Mercosul

IMPORTAÇÕES PARALELAS: A IMPLEMENTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO DE DIREITOS NO MERCOSUL, DIANTE DO CONTEXTO DE GLOBALIZAÇÃO¹

ELISABETH KASZNAR FEKETE

1. Considerações introdutórias. 2. Noções prévias: conceito, terminologia e âmbito territorial de aplicação do principio da exaustão. 3. Regime juridico das importações paralelas no Mercosul: 3.1 Direito interno dos paises-membros: 3.1.1 Direito brasileiro: 3.1.1.1 Resumo da situação anterior à nova Lei da Propriedade Industrial brasileira; 3.1.1.2 O sistema adotado pela nova lei: 3.1.1.3 O significado do consentimento, elemento regulador do principio da exaustão; 3.1.1.4 Direito Processual brasileiro; 3.1.2 Direito argentino; 3.1.3 Direito uruguaio; 3.1.4 Direito paraguaio; 3.2 Direito comunitário: o Protocolo de Harmonização de Marcas no Mercosul; 3.3 Tratados internacionais assinados pelos Estados-membros do Mercosul. 4. Direito comparado - Regras sobre a matéria aplicadas em outros espaços econômicos integrados: 4.1 A experiência da União Européia: 4.1.1 A origem comunitária do princípio do esgotamento; 4.1.2 Algumas regras de exaustão aplicáveis a cada categoria de direitos no âmbito comunitário europeu; 4.1.2.1 Patentes; 4.1.2.2 Marcas: normas gerais vigentes e a questão específica da reembalagem pelo importador; 4.1.2.3 Concorrência desleal; 4.1.2.4 Direitos autorais; 4.1.3 A compatibilização do direito interno com o direito comunitário: o caso da Alemanha; 4.2 A exaustão nos países do Pacto Andino; 4.3 O sistema prevalecente no NAFTA. 5. Análise critica: limites aos quais deve ser submetido o princípio do esgotamento de direitos: 5.1 A dificil questão do grau de permissividade a ser adotado quanto às importações paralelas, diante da globalização; 5.2 Limites quanto ao objeto; 5.3 Limites territoriais. 6. Conclusão.

1. Considerações introdutórias

Entre as diversas situações potencialmente críticas enfrentadas pelos blocos

 Palestra proferida no XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, em 30.9.97, em Porto Alegre, e publicada nos respectivos Anais (pp. 76-102), editados pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. econômicos regionais, em seu processo de formação, consolidação e aperfeiçoamento, algumas dizem respeito a direitos de propriedade industrial. Atos como, por exemplo, a usurpação de marcas registradas (a chamada "pirataria") transfronteiras, causam certas dificuldades ao processo de integração, uma vez que os titulares legítimos vêm-se impossibilitados de usar os seus

próprios sinais distintivos no país-membro em que a apropriação ilícita ocorreu, e, por conseguinte, de comercializar seus produtos com a marca em questão, através de empresa do grupo, de uma licenciada independente ou, ainda, mediante exportação, vendo-se obrigados a adotar uma marca nova ou pouco conhecida, caso resultem infrutiferas as tentativas de recuperação da marca. Outro tipo de obstáculo potencial origina-se das importações de mercadorias que incorporam um direito de propriedade industrial (sobretudo patente, desenho industrial, marca) ou intelectual (direito de autor) do titular local, em detrimento do direito de exclusividade do comerciante intermediário (licenciado, distribuidor etc.) doméstico, configurando as chamadas "importações paralelas", tema do presente ensaio.

Sob o ponto de vista da integração comunitária, a problemática origina-se do fato de que, enquanto o regime de proteção aos direitos de propriedade industrial2 confere aos seus titulares direitos de exclusividade de alcance territorial nacional (a proteção abrange somente o território do Estado que concedeu a patente, o registro de desenho ou de marca), atribuindo-lhes a possibilidade de acionar em juízo, nesse país, os terceiros que reproduzam ou copiem a criação imaterial tutelada, a fim de proibi-los de importar, manter em depósito e vender os respectivos produtos, os mercados comuns, segunda etapa da integração econômica dos blocos regionais, têm por escopo primordial a eliminação das barreiras à circulação de mercadorias e serviços, bem como à de pessoas e capitais.

Ao mesmo tempo, a tutela jurídica da propriedade industrial deve ser compatibilizada, em determinados aspectos, com o princípio da livre concorrência, essencial no direito comunitário.³ Um dos difíceis

2. Abordaremos sobretudo esse regime, e só generalizadamente, os direitos autorais.

problemas que surgem, segundo Christopher Bellamy e Graham Child, é a existência de uma tensão óbvia entre, de um lado, os sistemas que conferem monopólios legais e, de outro, aqueles cujo objetivo é assegurar a livre concorrência, pois, em matéria de direito nacional, o titular de um direito de propriedade industrial ou intelectual em determinado Estado-membro de um mercado comum pode, em circunstâncias específicas, impedir a importação (paralela) de produtos legitimamente comercializados em outros Estados-membros, mediante o exercício das ações legais correspondentes à infração do direito sob a lei nacional de que se trate, obstruindo, deste modo, a livre circulação de mercadorias através das fronteiras 4

Surgiu, pelas razões expostas, no âmbito da Comunidade (hoje União) Européia, a necessidade de conciliar os direitos de propriedade industrial e intelectual com os princípios da livre circulação de mercadorias e da livre concorrência.

Neste estudo, examinaremos o estágio em que se encontra o trabalho de regulamentação da complexa temática das importações paralelas no Mercado Comum do Sul-Mercosul, sobretudo diante do "Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem", assinado em 1995, em Assunção, o qual seguiu uma linha evolutiva, ao determinar expressamente a adoção, pelos países-membros, do princípio da exaustão ou esgotamento de direitos. Será interessante mostrar, de um lado, as dificuldades e, de outro, de que forma esse Protocolo contribui para superá-las, ou pelo menos, amenizá-las.

Nosso enfoque será, claramente, de "direito do Mercosul", novo ramo do direito que está nascendo, filiado ao direito internacional, a ocupar um lugar semelhante

Depois de décadas de polêmica doutrinária, parece ter-se tornado pacífica a tese da complementaridade dos ramos da propriedade industrial e do direito antitruste.

^{4.} In Direito da Concorrência no Mercado Comum, pp. 409 a 411.

ao que o direito comunitário ocupa na Europa, em palavras do professor Luiz Olavo Baptista.5 O princípio do esgotamento em si e o Direito brasileiro serão objetos de breve análise apenas, pois pretendemos dedicar maior atenção às questões de interesse regional do Mercosul, particularmente no que diz respeito às patentes, aos desenhos industriais e às marcas. Com esse propósito, colocamo-nos desde já duas questões: até que ponto os direitos de exclusividade do titular e do licenciado devem prevalecer sobre a livre circulação de mercadorias e, caso não devam, os limites aos quais deve ser submetido o princípio do esgotamento de direitos. Verificaremos, antes de tentar respondê-las, as diferenças legislativas e jurisprudenciais existentes na matéria entre os países integrantes do Mercosul, e faremos uma incursão na experiência de outros mercados comuns, sobretudo, na da União Européia, cuja jurisprudência criou o princípio da exaustão de direitos.

Muito pouco mencionaremos as considerações de ordem econômica envolvidas no tema, cujo detalhamento ultrapassaria os objetivos deste trabalho.⁶

Noções prévias: conceito, terminologia e âmbito territorial de aplicação do princípio da exaustão

Por razões econômicas, políticas e conjunturais diversas, o preço de um mesmo produto pode variar muito de um país para outro, atraindo obviamente a preferência, por parte dos comerciantes, da cotação mais baixa. Ao localizarem preço mais competitivo em determinado país, compre-

5. Na apresentação da obra: Mercosul: a Estratégia Legal dos Negócios, p. 12. O Mercosul, nesta fase, está funcionando como união aduancira, não como mercado comum, ainda, encontrando-se operando acordos de livre comércio com o Chile e a Bolívia. Acordos semelhantes estão sendo negociados com os países andinos.

 Tampouco nos deteremos sobre assuntos como os subsídios e os aspectos de Direito Tributário e Direito Econômico concernidos. ende-se que optem por importar dele a mercadoria e, em princípio, nada haveria a recriminar nesse comportamento. Contudo, caso a importação afete os direitos do licenciado ou distribuidor exclusivo no país importador ou os do titular de um direito de propriedade imaterial nesse mesmo mercado, surge a indagação se tal importação caracteriza-se como "paralela" e se a legislação do país destinatário a sanciona cível e/ou criminalmente.

A maioria das Nações não estabeleceu uma definição legal das importações paralelas,' nem tampouco o fizeram os principais tratados internacionais sobre propriedade industrial e/ou intelectual, como a Convenção da União de Paris, a Convenção de Berna e o Acordo sobre os Aspectos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, firmado como anexo ao Acordo que estabeleceu a Organização Mundial do Comércio, negociado no âmbito da Rodada Uruguai do GATT (doravante, TRIPs).8 A conceituação, geralmente, é encontrada na doutrina e na jurisprudência.

A Ligue Internationale du Droit de la Concurrence^o realizou, em 1992, um amplo estudo intitulado "As Importações Pa-

7. Na União Européia, por exemplo, nenhum país as definiu em lei. No Japão, a importação de produtos violando uma patente de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, marca ou direito autoral domésticos é proibida sob a lei alfandegária. Contudo, quer essa lei, quer a de marcas, proibem expressamente a importação paralela de produtos genuinos. As importações paralelas, nesse país, ocorrem na maioria das vezes pelo fato de que os produtos com marcas, patentes ou direitos autorais são vendidos no mercado doméstico por um preço mais alto do que no mercado estrangeiro. O caso Parker Pen constitui o precedente jurisprudencial mais significativo sobre importação paralela no direito japonês. Cf. Kaoru Takamatsu, "Treatment of parallel importation in Japan", pp. 5-6 (v. trad. port.: "A importação paralela no Japão", pp. 7-8). V. tb. Christopher Heath, From "Parker" to "BBS" - The Treatment of Parallel Imports in Japan, pp. 179 e ss.

V., a respeito do TRIPs, o capítulo 3.3 infra.
 Liga Internacional do Direito da Concorrência, associação científica internacional, fundada em

1930.

ralelas e a Proteção de uma Rede de Distribuição". 10 Com base nos relatórios nacionais, a Liga concluiu haver um consenso em definir as importações paralelas como sendo "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". Mais sucintamente, trata-se da "importação de produtos contratuais distribuídos por uma rede 'oficial', comprados em uma outra rede geográfica".11

Observe-se que as mercadorias "paralelamente importadas" apresentam a característica essencial de terem sido produzidas de acordo com uma patente ou desenho devidamente protegidos, ou de portarem marca genuína, não contrafeita, ou ainda, de incorporarem direito autoral de forma lícita, uma vez que foram fabricados seja pelo próprio titular do direito de propriedade industrial ou intelectual, seja por um de seus licenciados, muitas vezes subsidiária do primeiro, e vendidos legalmente; o problema surge por terem sido depois exportados para um país no qual sua venda não foi originalmente autorizada.

A expressão "importação paralela", a mais conhecida no âmbito do Mercosul, foi criada pela jurisprudência européia. Os países anglo-saxões adotam, ao lado da expressão parallel imports, os termos gray goods ("produtos cinzas") e gray market ("mercado cinza").

Enquanto as importação paralelas são o fato, a exaustão ou esgotamento de direitos é o princípio jurídico destinado a discipliná-lo, segundo o qual a exclusividade conferida pelo direito de propriedade industrial ou intelectual pode ser exercida pelo seu titular uma única vez: no primeiro ato de comercialização do produto ao qual está associado; por essa razão, o princípio é também chamado de first sale doctrine, ou "doutrina da primeira venda", expressão menos usual. Uma vez colocado o produto no comércio, o direito de propriedade industrial ou intelectual "esgotou-se", no sentido de que não poderá mais ser invocado pelo titular para impedir as vendas subsequentes. Note-se que as importações paralelas não são o único campo de aplicação do princípio do esgotamento, criado originalmente para evitar que o titular de um direito de propriedade industrial pudesse impedir ou controlar qualquer meio de circulação do produto após a primeira venda, mesmo os simples atos de comércio (revendas posteriores) dentro de um único país, e as consequentes interferências sobre os precos.

Ao legislador do país importador, tanto na esfera nacional como em conjunto com seus parceiros comerciais regionais, compete estabelecer as regras de aplicação do princípio da exaustão: a) quanto às hipóteses em que operará e b) quanto à sua amplitude geográfica.

- a) A primeira tarefa consiste basicamente em determinar em que circunstâncias uma importação paralela é considerada ilicita, sobretudo em função da inexistência de consentimento do titular do direito de propriedade industrial ou intelectual, e em estabelecer as sanções cíveis ou criminais.
- b) Quanto à segunda, as diversas soluções possíveis para delimitar o escopo geográfico de aplicação do princípio serão

 Revue Internationale de la Ligue Internationale du Droit de la Concurrence 168, mar./1992, p. 20, trad. nossa.

^{10.} V. Revue Internationale de la Ligue Internationale du Droit de la Concurrence 168, mar./ 1992, e 169, abr./1992. O relatório da Liga publicado na Revue 168 analisa, às pp. 29 e ss., o impacto das importações paralelas sobre as três categorias identificadas de sistemas de distribuição: distribuição aberta, distribuição exclusiva e distribuição seletiva.

abordadas a seguir. O sistema do esgotamento pode alcançar três âmbitos territoriais: a exaustão *interna* ou *nacional* opera dentro do território de um país; a *regional*, dentro do território de uma zona integrada de comércio; e a *internacional* prevalece em relação a todos os países do globo. À primeira vista, a explicação parece simples. Mas o que significam exatamente esses três níveis de exaustão de direitos? Parece-nos útil precisar o seu verdadeiro sentido e as suas conseqüências.

O esgotamento nacional é aquele adotado pela legislação de um país com relação a todos os casos em que a primeira venda do produto foi feita no mercado interno desse mesmo país. Logo, aplicandose o princípio da exaustão nacional, o titular que colocou seus produtos no país X não poderá impedir qualquer importação paralela de mercadorias que nele ingressem.

O segundo nível, o da exaustão regional, atinge os atos pós-venda quando a primeira comercialização tiver sido realizada no território de qualquer país pertencente ao mesmo mercado unificado que o(s) país(es) aplicador(es) da regra. Assim, o titular que tenha vendido no país X não poderá impedir as subsequentes transações transfronteiras intra-comunitárias, ou seja, seu direito de exclusividade não poderá barrar quer a movimentação dos produtos dentro do país X, quer a sua entrada nos países Y, Z ou outros que formem uma união aduaneira ou um mercado comum com o país X. No Mercosul, por exemplo, os produtos importados inicialmente pela Argentina poderão depois circular para o Brasil, deste para o Uruguai e, ainda, sucessivamente, para o Paraguai. Em outras palavras, a consequência da aplicação do princípio da exaustão regional, quando uma norma nesse sentido venha a entrar em vigor no Mercosul, será que, se o titular comercializar pela primeira vez o produto genuino em qualquer país-membro diretamente ou através de um licenciado, o seu direito de propriedade industrial ou intelectual esgotar-se-á dentro do bloco comercial, de forma que não poderá ele impedir as vendas sucessivas dessa mercadoria dentro do território da região. Fazendo referência ao que dissemos sobre a integração regional no primeiro capítulo, é fácil entender que a inexistência de uma regra estabelecendo a exaustão regional impediria a livre circulação intra-comunitária dos produtos.

Somos convidados a indagar se haveria alguma diferença na aplicação do princípio do esgotamento regional se, por exemplo, o produto fosse fabricado no Uruguai e exportado para o Brasil, ou se fosse industrializado fora do Mercosul (suponhamos, no México), exportado para o Uruguai e depois para o Brasil? Fica claro que não. Se o titular tiver colocado a mercadoria no Mercosul, seja fabricando-a num país-membro, seja exportando-a, a regra será a mesma: ele não mais poderá exercer o seu direito de propriedade industrial ou intelectual para impedir a circulação posterior intra-bloco. O que determina se a exaustão é nacional, regional ou internacional é a referência feita à extensão do mercado onde o produto foi vendido primeiro. O país em que foi fabricado e para onde segue depois da primeira venda não são fatores determinantes nesse sentido.

A consequência da adoção da exaustão internacional, num terceiro nível, é que, após a venda da mercadoria pelo titular em qualquer país, não pertencente ao mesmo bloco regional de comércio que o país importador, ele não poderá mais impedir as vendas subsequentes a qualquer país (não autorizadas por ele, como veremos adiante).

Complexa é a conciliação do primeiro ou do segundo níveis com o terceiro. Depende de cada país e de cada zona integrada adotar a exaustão internacional ou não. Se determinado mercado comum, por exemplo, resolver seguir unicamente a exaustão regional, e não a internacional, a

159 MERCOSUL

consequência será que dentro do território desse bloco, o direito do titular exaurirá após a primeira comercialização, não podendo o mesmo proibir a importação paralela; já fora desse mercado comum, o direito não se esgotará, facultando-se ao titular impedir as importações paralelas feitas nos países não pertencentes ao bloco.

3. Regime jurídico das importações paralelas no Mercosul

No cone sul, as importações paralelas são bastante frequentes. Particularmente, além de abastecer-se junto aos exportadores asiáticos, os comerciantes da região conseguem ótimos precos junto aos atacadistas de Miami e de Colón.12 bem como em zonas franças, tais como Manaus.

Antes de analisar o sistema de alcance comunitário adotado no Mercosul quanto às importações paralelas, procuraremos traçar as principais características do Direito Positivo doméstico dos quatro Estadosmembros, excusando-nos por eventuais lacunas da nossa exposição relativa ao Direito argentino, uruguaio e paraguaio.

3.1 Direito interno dos países-membros¹³

3.1.1 Direito brasileiro

3.1.1.1 Resumo da situação anterior à nova Lei da Propriedade Industrial brasileira - Antes da entrada em vigor, em 15.5.97, da Lei 9.279/96,14 conhecida como

12. Cidade panamenha, um dois mais impor-

tantes portos do mar caribenho.

13. Sobre a situação atual da propriedade intelectual no Mercosul e os tratados internacionais que regem a matéria, contendo proficuos quadros sinópticos, consulte-se a monografia de Cláudio Roberto Barbosa, "A proteção internacional da propriedade intelectual e aspectos incidentes no Mercosul", in Mercosul: seus Efeitos Jurídicos, Econômicos e Políticos nos Estados-membros, pp. 287-316.

14. A lei é de 14.5.96 e foi publicada no DOU em 15.5.96. A lei anterior era a de n. 5.772, de 21.12.71. O Brasil ratificou o TRIPs através da apronova Lei da Propriedade Industrial (à qual nos referiremos doravante como LPI), nossos tribunais já tinham julgado alguns litígios em torno de importações paralelas.15 Em três das quatro decisões (entre as quais, a do famoso caso "Bolla"16) analisadas por Luiz Henrique Oliveira do Amaral, que com pioneirismo e mestria versa o tema no Direito pátrio, a importação paralela foi considerada lícita, enquanto na quarta, o Tribunal caracterizou-a como violação do direito do licenciado exclusivo. Na percepção da primeira corrente jurisprudencial, se os produtos foram importados numa transação legal, para venda no Brasil, o que não é per se uma atividade ilícita, as importações não chegam a constituir uma violação ou contrafação da marca. Já a segunda linha seguiu o entendimento segundo o qual não influi na questão o fato de os bens terem sido regularmente importados, pois a proteção da propriedade industrial compreende também os licenciados de outros países, embora, no caso "Sega", que representa a segunda corrente, o importador tenha sido proibido de importar antes de tudo por uma circunstância própria do caso (a marca tinha o distribuidor como titular).17

Segundo o autor citado, na jurisprudência anterior à LPI, casos que, em princípio, deveriam ter sido considerados típicas importações paralelas, atraíram um enfoque diametralmente oposto, porque a

vação da Ata Final que incorporou os resultados da rodada Uruguai, pelo Decreto Legislativo 30, de 15.12.94, com a subsequente promulgação pelo Decreto 1.355, de 30.12.94.

15. Ver, por exemplo, o acórdão proferido no caso Barber-Greene, comentado por Joaquim Antônio D'Ângelo de Carvalho, in RDM 6/88.

16. Acórdão da 1ª CC do TJSP, na AC n.

75.002-1, in RTJSP 106/134.

17. In Gray Market Goods in South America: The Status in Some Jurisdictions, palestra proferida no Congresso da INTA-International Trademark Association, em nov./1993, pp. 3 e 4. V. também a palestra A Exaustão dos Direitos de Propriedade Industrial e a Importação Paralela, fita de video editada pela Associação Paulista da Propriedade Industrial-ASPI, São Paulo, 25.7.96.

parte local, além de importar os produtos, atuou de má-fé ao requerer o registro da marca e pedir a caducidade do registro do titular legítimo. Como tais atitudes se enquadram no conceito de concorrência desleal, elas forneceram fundamento para a condenação. Em suma, como a Lei 5.772/71 nada previa sobre as importações paralelas, para tentar combatê-las era necessário aduzir fundamentos legais relativos à violação de marcas, concorrência desleal, má-fé etc.

Na área administrativa, tínhamos importantes desenvolvimentos, também relatados e comentados por Oliveira do Amaral: o Procurador-Geral da SUFRAMA-Superintendência da Zona França de Manaus. ao analisar as importações paralelas de jet skis da marca Kawasaki e de telefones celulares Motorola, decidiu, em agosto de 1994, pela rejeição da proibição das importações, sob o fundamento de que não havia contrato de licença de uso de marca averbado junto ao INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Na opinião da SUFRAMA, anterior à entrada em vigor da LPI, "o art. 90 do Código da Propriedade Industrial brasileiro (tratava-se da Lei 5.772/71) permite ao titular transferir (sic; rectius: licenciar) os direitos de uso da marca a terceiros, através das devidas formalidades". Nos casos em questão, os contratos de licenca não tinham sido averbados e, por conseguinte, as importações paralelas não foram proibidas.19

3.1.1.2 O sistema adotado pela nova lei – Atualmente, nas principais leis brasileiras sobre propriedade intelectual (LPI, mencionada no item precedente, e Lei 5.988/73, Lei de Direitos Autorais) encontramos dispositivos sobre a matéria somen-

te na primeira delas, que a introduziu no sistema legal pátrio.

Assim, no Brasil, as importações paralelas passaram a contar com regulamentação legal recentemente, encontrando-se em fase embrionária a constituição de jurisprudência relativa à nova lei. Esta assegurou aos titulares de patentes, desenhos industriais e marcas a possibilidade de, em determinadas circunstâncias, impedir terceiros de, no Brasil, colocar à venda, vender ou importar produtos, ainda que genuínos, sem o seu consentimento, nos arts. 43, IV (c/c art. 42), 188, II, e 132, III, respectivamente.

A LPI considera lícita a importação quando realizada ou consentida pelo titular, mesmo que este ou o detentor do direito de uso (licenciado) da patente, desenho industrial ou marca no Brasil o explorem. Segundo a nova lei, o direito do titular esgota-se na primeira venda (já vimos ser esse o sentido do princípio da exaustão), se ele consentiu com a venda no Brasil. É permitido, portanto, comprar os produtos do titular ou de um licenciado do mesmo, e revendê-los no mesmo mercado, sem necessidade de consentimento do primeiro; contudo, para comprar no exterior e importar para o Brasil, é necessária uma autorizacão expressa ou tácita do titular. Voltaremos a tratar do consentimento no capítulo 3.1.1.3 infra.

Em suma, a LPI adotou o princípio do esgotamento de direitos, mas não de forma geral e irrestrita, quer quanto ao conteúdo (sobretudo em função do consentimento), quer quanto à extensão territorial da regra (neste particular, já especificamos os três âmbitos possíveis no capítulo 2 acima). Com relação ao alcance geográfico, o Brasil adotou dois níveis de exaustão: a) a interna (nacional) no que concerne três espécies de direitos: patentes, 20 desenhos indus-

18. Luiz Henrique Oliveira do Amaral, Gray Market..., cit., p. 8.

 In Exhaustion of Rights and Parallel Imports: The Status in Brazil, palestra apresentada no Congresso Internacional da LES-Licensing Executive Society, em Buenos Aires, 1995.

Quanto a estas, o Senador Fernando Bezerra (PMDB/RN), relator do Projeto de Lei 115/93 (originariamente 824/91), que se tornou Lei 9.279/96 ou

MERCOSUL

triais e marcas (significando que se a primeira comercialização tiver ocorrido no Brasil, o direito do titular exauriu-se, mas se ocorreu no estrangeiro, não) e b) a internacional, somente nos casos específicos das patentes sob licença compulsória, das marcas identificativas dos produtos fabricados com base em tais patentes e da importação para exploração da patente, hipóteses com relação às quais a lei foi mais generosa com os importadores paralelos, sem ser totalmente liberal, como veremos a seguir.

Ex vi do disposto no art. 68, § 3ª da LPI, a importação pelo licenciado detentor de uma licença compulsória,²¹ que a tenha obtido em razão da prática de abuso de poder econômico pelo titular da patente, é permitida, desde que os produtos fabricados de acordo com a patente objeto da licença compulsória tenham sido colocados no mercado internacional diretamente pelo

LPI, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, eliminou o termo "externo", mantendo
somente o adjetivo "interno", qualificativo do mercado, no texto do art. 43, IV. O dispositivo que enumera os crimes contra patentes de invenção e modelos de utilidade refere-se expressamente ao mercado
externo (art. 184, II). A importação paralela relativa
às patentes mercecu uma solução diferenciada daquela envolvendo marcas, pois ao contrário daquelas,
que garantem um monopólio legal, ou seja, um mercado exclusivo ao seu titular, o objetivo principal das
marcas é identificar os produtos nos quais estão apostas. V. também, a este respeito, a regra mencionada
na nota 64 e a nota 91.

21. A licença compulsória é a sanção com a qual se penaliza o titular da patente que não tenha iniciado sua exploração no prazo de três anos após a concessão, excetuados os casos de força maior ou obstáculos legais. Até a entrada em vigor, no Brasil, do texto da Revisão de Estocolmo da Convenção de Paris, em 24.8.92, pelo Decreto 635/92, a primeira sanção aplicada pela falta de exploração, antes de submeter a patente à licença compulsória, era a caducidade (art. 49 da Lei 5.772/71). A lei revogada, em seu art. 52, especificava que considerava-se uso efetivo a exploração comprovada, contínua e regular da invenção em escala industrial, seja através de produção pelo titular da patente, seja por produção através de concessão de licenças de exploração a terceiros. Note-se que na LPI, não existe dispositivo equivalente a tal artigo.

titular ou com o seu consentimento. Contudo, o prazo para que o licenciado proceda a tal importação é limitado ao estabelecido no art. 74 (um ano contado a partir da concessão da licença compulsória).

Conforme prescreve o art. 68, § 1º, I, a lei brasileira somente admite a exploração da patente mediante importação, pelo titular ou por terceiros, em vez de fabricação local, sob pena de ensejar licença compulsória, na hipótese de inviabilidade econômica de produção no território nacional (p. ex., caso a mesma não seja suficiente para cobrir escala industrial), ou caso o titular perpetre abuso de poder econômico através da patente. Segundo essa regra, somente a fabricação interna proporciona o monopólio de mercado ao titular da patente, sendo esse o atrativo com o qual a política econômica interna pretende estimular a industrialização nacional. Caso se configure a inviabilidade econômica e o titular opte, ao invés de produzir internamente. por importar, o mesmo é, de certa forma, penalizado pela lei, depreendendo-se do artigo em questão que terceiros também poderão importar e, frequentemente, fazem-no através de importações paralelas.

Somos conduzidos, na següência, ao § 4º do art. 68 da LPI, o qual contém a única hipótese em que terceiro (não licenciado compulsório) pode realizar importações paralelas de forma lícita: no caso de importação para exploração da patente. Contudo, a condição de licitude, tanto nesse caso como no da importação por licenciado compulsório (a que se refere o § 3º), é, como já dissemos, que a colocação no mercado internacional tenha sido feita seja diretamente pelo titular, seja com o seu consentimento. De forma indireta, portanto, o § 4º do art. 68 estabelece o direito do titular da patente de impedir que terceiro, sem o seu consentimento, importe produtos objeto de patente.

Com relação às marcas, o significado desta regra, combinada com a ressalva con-

tida no inc. III do art. 132, a nosso ver, é que a importação paralela é lícita quando a marca estiver aposta aos produtos fabricados com base numa patente sob licença compulsória, desde que consentida pelo titular. Embora os §§ 3ª e 4ª do art. 68 não especifiquem de que "mercado" se trata, entendemos tratar-se do internacional.

Pesquisaremos, a seguir, a extensão dos fundamentos legais pertinentes às importações paralelas.

Cabe ao titular invocar, para impedir as importações paralelas, o direito de exclusividade conferido pela concessão da patente ou registro? A nosso ver, os fundamentos do direito do titular de impedir (desde que preenchidas as condições legais já referidas) a importação paralela ou a venda dos produtos paralelamente importados, contidos na LPI, são: a) os específicos sobre importações paralelas (art. 43 c/ c art. 42 para as patentes, art. 132, III para as marcas e 109 para os desenhos industriais); e b) aqueles relativos à violação do direito de propriedade e de exclusividade de uso do titular, por ausência do seu consentimento, posto que um dos direitos decorrentes do título é o de colocação dos produtos no mercado em que há um direito de propriedade industrial válido, pelo titular (art. 42 para as patentes, 129, 130 e 131 para as marcas e 109 para os desenhos industriais).

No sistema brasileiro, não houve tipificação penal, constituindo a importação paralela sem consentimento do titular um ilicito civil, tanto com relação às patentes (art. 184, II), quanto aos desenhos (art. 188, II) e às marcas (pela não inclusão da referência às importações paralelas nos arts. 189 e 190).

E quais são os fundamentos do dever indenizatório do importador paralelo, uma vez preenchidos os requisitos de ilicitude? Os direitos lesados e os prejuízos materiais decorrentes são, de um lado, os do titular e, de outro, os do licenciado ou distribui-

dor exclusivo (aos quais o primeiro garante certa proteção através da determinação de um território privativo). Configurandose a ilicitude, é de invocar-se o princípio geral contido no art. 159 do Código Civil em ambos os casos, mas incidem, também, regras específicas: aquelas contidas nos arts. 208 a 210 da LPI, sobre indenização. Note-se também que, ao comerciante, dada a finalidade lucrativa de sua atividade, com mais razão ainda aplica-se a regra de não poder escusar-se de cumprir a lei, alegando não conhecê-la (art. 3º da LICC).

No que concerne o segundo vértice, o do distribuidor face ao titular, dependendo das circunstâncias, o licenciado ou distribuidor exclusivo pode reivindicar do licenciador indenização por perdas e danos, alegando que a "exportação paralela" constituiu infração contratual (quebra da cláusula de exclusividade), demonstrando que sofreu prejuízos em razão da concorrência praticada pelo importador paralelo (ex.: perdas e danos e lucros cessantes causados pelas demissões de empregados, investimentos para estruturar uma indústria local, publicidade em torno do produto, prejuízos causados à reputação da marca em razão da qualidade inferior etc.). No entanto, se a importação paralela se tiver consumado sem o conhecimento do titular, ou em desatendimento às instruções deste, o licenciado ou distribuidor exclusivo não poderá reivindicar indenização daquele, não cabendo falar-se em responsabilidade objetiva do licenciador, na ausência de previsão legal nesse sentido. Se este último não tiver vendido diretamente ao importador paralelo, e se tiver tomado medidas razoavelmente adequadas no sentido de impedir que os produtos cheguem ao país do licenciado através de importações paralelas, não responderá por perdas e danos face ao licenciado. No âmbito comunitário, o licenciador poderia ainda alegar não ser responsabilizado, por caber-lhe obedecer aos princípios de intéresse público, tais como o da livre circulação de mercadorias no território integrado e o da livre concorrência.

Ainda com relação aos fundamentos legais invocados em matéria de importações paralelas, alguns aspectos concorrenciais e de Direito do Consumidor estão profundamente correlacionados com este tema. Mesmo sob a vigência da LPI, continua existindo o direito dos titulares de, em determinadas condições, impedir as importações paralelas pelo que, dada a inclusão de normas específicas na lei, passaríamos a chamar de "efeitos colaterais" de tais importações, a seguir versados.

Considerando que os importadores paralelos concorrem seja com os titulares. seja com os seus licenciados ou distribuidores, estando presente, portanto, a relação concorrencial, é de se questionar se as importações paralelas constituem modalidade de ato de concorrência desleal stricto sensu. Com os importadores paralelos, os licenciados, distribuidores e franqueados competem em condições de desigualdade, por razões conjunturais econômicas, de carga tributária, política cambiária, relações trabalhistas e previdenciárias etc., podendo as importações paralelas, em alguns casos, caracterizar ato de desvio de clientela, presente o elemento fraude. Contudo. o fundamento da ilicitude da importação paralela pura e simples é aquele já mencionado acima: a violação do direito de exclusividade do titular.

Por outro lado, sendo indubitável que os consumidores são os destinatários finais das importações, alguns danos aos mesmos, decorrentes de atos contrários às normas de saúde e higiene (falta de registro do produto, desrespeito às medidas sanitárias etc.), da omissão de informações sobre o produto no idioma local ou, ainda, da ausência de uma rede de assistência técnica etc., 22 geram a possibilidade de invocar as

22. No nosso artigo "A proteção ao consumidor como instrumento-de aperfeiçoamento da integração econômica no Mercosul – Com especial relevo para seu relacionamento com o direito das marcas e da concorrência desleal", pp. 112-126, analisamos os normas pertinentes. A teor do que dispõe o art. 12 da Lei 8.078/90 (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor), o importador responde tanto quanto o fabricante, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos dos produtos ou insuficiência de informação sobre a utilização e riscos. O comerciante é igualmente responsável, entre outras hipóteses, quando os dois primeiros não puderem ser identificados (art. 13, I).

Há situações de dificil solução, como por exemplo, saber se o licenciado local tem alguma responsabilidade face aos consumidores e se pode recusar-se a prestar assistência técnica com relação aos produtos importados paralelamente por terceiro. Com base nas regras do CDC acima mencionadas e nos princípios da responsabilidade civil, considerando que o licenciado local não fabricou, importou nem vendeu a mercadoria trazida ao país por um importador paralelo, entendemos não caber ao primeiro, mas sim ao segundo e ao fabricante estrangeiro, a responsabilidade pelos defeitos dos produtos em questão. Pelo

conflitos e correlações existentes entre o aprofundamento do processo integrativo no Mercosul e a regulamentação da tutela do consumidor, tais como: as novas oportunidades de negócios e a dinâmica de formação de novas empresas e joint-ventures resultam no renivelamento dos padrões de qualidade e segurança dos produtos; a diversidade normativa pode dificultar a livre circulação; as diferentes culturas de consumo e de exigência dos consumidores nos quatro Estados-membros têm reflexos sobre as importações. Por outro lado, informamos o estágio atual da legislação interna dos países membros do Mercosul sobre a proteção ao consumidor, denotando desnível entre os regimes legais: no Brasil, vigora a Lei 8.078, de 11.3.91 (CDC); na Argentina, a Lei 2.420/93, Lei de Defesa do Consumidor; o Uruguai não tem lei específica, mas há certo amparo aos consumidores na legislação sobre concorrência desleal; finalmente, no Paraguai, existe previsão constitucional e um projeto de lei. A proteção do consumidor é uma das prioridades do Conselho do Mercosul em matéria de harmonização legislativa. O programa "MERCOSUL 2000" prevê um "Regulamento Comum de Defesa do Consumidor".

mesmo raciocínio, opinamos que o licenciado brasileiro pode recusar-se a prestar a aludida assistência técnica.

Em casos de importações paralelas, por vezes são invocáveis também ilícitos de ordem tributária (contrabando, subfaturamento etc.), ou atos predatórios da concorrência, como dumping.

3.1.1.3 O significado do consentimento, elemento regulador do princípio da exaustão – Como vimos, no sistema brasileiro, a condição essencial para a caracterização da ilicitude da importação paralela é a ausência de consentimento da venda dos produtos no Brasil por parte do titular da patente, desenho industrial ou marca. O consentimento já estava presente na fase de criação do princípio da exaustão pela jurisprudência européia (v. capítulo 4.1.1).²³

O significado da expressão "consentimento" é rico em efeitos legais. Originária, etimologicamente, do latim consentire, ela tem a acepção de permitir, admitir, concordar com, estar de acordo, anuir. Elemento prévio é o conhecimento: quem consente deve estar ciente do ato que está sendo ou será praticado, ou pelo menos, da possibilidade de que venha a ser realizado. Obviamente, só há falar-se em "consentimento" com relação a um ato praticado por outrem, não quanto a um ato praticado por si mesmo. Exemplificando esta ponderação com uma hipótese que tenha o Mercosul como cenário, caso a primeira venda dos produtos fabricados no Brasil pela própria titular do direito de propriedade industrial, empresa brasileira, ou pela subsidiária local de uma empresa estrangeira titular, seja feita à Argentina, mediante exportação, parece evidente que o titular consentiu com essa exportação, já que foi feita por ele próprio ou por sua controlada.

As questões que surgem são muito delicadas. Haveria consentimento tácito, pelo simples fato de que o titular sabia que vendeu o produto a alguém que iria revendêlo? O fato de o produto ter sido colocado no mercado pela primeira vez por uma licenciada do titular significa que este consentiu, já que a licenciada está com ele relacionada, sobretudo se for uma subsidiária?

Cabe-nos esclarecer, inicialmente, que há duas espécies de consentimento:24 o expresso (que pode ser escrito ou verbal), e o tácito. O primeiro tipo, consistindo numa manifestação volitiva inequívoca, concordante com a prática de determinado ato (ex.: conceder uma autorização ou, simplesmente, emitir aprovação), dispensa maiores comentários. Missão hermenêutica difícil. de incumbência dos nossos tribunais, será delimitar a abrangência da autorização tácita. Quando há mais de um elo entre o titular e o revendedor ou importador, sua definição fica ainda mais difícil. O consentimento tácito é presumido em razão de atos ou fatos que demonstram uma vontade no sentido de aquiescer. Assim, é revelado pelas circunstâncias, pela evidência decorrente dos fatos. O consentimento tácito por omissão, subespécie, dá-se quando alguém,

24. Com pertinência ao agente emissor do consentimento, observando que os atos mercantis são realizados por intermédio de pessoas físicas investidas no poder de agir em nome do dominus negotii, analisamos, no nosso artigo "A representação na conclusão dos contratos mercantis", pp. 16-30, diversos aspectos concernentes ao grau de poderes representativos que podem assumir, na expressão do consentimento, representantes como os sócios-gerentes das sociedades por quotas e os diretores das sociedades anônimas (considerados representantes orgânicos); os prepostos comerciais; o mandatário ad negotia etc. Quanto ao representante aparente, notamos que, no terreno dos atos mercantis, a aplicação da teoria da aparência justifica-se tanto mais que, nele, o elemento formal é dos menos exigentes. Como ponderação geral sobre as declarações volitivas emitidas nos atos de comércio, concluímos que, em função dos principios da representação e da responsabilidade civil, os riscos não apenas econômicos, mas sobretudo juridicos, da operação mercantil, ainda que executada por intermediário, competem em regra ao dominus negotii, cabendo ao representante apenas uma obrigação de meios.

Sobre o consentimento nas licenças compulsórias relativas a patentes na União Européia, v. nota 62 infra.

sabendo que determinado ato seria praticado, a ele não se opõe (segundo o provérbio popular "quem cala consente").

Quando a empresa titular possui uma licenciada, somos levados a perquirir, como apontado no início deste capítulo, se o simples fato de a primeira ter concedido uma licença voluntária para fabricação em país estrangeiro significa ter ela consentido com a importação paralela. Respondemos negativamente a essa indagação, se, pelo menos, o território da licença é delimitado, e com mais razão ainda se, cumulativamente, a licença outorga exclusividade (geralmente, ambas as condições são simultâneas), por três razões:

a) em primeiro lugar, parece-nos contraditório que o titular conceda, com limitação territorial, uma licença ou contrato de distribuição, vindo depois a "consentir" que os produtos sob licença saiam desse mesmo território, sendo exportados para outro, diverso daquele ao qual se destinavam. Se o titular quisesse consentir com redes paralelas, não teria demarcado o território nem concedido exclusividade, o que seria incongruente, inconsistente, ilógico. Interpretamos o consentimento como a autorização ou concordância com a entrada do produto no mercado interno (ou seja, com a chegada da mercadoria ao Brasil). não com o seu ingresso em qualquer pais;

b) como segundo argumento, corolário do primeiro, assinalamos que o titular estaria praticando uma "roleta russa" ao permitir que seus licenciados se tornem seus próprios concorrentes nos mercados em que opera diretamente, ou concorrentes de seu licenciado local, de forma que o titular acabaria vendendo menos no mercado importador, no primeiro caso, ou recebendo menos royalties do licenciado específico, no segundo;

c) por fim, defendemos que, no caso das marcas, se o simples fato de conceder uma licença equivalesse a um consentimento, teria sido suficiente para o legislador usar as expressões "direta ou indiretamente", ou "por si ou por outrem" (cf. art. 132, III da LPI), sem necessidade de acrescentar a expressão "com o seu consentimento".

Em resumo, na nossa opinião, o consentimento é dado para as vendas dentro do território do país importador; em outras palavras, o consentimento é a concordância com as vendas no mercado em que estão sendo feitas as importações paralelas. Para comercializar nele, não podemos simplesmente "supor" que, em razão da existência de licenciados, o titular tenha dado o seu consentimento, a não ser que essa concordância esteja expressa (no contrato de licença, por exemplo). É evidente que o titular consente que seus licenciados fabriquem e vendam os produtos associados ao direito de propriedade industrial no território que lhes foi demarcado contratualmente, o que não significa, a nosso ver, que ele tenha consentido com a exportação para fora desse mesmo território, ou com a importação de fontes externas ao mesmo. O consentimento não decorre da circunstância de que os produtos tenham sido colocados no mercado através de um licenciado ou distribuidor autorizado estrangeiro. A nosso ver, tal interpretação seria errônea; o consentimento (quer tácito, quer expresso) não pode ser presumido pelo simples fato de que os produtos se originaram de um licenciado ou distribuidor do titular no estrangeiro.

Recapitulando, o raciocínio exposto partiu da seguinte indagação: se o titular não tiver inserido no contrato de licença, de forma expressa, que desautoriza as vendas para fora do território objeto do mesmo, teria ele dado o seu consentimento tácito com tais vendas? Em outras palavras, equivaleria tal omissão a um consentimento tácito? Claro que o ideal seria, para o titular, pactuar expressa e claramente a sua não autorização das importações paralelas, mas se ele deixou de fazê-lo, entendemos que a delimitação territorial e a concessão

de exclusividade ao licenciado ou distribuidor produzem os mesmos efeitos que uma proibição contratual tácita, não a uma autorização tácita, das atividades do licenciado ou distribuidor que resultem em importações paralelas. Somente se o titular não concedeu contratualmente qualquer proteção territorial (não reservou territorialmente os seus direitos ou os de outros licenciados), ou se não concedeu exclusividade, ou ainda, se não tomou qualquer providência no sentido de proibir ao seu licenciado em país estrangeiro a exportação (restrições como essa sujeitam-se às normas de livre concorrência, como mencionamos no capítulo 6.2 infra), ou de fazer constar dos produtos fabricados pelo licenciado estrangeiro a proibição de venda nos demais territórios em geral ou em território especificado, nem de fiscalizar tais atividades do licenciado, poderemos falar em "consentimento tácito".

Com mais razão ainda, se o próprio importador paralelo foi informado, pelo titular, da exclusividade da licenca ou distribuição, pode este proibir as importações paralelas. O ônus da prova do conhecimento (seja pelos licenciados, seja pelos importadores) pertence ao titular, autor da ação judicial relativa às importações paralelas. Recordemos que o art. 140, caput da LPI estabelece que o contrato de licenca será averbado no INPI para que produza efeitos com relação a terceiros, entre estes, o conhecimento dos mesmos, mas, se o contrato de licença for celebrado com um fabricante estrangeiro, as partes não o averbarão no INPI brasileiro, de forma que suas cláusulas não serão necessariamente conhecidas pelo importador local. O importador paralelo de boa-fé deve ser poupado, sempre que possível, sendo sua posição semelhante à do evicto.

Pelos motivos expostos, somente em circunstâncias muito específicas deve-se admitir a existência de um consentimento tácito por parte do titular. Se este ou seu licenciado vendeu os produtos no território delimitado no contrato de licença, o seu direito exaure; se os venderam fora do território licenciado, não se esgota. A título de exemplo, caso o titular tenha vendido seus produtos a um comerciante cuja intenção de exportá-los ao Brasil - no qual o primeiro não possui licenciado ou distribuidor exclusivo - era de seu conhecimento necessário ou presumido, diante das circunstâncias, estaremos diante de um caso de consentimento tácito da exportação. A venda, pelo titular, de um lote diretamente a um lojista brasileiro demonstra o seu consentimento expresso. Já a comercialização, pelo titular, de um lote a um lojista estrangeiro, para venda direta por este aos consumidores finais, não destinada, portanto, à revenda pelo lojista a comerciantes de outros países, desqualifica a participação volitiva do titular, isto é, não produz o efeito de indicar que o mesmo tenha concordado com (ou consentido) a subsequente exportação.

Por outro lado, o consentimento do titular não pode ser depreendido do fato de não ter anteriormente acionado judicialmente os importadores paralelos.

Concluindo, o consentimento, a nosso ver, significa que o titular autorizou, de forma expressa ou razoavelmente deduzida das circunstâncias, a exportação "paralela" ao Brasil. Em outras palavras, só pode ser concluído que o titular "consentiu" com a importação paralela se circunstâncias relevantes conduzirem à presunção de que autorizou a comercialização dos produtos no Brasil.

A Comissão Européia já entendeu (e aparentemente persiste nessa interpretação) que a simples concessão de uma licença de patente em qualquer país da União Européia equivale a uma exaustão de todos os direitos patentários correspondentes em qualquer local da União Européia, sobre os produtos licenciados.²⁵ Mas, na verdade,

^{25.} Jeremy Brown, "Parallel imports, exhaustion of rights in EU", in Les Nouvelles, p. 52.

segundo Jeremy Brown, na União Européia esta questão está em aberto.²⁶

Por último, acrescentamos que o consentimento, na nossa opinião, deve ser interpretado da mesma forma quer se trate de exaustão nacional, regional ou internacional.²⁷

3.1.1.4 Direito Processual brasileiro - Como vimos, na LPI brasileira, a importação paralela não consentida configura, nas circunstâncias já descritas, um ilícito civil, não penal. Os remédios processuais de que dispõe o titular para agir em juízo no sentido de impedir a importação, a colocação à venda, a manutenção em depósito e/ou a própria venda, são, portanto, cíveis: as ações cautelares genéricas regulamentadas pelo Código de Processo Civil,28 o pedido de liminar sui generis previsto no art. 209 § 1º, da LPI, requerido na própria ação principal, e as ações cíveis ordinárias com pedido cominatório e/ou indenizatório (quanto a este, aplicam-se o art. 159 do CC e os arts. 208 a 210 da LPI, como já vimos). A prescrição é de cinco anos para a ação reparatória do dano (art. 225 da LPI) e a comum ou vintenária para fazer cessar a prática do ilícito.

A apreensão alfandegária prevista no art. 198 da LPI não é cabível, eis que este claramente visa reprimir o ingresso dos produtos "assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência".

Segundo a LPI, a legitimidade ativa é do titular da patente, desenho industrial ou

marca29 (cujo direito de exclusividade decorre da lei), podendo o licenciado ser seu litisconsorte (por exclusividade de origem contratual, ou mesmo aquele sem direito de exclusividade). Isoladamente, o licenciado não pode agir, exceto se previsto contratualmente, ou com a autorização expressa do titular, posterior à concessão da licenca. Não obstante, sendo o contrato de licença omisso a respeito da possibilidade de o licenciado agir isoladamente, pode-se sustentar sua legitimidade ativa individual com base no entendimento de que, como o locatário de um bem, tem o direito de defender a sua posse. O distribuidor, exclusivo ou não, pode agir na qualidade de assistente do titular, dado o seu interesse jurídico na causa.

Legitimados passivamente são o importador e os comerciantes que vendam, coloquem à venda ou tenham em depósito os produtos objeto de importação paralela (arts. 42, 109 e 132, III da LPI).

3.1.2 Direito argentino30

Na Argentina, encontram-se em vigor o Decreto 260/96, que aprovou o texto organizado da Lei de Patentes de Invenção e Modelos de Utilidade 24.481/95, com as correções da Lei 24.572/95, a Lei sobre as Marcas e Indicações de Origem 22.362, de 26.12.80, e o Decreto 558/81, que a regulamenta e, ainda, quanto aos modelos e desenhos industriais, a Lei 16.478 (Decreto-lei 6.673/63). O país incorporou o TRIPs pela Lei 24.425/95, publicada em 5.1.95, que ratificou o Ato Final da Rodada Uruguai.

Segundo o Decreto 260/96, o titular de uma patente argentina tem o direito de

26. Idem, p. 50.

 Quanto ao consentimento no Protocolo de Harmonização de Marcas do Mercosul, v. capítulo 3.2 infra.

28. V. art. 798 do Código de Processo Civil brasileiro, segundo o qual além dos procedimentos cautelares específicos nele regulados, o juiz poderá determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de dificil reparação.

 Os arts. 42, 109 c 132, III da LPI, respectivamente, conferem ao titular a possibilidade de impedir as importações paralelas.

30. Com relação ao direito argentino, uruguaio e paraguaio, as eventuais falhas devem ser atribuídas unicamente à autora do presente artigo. Nosso reconhecimento à dra. Iris Quadrios, pelos dados fornecidos sobre a legislação vigente na Argentina.

impedir que terceiros, sem o seu consentimento, fabriquem, usem, ofereçam à venda ou importem o produto objeto da patente, desde que o mesmo não tenha sido colocado licitamente no comércio de qualquer país. Considera-se lícita a colocação dos produtos no comércio quando o licenciado abone que foi feita pelo titular da patente no país de aquisição ou por um terceiro autorizado a comercializá-los. Pela legislação patentária argentina, a patente pode ser explorada por fabricação local ou por importação.

Os tribunais argentinos já julgaram uma série de casos sobre importações paralelas.³¹ A jurisprudência, reiteradamente, tem considerado lícita a importação paralela, sobretudo em razão do caráter genuíno do produto.

3.1.3 Direito uruguaio32

No Uruguai, vigoram, quanto às patentes de invenção, a Lei 10.089, de 12.12.41; quanto às marcas, a Lei 9.956, de 4.10.4033 e, quanto às patentes de modelos de utilidade e modelos ou desenhos industriais, a Lei 14.549, de 29.7.76. Foi aprovada, em 1993, nova legislação destinada a impedir ou, ao menos, a desencorajar as violações às marcas, pelo Decreto 51/93 e pelo Ato 16.320.34 Por outro lado, através da Lei 16.671, o Uruguai ratificou os acordos do GATT, fazendo com que as disposições do TRIPs entrassem em vigor em 1.1.95 no país. As importações paralelas não encontram menção nas leis de patentes, marcas e direitos autorais vigentes, não podendo ser impedidas. É aplicado o princípio do esgotamento do direito do titular por uma regra jurisprudencial.

O Projeto de Lei de Marcas atualmente em trâmite criará a possibilidade de averbar os contratos de representação e conduzirá, provavelmente, à adoção do princípio da exaustão de direitos no plano legislativo, pelo menos quanto às marcas.

3.1.4 Direito paraguaio35

No Paraguai, as patentes são regidas pela Lei 773/25; as marcas pela Lei 751/ 79, que entrou em vigor em outubro de 1979, modificada parcialmente pela Lei 1.258/87 em outubro de 1987 e alterada novamente em 1995; e os desenhos e modelos industriais pela Lei 868/81. Os modelos de utilidade não foram incluídos na legislação.36 O país implementou recentemente uma campanha para melhorar o nível de proteção dos direitos de propriedade intelectual e evitar contrafação e outros atos de pirataria.37 Pela Lei 444, que entrou em vigor em 10.11.94, o país ratificou os acordos do GATT, incluindo o TRIPs. As leis paraguaias nada dispõem acerca da exaustão de direitos.

Através da Lei 912, de 1.8.96, o Paraguai foi o primeiro país a aprovar o Protocolo de Harmonização em Matéria de Marcas do Mercosul, ao qual já nos referimos no capítulo introdutório, e que será objeto da próxima seção.

Houve julgados (casos Toyota, Philips) em que se concedeu apreensão alfan-

31. V. Luiz Henrique Oliveira do Amaral, Gray Market..., cit., p. 5.

 A autora expressa o seu agradecimento ao dr. Gonzalo Fernández Secco pelas informações e textos legais fornecidos, utilizados nesta palestra.

 V. Juan A. Pittaluga, "Normas marcarias uruguayas y su aplicación al Mercosur", in Revista da ABPI 8/29-31.

 Ver nossas informações na coluna "Informe da propriedade intelectual no mundo", in Revista da ABPI 15/49. 35. O dr. Wilfrido Fernandez Jr. tem o reconhecimento da autora pelo gentil fornecimento das informações a respeito do direito paraguaio. Como material de consulta sobre o direito marcário na América Latina, v. o artigo do mesmo, "Recent trademark developments: Central and South America", in INTA-International Trademark Association, pp. 67-100.

36. V. Elba Britez de Ortiz, Propiedad Industrial – Paraguay. A autora não aborda a exaustão, mas expõe as principais regras sobre propriedade industrial no Paraguai e apresenta sugestões sobre como harmonizar as leis no Mercosul.

 V. Hugo Berkemeyer T., in INTA BULLE-TIN, 15.9.97. degária de produtos objeto de importação paralela mas, no mérito, a Suprema Corte paraguaia considerou a importação licita, concluindo que só caberia ação entre o licenciado e o titular, por infração contratual. Atualmente, a jurisprudência admite medidas cautelares, não com fundamento nos aspectos atinentes às importações paralelas, mas com base nas normas de proteção contra a concorrência desleal (no caso L'Oréal, por exemplo), contidas na Lei de Marcas e na Lei do Comerciante, ou por desobediência às normas sanitárias, visando a defesa do consumidor, mas tão-somente na esfera civil (o ato somente poderia ser tipificado como crime de concorrência desleal se houvesse falsificação).

O Projeto de Lei de Marcas em trâmite na Câmara dos Deputados introduz o princípio do esgotamento em dois artigos, de forma bastante ampla. Segundo o projeto, em determinadas circunstâncias as importações paralelas serão consideradas ilícito civil e ensejarão as ações cautelares previstas no CC. O Projeto de Lei de Patentes também adota a regra da exaustão.

3.2 Direito comunitário: o Protocolo de Harmonização de Marcas no Mercosul

Enxergou bem Maurício C. de Almeida Prado que as normas sobre proteção da propriedade industrial enquadram-se naquelas que precisam ser profundamente harmonizadas, porém não uniformizadas, pois as experiências anteriores demonstraram a frustração deste mecanismo na prática. A harmonização consiste na admissão de regras diferenciadas, mas que produzam a uniformização dos efeitos, vale dizer, que resultem em direitos e garantias iguais, passando a existir um regime único no âmbito do Mercosul.³⁸ O legislador brasileiro

demonstrou seu desejo de contribuir com o processo de harmonização dessa matéria no âmbito regional, ao determinar, no art. 242 da LPI, que o Executivo submeterá ao Congresso projeto de lei destinado a promover, sempre que necessário, a harmonização da nova lei com a política sobre propriedade industrial adotada pelos demais países do Mercosul.

O Subgrupo 7, um dos grupos de trabalho especializados criados pelo Grupo Mercado Comum, conforme o anexo V do Tratado de Assunção e a competência que lhe atribui o art. 14, V do Protocolo de Ouro Preto, tem como área de atuação a política industrial e tecnológica (harmonização das políticas de promoção, qualidade e produtividade e políticas para as micro, pequenas e médias empresas). Em 1992, foi constituída, por iniciativa brasileira, uma comissão ad hoc sobre propriedade industrial,39 dentro do subgrupo em questão, com agenda própria. O primeiro grande tema sobre o qual essa comissão se debrucou foi o das marcas, e entre os dezesseis pontos a respeito dos quais elaborou uma análise comparativa, encontrava-se a importação paralela.

Como fruto desse trabalho, em 5.8.95, os quatro Estados-membros assinaram o Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem, tratado aprovado pela Decisão 8/95 do GMC, por ocasião da XVIII Reunião do Grupo Mercado Comum, realizada em Assunção. Segundo o art. 26 do Protocolo, o mesmo é parte integrante do Tratado de Assunção. Paraguai é o depositário dos instru-

40. O Tratado de Assunção foi assinado em 26.3.91, tendo como complemento o Protocolo de

 [&]quot;A implementação do Mercosul e a propriedade industrial", in Mercosul – A Estratégia Legal dos Negócios, p. 115.

^{39.} Para um histórico das diversas reuniões sobre a matéria realizadas no âmbito do Mercosul e, particularmente, sobre a Comissão de Propriedade Industrial (cuja criação foi decidida pela Resolução Mercosul/GMC 25/92), v. Marta M. Laudares de Almeida, "Propriedade intelectual no Mercosul", in Revista da ABPI 8, pp. 76 e ss.

mentos de ratificação. Até o mês em curso (setembro de 1997), o Protocolo somente foi ratificado pelo Paraguai, pela Lei 912, de 1.8.96, como já mencionado.

Segundo o Protocolo, as regras e princípios que sirvam para orientar a ação administrativa, legislativa e judicial dos Estados-partes no reconhecimento e na aplicação dos direitos em matéria de marcas devem estar conformes com os tratados multilaterais, particularmente a Convenção de Paris para a Proteção de Propriedade Industrial (Ata de Estocolmo de 1967) e o TRIPs.⁴¹

Tendo por finalidade "reduzir as distorções e os obstáculos ao comércio e à circulação de bens e serviços" no território do Mercosul (segundo o preâmbulo e o art. 23), o Protocolo propõe-se reunir força suficiente para cobrir dois vértices: proteger os direitos dos titulares mas, ao mesmo tempo, garantir que o exercício dos mesmos não represente em si mesmo uma barreira ao comércio legítimo.42 Característica notável é que o Protocolo, ao invés de arvorar-se em "lei-tipo" ou "lei-uniforme", estabelece regras de proteção mínima, podendo o país aderente que assim desejar concedê-la maior (art. 1º), em sistema similar ao do TRIPs.

Primeiro tratado assinado no âmbito do Mercosul em matéria de propriedade industrial, 43 o Protocolo tem por objeto a proteção das marcas, indicações de procedência (nomes geográficos de países, cidades, regiões etc., conhecidos como centros de produção de determinado produto ou

serviço) e denominações de origem (nomes como os anteriores, que além da localidade, indiquem determinada qualidade que lhes seja característica).

Uma das principais inovações contidas no Protocolo é a regulamentação das importações paralelas, ainda que apenas no plano das marcas, através do art. 13, assentando o princípio da exaustão regional dos direitos como segue: "o registro de marca não poderá impedir a livre circulação dos produtos marcados, introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com a autorização do mesmo. Os Estados-partes comprometem-se a prever em suas legislações medidas que estabeleçam a exaustão do direito conferido pelo registro".

Dadas as discussões travadas no seio da Comissão de Propriedade Industrial já referida, a redação final foi fruto de negociação, pois o Paraguai desejava a exaustão só nacional. A intenção era introduzir no Protocolo o esgotamento regional, mas esta palavra foi retirada, deixando margem à dúvida de saber se o escopo do princípio seria internacional. Por isso, a primeira questão que surge deste artigo diz respeito ao âmbito de aplicação do princípio do esgotamento nele previsto que, a nosso ver, qualifica-se como regional, e não nacional nem internacional. Baseamo-nos, para afirmar que a extensão prevista corresponde à região geográfica do Mercosul, independentemente do grau de institucionalização implementado por este bloco regional do comércio, num fundamento encontrado, ainda que de forma implícita, no próprio Protocolo de Harmonização de Marcas. Embora o texto do art. 13 do mesmo não especifique a abrangência territorial da introdução no comércio dos produtos marcados, é óbvio que a livre circulação defendida pelo dispositivo tem por escopo a zona integrada (pois o preâmbulo do Tratado de Assunção consigna que a "ampliação das atuais dimensões dos mercados nacionais dos Estados-partes, através da integração", constitui condição fundamental

Ouro Preto, de 17.12.94, aprovado pelo Decreto 1.901, publicado no *DOU* de 10.5.96.

41. Ao qual já nos referimos no capítulo 3.1.2 supra, melhor comentado no capítulo 3.3 infra.

42. Ver Protocolo, preâmbulo. Este último objetivo passou a integrar as metas do sistema particularmente em função dos processos de regionalização e de globalização.

43. Há também o Acordo de Cooperação Técnica entre os Escritórios de Propriedade Industrial dos Estados-membros do Mercosul, convênio quadripartite, assinado pelos quatro Escritórios em 2.4.97. para acelerar seus processos de desenvolvimento econômico com justiça social).

O segundo desafio que nos colocamos, diante do texto do Protocolo, é questionar se as expressões "colocado no mercado interno" e "colocado no mercado" contidas nos arts. 43, IV, 132, III e 68, §§ 3º e 4º da nova Lei da Propriedade Industrial brasileira, versados no capítulo 3.1.1.2 supra, devem ser reinterpretadas no sentido de abrangerem o território do Mercosul. Em outras palavras, mesmo que não se encontre ainda em vigor o Protocolo de Harmonização, estaria o Brasil aplicando desde já a exaustão regional? Em tese, diante da existência indiscutível do bloco econômico regional, funcionando como união alfandegária, entre a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai (citados em ordem alfabética), vigorando o Tratado de Assuncão,44 poder-se-ia falar num "mercado interno ampliado", no sentido de que o território ao qual a nossa lei se aplicaria seria não apenas o brasileiro, mas o de todo o Mercosul. Contudo, não podemos deixar de vincular o entendimento da adocão pelo Brasil da exaustão regional quanto às marcas, à entrada em vigor do Protocolo de Harmonização de Marcas.

Desta forma, entendemos que ainda não opera no Brasil a exaustão regional; da interpretação contrária adviriam discrepâncias: a lei brasileira já aplicaria a exaustão regional, enquanto as leis dos três outros países sequer mencionam ainda a exaustão. No nosso entender, a LPI criou um princípio do esgotamento nacional, que ainda não podemos interpretar como tendo extensão regional para o Mercosul. Conseqüentemente, para efeito de aplicação da nossa lei, somente se a primeira comercialização ocorreu no Brasil, não em um dos

44. Segundo o art. 1º do Tratado de Assunção, o Mercado Comum implica na livre circulação debens e serviços, através, entre outros, da eliminação das restrições não tarifárias à circulação de mercado e de qualquer outra medida de efeito equivalente. paises do mercado comum,45 é que se aplica a exaustão, nos casos previstos.

Em síntese, somente após a entrada em vigor do Protocolo e Harmonização de Marcas, 46 a primeira comercialização da mercadoria em qualquer país pertencente ao Mercosul, pelo titular ou com sua "autorização", produzirá o efeito de esgotar o direito do primeiro de impedir as vendas em qualquer dos países-membros. Poderemos então dizer que, se o titular, direta ou indiretamente, colocou a mercadoria em qualquer país do Mercosul, terá que respeitar a livre circulação e não poderá mais impedir as vendas subseqüentes.

Atribuímos ao termo "autorização", empregado pelo art. 13 do Protocolo, neste contexto particular, o mesmo sentido que à expressão "consentimento", contido na nossa LPI, já acima analisado, embora a palavra "autorização", no sentido comum, transmita mais a idéia de ser necessariamente expressa e menos a de poder ser tácita.

O Protocolo, possuindo a natureza de tratado internacional, prevalece sobre a norma interna, causando-nos estranheza que seu art. 13 tenha atribuído aos Estadosmembros a tarefa de estabelecer a exaustão dos direitos em suas legislações nacionais, quando em matéria de direito comunitário ou direito do Mercosul, o próprio sentido desta regra é a proteção do livre comércio intra-bloco, como ocorre na União

45. Recorde-se que o certificado de origem dos produtos possibilita identificar quais vêm de fora ou de dentro do Mercosul. Somente os produtos fabricados dentro do território de um dos países-membros beneficiam-se das vantagens tarifárias, o que é atestado através do certificado de origem do produto. O regime geral de origem está disciplinado no Anexo II do Tratado de Assunção, explicando que produtos são considerados originários dos Estados-partes e produzidos no território de um Estado-parte.

46. Segundo seu art. 26, o mesmo entrará em vigor, revogando as leis internas dele discrepantes, para os dois primeiros países que o ratificarem, trinta dias após o depósito do segundo instrumento de ratificação, e, para os demais, trinta dias após o depósito dos respectivos instrumentos de ratificação.

Européia.⁴⁷ Concluímos, portanto, que a norma do art. 13 do Protocolo deve ser entendida como permitindo aos legisladores dos Estados-membros adotar leis nacionais diferenciadas, mas cujos efeitos se uniformizem e respeitem o esgotamento regional.⁴⁸

Por fim, como vimos, as importações paralelas produzem certas conseqüências para os consumidores. Não existe ainda um regime intra-Mercosul para a defesa dos mesmos,⁴⁹ de forma que prevalece, quanto à proteção destes, a lei do país de destino do produto.

3.3 Tratados internacionais assinados pelos Estados-membros do Mercosul

Nos quatro Estados-membros, encontra-se em vigor a Convenção da União de Paris, de 1883, segundo sua Revisão de Estocolmo, de 1967, como exige o preâmbulo do Protocolo de Harmonização de Marcas no Mercosul, exceto na Argentina, onde o texto vigente ainda é o da Ata de Lisboa, de 1958. Já assinalamos que a Convenção da União de Paris nada dispôs sobre a exaustão de direitos. A única referência nele contida que influi sobre esta matéria é tangencial: segundo seu art. 5, A, 1, a introdução, pelo titular da patente, no país em que esta foi concedida, de objetos fabricados em qualquer dos países da União, não acarreta a caducidade da patente. Por sua vez, o art. 27, 1 do TRIPs convenciona que, sem prejuízo de outras regras nele estabelecidas, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

Outrossim, já reportamos também, no relato individualizado por país acima apresentado, que os quatro Estados-membros do Mercosul assinaram o TRIPs, cuio preâmbulo exprime o desejo dos países signatários de reduzir as distorções e impedimentos ao comércio internacional, bem como o de assegurar que as medidas destinadas a tornar os direitos de propriedade intelectual exequíveis não se transformem em barreiras ao comércio.50 O art. 6º do TRIPs estabelece que "para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos arts. 3º e 4º,51 nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual". Assim, embora as importações paralelas sejam uma das questões que apresentam maiores implicações comerciais no âmbito da propriedade industrial,52 a sua regulamentação, segundo o TRIPs, cabe aos acordos regionais (há quem os chame "mini-laterais", para diferenciá-los dos "multilaterais") e às leis nacionais.

O art. 6º do TRIPs pode ser interpretado no sentido de excluir para os países aderentes a possibilidade de invocarem a exaustão para efeito de solução de controvérsias no regime previsto no acordo, podendo os membros somente adotar ações à margem desse sistema.⁵³ Isto significaria

48. A respeito dos níveis de esgotamento, v. o

capítulo 2 supra.

50. V. nosso resumo "O acordo sobre TRIPs", in Revista da ABPI 11, seção Informe da Propriedade Intelectual no Mundo, p. 22, contendo uma tradução condensada dos principais artigos do TRIPs.

51. Não podem ser desrespeitados, pelas legislações sobre o esgotamento de direitos dos diferentes países, os principios do tratamento nacional e da nação mais favorecida, contidos nesses artigos, respectivamente.

 Alberto Casado Cervino e Begoña Cerro Prada, GATT y Propiedad Industrial, p. 87.

 Alberto Casado Cervino e Begoña Cerro Prada, Gatt..., cit., nota 19, apud Peter Crockford, em

^{47.} Consagra o art. 7º da Diretiva de Marcas da UE: "1. A marca não conferirá ao titular o direito de proibir o seu uso com relação a produtos que tenham sido colocados no mercado na Comunidade com tal marca pelo titular ou com o seu consentimento; 2. O § 1º não se aplicará quando o titular tenha razões legítimas para opor-se à comercialização subseqüente dos produtos, especialmente quando a condição dos produtos seja alterada ou colocada em risco depois de terem sido colocados no mercado".

^{49.} V. a nota 22 supra.

que os Estados signatários têm liberdade para instituir em suas legislações internas o nível de esgotamento que desejarem, nacional, regional ou internacional, e que quaisquer atos por eles praticados com relação às importações paralelas, independentemente do rumo que seguirem, não são sancionáveis sob o regime da OMC. Ainda assim, pelas regras dos arts. 3º e 4º do TRIPs, acima aludidas, deverão estender o mesmo tratamento aos nacionais dos demais países aderentes ao TRIPs.

Nota-se que ainda não há uma posição clara entre os países sobre o real impacto da exaustão internacional no comércio internacional.⁵⁴

4. Direito comparado – Regras sobre a matéria aplicadas em outros espaços econômicos integrados

Como vimos, a proibição ou aceitação das importações paralelas necessita regulamentação nos planos doméstico, regional e internacional. Embora o campo de aplicação regional, que proporcionou o desenvolvimento do princípio da exaustão, tenha deixado de ser o único, o estudo do mesmo continua fortemente impregnado de um enfoque de direito comunitário, pois é principalmente a livre circulação interzonal, num mercado regional, que ele visa garantir. A título comparativo, observaremos, ainda que em linhas gerais, o tratamento jurídico dado às importações paralelas na União Européia, nos países do Pacto Andino, e no NAFTA.

4.1 A experiência da União Européia

4.1.1 A origem comunitária do princípio do esgotamento

De extrema valia nos parece examinarmos a situação das normas sobre exaus-

"GATT Considerations, in Trademark World", pp. 87-89

 Alberto Casado Cervino e Begoña Cerro Prada, Gatt..., cit., p. 90. tão na União Européia, que adquiriu experiência nesta matéria desde o Tratado de Roma, ou Tratado CEE, o qual criou a Comunidade Econômica Européia e prevalece sobre as leis internas dos países-membros. Como notou o relatório da LIDC-Liga Internacional do Direito da Concorrência, ao qual já nos referimos no capítulo 2 supra, o direito comunitário faz parte integrante da ordem jurídica nacional dos Estados-membros da Comunidade (agora União) Européia, a tal ponto que pode haver uma incidência direta não somente sobre a substância dos direitos contratuais ou de propriedade industrial regidos pelas legislações nacionais, mas também sobre o funcionamento processual de tais direitos ou mesmo sobre a competência do juiz nacional.55

Dois tipos de dispositivos comunitários, de um lado as regras de livre concorrência, contidas nos arts. 85 e 8656 e, de outro lado, as normas em matéria de livre circulação de mercadorias, estabelecidas no art. 30 (todos do Tratado de Roma) são aplicáveis: a) a incidência das regras de concorrência sobre o fenômeno das importações paralelas é condicionada por uma dupla preocupação: salvaguarda da concorrência intrabrand (entre marcas) e proibicão de todo acordo ou prática resultante no enclausuramento dos mercados nacionais; todo comportamento visado pelos arts. 85 e 86 que tivesse por objeto ou por efeito impedir ou tornar mais dificeis, de maneira sensível, as importações, tanto diretas, quanto paralelas, é ilícito; b) por outro lado, a

55. Revue Internationale de la Ligue 168, cit., p. 27. Nas pp. 22 e ss., o relator apresenta um estudo comparativo dos mecanismos legais concernentes às importações paralelas adotados pelos seguintes países: França, Itália, Alemanha, Suíça, Canadá, Finlândia, Estados Unidos, Bélgica e Holanda.

56. O art. 85 estabelece a regra da proibição e nulidade das práticas abusivas, atentatórias à livre concorrência no mercado comum, citando um rol exemplificativo e as exceções. O art. 86 reforça o anterior, elencando exemplos de atos que configuram exploração abusiva de uma posição dominante.

incidência das regras de livre circulação das mercadorias é diferente. O acórdão no caso Dassonville confirma a proibição de medidas de efeitos equivalentes às restrições quantitativas contidas no art. 30, o qual constitui a fixação da proibição de obstáculos às importações comunitárias com um alcance muito amplo, pois visa todo obstáculo direto ou indireto, atual ou potencial.⁵⁷

Christopher Bellamy e Graham Child. em minucioso estudo das importações paralelas, no tratado que escreveram sobre o Direito da Concorrência no Mercado Comum (hoje União Européia), já citado, esclarecem que, para resolver o problema causado pelos direitos nacionais de propriedade industrial e intelectual à circulação de mercadorias, o Tribunal Europeu não se baseia exclusivamente, nem sequer principalmente, nos arts. 85 e 86, mas sim nos princípios gerais do Tratado de Roma. resultantes dos arts. 30 a 36.58 O art. 30 do Tratado, que tem efeito direto, proibe as restrições quantitativas e as medidas que tenham um efeito equivalente sobre as importações e exportações entre Estados-membros. Em relação às ações por infração de tais direitos, o Tribunal estabeleceu uma distinção entre a existência e o exercício de direitos de propriedade industrial e intelectual. Segundo a Corte, a existência desses direitos está protegida pelo art. 36, mas o exercício dos mesmos fica limitado às regras do Tratado. O Tribunal também sustentou que o exercício de direitos de propriedade industrial e intelectual só é justificado pelo art. 36 se tal exercício for para salvaguardar os direitos que constituem o objeto específico do direito de propriedade industrial e intelectual de que se trate. O que é o objeto específico a ser protegido está em definitivo regulado pelo direito comunitário, e varia dependendo da natureza do direito em questão.⁵⁹

Assinalam ainda Bellamy e Child que, levando o princípio do objeto específico um passo adiante, o Tribunal de Justica Europeu desenvolveu outro princípio importante, conhecido como o de esgotamento de direitos. Segundo tal princípio, os arts. 30 a 36 do Tratado permitem uma exceção peremptória a uma ação de infração se for demonstrado que os produtos em questão foram previamente comercializados em outro Estado-membro pelo proprietário do direito ou com o seu consentimento. Em outras palavras, a comercialização prévia esgota a possibilidade para o titular do direito de impedir a subsequente livre circulação dos produtos de que se trate através de toda a Comunidade. Contudo, o esgotamento não é o único princípio relevante que pode limitar o exercício de direitos de propriedade industrial e intelectual. No caso de marcas registradas, o Tribunal estabeleceu o princípio da common origin (origem comum), pelo qual o titular de uma marca em um Estado-membro não pode exercer os direitos derivados da mesma para impedir a importação desde outro Estado-membro de bens que levem a mesma marca, se as marcas em questão tiverem a mesma origem (significando, em resumo, que o fato de que, num primeiro momento, as marcas tinham uma mesma ori-

Revue Internationale de la Ligue 168, cit.,
 p. 28.

^{58.} Relativos à climinação das restrições quantitativas entre Estados-membros. O art. 36 consigna que essa eliminação é aplicável sem prejuízo das proibições ou restrições à importação ou exportação justificadas por razões de proteção da propriedade industrial, sendo que tais proibições ou restrições "não devem constituir nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros". A teor do art. 222, "o presente Tratado em nada prejudica-o regime da propriedade nos Estados-membros".

^{59.} In *Direito...*, cit., pp. 411 c 412. Sobre a teoria do "objeto específico da propriedade industrial", desenvolvida pelo Tribunal Europeu, v. Eugênio da Costa e Silva, "A livre circulação de bens e mercadorias e o direito sobre as Patentes: a experiência da CEE", in *Boletim de Integração Latino Americana* do MRE/SGIE/NAT 11, pp. 123 e ss.

gem implicava em que não se poderia bloquear a comercialização no segundo país em diante), mas já recusou de forma expressa este princípio, em diversos pleitos. O direito comunitário também regula as licenças de direitos de propriedade industrial e intelectual.⁶⁰

4.1.2 Algumas regras de exaustão aplicáveis a cada categoria de direitos no âmbito comunitário europeu

Sob o prisma do direito comunitário europeu, passaremos brevemente em revista quatro espécies de direitos objeto de "esgotamento" após a primeira venda efetuada pelo titular.

4.1.2.1 Patentes – No caso Centrafarm vs. Sterling Drug, de 1974, no qual
foi proferido o primeiro julgado aplicando
o princípio do esgotamento dos direitos às
patentes, o Tribunal de Justiça Europeu
manteve que o titular da patente e seus licenciados têm direito a fabricar um produto, e a comercializá-lo pela primeira vez;
mas, uma vez isto efetuado em qualquer lugar do Mercado Comum, assinala-se que o
direito foi esgotado, isto é, não pode exercer-se ação alguma sobre a patente ou sobre alguma patente paralela para impedir a
subseqüente livre circulação dos bens através da Comunidade.⁶¹

O art. 25 da Convenção da Patente Comunitária (Convenção de Luxemburgo, de 15.9.75), estipula que o privilégio comunitário confere ao seu titular o direito de proibir a qualquer terceiro não autorizado a fabricação, introdução no mercado, importação etc. do produto objeto da patente. Contudo, o art. 28 da mesma Convenção

60. Christopher Bellamy e Graham Child, Direito..., cit., pp. 412-413. Nas pp. 414 a 419, os autores apresentam, em seqüência cronológica, as principais decisões do Tribunal Europeu.

 Christopher Bellamy e Graham Child detalham os fundamentos da decisão na sua obra Direito..., cit., pp. 421 e ss. consagra, como exceção a essa regra, o princípio do esgotamento dos direitos conferidos pela patente comunitária: tais direitos não se estenderão aos acordos relativos aos produtos cobertos por patente comunitária realizados em território dos Estados contratantes, depois que estes produtos tenham sido comercializados em um destes Estados pelo titular da patente ou com o seu consentimento expresso, a menos que existam motivos que justifiquem, segundo as normas jurídicas da Comunidade, a extensão dos direitos conferidos pela patente comunitária a tais atos.

A mesma Convenção exclui, expressamente, as licenças compulsórias da aplicação do princípio da exaustão dos direitos (art. 45).⁶²

4.1.2.2 Marcas: normas gerais vigentes e a questão específica da reembalagem pelo importador - Em 21.12.88, o Conselho Europeu adotou a Diretiva 89/104, para a Harmonização do Direito de Marcas, primeira diretiva destinada a aproximar as leis dos Estados-membros relativamente às marcas. Entre outros extremos, a Diretiva assinala os pressupostos segundo os quais pode ser indeferido ou invalidado um registro, os direitos e limites conferidos por uma marca, e, em particular, a doutrina do esgotamento de direitos e a concessão de licenças.63 A Diretiva 89/104 exigiu que as leis nacionais incluíssem a regra da exaustão de direitos. Atualmente, embora em al-

62. Segundo Eugênio da Costa e Silva, A Livre..., cit., p. 126, esta convenção (OJL 17, de 26.1.76), ainda não se encontra em vigor, mas o Tribunal de Justiça vem utilizando os princípios nela contidos em diversos julgados. No caso Pharmon, o Tribunal concluiu que nenhum consentimento existe na hipótese de concessão de uma licença compulsória sobre patente (idem, p. 126, e nota 31, p. 128).

63. Christopher Bellamy e Graham Child, Direito..., cit., p. 436. Os autores examinam uma série de questões específicas. Assim, por ex., na p. 430: a medida em que um importador paralelo pode "reembalar" um produto sem infringir a marca registrada é uma questão de fato e de grau dependente das circunstâncias. V., a este respeito, a jurisprudência citada neste capítulo.

guns países vigore a exaustão internacional, na União Européia, ela tem aplicação regional.

Destarte, o princípio do esgotamento de direitos aplica-se também às marcas registradas. Contudo, enquanto as leis sobre patentes, desenhos e modelos e direitos de autor obedecem ao princípio da territorialidade, sob reserva da primazia do direito comunitário, o princípio da territorialidade não pode aplicar-se de forma tão rigorosa no campo das marcas, tendo em vista a diferença fundamental no plano dos critérios estipulados, entre os quais o do engano do público quanto à origem do produto original e do produto importado.⁶⁴

No direito comunitário europeu, existe abundante jurisprudência sobre importação paralela em matéria de marcas. ⁶⁵ Desde a clássica tese *Cassis de Dijon*, da Corte Européia de Justiça, o produto colocado licitamente no mercado de um Estado-membro deve poder circular livremente dentro de todo o território europeu, sujeito somente a exceções justificáveis. ⁶⁶

Uma questão relativamente nova, mas já bastante debatida na Europa, que também já surge ou poderá surgir no Mercosul, é a seguinte: já que os direitos do titular se exauriram, pode o importador reembalar o conteúdo, para que convenha melhor ao mercado local, a fim de que os produtos sejam mais facilmente vendidos? Pode ele ou o revendedor atacadista ou varejista colocar nova marca no produto – no caso, a marca do país de importação?⁶⁷

Uma decisão fundamental nesta matéria foi proferida pelo Tribunal de Justica Europeu na ação Bristol - Myers Squibb/Boehringer Ingelheim KG/Bayer AG vs. Paranova A/ S, no dia 11.7.96, reconhecendo e reconfirmando o princípio básico em matéria de propriedade intelectual, segundo o qual colocar um marca permanece prerrogativa do titular da mesma, e o direito marcário é violado quando um produto é reembalado ou uma marca é reafixada, exceto sob condições específicas bem definidas. Particularmente, o direito do titular de impugnar os atos de reembalagem que possam afetar a sua própria reputação ou de sua marca foi expressamente reconhecido.68 Sobre a reembalagem na União Européia,69 a corte entendeu que a função essencial da marca é garantir a identificação da origem do produto. A reembalagem pode afetar as condições do produto, portanto, o titular tem prima facie o direito de impedi-la, bem como a fixação de outra marça, sem sua autorização. Contudo, o exercício desse direito pelo titular não pode constituir uma restrição disfarcada ao comércio entre os Estados-membros. O entendimento de que o proprietário não pode contribuir com uma divisão, repartição artificial do mercado, a qual constituiria uma restrição disfarcada, provavelmente será adotado também no Mercosul.

Outro aspecto importante, lembrado por Jeremy Brown, é que, na União Européia, a proteção territorial completa ou absoluta (contra outros licenciados) deve ter a sua duração limitada ao período máximo

64. Revue Internationale de la Ligue 168, cit., p. 23, onde esta regra é mais detalhada.

65. Sobre os casos Café Hag I, Consten Grundig etc., v. Jorge Otamendi, "Mercosur y propiedad industrial", in Revista da ABPI 8, pp. 26 e ss. Os casos mais freqüentes sobre importações paralelas envolvendo marcas, na União Européia, dizem respeito à área farmacêutica (dadas as diferenças de regulamentação de preços entre os países).

66. Jeremy Brown, Parallel Imports..., cit., p.

49.

67. Sobre este assunto, v. nota 62 supra. O problema surge porque, sem dúvida, a marca exerce um determinado appeal em cada país, razão pela qual, um fabricante pode usar, para o mesmo produto, marcas diferentes, nos diversos países.

68. V. nosso artigo "A propriedade intelectual no quadro das reformas institucionais da União Européia pós-Maastricht", in Revista da ABPI 24, p. 54, do qual esta parte foi baseada no artigo de Nancy Dwyer Chapman, "BMS et al vs. Paranova – Parallel importation in light of the European Ceurt of Justice decision", in Trademark World, pp. 14-23.

69. V. Jeremy Brown, Parallel Imports..., cit., pp. 51 c ss.

de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de primeira venda do produto na União Européia pelo licenciado. Depois desse período qüinqüenal, a proteção territorial passa a ser relativa. Como alerta o autor, as conseqüências para os titulares/licenciados são consideráveis: "o titular se veria impossibilitado de controlar que seu licenciado competisse com ele próprio em qualquer país da União Européia, exceto se previsse cláusulas contratuais restritivas".70

4.1.2.3 Concorrência desleal – As regras de livre circulação de mercadorias não impedem uma ação de concorrência desleal exercida para impedir a importação de produtos fruto de imitação, comercializados por terceiros que não tenham conexão com os demandantes.⁷¹

4.1.2.4 Direitos autorais — A decisão no caso Deutsche Grammophon, de 1971, foi a primeira a aplicar o princípio do esgotamento aos direitos autorais sobre as gravações sonoras. 72 Posteriormente, muitas decisões foram prolatadas a respeito da exaustão, envolvendo importação de obras protegidas por direitos autorais de várias categorias (literárias, fonográficas, cinematográficas etc.). 73

4.1.3 A compatibilização do direito interno com o direito comunitário: o caso da Alemanha

Como exemplo para analisarmos a repercussão das regras da Diretiva 89/104, para a Harmonização do Direito de Marcas, de 1988, (Diretiva 89/104, à qual já

70. In Parallel Imports..., cit., p. 52.

71. Christopher Bellamy e Graham Child, Di-

reito..., cit., p. 437.

73. Para maiores detalhes, v. Christopher Bellamy e Graham Child, *Direito...*, cit., pp. 439 e ss.

nos referimos no item 4.1.2.2 supra) sobre a legislação interna dos países-membros, escolhemos a Alemanha, cuja Lei de Marcas reformada entrou em vigor em 1.1.95, alterando a anterior em muitos aspectos, inclusive no que concerne as importações paralelas. Sobretudo, a Alemanha precisou modificar seu sistema de exaustão, de internacional para comunitária, atendendo à Diretiva em questão.

No dizer de Karin Grau-Kuntz, sob o título exaustão, dispõe o art. 24, subseção 1, da lei em questão, que o titular de uma marca de produto ou de um símbolo empresarial não poderá proibir um terceiro de usar a marca ou o símbolo empresarial para aqueles produtos os quais ele mesmo colocou, ou deixou que colocassem com sua autorização, no mercado da Alemanha, em um dos Estados-membros da União Européia. Ao restringir, no texto legal, os limites territoriais da exaustão, na Alemanha. deixa de existir a exaustão internacional, como consequência da orientação protecionista disposta na Diretiva. A exaustão agora dá-se a nível comunitário, ou seja, o titular da marca está legitimado a proibir a reintrodução do produto assinalado com a sua marca na União Européia que, sem sua autorização, foi comercializado para fora desta área. A subseção 2 do mesmo art. 24 - continua a autora - exclui a aplicação da subseção anterior quando o titular da marca ou do símbolo empresarial tiver razões legítimas para se opor contra o uso desta marca ou símbolo empresarial em comercializações ulteriores, especialmente se, após o momento em que foram colocadas no comércio, as condições do produto se modificaram ou se deterioraram. Pelo disposto na subseção 2, entende-se que a exaustão só poderá ser aplicada para a comercialização de produtos originais.74

^{72.} Segundo o Tribunal de Justiça, em decisão de 1971, "a proibição de comercialização pelo titular (...), ao consagrar o ailhamento dos mercados nacionais, é contrária ao objetivo essencial do Tratado de Roma, que tende à fusão dos mercados nacionais num mercado único", cit. por Christopher-Bellamy e Graham Child, Direito..., cit., p. 440.

^{74.} In "Comentários à Lei de Marcas alemã de 1995", in Revista da ABPI 18, pp. 29-30. V. tb. Albert Florian e Christopher Heath, Dyed but not Exhausted - Parallel Imports and Trade Marks in Germany, in IIC 28, pp. 24 e ss.

4:2 A exaustão nos países do Pacto Andino

As importações paralelas são expressamente permitidas com relação às marcas e patentes pela Decisão 344 da Comissão do Acordo de Cartagena, vigente desde 1.1.94 (arts. 106 e 35, respectivamente), a qual adota a exaustão internacional (por colocação "no comércio nacional de qualquer país"). Elas já eram admitidas nos países-membros, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, por força da Decisão 311, que entrara em vigor em 31.12.91, caso os produtos procedessem da mesma fonte dentro do Pacto Andino.

4.3 O sistema prevalecente no NAFTA

O NAFTA é uma zona livre comercial, não é ainda um mercado comum. O capítulo 17 do Tratado NAFTA lida com a propriedade intelectual e estabelece que a proteção jurídica da mesma não pode constituir barreiras ao comércio legítimo, mas não contém dispositivos específicos sobre importações paralelas, de forma que a matéria é regulada pelas leis internas dos países-membros. Os Estados Unidos75 e o Canadá desejavam que a exaustão não fosse aplicável, ao contrário do México.76 No NAFTA, acabou prevalecendo a seguinte regra: deve-se respeitar o princípio da livre circulação de mercadorias, ou seja, não cabe exercer os direitos de propriedade industrial de modo a barrá-la. As importações paralelas são permitidas, se a mercadoria importada contiver um percentual mínimo de componentes de origem norteamericana. Caso contrário, algumas alternativas para fazer cessar a importação de bens da zona cinzenta são a infração contratual, fraude civil, fraude criminal, *Rico* claim e as ações previstas na seção 377.77

- Análise crítica: limites aos quais deve ser submetido o princípio do esgotamento de direitos
- 5.1 A dificil questão do grau de permissividade a ser adotado quanto às importações paralelas, diante da globalização

Tema dos mais polêmicos, as importações paralelas têm merecido defensores de sua liberação e de sua proibição.

Para os que desejam sua liberação, proibir as importações paralelas per se equivaleria a criar um entrave ao comércio mundial. Esta linha de pensamento só admite a ilicitude do mercado cinza quando estiverem presentes outros atos que habitualmente o acompanham, tais como a concorrência desleal (por desvio de clientela, porque o importador paralelo não atendeu aos mesmos padrões qualitativos exigidos pelo titular no mercado local, nem incorreu no mesmo nível de gastos quanto às lojas, não montou uma rede de assistência técnica etc.) e o desrespeito a determinados direitos dos consumidores. A este entendimento filiam-se os órgãos defensores da livre concorrência, opinando que esta seria afetada pela proibição das importações paralelas (a preocupação antitruste reflete-se principalmente nas importações paralelas em áreas monopolizadas ou com forte dominio de mercado). Ressaltam os partidários desta corrente a vantagem trazida aos consumidores pelas importações, proporcionando-lhes preços mais baixos e major variedade de escolha.

 Perla M. Kuhn, Acordo Nafta: Aspectos de Propriedade Intelectual e Importações Paralelas, in Revista da ABPI 12, p. 35. 77. Perla M. Kuhn, *Acordo...*, cit., p. 34. A autora relata diversos casos de jurisprudência, às pp. 28 e.ss.

^{75.} Sobre as importações paralelas nos Estados Unidos, v. Brian D. Coggio e Adriane M. Antler, "The utilization of United States Patents to prevent the importation and sale of gray goods", in TMR-The Trademark Reporter 83, pp. 481-494 e Paulo Macedo de Souza Filho, The Role of Trade Mark Laws in the Regulation of Parallel Imports within the United States of America (dissertação).

A segunda escola, capitaneada pela AIPPI78 e pela LIDC, defende os interesses da rede oficial, ou seia, do titular e seus licenciados e distribuidores exclusivos. Alguns argumentos oferecidos em prol desta corrente, são os benefícios trazidos ao país pelos investimentos estrangeiros, através da instalação de subsidiárias ou da contratação de licenciadas locais, introduzindo no país novas empresas concorrentes entre si, favorecendo também a competitividade dos preços, independentemente da existência ou não de "importadores paralelos". Por outro lado, os consumidores passam a ter maior proteção quanto à assistência técnica, quando proporcionada por uma rede oficial, e maior garantia de uniformidade qualitativa (compatível com a dos produtos fabricados pelo titular), que os importadores paralelos nem sempre oferecem. Por estas razões, acreditamos que a exaustão dos direitos dos titulares não deva ser adotada de modo absoluto, cabendo, sim, estipular condições e limites à sua aplicação, dos quais passamos a tratar.

5.2 Limites quanto ao objeto

Adotar a segunda posição não implica em postular uma defesa ilimitada dos direitos dos titulares, os quais devem sujeitar-se a limites como:

- a) o titular não pode controlar a exportação de um produto fabricado num pais onde não foi concedida patente;
- b) deve ser evitada a execução dos direitos de propriedade industrial que re-
- 78. Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial. Na reunião do Comitê Executivo de set./out. 1990, realizada em Barcelona, a AIPPI adotou uma resolução, sobre a "questão 101 Importação Paralela de Produtos Patenteados", no sentido de que "a possibilidade de invocar a patente contra a importação paralela de produtos patenteados é uma conseqüência lógica do princípio fundamental da territorialidade dos direitos patentários", in AIPPI Vearbook 1991/I, p. 298.

sulte na formação de monopólios ou oligopólios;⁷⁹

- c) a exigência do consentimento já impõe um limite por si só. Christopher Bellamy e Graham Child salientam que um obstáculo à livre circulação de mercadorias pode justificar-se por causa da proteção da propriedade industrial, quando tal proteção se invoca frente a um produto proveniente de um Estado-membro no qual não seja patenteável e tenha sido fabricado por terceiros sem o consentimento do titular da natente e em casos nos quais, existindo patentes, os proprietários originais das mesmas são independentes legal e economicamente; contudo, não se justifica uma derrogação do princípio da livre circulação de mercadorias quando o produto tenha sido legitimamente comercializado pelo próprio titular, ou com seu consentimento, no Estado-membro do qual foi importado, em particular no caso de um titular de patentes paralelas. De fato, se o titular de uma patente pudesse impedir a importação de pro-
- 79. No que concerne a repressão ao abuso do poder econômico, observamos que, no âmbito do Mercosul, está sendo analisado pela Comissão de Comércio o Projeto de Protocolo de Defesa de Concorrência no Mercosul, cujo texto baseia-se na Decisão 21/94 do GMC. Os tópicos abordados são os seguintes: a) proibição de acordos e práticas acertadas entre agentes econômicos, que tenham por objetivo direto ou indireto impedir, restringir ou distorcer a concorrência e o livre acesso ao mercado nas diversas fases, desde a produção até a comercialização de produtos e serviços, parcialmente ou na totalidade, dentro do Mercosul; b) proibição do uso monopolista, oligopolista ou cartelizado por um ou mais agentes econômicos; e c) controle pelos países-membros das operações de qualquer natureza entre empresas ou grupos de empresas, independentemente de tamanho ou porte, que impliquem em concentração econômica igual ou superior a 20% do mercado relevante e que produzam efeitos anticoncorrenciais em todo ou em parte do mercado regional. Conforme estabelecido na referida decisão, até que se aprove o protocolo, aplicar-se-á a legislação nacional, sempre que necessário, com consultas prévias à Comissão de Comércio do Mercosul. Cf. ADEBIM-Associação de Empresas Brasileiras para a Integração no Mercosul, Circular 0510995, sobre a reunião de 13.11.95, mantida em São Paulo, p. 3.

dutos comercializados por ele mesmo ou com seu consentimento em outro Estadomembro, poderia compartimentar os mercados nacionais e com isso restringir o comércio entre Estados-membros, em uma situação em que tal restrição não seria necessária para garantir a essência dos direitos exclusivos resultantes das patentes paralelas. 80

A doutrina do esgotamento de direitos não é aplicável, não obstante, se os bens foram originalmente comercializados sem o consentimento do titular da patente, por exemplo se foram fabricados por terceiros, sem intervenção do titular, em um Estado-membro onde não houvesse proteção de patente. Há quem entenda que o consentimento necessário resulta quando o titular por si mesmo comercializa os bens ou o faz através de uma subsidiária; e é suficiente que o titular e a empresa que efetua a primeira comercialização estejam sob um controle comum. Para essa corrente, parece que a concessão voluntária de uma licença, e provavelmente uma cessão, podem ser um consentimento suficiente, 81 ao contrário da opinião que manifestamos no capítulo 3.1.1.3 supra.

Entre nós, e visando especificamente os beneficios para o Brasil, José Roberto Gusmão enfatiza que, embora a instituição da exaustão internacional de direitos sobre natente seia condição sine qua non para o bom funcionamento da zona de livre comércio (Mercosul), não se pode esquecer que ela deve vir acompanhada de previsão específica de exceção ao princípio da exigência de fabricação local para patentes e ser, sempre, reciprocamente outorgada. Em suas palavras, "a exigência de fabricação local, como requisito de manutenção do direito patentário, não convive com a instituição da exaustão internacional; são lógica e conceitualmente excludentes (...) Não se compreende a lógica da proposta de adoção da exaustão internacional, genericamente considerada, conflitante em tudo com o pretendido estímulo à fabricação local, tão ardorosamente defendido (...)". Antes mesmo da entrada em vigor da LPI, o autor advogava veementemente a limitação da exaustão ao plano nacional, excluindo seu caráter amplo, genérico e irrestrito.82

5.3 Limites territoriais

A limitação territorial é obtida através da escolha do sistema de exaustão regional ou nacional, ao invés do internacional. Como observamos, essa foi a linha seguida pela União Européia, na qual os arts. 30 e 36 do Tratado de Roma podem ser invocados unicamente no que diz respeito à livre circulação de mercadorias entre os Estados-membros. Ainda que não haja precedentes diretos em casos de patentes, deduz-se das decisões do Tribunal de Justica em relação às marcas que o princípio do esgotamento de direitos não se aplica nos casos em que os produtos se originaram de Estados terceiros, inclusive se houver um acordo de livre comércio entre a Comunidade (hoje União) e o país terceiro de que se trate.83

No Mercosul, parece-nos imprescindível que a exaustão seja regional, e que todos os países-membros a adotem.

6. Conclusão

6.1 Breve sintese

A lei brasileira introduziu o princípio da exaustão de forma bastante assistemática (não somente pela localização esparsa dos dispositivos pertinentes, mas também pela diversidade de âmbitos de aplicação,

^{80.} In Direito da..., cit., pp. 422-423.

^{81.} Assim entendem Christopher Bellamy e Graham Child, idem, pp. 425-426.

 ^{82. &}quot;Importação paralela pode ser desastrosa para o Pais", in *Panorama da Tecnologia* 13, pp. 6-7.

^{83.} Christopher Bellamy e Graham Child, Direito..., cit., pp. 427-428.

interna em algumas circunstâncias e internacional em outras). Os artigos da LPI exigem intenso trabalho hermenêutico, suscitando questões delicadas. Subsistem ainda muitas interrogações; procuramos dar a nossa opinião sobre algumas delas. Vimos que a tendência é considerar como lícitas as importações paralelas quando consentidas pelo titular e examinamos em que consiste esse consentimento, elemento chave do regime legal. Concluímos que o princípio da exaustão adotado pela lei brasileira é mitigado, sendo em regra limitado ao mercado interno, tanto para as marcas, quanto para as patentes e desenhos industriais. O esgotamento internacional seguido em alguns casos específicos (analisados no capítulo 3.1.1.2) vulnera excepcionalmente essa regra.

Assinalamos que os três outros países do Mercosul não têm ainda dispositivos legais sobre as importações paralelas.

Mundialmente, está ainda em aberto a polêmica sobre as conseqüências da exaustão internacional. Há quem entenda ser obrigatória pelo GATT a adoção do esgotamento internacional, para todos os países aderentes aos tratados da Rodada Uruguai.

Observamos que a matéria apresenta facetas diferentes em países pertencentes a um bloco regional ou independentes e envolve aspectos não só jurídicos, mas também econômicos, ligados principalmente à política de preços e de estímulo à fabricação local.

6.2 Cautelas contratuais

Diversas decisões e atitudes importantes dependem das partes envolvidas, refletindo-se sobre a licitude das importações paralelas. Entre as muitas alternativas contratuais, comentaremos a seguir algumas delas.

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, sujeitando-se tais restrições, contudo, às normas de livre concorrência. No caso brasileiro, estas precauções têm validade particularmente questionável agora que os contratos de licença podem sujeitar-se ao crivo do CADE.84 cuios parâmetros na matéria ainda não são conhecidos.

Por vezes, as empresas estrangeiras constituem uma subsidiária integral, ou uma empresa off-shore, tornando-a titular das marcas, tendo, portanto, a mesma legitimidade ativa para ingressar em juízo isoladamente contra os importadores paralelos. Esta prática, contudo, apresenta uma série de desvantagens.

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.

6.3 A situação na União Européia

A União Européia alcançou um grau de institucionalização bem mais avançado que o Mercosul. Em palavras de Roberto

^{84.} Em função do Convênio de Cooperação Técnica celebrado em maio de 1997 entre o CADE e o INPI.

Liesegang e Jürgen Dittberner, "comparando a União Européia com o Mercosul, observamos que a UE aderiu à alternativa reguladora (caracterizada principalmente pela criação de uma estrutura institucional completa, independente e autônoma), enquanto o Mercosul optou pela alternativa liberal (tendo como objetivo principal a abertura de mercado visando primordialmente uma integração comercial plena, estabelecendose somente o corpo institucional necessário para a realização dessa finalidade)".85 A criação de um Tribunal de Justica do Mercosul é considerada imperiosa por muitos autores, como pelos dois citados, para coordenar de forma imparcial e dinâmica o processo de integração mais profundo no futuro, e também porque a interpretação e a execução das leis e tratados deverão ser harmônicos nos Estados-membros

Em matéria de propriedade intelectual, a União Européia instituiu um sistema adiantado de normatização, vigorando um conjunto de diretivas especializadas e o sistema da marca comunitária.⁸⁶

Como já salientamos, na União Européia, o princípio do esgotamento só tem aplicação intra-comunitária. Caso o país exportador não pertença à União, a importação paralela não será admitida. A Comissão Européia é contrária à exaustão internacional.

A Corte Européia de Justiça fez um alerta aos titulares, no acórdão prolatado no caso Merck vs. Stephar (em 1981): cabe ao proprietário da patente decidir, à luz das circunstâncias, sob quais condições comercializará seu produto. Uma vez feita a escolha, ele deve aceitar as conseqüências de sua opção, no que diz respeito à livre movimentação do produto dentro do Mercado Comum.87

Evolução Institucional para Consolidação do Mercosul, s/d.

Entre as questões mais recentes e dificeis que têm surgido, vimos prevalecer na jurisprudência européia o entendimento de que marcar e embalar o produto são prerrogativas do titular e do seu licenciado, não dos terceiros importadores. Se estes o fizerem, estarão violando a marca.

Contudo, na Europa, muitas indagações não foram plenamente respondidas ainda; a própria Comissão Européia entende estarem pendentes de interpretação.

6.4 Perspectivas para solução do principal dilema

Entre muitas outras preocupações, as importações paralelas colocam-nos diante de um dilema fundamental: deveria a livre circulação ser uma exceção às regras de propriedade industrial (dobrar-se diante dela) ou deveria a propriedade industrial curvar-se diante dos princípios do livre intercâmbio comercial? Defrontam-se aqui os interesses particulares diante dos interesses públicos comunitários. As soluções apontadas são variadas.

Alguns autores, por exemplo, sugerem adotar o princípio da exaustão, de forma a proibir as importações paralelas dos países onde o titular opera, ainda que não tenha obtido uma patente.

Parâmetros objetivos constam da resolução adotada pela Liga Internacional do Direito da Concorrência, com a finalidade expressa de proteger as redes de distribuicão, baseada nas seguintes conclusões: a) os legisladores e também as partes contratantes deveriam tomar medidas eficazes tanto de direito material quanto processual, para opor-se às importações paralelas que se beneficiem indevidamente dos esforcos do distribuidor ou que prejudiquem, com conhecimento de causa, uma rede de distribuição internacional constituída licitamente; b) para os países ligados por tratados de união econômica, que os terceiros sejam obrigados a respeitar as redes de distribui-

V. nosso "A propriedade intelectual...", cit.
 V. Jeremy Brown, Parallel Imports..., cit.,
 p. 50.

ção; c) que, nos países ligados por tratados de união econômica, seiam considerados como "desleais", "parasitários", "indevi-dos", ou "acarretando a responsabilidade contratual", diversos tipos de atividades listados na resolução.88 A Liga concluiu ser recomendável proteger melhor os interesses e investimentos do titular e do distribuidor, mantendo ao mesmo tempo a proteção do consumidor, ao adotar medidas uniformes, tanto no plano dos dispositivos legislativos, quanto no do procedimento perante os Tribunais, para melhor controlar as importações paralelas e definir suas condicões ou critérios de admissibilidade. A Liga também entendeu que, relativamente à qualificação de certas importações paralelas como uma forma de concorrência desleal, é desejável recomendar que as mesmas condições e qualificações sejam harmonizadas e se apliquem igualmente de maneira uniforme em todos os Estadosmembros de uma região integrada.89

6.5 A disciplina das importações paralelas no Mercosul

Cabe-nos lembrar, inicialmente, a significativa repercussão exercida pela legislação sobre propriedade industrial sobre a política industrial e de desenvolvimento, tanto no plano nacional, como regional. De fato, a proteção das marcas, patentes, de-

88. Tais como: vendas de um produto efetuadas por um distribuidor autorizado, violando o contrato, fora da rede conhecida; incitação por um terceiro no sentido de que um distribuidor autorizado
viole o contrato; vendas efetuadas por um terceiro
que se posiciona à margem do sistema, tendo conhecimento da infração cometida por seu fornecedor direto ou acima deste; as importações paralelas efetuadas no curso de um período razoável de lançamento
num território, a fim de permitir aos fornecedores e
distribuidores o amortecimento dos investimentos;
toda circunstância outra que importação, caracterizando uma atitude fraudulenta ou desleal. V. Revue
Internationale de la Ligue Internationale du Droit
de la Concurrence 169, cit., p. 12.

89. Revue Internationale de la Ligue..., cit., p.

senhos industriais, know-how etc., deve ser vista como fator de atração de capital estrangeiro, elevação do padrão de qualidade da indústria e dos serviços e, conseqüentemente, da competitividade, ampliação da oferta de bens e serviços e modernização das economias (estas duas últimas constituindo metas do Mercosul, segundo o preâmbulo do Tratado de Assunção), sendo uma das principais questões para determinar os caminhos tanto do Mercosul, quanto da ALCA.

Por isso, muitos (como os empresários brasileiros que participaram das reuniões do III Fórum Empresarial das Américas, em maio de 1997) entendem ser imprescindível consolidar a infra-estrutura institucional do Mercosul, antes de harmonizar as legislações nacionais existentes sobre propriedade intelectual.

Embora haja quem considere que o problema das importações paralelas pode ser melhor resolvido através do exame das funções das marcas, 92 alinhamo-nos entre os que entendem existir ele muito mais em consequência do livre comércio de produtos do que propriamente em razão da natureza da marca. 93 Considerando que o objetivo de um mercado comum é reproduzir as condições de um mercado nacional em escala comunitária, 94 a importância da questão para o processo de integração re-

90. A teor do que dispõe o Protocolo sobre Promoção e Proteção de Investimentos no Mercosul, firmado em Buenos Aires, em agosto 94, "investimento" é todo tipo de ativo, inclusive marcas, patentes, know-how, etc. (art. 2.A.d).

91. As marcas, por ex., segundo as teorias modernas, além de indicarem a origem das mercadorias ou serviços a que estão apostas (sua principal função), têm a utilidade de identificar determinada qualidade. A proteção das marcas também possibilita a celebração de contratos de franchising, viabilizando aquisição e intercâmbio de experiências comerciais, administrativas, industriais e tecnológicas.

Kaoro Takamatsu, Treatment of..., cit., pp. 5-6.

93. Como Karin Grau-Kuntz, *Comentários...*, cit., p. 29, nota 19.
94. Christopher Bellamy e Graham, *Direito...*,

cit., p. 410.

gional é inegável, sobretudo porque os obstáculos criados pela ausência ou pela insuficiência de regulamentação podem ser considerados como restrições não tarifárias à circulação de mercadorias, cuja eliminação é um dos propósitos do Mercosul, segundo o art. 1º do Tratado de Assunção. Recordese também que a facilitação do livre intercâmbio na região é um dos pré-requisitos da união aduaneira, que o Mercosul já é, embora não se tenha tornado ainda, um mercado comum.

Podemos afirmar que o Protocolo de Harmonização de Marcas no âmbito do Mercosul, ainda não ratificado pelo Brasil mas já alvo de discussões, trouxe um importante avanco no tema aqui analisado, ao introduzir no nosso processo integrativo o princípio da exaustão de direitos de escopo regional. Assim, para o próprio sucesso do Mercosul, fez prevalecer a livre circulação intra-comunitária. Contudo, no plano regional, ainda há muito trabalho a realizar para alcancar os resultados esperados da implementação do princípio da exaustão de direitos num quadro de intercâmbio econômico crescente. Algumas sugestões serão expostas a seguir.

Caberá aos Tribunais nacionais dos países-membros do Mercosul e à corte supranacional que venha a ser criada no futuro cuidar que os limites ao princípio da exaustão dos direitos - abordados sucintamente nesta palestra - não sejam ultrapassados, procurando-se o equilíbrio justo entre os diversos interesses envolvidos, muitas vezes antagônicos: a) a abertura do mercado; b) os direitos do titular; c) as prerrogativas do distribuidor ou licenciado exclusivo, geralmente partes mais prejudicadas pela importação paralela; d) política do Estado (assuntos tributários, p. ex.); e) desejo do mercado local de ser abastecido pelo importador paralelo; f) ponto de vista da livre concorrência, que alguns entendem lesada (p. ex., pelo art. 43 da LPI)l;95 g) an-

95. Como vimos, o comércio exterior em geral e as importações paralelas estão intimamente ligadas seio dos consumidores pelo direito a um preço melhor ou à completa assistência técnica.

Os titulares deverão decidir se obterão patente ou registro em todos os países do Mercosul (o que implica em maiores gastos) e em que circunstâncias venderão seus produtos, por si ou com o seu consentimento.

O Protocolo de Brasília poderá ser aplicado para a solução de controvérsias, como por exemplo, aquelas que surgirem sobre medidas que representem barreiras não tarifárias, não se aplicando entre particulares, devendo ser uma das partes litigantes um Estado-membro do Mercosul.96 As partes privadas podem levar desde já os seus conflitos nacionais ou estrangeiros de natureza patrimonial (características nas quais os litígios sobre importação de produtos certamente se enquadram) ao Tribunal Arbitral sediado em Assunção ou ao Instituto de Arbitragem Arbitra-Sul, criado pelas Câmaras de Comércio e Indústria do Brasil, Bolívia, Uruguai, Venezuela e Paraguai, funcionando desde outubro de 1997, sobretudo para os países da América Latina. 97 Os particulares poderão também aplicar o Protocolo de Medidas Cautelares,98

à repressão de abuso de poder econômico, e há falta de clareza na regulamentação da livre concorrência, que os investidores reclamam.

96. V. Luiz Olavo Baptista, "Solução de divergências no Mercosul", in Mercosul: seus Efeitos Jurídicos, Econômicos e Políticos nos Estados-membros, pp. 157-186. Caso as negociações entre os Estados-membros envolvidos não alcancem solução, cabe às seções nacionais do GMC mover o processo.

97. Sua criação tornou-se possível graças à ratificação, pelo Brasil, da Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional, assinada em 1975, através do Decreto Legislativo 90/1995, ao qual o Paraguai e o Uruguai igualmente aderiram, mas não a Argentina, e ao advento da Lei de Arbitragem brasileira (Lei 9.307/96).

98. O Protocolo de Medidas Cautelares para o Mercosul (GMC/Decisão 27/97), firmado em Ouro Preto, em 16.12.94, ainda não ratificado pelo Brasil, traz a possibilidade de requerer a medida cautelar em qualquer momento. Quem julga são os juízes do Estado requerente. "A parte ajuíza o processo cautelar

para impedir dano com relação não só às pessoas, mas também aos bens, em torno das limitações à circulação de bens em razão de direitos de propriedade industrial, como seria a proibição das importações paralelas, visando a eliminação das barreiras não-alfandegárias à abertura do mercado regional.

A redação do art. 13 do Protocolo de Harmonização deve ser refeita ou regulamentada, ficando claro que se trata de uma exaustão regional. No que diz respeito ao princípio do esgotamento de direitos, comparando o art. 13 do Protocolo de Harmonização de Marcas do Mercosul com o art. 7º da Diretiva Européia de Marcas (Diretiva 89/104), percebem-se as seguintes diferenças: 9º a) esta estabelece uma regra comunitária (não remetendo a solução às leis internas, como fez o Protocolo), e b) ela especifica o território abrangido, através da expressão "no mercado da comunidade".

O Tratado de Assunção contém a obrigação de harmonização 100 em seu art. 1º. As leis nacionais dos países-membros deverão ser alteradas no sentido de serem conciliadas com os tratados que vierem a regular a matéria no Mercosul. Para o adequado funcionamento serão necessárias, evidentemente, a compatibilização e certas concessões das Nações, em prol dos interesses regionais. Nesses esforços, desempenharão um papel importante as comissões quadripartites e as entidades especializadas em propriedade industrial e intelectual. Caberá aos países aproveitar seus paralelismos e assegurar que a exaustão seja normatizada e aplicada de maneira recíproca para os países do bloco. Se os níveis de exaustão forem diferentes, haverá discrepância para os empresários dos Estadosmembros, prejudicial na medida em que cresce a interdependência da política econômica dos quatro parceiros. Lembremos que, segundo o art. 4º do TRIPs, qualquer tratamento deverá ser incondicionalmente estendido aos demais membros desse acordo.

Muitas reformas legislativas internas e ajustes serão imperiosos nos países aderentes, como por exemplo:

- a) com relação às marcas, a nova lei brasileira não está harmonizada com o Protocolo de Marcas, por não prever ainda a exaustão regional;
- b) a matéria está ligada aos requisitos de exploração de patente através de importação e/ou fabricação legal. As leis de patentes argentina e brasileira são ainda bastante diferentes; por exemplo, a exploração da patente através da importação é permitida pela nova lei argentina. Caberá à Argentina aderir à Revisão de Estocolmo da Convenção da União de Paris. A reforma harmonizante será importante também para a política de ciência e tecnologia do Mercosul, a qual não será eficaz se as leis continuarem assimétricas;
- c) haverá um aprendizado com as falhas das leis uns dos outros (com as da lei brasileira, p. ex.) e deverão ser evitadas, nas reformas legislativas, expressões ambíguas, que conduzem à dúvida e dificultam as decisões comerciais dos agentes econômicos. É indispensável termos transparência e segurança na legislação e na política sobre operações comerciais e atração de investimentos, pois os titulares, os licenciados, os distribuidores e os importadores que desejam fazer uma escolha consciente precisam saber sob que circunstâncias podem operar licitamente. É claro que as rei-

em seu país segundo o direito material e processual local", esclarece Adriano Kalfelz Martins, "Medidas cautelares no Mercosul", in *Mercosul: seus Efeitos Juridicos, Econômicos e Políticos nos Estados-membros*, p. 534. O autor elucida ainda que deferida a medida, será exarada uma carta rogatória e que a vantagem será a agilização do cumprimento das ordens cautelares, na medida em que não se lhes aplicará a exigência da homologação da ordem pelo tribunal do Estado-parte rogado (idem, p. 534).

99. Sobre o art. 7º da Diretiva, v. nota 45 supra.

 Para Eugênio da Costa e Silva, "harmonizar significa colocar em equilíbrio". In A Livre..., cit., p. 126. vindicações dos empresários estrangeiros e os interesses econômicos da indústria local, em matéria de importações paralelas, não são da competência exclusiva das leis sobre propriedade industrial;

d) o Protocolo de Harmonização de Marcas firma, no art. 24, o compromisso dos países-membros de celebrarem acordos também sobre patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais (o qual está sendo elaborado) direitos autorais etc., no âmbito dos quais as importações paralelas também deverão ser regulamentadas.

Como já apontamos, os mecanismos de solução de disputas do TRIPs não poderão ser acionados com relação às importações paralelas.

Bibliografia

- ADEBIM-Associação de Empresas Brasileiras para a Integração no Mercosul, Circular 0510995, sobre a reunião de 13.11.95, realizada em São Paulo.
- AIPPI-Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, AIPPI Yearbook 1991/I, About Question 101, Parallel Imports of Patented Products.
- ALBERT, Florian e HEATH, Christopher, Dyed but not Exhausted - Parallel Imports and Trade Marks in Germany. In: IIC 28, Munique, fev. 1997, pp. 24-33.
- ALMEIDA, Marta M. Laudares de, "Propriedade intelectual no Mercosul". In: Revista da ABPI 8/ 76-77. São Paulo, 1993.
- AMARAL, Luiz Henrique Oliveira do, Gray Market Goods in South America: the Status in some Jurisdictions, palestra proferida no Congresso Internacional da INTA-International Trademark Association, Naples, Flórida, nov. 1993.
- , Exhaustion of Rights and Parallel Imports: The Status in Brazil, palestra proferida no Congresso Internacional da LES-Licensing Executive Society, Buenos Aires, 1995.
- , A Exaustão dos Direitos de Propriedade Industrial e a Importação Paralela, palestra promovida pela Associação Paulista da Propriedade Industrial-ASPI em conjunto com a ABPI-Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, São Paulo, 25.7.96, gravada em fita de video.
- BAPTISTA, Luiz Olavo, Apresentação, como coordenador, da obra coletiva Mercosul: A Estraté-

- gia Legal dos Negócios, 2ª ed., São Paulo, Maltese, 1994, pp. 11-12.
- ""Solução de divergências no Mercosul".

 In: Mercosul: seus Efeitos Jurídicos, Econômicos e Políticos nos Estados-membros, org. Maristela Basso, 2ª ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1997, pp. 157-186.
- BARBOSA, Cláudio Roberto, "A proteção internacional da propriedade intelectual e aspectos incidentes no Mercosul". In: Mercosul: seus Efeitos Juridicos, Econômicos e Políticos nos Estados-membros, org. Maristela Basso, 2² ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1997, pp. 287-316.
- BELLAMY, Christopher e CHILD, Graham, Direito da Concorrência no Mercado Comum, trad. espanhola de Enric Picañol, Madri, Editorial Civitas, 1992.
- BERKEMEYER, Hugo T., noticia in INTA BULLE-TIN, v. 52, n. 16, 15.9.97.
- BROWN, Jeremy, "Parallel imports, exhaustion of rights in EU". In: Les Nouvelles (Journal of the Licensing Executives Society), v. 32, n. 2, jun. 1997, pp. 49-53.
- CARVALHO, Joaquim Antônio D'Ângelo de, "Comentário sobre acórdão", in RDM 6/88-89, São Paulo.
- CERVINO, Alberto Casado e PRADA, Begoña Cerro, GATT y Propiedad Industrial, Madri, Ed. Tecnos, 1994.
- COGGIO, Brian D. e ANTLER, Adriane M., "The utilization of United States patents to prevent the importation and sale of gray goods". In: TMR-The Trademark Reporter, v. 83, n. 4, jul./ago. 1993, pp. 481-494.
- FEKETE, Elisabeth Kasznar, "O acordo sobre TRIPs Informe da propriedade intelectual no mundo". In: Revista da ABPI 11/22-25, São Paulo, mar/jun. 1994, e "Informe", na Revista 15/22-25, mar/abr. 1995.
- ""A propriedade intelectual no quadro das reformas institucionais da União Européia pós-Maastricht". In: Revista da ABPI 24/49-54, São Paulo, set./out. 1996.
- , "A proteção ao consumidor como instrumento de aperfeiçoamento da integração econômica no Mercosul Com especial relevo para seu relacionamento com o direito das marcas e da concorrência desleal". In: Revista de Direito do Consumidor 20/112-126, São Paulo, out./dez. 1996.
- , "A representação na conclusão dos contratos mercantis". In: RDM 86/16-30, São Paulo, abr/jun. 1992.
- FERNÁNDEZ Jr., Wilfrido, Recent Trademark Develpments: Central and South America. In: INTA-

- International Trademark Association, Seattle, 116th Annual Meeting, maio 7-11, 1994, pp. 67-100.
- GRAU-KUNTZ, Karin, "Comentários à Lei de Marcas alemã de 1995". In: Revista da ABPI 18, São Paulo, set/out. 1995.
- GUSMÃO, José Roberto, "Importação paralela pode ser desastrosa para o Pais". In: Panorama da Tecnologia 13, fev. 1995.
- HEATH, Christopher, From "Parker" to "BBS" -The Treatment of Parallel Imports in Japan. In: IIC, v. 24, Munique, fev. 1993, pp. 179-189.
- KUHN, Perla M., "Acordo Nafta: aspectos de propriedade intelectual e importações paralelas", trad. de Tomaz Henrique Leonardos. In: Revista da ABPI 12/12-35, São Paulo, jul./out. 1994.
- LIESEGANG, Roberto e Dittberner, Jürgen, Evolução Institucional para Consolidação do Mercosul. Inédito.
- LIGUE INTERNATIONALE DU DROIT DE LA CONCURRENCE, Revue Internationale de la, n. 168, mar. 1992, c n. 169, abr. 1992.
- MARTINS, Adriano Kalfelz, "Medidas cautelares no Mercosul". In: Mercosul: seus Efeitos Jurídicos, Econômicos e Políticos nos Estados-membros, org. Maristela Basso, 2ª ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1997, pp. 520-534.

ease on the worldwood interest (0 cook

- OTAMENDI, Jorge, "Mercosur y propiedad industrial". In: Revista da ABPI 8/26-28, São Paulo, 1993.
- PIERPAOLI, Elba Britez de Ortizm, Propiedad Industrial – Paraguay. Inédito. Assunção, set. 1992.
- PITTALUGA, Juan A., "Normas marcarias uruguayas y su aplicación al Mercosur". In: Revista da ABPI 8/29-31, São Paulo, 1993.
- PRADO, Mauricio C. de A., "A implementação do Mercosul e a propriedade industrial". In: Mercosul – A Estratégia Legal dos Negócios, coord. Luiz Olavo Baptista, 2ª ed., São Paulo, Ed. Maltese, 1994.
- SILVA, Eugênio da Costa e, "A livre circulação de bens e mercadorias e o direito sobre as patentes: a experiência da CEE". In: Boletim de Integração Latino Americana do MRE/SGIE/NAT n. 11, Brasília, out./dez. 1993, pp. 121-128.
- SOUZA FILHO, Paulo Macedo de, The Role of Trade Mark Laws in the Regulation of Parallel Imports within the United States of America. Essay, jan. 1995.
- TAKAMATSU, Kaoro, "Treatment of parallel importation in Japan". In: AIPPI Journal, Tóquio, jan. 1991, pp. 3-7, trad. para o português ("A importação paralela no Japão") in: Revista da ABPI 2/7-8, São Paulo, abr. 1992.

eurso Improvida (TASE 10% Câmper de Di-