

Dco.

REVISTA DE DIREITO MERCANTIL

industrial, econômico
e financeiro

106



Publicação do
Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado
e Biblioteca Tullio Ascarelli
do Departamento de Direito Comercial
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

Ano XXXVI (Nova Série)
abril-junho/1997

 **MALHEIROS
EDITORES**

REVISTA DE DIREITO MERCANTIL

industrial, econômico e financeiro

Nova Série - Ano XXXVI — n. 106 — abril-junho de 1997

FUNDADORES

1ª FASE: WALDEMAR FERREIRA

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

SUPERVISOR GERAL: PROF. WALDIRIO BULGARELLI

COMITÊ DE REDAÇÃO: MAURO RODRIGUES PENTEADO,
HAROLDO MALHEIROS DUCLERC VERÇOSA,
JOSÉ ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO, ANTONIO MARTIN

REVISTA DE DIREITO MERCANTIL

publicação trimestral de
MALHEIROS EDITORES LTDA.

Rua Paes de Araújo, 29, conjunto 171

CEP: 04531-940

São Paulo, SP - Brasil - Tels. 822-9205

820-9718 - 820-5549 - Fax. 829-2495

Diretor Responsável: Álvaro Malheiros
Diretora: Suzana Fleury Malheiros
Supervisão Gráfica: Vânia Lúcia Amato

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

Rua Conselheiro Ramalho, 928

CEP 01325-000

São Paulo, SP - Brasil

Tel. 289-0811 - Fax. 251-3756

Composição: EDITORA FRASE LTDA.
Impressão: GRÁFICA E EDITORA FCA
(FUNDAÇÃO DE CIÊNCIAS APLICADAS)

SUMÁRIO

DOCTRINA

A TEORIA DA APARÊNCIA E O DIREITO BANCÁRIO	7
— Arnaldo Wald	
ACORDO DE ACIONISTAS	20
— Modesto Carvalhosa	
SEGURO DE DANO MORAL RESULTANTE DE ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR	25
— Rachel Sztajn	
ATUAÇÃO ESTATAL E ILÍCITO ANTITRUSTE	35
— Calixto Salomão Filho	
RESPONSABILIDADE DO CONTROLADOR, DOS SÓCIOS E DOS ADMINIS- TRADORES DE EMPRESAS DE CONSÓRCIOS, SUA APRECIÇÃO À LUZ DO DIREITO DO CONSUMIDOR	48
— Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa	
ASSEMBLÉIA DE COTISTAS NA SOCIEDADE LIMITADA — Aplicação da legislação societária	53
— João Luiz Coelho da Rocha	
A INTRODUÇÃO NO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO DO REQUISITO DA ATIVIDADE INVENTIVA COMO CONDIÇÃO LEGAL PARA A CON- CESSÃO DE UMA PATENTE DE INVENÇÃO	58
— Gustavo José Ferreira Barbosa	
DA OBRIGATORIEDADE POR PARTE DO ADQUIRENTE DO CONTROLE DE SOCIEDADE POR AÇÕES DE CAPITAL ABERTO DE FAZER SIMULTÂNEA OFERTA PÚBLICA, EM IGUAIS CONDIÇÕES, AOS ACIONISTAS MINORI- TÁRIOS — ART. 254 DA LEI 6.404/76 E RESOLUÇÃO CMN 401/76 — É EFETIVO MECANISMO DE PROTEÇÃO AOS MINORITÁRIOS?	83
— Roberta Nioac Prado	
A EXAUSTÃO DO DIREITO DE MARCAS NA UNIÃO EUROPÉIA E O MER- COSUL	107
— Karin Grau-Kuntz e Newton Silveira	
ATUALIDADES	
CÓDIGO E NORMAS DE CONDUTA DO SISTEMA FINANCEIRO PORTU- GUÊS E COMUNITÁRIO	127
— Armindo Saraiva Matias	
CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM: CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ES- TABELÉCIDA ANTES DO ADVENTO DA LEI NOVA. DIREITO APLI- CÁVEL	149
— Vera Helena de Mello Franco	

A DESINTERMEDIÇÃO NA OFERTA DE CRÉDITO E O SISTEMA FINAN- CEIRO NACIONAL: EXAME DO TEMA E POSSÍVEIS CONCLUSÕES	154
— Cassio M. C. Penteado Jr.	
O ICMS E OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO- INCIDÊNCIA	164
— João Luiz Coelho da Rocha	
CONCEITO DE PREPOSTO	169
— Sérgio Sérvulo da Cunha	
AS CENTRAIS DE RISCO E O SIGILO BANCÁRIO	174
— Carlos Alberto Hagstrom	
ANOTAÇÕES SOBRE A LEGITIMAÇÃO PARA REQUERER A APURAÇÃO DE HAVERES	178
— José Alfredo Ferrari Sabino	
 MERCOSUL	
MERCOSUL — NORMAS DE IMPLANTAÇÃO — FORÇA VINCULANTE...	185
— José Alfredo Borges	
 DOCUMENTOS	
THE CLAYTON ACT — CONTROLE DE CONCENTRAÇÃO DE EMPRESAS ..	197

COLABORAM NESTE NÚMERO

ARMINDO SARAIVA MATIAS

Professor na Universidade Autónoma de Lisboa.

ARNOLDO WALD

Advogado. Professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ex-Procurador Geral do Estado da Guanabara. Ex-Presidente da CVM.

CALIXTO SALOMÃO FILHO

Livre-Docente e Professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP.

CARLOS ALBERTO HAGSTROM

Ex-Procurador do Banco Central. Advogado em Brasília.

CASSIO M. C. PENTEADO JR.

Advogado em São Paulo. Professor da FMU/SP.

GUSTAVO JOSÉ FERREIRA BARBOSA

Advogado no Rio de Janeiro.

HAROLDO MALHEIROS DUCLERC VERÇOSA

Advogado. Mestre e Doutor em Direito Comercial pela USP. Professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP. Ex-Procurador do Banco Central do Brasil.

JOÃO LUIZ COELHO DA ROCHA

Advogado no Rio de Janeiro.

JOSÉ ALFREDO BORGES

Professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Procurador da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Advogado em Belo Horizonte.

JOSÉ ALFREDO FERRARI SABINO

Procurador do Estado e Advogado no Rio de Janeiro.

KARIN GRAU-KUNTZ

Pequisadora no Max-Planck-Institut fuer auslaendisches und internationales Patent, Urheberund Wettbewerbsrecht (Muenchen). Mestranda na Faculdade de Direito de Munique (Ludwig-Maximilians-Universitaet).

NEWTON SILVEIRA

Doutor em Direito Comercial e Mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP. Secretário Geral Adjunto do IIDA-Instituto Interamericano de Direito do Autor. Advogado e Procurador junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

RACHEL SZTAIN

Livre-Docente e Professora Doutora de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP.

ROBERTA NIOAC PRADO

Advogada. Pós-graduanda em Direito Comercial na Faculdade de Direito da USP.

SÉRGIO SÉRVULO DA CUNHA

Advogado.

VERA HELENA DE MELLO FRANCO

Professora Assistente Doutora da Faculdade de Direito da USP. Advogada em São Paulo.

MODESTO CARVALHOSA

Advogado em São Paulo

Doutrina

A EXAUSTÃO DO DIREITO DE MARCAS NA UNIÃO EUROPÉIA E O MERCOSUL¹

KARIN GRAU-KUNTZ
e
NEWTON SILVEIRA

1. Introdução. 2. A função econômica da marca. 3. O princípio da territorialidade da marca. 4. Outras funções da marca. 5. Da cessão e da licença de uso de marca. 6. Importações paralelas. 7. Teoria da exaustão. 8. O problema das importações paralelas na União Européia e a teoria da origem comum. 9. Importações paralelas e os Estados não-membros da UE. 10. Importações paralelas e os Tribunais brasileiros. 11. O problema das importações paralelas e a nova Lei de Propriedade Industrial. 12. O direito de marcas e o Mercosul.

1. Introdução

A propriedade da marca é um monopólio privado concedido pelo Estado, expressão de sua soberania. Como monopólio (propriedade), garante-se ao seu titular um direito de uso exclusivo, oponível *erga omnes*. Como expressão de soberania este direito só será reconhecido nos limites do território do Estado que o concedeu (princípio da territorialidade). Para obter a proteção da marca em outros territórios, o seu titular deverá requerê-la em cada um deles. Mesmo as convenções internacionais, que pretendem equiparar o estrangeiro, no que diz respeito ao exercício dos seus direitos de marca, ao nacional, mantêm a plena vigência das legislações nacionais e a territorialidade da proteção.

Daí afirmar-se que o direito de marcas, por sua natureza territorial, "facilita o

fracionamento do direito em mãos de titulares diversos, notando-se um estímulo a que a marca seja cedida a quem a explora em cada país. (...). Tal fracionamento, por sua vez, cria dificuldades para a livre circulação das mercadorias, já que os direitos territoriais criam monopólios locais em mãos de terceiros (...)"²

A aceleração capitalista e especialmente a formação de blocos econômicos têm agravado o conflito entre os princípios da territorialidade da proteção da marca e da livre circulação de mercadorias. As questões sobre importações paralelas servem de exemplo.

O problema das importações paralelas pode ser formulado de maneira simples: poderá o titular de uma marca, alegando o seu direito de uso exclusivo, impedir a introdução não autorizada de produtos por ele mesmo produzidos, ou pro-

1. As traduções dos textos legais e decisões dos Tribunais citadas neste trabalho não são oficiais.

2. Silveira, Newton, *Licença de Uso de Marca e Outros Sinais Distintivos*, Ed. Saraiva, 1984.

duzidos e assinalados com a mesma marca por uma terceira empresa a ele jurídica ou economicamente vinculada, no território que lhe concedeu aquele direito de uso exclusivo?

A solução deste problema sugere dois caminhos distintos, dependendo dos vínculos econômicos entre o Estado do titular da marca e o Estado de onde se originam os produtos paralelamente importados. Em outras palavras, a solução será uma se o problema se apresenta entre Estados sem vínculos econômicos especiais entre si, e será outra se entre Estados-membros de um mercado econômico comum. A decisão entre permitir ou proibir as importações paralelas suscita inúmeras questões relativas à natureza do direito de marcas. Especialmente em nível de mercado econômico comum, os princípios e funções da marca deverão ser analisados e interpretados levando-se em conta o impacto do princípio da livre circulação de mercadorias sobre eles.

2. A função econômica da marca

As marcas exercem função muito importante em uma economia de mercado,³ pressupondo "a existência, ao menos potencial, de produtos idênticos ou similares

3. Opinião contrária manifestou o Tribunal Europeu, na sentença proferida no caso *Sirena* em 1971 (in *GRUR* 1971, p. 279), onde entendeu-se ter o direito de marcas valor econômico menor do que os direitos de patente. O Advogado-Geral Dumelier de Lamotte afirmou em suas conclusões: "O interesse a que serve o direito de patentes é economicamente e humanitariamente merecedor de maior proteção do que o direito de marcas. (...) Do ponto de vista humanitário, a dúvida que a sociedade tem com o 'inventor' da marca nominativa *Prep Good Morning* (um creme de barbear) não tem a mesma natureza daquela que a humanidade tem para com a pessoa que descobriu a penicilina". E a sentença, acatando tais argumentos, assim versou: "(...) além disso diferencia-se o direito de marcas de outros direitos de propriedade industrial pelo fato de os objetos de proteção destes últimos possuírem geralmente maior importância e merecerem maior proteção do que os direitos de marcas".

oferecidos perante o mesmo mercado, sendo, pois, um instrumento de concorrência e não de monopólio".⁴

Elas possibilitam ao empresário diferenciar, no comércio, o seu produto dos produtos oferecidos pelos seus concorrentes e, através delas, os consumidores podem distinguir uma mercadoria de determinada origem empresarial de outra. "Aquele que utiliza uma marca, atua concorrencialmente."⁵ Desta sorte, exerce a marca papel fundamental para a transparência de mercado, viabilizando a concorrência leal.

Além disso, "enquanto as patentes recompensam a criatividade do inventor e estimulam o desenvolvimento científico, as marcas recompensam aquele produtor que continuamente fabrica produtos de alta qualidade estimulando, desta forma, o desenvolvimento econômico. Sem a proteção das marcas dar-se-ia pouco incentivo ao produtor para que desenvolvesse novos produtos ou mantivesse a qualidade de produtos já existentes".⁶

3. O princípio da territorialidade da marca

Na Europa do século passado e início deste século, a opinião dominante da doutrina, inspirada nos ensinamentos de Joseph Kohler, via no direito de marcas uma manifestação da personalidade de seu proprietário.⁷ Como no direito ao nome ou à firma, o direito às marcas deveria ser reconhecido no mundo inteiro. Nesta idéia en-

4. Silveira, Newton, ob. cit.

5. Baumbach/Hefermehl, ob. cit.

6. De acordo com as conclusões do Advogado-Geral Francis Jacobs no caso *Hag II*, item 18, in *GRUR* int. 1990, p. 965.

7. De acordo com Beier, Friedrich-Karl: "Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr", in *GRUR* Int., p. 8 e Hoth, Juergen, "Territoriale Grenzen des Schutzbereichs von Warenzeichnungen", in *GRUR* 1968, p. 64.

contramos exprimido o chamado "princípio da universalidade da marca".

O mesmo Joseph Kohler rejeitou, em 1910, a aplicação do mencionado princípio às marcas e, ao comentar a então vigente legislação sobre sinais distintivos, passou a falar em proteção "local" do direito de personalidade concedido ao titular da marca, limitada ao âmbito territorial.⁸

V. Hagens, discordando da concepção da universalidade da proteção, afirmou ser "impensável que um funcionário público alemão pudesse conceder um monopólio também para outros Estados soberanos".⁹

O princípio da territorialidade significa que a existência e a proteção de uma marca encontram-se limitadas ao território do Estado que a concedeu, ou seja, a proteção nacional e a internacional de um mesmo sinal são totalmente independentes, sendo irrelevante a coincidência de seus titulares ou não. Assim, a situação jurídica da marca no estrangeiro e o direito alienígena não afetam, pelo menos diretamente, o direito nacional ou as decisões nele calcadas.

4. Outras funções da marca

A finalidade da marca é identificar um produto diferenciando-o dos de outros fabricantes. Neste sentido fala-se em *função de origem da marca*. Para o seu titular a marca "(...) serve para identificar os produtos por ele produzidos como seus produtos para que se diferenciem dos produtos de seus concorrentes. Para o seu titular, a marca é um meio de classificação do produto de acordo com a sua origem. A função de distinção implica a função de origem".¹⁰

8. Hoth, Juergen, ob. cit.

9. Hoth, Juergen, ob. cit.

10. Baumbach/Hefermehl, *Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs und Zeicherecht*, 11. Auflage, Verlag C.H. Beck, Muenchen.

Para o consumidor é hoje geralmente indiferente se o produto da marca "X" é produzido por este ou aquele industrial, ou se este produto tem o mesmo fabricante que o produto assinalado com a marca "A". Neste sentido ela não mais cumpre sua função de origem em acepção estrita, a qual reportava à *assinatura* do industrial. Ela não fornece ao consumidor uma informação direta sobre a sua origem, mas indica a ele que os produtos provêm de uma empresa determinada, apesar de anônima. A função de origem da marca, em relação aos consumidores que adquirem o produto, deve ser entendida neste sentido.¹¹

A marca ainda serve ao consumidor como um meio para identificar um produto de acordo com suas características individuais. O consumidor relaciona à marca características advindas de sua experiência pessoal com o produto, ou com aquelas prometidas pela publicidade. Ela garante que o produto foi produzido sob o controle de seu titular e, portanto, presume-se que possui uma qualidade constante. Esta é a chamada *função de garantia da marca*.¹²

Vale lembrar que a qualidade oferecida por um produto não é absoluta. Seu produtor tem a liberdade de modificá-la a qualquer momento, o que fará por sua conta e risco.

A *função de propaganda da marca* corresponde ao seu "efeito publicitário", ou seja, a marca representa o elo entre o produto e o consumidor exercendo, desta sorte, não apenas função de diferenciação e identificação em relação ao produto, mas também manifestando-se como força de atração e sugestão.

A proteção legal concedida à marca reporta à sua função de origem, ou seja, à

11. Baumbach/Hefermehl, ob. cit.

12. Para Baumbach/Hefermehl, ob. cit., a terminologia correta seria "função de confiança da marca". A constância nas características do produto marcado é uma "conclusão de probabilidade" (*Wahrscheinlichkeitschluss*), que vale enquanto a confiança do consumidor não for decepcionada".

marca como indicativo de que o produto por ela assinalado origina-se de determinado fabricante. As funções de garantia e propaganda são funções derivadas da função de origem, o que equivale a dizer que a proteção daquelas duas funções reporta-se em primeiro plano ao titular da marca, não devendo ser confundida com a proteção reservada ao consumidor.

A tutela garantida às marcas produz efeitos que atingem de forma indireta os consumidores. Ao conceder ao seu titular proteção contra o risco de confusão entre sua marca e outra de concorrente, protege-se também o interesse do consumidor que não deve ser ludibriado. Porém, e apesar destes efeitos, o objeto do direito de marcas não é o consumidor, mas a marca. A proibição do uso de uma marca semelhante ou idêntica a outra anterior, capaz de gerar confusão, existe não em razão dos interesses do consumidor, que poderia confundir-se levando uma por outra, mas em razão dos interesses do proprietário da marca. Para tanto basta mencionar que é incabível a idéia de que um consumidor venha a valer-se do direito de marcas para defender-se de alguma lesão sofrida, por exemplo, por marca enganosa. Para tanto ele deverá valer-se da legislação pertinente.

5. Da cessão e da licença de uso de marca

No Brasil, a propriedade da marca é concedida através de seu registro no INPI. O direito de marca é direito patrimonial que pode ser objeto de negócios jurídicos de alienação ou de simples utilização. Tanto a legislação brasileira anterior (Lei 5.772/71) como a nova Lei de Propriedade Industrial, que entrou em vigor a partir de 15 de maio de 1997, possibilitam a cessão e a licença de uso da marca. A averbação dos contratos perante o INPI estende os efeitos *inter partes*, equiparado-os a direito real, oponíveis *erga omnes*.

Pela legislação brasileira de 1945, a marca só podia ser cedida junto com o gênero de comércio ou indústria a que se aplicasse. A cessão isolada da marca não era permitida. Ao contrário, ela deveria ser acompanhada dos valores que formam o ramo de indústria ou comércio exercido, de forma que este possibilitasse ao seu sucessor a sua continuação. Tais valores poderiam estar expressos em uma máquina especial, na fórmula de uma bebida, em uma patente, no *know-how* adquirido etc., dependendo de cada caso.¹³

De acordo com Gama Cerqueira,¹⁴ "as razões em que se fundam as leis que vedam o tráfico da marca isoladamente não dizem respeito à sua natureza, nem à natureza do direito que sobre ela possui o seu titular. (...) O que justifica, a nosso ver, a proibição legal é a função objetiva das marcas, isto é, a função de distinguir os produtos diferenciando-os de outros de procedência diversa". E, citando Afonso Celso, prossegue: "a marca outra coisa não é senão acessório ou complemento do objeto que caracteriza; é um elemento de verdade e lealdade comercial, donde se segue que seria falsear-lhe a natureza e os fins tolerar-lhe o tráfico, independente dos produtos ou mercadorias para que foi apropriada. Se assim fora, deixaria de garantir aos consumidores que o gênero assinalado proveio de determinada origem, o que daria lugar a condenáveis especulações".

Na verdade, a Lei de Propriedade Industrial vigente no Brasil não mais condiciona a cessão da marca à simultânea transferência do gênero de indústria e comércio. A citação acima transcrita de Gama Cerqueira se referia ao Código de Propriedade Industrial de 1945 e, por desatenção de seus revisores, deixou de ser atualizada.

Sob licença de uso de marca entende-se a autorização para usar a marca da mes-

13. Baumbach/Hefermehl, ob. cit.

14. Gama Cerqueira, João da, *Tratado da Propriedade Industrial*, v. 2, Ed. RT.

ma forma, ou nas mesmas proporções, que o seu titular. O direito protegido permanece em sua substância com o seu titular, mas o seu uso transfere-se para o licenciado.¹⁵ Para o direito de marcas, a expressão "licença de uso" significa que o licenciador abriu mão de fazer valer o seu direito de uso exclusivo em relação ao licenciado. Se ao licenciado ainda for permitido registrar a marca em seu nome, estará ele conquistando um direito próprio, apesar de a essência deste direito ainda continuar vinculada ao licenciador.

Gama Cerqueira¹⁶ afirmava que a disposição que permite a "cessão" do uso da marca choca-se com o princípio da intransmissibilidade da marca independente do gênero de comércio e indústria para o qual tiver sido adotada. Baumbach/Heffermehl defendem que tal situação não fere aquele princípio, uma vez que o licenciador não transfere a titularidade da marca, mas apenas o seu uso. Argumentam também que o contrato de licença de uso de marca não fere a função de origem da marca. Dizem que a proteção garantida à marca contra o risco de confusão é uma proteção individual, afetando o interesse geral de forma meramente indireta. Assim, o direito subjetivo que cabe ao proprietário do sinal de não utilizá-lo como indicativo de origem não é prejudicado quando ele mesmo permite que uma outra pessoa o utilize. Neste sentido os produtos de um licenciado não são "produtos de um outro". Tendo em vista a estrutura do direito de marcas, onde os interesses do consumidor ocupam uma posição periférica em relação aos interesses do titular da marca, não se poderia afirmar que a utilização da marca para produtos produzidos pelo licenciado venha gerar danos relevantes ao seu proprietário pelo engano quanto à origem da marca.

Quanto à função de qualidade, a legislação brasileira previa, na forma do art. 90 da Lei 5.772/71, que o proprietário da

marca assumisse a obrigação de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos produtos assinalados. "Igualmente quando não haja patente, ou não tenha sido firmado contrato específico de fornecimento de tecnologia, mas a marca esteja sendo utilizada pelo seu titular para assinalar seus produtos, o contrato deverá prever que os produtos a serem fabricados pelo licenciado conterão idênticas especificações, natureza e qualidade."¹⁷ A nova Lei de Propriedade Industrial assenta no art. 139 o mesmo entendimento.

6. Importações paralelas

A proteção concedida pelo direito à marca garante ao seu titular o poder de impedir as importações de produtos marcados com sinais confundíveis com aquele por ele utilizado para distinguir as suas mercadorias.

A questão das importações toma dimensão maior e mais complexa quando diz respeito a produtos originais, não alterados, cuja primeira colocação no mercado, feita pelo seu próprio titular, ocorreu no exterior e, posteriormente, este mesmo produto original foi reintroduzido por um terceiro no mercado nacional (importação paralela).

Ao mencionarmos "produtos originais", estamos nos referindo a produtos que indicam a mesma origem, reportando, desta sorte, ao mesmo produtor. Nesta situação a função de origem e o direito do titular da marca de proibir importações que firam o seu direito de uso exclusivo transformam-se em instrumentos de aplicação da política econômica adotada pelo Estado. A forma como os Tribunais europeus aplicaram estes dois princípios — ora estendendo um e conseqüentemente restringindo outro, ora restringindo este e ampliando o outro — para adaptá-los à necessidade de

15. Baumbach/Heffermehl, ob. cit.

16. Gama Cerqueira, João da, ob. cit.

17. Silveira, Newton, ob. cit.

garantir o princípio da livre circulação de mercadorias, fundamento básico de um mercado econômico comum, ilustra claramente a necessidade de adaptar o direito de marcas ao modelo econômico adotado pelo Estado. A questão das importações paralelas ganha em proporções conforme as relações econômicas entre os países aumentam.

7. Teoria da exaustão

A teoria da exaustão, construção jurisprudencial, existe muito mais em razão do livre comércio de produtos do que propriamente em razão da natureza da marca. Nas palavras de Alberto Bercovitz¹⁸ é assim explicada: "La doctrina del agotamiento parte tradicionalmente y según resulta de su propia denominación de que una vez que se ha hecho uso de un derecho de propiedad industrial, al introducir en el mercado un producto protegido por él, ese derecho se ha agotado con referencia a ese producto, es decir, que ya no se pueden hacer valer facultades derivadas de ese derecho frente a quienes adquieran, usen o negocien con el producto en cuestión. O sea, que ese producto puede circular libremente en el mercado, sin que puedan afectarle las facultades que la ley confiere al titular del derecho de propiedad industrial que lo comercializó".

Se os efeitos da exaustão manifestam-se apenas no nível nacional, fala-se em exaustão nacional; se se manifestam em nível internacional, fala-se de exaustão internacional.

As palavras de Bercovitz descrevem a idéia de que o direito ao uso exclusivo da marca não é concedido sem limites, mas antes tendo por escopo aquilo que a marca

pretende fomentar, a concorrência. A exaustão internacional, aplicação daquela idéia ajustada aos princípios de uma política econômica onde se incentiva a livre circulação de mercadorias, surgiu para solucionar os casos de importações paralelas. Assim, se os produtos marcados tratam-se de produtos originais (produzidos pelo próprio titular da marca ou por uma empresa jurídica ou economicamente a ele vinculada), o direito de uso exclusivo da marca de que o seu titular goza no território do Estado que o concedeu não poderá ser invocado para impedir as importações paralelas daqueles produtos.

Como já dissemos, a forma como cada Estado aplica o princípio da exaustão, se apenas a nível nacional (desta sorte não permitindo as importações paralelas) ou internacional (permitindo-as), diz respeito muito mais à política econômica adotada do que ao direito de marcas. A este último interessa averiguar se a marca cumpre as suas funções intrínsecas, ou não; o fato de o produto que cumpra aquelas funções ter sido produzido ou comercializado no território de um Estado, ou fora dele, vai além do seu âmbito de interesse. Já para a aplicação da política econômica adotada pelo Estado, mais ou menos protecionista, será relevante se o produto assinalado com esta marca "B" foi produzido, marcado ou comercializado no território nacional ou fora dele.

Ainda cabe mencionar que a expressão "exaustão dos direitos" não é a mais adequada. Tal teoria indica que o direito de uma empresa não é violado com a comercialização de um produto legalmente marcado e introduzido no mercado pela sua titular ou por uma empresa a ela jurídica ou economicamente vinculada. Isto não significa que a titular do direito de marca não possa fazer valer seus direitos contra, por exemplo, a comercialização de um produto ilegitimamente marcado ou modificado. A doutrina alemã defende que os termos "consumação" ou "consumo dos

18. Bercovitz, Alberto, "La Propiedad Industrial e Intelectual en el Derecho Comunitario", in *Tratado de Derecho Comunitario Europeo (Estudio Sistemático desde el Derecho Español)*, t. II, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1986.

efeitos do direito de marcas” seriam mais adequados.¹⁹

8. O problema das importações paralelas na União Européia e a teoria da origem comum

Um dos objetivos básicos do Tratado de Roma, instrumento inicial que criou a União Européia, é a instauração de um mercado comum baseado em um regime de livre concorrência. Para tanto previu-se a supressão entre os Estados-membros dos direitos aduaneiros e das restrições quantitativas à entrada e saída de mercadorias. Quaisquer outras medidas de efeitos restritivos, e todas as medidas que possam colocar em perigo a concretização dos objetivos daquele Tratado, foram proibidas (art. 5º, inc. II). Porém, a subsistência dos direitos de propriedade industrial, regulados em cada Estado-membro por legislação própria (se bem que atualmente harmonizadas), encontra-se expressamente reconhecida no art. 36. Admite-se que a proteção dos mesmos possa justificar as proibições ou restrições à importação, exportação ou trânsito de mercadorias entre os Estados-membros.

A previsão de que cada Estado-membro mantenha sua legislação própria sobre propriedade industrial ainda se encontra no art. 222 do Tratado, onde se afirma que o regime de propriedade dos Estados-membros não será, de forma alguma, prejudicado. Não será porém tolerada a utilização dos direitos de propriedade industrial, exceção à liberdade de circulação, de maneira arbitrária e injustificada.

Para definir quais seriam as restrições permitidas e não permitidas, a jurisprudência européia partiu da diferenciação entre *existência* e *exercício* dos direitos de propriedade industrial. O Tratado de Roma não influenciaria a existência daqueles direitos

nacionais, mas sim o seu exercício, não afetando sua *existência* enquanto o seu *exercício* exclusivo esteja justificado pela salvaguarda dos direitos que constituam seu *objeto específico*, mas podendo limitar o *exercício* abusivo dos mesmos quando se empenhem em fazer fracassar a eficácia de determinadas normas.

O conflito entre estes dois princípios antagônicos, livre circulação de mercadorias e direito de marcas, foi motivo, e ainda o é, de muitas controvérsias em questões de importações paralelas. Para solucioná-las os Tribunais criaram inicialmente a teoria da *origem comum dos produtos marcados*, pela qual o direito de marcas foi amplamente sacrificado em prol do princípio da livre circulação de mercadorias. Posteriormente reformularam sua posição, cedendo frente à necessidade de, mesmo em um regime de livre circulação de mercadorias, garantir pelo menos um grau mínimo do exercício de uso exclusivo da marca.

A teoria da origem comum foi desenvolvida alargando os efeitos do princípio da exaustão dos direitos de marca. De acordo com esta idéia, se o titular do sinal em um Estado-membro é também titular de sinais paralelos em outros Estados-membros, não poderá reprimir a introdução paralela de produtos marcados se ele mesmo, ou com sua autorização, os introduziu pela primeira vez no mercado. A princípio entendeu-se, para efeitos de exercício de direitos de marca, como *mesmo titular* todas as empresas de um grupo ou todas as empresas com vínculos jurídicos ou econômicos. Seguindo este raciocínio, uma vez introduzido um produto objeto de um direito de propriedade industrial no mercado de um Estado-membro, nem o titular do mesmo nem *nenhuma das empresas vinculadas jurídica ou economicamente* a ele poderiam exercitar direitos outorgados em outros Estados-membros, para este mesmo objeto, com o fim de fazer valer quaisquer reclamações relacionadas com tal importação.²⁰

19. Baumbach/Heffermhel, ob.cit.

20. Ainda de acordo com Bercovitz, ob. cit.

Tornou-se porém problemático quando, para um mesmo objeto de direito de propriedade industrial, existam titulares *distintos* em diferentes Estados-membros. O caso *Hag*²¹ nos serve de exemplo, e, para solucioná-lo, o Tribunal alargou a teoria da origem comum do produto, entendendo ser suficiente que em algum momento os direitos de propriedade industrial tenham tido o mesmo titular, mesmo que, depois, por ato voluntário ou não, tenham passado a pertencer a titulares distintos, sem nenhum nexo entre si.

Esta postura, alijamento do direito de marcas em prol da livre circulação de mercadorias, veio a ser derrubada, quatorze anos depois, com a sentença proferida no caso *Hag II*.²²

Passemos às mencionadas sentenças.

A sociedade alemã *Hag* registrou na Alemanha, em 1907, a marca *Hag* para café descafeinado e, em 1908, a mesma marca na Bélgica e Luxemburgo. Em 1927 esta sociedade constituiu uma filial na Bélgica, à qual cedeu, em 1935, as marcas *Hag* belga e luxemburguesa. Em 1944 todas as ações da sociedade belga foram declaradas como propriedade inimiga e confiscadas. Em 1971 a sociedade belga *Hag* vendeu as suas marcas à sociedade *Van Zuylen Frères*, porém sem transmitir a empresa. A *Van Zuylen Frères* não fabricava o café descafeinado, mas o comprava da sociedade belga *Hag*. A empresa alemã *Hag*, que vendia o seu produto na Bélgica com o nome *Decofa*, passou, a partir de 1972, a vendê-lo em Luxemburgo sob sua marca *Hag*. A sociedade *Van Zuylen* alegou violação do seu direito nacional de marca. Entre estas duas empresas não havia nenhuma ligação econômica ou jurídica. Esta querela deu origem à sentença conhecida como *Hag*. Nela o Tribunal europeu entendeu por limitar os direitos de propriedade industrial em benefício do princípio da livre circulação, alegando:

“1. A proibição de venda de um produto guarnecido legitimamente em um Estado-membro com uma marca, a outro Estado-membro, fundamentando-se apenas no fato de existir naquele Estado-membro uma marca idêntica com a mesma origem, viola as disposições sobre a livre circulação de mercadorias no Mercado Comum. (...)”.

Estava assim inaugurada a teoria da origem comum, complementada, dois anos depois, na decisão *Terrapin/Terranova*.²³

Aquela decisão foi, tanto pela doutrina como pelos meios empresariais interessados, largamente criticada. Entendeu-se que tal postura ferira o conteúdo do direito de marcas criando um mecanismo que possibilitava a livre circulação de mercadorias mas que, em contrapartida, reduzia aquele direito a nada. Se a finalidade essencial da marca consiste em assegurar aos consumidores que todos os produtos distinguidos por ela têm a mesma origem empresarial, a decisão *Hag* teria privado as marcas de sua finalidade básica, que é a de distinguir produtos de empresas diferentes.

Em 1979, a sociedade belga *Van Zuylen et Frères* passou ao controle da sociedade suíça *Jacobs Suchard AG*, empresa de grande penetração no mercado de café alemão. A única coisa que a *Suchard* manteve da *Van Zuylen et Frères* foi a marca *Hag* para a comercialização de café liofilizado ou descafeinado. Tal comercialização iniciou-se no mercado belga e luxemburguês e, a partir de 1985, começou a ser procedida no mercado alemão. A *Hag* alemã se opôs à comercialização do produto, alegando que a marca *Hag* tornara-se marca conhecida na Alemanha, e que o café alemão liofilizado ou descafeinado era, por causa de um novo processo específico descoberto por esta empresa, de qualidade muito superior do que a do café comercializado pela *Hag* belga. Tal querela deu origem à sentença conhecida como *Hag II*, pela qual o Tribunal europeu viu-se forçar-

21. In *GRUR Int.* 1974, p. 338.

22. In *GRUR Int.* 1990, p. 960.

23. In *GRUR Int.* 1986, p. 407.

do a manifestar-se, após decorridos quatorze anos, novamente sobre a teoria da origem comum.²⁴

As soluções propostas foram as seguintes:²⁵

i) livre comércio em ambas as direções, implicando aplicação da teoria da origem comum, ou da coexistência absoluta das marcas "até seus últimos extremos",²⁶ defendida pela empresa titular da marca *Hag* belga;

ii) livre comércio em apenas uma direção ou "principio de coexistencia restringida o la aplicacion de la doctrina del origen común de forma desigual",²⁷ defendida pela sociedade *Hag* alemã, pela Comissão da União Européia, governos alemão, holandês e espanhol. A questão aqui era decidir se a empresa alemã, vítima da medida de expropriação que deu origem à titularidade da marca *Hag* na Bélgica/Luxemburgo, deveria ser tratada da mesma forma que a empresa que adquiriu este direito via uma expropriação, ou seja, se ela deveria ser mais uma vez sacrificada;

iii) cada qual em seu território, ou "principio de exclusividad de cada una de las marcas en su territorio originario o la no aplicacion de la doctrina del origen común en cualquier caso",²⁸ defendida pelo governo da Grã-Bretanha.

O Tribunal assim decidiu:

24. Após a decisão *Terranova/Terrapin* o Tribunal europeu não mais se manifestou diretamente sobre a teoria da origem comum, mas pareceu combatê-la de modo velado, se não negar a sua aplicação para as patentes, como comenta Marco Arcala, ob. cit., na sentença *Pharmon v. Hoechst* de 1985. A questão aqui girou em torno da concessão de licença obrigatória para exploração de patente. O Tribunal entendeu que neste caso o direito da patente não se esgota por falta de consentimento do seu titular (Sentença in *GRUR Int.* 1985, p. 822)

25. Joilet, René, "Markenrecht und freier Warenverkehr: Abkehr von Hag I", in *GRUR* 1991, p. 177.

26. Marco Arcala, ob. cit.

27. Marco Arcala, ob. cit.

28. Marco Arcala, ob. cit.

"Os arts. 30 e 36 do Tratado de Roma não colidem com as disposições legais nacionais que permitam a uma empresa, titular de um direito de marcas em um outro Estado-membro, opor-se à importação de outro Estado-membro, de produtos similares legalmente comercializados neste Estado-membro, com uma marca idêntica ou uma capaz de criar confusão com a marca protegida, incluindo o caso em que a marca, sob a qual foram importados os produtos em litígio, houvesse pertencido originariamente a uma filial da empresa, que se opõe às importações, e que depois da desapropriação desta filial foi adquirida por uma terceira empresa".

Para chegar a esta conclusão o Tribunal analisou a teoria da origem comum sob dois aspectos:

a) a sua conexão com o disposto no Tratado de Roma;

b) como afeta as funções ou elementos essenciais do direito de marcas.

O art. 36 do Tratado de Roma prevê que "las disposiciones de los artículos 30 a 34, ambos inclusive, no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de (...) protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros". Ou seja, a livre circulação de mercadorias só poderá ser derogada na medida em que proteja e garanta o *objeto específico* da propriedade industrial.

O objeto específico do direito de marcas "(...) é justamente assegurar ao titular do direito a utilização da marca para a primeira circulação do produto e igualmente protegê-lo contra os competidores que queiram abusar da posição e da reputação da marca, vendendo produtos indevidamente marcados com esta mesma marca. (...) a função essencial da marca consiste em ga-

rantir ao consumidor ou ao usuário final a identidade de origem dos produtos daqueles de outra procedência.”²⁹

A marca alemã e a marca belga, apesar de sua origem remota comum, enquanto cada qual em seu território, cumpriram sua função essencial. O Advogado-Geral Jacobs, em suas conclusões, no item 24, diz que a expropriação apenas dividiu a marca em duas, marcas estas que, dentro de seus territórios, cumpriam perfeitamente suas funções. O que veio a distorcer tais funções foi a decisão *Hag I*, que permitiu a coexistência de duas marcas idênticas em um mesmo território.

A marca, para que possa incentivar o correto funcionamento do mercado de livre concorrência e cumprir com a sua função econômica, deve permitir ao consumidor deduzir uma ligação entre a sua origem e a sua qualidade.

A importância do exercício do direito exclusivo da marca pelo seu titular exprime-se na idéia de que uma marca só poderá cumprir a sua função de garantia se for exclusiva. No momento em que seu titular está obrigado a dividi-la com um concorrente, perderá o controle sobre o *goodwill* a ela relacionado.

Como exposto, entendeu o Tribunal europeu que, neste caso, a função essencial da marca estaria comprometida se o seu titular não pudesse exercer seu direito exclusivo impedindo a importação de um produto de qualidade inferior, assinalado com marca suscetível de causar confusão com a sua, pois os consumidores não poderiam distinguir com certeza a origem do produto marcado e poderiam atribuir ao titular da marca a má qualidade de um produto pelo qual ele não é responsável. Neste caso, as disposições sobre livre circulação de mercadorias não impedem uma lei nacional de permitir ao titular da marca em um Estado-membro opor-se à importação pa-

29. Item 13 da decisão *Hag II*, in *GRUR* 1990, p. 961.

ralela de produtos de outro Estado-membro, quando estes ostentem uma marca idêntica ou suscetível de confundir-se com aquela.

9. Importações paralelas e os Estados não-membros da UE

Na Alemanha, a tendência dos Tribunais foi sempre decidir pela não-proibição das importações paralelas,³⁰ inclusive para os produtos provenientes de um terceiro Estado não-membro da União Européia, mantendo esta postura também nos casos em que os produtos paralelamente importados apresentavam qualidade distinta dos produtos nacionais.³¹

30. De acordo com Klaka, Rainer, “Erschoepfung und Verwirkung im Licht des Markenrechtsreformgesetzes”, in *GRUR* 1994, pp. 321-330, no período que antecede a II Guerra Mundial são citadas como marcos as decisões *Água de Colônia* (1902); a decisão *Mariani* e a decisão *Hengstenberg*, onde é adotado o princípio da universalidade da marca. No período pós-guerra a decisão *Maja*, que inaugura a teoria da exaustão internacional do direito de marcas (1964); a decisão *Cinzano* (1973) que desconsidera a diferença de qualidade entre os produtos.

31. Na decisão no caso *Cinzano* a autora, filial alemã da *Cinzano* italiana, importava o *Cinzano Vermute* produzido na Itália, o engarrafava e distribuía na Alemanha. A ré, distribuidora de bebidas, passou a comercializar em território alemão o *vermute Cinzano* produzido na Espanha e na França, sob a mesma marca e trazendo no gargalo de cada garrafa um anel com os dizeres “*vermute espanhol*” (para o produzido, de acordo com a receita da matriz, pela filial *Cinzano* espanhola) e “*vermute francês*” (para o produzido, de acordo com a receita da *Cinzano* italiana, pela licenciada francesa). As características dos vermute, já que produzidos com uvas de regiões diferentes, variavam e a autora alegou que a comercialização dos vermites espanhol e francês induzia o consumidor a erro. Aquele que compra um *vermute Cinzano* teria determinadas expectativas, as quais o *vermute espanhol* e o *francês* não preenchem. O Tribunal defendeu explicitamente nesta decisão a função de origem da marca e, apesar de verificar que no comércio o nome *Cinzano* desperta a idéia daquele *vermute* produzido na Itália, entendeu serem os três vermites em questão originais *Cinzano*, já que originam-se da mesma em-

Atualmente as profbe, tendo em vista o art. 24 da Lei de Marcas de 1995, acompanhando o disposto na Diretiva para Harmonização do Direito de Marcas, onde se prevê a exaustão do direito de marca a nível comunitário.³² Beier³³ critica a posição adotada pela União Européia, descrevendo-a como "política econômica pouco refletida, cobertura protecionista do Mercado Comum em relação ao mercado exterior".

A Espanha, de acordo com Rainer Klaka,³⁴ além de não ter conhecido na prática a aplicação da exaustão internacional do direito de marcas, conta, desde 1989, com uma Lei de Marcas, cujo art. 32, § 1, prevê expressamente a exaustão do direito apenas para aqueles produtos colocados no mercado *espanhol* pelo próprio titular da marca ou com sua autorização expressa.

A jurisprudência francesa e a italiana também não aplicavam anteriormente a exaustão internacional. Ambos os países adotaram, no início de 1991 e fins de 1992, respectivamente, novas leis sobre marcas adaptadas às disposições da Diretiva comunitária.

presa (como filial ou licenciada), a italiana *Cinzano & Cia. S.p.A.* Completa, ainda, decidindo que o fato de as garrafas trazerem no gargalo os dizeres indicando sua procedência bastaria para que o consumidor não fosse induzido a erro quanto às características do produto, já que é de fácil conclusão que um vermute espanhol ou francês tem sabor diferente de um vermute italiano (in *GRUR*, 1973, p. 468).

32. Assim dispõe o art. 7º da Diretiva para Harmonização do Direito de Marcas:

"(1) A marca não garante ao seu titular o direito de proibir um terceiro de utilizá-la para produtos com ela marcados que, por ele ou com a sua autorização, foram introduzidos na *Comunidade*.

"(2) O parágrafo 1 não é aplicado quando razões legítimas justifiquem que o titular da marca se oponha à comercialização continuada dos produtos, especialmente quando as suas condições, após a colocação no comércio, tenham se modificado ou deteriorado" (grifo nosso).

33. Beier, Friedrich-Karl, *GRUR Int.* 1989, p. 603.

34. Klaka, Rainer, in *GRUR* 1994, p. 322.

Na Dinamarca, onde o princípio da exaustão internacional era aplicado, a Lei de Marcas foi modificada em 1991, derrubando aquela aplicação.

Na Grã-Bretanha os Tribunais, seguindo o disposto na seção 4 (3) (a) do *Trade Marks Act*, tenderam, durante longo tempo, a negar proteção contra importações paralelas, quando a colocação dos produtos no mercado estrangeiro deu-se por uma empresa vinculada ao titular da marca britânico. O fundamento destas decisões não se baseava na teoria da exaustão, mas na idéia de que aqueles produtos eram produtos genuínos.³⁵ A decisão *Castrol-GTX*³⁶ tomou um outro caminho, mantido nas decisões seguintes. Passamos a comentar a decisão *Colgate II*,³⁷ que nos interessa especialmente uma vez que os produtos importados paralelamente eram fabricados pela empresa *Colgate* brasileira.

A *Colgate U.S.* e a *Colgate U.K.* foram a juízo protestar contra a importação de dentifrícios da marca *Colgate*, produzidos pela filial *Colgate* brasileira e importados pela Grã-Bretanha através de um distribuidor.

As pastas de dente produzidas pela empresa brasileira não tinham como finalidade a exportação para a Grã-Bretanha, ou seja, sua qualidade era inferior à qualidade das pastas produzidas pela *Colgate U.K.* De acordo com a alegação das autoras, o uso de marca idêntica (no caso *Colgate*) para produtos de qualidade inferior aos produzidos pela titular do registro na Grã-Bretanha induziria o consumidor a erro.

As ações de *passing-off* e de contrafação de marca foram julgadas procedentes em primeira instância. A Corte de Apela-

35. Kroher, Juergen, "Comentários à sentença *Castrol-GTX*", de 22 de abril de 1983 in *GRUR Int.* 1984, p. 362.

36. Sentença *Castrol-GTX*, Corte de Apelação, 22 de abril de 1983, in *GRUR Int.* 1984, p. 362.

37. Caso "*Colgate II*", decisão da Corte de Apelação de 20 de abril de 1989, in *GRUR Int.* 1991, pp. 50.

ção confirmou a sentença nos seguintes termos:

"1. A importação de produtos cujo sinal não induz a erro quanto à sua origem, uma vez que a mercadoria origina-se de um grupo de empresas estrangeiro, mas que do ponto de vista qualitativo não preenche as expectativas vinculadas à marca nacional, constitui uma violação de *passing-off*.

"2. Ao mesmo tempo constata-se uma contrafação de marca registrada pois, de acordo com a territorialidade do direito de marcas, a identificação do produto pelo grupo de empresas estrangeiro não é considerada como utilização da marca registrada na Grã-Bretanha, não levando a uma livre utilização da marca registrada, no sentido da seção 4 (3) (a) do *Trade Marks Act*."

O resumo das razões de julgamento apresentadas por *Lord Justice Lloyd* foram assim resumidas por Juergen Kroher:³⁸

"*Passing-off*:

"— as mercadorias de qualidade inferior importadas, oferecidas com a mesma marca em embalagens semelhantes, são confundíveis com os produtos nacionais conhecidos e de alto valor;

"— como o prestígio da marca *Colgate* não diz respeito apenas à origem da marca, mas também à qualidade da mercadoria, o consumidor poderá ser induzido a erro e o prestígio das autoras prejudicado;

"— as autoras devem poder combater dentro do território nacional, apesar de a mercadoria estrangeira ter sido colocada no mercado estrangeiro por uma filial da autora britânica e com a concordância da também autora matriz americana, o prejuízo causado ao seu prestígio.

"Marca:

"— não se justifica o uso da marca em mercadorias importadas contra a vontade do titular da marca registrada;

"— a exaustão do direito de marcas de acordo com a seção 4 (3) (a) não é aplicada pois, na colocação da marca, procedida no estrangeiro pela filial brasileira, não se percebe nenhuma utilização da marca britânica;

"— uma concordância expressa ou tácita para o uso desta marca também não se deduz do contrato de licença da empresa matriz com a filial brasileira. Apesar de aquele contrato estar de acordo com o direito positivo brasileiro, que proíbe restrições às exportações nos contratos de licença, a titular da marca, não obstante todo o empreendido, pode proibir as exportações indesejadas."

Ainda nas palavras de Kroher, referindo-se àquele e a outro julgado³⁹ do Tribunal britânico, "observadas ambas as decisões, conclui-se que a oscilação do pêndulo no direito de marcas britânico favorece, atualmente, o titular de sua proteção".

10. Importações paralelas e os Tribunais brasileiros

O nosso direito pátrio, especificamente a Lei 5.772/71, não dispõe diretamente sobre o tema importações paralelas, mas a jurisprudência as tem proibido, valendo-se da garantia de exclusividade do uso da marca em todo o território nacional.

Algumas sentenças proferidas por nossos Tribunais têm sido mencionadas para apontar uma certa tendência da jurisprudência brasileira a adotar o princípio da exaustão dos direitos de marca em nível internacional. Passamos a analisar dois casos dentre aqueles que poderiam despertar esta idéia, para depois ater-nos às decisões mais recentes que, sem sombra de dúvida, tendem pela não aplicação do princípio da exaustão internacional.

38. Kroher, Juergen, "Comentários à sentença *Colgate II*, in *GRUR Int.* 1991, p. 53

39. Caso *Reckitt & Coman Products Ltd. v. Borden Inc.*

O caso *Barber Greene*,⁴⁰ como expresso no relatório da sentença de apelação, trata "(...) de uma ação ordinária para impedir o uso de marca de fábrica das autoras e que a ré vem fazendo uso em seus impressos e até em anúncios de propaganda, infringindo assim, flagrantemente, a norma editada no Código da Propriedade Industrial, art. 70.⁴¹ Contestou somente uma das réis afirmando que apenas importa e vende os produtos da primeira autora, fabricados nos Estados Unidos, bem como de outros fabricantes de peças e acessórios para tratores, empregados, principalmente, em terraplanagem e pavimentação. Em seus impressos e anúncios menciona exatamente tais produtos de genuína procedência e não de sua fabricação ou confecção. Julgada improcedente a ação, apelaram as vencidas insistindo na sua procedência e procurando até modificar o fundamento da inicial afirmando que não se trataria propriamente de uma violação de sua marca de fábrica, mas de um abuso de seu nome de comércio (...)". O Tribunal manteve a decisão de primeira instância, argumentando:

"Destas (da primeira autora que tem sede no estrangeiro) importam os produtos e os vendem no mercado interno como genuínos, sem qualquer transgressão às normas do Código de Propriedade Industrial.

"(...)

"Ora, se as réis adquirem sem qualquer restrição tais produtos da autora estrangeira, evidente que terão de anunciá-los em sua propaganda comercial, através de seus impressos e anúncios.

"Esse procedimento não constitui violação ou contrafação de marca ou abuso de nome de comércio, tanto mais que não se

trata de reprodução da marca da apelante ou do seu nome comercial" (o grifo é nosso).

Como já mencionamos, a marca cumpre uma função econômica. O monopólio de seu uso é concedido para possibilitar uma concorrência leal e premiar seu titular pelo seu esforço e trabalho, que nela se exteriorizam. Se à marca o legislador concedesse um direito absoluto, o seu titular poderia colocar seu produto marcado no mercado e impedir que, por exemplo, fosse feita uma revenda. Imagine-se o produtor do zíper que vende a sua mercadoria para uma indústria de confecções: se seu direito de marca fosse absoluto poderia ele impedir a venda do vestido onde se encontra costurado o seu zíper, ou ainda poderia cobrar *royalties* sobre cada revenda ou uso de seu produto. Ora, este direito absoluto vai de encontro com a própria razão de concessão do monopólio, que, repetindo mais uma vez, é a de possibilitar concorrência leal.

Como bem diz Joaquim Antônio D'Ângelo de Carvalho, ao tecer seus comentários à sentença em parte transcrita,⁴² é "óbvio que tal exclusividade não pode chegar ao cúmulo de impedir a própria circulação da mercadoria assinalada com a marca registrada. Assim, se o artigo industrializado é identificado com a marca de indústria, nada impede que o comerciante, no atacado e no varejo, faça a promoção da marca de indústria, para melhor circulação da mercadoria. Em tal promoção, no ato de o comerciante anunciar a marca alheia, não há, em absoluto, qualquer apropriação do direito exclusivo deferido ao fabricante pelo registro da marca". E, ainda, mais adiante: "Seria absurdo que se exportasse ou vendesse uma certa mercadoria para um comerciante ou industrial, impedindo-os de assinalá-la com a característica que tem na origem." Isto é claro. Tal proibição implodiria o núcleo, a razão de existência da marca, que se exprime em ser um instrumento *de concorrência e não de monopólio*.

40. Apelação Cível n. 191-817 — TJSP, in *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, 6/89.

41. O mencionado art. 70 é o da legislação vigente na época da propositura da ação, Decreto-lei 254.

42. In *RDM* 6/89.

Na sentença não se questionou, em momento algum, o problema de importação paralela. A decisão limitou-se à extensão do monopólio concedido à marca pela legislação brasileira. Tal problema não toca na questão do princípio da territorialidade e a sua aplicação, ou não, frente à importação dos produtos originais *Barber-Greene* americanos. Depreender que tal sentença seria um exemplo de aplicação do princípio de exaustão internacional é ir muito além em suposições, estendendo o entendimento do Tribunal a questões que não foram objeto de julgamento.

Já no caso *Bolla*,⁴³ a autora, representante exclusiva no Brasil dos produtores do vinho italiano *Bolla e proprietária do registro*, no INPI, desta mesma marca nominativa para bebidas, xaropes e sucos concentrados, entendeu ter seu direito violado pela ré, importadora do mesmo vinho italiano.

O juízo de primeira instância condenou a ré a “abster-se, sob pena de multa, a vender, expor ou manter em depósito bebidas da marca *Bolla*, bem como a pagar-lhe perdas e danos”.

O juízo de apelação julgou a ação improcedente, entendendo não haver ocorrido nenhuma infração ao registro da marca mencionada:

“Não houve infração da marca de fábrica, eis que a apelante não fabrica o vinho *Bolla*.”

E também não houve infração à marca de comércio, pois ela não mantém em depósito nenhum produto a que aponha a denominação *Bolla*. O vinho com essa marca, repita-se, é importado da Itália e a recorrente simplesmente o vende no Brasil, após importação que faz por conta própria.

“(...)”

“É verdade que, segundo consta, a apelada é representante exclusiva dos vinhos

Bolla no Brasil; mas tal exclusividade não pode ser oposta a terceiros, tanto mais que a apelante não importou o produto diretamente junto aos fabricantes, mas de empresa distribuidora. E se importou os vinhos, em atividade evidentemente lícita, é claro que o fez com vistas à sua venda no Brasil, o que não se reveste de atividade violadora ou de contrafação à referida marca (...)”

O Juízo baseou-se apenas na existência do contrato de representação exclusiva, sem mencionar ser a autora a proprietária dos registros da marca *Bolla* na classe de produtos que inclui “bebidas”.

Ignorando ser a autora também proprietária da marca, e considerando que entre ela e a titular da marca *Bolla* italiana só houvesse um contrato de representação, a conclusão de que neste caso não estamos diante de um problema de contrafação de marca é clara. Somente o contrato de representação exclusiva, de fato, não concede à autora o direito de impedir a ré de importar de distribuidor os vinhos *Bolla*. Este tipo de contrato cria efeitos obrigacionais (no caso, exclusividade de representação) apenas entre as partes e não é oponível *erga omnes*.

Sob o ponto de vista da titular italiana da marca, mesmo ela, neste caso, não poderia impedir a revenda dos produtos, por terceiros, a países com os quais ela houvesse firmado contrato de representação, já que, de acordo com a idéia básica da limitação dos direitos de marcas frente à sua função de fomentar a concorrência leal, a primeira introdução do produto no mercado italiano, procedida por ela mesma ou com seu consentimento, exaurira o seu direito de propriedade da marca.

A questão se complica, e a decisão mostra-se lacunosa, ao considerarmos a titularidade do registro brasileiro da marca. Sob este aspecto, caracteriza-se um problema de importação paralela, onde a representante dos vinhos e proprietária da marca *Bolla* vê o seu direito ao uso exclusivo de tal marca comprometido através da in-

43. Apelação Cível n. 75.002-1, São Paulo, in *Lex* 106.

introdução de produtos assinalados com a mesma marca, os quais não são de sua produção.

Lembrando que o representante dos vinhos *Bolla* no Brasil, e também titular da marca para o nosso território, não produz vinhos *Bolla*, mas apenas os comercializa dentro do território brasileiro, e que a marca deve cumprir a sua função de origem, coloca-se a seguinte questão: o que merece maior proteção, o registro da marca ou a sua função de origem?

Se considerarmos apenas a função de origem da marca, não há por que proibir a importação paralela daqueles produtos, pois neste caso a importação dos produtos *Bolla* efetuada pela ré não fere aquela função. Os produtos introduzidos pela ré são, materialmente falando, os mesmos produtos *Bolla* comercializados pela autora. Assim, a representante não teria um direito maior do que o direito do produtor da marca, ou seja, se aquele não pode impedir a comercialização do produto que ele mesmo colocou no mercado, esta última também não poderia.

Se valorizamos os efeitos do direito ao uso exclusivo adquirido pelo registro da marca em relação à sua função de origem, aplica-se o princípio da territorialidade e conclui-se que as importações estarão proibidas.

O julgamento neste caso demandaria uma tomada de posição em relação à aplicação do princípio da territorialidade e uma análise da função de origem da marca e das outras funções que dela advêm; o que resultaria, conseqüentemente, na decisão sobre a adoção da exaustão a nível nacional ou internacional. O Tribunal, porém, como já mencionamos acima, apenas considerou a relação contratual de representação e analisou os efeitos do contrato em relação a terceiros. Não tocou, em momento algum, a exemplo do que foi feito na decisão *Barber Greene*, no cerne das questões sobre importações paralelas. O Tribunal assinalou um indício de direção ao negar a

aplicação do art. 175, IV, "a" e "b", do Decreto 7.903, de 1945, aos produtos importados pela ré; mas daí prosseguir por conta própria nessa direção e chegar à conclusão de que tal sentença seria indício da adoção do princípio da exaustão internacional, nos parece ir longe demais.

Nos casos *Nike*, *Jeep*, *Philco* e *Sega*, que passamos a comentar, os Tribunais decidiram proibir as importações paralelas de produtos marcados, baseando-se no direito do uso exclusivo da marca pelo seu titular. É importante, porém, notar que os contratos que deram origem à titularidade da marca no território brasileiro nos casos acima mencionados são de natureza diversa do contrato de representação do caso *Bolla*. e as suas soluções ficam mais claras tomando em consideração os contratos.

No caso *Nike*, a autora firmou com a *Nike Inc.* diferentes contratos. Entre eles, "Contrato de Fornecimento de Tecnologia Industrial" e de "Licença" para a utilização, em caráter *exclusivo*, da marca *Nike*, propriedade daquela primeira empresa. Ambos os contratos foram devidamente averbados perante o INPI. A ré, empresa dedicada à importação e exportação de artigos esportivos, efetivou importação e comercialização de "tênis" assinalados com esta mesma marca.

A autora, alegando reprodução integral de marca registrada da qual possuía exclusividade de uso, ato de concorrência desleal e fraude no comércio, ofereceu "Medida Cautelar de Busca e Apreensão", cuja liminar foi concedida. A ré defendeu-se explicando serem os produtos importados e comercializados por ela produtos originais *Nike*, fabricados pela titular americana da marca no Extremo Oriente e apresentou "Agravo de Instrumento", ao qual foi negado provimento.⁴⁴

44. Do teor do acórdão proferido no Agravo de Instrumento lê-se: "Consta dos autos que a agravada intentou ação de busca e apreensão contra o agravante, a fim de impedir que este comerciasse tênis da marca *Nike*, já que tal conduta é ilícita, pois a recorrida tem o direito exclusivo de uso e comércio dessa mar-

No caso *Jeep*, a autora, titular mundial das marcas *Jeep*, inclusive no Brasil, concedeu à ré "Licença de Uso Exclusivo da Marca" para o território brasileiro, licença esta devidamente averbada no INPI. Posteriormente foi a Juízo pleitear a rescisão deste contrato de licença alegando falta de uso da marca pela ré. Paralelamente começou a exportar veículos com a marca *Jeep* para o Brasil, o que moveu a ré a entrar com várias "Medidas Cautelares", requerendo a apreensão dos produtos importados, cujas liminares foram concedidas.

A sentença de primeira instância da ação ordinária⁴⁵ dá ganho de causa à autora ao rescindir o contrato de licença de uso exclusivo, uma vez que a ré não provou explorar a marca,⁴⁶ mas não deixa de decidir quanto à natureza dos efeitos da sentença, controvérsia entre a autora, que entendia seu caráter meramente declaratório, e a ré, que defendia seu caráter desconstitutivo.⁴⁷

cu no Brasil (grifo nosso). Face aos elementos carreados para estes autos, verifica-se que as alegações da autora são consistentes, revelando, em princípio, uma conduta ilícita por parte da ré. (...) Assim, a liminar foi bem concedida, já que a apreensão dos bens era mesmo a solução que menor prejuízo causará, qualquer que seja o resultado final".

45. Sentença proferida no processo n. 690/92, SP, 12ª Vara Cível. xerox dos autos.

46. A respeito da exploração da marca dispõe a sentença: "A Autolatina Brasil possuía o direito de uso exclusivo e se, efetivamente, quisesse difundir a marca *Jeep* já o teria feito, pois inseriu outras no período nem mesmo conhecidas anteriormente pelo público; sendo certo que o desinteresse fica mais evidente quando se percebe que de 1983 a 1989 nada comercializou e, mesmo instada à rescisão, não procurou difundir ao menos razoavelmente a marca, inserindo apenas em produto já conhecido por outro nome, *Pampa*, sem difusão satisfatória demonstrada pelo desconhecimento pelos brasileiros e que visava unicamente demonstrar um uso a impossibilitar a rescisão, mas que efetivamente não pode ser visto como uso adequado para atingir tal desiderato".

47. Quanto a esta questão o Juiz assim decidiu: "Assim, razoável admitir seja a questão desde já decidida e tal deve ser feito, desta vez, em favor da ré, pois a resolução de contrato por inexecução, no Brasil, é sempre desconstitutiva e, como tal gerando efeitos *ex nunc*".

O direito de uso exclusivo da marca, nestes dois casos, originou-se de contratos de Licença de Uso de Marca. Ambos os registros persistem em nome das licenciadoras, que cedem porém seu direito de uso exclusivo em prol das licenciadas. As duas licenciadas produzem elas mesmas as mercadorias que serão assinaladas com as marcas licenciadas. Os contratos em questão foram averbados perante o INPI, preenchendo o requisito legal para serem equiparados a direitos reais, oponíveis *erga omnes*.

Os Tribunais consideraram, nestes dois casos, os produtos paralelamente importados como contrafeitos, uma vez que não provinham da produção das licenciadas, únicas titulares dos direitos de uso exclusivo de tais marcas no território brasileiro. Não mencionaram em momento algum a função de origem da marca e o papel que ela poderia desempenhar nas questões examinadas. A quem a marca se refere? Ao produtor licenciador ou ao licenciado? Aqui nos deparamos com a mesma questão de função de origem apresentada nos comentários ao caso *Bolla*. Esta discussão, diante do julgado, é meramente acadêmica, pois a linha de decisão adotada pelos Tribunais neste dois casos está clara: decidem aplicando o direito de uso exclusivo da marca garantida em todo o território nacional, não levando em consideração qualquer fato ocorrido fora das fronteiras brasileiras. Os Tribunais não entenderam por aplicar, em qualquer dos casos, o princípio da exaustão internacional.

No caso *Sega*, a autora, licenciada por empresa japonesa para a fabricação de *video-games* no Brasil, adquiriu tal marca por contrato de cessão e transferência, de terceiro, que havia registrado a marca japonesa no Brasil. A ré iniciou a comercialização de cartuchos de *video-games*, *consoles* e equipamentos com a marca da autora. Esta solicitou perante o Juízo Criminal "Busca e Apreensão" de *video-games* para formação do corpo de delito para a propositura da "Queixa Crime", e ainda

promoveu no Juízo Cível “Medida Cautelar”, cuja liminar foi concedida. Paralelamente, promoveu a autora uma “Ação Ordinária de Obrigação de Não Fazer”. A ré alegou lícita comercialização dos produtos assinalados com a marca *Sega*, importados diretamente do fabricante ou de seus fornecedores, e argumentou que a autora não poderia impedir o uso da marca por terceiros, já que esta seria objeto de pedido de caducidade de marca.⁴⁸

A ré foi condenada na Ação Ordinária devendo:

“(...) abster-se do uso da marca *Sega* a qualquer título, retirando-a de impressos, cartazes e de qualquer outro meio que ao público a revele, com a conseqüente cessação da comercialização de produtos com a marca em apreço, que não tenham sido fabricados pela detentora dos direitos respectivos no Brasil (...)”.

E lê-se nesta mesma decisão:

“Por outro lado, a requerida confessou em sua resposta que os produtos apreendidos na Cautelar foram adquiridos de terceiros que não a detentora da exclusividade da marca para o Brasil. Pouco importa que tenham sido regularmente importados. A proteção à propriedade industrial abrange também os licenciados de outros países. O que se protege é a marca; em si. Não há distinção legal entre os produtos fabricados no Brasil ou fora dele para a definição da afronta ao direito de uso da marca; ocorrendo a aquisição de bem com a marca protegida, não fabricado por esta detentora, caracteriza-se a infração ao direito”.

E em juízo de Apelação manteve-se esta decisão.

Interessante é notar que no Juízo Penal as ações deste caso foram julgadas im procedentes. Transcrevemos parte do teor

48. Quanto ao pedido de caducidade da marca *Sega*, que por sinal foi negado, nada altera a situação. De acordo com a sentença, seus “efeitos só se produzem a partir da sua data, não alcançando os fatos passados, ao contrário dos efeitos de nulidade, que se operam *ex tunc*”.

da Apelação n. 865.237/5, 1ª Vara Criminal, 25 de abril de 1994, São Paulo:

“(...) Os tipos em que insiste a apelante não foram infringidos. Os querelados não estão ‘usando marca legítima de outrem em produto ou artigo que não é de sua fabricação’. Ao contrário, a mercadoria é autêntica. Produzida pelo fornecedor original. Nem estão a vender ‘artigo ou produto que tem marca de outrem e não é de fabricação deste’. Vendem, expõem à venda e têm em depósito mercadoria autêntica, não reproduzida.

“Se a conduta dos querelados pode representar concorrência desleal, o tema há de ser apreciado na esfera cível. Os danos da apelante devem ser examinados na instância adequada. O Estado somente deve ser acionado para aplicar o braço pesado da sanção criminal ‘quando a conservação da ordem jurídica não se possa obter com outros meios de reação, isto é, com os meios próprios do direito civil.’ (Nélson Hungria, *Comentários ao Código Penal*, 3ª ed., v. I, t. 2, p. 27)”.

No caso *Philco*, a autora, titular da marca *Philco*, promoveu ação contra a ré que importa e comercializa produtos com esta marca. Diante do pedido de “Busca e Apreensão” dos produtos assinalados com tal marca e da “Ação Ordinária de Obrigação de Não Fazer” promovida pela autora, a ré alegou que os produtos não foram fabricados nem colocados no mercado por ela. Afirmou, ainda, ser simples importadora de produtos genuínos *Philco*, industrializados e comercializados pela empresa *Philco* americana. A “Busca e Apreensão” foi deferida e a “Ação Ordinária” ainda não foi julgada.

Lê-se da concessão da liminar:⁴⁹

“Estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar requerida *inaudita altera pars*.”

O *fumus bonis juris* está comprovado pelo registro da marca. O *periculum in*

49. Cópia dos autos.

mora, pela circunstância de que a demora na provocação de decisão definitiva quanto ao pleito da autora acarretará prejuízos certos.

“Assim, concedida a liminar nos termos do pedido.”

Se os Tribunais já entendiam proibir as importações paralelas baseando-se no direito de uso exclusivo de marca adquirido através de contrato de licença, onde a licenciada ainda mantém a propriedade da marca, com muito mais força defendem a aplicação desta mesma proibição aos casos onde o direito de propriedade encontra suas raízes em contrato de cessão de marca.

Através do contrato de cessão da marca, que deve ser necessariamente averbado perante o INPI para que produza efeitos *erga omnes*, a propriedade da marca, com todos os direitos que daí advêm, é transferida. Quanto à função de origem, nestes casos, a questão parece livre de controvérsias. A cessão da *propriedade* acarreta que os produtos marcados pelo seu novo titular passem a ter origem diferente dos produzidos pelo cedente. Vide conclusão do caso *Colgate* no item 9 supra.

As decisões dos Tribunais impedindo as importações paralelas de produtos advindos de terceiros Estados nos parecem previsíveis e coerentes diante das tendências político-econômicas até hoje seguidas pelo país. Tal postura, porém, virá a gerar problemas no momento em que os Tribunais tiverem de se confrontar com importações paralelas oriundas de um Estado-parte signatário do Tratado de Assunção. Neste caso, será imprescindível a adoção de nova postura, cujo grau de aplicação terá de ser analisado caso a caso.

Com relação às importações paralelas de produtos oriundos de terceiros países não-membros do Mercosul, podemos concluir: no Brasil, por construção jurisprudencial na vigência da Lei 5.772/71, baseando-se no exercício do direito exclusivo do uso da marca, proibem-se as importações

paralelas de produtos marcados, não se reconhecendo a exaustão dos direitos de marcas em nível internacional. Tal entendimento persiste na nova Lei de Propriedade Industrial, uma vez que o princípio da exaustão nacional do direito de marcas encontra-se nela expressamente mencionado.

Aos casos de importações paralelas é, portanto, aplicável toda a legislação pertinente à contrafação de marcas.

II. O problema das importações paralelas e a nova Lei de Propriedade Industrial

A nova Lei de Propriedade Industrial⁵⁰ garante a exclusividade do uso da marca em todo o território nacional (art. 129), prevendo ainda ao seu titular, ou a seu requerente, a possibilidade de ceder o registro, ou pedido de registro, e licenciar o seu uso.

A reprodução da marca registrada, sem autorização de seu titular, no todo ou em parte, ou sua imitação de modo que possa induzir confusão, ou a alteração de marca já colocada no mercado, constitui ilícito penal (art. 189). O mesmo acontece com a importação, exportação, venda, oferecimento ou exposição à venda, ocultação ou manutenção em estoque de produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte, ou de produto de sua indústria ou comércio contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem (art. 190).

O art. 136, ao mencionar as anotações do INPI, dispõe, em seu inciso I, que será feita anotação da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; e o art. 138 dispõe: “(...) As anotações produ-

50. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que entrou em vigor em 15 de maio de 1997, exceção feita aos arts. 230 e 231, que já haviam entrado em vigor em 15 de maio de 1996.

zirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação”.

Ao dispor sobre a licença de uso, nos artigos 139 até 141, expressa o art. 140 que “o contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros”; e, no § 1º: “A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação”. A exemplo do que acontecia anteriormente, a nova Lei de Propriedade Industrial exige a averbação da Cessão ou da Licença do Uso de Marca para que ela seja oponível *erga omnes*.

Diferentemente da Lei 5.772/71, esta lei dispõe que o titular da marca não poderá impedir a livre utilização do produto colocado no mercado *interno* pelo titular ou com o seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68 (art. 132, III). A regra é expressamente a da exaustão interna para o direito de marcas. Há porém duas exceções a esta regra, nas quais se permitirá a importação paralela por qualquer terceiro, a saber:

— quando o titular de uma patente pratica a importação do objeto da patente;

— quando o licenciado importa, desde que o produto tenha sido colocado no mercado (internacional) diretamente pelo titular da patente ou com o seu consentimento.

Em ambos os casos, a titularidade da marca e o direito de seu uso exclusivo não poderão ser alegados para impedir a entrada dos produtos paralelamente importados.

12. O direito de marcas e o Mercosul

A política de substituição de importações adotada pelos países latino-americanos não logrou mostrar-se efetiva. Nos comentários de Guillermo Ondarts:⁵¹ “muchas

de las empresas industriales creadas al amparo de esta política, y consideradas hace una o dos décadas como una prueba inequívoca de progreso, hoy constituyen más un problema que un orgullo”. Neste quadro, e considerando a necessidade de acompanhar-se, principalmente, o desenvolvimento tecnológico que introduz no mercado mundial produtos cada vez mais competitivos, o processo de integração da América Latina tornou-se uma questão de sobrevivência econômica.

Os blocos econômicos possuem uma capacidade muito maior de negociação frente ao mercado internacional. Ainda nas palavras de Ondarts, “el propósito de los bloques no es alejarse de los mercados globales, sino más bien establecer una plataforma amplia, fuertemente competitiva para que, a partir de ella, las empresas se puedan lanzar en condiciones ventajosas al mundo”.

No Tratado de Assunção, firmado em 26 de março de 1990, os Estados-partes Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai decidiram formar um Mercado Comum baseado em um regime de livre concorrência. Assumiram, para tanto, o compromisso de assegurar a livre circulação de bens e serviços dentro da região, suprimindo entre eles os direitos aduaneiros e as restrições quantitativas à entrada e saída de mercadorias, bem como qualquer outra medida de efeito restritivo, coordenar suas políticas macroeconômicas e harmonizar as legislações nacionais para possibilitar o processo de integração.

O Tratado de Assunção não estabelece normas para a resolução de conflitos e nem cria órgãos supranacionais que viabilizem a sua aplicação. O Protocolo de Brasília, que dispõe sobre a solução de controvérsias, estabelece mecanismos para dirimir conflitos de interpretação e aplicação que possam surgir com relação ao Tratado de Assunção unicamente entre os Estados-partes e entre os particulares e o Estado, mas não entre particulares.

51. Ondarts, Guillermo, in *Integración Latinoamericana*, jan./fev. 1992.

No que diz respeito à harmonização do direito de marcas, necessária para a criação de segurança jurídica dentro do mercado comum e para garantia da concorrência leal, o Subgrupo de Trabalho 7, após estudo das legislações dos Estados-partes e estabelecimento dos pontos concordantes e discordantes, formulou um "Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem".

Este Protocolo dispõe sobre a proteção mínima que cada Estado-parte deverá conceder às marcas, indicações de procedência e denominações de origem, não excluindo, expressamente, a possibilidade de concessão de proteção mais ampla, desde que de acordo com os princípios nele dispostos (art. 1º). Prevê também que cada Estado-parte deverá conceder aos nacionais dos outros Estados-partes o mesmo tratamento que concede aos seus próprios nacionais (art.3º).

Quanto à exaustão do direito de marcas dispõe o art. 13:

"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".

Deixou-se aqui aberta a decisão de como aplicar a exaustão, se apenas em nível comunitário, ou internacional, a cada Esta-

do-membro. Como já mencionamos, a nova Lei de Propriedade Industrial opta expressamente pela exaustão interna do direito de marcas. Tal disposição é incompatível com os princípios que pautam a própria existência do Mercosul. Neste ponto a Lei de Propriedade Industrial que acaba de nascer não escapará de ser, em breve, revista.

A exemplo do que fez a União Européia, cogita-se também da criação de uma marca abrangendo todo o território comum. A *marca Mercosul* possibilitaria a circulação de produtos e serviços com boas garantias para os seus titulares, criando um sistema onde o direito de marcas é reconhecido e respeitado de modo uniforme.

É importante frisar que uma marca com efeitos em todo o território do Mercosul não surgiria no lugar da marca nacional, mas antes coexistiria com as marcas nacionais. A formação do mercado comum não implica quebra da unidade de cada Estado-parte. Tanto a criação da marca Mercosul como a harmonização do direito de marcas não eliminarão o problema de uma marca idêntica, pertencente a titulares diferentes, registrada em diferentes Estados-partes. Para estes casos, a criação de regras, que exijam um acordo ou a autorização do titular da marca no Estado-parte onde se pretende realizar a introdução do produto, poderia servir de solução. De qualquer forma, é importante lembrar que a formação de um mercado comum implica necessariamente sacrifícios de parte dos Estados nacionais e dos particulares, frente ao interesse comunitário.