo fundamento para a concorrência desleal?", *Concorrência Desleal*, curso promovido pela Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa: Almedina-Coimbra, 1997.

pio da prestação,¹⁵⁶ afirma não ser o mesmo adequado para fornecer solução a todas as questões concorrenciais; refere a situação de *aproveitamento de prestações alheias sem se criar o risco de confusão*, o que ocorre quando um concorrente copia a atuação empresarial do outro, atuando, porém, ostensivamente em seu próprio nome. Nesta situação, reporta-se o autor ao conceito da *concorrência parasitária*, desenvolvido na doutrina italiana, configurada quando *a empresa não dá sua própria contribuição, porque se limita a copiar a prática empresarial alheia*.¹⁵⁷ A concorrência ver-se-ia descaracterizada quando uma empresa, ao invés de atuar em uma linha própria, limita-se a, parasitariamente, seguir os traços da linha alheia, impondo-se ao mercado não pela própria prestação, mas pela prestação de outros.¹⁵⁸

5.1 Concorrência sob o enfoque público: direito antitruste

5.1.1 A questão no Brasil

— Lei 8.884/1994

Em economias de livre mercado, resta ao Estado o papel de *regulador*,¹⁵⁹ sen-

156. Princípio desenvolvido pela doutrina alemã, segundo o qual a superioridade concorrencial deve estar apoiada nos diferenciais próprios ofertados pelos agentes econômicos. Fornecer e prestar algo "seu" e não "alheio".

157. Ob. cit., p. 23.

158. A cópia de prestação alheia não limita-se à imitação do produto, estendendo-se ao aproveitamento de toda uma estrutura de assistência técnica, *marketing* e publicidade, organizada e custeada por outras empresas. É o que ocorre no caso das importações paralelas, onde o produto comercializado pelo importador é original — a prestação não é falsa —, porém aproveita, para citar um exemplo, todos os investimentos publicitários bancados pelo licenciado local, sem ter, ainda, o ônus contratual de fornecer assistência técnica. Além das eventuais vantagens cambiais, que importam geralmente em vantagem competitiva, constata-se, já de início, uma diferenciação de custos, distorção que reflete-se nos aspectos concorrenciais.

159. Em uma economia de livre iniciativa sem a intervenção do governo, "o Estado apenas participa da vida econômica com ações regulatórias, para

do facultada aos agentes econômicos a persecução de seus objetivos privados, na forma e pelos meios que julgarem mais adequados. De qualquer forma, a livre iniciativa¹⁶⁰ não equivale à aceitação de práticas comerciais desleais ou restritivas à livre concorrência, por ferirem bem jurídico cujo titular é a coletividade.

Na lição de Peter Oberender,¹⁶¹ em um sistema social livre, marcado por sua ordem jurídica estável, no campo político, e de uma economia de mercado, na ordem econômica, os processos de troca são estruturados pela aceitação recíproca de contratos. Faz-se oportuna a intervenção estatal, no sentido de preservação da concorrência, quando um agente econômico atinge um poder de mercado tal que represente barreira à entrada de novos agentes no mercado por ele explorado (se tal mercado for considerado relevante), ou quando a posição monopolista não derivar de desempenho empresarial, mas for obtida por acordos ou contratos, significando in-

cremento do lucro, através de restrição à concorrência.¹⁶²

Vê-se, então, que o mercado, como bem público a ser preservado, para funcionar, requer concorrência. Concorrência significa pluralidade de ofertantes e possibilidade de contestação às posições de mercado conquistadas.¹⁶³ Isso é um direito da sociedade, cujo instrumento de defesa é a legislação antitruste.¹⁶⁴

Evidentemente, a legislação antitruste não busca substituir o mercado — e nem poderia¹⁶⁵ —, mas tão-somente assegurar

162. "(...) A concentração, no âmbito econômico, pode levar à aquisição de posições de poder. Poder dentro da economia significa a falta de alternativas para os sujeitos, ocasionando que as condições de troca não ocorram no anonimato do mercado, mas sim, que elas sejam ditadas por alguns sujeitos econômicos. (...) Havendo concorrência num mercado, não há sujeito econômico capaz de impor suas regras a seus parceiros por muito tempo. Caso um sujeito detenha o monopólio de um produto, auferirá grandes lucros que atrairão outras empresas para esse mercado, havendo, então, aumento da oferta, queda nos preços e lucros e erosão na posição de poder" (id.).

163. A concorrência, por impor constante necessidade de superação aos agentes econômicos, desenvolvendo novas técnicas, aprimorando atributos qualitativos dos bens ou serviços ofertados ao público e pressionando seus preços para baixo, tem um caráter de bem público a ser protegido, sendo do interesse social que tal ocorra. Ela contribui para compatibilizar o interesse privado de realização de lucro supranormal e o interesse público da pluralidade de oferta e da possibilidade de contestação de posições de mercado.

164. "Não se destina essa modalidade de ação estatal à proteção de direitos individuais dos concorrentes, mas sim à preservação dos mecanismos de mercado, considerando este como elemento integrante de uma técnica de produção social. (...) Trata-se, pois, de intervenção estatal em favor do capitalismo e não em favor dos capitalistas" (Sérgio Varela Bruna, *O Poder Econômico e a Conceituação do Abuso no seu Exercício*, São Paulo: Ed. RT, 1997, p. 169).

165. Veja-se os arts. 1º, IV e 170, *caput* e inc. IV, da CF/1988, consagradores da livre iniciativa e da livre concorrência, bem como o art. 174 da CF/1988, que estabelece que as funções de fiscalização, incentivo e planejamento exercidas pelo Estado serão determinantes para o setor público e meramente indicativas para o setor privado. Consagradas ao Estado as funções de agente normativo e fiscalizador da atividade econômica, a serem exercidas na forma da lei.

os casos em que os conflitos privados não conseguem soluções através do mercado. O papel do governo é marginal, pouco expressivo" (Juarez Alexandre Baldin Razzieri, "Introdução à Economia", *Manual de Economia*, Diva Benevides Pinho e Marco Antônio S. de Vasconcellos, orgs., São Paulo: Saraiva, 1997, pp. 19-20).

160. "A livre iniciativa, ademais, é tomada no quanto expressa de socialmente valioso; por isso não pode ser reduzida, meramente, à feição que assume como liberdade econômica, empresarial (...); pela mesma razão não se pode nela, livre iniciativa, visualizar-se tão-somente, apenas, uma afirmação do capitalismo" (Eros Roberto Grau, *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*, 3ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 1997, p. 235).

161. Em defesa da economia de mercado e da livre iniciativa, o Autor refere que "querer evitar o problema da concentração através do controle dos investimentos ou até pela proibição de investimentos significaria alterar o sistema da economia de mercado em seus fundamentos. Do ponto de vista da teoria da concorrência, monopólios são desejáveis, quando, por imitação, ocorrer a erosão da posição ou quando monopolizadores conseguirem manter sua posição de relevo no mercado, através da competência" (Peter Oberender, *Dicionário de Ética Econômica*, São Leopoldo: Unisinos, 1997, verbete "Concentração", pp. 64-68, trad. Dankmart Bernsmüller).

o seu regular funcionamento.¹⁶⁶ A Lei 8.884/1994, que dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências, em seu art. 1^a,¹⁶⁷ informa ser orientada, entre outros, pelos princípios da livre iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor e repressão ao abuso do poder econômico, além de indicar a coletividade como titular dos bens jurídicos por ela protegidos. O interesse público é no sentido de que o ordenamento jurídico seja respeitado e, na específica questão concorrencial, que a conquista de mercado ocorra apenas através de processo natural e seja fundada na maior eficiência de agente econômico em relação aos seus competidores, conforme explícita o art. 20, § 1^a, da Lei 8.884/1994.¹⁶⁸

Encontra-se na doutrina¹⁶⁹ o entendimento que, em relação às normas inibidoras da concorrência desleal, contidas na lei brasileira de Propriedade Industrial, sendo estas meramente repressoras, em nada poderiam conflitar com as disposições da legislação antitruste; já com relação às normas que asseguram a propriedade de marcas, patentes, desenhos industriais, do nome comercial e o uso das indicações geográficas,

166. No âmbito do direito antitruste, são analisados os atos de concorrência ou políticas empresariais que, postas em prática, possam desequilibrar injustificadamente as práticas de mercado, viciando seu funcionamento e minimizando seus benefícios aos seus usuários. Buscando, assim, a compatibilização de interesses, público — o fortalecimento do mercado — e privado — exploração das possibilidades de realização de lucros.

167. Lei 8.884/1994, art. 1^a: “Esta lei dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por esta lei”.

168. Art. 20, § 1^a, da Lei 8.884/1994: “A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II — dominar mercado relevante de bens ou serviços”.

169. Leonardos, ob. cit., p. 122.

vê-se um conteúdo negativo (segundo o qual é condenada a violação desses direitos por terceiros) e um conteúdo positivo, que assegura aos titulares de tais direitos que os mesmos os explorem livremente, podendo, em tese, ocorrer conflitos. A legislação antitruste representa uma espécie de limitação de *ordem pública*¹⁷⁰ à possibilidade de livre convenção nos contratos e de liberdade econômica de ação e de associação.

5.1.2 A questão nos EUA — *Sherman Act*¹⁷¹

Os titulares de marcas registradas nos Estados Unidos concentram seus esforços no sentido de barrar ou controlar a importação paralela de produtos ostentando suas marcas. Com isso, as considerações em torno do monopólio de mercado têm um papel fundamental nos argumentos usados em ambos os lados da controvérsia gerada pelo mercado de “produtos cinza”, uma vez que, na maioria dos casos, os cenários antitruste dão-se entre companhias estrangeiras afiliadas.¹⁷²

170. No entender de Jacob Dolinger, o princípio da ordem pública é o reflexo da filosofia sócio-político-jurídica de toda legislação, que representa a moral básica de uma Nação e que atende às necessidades econômicas de cada Estado (Jacob Dolinger, *Direito Internacional Privado. Parte Geral*, 5^a ed., Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 350).

171. 15 USC (1982).

172. O principal caso envolvendo esta situação é o Estados Unidos contra Guerlain, Inc. (155 F Supp 77, 114 USPQ 223 SDNY 1957), no qual o governo americano ajuizou ação contra três distribuidores de perfume francês nos Estados Unidos, que depositou certificados de registro junto a alfândega e a Fazenda Pública, para prevenir importação, sem o seu consentimento, dos produtos ostentando as marcas francesas, com base no art. 526 do *Tariff Act*; o governo argumentou que os distribuidores haviam violado os arts. 2 e 4 do *Sherman Act* (15 USC §§ 2 e 4 (1982)), cujo o teor do art. 2 é o de proibir a monopolização ou a tentativa de monopolizar o comércio, e o do art. 4 é de garantir jurisdição federal nos casos envolvendo o § 2. A Corte entendeu que os réus e seus parceiros da França constituíam-se um empreendimento internacional uno, interpretando que o art. 526 não poderia ser aplicável a uma parte americana, pertencente a um empreendimento internacional, concluindo que os mesmos tinham a in-

Considerar os empreendimentos internacionais como uma entidade única nas questões que envolvem o antitruste, restringe a competição intramarca, contrário do que ocorre na competição intermarca, sendo, por isso, o foco usual das reclamações sobre estas questões.¹⁷³ Algumas Cortes consideraram que a empresa americana não possuía fundamento para reclamar sobre as atividades de suas afiliadas no exterior, porque tais procedimentos da organização internacional, da qual ela faz parte, são a fonte dos prejuízos da companhia americana. De acordo com este entendimento, o que ocorre é que um ciclo completo trouxe alguns dos produtos dos demandantes de volta aos Estados Unidos. Além disso, um detentor americano da marca pode estar impossibilitado de impedir as importações de produtos de seus parceiros estrangeiros que venham a competir com os seus, devido a políticas antitruste.¹⁷⁴

Contudo, parece implicitamente injusto considerar as companhias americanas e suas afiliadas estrangeiras como entidades unas indivisíveis para fins de lei marcária, pois tal entendimento não ignora somente o fato de que cada companhia está separadamente sujeita a jurisdição de diferentes leis estrangeiras, mas também encobre os investimentos feitos por empresas locais individuais, no intuito de ampliar suas fatias

de mercado, excluindo a competição de monopolizar o mercado, excluindo a competição com base no art. 526.

173. A competição intramarca é a competição entre varejistas ou atacadistas da mesma marca, diferentemente da competição intermarca, que é a competição entre diferentes marcas. A competição intramarca pode ocorrer em dois casos: no primeiro, o fabricante estrangeiro importa seus produtos para os Estados Unidos para competir com os produtos locais, oferecidos por um licenciado autorizado, cujos os produtos ostentam a mesma marca e o mesmo canal de distribuição; no segundo, uma terceira parte compra os produtos no exterior, através de um fabricante estrangeiro e importa-os para os Estados Unidos, a fim de competir com os produtos ostentando a mesma marca oferecida pelo licenciado local (Souza Filho, ob. cit., p. 6).

174. Hahm, ob. cit., p. 86.

de mercado. Em outras palavras, esta noção adere mais proximamente à teoria da universalidade dos princípios de marca, a qual é imprópria para ser aplicada às complexas e sofisticadas estruturas das empresas internacionais atuais.¹⁷⁵ O princípio da territorialidade melhor se enquadra aos empreendimentos internacionais, pois ele considera as fatias de mercado individuais, baseando-se nos esforços individuais para desenvolver mercados dentro de seus territórios locais. Logo, as ações antitruste poderiam permanecer plausíveis, mas não vigentes somente com base na estrutura intracorporações.¹⁷⁶

Outra questão envolvendo os argumentos antitruste nas importações paralelas está focalizada na autorização ou não dos distribuidores autorizados nos Estados Unidos de impor restrições verticais.¹⁷⁷ As restrições verticais¹⁷⁸ induzem os distribuidores a investir capital, pois seu direito de exclusividade assegura que eles não estarão sujeitos à livre concorrência com outros distribuidores com custos e preços inferiores; além disso, as restrições encorajam a competição intermarca, pois mais companhias são estimuladas para entrar no mercado, à medida em que estão aptas para

175. Devido ao fato das corporações multinacionais serem tratadas como entidades únicas na esfera do "mercado cinza", elas podem enfrentar reivindicações antitruste feitas por outras companhias locais não vinculadas a estas, que poderiam argumentar que a corporação multinacional está monopolizando o mercado e impedindo sua entrada na competição por uma fatia de mercado. Por fim, tanto a companhia americana quanto o importador paralelo poderiam perder com a competição intramarca se esta for interpretada como uma intenção de monopolizar o mercado, contrariamente aos princípios antitruste.

176. Id., p. 87.

177. Restrições verticais vêm sendo definidas como as restrições dos esquemas de distribuição que normalmente envolvem negócio envolvendo exclusividade entre fabricantes ou distribuidores, sendo a principal causa de manutenção do preço de revenda.

178. As principais restrições verticais observadas no mercado são a venda casada, fornecimento exclusivo, distribuição exclusiva, restrições territoriais, manutenção do preço de revenda.

difundir seus custos aos distribuidores em troca de contratos exclusivos.¹⁷⁹

A afluência de “produtos cinzas” prejudica as estruturas de distribuição e desmonta os incentivos para entrar no mercado. Este resultado parece ser diretamente contrário aos princípios antitruste, que visam proibir a restrição ao comércio e impedimentos à competição.¹⁸⁰ A lei, deste modo, tem dirigido-se no sentido de tratar os acordos e restrições verticais, sob a regra da razão,¹⁸¹ de uma maneira relativamente indulgente: as empresas são livres para escolher seus clientes, seus fornecedores e os termos nos quais irão negociar, sem a interferência da lei antitruste, a menos que haja um claro prejuízo a concorrência. Por outro lado, o pré-requisito mais importante para a descoberta judicial de um

179. As restrições verticais são estruturadas de modo a criar sistemas de distribuição mais eficientes e aumentar a competição intramarca. Nos últimos vinte a trinta anos, um grupo crescente de análises, feitas sob as óticas legal e econômica, vêm sugerindo que este tipo de restrições podem desempenhar funções úteis e pró-competitivas na economia (Russel Pittman, “Competition Policy in the United States”, *Revista de Direito Econômico*, Brasília: CADE, jan.-jul. 1997, p. 5).

180. Hahm, ob. cit., p. 89.

181. Indicando a opção pela valoração das condutas *in concreto*, a Lei Antitruste nacional consagra como norte interpretativo a chamada *regra da razão*. “As condutas enumeradas no art. 21 (Lei 8.884/1994) com efeito, são exemplificativas, devendo ser interpretadas, sempre, em consonância com as normas do art. 20, ou seja, para constituírem infração deve se verificar se são concretamente aptas a produzir os efeitos de: lesão da livre concorrência e da livre iniciativa; dominar mercado relevante de bens ou serviços; aumentar arbitrariamente os lucros ou exercer de forma abusiva posição dominante, mesmo que não ocorram os efeitos almejados. (...). A regra da razão requer um levantamento da conjuntura econômica em que se celebrou o ajuste ou acordo em restrição da concorrência, para averiguar se este foi razoável em termos de tal conjuntura. E também uma investigação da conjuntura econômica que resultou da celebração do acordo em restrição da concorrência”. Em razão disto, inexistiu conduta ilegal *per se*, sendo fundamental a análise dos impactos sobre o mercado relevante (processo administrativo 148/1994, Representada: Indústrias Alimentícias Gerais S/A — IAG (Kibon), Rel.: Leônidas Xausa).

prejuízo para a concorrência, oriundo de um acordo vertical, vem sendo verificar se umas das empresas envolvidas no acordo possuem um grau significativo de poder de mercado.¹⁸²

5.1.3 A questão no Mercosul

No contexto de um processo de integração, as implicações do Direito Antitruste no Direito da Propriedade Industrial ocorre principalmente nos contratos de transferência de tecnologia e nos contratos de licenciamento de patentes e marcas. Esta prática igualmente reflete a interação entre o Direito de Concorrência e o princípio da livre circulação de bens e mercadorias. É fundamental para a constituição de um *mercado comum*, bem como para sua operacionalização, que as barreiras ao comércio de bens seja eliminada e que seja harmonizada a regulamentação do Direito da Concorrência.¹⁸³

O Conselho do Mercado Comum aprovou¹⁸⁴ o Protocolo de Defesa da Concorrência do Mercosul, para ser um instrumento que preserve e promova a livre concorrência, assegure o livre mercado e a distribuição equilibrada dos benefícios do processo de integração, indo ao encontro dos objetivos integracionistas do Tratado de Assunção.¹⁸⁵ O Direito Antitruste, ao contem-

182. “A posição dominante é decorrência e, ao mesmo tempo se identifica com o poder detido pelo agente, no mercado, que lhe assegura a possibilidade de atuar um comportamento independente e indiferente em relação a outros agentes, impermeável às leis de mercado” (Forgioni, ob. cit., p. 272).

183. Silva, ob. cit.

184. Em 17.12.1996, em Fortaleza, na cúpula dos Presidentes dos Estados-membros do Mercosul. MERCOSUL/CMC/DEC 18/96.

185. “A expressão ‘atos que comprometam o fluxo de comércio entre os Estados-partes’ deve ser entendida como criação de obstáculos à consolidação do mercado comum” (Alexandre Marques da Silva Martins, “O Direito da Concorrência no Mercosul após o Protocolo de Fortaleza”, *Mercosul, Integração Regional e Globalização*, Paulo Borba Casella, coord., Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 574).

plar o princípio da territorialidade objetiva, levando em consideração os efeitos da prática ilícita, incumbiu a cada país-membro a investigação e eventual sanção aos atos restritivos à concorrência, realizados no respectivo território e cujos efeitos a ele se circunscrevam.¹⁸⁶

Tais atos restritivos devem ter o objetivo de restringir, falsear ou distorcer a concorrência ou o acesso ao mercado, bem como o abuso de posição dominante¹⁸⁷ no mercado relevante¹⁸⁸ de bens e serviços no território do Mercosul. A implementação do Protocolo dá-se através dos respectivos órgãos antitruste nacionais dos Estados-membros, que deverão iniciar o procedimento nele previsto, cabendo à Comissão

186. Id., *ibid.*, p. 575.

187. É uma figura que retrata o fato de uma empresa, que tem poder de se comportar no mercado de forma tendencialmente independente do comportamento dos outros agentes econômicos, prevalecendo-se da sua posição para, por meios diferentes dos da normal competição entre empresas, obstar à existência, nesse mercado, de uma concorrência efetiva (Laureano, *ob. cit.*, p. 244). Igualmente neste sentido, Paula A. Forgioni, "Posição dominante", *Revista de Direito Econômico*, Brasília: CADE, set.-dez. 1997, acrescentando que "a repressão ao abuso do poder econômico é fenômeno que permeia todo o antitruste, na medida em que é também o fundamento da regulamentação dos acordos e das concentrações entre agentes econômicos. Estes são reprimidos em virtude de uma capacidade de reprodução de condições monopolísticas".

188. "O conceito de mercado relevante é um híbrido jurídico-econômico, criado pela prática americana, cujo o significado é o de delimitar as fronteiras do espaço econômico da análise antitruste. Parte da noção usual de mercado — espaço composto pelo produto e seus substitutos próximos — e acentua a relação intrínseca existente entre o poder de mercado e o universo de escolhas do consumidor. Quanto mais alternativas dispõe um consumidor em determinado mercado, menor a possibilidade do poder de mercado ser exercido na forma de aumento de preços. Ademais, o poder de mercado de uma firma é inversamente proporcional ao número de substitutos com que seu produto se defronta no mercado. De onde a importância para a análise do poder de mercado da existência de substitutos para um produto relevante" (Lúcia Helena Salgado, "O conceito de mercado relevante", *Revista de Direito Econômico*, Brasília: CADE, set.-dez. 1997).

de Comércio e ao Comitê de Defesa da Concorrência, órgão criado pelo Protocolo, aplicá-lo.¹⁸⁹ Não havendo consenso, o Grupo Mercado Comum se pronunciará sobre a matéria e, em última instância, caso não haja consenso nem mesmo no Grupo, poderão ser invocados os dispositivos do Protocolo de Brasília para a Solução de Controvérsias.¹⁹⁰

189. "Com a assinatura do Protocolo de Ouro Preto em 1994, o Mercosul ganhou nítidos contornos de um modelo de integração cooperativo e consensual, abandonando o caminho da supranacionalidade das instituições da Comunidade. Esse modelo de integração cooperativo e consensual está claramente refletido no Protocolo de Defesa da Concorrência (...)" (Umberto Júnior Celli, *Regras de Concorrência no Direito Internacional Moderno*, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 240). Neste mesmo sentido: "Cabe, pois, uma questão de caráter técnico e de cunho ideológico: deve o processo de integração do Mercosul unificar a política da concorrência dos seus Estados-partes e criar uma agência antitruste regional com características supranacionais? A observação técnica do questionamento posto acima pressupõe indispensável que o processo de integração do Mercosul seja provido com regras comuns para a proteção da competitividade no mercado integrado, incluindo a necessidade de órgãos supranacionais. (...) nos parece que a integração do Mercosul tem optado por muita cautela na formulação de políticas e na criação da estrutura organizacional responsável pelo processo como um todo. Até agora, (...) as discussões concentram-se na viabilização prática da União Aduaneira, por via intergovernamental, com o mínimo de burocracia" (Costa e Silva, *ob. cit.*).

190. Sobre o Protocolo de Brasília para Solução de Controvérsias, v. Eduardo Grebler, "A solução de controvérsias no Tratado do Mercosul", *Contratos Internacionais e Direito Econômico no Mercosul*, Paulo Borba Casella, coord., São Paulo: LTR, 1996, pp. 348 e ss.; Ernesto J. Rey Caro, "Mercosul: hacia un órgano jurisdiccional permanente", *O Direito Internacional no Terceiro Milênio*, Luiz Olavo Baptista e José Roberto Franco da Fonseca, São Paulo: LTR, p. 776; Aramita de Azevedo Mercadante e José Carlos Magalhães, *Solução e Prevenção de Litígios Internacionais*, São Paulo: NECIN — Projeto CAPES, 1998, v. I, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, v. II; Luís Olavo Baptista, "A solução de divergências no Mercosul", *Mercosul, seus Efeitos Jurídicos, Econômicos e Políticos nos Estados-membros*, Maristela Basso, org., 2ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, pp. 157 e ss.

5.1.4 A questão na União Européia

O Tratado Constitutivo da União Européia, em seus arts. 85^a ao 94^a,¹⁹¹ traça as linhas gerais de relacionamento entre o Direito Comunitário da Concorrência e os Direitos Nacionais da Concorrência, que sustentam-se em três pilares: a autonomia, o primado e o efeito direto. O Direito Comunitário, atenta a sua autonomia, encara o fenómeno da concorrência em moldes distintos do Direito Nacional; as suas valorações são outras, porque os escopos que o norteiam são também diferentes, localizando-se exclusivamente no plano das relações económicas entre os Estados-membros.¹⁹²

O Direito Comunitário da Concorrência e o Direito Nacional da Concorrência têm fontes e objetivos diferentes; logo, ambos os ordenamentos podem ser aplicados à mesma situação. As possíveis combinações daí resultantes são alinhadas de acordo com os seguintes princípios, chave para a solução dos respectivos conflitos: se nenhum dos direitos proibirem determinada conduta, haverá obviamente licitude da mesma; se ambos a proibirem, valerá a regra *non bis in idem*; se o Direito Nacional não a proibir, mas o Direito Comunitário a proibir, aplica-se este (primado e efeito direto); se o Direito Nacional a proibir, mas o Direito Comunitário não, aplica-se apenas o Direito Nacional.

No que tange à relação entre abuso de posição dominante e propriedade industrial e comercial, em geral, observa-se que, enquanto instituto jurídico, os direitos de propriedade industrial nada têm a ver com a figura prevista no art. 86^a¹⁹³ do Tratado.

191. Constitutivos do Capítulo I, "As Regras de Concorrência", do Título V da Parte III do Tratado.

192. Laureano, ob. cit., pp. 230-231.

193. O art. 86^a do Tratado dispõe sobre o abuso de poder económico, exemplificando, nomeadamente, as práticas abusivas, quais sejam, "preços de compra ou de venda ou outras condições de vendas não equitativas", "limitação da produção, distribuição ou do desenvolvimento técnico", "aplicação de condições desiguais" e "cláusulas de subordinação".

O seu exercício pode contudo cair na alçada deste preceito, se for o objeto ou o meio de uma prática abusiva.¹⁹⁴ A figura do abuso de posição dominante coexiste com a outorga de direitos exclusivos às empresas, à medida em que a criação de uma posição dominante, devido à atribuição de um direito exclusivo, não configura-se, em si, uma violação do presente preceito, mas a configurará, se o simples exercício desse direito de uso exclusivo implicar em prática abusiva, se forem verificados os elementos da previsão legal, nomeadamente no que tange à suscetibilidade de afetação do comércio entre os Estados-membros.

Conclusão

O ordenamento jurídico garante aos titulares das marcas o direito exclusivo sobre estes sinais, cuja a utilização lhes permitirá reforçar a sua posição no mercado,¹⁹⁵ diferenciando os seus produtos ou serviços¹⁹⁶ dos de seus concorrentes,¹⁹⁷ fazen-

194. O art. 36^a do Tratado, ao prever a possibilidade de a propriedade industrial e comercial poder funcionar como exceção à liberalização da circulação de mercadorias, o legislador comunitário tem em mente a salvaguarda estrita dos direitos que constituem o objeto específico desta propriedade (ibid., p. 122).

195. Individualizando bens e serviços e diferenciando-os de outros da mesma espécie, indicando a procedência ou proveniência dos mesmos, garantindo ou indicando sua qualidade, fixando a clientela.

196. Todo o processo de *marketing* passa pela etapa da criação de identidade da empresa, produto ou serviço, criando uma percepção, na mente do consumidor, de que existe uma diferença entre a oferta da empresa e as da concorrência. "A diferenciação do produto é considerada uma das estratégias mais fundamentais de *marketing* porque, se o produto de uma empresa não for percebido como diferente e atracente para os consumidores, estas não terão motivo para optar pela marca da empresa em detrimento das outras marcas da concorrência" (Richard J. Semenik e Gary J. Bamossy, *Princípios de "Marketing", uma Perspectiva Global*, São Paulo: Makron Books, 1995, p. 308).

197. A par deste interesse particular há que proteger o interesse geral dos consumidores, assegurando-lhes informação necessária ao exercício de uma

do com que a marca cumpra com sua função de indicação de procedência.¹⁹⁸ Pelo princípio da territorialidade, fatos ocorridos fora do território em um Estado estrangeiro não terão por efeito exaurir, internamente, o direito exclusivo do titular, significando dizer que o efeito da proteção concedida pela lei interna limita-se ao território em relação ao qual esta lei é aplicável. A territorialidade absoluta dos direitos de propriedade industrial encontra esteio no princípio da independência, consagrado pelo art. 4^a-bis da CUP, que, em suma, estabelece que o exercício de um direito no território de um Estado não repercute no direito existente em outro Estado,¹⁹⁹ fornecendo base jurídica à coibição das importações paralelas.

escolha entre produtos do mesmo gênero que, na ausência das marcas, seriam freqüentemente indiferenciáveis no momento da aquisição.

198. Alguns Autores sustentam que a única função protegida pelo direito de marca é a da garantia de proveniência, derivada da função distintiva da marca. Esta corrente, que não recusa a importância econômica das demais funções, entende, todavia, que as mesmas não passam de efeitos derivados da função de indicação de proveniência, não beneficiando-se, pois, de proteção específica no âmbito do direito das marcas. Neste sentido, Beier, *La Territorialité du Droit des Marques et les Échanges Internationaux*, pp. 21 ss.; Paul Mathély, *Le Droit Français des Signes Distinctifs*, cit., pp. 11 ss. A função publicitária tem sido negada relevância jurídica no domínio das marcas. Salienda Demaret, que a utilização de uma marca constitui em si mesma uma publicidade, porquanto ela chama a atenção do público para um produto. A marca recordará o produto aos consumidores e constituirá uma recomendação para aqueles que tenham ficado satisfeitos. No entanto, este efeito de publicidade é uma consequência da função da indicação de proveniência (Paul Demaret, *Circulation des Produits et Loi Uniforme Benelux sur les Marques*, RTDE, 1972).

199. Os Estados reconhecem os direitos de propriedade industrial de acordo com sua legislação nacional, cuja proteção jurídica fica adstrita aos seus territórios, onde são soberanos. O titular dos direitos, ao ter assegurado seu direito exclusivo, que lhe confere poderes indispensáveis à sua fruição, capacita-se a celebrar negócios explorando sua marca, cumprindo, desta forma, suas funções jurídica e econômica. A questão que torna-se controversa, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é a definição concreta deste direito, sua respectiva extensão, se

A teoria da exaustão²⁰⁰ dos direitos de propriedade industrial constitui-se a tentativa de estabelecer os limites nos quais o titular do direito poderá opor-se à livre circulação de bens que ostentam sua marca. A função principal atribuída à marca é a de garantir a identidade de origem, cuja preservação evita que seja fraudada sua imagem e reputação, bem como a confiança do consumidor. Nesta perspectiva, o que exaure é o poder do titular de restringir a liberdade de circulação do produto que ostenta sua marca, desde que a função do direito exclusivo sobre a marca tenha sido cumprida.

O registro de uma marca em um dado Estado figura-se mais a um reconhecimento do que a uma concessão deste, posto que, em alguns países, sua utilização e adoção não dependem desta formalidade. Mesmo em países onde é exigido um ato de registro perante o órgão estatal competente, para que seja concedido um direito exclusivo, há o reconhecimento de um direito temporário de prioridade, dando efeitos ao uso de marcas não registradas, além do benefício da tutela genérica de lealdade de comércio, decorrente do repúdio à concorrência desleal, motivo pelo qual acreditamos que a marca não tem um caráter essencialmente territorial, apesar de sua proteção estar fundamentalmente estruturada em termos nacionais.²⁰¹

Partindo-se da premissa que a função designativa de proveniência tenha sido fiel-

subsiste, ou não, mesmo após a colocação dos bens ostentando sua marca no mercado, e em que medida poderá ser exercido.

200. A questão da exaustão dos Direitos de Propriedade Industrial parece não ser resolvida satisfatoriamente frente ao uso do recurso do princípio da territorialidade, na medida em que a solução a ser dada em cada caso concreto decorrerá das opções legislativas adotadas em cada Estado, de acordo com a sua legislação de propriedade industrial.

201. Roubier (ob. cit.) salientava que a diferença de nacionalidade não impede a unidade fundamental da marca, porque o direito está ligado à marca e não ao registro, arguindo que se for efetuado o registro da mesma marca em mais de um país, tratar-se-á, efetivamente, de uma mesma marca.

mente cumprida, pensamos que conceder ao titular o poder de impedir as importações paralelas de produtos ostentando sua marca extrapolaria as limitações territoriais oriundas do caráter nacional da sua proteção. Desta forma, com base no direito de marcas, parece-nos impróprio que o titular invoque o seu direito exclusivo para impedir a importação de produtos que ele mesmo pôs no mercado estrangeiro, posto que ele invoca um direito que ele esgotou quando introduziu estes produtos no mercado. Caso a importação paralela se confronte com restrições contratualmente assumidas, como, p. ex., a concessão de uma exclusividade em dado território, cabe, isto sim, postulações com base nos princípios contratuais, ou ainda, na esfera da concorrência desleal, especialmente quando violam sistemas exclusivos ou seletivos de distribuição.

A LPI brasileira adotou a exaustão nacional de direito de marca; logo, ocorrendo a primeira venda no Brasil, com seu consentimento, o direito do titular exauriu-se, limitando suas postulações com base no direito de marca.²⁰² Devido a recente vigência desta lei e escassas decisões, o assunto é bastante controvertido, não podendo-se vislumbrar, até o momento, qual será a tendência dos Tribunais nacionais no que tange este tema. De acordo com os casos analisados, houve a consideração de outros aspectos pertinentes às importações paralelas, sendo também suscitadas questões contratuais e concorrenciais. Vê-se, porém, um fator de extrema relevância, que vem sendo apontado nos julgados, qual seja, o consentimento do titular da marca, determinante para a caracterização, ou não, de prática irregular.

202. As hipóteses em que se admite a atuação do titular da marca no sentido de impedir o comércio dos produtos que a ostentem, limitar-se-iam somente às circunstâncias de posterior manipulação ou adulteração (como já referidas na jurisprudência envolvendo casos de produtos farmacêuticos), uma vez que tal atitude, nestes casos, ampara-se na preservação das funções do direito de marcas.

Deste modo, devem ser feitas algumas considerações. Nas hipóteses em que o titular da marca esteja vinculado, em dado território, através de contratos sem cláusula de exclusividade, não há nenhuma dificuldade em identificar-se a importação paralela como operação legítima de um determinado agente econômico, uma vez que está comercializando produtos originais e estabelecendo uma competição baseada na liberdade econômica com outro concorrente, sem ferir contratos, cometer práticas comerciais irregulares, nem causar qualquer tipo de prejuízo ao consumidor. A não exclusividade pressupõe concorrência e, portanto, esta é, em princípio, lícita, regular e benéfica para o mercado.

Estando o titular do direito de marca vinculado em um contrato com cláusula de exclusividade e ocorrendo a importação paralela, há que se considerar dois aspectos: primeiro, estar o contrato averbado perante o INPI, condição exigida na legislação nacional para gerar efeitos perante terceiros; segundo, que a cláusula de exclusividade não esteja em desacordo com a legislação antitruste,²⁰³ condição de validade e eficácia.

O titular da marca, tendo exportado para terceiros, cujo o território já encontra-se explorado por outro contratante, que possui cláusula de exclusividade, pratica ilícito contratual; o importador paralelo,

203. Tratando-se de exclusividade para a comercialização de bem que seja substituível, ou seja, não estando-se a falar de caso de monopólio, cuja exclusividade geraria a ausência de concorrência, so-negando ao consumidor seu direito de escolha, tal exclusividade é lícita, existente, válida e eficaz, uma vez que não é dada à autoridade administrativa a imposição de competição intramarcas, mas tão-somente assegurar a possibilidade de competição intermarcas, sob pena de invadir-se indevida e abusivamente o campo das decisões gerenciais privadas, substituindo os agentes econômicos em suas políticas empresariais. Não havendo a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros, a pactuação da exclusividade deve ser respeitada.

agindo de forma a prejudicar interesses e atividades legítimas do licenciado, que não poderia desconhecer em virtude do registro do contrato, incide em responsabilidade aquiliana. O titular da marca, exportador, e o importador paralelo, responderiam solidariamente perante o licenciado local pelas perdas e danos que causarem. Há, neste caso, uma incompatibilidade entre a primeira pactuação e a posterior, posto que um direito exclusivo é necessariamente oponível a terceiros²⁰⁴ e sua concessão implica renúncia ao direito de consentir com conduta que a infrinja, baseada nos princípios contratuais articulados em capítulo próprio.

Caso a importação tenha sido triangulada,²⁰⁵ com o objetivo de dissimular o destino do produto, ignorando o titular da marca a intenção do importador, a responsabilidade recairá somente sobre o importador. Nesta hipótese, os critérios para a apuração da responsabilidade reparatória serão fornecidos pela disciplina da *concorrência desleal*,²⁰⁶ enquanto na primeira, havendo

o conhecimento do titular, estes mesmos princípios serão conjugados com aqueles que regem os contratos.

Seguindo a tendência atual de formação de blocos econômicos,²⁰⁷ a União Européia encontrou uma solução convergente aos princípios de integração, adotando a exaustão regional, adstrita ao âmbito do mercado comum, permitindo, deste modo, a livre circulação de bens em seu interior, relegando para outro plano a proteção jurídica da marca, frente ao primado do Direito Comunitário. A exaustão comunitária situa-se em um plano diverso daquele em que se desenvolve a dialética entre a exaustão nacional e a exaustão internacional; em particular, fica a margem tanto da proteção do princípio de territorialidade sobre o âmbito material do direito de marca, como da coerência sistemática interna entre efeitos e funções da marca.

A árdua tarefa para os Estados vem sendo compatibilizar a liberdade do comércio internacional, preconizada pelo GATT,²⁰⁸

204. Em contrapartida à concessão de exclusividade, há o ônus por parte do licenciado quanto aos investimentos que devem ser feitos para atuar em determinado território, como instalações condizentes com o ramo de atividade, contratação de mão-de-obra especializada, publicidade, assistência técnica, enfim, criar condições de exploração e expansão do mercado que, além de gerar empregos, traz benefícios ao país através do recolhimento dos respectivos impostos incidentes nestas operações. Todas estas despesas são avaliadas na composição do preço final do produto, acrescentado-se um *spread* que garanta o equilíbrio econômico-financeiro da atividade. Estes investimentos geram um "fundo de comércio" para a marca, contribuindo para sua consagração perante os consumidores, que lhe retribuem com fidelidade ou preferência em relação aos congêneres da concorrência.

205. Hipótese em que o importador, com a finalidade de dissimular sua intenção de comercializar os produtos adquiridos em território já explorado por licenciado exclusivo, destina as mercadorias, primeiramente, a um território neutro e, em seguida, redireciona seu destino para o mercado explorado pelo licenciado, estabelecendo a concorrência que a cláusula de exclusividade vedava.

206. O importador paralelo, usualmente, aproveita-se dos investimentos alheios: não tem compro-

misso com investimentos em *marketing* e publicidade (aproveita, parasitariamente, aqueles efetuados pelo licenciado), não tem compromissos contratuais de adquirir ou revender quantidades mínimas, nem de prestar assistência técnica ou de efetuar remessas periódicas de *royalties* em valores predeterminados. Além disto, gera menos empregos e, usualmente, vale-se de flutuações cambiais para adquirir mercadorias a preços baixos em determinado mercado e revendê-las com lucro em outro mercado, prática com nítidas características especulativas.

207. Devido ao fato do Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem trazer normas gerais e, ainda não estar vigente no Brasil, Argentina e Uruguai não tratamos a questão da exaustão regional no Mercosul, mas, expressa-se que no art. 13 deste Protocolo há a previsão de que o registro da marca não poderá impedir a livre circulação dos produtos, introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com seu consentimento.

208. Conforme visto no capítulo que aborda a importação paralela nos Estados Unidos, constata-se que este país utiliza-se de diversos dispositivos legais visando impedir tal prática, exercendo um protecionismo exacerbado de seu mercado nacional, na tentativa de barrar os produtos cinza, oriundos de países que possuem custos inferiores aos norte-ame-

com o caráter restritivo da propriedade industrial. A criteriosa ponderação dos princípios e valores positivados nos diferentes diplomas legais existentes em cada Estado, que protegem a Propriedade Industrial,

a Concorrência e o Consumidor, conduzirão à adequada solução da polêmica²⁰⁹ questão das importações paralelas, que devem ser sempre avaliadas de acordo com o peculiar contexto de cada caso concreto.

ricos, que concorrem diretamente com os produtos dos titulares locais, não havendo reciprocidade de tratamento, nem igualdade de condições aos investidores estrangeiros que queiram explorar tal mercado.

209. As importações paralelas, à primeira vista, aparentam ser benéficas, pois permitem aos consumidores a compra de produtos legítimos, porém com preços mais baixos. Entretanto, vista sob

enfoque mais amplo, muitas desvantagens afloram, tais como o fato de o produto, apesar de legítimo, não conter necessariamente os mesmos níveis de qualidade, os prejuízos aos investidores nacionais, que arcam com os encargos contratuais, sociais e fiscais, e, após a conquista de uma fatia de mercado, sofrem com a concorrência dos importadores paralelos, que usufruem do prestígio conquistado pelos primeiros, sem arcar com seus ônus.