

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
COGEAE

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO CONTRATUAL

CONTRATOS INTERNACIONAIS DE COMÉRCIO: LIMITAÇÕES
DECORRENTES DO PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO DE DIREITOS

SIDNEY OLIVEIRA FERNANDES

São Paulo – SP

2013

SIDNEY OLIVEIRA FERNANDES

CONTRATOS INTERNACIONAIS DE COMÉRCIO: LIMITAÇÕES
DECORRENTES DO PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO DE DIREITOS

Monografia apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Direito Contratual, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - COGEAE, como pré-requisito para a obtenção do título de pós-graduado em Direito Contratual, orientada pela Professora Doutora Greice Patrícia Fuller.

São Paulo – SP

2013

AGRADECIMENTOS

À Professora Doutora Greice Patrícia Fuller, minha orientadora, pelo auxílio no desenvolvimento deste trabalho e pela dedicação nas aulas de pós-graduação desta Instituição. À minha família pelo amor incondicional.

RESUMO

Esta monografia é resultado do entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o princípio da exaustão de direitos de propriedade intelectual - previsto na lei de propriedade industrial e aplicado analogicamente aos direitos autorais -, e, por conseguinte, os seus reflexos na legalidade da importação paralela, partindo-se de um contexto internacional, para, então, observar a questão sob a ótica do direito pátrio. Neste estudo, levamos em consideração, brevemente, a parte conceitual e histórica de contratos internacionais e de propriedade intelectual, com o objetivo de formar substrato para uma análise aprofundada sobre o princípio em questão. O trabalho foi desenvolvido com vistas ao direito marcário, uma vez que este, particularmente, tem sido objeto de recentes análises pelos tribunais superiores. Traçamos as espécies de exaustão de direitos, para, em seguida, abordarmos a opção feita pelo legislador pátrio, qual seja, a exaustão nacional de direitos, o que, por consequência, torna ilegal a importação paralela. Não obstante, como se trata de uma questão polêmica, ainda em vias de ser pacificada, foram abordadas posições doutrinárias divergentes sobre a legalidade da importação paralela. Ao final, demonstramos que também alguns julgados dos tribunais superiores apresentam diferentes considerações acerca deste assunto. Com base no julgado mais recente do STJ e na opção feita pelo legislador, concluímos que a prática de importação paralela está proibida, mas, a depender do caso, a questão deve ser relativizada sob o fundamento de princípios constitucionais.

Categorias / Palavras chaves: Importação Paralela, Princípio da Exaustão de Direitos de Propriedade Intelectual, Propriedade Intelectual, Contratos Internacionais, Contrato de Distribuição Exclusiva, Contrato de Licença de Marca Exclusiva

SUMÁRIO

Introdução	6
1 Dos Contratos Internacionais de Comércio	8
1.1 Do Comércio Internacional	8
1.1.1 Aspecto geral	8
1.1.2 A expansão empresarial por meio da criação de exclusividades comerciais	11
1.2 Caracterização do Contrato Internacional	13
1.2.1 Aspecto geral	13
1.2.2 Do conceito de contrato internacional de comércio	14
1.2.3 Da principiologia relevante para este estudo	15
1.2.3.1 Princípio da autonomia da vontade	15
1.2.3.2 Princípio da sociabilidade e da eticidade	16
1.3 Da Propriedade Intelectual.....	17
1.3.1 Noções introdutórias sobre propriedade intelectual	17
1.3.2 Legislação pátria sobre propriedade intelectual.....	19
1.3.3 Do caráter internacional da propriedade intelectual	20
1.3.3.1 Dos acordos internacionais relativos à propriedade intelectual: CUP, Convenção de Berna e TRIPs.....	21
2 As Limitações Decorrentes do Princípio da Exaustão de Direitos.....	26
2.1 Do Princípio da Exaustão de Direitos de Propriedade Intelectual	26
2.1.1 “First sale doctrine”	26
2.1.2 Aspecto geral do princípio da exaustão de direitos	29
2.1.3 Tratamento internacional sobre a exaustão de direitos	30
2.1.4 Legislação nacional relativa à exaustão de direitos marcários.....	31
2.2 Importação Paralela.....	34
2.2.1 Aspectos gerais	34
2.2.2 Prós e contras da importação paralela	35
2.3 Dos contratos Usualmente Impactados pela Importação Paralela	38
2.3.1. Contrato de distribuição	38
2.3.1.1 Divisão de mercado.....	40
2.3.2 Do contrato de licença de marca	41
2.3.2.1 Do conceito de marca e dos direitos decorrentes da titularidade marcária.....	41
2.3.2.2 Do contrato de licença de marca	42
2.3.2.3 O princípio da exaustão de direitos e o direito sobre as marcas	42
2.4 Precedentes Judiciais Acerca do Princípio da Exaustão de Direitos	44

2.4.1	Caso Diageo – Recurso Especial n. 1249718.....	44
2.4.2	Caso Charutos Cubanos - Recurso Especial n. 930491	47
2.4.3	Caso Cemtrum – Recurso Especial n. 609047.....	48
	Conclusão	50
	Referências	52

INTRODUÇÃO

Impulsionada pela evolução tecnológica, a globalização alterou significativamente o cenário social, político e econômico mundial. A remodelação de fronteiras no campo do comércio internacional foi uma delas, permitindo uma ampla atuação de sociedades empresárias, com a oferta simultânea de produtos e serviços em diversos países.

Ressalta-se, *ab initio*, que expandir-se globalmente não necessariamente implica a criação de subsidiárias em outros países com relação societária direta; há também a opção de firmar acordos comerciais com empresas locais para distribuição e venda de produtos em território estrangeiro.

Neste contexto de intensificação do comércio internacional, naturalmente, os contratos internacionais ganharam relevância, e, por consequência, alguns de seus aspectos passaram a ser densamente debatidos à medida que confrontam com normas que visam resguardar a harmonia social e a defesa da ordem econômica de determinada jurisdição.

O presente trabalho visa discorrer sobre os aspectos jurídicos que envolvem, por meio de contratos, exclusividades territoriais concedidas por titulares de propriedade intelectual para distribuição ou fabricação de produtos, ou para uso e exploração de direitos, em contraposição ao chamado princípio da exaustão de direitos, que atua como limitador do exercício de direitos de propriedade de intelectual, bem como da autonomia da vontade.

Interessa-nos os aspectos jurídicos que envolvem os direitos de propriedade intelectual – embora neste trabalho abordaremos somente o direito marcário –, os quais visam proteger as criações intelectuais e representam ativos valiosíssimos para as empresas atualmente.

No conflito envolvendo a chamada importação paralela, de um lado há os interesses de titulares de propriedade intelectual, que buscam o controle da circulação de produtos. O titular de uma marca, por vezes, quer introduzi-la em determinado mercado, por meio de outras empresas com as quais mantém parceria comercial, a fim de garantir o bom uso e divulgação da marca, o cumprimento de questões regulatórias, a criação de ações de marketing conjuntas, e, de um modo geral, o acompanhamento da aceitação do público consumidor em relação ao seu produto.

Por outro lado, contrapõem-se aos interesses gerais relativos à livre circulação de mercadorias e à livre iniciativa privada. Este apelo por um mercado sem restrições não tem personagem definido, podendo ser de interesse de qualquer pessoa. Um turista que decide comprar perfumes de uma marca famosa nos Estados Unidos não quer ser impedido de revendê-los no Brasil, sob o argumento de que outra empresa detém exclusividade para comercializá-lo neste território.

Importante observar que esta situação afeta dois elementos essenciais do contrato: (i) o acordo de vontades que, neste caso, visa estabelecer canais de distribuição ou parcerias exclusivas em territórios estrangeiros para os titulares de direitos de propriedade intelectual; e (ii) a subordinação do contrato ao ordenamento jurídico aplicável, o que, neste caso, define a norma jurídica que imperará para a aplicação princípio da exaustão de direitos.

Com o objetivo de abordar os aspectos mais controvertidos, sem perder a objetividade, o presente trabalho abordará aspectos de contratos e de propriedade intelectual, bem como explorará o posicionamento dos nossos tribunais em relação a este assunto.

Assim, no Capítulo 1, abordaremos brevemente a crescente importância do comércio internacional, e, por consequência, a relevância do contrato internacional para instrumentalizar e viabilizar as relações advindas deste cenário. Também, conceituaremos o contrato internacional, levando em consideração alguns dos princípios para sua completa compreensão. Por fim, serão considerados alguns aspectos da propriedade intelectual, matéria intrinsecamente ligada a questão da importação paralela.

No Capítulo 2, abordaremos o princípio da exaustão de direitos de propriedade intelectual, traçando aspectos históricos e conceituais até chegarmos ao tratamento conferido pelo legislador nacional a esta matéria. Como consequência natural deste princípio, abordaremos a questão da importação paralela e seus impactos para alguns tipos de contrato usualmente praticados no comércio internacional. Por fim, serão demonstrados alguns julgados importantes para a definição da legalidade da importação paralela.

1 DOS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE COMÉRCIO

1.1 Do Comércio Internacional

1.1.1 Aspecto geral

A troca de bens e serviços através de fronteiras internacionais – ou, mais conhecido, o comércio internacional – existe há milênios e sua relevância para a humanidade é incontestável. A nossa própria história teve seus primórdios traçados pela busca de novas fontes de riqueza em outros continentes e de um suposto novo mercado consumidor – este último que nunca se solidificou, dada a natureza exploratória da grande parte das colônias portuguesas, com as quais a metrópole possuía o monopólio das trocas comerciais.

Contudo, foi apenas há algumas décadas que a importância econômica, social e política da internacionalização do comércio passou a crescer exponencialmente. Com o avanço dos transportes e da telecomunicação, fomentada pela busca cada vez maior de novos mercados e menores custos com recursos de capital, naturais e de mão-de-obra, empresas locais transformaram-se em corporações multinacionais e assim se solidificaram, principalmente o início do século XX. Com o fortalecimento da globalização, o território internacional se tornou palco da competição entre empresas de diversas nacionalidades, as quais hoje escolhem onde, com quais parceiros e em quais mercados consumidores atuar.

Hoje, visivelmente, tamanha é a relevância do comércio internacional que não há barreiras culturais e ideológicas que o impeça, tendo como exemplo mais bem sucedido a China, um país que, não obstante apresentar estrutura política significativamente diferente do mundo ocidentalizado, ocupa papel de destaque no comércio internacional. Portanto, o comércio internacional está inserido num campo altamente complexo, uma vez que há influência de dois ou mais Estados, com aspectos ideológicos, culturais, econômicos, jurídicos próprios.

Em função destas divergências, tem-se observado um esforço para conceber e unificar as normas e costumes internacionais, capazes de aproximar países por meio de relações mercantis. Este processo de uniformização, senão natural, é considerado

necessário no âmbito jurídico¹, e apresenta raízes na idade média formando, desde então, um corpo de costumes e normas para a estruturação do comércio privado internacional, denominado *lex mercatoria*².

No que tange ao âmbito privado, vale destacar menções na doutrina a respeito da nova *lex mercatoria*, a qual ganhou força e protagonismo com a globalização, e apresenta, dentro da visão autonomista, um caráter transnacional, autônomo e autoprodutor de normas³. Além disso, entidades privadas também participam intensamente do processo de internacionalização das normas aplicáveis aos contratos internacionais, como, por exemplo, a International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).

Para aproximação dos Estados nacionais, muitos foram os esforços na direção da criação de instituições de âmbito global, como Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Acordo Mundial de Tarifas e Comércio (GATT), que atuaram no sentido de estruturar as relações financeiras e estimular o comércio mundial.

Acrescenta-se, ainda, que o aumento das relações comerciais e financeiras levou, ainda mais, à necessidade inevitável de se estabelecerem regras comuns aos países participantes dessa nova conjuntura mundial.

Neste cenário, por exemplo, ganha importante papel a Organização Mundial do Comércio (OMC), criada em 1995, após uma série de negociações frustradas na Rodada Uruguai, que se iniciou em 1986. A OMC visa à regulamentação do comércio entre os seus países-membros, fornecendo uma estrutura para negociação e formalização de acordos comerciais, além de um processo de resolução de conflitos. Neste sentido:

The WTO agreements cover goods, services and intellectual property. They spell out the principles of liberalization, and the permitted exceptions. They include individual countries' commitments to lower customs tariffs and other trade barriers, and to open and keep open services markets. They set procedures for settling disputes. These agreements are not static; they are renegotiated from time to time and new agreements can be added to the package. Many are now being negotiated under the Doha

¹ Fiad, Patricia Sampaio. **A Criação do Direito do Comércio Internacional: Uma Uniformização Desuniforme**. Revista da Faculdade de Direito da UERJ, v.2, n.22. p.5

² Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Lex_mercatoria. Acesso: 25/09/2013.

³ Tomazette, Marlon. **Internacionalização do Direito Além do Estado: A Nova Lex Mercatoria e Sua Aplicação**. Revista de Direito Internacional. v. 9, n. 4, 2012. p. 113

Development Agenda, launched by WTO trade ministers in Doha, Qatar, in November 2001.⁴

Com o objetivo de facilitar o comércio internacional, a despeito de divergências entre Estados, a OMC em suas negociações tem provido uma base de regras para o comércio internacional, com o objetivo de colaborar com fabricantes e prestadores de serviços, importadores e exportadores a conduzirem seus negócios⁵. A partir desta base, tem-se um maior fluxo de contratos e uma maior aceitação das tratativas entre particulares pelos Estados envolvidos.

Cabe destacar também o papel da UNCITRAL (Comissão das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional) que elaborou a Convenção de Viena sobre a Compra e Venda Internacional de Mercadorias de 1980, a qual visa uniformizar as normas de direito material dos contratos de compra e venda internacional de mercadorias.

Recentemente, o Brasil se tornou o 79º Estado-Parte a ingressar nesta convenção considerada uma legislação moderna e flexível que permite diminuir os custos e os riscos de contratos internacionais, dinamizando o comércio no âmbito global entre empresas⁶.

A título exemplificativo, podemos citar os principais regramentos internacionalmente uniformes em vigor no Brasil: Convenção de Genebra para a Adoção de uma Lei Uniforme Sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias, de 1930; Lei Uniforme Relativa ao Cheque, de 1931; Convenção Europeia sobre Resolução de Disputas

⁴ WORD TRADE ORGANIZATION. **Uruguay round agreement:** Part I - general provisions and basic principles. <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm>. Acesso em: 08 jul. 2013.

Tradução livre do autor: Os contratos da OMC abrangem bens, serviços e propriedade intelectual. Versam sobre princípios de liberalização comercial e exceções permitidas. Incluem compromissos individuais de países para reduzir tarifas alfandegárias e outras barreiras, bem como para abrir e manter abertos os mercados. Instituem procedimentos para a resolução de conflitos. Estes contratos não são estáticos; são negociados periodicamente e novos contratos podem ser celebrados. Muitos estão atualmente sendo negociados sob a rodada de Doha, instituída pelos ministros da OMC em Doha, Qatar, em novembro de 2001.

⁵Transcrição de trecho do site: At its heart are the WTO agreements, negotiated and signed by the bulk of the world's trading nations. These documents provide the legal ground rules for international commerce. They are essentially contracts, binding governments to keep their trade policies within agreed limits. Although negotiated and signed by governments, the goal is to help producers of goods and services, exporters, and importers conduct their business, while allowing governments to meet social and environmental objectives.

⁶ Referida convenção aplica-se restritivamente a empresas para comércio de bens, conforme se depreende do trecho a seguir: The CISG governs contracts for the international sales of goods between private businesses, excluding sales to consumers and sales of services, as well as sales of certain specified types of goods. It applies to contracts for sale of goods between parties whose places of business are in different Contracting States, or when the rules of private international law lead to the application of the law of a Contracting State. Disponível em http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html

Envolvendo Investimentos entre Estados e Nacionais de Outros Estados, de 1965; Convenção Interamericana Sobre Arbitragem Comercial Internacional, de 1975; Convenção de Roma, de 1980; a Convenção das Nações Unidas para a Venda Internacional de Mercadorias, de 1980; e Convenção Interamericana sobre Direito Aplicável aos Contratos Internacionais, de 1994⁷.

Portanto, como se observa, existe um movimento agudo para estimular e intensificar o livre comércio de produtos e serviços em nível global. Os Estados e entidades internacionais não têm medido esforços para facilitar e promover o comércio internacional, criando standards e fornecendo subsídios para que o empreendedorismo não se limite geograficamente. Trata-se de um movimento inquestionável, mas que depende, sobretudo, de segurança jurídica e de um alinhamento quanto à exploração de direitos em diferentes jurisdições.

1.1.2 A expansão empresarial por meio da criação de exclusividades comerciais

*“You have no choice but to operate in a world shaped by globalization and the information revolution. There are two options: Adapt or die.”*⁸ Esta definição de Andrew S. Grove, importante empresário na história dos Estados Unidos, ex CEO da Intel, ilustra bem um cenário inevitável, qual seja, o de se adaptar à economia globalizada e expandir os negócios para além das fronteiras nacionais.

As empresas optam muitas vezes por investir em mercados internacionais por diversos motivos, dentre os quais, podemos citar a simples busca por outro mercado consumidor decorrente da saturação do mercado interno, barateamento do custo de produção, criação de parcerias para incrementar a qualidade de produtos e serviços⁹.

A expansão no comércio internacional pode ocorrer de forma indireta, por meio de associações com distribuidores ou de concessões para exploração de seus direitos de propriedade intelectual, e, assim, oferecer seus produtos e serviços, sem a necessidade de estabelecer uma operação completa em determinado território.

⁷ FIAD, op. cit., p. 5.

⁸ Tradução livre do autor: Você não tem outra chance, senão a de operar em um mundo moldado pela globalização e revolução da informática. Ha duas opções: Adaptar-se ou morrer.

⁹ WHY do companies invest overseas? **Globalization 101**. Disponível em: <<http://www.globalization101.org/why-do-companies-invest-overseas>>. Acesso em: 25 jul. 2013.

É comum uma empresa controlar sua rede de distribuição em níveis globais, vinculando o escoamento de seus produtos a determinados canais exclusivos. Uma empresa estrangeira ao entrar em território desconhecido busca, naturalmente, assegurar o maior controle possível sobre seus bens, visando à proteção de seus ativos.

Além de conferir um maior controle sobre os ativos de uma empresa, a criação de exclusividades torna-se uma estratégia para tirar dos concorrentes importantes canais de distribuição de bens e serviços em determinados mercados.

Como bem indica Paula Andrea Forgioni, o escoamento da produção é vital para o desenvolvimento da empresa; preço e qualidade pouco ou nada significam se não houver a venda do produto. A partir do momento em que o distribuidor vincula-se a um só fornecedor, comercializando apenas uma marca, os concorrentes desse fabricante podem perder um importante canal de escoamento da sua produção.¹⁰

Uma empresa que licencia sua obra autoral – desenhos de super-heróis, por exemplo – a um varejista, em um acordo de exclusividade mútuo, acaba eliminando de seus concorrentes a possibilidade de utilizarem este varejista para levar o produto ao consumidor final, o que pode ser determinante para o sucesso ou fracasso da empresa licenciante, dependendo do tamanho e relevância deste canal específico de vendas¹¹.

Entendemos que a determinação de território e a exclusividade neste tipo de contratação são fundamentais para as duas partes: ao cedente lhe é garantido o controle sobre a comercialização dos seus produtos, além de poder viabilizar formas de garantir a qualidade dos seus produtos e o nível de seus serviços em determinados mercados. Por outro lado, ao cessionário da exclusividade é garantido o monopólio de venda e comercialização em determinado mercado.

Conclui-se, portanto, que do inevitável processo de globalização surgem diversas estratégias para escoar os produtos em outros países, sendo a criação de exclusividades comerciais uma de suas feições.

¹⁰ FORGIONI, Paula Andrea. **Contrato de distribuição**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 256

¹¹ *Ibid.*, p. 256

1.2 Caracterização do Contrato Internacional

1.2.1 Aspecto geral

Os contratos internacionais têm sido objeto de diversos acordos entre Estados, bem como de constantes construções teóricas por parte doutrina, em razão do desenvolvimento de uma economia globalizada e do comércio internacional.

Este cenário propiciou a criação de inúmeras formas de contratação, que aperfeiçoaram as técnicas já existentes e geraram novos institutos jurídicos, contribuindo para o desenvolvimento do Direito. Os contratos internacionais, pois, apresentam papel relevante não só pelo fato de viabilizar e instrumentalizar as relações derivadas do comércio internacional, como, também, por ser um importante fomentador de inovações e criações jurídicas.

Estes contratos caracterizam-se pela extraterritorialidade, uma vez que não ultrapassam barreiras geográficas. São naturalmente consequência do intercâmbio de Estados e pessoas que passaram a oferecer produtos e serviços com maior celeridade em razão das novas tecnologias.¹²

Embora reconheça que “os contratos internacionais são o motor, no sentido estrito, do comércio internacional, e, no sentido amplo, das relações internacionais, em todos os seus matizes”¹³, Irineu Strenger não defende uma autonomia absoluta do contrato internacional. Ao contrário, o contrato internacional deve inevitavelmente se submeter a uma harmonização com o regimento interno de cada Estado. Nas suas palavras:

As normas de direito obrigacional são, inevitavelmente, aplicáveis às relações jurídicas emergente da atividade mercantil, com algumas modificáveis. Tais modificações justificam-se pela necessidade de adaptar a ordem jurídica positiva à especialidade técnica da atividade econômico-mercantil. Esse é um aspecto confluyente do Direito do Comércio Internacional e Interno, porquanto ambos têm por objeto a sistematização de técnicas jurídicas adequadas às operações de transformação e de circulação de bens ou de serviços no mercado.¹⁴

12 VENTURA, Carla A. Arena. **Revista Eletrônica de Direito Internacional**, vol. 6, 2010, p.94. Disponível em: <http://www.cedin.com.br/revistaeletronica/volume6/> Acesso em: 27 set. 2013.

13 STRENGER, Irineu. **Contratos internacionais do comércio**. 4. ed. São Paulo: LTr, 2003b, p. 31

14 *Ibid.*, p. 32.

Não obstante, insta ressaltar que o Direito Comercial está em um processo de internacionalização intensificado, tendo em vista as novas necessidades advindas da economia moderna e globalizada. Nesse sentido, de acordo com as lições de René Rodière¹⁵: “as legislações nacionais se achegam, e as convenções internacionais tendem a substituir a disparidade dos Direitos positivos dos Estados, por uma regulamentação única”.

Entendemos que, diante deste cenário, em que o fluxo de produtos e serviços rompeu as fronteiras dos Estados nacionais, há um caminho natural de se reconhecer mais autonomia aos contratos internacionais. Nessa linha, como já observamos neste trabalho, o Brasil tende a acompanhar e incorporar regramentos internacionalmente consagrados, como consequência inevitável de sua exposição no comércio internacional.

1.2.2 Do conceito de contrato internacional de comércio

Pode-se dizer que tem sido uma tarefa árdua para a doutrina conceituar contratos internacionais. No Brasil, prevalece que a internacionalidade do contrato se verifica quando há um "elemento de estraneidade", que pode ser o domicílio das partes, o local da execução de seu objeto ou outro equivalente, criando-se liame com mais de um sistema jurídico¹⁶.

Vale lembrar que a convenção interamericana sobre o Direito aplicável aos contratos internacionais define em seu art. 1º que: “Deve ser entendido que o contrato é internacional, se as mesmas partes têm a sua residência habitual ou estabelecimento em diferentes Estados Partes, ou se o contrato tem vinculação objetiva com mais de um Estado Parte.”

Em referência a esta definição, Josué Drebes conclui que: “Nestes termos, o contrato internacional pode ser entendido como um instrumento especializado do DIPr que busca regular uma relação jurídica envolvendo duas partes, sendo que este objeto

¹⁵ RENE, 1968 apud STRENGER, op. cit., 2003b, p. 47.

¹⁶ YONEKURA, Sandra Yuri. **O Contrato Internacional**. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/4527>>. Acesso em: 25 set. 2013.

detém um ou mais elementos de estraneidade e possui vínculos com um ou mais sistemas jurídicos distintos¹⁷.”

Maristela Basso, por sua vez, entende que não basta haver um elemento estrangeiro, como este deve ser relevante no caso concreto, e, valendo-se da expressão de Luiz Olavo Baptista, verificar se é capaz de produzir o efeito “internacionalizante”. Esclarece que

[...] hoje é internacional o contrato que, além do critério jurídico (produção de feitos de direito em mais de uma ordem jurídica autônoma ao mesmo tempo), apresenta o critério econômico (fluxo e refluxo sobre as fronteiras com consequências significativas para mais de um país).¹⁸

Feitas estas considerações, ressaltamos que o presente trabalho versa sobre o contrato internacional do comércio, e não de contratos internacionais entre Estados. Os contratos internacionais de comércio podem se apresentar em diferentes tipos, como compra e venda, distribuição, licenciamento, prestação de serviços etc.

1.2.3 Da principiologia relevante para este estudo

1.2.3.1 Princípio da autonomia da vontade

Os acordos para estabelecer parcerias comerciais no âmbito internacional podem se revestir de diversas formas para estruturar juridicamente as relações econômicas. Neste sentido, o princípio da autonomia privada, basilar nos acordos privados, assume caráter de extrema relevância no âmbito internacional.

Nos contratos internacionais, aliás, vige a chamada autonomia técnica dos contratos, pela consolidação da *Lex mercatoria* e, principalmente, pela criatividade decorrente das operações do comércio internacional¹⁹.

Encontra-se no princípio da autonomia da vontade a essencialidade de um acordo no âmbito privado, a saber, a livre convenção das cláusulas negociais para

¹⁷ DREBES, Josué Scheer. O contrato internacional à luz do direito internacional privado brasileiro. **Revista Eletrônica de Direito Internacional**, Belo Horizonte, v. 6, p. 190-212, 2010. Disponível em: <http://www.cedin.com.br/revistaeletronica/volume6/arquivos_pdf/sumario/josue_drebes.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2013.

¹⁸ BASSO, Maristela. **Contratos internacionais do comércio: negociação, conclusão, prática**. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 12

¹⁹ STRENGER, op. cit., 2003b. p. 50.

realização de um fim, conferindo à manifestação de vontade, um papel primordial neste diapasão.

Nas palavras de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho: “o contrato é um fenômeno eminentemente voluntarista, fruto da autonomia privada e da livre iniciativa.”²⁰

Portanto, as partes têm a faculdade fixar livremente o conteúdo destes contratos, o que também é essencial prevalecer quando se trata de comércio internacional, entre duas empresas sob jurisdições distintas.

Aliás, no âmbito do comércio, o princípio da autonomia da vontade é de suma importância, conforme explica Strenger²¹:

A autonomia da vontade consagrou-se como princípio objetivado em todo o complexo comportamental do comércio internacional, exatamente porque se revelou apta a consumir a formalização dos atos jurídicos, de que serve o intercâmbio mercantil na consecução de seus fins.

Portanto, trazendo a questão da criação de exclusividades comerciais para os contratos internacionais, *prima facie*, pode-se dizer que se trata de prática essencialmente lícita, uma vez que as partes podem dispor com quem desejam contratar, bem como as condições e os limites desta contratação.

1.2.3.2 Princípio da sociabilidade e da eticidade

Como se sabe, em plena sintonia com o art. 3º, da Constituição Federal, o Código Civil de 2002 respalda a dignidade da pessoa humana e fomenta a justiça social, de tal forma que não prevalece mais direito absoluto de caráter eminentemente individualista.

O contrato, sendo uma figura do Código Civil, passou a ter função social, sendo defeso conter elementos que estabeleçam vantagens exageradas de uma parte em prejuízo da outra, ou ainda em prejuízo da sociedade. São exigidas, neste sentido, regras que façam prevalecer o bem comum, o equilíbrio contratual, a justiça social, igualdade material. Neste sentido, disserta Magnus Venicius Rox em um de seus julgados,

²⁰ GAGLIANO, Pablo Stolze. **Novo curso de direito civil: contratos: teoria Geral**. São Paulo: Saraiva, 2005. v.6, t.1. p.39.

²¹ STRENGER, Irineu. **Direito internacional privado**. 6. ed. São Paulo: LTr, 2005. p. 820.

Dessa forma, a finalidade do princípio da socialidade é afastar a mera aplicação do Direito Civil às relações dos particulares, eis que esses vínculos, em diversas oportunidades, podem interessar à sociedade como um todo, autorizando, por conseguinte, a intervenção estatal. Em suma: o princípio da sociabilidade objetiva afastar a visão individualista, egoística e privatística do Código Civil de 1916.

Miguel Reale, na Exposição de Motivos do Anteprojeto do Código Civil de 2002, defende que a socialização do Direito é uma das grandes contribuições da nova codificação. São suas estas palavras: Superado de vez o individualismo, que condicionara as fontes inspiradoras do Código vigente; reconhecendo-se cada vez mais que o Direito é social em sua origem e em seu destino, impondo a correlação concreta e dinâmica dos valores coletivos com os individuais, para que a pessoa humana seja preservada sem privilégios e exclusivismos, numa ordem global de comum participação, não pode ser julgada temerária, mas antes urgente e indispensável, a renovação dos códigos atuais, como uma das mais nobres e corajosas metas de governo. (TJ-PR, Apelação Cível: AC 5984770 PR 0598477-0. Relator: Magnus Venicius Rox. Data de Julgamento: 23/09/2009, 16ª Câmara Cível)

Referido princípio é de extrema importância para o presente estudo, tendo em vista que originariamente os direitos autorais e os direitos de propriedade industrial apresentam forte caráter individualista, visando precipuamente a proteção dos interesses do criador da obra ou invento.

Todavia, quando as relações dos titulares de tais direitos passam a afetar a coletividade, já não se pode mais conferir uma feição puramente individualista a tais direitos, devendo também existir uma preocupação sobre os interesses da coletividade.

Como veremos adiante, em alguns casos explorados neste estudo houve um juízo de ponderação em que prevaleceu o princípio da livre iniciativa privada e, em outros casos, os interesses dos consumidores sobrepuseram-se sobre o interesse do titular de um direito de propriedade intelectual, que visava proteger sua rede de distribuição.

1.3 Da Propriedade Intelectual

1.3.1 Noções introdutórias sobre propriedade intelectual

Apesar de a doutrina ser extensa no tocante à definição da propriedade intelectual, não há na legislação uma definição. Assim, para fins deste estudo, a definiremos como os direitos resultantes da proteção de determinadas criações intelectuais,

atribuindo-se um vínculo entre o criador e a criação. Portanto, diferentemente da propriedade material que é adquirida por qualquer meio lícito, a propriedade intelectual inicia-se com a materialização de determinada criação intelectual.

João da Gama Cerqueira exemplifica tais criações da seguinte maneira:

O autor de trabalhos literários ou de obras de arte, o compositor de peças musicais, o sábio que escreve sobre assuntos científicos ou se entrega a investigações da mesma natureza, o inventor de novos produtos ou novos processos e aplicações industriais, o artífice que cria novas formas para o embelezamento dos produtos da indústria, assim como o escritor, o professor, o jornalista, o orador, o pregador, os que exercem profissões liberais, todos enfim, que se dedicam a qualquer atividade intelectual, adquirem direito exclusivo sobre suas produções, independentemente do maior ou menor valor artístico, científico ou industrial ou o modo da sua produção.²²

Por sua vez, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual²³ (OMPI), define propriedade intelectual como:

A propriedade intelectual inclui os direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.²⁴ [A ABPI – Associação da Propriedade Intelectual²⁵ apresenta definição sobre propriedade intelectual semelhante, claramente baseada na acima referida].

²²CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. v. 1, p. 7.

²³A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), fundada em 1967, é um dos 16 (dezesesseis) organismos especializados do sistema das Nações Unidas, com sede em Genebra, Suíça. Além da proteção da propriedade intelectual, é responsável pela administração dos vários tratados multilaterais que tratam sobre aspectos legais e administrativos da propriedade intelectual.

²⁴Na versão original, em inglês: “intellectual property shall include the rights relating to: literary, artistic and scientific works, performances of performing artists, phonograms, and broadcasts, inventions in all fields of human endeavor, scientific discoveries, industrial designs, trademarks, service marks, and commercial names and designations, protection against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.” Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html>. Acesso em: 20 jul. 2013.

No entanto, há autores que divergem deste entendimento abrangente. Pontes de Miranda²⁶, por exemplo, entende que a propriedade intelectual limita-se aos direitos de autor, à proteção sobre obra científica, artística ou literária, de forma diferente da propriedade industrial, que engloba obras que se destinam a fins práticos na produção e distribuição de outros bens e serviços. Vale, contudo, destacar que diferenças conceituais não implicam a destinação e função da propriedade intelectual, qual seja, a de proteger as criações do intelecto humano exteriorizadas dentro dos requisitos legais.

Aliás, quanto ao escopo e abrangência a propriedade intelectual, tradicionalmente, divide-se em propriedade industrial, referente às criações de uso da indústria e do comércio, como as invenções e marcas; e direitos autorais e conexos, que compreendem criações referentes a, por exemplo, trabalhos literários e *software*.

1.3.2 Legislação pátria sobre propriedade intelectual

A Constituição Federal estabelece a propriedade industrial como sendo um direito fundamental da pessoa humana, nos termos do artigo 5º, inciso XXIX:

[...] a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros sinais distintivos, tendo em vista o interesse social ou o desenvolvimento tecnológico ou econômico do país.

Os direitos autorais também encontram proteção no referido artigo, consoante seu inciso XXVII: “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”.

Quanto à legislação infraconstitucional, destacam-se (i) a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, também conhecida como a Lei da Propriedade Industrial, (ii) a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, chamada de Lei de Direitos Autorais; (iii) a Lei nº

²⁵A ABPI é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1963 com o nome de Associação Brasileira para a Proteção da Propriedade Industrial, que congrega empresas, escritórios de agentes de propriedade industrial, escritórios de advocacia e especialistas. Disponível em: <www.abpi.org.br>. Acesso em 20 jul. 2013.

²⁶MIRANDA, Pontes de. **Tratado de direito privado**: parte especial: direito das coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos). propriedade intelectual. propriedade industrial. 4. ed. São Paulo: RT, 1983. t. 16, p. 7-8.

9.456, de 25 de abril de 1997 – a Lei de Proteção de Cultivares, e (iv) a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, intitulada Lei de Software.

1.3.3 Do caráter internacional da propriedade intelectual

Os direitos de propriedade intelectual são irrefutavelmente internacionais, cosmopolitas. Conforme bem ilustra Edmond Picard²⁷:

a produção do espírito, objeto do direito intelectual, destina-se naturalmente a expandir-se para todos os lugares onde vai civilização. Ela é divisível ao infinito, mas permanece sempre uma. O autor de um livro, o inventor de um processo industrial, aquele produziu uma obra musical ou uma obra suscetível de ser divulgada por não importa qual arte ou desenho, certamente não trabalhou unicamente para seu pequeno mundo, no qual ele vive, nem mesmo para a nação à qual ele pertence. Seu desejo, sua esperança, é de ver seu trabalho expandir.

Portanto, não se pode deixar de reconhecer a importância do direito de Propriedade Intelectual no âmbito internacional, uma vez que a criação intelectual não encontra limites geográficos para sua expansão, e os criadores não podem ficar à mercê de aproveitadores de suas criações, pelo fato de estarem em outros territórios nacionais. Nesta linha, Maristela Basso pontua que:

O reconhecimento da importância da proteção internacional traz consigo a necessidade de celebração de convenções internacionais capazes de coordenar as leis internas dos Estados, conferindo maior proteção aos direitos intelectual. O estudo de direito comparado, neste campo do Direito, tem sido fundamental à harmonização legislativa dentre os diversos países, trabalho este iniciado pela União de Paris e de Berna, em 1883 e 1886, revigorado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, em 1967, e consolidado pelo TRIPS, em 1994.²⁸

²⁷ Études sur la propriété littéraire em France at em Angleterre. Paris, 1858 apud BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2000. p. 19.

²⁸ Basso, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2000. p. 22

Essencialmente, os direitos de propriedade intelectual apresentam caráter de onipresença²⁹, o que significa dizer que seguem o produto ou serviço, independentemente da região.

Não obstante a chamada internacionalização dos direitos imateriais, devemos sempre levar em consideração a autonomia dos países para definir o regramento, ainda que mínimo, para proteção de direitos desta natureza. Segundo marco estabelecido por regras internacionais, mormente o Acordo TRIPS da OMC, cada país tem autonomia para elaborar e implementar normas de propriedade intelectual.

Nas palavras de Denis Barbosa³⁰:

Nenhum direito subjetivo resulta para a parte privada, da vigência e aplicação do TRIPs. Como diz o próprio texto do acordo: (art. 1.1) Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos. Assim, por expressa determinação do próprio TRIPs, cabe à legislação nacional dar corpo às normas prefiguradas no texto internacional. Não se têm, no caso, normas uniformes, mas padrões mínimos a serem seguidos pelas leis nacionais, sob pena de violação do Acordo - mas sem resultar, no caso de desatendimento, em violação de direito subjetivo privado.

A despeito de referida autonomia, cumpre esclarecer que as leis brasileiras de propriedade intelectual acima refletem essencialmente os acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. A Lei da Propriedade Industrial, por exemplo, foi promulgada após as negociações no âmbito da OMC, e adaptou o sistema nacional de proteção à propriedade industrial ao padrão instaurado internacionalmente por meio do TRIPs. Passaremos a seguir tratar brevemente dos principais acordos internacionais.

1.3.3.1 Dos acordos internacionais relativos à propriedade intelectual: CUP, Convenção de Berna e TRIPs

Com o processo de industrialização na Europa, tornou-se necessário conferir a inventos e criações um papel relevante no Direito. Era preciso que se

²⁹ BASSO, Maristela. **Propriedade intelectual e importação paralela**. São Paulo: Atlas, 2011.

³⁰ BARBOSA, Denis. **Aplicação do acordo TRIPs à luz do direito internacional e do direito interno**: As patentes concedidas na vigência da lei 5.772/71 jamais tiveram seu prazo prorrogado. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/parecer%201.pdf>>. Acesso em: 12 jul. 2013.

reconhecesse a proteção dos direitos de propriedade intelectual a fim de fomentar as criações da indústria, e, de um modo geral, a nova ordem econômica burguesa. Contudo, não bastava uma proteção no âmbito do direito interno somente, uma vez que as criações imateriais são “transacionais, cosmopolitas, não podendo ser contidas, cristalizadas, encapsuladas, dentro das fronteiras de um Estados”³¹.

Nesse cenário, em 1883, surgiu a “Convenção de Paris Para a Proteção da Propriedade Industrial” conhecida também como a “Convenção da União de Paris” – CUP. A Convenção de Paris iniciou o sistema internacional da propriedade industrial, sendo a primeira tentativa de harmonização internacional de sistemas jurídicos nacionais para proteger a propriedade industrial.

A CUP introduziu, por exemplo, o princípio do tratamento nacional, pelo qual os países membros gozam dos mesmos benefícios, em todos outros países da União, que as suas leis concedem, fundamentando, portanto, uma relação recíproca entre membros.

Além disso, a CUP estabeleceu um nível mínimo de proteção à propriedade industrial dos países signatários, garantindo, assim, razoável flexibilidade por parte dos Estados para legislar sobre a matéria. Os princípios mínimos são de observância obrigatória e aplicabilidade a todos os países signatários

A CUP, hoje, possui 14 signatários iniciais (incluindo o Brasil), contando até janeiro de 2013 com 174 países signatários³², tendo sido objeto de seis revisões, a última ocorrida em 1967, conhecida como Revisão de Estocolmo. Foi promulgada no Brasil, de forma parcial, pelo Decreto nº 75.572/75, e integralmente, pelo Decreto nº 635/92.

Em seguida, veio a Convenção de Berna que surgiu da preocupação em proteger as obras autorais no âmbito internacional. Houve tempos em que a prática da contração internacional não era reprimida, chegando, pelo contrário, a ser favorecida. Nesta época, chegou-se a entender que “os contraventores acreditavam que exerciam o direito de copiar e publicar o que quisessem”³³.

³¹ BASSO, op. cit., 2000, p. 73.

³² PARIS Convention for the Protection of Industrial Property. **Wikipedia**: the Free Encyclopedia. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Convention_for_the_Protection_of_Industrial_Property>. Acesso em: 1 ago. 2013

³³ BASSO, op cit., 2000, p. 86

Os Estados europeus passaram então a firmar acordos para proteger as obras autorais, cuja união resultou a Convenção de Berna de 1886, que trata das obras literárias e artísticas, independentemente do seu modo de expressão.

O “Bureau de Paris” e o “Bureau de Berna” eram secretarias internacionais que, por razões de praticidade, uniram-se em 1892, e, após, receberam várias denominações, constituíram o “BIRPI – Bureau International aux Réunions Pour La Protection de la Propriété Intellectuelle”. Com o surgimento da OMPI, em 14 de julho de 1967, o BIRPI passou a ser denominado “Secretaria Internacional”, passando à administração da OMPI.³⁴

Nos anos 70, houve um intenso movimento de revisão dos tratados internacionais de propriedade intelectual. Argumentava-se que faltava mecanismos para reconhecer e executar os direitos conferidos à propriedade intelectual, sendo que, neste contexto, surge o TRIPs.

Como bem delineado no *site* do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), o TRIPs

[...] representa uma tentativa de regular e proteger diferentes bens imateriais no mundo. É um acordo complexo, não apenas pelo seu conteúdo substantivo e adjetivo, mas pelo enfoque dado ao tema, vinculando-o à vida econômica e comercial. É uma mudança nos institutos da propriedade intelectual, dando-lhe outra interpretação. O Acordo possui dois mecanismos básicos contra as infrações à propriedade intelectual: a elevação do nível de proteção em todos os Estados membros e a garantia da observação dos direitos de propriedade intelectual.³⁵

O TRIPs foi elaborado e celebrado no contexto das negociações no âmbito do antigo GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio). Esclarece Denis Barbosa que:

Completamente em oposição ao sistema da CUP, o TRIPs constitui-se fundamentalmente de parâmetros mínimos de proteção; embora presente, a regra de tratamento nacional é subsidiária em face do patamar uniforme de proteção”. Em outras palavras, enquanto a CUP permite certa liberdade aos signatários para regularem a proteção à propriedade industrial, no âmbito do TRIPs os países signatários são obrigados a conceder o nível

³⁴Ibid., p. 96.

³⁵Disponível em <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_acordos/trips_html>. Acesso em: 8/07/2013.

mínimo de proteção ali previsto, desviando, assim, a importância do princípio do tratamento nacional.³⁶

A proteção concedida pelo TRIPs é mais ampla que a da CUP, já que esta última é restrita à propriedade industrial; o TRIPs não apenas disciplina a proteção de marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, patentes, topografias de circuitos integrados, mas também aborda direitos autorais e direitos conexos, assim como a informação confidencial e concorrência desleal.

Como veremos adiante, o TRIPs veio a direcionar a aplicação da regra relativa à exaustão de direitos, objeto de estudo deste trabalho, conferindo a cada Estado-membro a autonomia para tratar desta questão de acordo com as políticas internas.

Além disso, o TRIPs consagrou importantes princípios para uma melhor análise sobre a proteção da propriedade intelectual numa conjuntura internacional, quais sejam, o “princípio do tratamento nacional” e “o princípio da nação mais favorecida”.

Conforme previsto no art. 3 (1) do TRIPs:

Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favorable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. In respect of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation only applies in respect of the rights provided under this Agreement. Any Member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention (1971) or paragraph 1(b) of Article 16 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the Council for TRIPs.³⁷

Portanto, direcionamento basilar para a proteção da propriedade intelectual é o de que os Estados-membros não podem impor regras menos favoráveis para

³⁶BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 196.

³⁷WORD TRADE ORGANIZATION, op. cit.

Tradução livre do autor: Cada membro concederá aos nacionais dos demais membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual, salvo as exceções já previstas, respectivamente, na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. No que concerne a artistas-interpretas, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão, essa obrigação se aplica apenas aos direitos previstos neste Acordo. Todo Membro que faça uso das possibilidades previstas no Artigo 6 da Convenção de Berna e no parágrafo 1 (b) do Artigo 16 da Convenção de Roma fará uma notificação, de acordo com aquelas disposições, ao Conselho para TRIPs.

os titulares estrangeiros do que as regras aplicáveis aos titulares nacionais, na interpretação mais extensível possível.

Ademais é importante mencionar que o TRIPs não faz menção expressa à importação paralela, atendo-se especialmente quanto ao uso de marca sem consentimento do titular para proibir a contrafação.

2 AS LIMITAÇÕES DECORRENTES DO PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO DE DIREITOS

2.1 Do Princípio da Exaustão de Direitos de Propriedade Intelectual

2.1.1 “First sale doctrine”

Antes de iniciarmos a discussão acerca do princípio da exaustão de direitos propriamente dito, traçaremos breves comentários a um princípio criado no direito americano, a chamada *first sale doctrine*, que possui estreita correlação com o princípio da exaustão de direitos. Neste sentido, ensina Goldstein³⁸:

Patent, copyright, and trademark laws in all countries provide that a protected good’s first sale inside the country terminates the intellectual property owner’s right to control resales of the good in that country. (This is called the “first sale” doctrine in the United States, the “exhaustion” doctrine elsewhere).

Em publicação recente, Matthew Chiarizio relata os primórdios da *first-sale doctrine*³⁹:

The Supreme Court first definitively recognized a legal exception to such prohibitions in its 1908 ruling in *Bobbs-Merrill Co. v. Strauss*. The Bobbs-Merrill Company, the copyright holder of the novel *The Castaway*, required retail dealers to sell the book for one dollar and included a statement to that effect below the copyright notice inside the book. R.H. Macy & Company, owned by the Strauss brothers, offered the book for retail sale at a price of eighty-nine cents. True to the notice, Bobbs-Merrill sued for copyright infringement, alleging that the defendants violated the “sole right to vend” as granted to the copyright owner under the law. Court disagreed with Bobbs-Merrill’s argument and held that the sole right to vend did not give the copyright owner the right to

³⁸ P. GOLDSTEIN, *Intellectual Property*, 2008, Chapter 7, **Intellectual Assets in International Markets**. P.185.

Tradução livre do autor: Legislação de patente, marca, direito autoral em todos os países diz que a proteção para a primeira venda do produto dentro do país esgota a propriedade intelectual do titular para controlar as vendas do produto naquele país. (Isto é chamado de “first sale doctrine” nos estados unidos, e exaustão de direitos nos demais países).

³⁹ CHIARIZIO, Matthew P. **An American Tragedy: e-books, licenses, and the end of public lending libraries**. *Vanderbilt Law Review*, v. 66, n. 2, p. 615-664, 2013. Disponível em: <http://www.vanderbiltlawreview.org/content/articles/2013/03/Chiarizio_66_Vand_L_Rev_615.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2013.

restrict future sales, or to otherwise qualify a future owner's property rights in a physical copy of the book. Congress codified the holding of *Bobbs-Merrill* in the 1909 Copyright Act, noting the distinction between the copyright and the material object containing the copyrighted work: The copyright is distinct from the property in the material object copyrighted, and the sale or conveyance, by gift or otherwise, of the material object shall not of itself constitute a transfer of the copyright, nor shall the assignment of the copyright constitute a transfer of the title to the material object; but nothing in this title shall be deemed to forbid, prevent, or restrict the transfer of any copy of a copyrighted work the possession of which has been lawfully obtained.

A *first-sale doctrine* passou a ser codificada no *US Code, Title 17, Copyright, § 109*, esclarecendo que um indivíduo que reconhecidamente compra a cópia de uma obra autoral passa a ter o direito de revender, exhibir ou de outra forma dispor desta cópia particular, independentemente dos interesses do titular de direito. O direito de distribuição termina, portanto, tão logo o titular tenha vendido esta cópia particular⁴⁰.

A *first-sale doctrine* vem sendo discutida em importantes processos nos Estados Unidos, em casos que envolvem não somente direitos autorais, mas também em situações que envolvem a propriedade industrial.⁴¹

Para fins de ilustração, em recente caso, a Suprema Corte americana decidiu que a editora John Wiley & Sons Inc., a qual autorizou outra editora a publicar seus livros na Europa, Ásia, África, Oriente Médio, e proibido qualquer venda fora destes territórios, não poderia impedir a importação para o território Norte Americano de livros

⁴⁰ THE UNITED STATES. Department of Justice. 1854: Copyright Infringement—First Sale Doctrine. Disponível em http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/title9/crm01854.htm. Acesso em: 07 jul. 2013.

Tradução livre do autor: A Suprema Corte primeiro definitivamente reconheceu a exceção legal para tais proibições no julgamento de 1908, no caso “*Bobbs-Merrill Co. v. Strauss*”. A *Bobbs-Merrill Company*, titular da obra “*The Castaway*”, exigiu que os varejistas vendessem o livro por um dólar e incluiu uma declaração neste sentido abaixo da nota legal de direitos autorais. A *R.H. Macy & Company*, controlada pela *Strauss Brothers*, ofereceu o livro à venda pelo valor de 80 centavos. Em razão disto, a *Bobbs-Merrill* a processou por violação de direito autoral alegando que o réu violara o “direito exclusivo de venda” concedido ao titular de direito autoral, de acordo com a lei. A corte julgou improcedente o pedido da *Bobbs-Merrill* e decidiu que o direito exclusivo de venda não confere ao titular da obra o direito de impor restrições a vendas futuras ou, de outra forma, de caracterizar direito de propriedade do autor sobre a cópia física de um livro. O Congresso codificou o julgamento na Lei de Direitos Autorais de 1909, notando a distinção entre o direito autoral e o meio em que este foi exteriorizado, e a venda ou transferência do objeto material, por si só, não constitui uma transferência de direitos de autor, nem a cessão de direitos de autor constitui uma transferência da obra para o objeto material, mas nada poderá proibir, impedir ou restringir a transferência de qualquer cópia de um trabalho protegido por direitos autorais, cuja posse tenha sido legalmente obtida.

⁴¹ P. GOLDSTEIN op. cit., 2008. p 185.

legitimamente adquiridos por consumidores naqueles países, aplicando a chamada *first sale doctrine*.⁴²

A editora John Wiley vende no território Norte-Americano suas publicações a preços mais elevados aos da editora com direitos para comercializar os livros naqueles países e, por este motivo, queria exercer o controle sobre a revenda.

No caso, um cidadão nos Estado Unidos valia-se de seus contatos nos referidos países, para importar publicações e revende-las por meio do site de comércio eletrônico chamado E-bay.

Atuaram neste caso, como *amicus curie*, algumas entidades que representam o interesse de revendedores de produtos, incluindo revendedores de livros. Cita-se para fins de ilustração o trecho a seguir do artigo em apreço:

The used-books sellers explained that American readers have bought used books printed and published abroad since the time of Benjamin Franklin and Thomas Jefferson. They have operated for centuries on the assumption that the first-sale doctrine applies. Libraries asked how they could possibly obtain permission to distribute the millions of foreign published books in their possession, many of which provide no practical information to identify the copyright owner. The technology companies argued that removal of the first-sale exception would prevent owners of foreign cars from selling their used vehicle without the permission of the holder of the copyright on each piece of copyrighted automobile software. Art museum directors asked how they could obtain permission from copyright owners who have already donated or sold their works of art to a foreign museum.⁴³

A *first sale doctrine*, portanto, acaba por limitar o exercício do titular de uma propriedade intelectual, com fundamento no interesse social. O autor, uma vez devidamente remunerado pelo sua criação, não mais pode controlar os subsequentes atos

⁴² HARTZELL, Julianne. IP: Supreme Court applies first-sale doctrine internationally: the high court's decision will prevent a "parade of horrors". **Inside Counsel**. Disponível em: <<http://www.insidecounsel.com/2013/04/09/ip-supreme-court-applies-first-sale-doctrine-inter>>. Acesso em: 6 jun. 2013.

⁴³ Tradução livre do autor: Os comerciantes de livros usados explicaram que os leitores Americanos tem comprado livros impressos e publicados no exterior, desde a época de Benjamin Franklin e Thomas Jefferson. Eles agiram, por anos, na presunção de que a "first sale doctrine" é aplicável. Livrarias perguntaram como eles podiam obter permissão para distribuir milhões de livros estrangeiros em sua posse, muitos dos quais não proveem informações para identificar o autor da obra. As empresas de tecnologia argumentaram que a remoção da exceção do "first sale doctrine" proibiria os proprietários de carros estrangeiros de venderem sem a permissão de titular de cada software que compõe o carro. Os diretores de museus de arte indagaram como eles poderiam obter permissão de autores que já venderam ou doaram obras de arte para um museu estrangeiro.

de comércio, como a revenda, sob pena de restringir injustamente direitos mais amplos, como o acesso a cultura ou a informação.

2.1.2 Aspecto geral do princípio da exaustão de direitos

Tendo em vista a magnitude do comércio internacional, que, conforme já pontuamos, é uma consequência natural de uma economia globalizada, passam a nos interessar assuntos que versem sobre a livre circulação de mercadorias, uma vez que este é o pressuposto da ordem econômica global.

Dentre os princípios gerais do TRIPS e da propriedade intelectual, vamos estudar o princípio da exaustão dos direitos, segundo o qual os direitos de exclusividade sobre determinada propriedade intelectual se exaure no instante em que o titular introduz o produto no mercado ou consente para que isto ocorra.

No caso do direito marcário, isso significa que, após a primeira venda do produto no mercado, o direito sobre a marca se esgota, de forma que o titular da marca não poderá mais se valer do direito de exclusividade para impedir as vendas subsequentes do produto. Assim, o esgotamento ocorre com a colocação do produto no mercado a qualquer título. A partir de então, qualquer questionamento relativo a esta comercialização subsequente de produto já colocado no mercado constituir-se-á uma relação de direito civil ou comercial, e não mais de propriedade intelectual⁴⁴.

Nas palavras de Luis Henrique Porangaba⁴⁵:

também conhecida como princípio do esgotamento ou, ainda, *first sale doctrine* (em nítida referência à primeira inserção do produto no mercado Omo fato gerador do fenômeno), a doutrina da exaustão de direitos nada mais é do que uma limitação ao exercício do direito de marca, a fim de permitir a revenda de um bem genuíno como forma de privilegiar a livre concorrência.

Este princípio, portanto, visa atribuir exclusividade ao titular da marca unicamente para os atos de fabricação e de primeira inserção do produto no mercado,

⁴⁴ DANNEMANN, Siemsen Bigler; MOREIRA, Ipanema. **Comentários à lei da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

⁴⁵ PORANGABA. Luis Henrique. Breve estudo acerca do princípio da exaustão e dos direitos residuais sobre a marca. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 122, p. 65-72, jan./fev. 2013, p. 65.

impedindo-o de criar uma segregação artificial no mercado resultante do controle da venda subsequente de produtos com a sua marca aposta.

2.1.3 Tratamento internacional sobre a exaustão de direitos

Cabe inicialmente destacar que os direitos de propriedade intelectual estão ligados ao princípio da territorialidade. Tal entendimento pode ser extraído do previsto no art. 4 bis (1) e (2) da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), de 1883, revista em Estocolmo em 1967, que diz:

Art. 4 bis CUP

1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, aderentes ou não à União.

2) Esta disposição deve entender-se de maneira absoluta, designadamente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal.

Especificamente no que se refere ao princípio da exaustão de direitos, com o TRIPS restou clara a autonomia de cada Estado membro para definir suas políticas em relação à exaustão de direitos de propriedade Intelectual, conforme exposto no art. 6: “Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual”.

Sabe-se, portanto, que os países têm liberdade para decidir a normatização relativa à exaustão dos direitos de propriedade intelectual. Nesse sentido, Maristela Basso identifica três tipos de conceitos de exaustão, que importam para verificar a legalidade da importação ou do comércio paralelo, quais sejam: nacional, internacional e regional. Nas suas palavras⁴⁶:

Exaustão nacional

Exaustão nacional significa que a venda de um produto protegido em um país não tem efeitos no que diz respeito à exaustão de direitos de propriedade intelectual em outro país. O direito do titular de propriedade intelectual extingue-se, esgota-se, somente

⁴⁶ BASSO, op. cit., 2011. p 10 e 11.

quando o produto é posto dentro do território nacional – e apenas dentro deste território. Daí porque, quando a política de proteção da propriedade intelectual de um país é regida pela exaustão nacional, a importação paralela é proibida, e o titular do direito tem os meios legais de impedir a entrada, naquele território, do produto ou serviço cuja importação não autorizou. [...]

Exaustão Internacional

Quando um princípio que impera em um país é o da exaustão internacional, pouco importa se o produto protegido teve a sua primeira venda no mercado do território nacional ou em outro país. Consequentemente, importações paralelas são permitidas com relação aos bens e serviços licitamente postos no mercado, pela primeira vez, em qualquer lugar do mundo. Mesmo tendo adquirido o produto em um país estrangeiro, no qual foi posto no mercado pelo seu titular ou com o seu consentimento, o comprador pode importar o produto para outro país que também aceite a exaustão internacional (onde o produto pode, inclusive, já existir no mercado). [...]

Exaustão regional

Esta se encontra entre a nacional e a internacional, mas não se aplica globalmente. A exaustão regional existe baseada e fundamentada em tratados, e impõe-se apenas entre os países signatários. Seu maior exemplo é o caso da União Europeia que adota este princípio. No contexto da exaustão regional, importações paralelas são permitidas, mas tão somente com relação aos produtos postos no mercado daquele espaço geográfico territorial definido como um bloco econômico ou Estado Região.

Portanto, como se observa, cada país pode definir sua política referente à exaustão de direitos e à importação paralela. Nada impede, ainda, que cada Estado nacional determine diferentes políticas de exaustão de direitos a depender da natureza de direitos.

A adoção de determinado regime refletirá na política referente à importação paralela. Nos sistemas de exaustão nacional ou regional, o ingresso de produto importado sem o consentimento do titular pode constituir infração à marca, enquanto que se adotado o regime de exaustão internacional, a importação paralela será considerada lícita.

2.1.4 Legislação nacional relativa à exaustão de direitos marcários

O art. 132, III, da Lei de Propriedade Industrial, dispõe que “o titular da marca não poderá [...] impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento”.

Trata-se, portanto, de clara intenção do legislador pátrio em proteger, por meio do inciso III, a livre circulação de mercadorias, uma real necessidade do mundo globalizado (pós-OMC) para estabelecer os limites da exclusividade conferida ao titular de uma marca.⁴⁷

A doutrina diverge quanto ao alcance do princípio da exaustão de direitos adotado no Brasil. Paula A. Forgioni, por exemplo, faz uma interpretação ampla da exaustão de direitos, sustentando que não caberia ao titular de direitos impedir a venda em território nacional se o produto for genuíno, conforme segue:

Assim ao contrário do que se pode pensar, nosso ordenamento tutela de forma expressa a importação paralela, de sorte que devem ser consideradas ilegais todas as cláusulas apostas nos contratos de distribuição que procurem coibi-la, direta ou indiretamente. Não podemos olvidar que a garantia de comercialização paralela é uma eficaz maneira de se erodir o poder de mercado derivado das garantias próprias aos direitos de propriedade industrial.

O consentimento do titular da marca a que se refere o art. 132 requer que o produto comercializado em território brasileiro não seja contrafeito (caso em que o titular da marca teria direito de impedir a comercialização); a marca foi regularmente aposta no produto adquirido fora do território por um terceiro alheio às relações da rede de distribuição. A Lei de Propriedade Industrial não concede ao titular da marca o poder de impedir que o produto colocado regularmente no mercado venha a ser comercializado por agente econômico não integrante da sua rede de distribuição⁴⁸.

Contudo, majoritariamente encontramos posicionamentos mais restritivos, que mitigam a aplicação do princípio da exaustão de direitos ao levar em consideração a exigência de consentimento do titular para colocação do produto no mercado interno:

Assim, o consentimento do titular do direito de propriedade industrial, que tem os bens importados paralelamente no mercado cinza, nos países que adotem o sistema da exaustão nacional ou mesmo regional, é fundamental para se determinar se a importação é lícita ou não.

No Brasil, tanto o artigo 68 da Lei nº 9.279/96 que diz respeito a patentes como o artigo 132 relativo a marcas, transcritos adiante, fazem referência ao consentimento dado pelo titular.

A ausência do consentimento do titular é o elemento diferenciador, a “conditio sine qua non” para a verificação da licitude ou ilicitude

⁴⁷ Ibid., p. 61.

⁴⁸ FORGIONI, op. cit., p. 248.

da conduta do importador paralelo. Resta verificar se esse consentimento precisa ser expresso ou pode ser tácito. Situação diferente ocorre quando os produtos foram fabricados sem o consentimento do titular, por exemplo, em um país onde não haja patente ou, havendo, a patente for objeto de licença compulsória. Nesse caso, óbvio, não se pode cogitar em consentimento tácito ou implícito, já que o titular certamente não desejava que seu produto, fabricado por terceiros mediante licença compulsória, por exemplo, fosse exportado para o país onde detém exclusividade.⁴⁹

Como frisa Cláudia Maria Adiers, a Lei de Propriedade Industrial brasileira adotou a exaustão nacional de direito de marca, cujos limites já foram acima demonstrados. Logo, ocorrendo a primeira venda no Brasil, com seu consentimento, o direito do titular exaure-se, limitando suas postulações com base no direito de propriedade marca⁵⁰.

Dentre os pontos positivos em se adotar o princípio da exaustão de direitos nacional, pode-se citar a possibilidade de os produtores cobrarem preços diferenciados pelos mesmos produtos em diferentes mercados. Se fosse adotada a exaustão internacional, os produtores escolheriam mercados que vedassem a importação paralela, para que sua rede de distribuição não fosse ameaçada por importações de produtos idênticos mais baratos⁵¹.

Nos Estados Unidos, a título de exemplo, enquanto prevalece a exaustão nacional de direitos para as patentes e o direito autoral, a exaustão internacional é aplicada para as marcas. Sustenta-se que a legislação marcária não está voltada para proteger o produto em si, mas para resguardar os consumidores da confusão sobre a qualidade ou origem do produto. Assim, os produtos importados e domésticos, uma vez advindos do mesmo fabricante, seriam idênticos para o mercado consumidor⁵². O autor, nesse sentido, continua: *“This explains why camera retailers in the United States will sometimes offer the identical model camera at two different prices: a U.S. price, which typically includes the manufacturer’s warranty, and a gray market price, which comes with only a store warranty”*.

⁴⁹ MARQUES, Cláudia Villagra S. **A questão da importação paralela no comércio internacional**. Disponível em: <www.villagramarques.com.br/artigos/importacao_paralela.doc>. Acesso em: 20 jul. 2013.

⁵⁰ ADIERS, Cláudia Maria. **As importações paralelas à luz do princípio da exaustão do direito de marca e seus reflexos nos direitos contratual e concorrencial** Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v. 4, n. 4, jul./dez. 2006. Disponível em: <ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/dint/article/download/7464/6639>. Acesso em: 12 jun. 2013, p. 161-162.

⁵¹ BASSO, op. cit., 2011, p. 158.

⁵² P. GOLDSTEIN, op. cit., 2008. p 185-186.

Como observamos, portanto, há opiniões divergentes quanto ao princípio de exaustão aplicável, inclusive levando-se em consideração o direito comparado. Insta ressaltar, contudo, que no Brasil o legislador optou pela chamada exaustão nacional de direitos, cujo entendimento foi ratificado pelo STJ, conforme demonstraremos a seguir.

2.2 Importação Paralela

2.2.1 Aspectos gerais

Neste contexto, ganha relevância a prática denominada importação paralela, que ocorre quando um produto que incorpora certa propriedade intelectual é introduzido em determinado país à margem do sistema de escoamento definido pelo titular destes direitos⁵³. Elisabeth Fekete esclarece que “as importações paralelas são o fato, a exaustão ou o esgotamento de direitos é o princípio jurídico destinado a discipliná-lo”⁵⁴.

Portanto, a relevância da importação paralela é devida em razão da conjuntura internacional, composta por um mercado globalizado e a consequente intensificação do comércio internacional. Nesse sentido, esclarece Marcelo Lotze:

A feição cosmopolita cada vez mais característica do mundo corporativo instiga as multinacionais a continuarem expandindo sua atuação para fronteiras anteriormente impenetráveis. Um dos efeitos colaterais desse caráter globalizado resulta justamente da expansão do comércio de artigos para novas regiões. Trata-se de uma conduta conhecida como importação paralela, que consiste na introdução de produtos legítimos em determinado mercado, à revelia de seu fabricante ou do titular dos direitos de propriedade intelectual relacionados a tais produtos. Especificamente quanto aos efeitos da importação paralela em relação a direitos sobre marcas, cabe esclarecer que o licenciado exclusivo no território nacional poderá requerer a coibição daquela conduta, uma vez atendidos certos requisitos legais.⁵⁵

⁵³ ANDRADE, Gustavo Piva de. Importação paralela e exaustão de direitos. **Legislação & Tributos**, São Paulo, 19 jul. 2012. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/files/Valor_Artigo_Importa%C3%A7%C3%A3o_Parelela.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2013.

⁵⁴ FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importações Paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, São Paulo, v. 37, n. 113, p. 76-102, jan./mar. 1999.

⁵⁵ LOTZE, Marcelo. A importação paralela e a licença de marca. **Âmbito Jurídico**, Rio Grande, v. 10, n. 37, jan 2007. Acesso em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3212>. Acesso em: 10 jul 2013.

Há de se reconhecer que a importação paralela é praticamente inevitável na ordem de abertura de mercado por conta da circulação de bens e serviços e da concorrência livres, tal como concebido pelo TRIPs. Diga-se de passagem, aliás, o princípio da exaustão visada delimitar o direito de exclusividade de sobre a marca, com o objetivo de assegurar a livre circulação de bens e, concomitantemente, impedir a manipulação excessiva do mercado pelo titular da marca.

2.2.2 Prós e contras da importação paralela

Necessário se faz entender qual o regime de exaustão de direitos, e, conseqüentemente, de importação paralela, seria mais benéfico aos interesses do comércio e do consumidor, e, de forma geral, qual melhor representa o desenvolvimento econômico-social na atual conjuntura internacional.

Tendo em vista a feição globalizada da economia, tende-se a imaginar, *ab initio*, que a livre comercialização de bens e serviços, com total abertura à importação paralela, seria o melhor cenário para proteger a livre concorrência, a liberdade de contratação e, em última instância, o consumidor final.

Entendemos ser um argumento válido, pois o aumento na competição de preços, em razão da livre circulação de bens, mostra-se como um verdadeiro estímulo para a economia e de interesse fundamental para o consumidor.

Há ainda o argumento no sentido de que vedar a importação paralela configuraria violação ao princípio da livre iniciativa, prevista no art. 1º e 170 da CF. Referido princípio é bem elucidado por Miguel Reale⁵⁶:

Ora, livre iniciativa e livre concorrência são conceitos complementares, mas essencialmente distintos. A primeira não é senão a projeção da liberdade individual no plano da produção, circulação e distribuição das riquezas, assegurando não apenas a livre escolha das profissões e das atividades econômicas, mas também a autônoma eleição dos processos ou meios julgados mais adequados à consecução dos fins visados. Liberdade de fins e de meios informa o princípio da livre iniciativa, conferindo-lhe um valor primordial, como resulta da interpretação conjugados dos citados arts. 1º e 170.

⁵⁶ REALE, Miguel. O plano Collor II e a intervenção do estado na ordem econômica. In. _____. **Temas de direito positivo**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. p. 250.

Além disso, se adotada a exaustão internacional de produtos, são retirados do comércio estratégias que criam barreiras artificiais que dividem o mercado, evitando-se assim um possível cenário de práticas anticoncorrenciais.

Entendemos que a importação paralela refere-se a produtos genuínos, que foram produzidos a mando dos ou pelos próprios titulares de direitos de propriedade intelectual, de tal forma que os argumentos que sustentam possível confusão ao consumidor quanto às expectativas que recaem sobre a qualidade dos produtos comercializados são facilmente refutados – o que, aliás, é o entendimento prevalecente nos Estados Unidos.

Visualizamos, também, que o titular de direitos de propriedade intelectual não deixaria de lucrar com a importação paralela, já que um mercado compensaria o outro, ou seja, se o titular não estiver lucrando em um determinado mercado em razão da importação paralela de produtos advindos de outro mercado, receberá os *royalties* devidos neste último mercado.

Contudo, passou-se a perceber que a livre circulação de produtos a qualquer custo poderia causar graves prejuízos ao titular da marca e consumidores. Como explica Luis Henrique Porangaba:

Em que pese o notável avanço motivado pelo princípio da exaustão, que acabou por viabilizar o justo equilíbrio entre o direito fundamental de propriedade à marca e a não menos importante garantia constitucional à livre concorrência, a experiência mostrou que, em algumas hipóteses, a circulação desenfreada de determinado produto poderia acarretar graves prejuízos ao titular da marca e consumidores.⁵⁷

Neste sentido, tem-se que importação paralela pode trazer sérias consequências a um determinado mercado ou distribuidor local, já que os preços de produtos são naturalmente influenciados pelas particularidades de cada região. Não obstante, é possível verificar, ainda, um possível aproveitamento parasitário do importador que vende produtos à margem dos canais de distribuição. Como bem esclarece Cláudia Villagra S. Marques⁵⁸:

Estes terceiros importadores que adquirem os produtos em mercados onde os preços são menores e os importam e revendem

⁵⁷ PORANGABA, op. cit., p 65.

⁵⁸ MARQUES, op. cit., p. 4

em seu país a um preço mais baixo que o praticado pelo titular ou distribuidor local, tiram vantagem da publicidade e aprovação regulamentar, pesquisas, fabricação e comercialização providenciados pelo titular, sua subsidiária ou distribuidor exclusivo, com eles concorrendo deslealmente, por vezes subfaturando o produto, classificando erroneamente para obter isenção ou redução de impostos e conseqüentemente aumentando seus lucros.

Maristela Basso, por sua vez, pontua a necessidade de se verificar as peculiaridades de cada mercado e sustenta que a importação paralela é uma forte ameaça para as políticas estratégicas de preços em nível global:

Na fase pós-OMC especialmente nos EUA, estudos tentaram justificar o favorecimento à abertura da importação paralela e sua importância na liberalização do livre comércio e na teoria das vantagens comparativas. Contudo, as teses que tentaram maximizar o grau de eficiência, no que concerne ao nível de preços e melhoria para o consumidor, foram logo contestadas e colocadas à prova na medida em que outros estudos demonstraram que a importação paralela deve ser impedida, pois um fabricante, ao vender um produto para os consumidores americanos por 10 e no México por 5, atende à demanda específica de cada lugar. Um terceiro que reimporta a mesma mercadoria do México para os EUA a preços mais baixos irá desequilibrar o sistema de preços; isto é, para o sistema de preços funcionar satisfatoriamente nos EUA, é preciso restringir o comércio. Caso contrário, os preços no México também subirão, desequilibrando o mercado. A importação paralela para esses casos é forte ameaça para as políticas estratégicas de preços. O fato é que essa entrada de produtos iguais a preços reduzidos acaba desfavorecendo o produtor doméstico, que arcou com investimentos para consolidar seu mercado, registrar seus produtos etc.

De acordo com as considerações acima, parte da doutrina critica o argumento de que a importação paralela é benéfica para o consumidor final, uma vez que, ao final, o comércio paralelo acaba por desorganizar a produção e escoamento de bens, desestimular o pagamento de tributos, desconsiderar as especificações e exigências do regulatórias etc.⁵⁹

⁵⁹ AMARAL, Luiz Henrique do. A questão das importações paralelas: reflexos nos direitos autorais. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, 18., 1998, Porto Alegre. *Anais...* São Paulo: Ed. Bandeirantes, 1998. p. 56.

2.3 Dos contratos Usualmente Impactados pela Importação Paralela

Conforme já mencionado, os aspectos jurídicos que envolvem a importação paralela atingem especialmente os chamados contratos internacionais, os quais podem se revestir de diversas formas a depender da natureza da negociação.

Invariavelmente, tem-se observado nas discussões jurisprudenciais uma relevância sobre, principalmente, dois tipos de contratos, a saber, contratos de distribuição e contratos de licença de marcas, conforme demonstrados nos estudos de caso deste trabalho.

Tais contratos apresentam razão de ser principalmente pelos direitos de propriedade intelectual, que visam assegurar a propriedade e o direito de dispor de bens intangíveis que corporificam ou identificam determinado produto ou serviço.

Nesse sentido, o distribuidor vislumbra algum retorno econômico em razão da marca que identifica o produto, por exemplo, e, da mesma forma, um empresário somente pagaria royalties para poder usar determinado desenho sabendo da aceitação desta obra autoral pelo seu público alvo.

2.3.1. Contrato de distribuição

Os contratos de distribuição servem como instrumento para que empresas escoem a sua produção. Uma rede de distribuição ampla e eficiente significa um produto mais acessível ao consumo e, portanto, com maior potencial de sucesso.

Segundo Paula A. Forgioni, a empresa pode atuar de duas formas para a distribuição de mercadoria, a saber, venda direta ou indireta. Na primeira hipótese, as funções inerentes à comercialização estão a cargo do próprio produtor ou de sujeitos que dependem diretamente dele. Quanta a venda indireta, sustenta que:

[...] o agente econômico poderá, ainda, buscar a colaboração de outros empresários para a venda, aproveitando eventuais sinergias (venda indireta). Essa alternativa pode ser excepcionalmente vantajosa em se tratando de empresas que não conhecem a particularidade do mercado em que atuarão, como ocorre nos casos de contratos internacionais de distribuição.⁶⁰

⁶⁰ FORGIONI, op. cit., p. 44.

Para o estabelecimento de venda indiretas, são utilizados os chamados “acordos verticais”. Nos acordos verticais, são destacadas

[...] as restrições verticais”, independentemente do tipo de contrato que as encerra. Sob a perspectiva do direito concorrencial, as restrições comerciais nada mais são do que estipulações contratuais geralmente inseridas nos chamados contratos da distribuição (distribuição, franquia, agência ou representação comercial, comissão e outros que viabilizam o escoamento da produção), que limitam a liberdade de atuação do distribuidor ou fornecedor.⁶¹

Trata-se portanto de uma imposição ao distribuidor, para que este comercialize produtos na forma contratualmente prevista, sem que lhe caiba muita flexibilidade para gerir seus negócios. Esta classificação de “acordo vertical” assume relevância no campo concorrencial, por se referirem a imposições comerciais que impactam o mercado.

O contrato de distribuição é considerado uma figura atípica, embora a lei Ferrari (Lei 6729/79), que se aplica exclusivamente a “distribuição de veículos automotores, de via terrestre” tenha quebrado parcialmente esta atipicidade. Importante frisar que, conforme se observa em alguns julgamentos, entende-se que esta lei regula um setor específico da economia, e não pode haver uma interpretação extensiva, sob pena de causar distorções artificiais⁶².

A fim de individualizar o contrato de distribuição em comparação a outros tipos contratuais, como a representação comercial, Paula Andrea Forgioni assevera que:

A distinção entre as vendas efetuadas por um sujeito enquanto representante e distribuidor é patente: como distribuidor, adquire bens em nome próprio, que são em seu nome faturados. Com a revenda posterior, seu proveito econômico é a diferença entre o preço de aquisição e o preço de venda ao adquirente. O valor da venda é determinado pelo distribuidor (proprietário do bem alienado), a não ser que haja acordo em sentido contrário.⁶³

Em estudos mais aprofundados a respeito dos contratos de distribuição, verificamos uma importante discussão acerca de elementos contratuais que podem produzir efeitos anticoncorreciais, em razão das chamadas “restrições comerciais”. São as

⁶¹ Ibid., p. 50.

⁶² Resp 88.565, julgado em 08.11.1997, relatado pelo Min. Menezes Direito, do STF.

⁶³ FORGIONI, op. cit., p. 97.

restrições relativas a controle sobre o preço de revenda, divisão de mercado e exclusividades, por exemplo⁶⁴.

O presente trabalho não visa desbravar os aspectos concorrências, mas inegavelmente as restrições comerciais criadas para formação de uma rede de distribuição têm importante papel no nosso estudo sobre importação paralela, da qual passaremos a tratar com mais detalhes.

2.3.1.1 Divisão de mercado

A divisão de mercado é uma das restrições verticais que visa atenuar a concorrência intramarca. Este tipo de imposição pode segmentar o mercado de acordo com a natureza do bem, o público alvo ou a divisão geográfica. Assim, pode ser que um determinado distribuidor B seja responsável por uma linha mais popular de produtos e em determinado espaço territorial⁶⁵.

Paula A. Forgioni entende que ocorre uma *reclusão territorial* quando há uma determinação da área de atuação imposta pelo fabricante. Não implica necessariamente uma exclusividade de comercialização, mas tão somente a limitação do campo de atuação do distribuidor na área demarcada. Normalmente esta área demarcada é concedida com exclusividade a um determinado distribuidor, de forma que o mercado fica dividido entre integrantes da rede

Entendemos que esta barreira territorial criada por meio da rede de distribuição do titular de propriedade intelectual – quando a exclusividade versar sobre determinado país - apresenta máxima eficácia se adotada a exaustão nacional de direitos, situação em que poderá ser impedida a entrada de produtos oriundos de outros mercados.

⁶⁴ Ibid., p. 167

⁶⁵ Ibid., p. 202

2.3.2 Do contrato de licença de marca

2.3.2.1 Do conceito de marca e dos direitos decorrentes da titularidade marcária

As marcas são sinais distintivos que associam produtos ou serviços a impressões de qualidade, confiança ou credibilidade. Nas palavras de Denis Borges Barbosa, as marcas são: sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela. Sujeitas a registro, são propriedade industrial a partir do mesmo, não se concebendo, no direito brasileiro vigente, direito natural de ocupação sobre a marca.⁶⁶

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, na mesma linha do conceito doutrinário, destaca também a exclusividade concedida ao titular de uma marca registrada:

Marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao mesmo tempo, sua percepção pelo consumidor pode resultar em agregação de valor aos produtos ou serviços.⁶⁷

A Lei da Propriedade Industrial (LPI), em seu art. 129, dispõe como se adquire a propriedade de uma marca e garante a exclusividade ao titular:

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 127 e 148.

Assim, como pode-se notar, uma vez concedido a registro da marca – ressalvados também os direitos conferidos ao depositante da marca, previstos no artigo 130

⁶⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>> Acesso em: 12 de novembro de 2011. p.623.

⁶⁷ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Guia básico: marcas**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/index.php/marca/guia-basico>> Acesso em: 12 nov. 2011.

da LPI -, a legislação concede ao titular da marca o direito ao uso exclusivo de tal signo em determinado setor de mercado em território nacional, incluindo o direito de licenciar o uso da marca, conforme se verá adiante.

2.3.2.2 Do contrato de licença de marca

A licença de marca é uma exploração indireta, pela qual o depositante da marca (licenciador) autoriza o contratado (licenciado) a explorar sua marca. Trata-se de um contrato típico de propriedade industrial, regulado pela LPI.

Uma vez registrada a marca no INPI, seu titular poderá celebrar o contrato de licença de uso da marca, nos moldes do artigo 139 da LPI:

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Para produzir efeitos perante terceiros, o contrato de licença de uso de marca precisará ser averbado perante o INPI, conforme estabelece o art. 140 da LPI:

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Vale ressaltar que a licença do uso de uma marca pode ser prevista em um contrato híbrido, como, por exemplo, um contrato de franquia, através do qual há licença do uso de marca, além de prestação de serviços, exploração de patente, uso de *software*, etc.

2.3.2.3 O princípio da exaustão de direitos e o direito sobre as marcas

Como bem pontua Maristela Basso, “Direito de exclusividade não significa direitos ilimitados, razão pela qual o legislador especificou, no art. 132 da LPI, as hipóteses em que o titular da marca não pode exercer o direito decorrente do registro,

incorporando na Lei vigente o conceito de “justo uso”, especificando determinadas práticas como lícitas e não infringentes do direito do titular da marca registrada. Neste sentido, o artigo 132, inciso III, da LPI dispõe que:

Art. 132. O titular da marca não poderá:[...]

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68 [...]”.

Percebe-se, portanto, uma clara referência à exaustão de direitos sobre a marca, segundo o qual, conforme já mencionado neste trabalho, após a primeira venda do produto no mercado interno, esgota-se o direito sobre a marca, não sendo facultado ao titular da marca impedir vendas subsequentes.

Entendemos que há uma presunção de que o titular auferiu a remuneração que lhe era devida, de tal forma que não seria cabível qualquer direito de impedir as vendas subsequentes.

De acordo com o inciso III do art. 132 da LPI há condições objetivas para se considerar a exaustão de direitos, a saber, o mercado em questão deve ser nacional; o produto deve ter sido posto em circulação pelo titular da marca ou com o seu consentimento; e o consentimento deve ser claro e inequívoco.

Neste sentido, sustenta Maristela Basso que

[...] não presentes uma dessas condições (o mercado não é o nacional ou o produto não foi posto em circulação sem autorização do titular da marca), não se levanta o princípio da exaustão de direitos. Isto é, os direitos do titular da marca não sofrem as limitações do art. 132, III, e ele tem todo o direito de sair em defesa de sua marca para evitar que a venda ou importação paralelas atentem contra à unicidade, consistência e reputação de seu bem imaterial.⁶⁸

⁶⁸ BASSO, op. cit., 2002, p. 62.

2.4 Precedentes Judiciais Acerca do Princípio da Exaustão de Direitos

2.4.1 Caso Diageo – Recurso Especial n. 1249718

Passaremos a analisar duas decisões do STJ que divergem quanto à legalidade da importação paralela. A primeira, e mais recente, refere-se ao Recurso Especial n. 1249718, cuja ementa segue abaixo:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA. TERRITORIALIDADE NACIONAL EXIGIDA NA EXAUSTÃO DA MARCA, MEDIANTE O INGRESSO CONSENTIDO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO. OPOSIÇÃO SUPERVENIENTE, CONTUDO, AO PROSSEGUIMENTO DA IMPORTAÇÃO, APÓS LONGO PERÍODO DE ATIVIDADE IMPORTADORA CONSENTIDA. RECUSA DE VENDER PELA PROPRIETÁRIA DA MARCA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA RECUSA DE VENDER. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

1. A “importação paralela” de produtos originais, sem consentimento do titular da marca ou de quem autorizado a concedê-la, é, em regra, proibida, ante o disposto no art. 132, II, da Lei nº 9279/96. Mas, uma vez consentida pelo titular da marca ou por quem por ele autorizado para tanto, a entrada do produto original no mercado nacional não pode configurar importação paralela ilícita.
2. Inadmissibilidade de vedação da importação paralela apenas a produtos contrafeitos (“pirateados”) adquiridos no exterior, abrangendo, a vedação, produtos genuínos, adquiridos no exterior, pois necessário o ingresso legítimo, com o consentimento do titular da marca, no mercado nacional, para a exaustão nacional da marca.
3. Tendo em vista o longo período de realização de importações paralelas, mediante contratos firmados no exterior com o produtor titular do direito da marca ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, e, ainda, a ausência de oposição por aludido titular ou do representante legal no Brasil, não é possível recusar abruptamente a venda do produto ao adquirente, dada a proibição de recusa de vender, constante dos artigos 20, da Lei 8.884/94 e 170, IV, da Constituição Federal.
4. Indenização, a ser objeto de liquidação por arbitramento, ante o fato da recusa de vender (CC/2002, art. 186 e Lei 8884/94, art. 20).
5. Recurso Especial provido em parte.

Neste processo, atuaram as empresas Diageo Brands B.V. (Diageo Brands), titular das marcas das bebidas, Diageo Brasil Ltda. (Diageo Brasil), sua distribuidora autorizada contra a empresa GAC Importação e Exportação Ltda. (GAC.)

No caso em estudo, a GAC vinha adquirindo produtos diretamente da Diageo Brands, sediada nos Estados Unidos, para comercialização no Brasil, realizando a chamada “importação paralela”. Após quinze anos, a Diageo Brands recusou novas vendas à GAC, sob o argumento de que a Diageo Brasil é a distribuidora exclusiva de seus produtos em território brasileiro.

Foram duas as ações movidas em primeira instância: a primeira, movida em 2004 pela Diageo contra a GAC, visava à cessação de importação, distribuição e comercialização de produtos das marcas “Johnie Walker”, “White Horse”, “Black & White” e variações, realizadas por meio de “importação paralela”; a segunda ação, movida em 2005 pela GAC contra a Diageo, visava à cessação de “boicote” às importações.

A GAC obteve resultado favorável até a segunda instância, conforme se depreende de trecho da ementa extraída do acórdão do Rel. Des. José Mário dos Martins Coelho.

[...] 2. Se a função moderna da marca é distinguir produtos e serviços entre si, a importação paralela de produtos autênticos em nada afeta os direitos do proprietário da marca.

3. a aplicação da técnica da interpretação conforme a constituição ao art. 132, inciso III, da Lei 9.179/96, enseja a conclusão de que só é vedada a importação paralela de produtos contrafeitos, que imitam, reproduzem ou falsificam fraudulentamente outros de marca registrada.

“4. Apelação improvida. Sentença confirmada”.

Conforme se depreende do trecho acima, a importação paralela, quando referente a produtos legítimos, foi considerada válida, sob o argumento de que os direitos do titular da marca não eram afetados, uma vez observada a função precípua da marca, qual seja, distinguir produtos ou serviços.

Além disso, o relator interpretou o art. 132, inciso III da LPI, utilizando-se da técnica da interpretação conforme a Constituição, que conforme leciona Pedro Lenza⁶⁹ visa enfatizar a supremacia da Constituição e propiciar a lei interpretada eficácia,

⁶⁹ LENZA, Pedro. **Direito constitucional esquematizado**. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

já que se evita sua inconstitucionalidade, quando se abre campo para mais de uma interpretação.

Não obstante, o STJ entendeu que no caso em questão estavam sendo violados os arts. 132, III e 129 da LPI, reconhecendo-se, portanto, a ilegalidade da importação paralela.

Em seu voto, o relator listou seis destaques fáticos relacionados à causa, quais sejam: (i) a Diageo Brands é titular das marcas “Johnie Walker”, “White Horse” e “Black & White” no Brasil, e a Diageo Brasil, por força contratual, é a distribuidora exclusiva dos produtos identificados por tais marcas no mercado brasileiro; (ii) trata-se de produtos genuínos; (iii) a Diageo Brands recusou-se a vender seus produtos à GAC em determinado momento; (iv) a GAC importou por quinze anos os produtos licenciados com exclusividade à Diageo Brasil; (v) houve consentimento tácito da Diageo Brasil, tendo em vista que “as importações foram realizadas em grande quantidade e às claras” e a economia de mercado “tem como ingredientes principais a informação diuturna acerca da concorrência”; (vi) pelo fato de os produtos serem líderes de mercado, a GAC sofreu prejuízos em razão da recusa em vender pela Diageo Brands.

Após passar pelo conceito de importação paralela e exaustão de direitos de propriedade intelectual, o relator procurou não deixar dúvidas quanto à necessidade de consentimento, rechaçando a interpretação do tribunal *a quo* que sustentava uma interpretação conforme a constituição, conforme se depreende do trecho a seguir:

A disposição do art. 132, III, da Lei da Propriedade Industrial (lei 9.279/96), exigindo o consentimento do titular da marca, para a legalidade da importação, é de clareza contra a qual se esboroa a tentativa de interpretação conducente ao sentido contrário às palavras, bem valendo o brocardo “*in claris cessat interpretatio*”. Forçoso reconhecer que o Tribunal de origem julgou contra esse dispositivo legal, ao concluir no sentido da garantia do direito de realizar a importação paralela no Brasil, vedando-a, o julgamento, tão somente no caso de importação de produtos falsificados, ao firmar: “a aplicação da técnica da interpretação conforme a constituição ao art. 132, inciso III, da Lei 9.179/96, enseja a conclusão de que só é vedada a importação paralela de produtos contrafeitos, que imitam, reproduzem ou falsificam fraudulentamente outros de marca registrada”.

O dispositivo legal, ao contrário, não se dirige a vedar a importação de produtos contrafeitos, no sentido de produtos “que imitam, reproduzem ou falsificam outros de marca registrada”, quer dizer, não se destina vedar a importação de produtos “pirateados”, para a qual nem mesmo seria necessário dispositivo

específico nenhum na Lei da Propriedade Industrial, visto que a contrafação, ou, repita-se, a “pirataria”, é totalmente vedada por todo o sistema de proteção à propriedade industrial, constituindo, mesmo, crime – de forma que, evidentemente, a importação de produtos dessa espécie jamais poderia ser autorizada, donde se segue que a restrição teria de destinar-se a somente a produtos genuínos na origem, não a proibição de importação do que já era, com abrangência geral, proibido e criminalizado.

2.4.2 Caso Charutos Cubanos - Recurso Especial n. 930491

Outro caso de importante análise para o nosso estudo trata-se do Recurso Especial n 930,491/SP, de acordo com o qual ficou decidido que a revenda de produtos importados à margem da rede de distribuição não viola direitos do titular da marca aposta àquele produto.

Ementa:

DIREITO MARCÁRIO. EXAUSTÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE CONTRAFAÇÃO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DAFALSIFICAÇÃO E DE OFENSA AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. EXAUSTÃO DODIREITO MARCÁRIO. I - O contrato de distribuição exclusiva, por si só, não anula a liberdade de comercializar produtos, decorrentes dos princípios que fundamentam a ordem econômica, nem afasta as regras de economia baseada na propriedade privada e na livre concorrência. II - Não comprovação, no caso, que a recorrida tenha feito a introdução, no território nacional, do produto fabricado pelas recorrentes. Importação operada por terceiros, dos quais a recorrida adquiriu os bens, cuja circulação no mercado foi por ela realizada. Uma vez já introduzido o bem no mercado, o produtor não pode se opor às ulteriores e sucessivas vendas. III - Caso "Charutos Cubanos", distribuição exclusiva. Ausência de prova de contrafação no caso de importação regular de mercadorias estrangeiras, não incide o art. 132, III da lei 9279/96. Recurso Especial improvido. (STJ, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 12/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA)

Como já exaustivamente abordado neste trabalho, a importação paralela consubstancia-se na aquisição e comercialização de produtos genuínos trazidos do exterior por pessoas não integrantes da cadeia de distribuição estabelecida pelo fabricante estrangeiro, sem o consentimento deste ou do titular da marca no Brasil.

Neste caso, a empresa estatal cubana Corporación Habanos e suas distribuidoras exclusiva no Brasil tentaram impedir a brasileira Nobres Tabacos de vender

seus produtos, alegando ofensa ao contrato de distribuição exclusiva, além da prática de contrafação.

Excluída a hipótese de contrafação, o STJ entendeu que o contrato de distribuição exclusiva não confere direito ao distribuidor para operar no mercado com exclusividade, isso porque uma vez que a marca foi introduzida no mercado nacional, o titular não poderá impedir a circulação de produtos.

Embora neste caso o STJ não tenha tratado da legalidade da importação paralela, entendeu que, independentemente da maneira que foram importados, o contrato de distribuição exclusiva estabelecido entre a estatal cubana e suas distribuidoras no Brasil não seria capaz de impedir a comercialização dos charutos cubanos.

2.4.3 Caso Cemtrum – Recurso Especial n. 609047

Neste caso, a empresas American Home Products Corporation, fabricante do multivitamínico "CEMTRUM", American Cyanamid Company, proprietária da marca no Brasil, e Laboratórios Wyeth-Whitehall Ltda., empresa com exclusividade de produção e comercialização do produto no Brasil, tentaram impedir a importação deste produto pela LDZ Comércio Importação e Exportação Ltda.

Ementa:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS SEM O CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA NO BRASIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊNCIA. 1. As importações paralelas são realizadas à margem do sistema de distribuição seletiva criado pelo fabricante do produto e titular do direito de propriedade industrial, mas uma vez autorizada a importação pelo titular do direito da marca, ou por quem estava autorizado para tanto, o produto original entra licitamente no mercado nacional. 2. Tendo em vista que as importações paralelas, lícitas, são contratos firmados com o produtor/titular do direito da marca no estrangeiro, ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, ou seja, um distribuidor no país em que é realizada a operação, não pode o titular da marca opor ao adquirente do produto restrições de redistribuição, pois a colocação do produto no mercado esgota o seu direito de propriedade industrial, ainda que a titularidade da marca no Brasil seja diversa da titularidade da marca no exterior. 3. A proteção do direito marcário, teleologicamente, não visa proteger o titular do direito contra utilização da marca por quem comercializa produtos originais, com entrada lícita no país, ainda que obtidos por meio de

importação paralela, pois o sistema não tem o objetivo de proteger os canais de distribuição impostos pelo fabricante/titular da marca. 4. A proibição absoluta desse tipo de mercado, desde que a importação tenha sido realizada licitamente, não seria compatível com a livre iniciativa, prevista no art. 1º e 170 da CF. 5. O reconhecimento da ilicitude da importação realizada pela Importex e da posterior distribuição dos produtos pela ré, exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 6. Recurso especial não conhecido. (STJ, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/10/2009, T4 - QUARTA TURMA).

Em um dos trechos mais importantes desta decisão, o relator do caso traz para o Direito brasileiro o entendimento europeu para sustentar a aplicação da exaustão internacional de marcas, de tal modo que, neste caso, basta que o produto seja colocado em qualquer lugar do mundo para esgotar os direitos do titular da marca.

Cumprido destacar que se discute, na jurisprudência européia, se o consentimento do titular da marca e da patente no estrangeiro é suficiente para exaurir o direito de propriedade intelectual no território para onde o produto foi importado. Tem-se decidido que para as marcas a exaustão do direito é internacional, ao passo que para o direito de patentes a exaustão é nacional. Assim, bastaria a colocação no mercado com o acordo de quem concedeu a licença em qualquer lugar do mundo para que os direitos do titular da marca não pudessem mais ser invocados contra uma importação (nesse sentido decisão do Tribunal Federal da Suíça no Caso Chanel - ATF 122 III 469).

Neste caso, portanto, decidiu-se a favor da importação paralela, ao entender que para as marcas vigora a chamada exaustão internacional. Além disso, sustentou o relator que a proibição absoluta da importação paralela, desde que realizada licitamente, não é compatível com a livre iniciativa, prevista no art. 1º e 170 da CF.

CONCLUSÃO

Analisando o trabalho, que não tem pretensão de exaurir o tema, verifica-se que os direitos de propriedade intelectual, de caráter individualista, não são absolutos, principalmente quando consideradas normas de caráter geral, que visam interesses coletivos.

O Princípio da exaustão de direitos, em consonância com a ordem econômica mundial, fundada na livre circulação de bens e serviços, visa justamente limitar o direito do titular sobre a marca de sua titularidade, de modo que, uma vez colocado o produto no mercado interno com o seu consentimento, o titular da marca não poderá exercer controle sobre a revenda deste produto.

A revenda de produtos, enquanto versar sobre produtos genuínos, deixa de ser um assunto essencialmente de propriedade intelectual, para se tornar um ato de comércio. Assim, deve-se garantir um mercado saudável, sem restrições, que assegure a livre concorrência e a livre iniciativa econômica, sendo esta a feição mais benéfica do princípio da exaustão de direitos para a sociedade.

Contudo, como demonstrado neste trabalho, o princípio da exaustão de direitos, se num primeiro momento parece estar ligado ao idealismo econômico e aos interesses do consumidor, numa análise mais profunda pode revelar condições que contradizem a sua própria essência.

Como esclarecido, parte da doutrina entende que um terceiro, alheio à rede de distribuição de um determinado fabricante, ao importar um produto para o Brasil e revendê-lo no mercado interno sem qualquer autorização estaria, supostamente, se aproveitando de forma parasitária de toda a estrutura montada para os distribuidores oficiais deste fabricante, o que, em última instância, desprivilegia o mercado interno, além de possivelmente configurar algum descumprimento de questões regulatórias.

Neste cenário, a importação paralela, em vez favorecer uma economia livre e desembaraçada, acabaria por prejudicá-la em um de seus aspectos mais sensíveis, dos qual seja, o da proporcionalidade na concorrência. Em linhas concretas, enquanto uma empresa no Brasil paga *royalties* para o uso e exploração de uma marca estrangeira e fabrica produtos com esta marca no Brasil, outra empresa apenas importa produtos de uma licenciada na China podendo revendê-los a preços mais acessíveis.

Trata-se, em suma, de uma questão que ainda não foi pacificada, uma vez que uma corrente defende a livre iniciativa privada e na livre concorrência, sustentando que o melhor neste sentido seria adotar a chamada exaustão internacional de direitos, e, portanto, aceitar a importação paralela; a segunda corrente, por sua vez, sustenta que há uma desproporcionalidade concorrencial pela diferença entre o mercado nacional e os demais, o que por si só fere a ordem econômica.

Ao final, tudo nos leva à conclusão de que, neste momento, considerando a divergência doutrinária e jurisprudencial, nenhuma destas correntes deve ser levada de forma absoluta, devendo haver uma ponderação caso a caso, a fim de evitar que importantes preceitos jurídicos sejam violados sem considerável justificativa.

REFERÊNCIAS

ADIERS, Claudia Maria. As importações paralelas à luz do princípio da exaustão do direito de marca e seus reflexos nos direitos contratual e concorrencial. **Revista Brasileira de Direito Internacional**, Curitiba, v. 4, n. 4, jul./dez. 2006. Disponível em: <ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/dint/article/download/7464/6639>. Acesso em: 12 jun. 2013.

AMARAL, Luiz Henrique do. A questão das importações paralelas: reflexos nos direitos autorais. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, 18., 1998, Porto Alegre. **Anais...** São Paulo: Ed. Bandeirantes, 1998.

ANDRADE, Gustavo Piva de. Importação paralela e exaustão de direitos. **Legislação & Tributos**, São Paulo, 19 jul. 2012. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/files/Valor_Artigo_Importa%C3%A7%C3%A3o_Parelela.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2013.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>> Acesso em: 12 de novembro de 2011.

BARBOSA, Denis. **Aplicação do acordo TRIPs à luz do direito internacional e do direito interno**: As patentes concedidas na vigência da lei 5.772/71 jamais tiveram seu prazo prorrogado. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/parecer%201.pdf>>. Acesso em: 12 jul. 2013.

BASSO, Maristela. **Contratos internacionais do comércio**: negociação, conclusão, prática. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.

_____. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2000. p. 22

BASSO, Maristela. **Propriedade intelectual e importação paralela**. São Paulo: Atlas, 2011. p 10-11.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. v. 1, p. 49.

CHIARIZIO, Matthew P.. An american tragedy: e-books, licenses, and the end of public lending libraries. **Vanderbilt Law Review**, v. 66, n. 2, p. 615-664, 2013. Disponível em: <http://www.vanderbiltlawreview.org/content/articles/2013/03/Chiarizio_66_Vand_L_Rev_615.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2013.

DANNEMANN, Siemsen Bigler; MOREIRA, Ipanema. **Comentários à lei da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

DREBES, Josué Scheer. O contrato internacional à luz do direito internacional privado brasileiro. **Revista Eletrônica de Direito Internacional**, Belo Horizonte, v. 6, p. 190-212, 2010. Disponível em:

<http://www.cedin.com.br/revistaeletronica/volume6/arquivos_pdf/sumario/josue_drebes.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2013.

FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importações Paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, São Paulo, v. 37, n. 113, p. 76-102, jan./mar. 1999.

FIAD, Patricia Sampaio. **A Criação do Direito do Comércio Internacional: Uma Uniformização Desuniforme**. Revista da Faculdade de Direito da UERJ, V.2, n.22.

FORGIONI, Paula Andrea. **Contrato de distribuição**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

GAGLIANO, Pablo Stolze. **Novo curso de direito civil: contratos: teoria Geral**. São Paulo: Saraiva, 2005. v.6, t.1.

GOYANES, Marcelo. **Tópicos em Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 7.

HARTZELL, Julianne. IP: supreme court applies first-sale doctrine internationally: the high court's decision will prevent a "parade of horrors". **Inside Counsel**. Disponível em: <<http://www.insidecounsel.com/2013/04/09/ip-supreme-court-applies-first-sale-doctrine-inter>>. Acesso em: 6 jun. 2013.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Guia básico: marcas**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/index.php/marca/guia-basico>> Acesso em: 12 nov. 2011.

LENZA, Pedro. **Direito constitucional esquematizado**. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

LOTZE, Marcelo. A importação paralela e a licença de marca. *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, v. 10, n. 37, jan 2007. Acesso em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3212>. Acesso em: 10 jul 2013.

MARQUES, Cláudia Villagra S. **A questão da importação paralela no comércio internacional**. Disponível em: <www.villagramarques.com.br/artigos/importacao_paralela.doc>. Acesso em: 20 jul. 2013.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de direito privado: parte especial: direito das coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos). propriedade intelectual. propriedade industrial**. 4. ed. São Paulo: RT, 1983. t. 16, p. 7-8.

PARIS Convention for the Protection of Industrial Property. **Wikipedia**: the Free Encyclopedia. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Convention_for_the_Protection_of_Industrial_Property>. Acesso em: 1 ago. 2013

PORANGABA, Luis Henrique. Breve estudo acerca do princípio da exaustão e dos direitos residuais sobre a marca. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 122, p. 65-72, jan./fev. 2013.

P. GOLDSTEIN, Intellectual Property, 2008, Chapter 7, **Intellectual Assets in International Markets**. P.185.

REALE, Miguel. O plano Collor II e a intervenção do estado na ordem econômica. In. _____. **Temas de direito positivo**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992

RENE, Roblot. **Traité élémentaire de droit commercial**. 6.ed. Paris: Dalloz, 1968. v. 1

STRENGER, Irineu. **Contratos do comércio**. 4. ed. São Paulo: LTr, 2003a

STRENGER, Irineu. **Contratos internacionais do comércio**. 4. ed. São Paulo: LTr, 2003b.

STRENGER, Irineu. **Direito internacional privado**. 6. ed. São Paulo: LTr, 2005. p. 820.

THE UNITED STATES. Department of Justice. **1854: Copyright Infringement—First Sale Doctrine**. Disponível em http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/title9/crm01854.htm. Acesso em: 07 jul. 2013.

TOMAZETTE, Marlon. **Internacionalização do Direito Além do Estado: A Nova Lex Mercatoria e Sua Aplicação**. **Revista de Direito Internacional**. Volume 9, n. 4. 2012.

WHY do companies invest overseas? **Globalization 101**. Disponível em: <<http://www.globalization101.org/why-do-companies-invest-overseas>>. Acesso em: 25 jul. 2013.

WORD TRADE ORGANIZATION. **Uruguay round agreement: Part I - general provisions and basic principles**. <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm>. Acesso em: 08 jul. 2013.

VENTURA, Carla A. Arena. **Revista Eletrônica de Direito Internacional**, vol. 6, 2010, p.94. Disponível em: <http://www.cedin.com.br/revistaeletronica/volume6/> Acesso em: 27 set. 2013.

YONEKURA, Sandra Yuri. **O Contrato Internacional**. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/4527>>. Acesso em: 25 set. 2013.