

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Em 1º de março de 2011

PROPRIEDADE INTELECTUAL.
DIREITO DE MARCAS. NÃO EXISTE
EXAUSTÃO DE DIREITOS QUANDO O
PRODUTO NÃO FOI ADQUIRIDO NO
EXTERIOR DO TITULAR DA MARCA
NO BRASIL, OU DE AUTORIZADO POR
ESTE. INGRESSO OU
COMERCIALIZAÇÃO NO PAÍS DE ITEM
EM TAIS CONDIÇÕES É
SIMPLESMENTE CONTRAFAÇÃO.

DA CONSULTA E DOS FATOS.....	2
<i>Dos fatos</i>	2
Do Acórdão do TJSP.....	2
Dos embargos.....	3
<i>Da consulta</i>	7
DO DIREITO RELEVANTE.....	7
<i>A marca é um direito territorial</i>	7
Efeitos e exceções da territorialidade	12
<i>Territorialidade e exaustão de direitos</i>	13
O que dissemos antes sobre a questão	18
<i>Como os tribunais vêm aplicando a inexistência da exaustão internacional</i>	21
A inexistência de crime de importação paralela.....	29
Mais julgados adotando a exaustão nacional.....	29
Julgados posteriores contra exaustão meramente nacional	31
Da distinção que fazem tais julgados entre circulação consentida e não consentida	34
<i>O caso em análise</i>	35
Por que o caso em estudo não é de exaustão	35
O rigor da aplicação territorial.....	35
A vedação abstrata do preceito civil.....	36
Uso “no comércio”	37
O uso exclusivo da marca	38
Quais usos “como marca” e “no comércio” são permissíveis a terceiros.....	40
O assinalamento como ilícito penal.....	42
A co-existência de duas esferas de ilicitude	45
DA RESPOSTA AOS QUESITOS	47
<i>O art. 129 do CPI/96 confere o uso exclusivo da marca no território nacional</i>	47
<i>Abstratividade no comando legal</i>	47
<i>No caso como o descrito, há exigência de má fé da importadora ou de terceiros para os exercícios do direito de exclusão?</i>	48

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Para o exercício do direito de exclusão de marca registrada, é preciso que o produto seja falso ou adulterado?..... 50

Da consulta e dos fatos

Consulta-nos Plodimex do Brasil Exportação e Importação Ltda quanto a certos aspectos do Direito Brasileiro aplicável às marcas, aspectos esses relativos ao interesses do consulente no tocante aos registros brasileiros da marca Stolichnaya, ora de titularidade de Spirits International B.V. (“SPI”).

A questão se refere especialmente à matéria de direito suscitada na Apelação Cível N° 994.03.017452-2, perante a 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo como ré a Casa Araújo Pinto Ltda., constante da importação de produtos nos quais constava a marca em questão, importação não autorizada nem oriunda da titular do respectivo registro.

Dos fatos

O ponto nodal da pretensão da consulente é que – a ré adquiriu e distribuiu no Brasil produtos assinalados com a marca “Stolichnaya”, sem autorização da consulente, então titular do registro brasileiro da referida marca, afrontando os direitos de titular contra o infrator dos respectivos direitos.

Na fase relevante do processo, tal questão foi objeto de acórdão, por maioria, em que se desacolheu a pretensão.

Do Acórdão do TJSP

Assim se lê a parte relevante do aresto:

“Não se pode inferir má fé da circunstância de a apelante ter adquirido legalmente no mercado interno produtos cuja ‘famosa marca era de titularidade da apelada’.

Igualmente, de um tal fato não se pode inferir ser falso o produto quando restou ser declinada a empresa exportadora, como é o caso da empresa Latvjas Balzams e a empresa importadora (Anghinoni Comércio de

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Cereais Ltda.) (cf. fls. 349); esta última foi quem vendeu os produtos em tela à ré, ora apelante.

De resto, a empresa importadora já recebeu a mercadoria com a marca inserida no exterior.

Em outras palavras, data vênia, a falsidade depende de prova pericial que, no caso, foi descartada pela Plodimex do Brasil (vide suas contrarrazões a fls. 483).

De outro lado, esses elementos são suficientes para concluir que a comercialização do produto em tela não esbarra em impedimento legal.

Também, nenhuma é a violação à exclusividade marcária, pois sequer utilizou a apelante de ‘sinais distintivos próprios juntamente com a marca do produto’ o que lhe seria permitido por lei. Assim sendo, não pode prevalecer a sentença razão pela qual pelo meu voto dou provimento ao recurso.”

Dos embargos

No pertinente, assim foram proferidos embargos de declaração quanto à decisão acima:

Entretanto, assim dispõem os artigos 5º, inciso XXIX, da Constituição da República, 6º, item 3, da Convenção da União de Paris¹, e 129 e 132, inciso III, da Lei 9.279/96:

“Art. 5º –

XXIX – A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, ...” (Grifamos.)

“Art. 6º –

(3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.”

“Art. 129 – A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional,...” (Grifamos.)

¹ Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, cuja revisão de Estocolmo foi ratificada por meio do Decreto nº 75.572, de 08/04/1975, e do Decreto nº 1.263, de 10/10/1994.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

“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, ...” (Grifamos.)

É certo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria têm interpretado tal dispositivo no sentido de que, a contrario sensu, o titular da marca poderá impedir a circulação de produtos assinalados por marcas registradas no Brasil que não tenham sido colocados no mercado interno pelo titular do registro ou por outrem com o seu consentimento. Note-se que não importa se os produtos sejam legítimos ou falsos, bastando que não tenham sido colocados no mercado interno pelo titular do registro ou por outrem com o seu consentimento. Inclusive, esta é a razão pela qual não se mostra necessária a prova pericial com o objetivo de se aferir se os produtos são autênticos ou falsos.

Da mesma forma, não importa se os produtos foram importados diretamente pela apelante ora embargada ou se esta os adquiriu de terceiros no Brasil, já que a lei permite ao titular do registro que impeça a circulação dos produtos.

Importadores, distribuidores e comerciantes de bebidas alcoólicas sabem muito bem que a proteção às marcas é territorial, nos termos do art. 6º da Convenção de Paris, acima transcrito. Isso significa que o titular da marca no país de origem não é necessariamente o mesmo titular da marca no país em que o produto é comercializado. Não basta, portanto, a autorização do titular da marca no país de origem para a fabricação do produto. É indispensável a autorização do titular da marca no Brasil para a sua circulação no território brasileiro. Trata-se de uma questão de soberania nacional.

Comerciantes de bebidas alcoólicas devem, portanto, tomar as cautelas mínimas exigidas a fim de certificar-se – é ônus que lhes incumbe – de que o produto que estão adquirindo pode ser comercializado no Brasil. A um comerciante brasileiro, como a apelante ora embargada, basta solicitar ao importador e/ou distribuidor do produto que lhe exiba documento evidenciando a licença do titular da marca no Brasil para a circulação do produto no Brasil.

É preciso ressaltar que o caso dos autos sequer se qualificaria como importação paralela, que se configura apenas quando o titular da marca é o mesmo tanto no país de origem do produto quanto no Brasil, e os produtos comercializados no mercado brasileiro tenham sido fabricados no exterior sob a sua licença. De fato, jamais houve qualquer autorização ou licença por parte da apelada ora embargante para a produção da vodka comercializada pela apelante ora embargada. O ônus da prova de que tal licença existiria era, evidentemente, da própria apelante ora embargada, uma vez que não se pode exigir da apelada ora embargante a prova negativa de que uma licença não foi outorgada.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Mas ainda que se estivesse aqui a tratar de importação paralela, mesmo que os produtos comercializados pela apelante ora embargada tivessem sido produzidos no país de origem sob licença da apelada ora embargante, o que não ocorreu, nem mesmo assim a apelante ora embargada estaria livre para comercializá-los no Brasil sem a indispensável licença da titular da marca no Brasil, a apelada ora embargante. É justamente para isso que serve a marca, para garantir ao seu titular no Brasil a exclusividade de uso em todo o território nacional (art. 129 da Lei da Propriedade Industrial), o que lhe faculta impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno sem o seu consentimento (art. 132, III, da Lei da Propriedade Industrial).

Doutrina e jurisprudência são absolutamente tranquilas em reconhecer ao titular do registro brasileiro da marca o direito de impedir a circulação de produtos, no Brasil, sem a sua indispensável licença prévia, ainda que tais produtos tenham sido regularmente fabricados no país de origem.

LUCAS ROCHA FURTADO assim esclareceu ²:

“Tolerar a plena exaustão internacional dos direitos relacionados às patentes, dando margem à chamada importação paralela, implicaria o esvaziamento completo do direito de propriedade industrial, pela possibilidade de importação do produto por qualquer pessoa, independentemente da vontade do titular.”

A ilustre Desembargadora HELENA CÂNDIDA LISBOA GAEDE, ex-juíza da 6ª Vara Empresarial da Capital – RJ, abordou com extrema maestria a questão da importação paralela, em monografia publicada na Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, cujo desfecho se transcreve abaixo ³:

“Conclui-se, por conseguinte, que as Importações Paralelas, caracterizadas, em tese, como concorrência desleal devem ser avaliadas, com base nos princípios constitucionais de livre comércio e de livre iniciativa, sob a ótica das garantias e restrições asseguradas pela propriedade intelectual, para que em cada caso concreto dentro do conjunto dos fatos e do ordenamento jurídico, caso não tenha havido o consentimento do titular do direito da marca, ou a exaustão de direitos, e não impedindo o exercício dos direitos do monopólio, a livre concorrência e, tampouco, se configurando o abuso do poder econômico,

² FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, Editora Brasil Jurídica, página 59.

³ GAEDE, Helena Cândida Lisboa. Importação Paralela e Concorrência Desleal, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, nº 83, jul/ago 2006, páginas 43/51.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

possam, as importações paralelas, serem definidas como concorrência desleal.”

A jurisprudência predominante segue os passos da pioneira decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, confirmando sentença do Juiz LUIZ SÉRGIO DE MELLO PINTO, da 11ª Vara Cível Central, nos autos do processo nº 2699/97-7:

“EMENTA. SENTENÇA. Isto posto, determino o impedimento de importação e comercialização das máquinas de costura industrial com a marca “Brother” no Brasil sem a devida autorização da titular da marca, por parte da ré incluindo-se os produtos que estiverem em seus estoques. Caso a ré não cumpra a decisão judicial acima, comino multa condenatória equivalente ao valor de R\$ 2.000,00 por cada máquina importada ou comercializada, nos termos do art. 461 parágrafo 4 e 5 CPC. Condeno também a ré ao pagamento de indenização por prejuízo causados a autora, a ser calculada com base no que esta deixou de auferir em vendas, a ser apurada em liquidação de sentença (Art. 606, inciso I, do CPC), bem como as custas e despesas processuais, bem como verba honorária de 10 por cento sobre o valor dado a causa, corrigido desde a propositura. Julgo improcedente a peça reconvenicional e condeno a ré reconvinte ao pagamento das custas pertinentes, corrigidas à partir de cada desembolso e verba honorária de 10 por cento do valor dado à causa.”

Abaixo, acórdão da lavra do Des. OLAVO SILVEIRA:

“EMENTA: Marcas e Patentes. Propriedade da marca. Importação de máquinas. Exclusividade de subsidiária da titular da marca. Cautelar anterior objetivando a continuidade das atividades julgadas improcedentes. Titularidade de registro na forma do artigo 132, § único da Lei 9179/96 reconhecida. Ação principal procedente e improcedente a reconvenção. Apelação. Recurso improvido.” (TJ-SP. AC. 947334200, julgado em 15/06/2000 – cópias em anexo, doc. 4.)

Por fim, em lide praticamente idêntica à presente, em que figurava no pólo ativo a apelada ora embargante e apresentava como causa de pedir justamente a importação paralela de produtos ostentando a marca “STOLICHNAYA” de sua propriedade, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro se manifestou no mesmo sentido:

“Propriedade Industrial. Proteção Constitucional (artigo 5º XXIX da CRFB/88). Direito Marcário. Inteligência do artigo 129 da Lei 9279/1996. O titular da marca tem direito à sua exclusividade, nela compreendida a importação, observado o princípio da territorialidade. (...) Se a ação é proposta pelo titular, fica dispensada a prova da exclusividade que poderia, eventualmente, ser exigida do distribuidor. A importação paralela só se afigura legítima no caso de estar configurada qualquer das exceções previstas no § 3º e 4º do artigo 68 da LPI ou se a importação se faz com o consentimento do titular da marca. O uso

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

inconsentido da marca é passível de indenização, na esfera civil, nos termos dos artigos 207, 208, 209 e 210 da lei especial, apurando-se o respectivo valor em liquidação de sentença. Recursos providos.” (TJ-RJ. AC. 2008.001.06846, julgado em 21/10/2008.)

Por tais fundamentos, não poderia a apelante ora embargada comercializar produtos com a marca “STOLICHNAYA” no Brasil sem o expreso consentimento da apelada ora embargante, fundamentos estes que não foram ventilados na r. decisão embargada.

Da consulta

1. No direito brasileiro vigente, o registro de uma marca dá ao seu titular o direito de impedir a importação de bens produzidos no exterior, assinalados com a marca, qualquer que seja a sua origem ou procedência?
2. O fato de, no país de origem, o produtor do bem importado ser legitimado ao uso da marca com a qual este é assinalado faculta a importação do mesmo para o território brasileiro, sem a autorização do titular da marca no Brasil?
3. No caso como o descrito, há exigência de má fé da importadora ou de terceiros para os exercícios do direito de exclusão?
4. Para o exercício do direito de exclusão de marca registrada, é preciso que o produto seja falso ou adulterado?

Do direito relevante

A marca é um direito territorial

A primeira constatação que se impõe a respeito de uma marca é que o respectivo registro e proteção têm efeito estritamente nacional. Essa é tanto a regra de direito quanto a realidade dos fatos: apenas um conjunto estatisticamente irrelevante de todas as marcas sofre exceção a esse princípio.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

O registro da marca, como diz o Código da Propriedade Industrial em seu art. 129⁴, garante em todo território nacional a sua propriedade e uso exclusivo. Vale dizer, assegura um direito oponível contra toda e qualquer pessoa que, *no território nacional*, pretenda fazer uso da mesma marca para assinalar produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins. Disposição comparável se encontra nas outras legislações estrangeiras.

O direito sobre a marca é, assim, essencialmente territorial, *nacional*, no caso de marcas registradas, ou nos limites factuais do uso na efetiva concorrência⁵. O alargamento dos mercados internacionais de bens e serviços ainda não abalou esse princípio⁶.

Assim descreve Thais Castelli, em seu estudo monográfico sobre o assunto, os efeitos do registro marcário no sistema brasileiro:

Sua eficácia é limitada ao território deste Estado, o que determina a relatividade do direito de propriedade da marca no espaço, daí falar-se

4 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. 147 e 148.

5 “The law of trademarks rests upon territoriality.” 3 Rudolf Callmann, Callman On Unfair Competition, Trademarks And Monopolies § 20:26, at 20-163 (2d ed. 1950). “The concept of territoriality is basic to trademark law...” Person’s Co. v. Christman, 900 F.2d 1565, 1568–69 (Fed. Cir. 1990). “[T]he Paris Convention... recognizes the principle of the territoriality of trademarks.” 4 J. Thomas McCarthy, McCarthy On Trademarks And Unfair Competition § 29:25, at 29-67 to 29-68 (4th ed. 2004). “[Our holding] is consistent with the fundamental doctrine of territoriality upon which our trademark law is presently based.” Barcelona.com, Inc. v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, 330 F.3d 617, 628 (4th Cir. 2003). Graeme B. Dinwoodie, Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law From the Nation-State, 41 Hou. L. Rev. 885 (2004), encontrado em www.law.berkeley.edu/institutes/bclt/courses/fall04/papers/Dinwoodie%20DetachingTMLaw.pdf, visto em 30/12/05, (...) is an axiomatic principle of domestic and international trademark law that trademarks and trademark law are territorial

6 “Yet recently some scholars have suggested that “the territorial model of trademark law . . . is an anachronism” in the global market (Marshall A. Leaffer, The New World of International Trademark Law, 2 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 1, 28 (1998)). . Austin, Graeme W., “The Territoriality of United States Trademark Law” . Intellectual Property And Information Wealth, Peter Yu, ed., Praeger Press, 2007 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=896620> (data de acesso em 24/02/2006). “Given the realities of an increasingly globalized marketplace in trademarked goods, and the rise of heavily promoted, almost ubiquitous, international brands, to insist on legal segregation of goodwill according to national legal systems may be becoming an increasingly unsustainable position. Such an approach may be insufficiently sensitive to problems arising because of the interrelationship between legal systems, at a time when neither consumers themselves nor the vehicles for disseminating information about brands is tethered within domestic borders”.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

em Princípio da Territorialidade tendo o registro/uso local como elemento de conexão, que determina a lei local como única e exclusivamente aplicável. Referido princípio implica, pois, em uma forma de limitação da propriedade deste bem intelectual. A tutela jurídica dispensada ao bem é estritamente territorial e vinculada ao respectivo registro ou uso local (elementos de conexão), incidindo exclusivamente para aquisição e exercício do direito a lei territorial do Estado em que se requer o registro (sistema constitutivo) ou procede-se ao uso local (sistema declaratório), sistema atinente ao Princípio da estrita Territorialidade das leis. Em suma, ressalta-se que a própria existência do bem, enquanto bem juridicamente tutelado, está limitada às fronteiras estatais do local do registro/uso, assim como o próprio Direito, não produzindo efeitos *extra territorium*⁷.

Confira-se que a marca não registrada, protegida sob os influxos da concorrência desleal, não tem proteção *nacional*, mas, quando aplicável, somente a do mercado restrito no qual a marca é *usada* e a concorrência se insere. Mas, também para essas, vale a regra territorial, ainda que não no território nacional como um todo.

Em sistemas como o americano, nos quais a proteção das marcas se centra na do *goodwill*, ou fundo de comércio, e por isso mesmo também no *uso*, o efeito nacional só ocorre em fase histórica muito recente. As marcas, protegidas pela *common law*, ou seja, pelo direito estadual, tinham no máximo efeito local – só em 1946 deu-se registro de efeito nacional, assim mesmo ainda sob o pressuposto do uso anterior.

O que se precisa enfatizar é que – de nenhuma forma - existe, ainda, uma marca internacional⁸. Os mesmos signos, ou signos análogos, mesmo se de titularidade de uma mesma pessoa, constituem famílias de marcas registradas nos vários países, com completa independência jurídica em cada jurisdição⁹.

7 CASTELLI, Thais, Propriedade Intelectual: o princípio da territorialidade. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 162.

8 No entanto, existe uma marca comunitária na Europa: Council Regulation 40/94 of 20 December 1993 on The Community Trademark, 1994 O.J.

9 Numa descrição de Graeme B. Dinwoodie, Private International Aspects of the Protection of Trademarks, WIPO Doc. No. WIPO/PIL/01/4 (January 2001), “because trademark rights are (like all intellectual property rights) territorial in nature, different producers may own rights in the same mark for the same class of goods in different countries. Producer X may use a mark in state A that is separately used (and owned and registered) by Producer Y in state B. This may occur

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

O sistema vigente, na verdade, *veda* a existência de uma marca transnacional¹⁰ - e iniciativas para que isso não se desse foram rejeitadas pelos países da União¹¹.

A essência deste limite está no disposto na CUP¹²:

Art. 6º

(3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.

Na explicação do intérprete mais autorizado, mesmo oficial, da Convenção:

*Uma vez registrada em um país da União, a marca permanece independente e não é afetada pelas vicissitudes de registros similares em outros países, inclusive o país de origem*¹³. (Itálicos do original)

Assim também, explica o Manual da OMPI:

Independence of Trademarks

5.78 Article 6 of the Convention establishes the important principle of the independence of trademarks in the different countries of the Union,

because each initially markets its product in only one country or because, although Producer X wishes to market its goods in both countries, it finds upon seeking to register the mark in state B that the mark is already owned by Producer Y. International trademark disputes will arise where one producer seeks to expand into the territory of the other, or where the goods of one producer travel into the market of the other. That is, both parties may have legitimate, discrete national trademark rights that conflict only when one or both seek to operate in the international marketplace.”

10 É o que explicita julgado do Tribunal Regional Federal da 2a. Região dos Estados Unidos: *Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co.*, 234 F.2d 633, 640 (2d Cir. 1956) (“The [Paris] Convention is not premised upon the idea that the trade-mark and related laws of each member nation shall be given extraterritorial application, but on exactly the converse principle that each nation’s law shall have only territorial application.”).

11 Doris Estelle Long, “Unitorial” Marks and the Global Economy, *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.* [Page #] (2002). “In 1911, the French Delegation to the Washington Diplomatic Conference proposed an additional provision to the Paris Convention which would give a registered mark owner the right to continue to use the mark in another country, without a registration, even in the face of registration by a third party in such country. Id. This effort to obtain concurrent use rights for unregistered marks presaged the 1925 draft amendment to the Paris Convention that included the requirement of fame for the protection of such unregistered marks”. See Ludwig Baeumer, *International Legislative History Within the Framework of WIPO, and the Recognition and Protection of Famous and Well-Known Marks*, in Frederick Mostert, *Famous and Well-Known Marks* 127-28 (1997).

12 Walter J. Derenberg, *Territorial Scope and Situs of Trademarks and Goodwill*, 47 VA. L. REV. 733, 734 (1961).

13 BODENHAUSEN, *Guide to the Paris Convention*, BIRPI, 1969, p. 88.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

and in particular the independence of trademarks filed or registered in the country of origin from those filed or registered in other countries of the Union.

5.79 The first part of Article 6 states the application of the basic principle of national treatment to the filing and registration of marks in the countries of the Union. Regardless of the origin of the mark whose registration is sought, a country of the Union may apply only its domestic legislation when determining the conditions for the filing and registration of the mark. The application of the principle of national treatment asserts the rule of independence of marks, since their registration and maintenance will depend only on each domestic law.

5.80 This Article also provides that an application for the registration of a mark, filed in any country of the Union by a person who is entitled to the benefits of the Convention, may not be refused, nor may a registration be canceled, on the ground that filing, registration or renewal of the mark has not been effected in the country of origin. This provision lays down the express rule that obtaining and maintaining a trademark registration in any country of the Union may not be made dependent on the application, registration or renewal of the same mark in the country of origin of the mark. Therefore no action with respect to the mark in the country of origin may be required as a prerequisite for obtaining a registration of the mark in that country.

5.81 Finally, Article 6 states that a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin. This means that a mark once registered will not be automatically affected by any decision taken with respect to similar registrations for the same marks in other countries. In this respect, the fact that one or more such similar registrations are, for example, renounced, cancelled or abandoned will not, *eo ipso*, affect the registrations of the mark in other countries. The validity of these registrations will depend only on the provisions applicable in accordance with the legislation of each of the countries concerned.

É de se lembrar que o mesmo princípio – o de independência – se aplica também às patentes, à luz do art. 4bis da Convenção.

Diz Thais Castelli, expressando o teor desse dispositivo:

Os Estados soberanos são exclusivamente competentes para reger, de forma independente, no limite de seus territórios, sobre o direito de propriedade da marca, o que vale dizer aspectos da proteção e forma de aquisição, respeitado o mínimo convencionado entre os Estados membros da União. A pessoa que pretender obter a proteção legal e ter reconhecida sua titularidade da marca deverá observar a lei local e

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

cumprir com o requisito do registro/uso local para aquisição da propriedade em cada país em que tiver interesse. O direito de propriedade da marca será independente dos demais direitos obtidos quanto ao mesmo bem nos diversos países, sendo os respectivos Estados que o concederem competentes para decidir sobre quaisquer questões jurídicas advindas deste bem intelectual. Em face destas circunstâncias, a característica múltipla do mesmo bem implica na multiplicação de direitos, quantos forem os territórios de registro/uso.¹⁴

Não só aí o direito internacional em vigor prescreve a independência das marcas umas das outras. Pode-se também discernir uma regra de territorialidade nos princípios de tratamento nacional tanto da CUP quanto de TRIPs¹⁵.

Efeitos e exceções da territorialidade

A territorialidade estrita da marca tem, pelo menos, três efeitos:

Pluralidade de titulares. Podem coexistir múltiplos registros sobre o mesmo signo, nos vários países, inclusive no âmbito da mesma especialidade. Assim, diferentes titulares da mesma marca (hipotética) *Beowulf* na Austrália, Equador e Irlanda poderiam assinalar a atividade editorial, sem colisão de direito¹⁶.

Esta pluralidade se expressa no fato de que a *novidade* (i.e., apropriabilidade) do signo marcário é apurada em esfera nacional. Precisa Gama Cerqueira¹⁷:

14 CASTELLI, Thais, Id. Eadem., 163.

15 *Subafilms v. MGM-Pathe Comms.*, 24 F.3d 1088 1097 (9th Cir. 1994), en banc: “the national treatment principle implicates a rule of territoriality.”

16 CASTELLI, Thais, op. cit. p. 168. “A efetiva aquisição da propriedade pelo particular (pelo registro válido expedido pelo Estado ou constatação do direito de propriedade pelo uso, dependendo do sistema adotado) dependerá única e exclusivamente do cumprimento das condições e requisitos internos deste Estado, principalmente quanto à disponibilidade do signo, que significa que o mesmo signo não pode ter sido registrado/usado anteriormente por outrem, como elemento de identificação de uma mesma classe de produtos ou serviços, neste mesmo território (daí falar-se na condição da novidade relativa da marca). Por conseguinte, não terá qualquer importância eventual aquisição prévia deste signo por terceiro em outro território, sendo a constatação da existência de marcas já registradas /usadas por outros titulares (o que chama-se de anterioridades) verificada, independentemente, no território do Estado em que se requer a proteção legal. Este limite de espaço representa, segundo Paul Roubier, condição de existência da anterioridade em matéria de marca”.

17 CERQUEIRA, Gama. “Tratado da Propriedade Industrial”, Revista Forense, 1946, vol. I, no. 137, p. 384.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Sobre este ponto, POUILLET¹⁸, afastando a hipótese de fraude, em que a marca tenha sido adotada de má-fé, visando à confusão com a marca estrangeira, ensina que o fato de ser a marca usada em outros países não impede que ela seja validamente adquirida por quem primeiro a empregue na França. Como consequência lógica, deve ser impedido ao titular da marca estrangeira o seu uso nesse país.

Essas mesmas consequências dos princípios gerais do instituto têm inteira aplicação no nosso direito.

(b) Pluralidade de direitos Podem-se discernir diferentes efeitos da exclusividade sobre o mesmo signo em jurisdições diversas. *Beowulf* pode ter proteção extremamente restrita na Inglaterra, pelas conotações que a expressão tem no ambiente cultural inglês, mas alcançar oponibilidade em largo espectro no Equador.

(c) Pluralidade de requisitos Podem ocorrer diferentes requisitos de aquisição da propriedade sobre o mesmo signo em diferentes jurisdições. Para se aceder ao registro nacional americano, dever-se-ia provar o uso de *Beowulf* no comércio local, o que não aconteceria no Brasil.

Territorialidade e exaustão de direitos

Não obstante a aplicação geral do princípio da territorialidade ¹⁹, a prática internacional tem seguidamente se defrontado com a tensão deste com um outro princípio, denominado *exaustão de direitos*.

Um dos conceitos basilares da Propriedade Intelectual é o de que os efeitos da exclusividade das marcas, patentes, direitos autorais, etc. devam durar até, mas não além, o momento em que o investidor tenha oportunidade de recuperar a

18 [Nota do original] POUILLET, oput, p. 39.

19 Quanto aos limites e exceções desse princípio, vide o nosso Proteção das Marcas, op. Cit., § 7. Nenhum limite, senão as considerações aqui indicadas, é aplicável ao caso e estudo.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

parcela de seu investimento alocável ao produto, livro, etc. Ir além seria conceder um monopólio sem utilidade social ²⁰.

Assim, após ter a oportunidade de recuperar a proporção do seu investimento, alocável a cada unidade do produto ou serviço, gerado sob proteção de direito exclusivo de Propriedade Intelectual, a tutela do *corpus mysticum* – o bem imaterial protegido pelo direito - se esvai ou esgota, remanescendo apenas os vínculos jurídicos relativos ao *corpus mechanicum* – a coisa móvel material -, pois o incentivo criado pelo direito para o investimento criativo perde sua razão de ser.

A tensão entre os dois princípios ocorre especialmente na chamada *exaustão internacional de direitos*. Tal se dá quando se esgota o direito imaterial sobre o *corpus mechanicum* numa operação ocorrida num território atinente a um sistema jurídico, e o *corpus mechanicum* é levado a outro território, onde vigora outro direito. Vende-se o produto marcado na Espanha, e importa-se o produto no Brasil.

Ora, o direito de exclusiva que recai na operação inicial sobre o único *corpus mechanicum* é distinto daquele que vige no país de importação. A que dar prestígio? Ao princípio da exaustão (que neutralizaria a exclusiva de PI, em todas as incidências), ou à independência dos direitos exclusivos?

O primeiro princípio zela pelo equilíbrio entre os interesses privados resultantes do direito de exclusiva atribuído ao titular, e os interesses gerais do livre comércio ²¹. O segundo princípio garante que em cada país o direito seja autônomo em face dos demais direitos atribuídos à mesma marca.

20 A rigor, não se deveria confundir a exaustão de direitos com a figura da importação paralela: nesta, o produto é oriundo de país onde o titular do direito não tenha patente, ou marca, e pode até ser fabricado por terceiro. Veja-se que, na exaustão, o produtor já terá recebido a remuneração por ele mesmo determinada quando da colocação inicial no mercado, o que significa dizer que a exaustão não lhe pode causar nenhum prejuízo direto; mas na importação paralela, a fabricação se fez sem remunerar o titular, e a introdução se faz em mercado protegido. Vide As importações paralelas na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e o Mercosul, por Henry K. Shernill. (25): 23-26, nov.-dez. 1996.

21 Há argumentos no sentido que a rejeição à importação paralela, permitindo discriminação de preços, teria efeitos simultaneamente sociais e de eficiência econômica. Vide LILLA, Paulo Eduardo, Acesso a medicamentos nos países em desenvolvimento e proteção das patentes farmacêuticas no contexto do acordo TRIPS-OMC: implicações concorrenciais, encontrado em www.ffb.edu.br/_download/Dialogo_Juridico_n6_12.PDF, visitado em 19/4/2008. "Segundo Calixto

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Ora, se já se garantiu ao titular o retorno do investimento alocável ao produto, completando-se a função jurídica da marca, a prevalência do segundo princípio teria como resultado uma divisão dos mercados nacionais, através da marca: o titular, que já se pagou pelo investimento na imagem do produto, pode usar sua marca para impedir a entrada do *corpus mechanicum* no segundo país. Esse benefício, incidindo sobre o mesmo *corpus mechanicum*, não teria, nesse caso, nenhuma contrapartida social.

Dois aspectos estruturais são suscitados nesta tensão:

- a) nenhum tratado internacional em vigor no Brasil tutela a regra de exaustão, que permanece inteiramente livre à vontade legislativa de cada país;
- b) um tratado em particular – o acordo TRIPs -, no entanto, apesar de ostensivamente omitir-se sobre a questão da exaustão de direitos, indica que cabem medidas para prevenir “o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio”²².

Quanto a este ponto, vale citar o que diz Maristela Basso²³:

Durante as negociações da Rodada do Uruguai pretendeu-se dar a este artigo uma redação mais explícita. Não obstante, parece claro que sua intenção é reconhecer ao legislador nacional a plena liberdade para

Salomão Filho (SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: As Condutas. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 136), a discriminação de preços permite que o produtor obtenha de cada consumidor exatamente aquilo que este pode dar, permitindo-lhe andar ao longo da curva da demanda, cobrando de cada consumidor um preço diferenciado (discriminação perfeita). Dessa forma, a ausência de regulamentação de importações paralelas desencoraja a prática de discriminação de preços de medicamentos, uma vez que nações mais desenvolvidas poderiam importar produtos mais baratos de nações menos desenvolvidas, prejudicando os rendimentos lucrativos das empresas farmacêuticas titulares de patentes". Tal raciocínio presume racionalidade perfeita na estratégia empresarial. O que, historicamente, é uma lenda.

22 TRIPs, art. 6º.: 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. O mesmo tratado, art. 8º. 2 - Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia

23 BASSO, Maristela, Os fundamentos atuais do direito internacional da propriedade intelectual, encontrado em www.cjf.gov.br/revista/numero21/artigo3.pdf, visitado em 19/4/2008

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

prover ou excluir o esgotamento dos direitos de propriedade intelectual no seu corpo legislativo interno, respeitados os limites impostos pelo próprio Acordo TRIPS.

O princípio do esgotamento internacional já constava no GATT - 1947, parágrafos 1º e 4º do art. III (Tratamento Nacional no Tocante à Tributação e Regulamentação Internas). De acordo com esses dispositivos, os produtos do território de uma parte contratante não podem receber da lei nacional sobre propriedade intelectual tratamento menos favorável que o outorgado aos produtos similares de origem nacional, evitando uma proteção discriminatória do produto nacional. Se aos produtos nacionais se aplica o esgotamento nacional, ao produto importado deve-se aplicar o princípio do esgotamento internacional, nas mesmas condições, desde que introduzidos no mercado da parte exportadora pelo titular do direito de propriedade intelectual, ou com o seu consentimento.

O art. 6º do TRIPS admite a possibilidade do esgotamento internacional dos direitos, isto é, a possibilidade de importar legalmente um produto protegido por direitos de propriedade intelectual, desde que tenha sido introduzido, no mercado de qualquer outro país, pelo seu titular, ou com o seu consentimento.

A possibilidade de "importações paralelas" faz parte da lógica do sistema da OMC. Como afirmou Tomás de las Heras Lorenzo, "a exclusão do esgotamento internacional suporia uma distorção no sistema do GATT e um passo atrás na liberdade do comércio internacional"²⁴.

Afirma Correa que "o reconhecimento do princípio do esgotamento internacional do Acordo TRIPS pode ser visto como um reflexo lógico da globalização da economia em nível nacional. Esta solução é conveniente para assegurar a competitividade das empresas locais, que podem estar em desvantagem se se vêem obrigadas a comprar exclusivamente de distribuidores que aplicam preços mais altos que os vigentes em outro país"²⁵.

Em texto posterior ²⁶, a autora parece precisar melhor seu entendimento:

24 [Nota do original] El agotamiento del derecho de marca. Madrid, Editorial Montecorvo, 1994, p. 477.

25 [Nota do original] Acuerdo TRIPS, p. 48-49.

²⁶ BASSO, Maristela, A Importação Paralela e o Princípio da Exaustão. Especial Referência às Marcas, p. 169 e seg., in BARBOSA, Denis Borges (Org.) ; KARIN Grau-Kuntz (Org.) . Ensaio sobre o Direito Imaterial - Estudos Dedicados a Newton Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2009

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Antes de pensarmos, portanto, a partir de uma política de mercado “liberal”, na qual seria possível a compreensão e aceitação irrestrita de princípios como o da exaustão internacional dos direitos de propriedade intelectual, é preciso levar em consideração que o desenvolvimento econômico e tecnológico seria bem menor, em termos de política comercial e industrial no Brasil e no Mercosul. Isto porque a adoção do princípio da exaustão internacional em países em desenvolvimento como os nossos, forçaria (demasiadamente) a produção local para ganhos de competitividade em mercados internacionais para os quais ainda não estamos preparados. Por outro lado, a limitação de direitos dos proprietários de marcas e patentes, que em nível interno não poderiam sair em defesa de seus signos e produtos, implicaria redução acentuada na busca de investimentos externos para o Brasil.

O resultado disto é a necessidade de se manter um correto equilíbrio entre o fortalecimento/defesa da propriedade industrial (marcas e patentes) e as regras sobre circulação de mercadorias no âmbito internacional, exógenas à realidade do Brasil e do Mercosul.

Daí porque, um entendimento razoável sobre a importação paralela no âmbito do Poder Judiciário brasileiro constituirá importantíssimo elemento para a formação de uma política econômica que favoreça o desenvolvimento nacional e a competitividade brasileira no mercado internacional. Em outras palavras, é fundamental que se interprete, na prática, os direitos de propriedade industrial com vistas a favorecer interesses que sejam pertinentes ao desenvolvimento do comércio brasileiro e do mercado interno, para que objetivos mais complexos, como a busca pelo desenvolvimento, sejam atingidos. Até que ponto valeria a pena favorecer importações paralelas que acabam expandindo mercados alheios ao brasileiro, para servirmos somente de escoadouro da produção de outras economias? Certamente a resposta é negativa tanto sob a perspectiva nacional como internacional. O comércio internacional, baseado em sólidas noções de defesa comercial leal e correta, não incentiva distorções e obstáculos à proteção de direitos validamente constituídos internamente nos países, nem estimula o comércio que não seja legítimo (conforme Preâmbulo do Acordo TRIPS/OMC).

Este parecerista não concorda, quanto à análise de política pública - *de lege ferenda* – com as conclusões da ilustre professora das Arcadas. Cumpre-lhe, no entanto, neste estudo indicar apenas o direito vigente ²⁷

²⁷ FORGIONI, Paula A., Importações Paralelas no Brasil: a Propriedade Industrial nos Quadrantes dos Princípios Constitucionais, p. 209 e seg, in BARBOSA, Denis Borges (Org.) ; KARIN Grau-Kuntz (Org.) . Ensaios sobre o Direito Imaterial - Estudos Dedicados a Newton Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2009 e BARBOSA,

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

O que dissemos antes sobre a questão

Já escrevemos, no tocante às marcas:

Esgotamento dos direitos. Gray market e Paralel importation

A par das limitações *strictu sensu*, a Lei 9.279 prevê, em seu art. 132, a figura do esgotamento dos direitos sobre a marca. Por tal dispositivo, o titular não pode impedir a livre circulação de produto colocado *no mercado interno*, por si ou por outrem, com seu consentimento.

Prescreve, aliás, o Protocolo sobre Marcas do Mercosul:

Artigo 13

Exaustão do Direito

O registro de marca não poderá impedir a livre circulação dos produtos marcados, introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com a autorização do mesmo. Os Estados Partes comprometem-se a prever em suas legislações medidas que estabeleçam a Exaustão do Direito conferido pelo registro.

Como já lembramos ao falar de patentes, o esgotamento dos direitos é a teoria segundo a qual, uma vez exercido os frutos da exclusividade em face de um objeto de reprodução, cessam os direitos do titular. Segundo F.Savignon²⁸, é

“la construction juridique selon laquelle le titulaire d’un brevet ne peut plus exercer le droit d’interdire après qu’il a mis l’objet de son brevet dans le commerce, dans le territoire où le brevet exerce son effet: il a joui de son droit, celui-ci est épuisé”.

A tese do esgotamento dos direitos, de inspiração européia, é um importante temperamento do direito exclusivo resultante da Propriedade Intelectual - marcas, patentes, direitos, autorais, etc. - que limita a uma única esfera de circulação a influência do titular²⁹.

A. L. Figueira Barbosa, Introdução à exaustão de direitos e importações paralelas, reflexões sobre o projeto Goldman, manuscrito, de julho de 2003, por distintas razões, igualmente não se alinham com as conclusões do texto mais recente de Maristela Basso.

28 [Nota do original] Convention de Luxembourg, in La Propriété Industrielle, 1976, pg 103.

29 [Nota do original] Vide A exaustão do direito de marcas na União Européia e o Mercosul, por Karin Grau-Kuntz e Nilton Silveira, Revista da ABPI no. 25 (1996). As importações paralelas na Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, e o Mercosul, de Henry K. Sherrill, Revista da ABPI no. 25 (1996).

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Note-se que, com a regra do CPI/96, excluem-se da lei marcária (ou seja, não são limitações à própria exclusividade) o direito de qualquer um efetuar compras paralelas, ou seja, a aquisição *no mercado interno* de produtos ou serviços postos no mercado pelo titular da marca ou com sua autorização. Mas no caso previsto no art. 68 § 4º do CP/96 (importação de produto patenteado nas casos previstos) também os produtos marcados, adquiridos no mercado externo de fontes autorizadas pelo titular, podem ser introduzidos no País independentemente da oposição do titular.

A utilização de importações paralelas constitui importante meio de evitar a constituição de mercados nacionais estanques, evitando o risco de abuso de poder econômico: é o chamado *gray market*, que nada tem em comum com a contrafação ou fraude ao consumidor³⁰.

Interessante discussão surge quanto à noção de “consentimento” do titular; será esse expresso ou tácito? Quer-se crer que o requisito da lei seja que não haja oposição do titular; e que este deu autorização ou absteve-se de coibir a venda. Presumir outra coisa seria tornar inútil o dispositivo legal – com permissão expressa não haveria o que suprir a lei.

As leis de defesa da concorrência, no entanto, como tem ocorrido em outros países, e as regras de integração de mercados regionais podem, de outro lado, autorizar as importações paralelas com base em outro fundamento de direito, que não os limites da exclusividade marcária.

Note-se que o art. 13 do Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual do Mercosul prevê que o registro de marcas não impedirá a livre circulação dos produtos marcados, introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com autorização deste. O Protocolo ainda estabelece que os Estados deverão incluir em suas legislações medidas que assegurem a exaustão do direito marcário.

Por fim, assim tratei da questão no tocante ao acordo TRIPs³¹:

A questão da exaustão de direitos

Segundo o art. 6, de TRIPs, “para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo”, nada no texto será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual. Como se sabe, exaustão é a doutrina segundo a qual uma vez que o titular tenha auferido o benefício econômico da exclusividade (“posto no comércio”), *atra-vés*, por exemplo, da venda do produto patenteado,

30 [Nota do original] Vide Importação Paralela e Licença Compulsória, por Ivan B. Ahlert, Revista da ABPI 27 (1997).

31 BARBOSA, Denis Borges, Propriedade Intelectual - A aplicação do Acordo TRIPs, Lumen Juris, 2ª. Edição, 2007.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

cessam os direitos do titular da patente sobre ele. Resta-lhe, apenas, a exclusividade de reprodução

Tal dispositivo testemunha a vasta discussão sobre o tema, em posições contrastantes entre os próprios países desenvolvidos. Assim, a opção foi de se renunciar o tratamento da questão, sempre que fosse suscitada em diferendos sobre o DU (acordo de solução de controvérsias da OMC).

Como se verá, a nota de pé de página do art. 27(1) de TRIPS, que cuida do direito exclusivo de importação que tem o titular da patente, enfatiza que aplica-se quanto a este o dizer do art. 6º .

Certos autores chamam atenção para o fato de que a isenção do tema teria apenas aplicabilidade procedimental – como uma regra de não-procedibilidade. Mas para todos efeitos substantivos, os dispositivos do Acordo que se contrapassem à exaustão seriam aplicáveis. Cabe aqui uma reflexão: não seria o direito exclusivo de importação, quando exercido contra produto regularmente fabricado no país de origem, contrário à regra básica do OMC 1994? A de assegurar o livre fluxo de bens através das fronteiras?

Tal regra permite, por exemplo, o disposto nos art. 68 § 3º e 4º da Lei 9.279/96, que admite a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado (sem discriminar se interno ou externo) diretamente pelo titular ou com o seu consentimento, quando o titular esteja só fazendo importação do produto sem fabricação no Brasil, assim como na hipótese de licença resultante de abuso de poder econômico. Esses são casos claros de exaustão de direitos.

Além deste caso, a lei brasileira prevê tanto exaustão de patentes como de marcas.

Fato é, assim, que o Brasil, por escolha nacional, optou por rejeitar a exaustão internacional de marcas. Como notei em outro texto ³²:

32 Proteção das Marcas, op. Cit., § 2.2. Não se imagine, pelo que se expõe do direito positivo vigente no Brasil, que este subscritor entenda de boa política a exaustão apenas nacional das marcas. Pelo contrário, ao mesmo tempo em que comprovo a solidez normativa da escolha brasileira, nunca deixei de apontar para a singularidade inexplicável de o Brasil ser o único país na América do Sul a rejeitar a exaustão internacional dos direitos. *De lege ferenda*, subscrevo integralmente a posição de BARBOSA, A. L. Figueira Barbosa Pirataria: Contradições da Propriedade Industrial - Quando a propriedade industrial induz à pirataria, JC e-mail 2749, de 18 de Abril de 2005: "No Brasil, diferentemente da maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, inclusive dos países do Mercosul, não há a exaustão internacional de direitos, ou seja, não é deixada à decisão do mercado a importação paralela corretiva de abusos de preços – uma prática derivada do nosso autoritarismo. (...) Enfim, a legislação brasileira de propriedade industrial facilita preços elevados, mais do que usualmente esperado em outros países, tornando o nosso mercado uma presa fácil à pirataria. Daí decorre que os titulares de direitos de propriedade intelectual no Brasil têm uma proteção além do desejável ou conferido em outros países, propiciando uma enorme distância entre os preços do mercado legal e os pirateados".

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Isso é evidenciado, inclusive, pelo fato de que no sistema vigente no Brasil, nisso divergindo da totalidade dos outros países da América do Sul, mesmo o bem adquirido no exterior do próprio titular terá sua importação vedada, pela aplicação da marca nacional. Assim bem de *mesma, exata qualidade e origem*, mas ostentando signo constante de registro brasileiro, importado sem autorização, viola marca³³.

E, mais adiante ³⁴

No sistema vigente, como indicado acima, a proteção da Propriedade Intelectual se volta mais ao investimento realizado na própria marca do que à qualidade do produto representado. A recente controvérsia acerca das importações paralelas de produtos autênticos, fabricados legalmente no exterior por licença do titular do direito, é um testemunho de como as qualidades objetivas do produto “de marca” assumem, hoje, papel absolutamente secundário no sistema de marcas³⁵.

Como os tribunais vêm aplicando a inexistência da exaustão internacional

A jurisprudência brasileira vem indicando, em significativa propensão, o prestígio ao princípio abstrato da territorialidade e sem considerar se o bem assinalado é ou não autêntico. O fato de que o produto assinalado é autêntico, que, nele, o consumidor encontrará em princípio a mesma e talvez melhor qualidade que os

33 [Nota do original] Vide o Agravo de Instrumento 70002659688, Sexta Câmara Cível do TJRS, em 1º de agosto de 2001: “Desse modo, ferindo a importação realizada pela agravante direito protegido pela lei da Propriedade Industrial, agiu com correção o magistrado ao conceder a liminar para determinar a busca e apreensão dos produtos comercializados pelo importador paralelo., pois ausente autorização da titular da marca para a operação. Observo, por fim, que não se trata de contrafação, pois há o reconhecimento de que o produto é legítimo, mas de importação paralela, sem o consentimento do titular da marca, conforme artigo transcrito pelas agravadas à fl. 262.”. (Grifei). N. Levin, *The Ten Commandments of Parallel Importation*. 18 *Law & Pol’y Int’l Bus.* 217 (1986): “Opponents of parallel importation well know that genuine parallel do not counterfeit goods or trademarks because the goods are bona fide, as the trademark is applied by the manufacturer”. Em oposição, S.D. Gilbert; E.A. Ludwig, e C.A. Fortine, *C.A. Federal Trademark Law and the Gray Market: The Need for a Cohesive Policy*. 18 *Law & Pol’y Int’l Bus.* 217 (1986) e M.S. Knoll, *Gray Market Imports: Causes, Consequences and Resources*. 18 *Law & Pol’y Int’l Bus.* 217 . (1986).

34 Proteção das Marcas, § 3.2.2.1.

35 LEVIN (1986): “Opponents of parallel importation well know that genuine parallel do not counterfeit goods or trademarks because the goods are bona fide, as the trademark is applied by the manufacturer”. Em oposição, ver GILBERT et alii (1986) e KNOLL (1986).

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

produtos fabricados e assinalados no Brasil, pouco ou nada impressiona o Judiciário.

O exemplo paradigmático é o caso NIKE, julgado pelo TJRS ³⁶:

> Tribunal de Justiça do RS

Agravo de Instrumento N° 70002659688, Sexta Câmara Cível, Enterprise Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda, Agravante. Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda, Agravado. Nike International Ltda, Agravado. Porto Alegre, 1º de agosto de 2001.

Ementa: agravo de instrumento. Medida cautelar de busca e apreensão. Importação de produtos sem o consentimento do titular da marca. Direito protegido pela lei da propriedade industrial. Ferindo a importação realizada pela agravante direito protegido pela lei da propriedade industrial, correta a concessão de liminar para determinar a busca e apreensão dos produtos importados pelo importador paralelo sem o consentimento do titular da marca. Agravo não provido.

VOTO - Des. João Pedro Freire (Relator) – Insurge-se a agravante contra decisão que deferiu liminar em ação cautelar de busca e apreensão que lhe movem NIKE INTERNATIONAL LTD. e NIKE DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Afirma a agravante que atua no ramo do comércio calçadista e de importação e exportação há mais de quinze anos, tendo adquirido da Nike International Ltd., através da Nike Argentina S.A. – Sucursal Nike Uruguay, e sua distribuidora Coltir Trading S.A., 1880 pares de calçados, originais, da marca NIKE, que foram objeto de apreensão na aduana, por força da decisão agravada.

Aduz a agravante que as agravadas “omitiram dolosamente que venderam a mercadoria e faturaram, segundo as provas anexas, para que lhes fosse deferido pedido de provimento liminar”, quando esta mesma pretensão já havia sido indeferida pela Justiça Federal de Livramento.

36 Note-se que a jurisprudência anterior à lei 9.279/96 era contrária a tal entendimento. Vide a decisão do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO DE “HABEAS CORPUS” N° 711 - SP (900006803-7) Sexta Turma (DJ, 01.10.1990. Relator:O Senhor Ministro Costa Leite, Recorrentes:Cyro Penna César Dias e outro. Recorrido:Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Em suma, tratando-se de mercadorias autênticas, não há se falar em abusiva imitação ou reprodução no todo ou em parte para tipificar o crime previsto no art. 175 do Decreto-Lei 7.903/45. Muito menos e por via de consequência, não há se cogitar de emprego de meio fraudulento para desviar, em proveito próprio, clientela de outrem, até porque obteve autorização para a importação.Vê-se, pois, que os pacientes não cometeram crimes de contrafação ou concorrência desleal, pois não imitaram marca alguma, não reproduziram porque não copiaram produto algum, tão-só comercializaram produto original regularmente importado da Itália, como comprovam as cópias das guias de importação da CACEX (fls. 124/175).”

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Em continuação, sustenta a agravante que a irresignação deveria ser endereçada à empresa na Argentina e sua sucursal no Uruguai, mas jamais contra a importadora, pois a transação foi regular e observou todas as regras internacionais atinentes às importações do gênero.

Citando artigo publicado na Revista de Direito Mercantil n.º 113, JAN/MAR 1999, da autoria de ELISABETH KASNAR FEKETE, afirma que *“a primeira comercialização da mercadoria, em qualquer país pertencente ao Mercosul, pelo titular ou com sua ‘autorização’, produzirá o efeito de esgotar o direito do primeiro de impedir as vendas em qualquer dos países membros”*.

No entanto, não lhe assiste razão.

Com efeito, a medida cautelar de busca e apreensão fundou-se no fato de a agravante não ser licenciada pela Nike International Ltd. para importar, distribuir e comercializar produtos da marca NIKE no Brasil ou em qualquer outro país, exclusividade que foi concedida somente à Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda., razão por que a importação paralela procedida pela agravante feriria o disposto no art. 132, III, da Lei da Propriedade Industrial.

Diz o referido artigo:

“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;.”

De fato, não há prova de que a importação procedida pela agravante conta com o consentimento da titular da marca, tampouco foi a importação realizada através de empresa autorizada pela Nike International no território uruguaio, pois a mercadoria importada foi adquirida de Coltir Trading S.A., e não da sucursal da Nike Argentina S.A. Suc. Uruguay, como afirmou a agravante. A empresa da qual a agravante adquiriu os produtos que importou não está autorizada pela NIKE a promover exportações para o território brasileiro, em observância aos direitos da licenciada exclusiva no Brasil.

Desse modo, ferindo a importação realizada pela agravante direito protegido pela lei da Propriedade Industrial, agiu com correção o magistrado ao conceder a liminar para determinar a busca e apreensão dos produtos comercializados pelo importador paralelo., pois ausente autorização da titular da marca para a operação.

Observo, por fim, que não se trata de contrafação, pois há o reconhecimento de que o produto é legítimo, mas de importação paralela, sem o consentimento do titular da marca, conforme artigo transcrito pelas agravadas à fl. 262.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Este aresto consignava o que era a tendência dominante da jurisprudência. Assim notavam os autores até um lustro atrás³⁷, e principalmente Cláudia Marins Adiers³⁸, que começo a citar:

Verifica-se em um caso julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo³⁹, que foi mantida a sentença proferida em Primeira Instância, favorecendo a subsidiária brasileira, que possuía autorização exclusiva da empresa do Japão, titular da marca, para importar e vender seus produtos no mercado nacional, sendo-lhe concedido o direito de impedir a importação de produtos, feita sem a sua devida autorização. Foram afastadas as alegações da ré de que a autora estaria monopolizando o mercado de distribuição, violando a Lei 8.884/94 - Lei Antitruste -, pois segundo o entendimento do Juiz *a quo*, “equivoca-se a ré ao alegar dois conceitos, o de domínio de mercado relevante e o direito de exclusividade da marca. A autora, possui somente este último, ou seja, o direito este inerente ao direito marcário, de acordo com a Lei 9.279. Já o domínio de mercado está ligado com o poder do titular de uma marca alterar os preços abusivamente de seus produtos de forma a prejudicar seus concorrentes e consumidores e também influenciando o mercado, além do mais a marca 'Brother' não representa o mercado por inteiro”⁴⁰.

37 GUISE, Mônica Steffen. Comércio Internacional e Propriedade Intelectual: Limites ao Desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, 52-56. AHLERT, Ivan B.. Importação Paralela e Licença Compulsória. Rio de Janeiro: Revista da ABPI – nº 27, 1997, p. 39-42. SCHOLZE, Simone H. C.. Fabricação Local, Licença Compulsória e Importação Paralela na Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Revista da ABPI – nº 54, 2001, p. 9-12. DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005, p. 93-96, SILVA, Antonio Carlos Fonseca da, Importação paralela de medicamentos, Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 10, Volume 19, p. 11–27, jan./jun. 2002, Fekete, E. K. “Importações paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto da globalização”. Anais do XVII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 1997, BARBOSA, A.L.F., FONSECA, Antonio. Exaustão internacional de patentes e questões afins. Política de Patentes em Saúde Humana. São Paulo: Atlas, 2001, p. 192-252.

38 As importações paralelas à luz do princípio de exaustão do direito de marca e dos aspectos contratuais e concorrenciais, em BARBOSA, Denis Borges, org. Aspectos Polêmicos em Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2005.

39 [Nota do original] Envolve as empresas Brother International Corporation do Brasil, fabricante brasileira de máquinas de costura industrial e impressoras que levam a marca “Brother” e a Surlorran Indústria Têxtil e Comércio de Máquinas Ltda., importadora dos produtos da marca “Brother”.

40 [Nota do original] Sentença proferida pelo Juiz de Direito Luiz Sérgio de Mello Pinto, Processo no. 2699/97-7, 11ª Vara Cível Central de São Paulo, fls. 299.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Este caso é o primeiro a aplicar o artigo 132 da LPI, cuja a argüição do titular da marca para impedir as importações paralelas baseia-se na não concessão de seu consentimento, a ensejar a impossibilidade que terceiros possam importar e comercializar os seus produtos. Para os defensores dos representantes exclusivos, a interpretação de tal artigo é a de que se não houver o consentimento do proprietário da marca, a importação não poderá proceder-se licitamente. Entretanto, os defensores da importação livre consideram a redação pouco clara, considerando que tal dispositivo apenas expressa que o titular da marca não pode impedir a venda de um produto legítimo, alegando a inexistência de texto expreso proibindo a importação sem autorização; também alegam que o contrato entre o titular e o representante exclusivo da marca somente traria obrigações a essas partes e não a outros⁴¹.

Outra decisão igualmente favorável à subsidiária brasileira, envolve o caso em que um terceiro importava máquinas diretamente da fabricante norte-americana, fato este considerado pela autora como concorrência desleal⁴². Em Primeira Instância, foi negado o pedido liminar para a suspensão da importação e comercialização destes produtos no mercado local; porém, em grau recursal, tal medida foi deferida⁴³, sendo acatado o argumento de que, sem o consentimento do detentor da marca, não pode haver a circulação deste produto no território nacional. Ao constatar a existência do direito da Autora, a empresa Ré preferiu a via negocial, tendo sido efetuado acordo no sentido de barrar a importação que vinha sendo feita paralelamente.

Favorável à importação paralela foi a decisão monocrática proferida pelo Juiz da 38^a Vara Cível de São Paulo⁴⁴ que, ao não acatar a tese dos autores de que a lei proíbe tal prática, afirmou em sua decisão que *“a necessidade de prévia autorização do titular da marca para circulação de produto já colocado no mercado, tese defendida pelas autoras, deveria estar expressa na lei e não ser decorrente de uma inferência*

41 [Nota do original] De acordo com os art. 139 e 140 da LPI os contratos registrados perante o INPI são oponíveis perante terceiros. Veja o Capítulo Contratos, onde é ressaltada a natureza de Direito da Marca, oponível erga omnes.

42 [Nota do original] Esta ação foi movida pela Makita do Brasil Ltda. contra a LIM Máquinas Industriais. A subsidiária brasileira possuía Contrato de Licenciamento com a empresa norte-americana, sendo-lhe garantido o uso exclusivo da marca no Brasil, devidamente averbado perante o INPI.

43 [Nota do original] Decisão do Desembargador Ricardo Brancato do Tribunal de Justiça de São Paulo.

44 [Nota do original] A ação foi movida pelas empresas detentoras da marca “Centrum” American Home Products, American Cyanamid Company e Laboratórios Wyeth-Whitehall Ltda. contra a LDZ Comércio Importação e Exportação Ltda, empresa distribuidora dos produtos desta marca. Neste caso, a empresa ré não importava diretamente a mercadoria, mas a adquiria através de uma terceira empresa trading, que de fato realizava as importações.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

*feita a partir do texto expresso dela*⁴⁵. Apesar de tal pronunciamento, não houve apreciação de mérito, pois o juiz considerou que a Distribuidora brasileira não era parte passiva legítima no processo, por não ter efetuado a importação diretamente do fabricante nos Estados Unidos, encontrando-se tal processo em fase de Apelação.

Em outro julgado relativo à questão⁴⁶, por maioria, no mérito, foi negado provimento ao primeiro recurso interposto pelas empresas estrangeiras e, por unanimidade, parcialmente provido o segundo, interposto pelas empresas locais. A fundamentação à acolher as alegações das empresas nacionais baseou-se na impropriedade de conduta das estrangeiras, pois permitiram que alguns de seus distribuidores no exterior, sobre os quais tinham controle e poder de evitar que terceiros efetuassem importações paralelas dos produtos, pois que estes seriam comercializados dentro do território exclusivo das empresas locais⁴⁷. Deste modo, os julgadores *ad quem* consideraram tal prática como ato ilícito⁴⁸ de concorrência desleal, não sendo abordadas, neste caso, questões diretas sobre direito de marcas.

Uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo⁴⁹ manteve decisão favorável ao titular da marca, mantendo a antecipação de tutela, com vistas a impedir que sua ex-distribuidora exclusiva no país continuasse distribuindo os produtos da sua marca, que eram importados da Argentina⁵⁰. Afirma o Relator que a titular da marca

45 [Nota do original] Trecho da sentença proferida pelo Juiz de Direito Adevanir Carlos Moreira da Silveira, 38^a Vara Cível de São Paulo.

46 [Nota do original] Apelação Cível No. 8.797/98, 3^a Câmara Cível, Tribunal de Justiça de São Paulo, Reebok International Ltd e Outras, primeiras apelantes, e RBK do Brasil Comércio, Importação e Exportação S/A e Outros, segundos apelantes. Sendo apelados os mesmos. Havia sido celebrado entre as partes um Contrato de Distribuição Exclusiva da marca estrangeira no mercado local e outro de associação para a constituição de uma Companhia Distribuidora.

47 [Nota do original] Haviam cláusulas em ambos os contratos firmados entre as partes proibindo expressamente a venda de produtos a outra empresa brasileira que não a outra parte, cujo o destino final fosse o Brasil, território cuja a distribuição exclusiva fora garantido à empresa nacional.

48 [Nota do original] “Lembre-se que um dos alegados motivos do esvaziamento da relação contratual invocados pelas rés, foi a falta de atingimento dessa cota mínima (ou meta) pela RBK, a qual não ocorreu face as vendas paralelas irregulares e outros contratemplos, como o contrabando, que as rés deveriam e poderiam ter evitado para não prejudicar uma empresa que era sua distribuidora e onde têm a maioria das ações”. Acórdão cit., p. 3405.

49 [Nota do original] Agravo de Instrumento No. 124.341.4/5, Nike Internacional Ltda. e Outras, agravante e Footline Indústria e Comércio Ltda, julgado em 30 de junho de 1999.

50 [Nota do original] Há, neste caso, uma particularidade relativa à validade da Rescisão unilateral, feita por parte das Agravantes, do contrato bilateral firmado entre as partes.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

poderia sofrer com os abalos à reputação de sua marca, que “*se afiguram bem maiores e com larga projeção no futuro*”⁵¹.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo⁵² de um importador paralelo, mantendo a decisão *a quo* que condenou a importação de produtos portando a marca da detentora no país, fabricados por uma empresa norte-americana, devidamente autorizada para produzi-los naquele país. Unanimemente, entendeu a Câmara que mesmo que os produtos vendidos tenham sido regularmente importados, persiste a vedação legal de comercializar produtos que tenham marca registrada em prol de outrem, não sendo a operação de importação ou exportação que legitimaria o ferimento ao direito à marca registrada.

No julgamento de um Agravo de Instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça de São Paulo⁵³, a agravante visava cassar a liminar concedida à empresa estrangeira, titular da marca que já possuía licenciada no país; tal liminar determinava a cessação do uso de sua marca, bem como a busca e apreensão de qualquer material que a continha. O relator considerou que a agravada era, sem controvérsia, a titular da marca, assim como era incontroverso que os produtos haviam sido adquiridos diretamente desta, ou de terceiros por esta autorizados, considerando que, devido à quantidade de produtos importados, havia uma autorização implícita por parte desta, uma vez que, pelo volume, estava clara a intenção de revenda destes, razão pela qual cassou a liminar anteriormente concedida, limitando a apreensão somente de algumas peças essenciais para a instrução da ação principal⁵⁴. A autora retirou a ação principal, efetuando um acordo com o comerciante que importava os produtos.

51 [Nota do original] Processo cit. p. 530.

52 [Nota do original] Apelação Cível No. 597268218, Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Discoteca Record Comércio de Discos e Fitas Ltda, apelante, e Philco da Amazônia S/A e Outras, apeladas. DJ 05/03/99, p. 13.

53 [Nota do original] Acórdão do Agravo de Instrumento No. 081.299-4/0-00, Miss Victoria Comércio de Vestuário Ltda, agravante, e V. Secret Catalogue, Inc., agravado, datado de 09/12/98.

54 [Nota do original] Em caso similar, Processo No. 53/98, Cautelar de Busca e Apreensão, Comarca de Araçatuba/SP, o Juiz concedeu a liminar, fundamentando que a autora havia provado ser titular da marca, assistindo-lhe o direito de impedir a circulação das mercadorias colocadas no mercado interno, sem o seu consentimento, através de importação paralela.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Após este acórdão, não se pode deixar de notar o Agravo de Instrumento, N° 70010368991, Décima Terceira Câmara Cível do TJRS, de 2 de junho de 2005, no qual assim se pronunciou o voto condutor:

Na esteira da compreensão vazada, colhe-se a jurisprudência da Corte:

“Agravo de instrumento. Medida cautelar de busca e apreensão. Importação de produtos sem o consentimento do titular da marca. Direito protegido pela Lei da Propriedade Industrial. Ferindo a importação realizada pela agravante direito protegido pela Lei da Propriedade Industrial, correta a concessão de liminar para determinar a busca e apreensão dos produtos importados pelo importador paralelo sem o consentimento do titular da marca. AGRAVO NÃO PROVIDO.” (AI N° 70002659688)

Em se tratando de decisão semelhante ao caso dos autos, merece destaque os fundamentos explicitados no voto mencionado, quanto a parte que interessa ao deslinde da presente questão:

“Com efeito, a medida cautelar de busca e apreensão fundou-se no fato de a agravante não ser licenciada pela Nike International Ltd. para importar, distribuir e comercializar produtos da marca NIKE no Brasil ou em qualquer outro país, exclusividade que foi concedida somente à Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda., razão por que a importação paralela procedida pela agravante feriria o disposto no art. 132, III, da Lei da Propriedade Industrial.

Diz o referido artigo:

“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 §§ 3° e 4° do art. 68;...”

De fato, não há prova de que a importação procedida pela agravante conta com o consentimento da titular da marca, tampouco foi a importação realizada através de empresa autorizada pela Nike International no território uruguaio, pois a mercadoria importada foi adquirida de Coltir Trading S.A., e não da sucursal da Nike Argentina S.A. Suc. Uruguay, como afirmou a agravante. A empresa da qual a agravante adquiriu os produtos que importou não está autorizada pela NIKE a promover exportações para o território brasileiro, em observância aos direitos da licenciada exclusiva no Brasil.

Desse modo, ferindo a importação realizada pela agravante direito protegido pela lei da Propriedade Industrial, agiu com correção o magistrado ao conceder a liminar para determinar a busca e apreensão

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

dos produtos comercializados pelo importador paralelo., pois ausente autorização da titular da marca para a operação.“ (grifei)

A inexistência de crime de importação paralela

A observação final aponta para uma interessante questão do direito brasileiro. Como nota Alysson Oikawa ⁵⁵:

Embora não lhe restem sanções na esfera penal, por não estar configurado crime de violação de registro de marca, o prejudicado com a importação paralela poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil, segundo o artigo 207 da mesma lei.

A falta de sanção penal (o que, aliás, também ocorre quanto às patentes e desenhos industriais ⁵⁶) não desfigura o ilícito civil ⁵⁷, no Brasil, de importar produto ao qual se apõe marca aqui registrada.

Mais julgados adotando a exaustão nacional

"Importação e comercialização de charutos cubanos, realizadas sem o consentimento das requerentes. Ofensa a direitos protegidos pela Lei de Propriedade industrial. Inteligência dos arts. 129 a 132, da Lei n.º. 9.279/96. Prática ilícita configurada pela simples importação e comercialização desautorizada, independentemente da autenticidade dos produtos. Abstenção da comercialização mantida".Tribunal de Justiça do

55 OIKAWA, Alysson Hautsch, A importação paralela e a licença de marca <http://www.gazetajuridica.com.br/index.php/2007/01/19/a-importacao-paralela-e-a-licenca-de-marca/>, visitado em 18/4/2008.

56 "Comete crime contra registro de desenho industrial quem: ... II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento".

57 Pontes de Miranda, Tratado, vol. XVII, § 2095 "O adjetivo "ilícito", "ilícita", tem significado preciso. Não se lhe pode, por simpatias individuais, atribuir maior ou menor extensão: o que a lei proíbe é ilícito; o que recebe sanção é ilícito e ilícito o que se veda, sem se lhe ter formulado sanção contrária. Se se quer distinguir o ato ilícito que só se refere a alguém, ou o que se pode referir a qualquer pessoa nas mesmas circunstâncias, tem-se de acrescentar a ilícito outro adjetivo (ilícito relativo, ilícito absoluto) - Não se pode restringir o sentido de ilícito (e. g., R. SAVATIER, Traité de la Responsabilité civile en droit français, 1, 68), nem aboli-lo (e. g., PAUL ROUBIER, Le Droit de la Propriété industrielle, 1, 10, 4S2 e 500 a.)"

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Estado de São Paulo, 2ª Câmara de Direito Privado, Des. José Bedran, AC 3793174100, DJ 09.10.2008.

"Disso decorre que a apelante não pode importar para vender, revender ou locar os produtos da marca CANON sem autorização da apelada, independentemente de ter adquirido ou importado esses produtos de empresa por ela autorizada. Por outras palavras: a apelante somente poderia vender, revender ou locar os produtos da marca CANON dentro do território nacional se tivesse a correspondente e necessária autorização ou licença da apelada. Como a ausência dessa autorização é fato incontroverso nos autos, mostrou-se ilícita a conduta da apelante".Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 6ª Câmara Cível, Des. Adalberto Pereira, AC 0571668-7, DJ 17.11.2009.

"Tal dispositivo legal permite chegar à conclusão de que só pode haver a circulação do produto com o consentimento do titular da marca que no caso é a empresa Protector & Gamble. No caso em tela, os agravados possuem contrato de exclusividade com a empresa WTC Marketing Solutions LLC que é a única autorizada pela empresa titular da marca a distribuir as batatas Pringles no território brasileiro, contrato este cuja tradução encontra-se às fls. 122/180-TJ. Consta ainda dos autos que a agravante não adquiriu os produtos em questão da importadora e distribuidora autorizada no Brasil, mas de uma empresa sediada nos Estados Unidos que comercializa os produtos da Procter & Gamble. O certificado de revenda de fls. 251 pelo qual a empresa Procter and Gamble autoriza a empresa Amocat Trading LLC a revender as batatas Pringles em território nacional (EUA) e internacional foi produzido unilateralmente, já que não consta assinatura de representante da empresa ora agravada, somente da suposta empresa compradora dos produtos. Assim, uma vez que não há provas concretas de que a empresa Amocat Trading LLC está autorizada a revender em território brasileiro os produtos da marca Pringles e diante da notícia da existência de contrato de exclusividade com empresa diversa, de fato houve irregularidade na importação da mercadoria, razão pela qual deve ser mantida a decisão combatida. Neste caso, porém, determino a prestação de caução no valor dos produtos apreendidos pela empresa agravada, a teor do que dispõe o art. 804 do CPC".Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 7ª Câmara Cível, Des. Joatan Carvalho, AC 0503345-6, Julgado em 30.06.2009.

"O titular da marca tem direito à sua exclusividade, nela compreendida a importação, observado o princípio da territorialidade. (...) A importação paralela só se afigura legítima no caso de estar configurada qualquer das exceções previstas no § 3º e 4º do artigo 68 da LPI ou se a importação se faz com o consentimento do titular da marca". (...) Assim, o inciso III do artigo 132 da lei especial não afasta a exclusividade a que alude o artigo 129 e se a parte autora detém o registro da marca Stolichnayana, em todo o território nacional, na classe de bebidas alcoólicas, não estando

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

configurada qualquer das exceções previstas no artigo 68 da LPI, deve se dar guarida ao seu direito de exclusividade, em homenagem à proteção do investimento realizado na imagem da marca".Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 1ª Câmara Cível, JC. Myriam Medeiros, AC 2008.001.06846, Julgado em 21.10.2008 (houve importante voto vencido).

"Os contratos entre as autoras, de distribuição e comercialização dos produtos que têm a marca da 1ª Autora (CORPORACION HABANOS S.A.), lhes garantem exclusividade. Se a ré deseja comercializar os produtos da 1ª Autora, deve comprá-los licitamente".Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 8ª Câmara Cível, Des. João Carlos Guimarães, AC 2003.001.24496, Julgado em 09.03.2004.

Julgados posteriores contra exaustão meramente nacional

Nos últimos anos, no entanto, nota-se vigorosa contradição:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS SEM O CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA NO BRASIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊNCIA. 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. 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. 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. 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". Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Min. Luiz Felipe Salomão, AC 607.047, Julgado em 20.10.2009.

"A rigor, bem examinado tudo quanto se contém nos autos, percebe-se que a solução da controvérsia ora posta à apreciação deste órgão colegiado restringe-se a dar resposta a duas indagações fundamentais.

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Se, primeiro, as normas que regulam o direito de propriedade industrial no Brasil vedam ou não a importação de produtos genuínos por terceiros, sem o consentimento do proprietário, no território nacional, da marca que os identifica, bem assim, segundo, se a cláusula do contrato de distribuição formalizado entre o titular do registro e o licenciado a usar a marca, que lhe atribui a exclusividade da distribuição dos produtos ali identificados pela marca de propriedade do licenciante, no mercado interno, é oponível a terceiros, especificamente para o fim de impedi-los de importar tais produtos, ainda que genuínos. Cumpre, pois, examinar o fenômeno da importação paralela, que consiste na introdução em determinado mercado nacional, por terceiro que não seja o proprietário, cessionário ou licenciado da marca, de produtos legítimos provenientes do exterior, sem o consentimento do titular do registro atributivo da propriedade da marca no mercado nacional. (...) No particular, tenho para mim que a norma positivada no art. 132, inciso III, da Lei 9.279/96, não possui o significado que pretendem atribuir-lhe os apelantes, consistente em erigir o consentimento do titular da marca no território nacional como condição para toda e qualquer importação por terceiros dos produtos por ela identificados. Parece-me que uma interpretação sistemática do direito e a aplicação da técnica da interpretação conforme a Constituição, ensejará a inevitável conclusão de que só é vedada a importação paralela de produtos contrafeitos, isto é, de produtos que imitam, reproduzem ou falsificam fraudulentamente outro de marca que esteja tutelado pelo direito de propriedade industrial. Eis a solução que me parece mais consentânea com o texto constitucional. Mediante adequada ponderação, torna-se assim possível tutelar simultaneamente o direito de propriedade da marca e assegurar a máxima eficácia ao princípio da livre concorrência, enquanto princípio geral da atividade econômica, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Em tal contexto, resta evidente que a estipulação de cláusula de exclusividade territorial em favor do licenciado ou distribuidor, não constitui meio juridicamente idôneo de impedir a livre concorrência entre produtos autênticos de uma mesma marca, sob o fundamento de tutelar o direito de propriedade. De fato, uma interpretação conforme a constituição da legislação brasileira de propriedade industrial permite inferir que o proprietário da marca, também ao realizar a primeira venda do produto autêntico no mercado externo, não mais poderá impedir que o comprador comercialize-o, inclusive para destinatários de outros países, ainda que nestes existam distribuidores exclusivos; como é o caso dos EUA, que lá existe sobre o abrigo da Suprema Corte, uma autorização territorial de distribuidores exclusivos, porém, que não se esgotam quando ocorre a primeira distribuição do produto, pois, deste modo, é mais que evidente que o produto não perderá a condição de genuíno, quer seja comercializado inicialmente no mercado interno pelo distribuidor local, quer seja importado por terceiro diretamente de outro país.(...) Assim, ao contrário do que se pode pensar, nosso ordenamento

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

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. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 1ª Câmara Cível, Des. José Mario Coelho, AC 41220-60.2005.8.06.0001/1, Protocolo em 19.10.2007.

"Não podemos olvidar que a garantia da comercialização paralela é uma eficaz maneira de se erodir o poder de mercado derivado das garantias próprias aos direitos de propriedade industrial. (...) Na prática, a importação paralela tornará absolutamente inócua a cláusula contratual que atribuiu a exclusividade da distribuição dos produtos identificados por determinada marca, no mercado nacional. Todavia, o só fato de um produto legítimo e genuíno ser originário do exterior e importado de terceiro, que não o titular ou o licenciado da marca no mercado local, não implica violação a quaisquer direitos de propriedade industrial. Desse modo, a importação paralela qualifica-se como atividade inequivocamente tutelada pelo princípio constitucional da livre concorrência. E sendo assim, eventuais perdas comerciais para o titular da marca que sejam decorrentes da importação paralela serão uma contingência natural do exercício da atividade econômica em um mercado globalizado". Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 1ª Câmara Cível, Des. José Mario Coelho, AC 38330-51.2005.8.06.0001/1, Protocolo em 19.10.2007.

"Isto, justamente porque, a meu ver, o direito à propriedade da marca não se presta a autorizar seu monopólio, não havendo que se falar em prejuízo advindo da comercialização de produtos usados reputada danosa (...)E, conforme registrado alhures, direito desta ordem não garante monopólio e, portanto, não possui condão de inviabilizar a comercialização dos produtos usados, conforme de fato apurado no conjunto probatório".Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 12ª Câmara Cível, Des. Saldanha da Fonseca, AC 1.0024.02.831558-8/001(1), DJ 26.11.2005.

"Ausente prova robusta, com alto teor de credibilidade, que leve o magistrado a formar um juízo de elevada probabilidade acerca da procedência do direito suscitado, imperioso o indeferimento do pleito antecipatório.2- A partir de uma leitura sistemática dos arts. 42, I, 43, III e 132, III, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), não é concebido ao detentor da patente impedir a livre circulação do produto que foi colocado no mercado interno por outrem, com seu consentimento. Nesse ínterim, imperiosa a demonstração, pela parte requerente da medida antecipativa, para fins de configuração da IMPORTAÇÃO PARALELA, de que a empresa importadora adquiriu mercadoria patenteada por intermédio de sociedade empresária estrangeira que não se encontrava autorizada a exportar tais bens para o Brasil. 3- Também não se vislumbra a presença do perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) apto a

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

constranger sociedade titular de marca, que busca coibir a prática de IMPORTAÇÃO PARALELA, quando eventual prejuízo possa ser ressarcido pela via da ação indenizatória, não havendo, pois, que se falar em periclitacão do bem da vida pelo decurso do tempo, seja, ainda, quando sequer sobeja nos autos motivos caracterizadores de prejuízo econômico-financeiro, ante o fato de os produtos patenteados não estarem sendo objeto de contrafação, tampouco haver notícia de que os mesmos estariam sendo comercializados por empresas não credenciadas".Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 13ª Câmara Cível, Des. Cláudia Maia, AC 1.0024.08.100442-6/001(1), DJ 08.06.2009.

Da distinção que fazem tais julgados entre circulação consentida e não consentida

Mesmo tais entendimentos que repelem a exaustão nacional fazem enfaticamente a distinção entre produtos aos quais a marca se apôs com consentimento do titular e aqueles no qual a marca é aposta sem tal consentimento.

A proteção do direito marcário, teleologicamente, não visa proteger o titular do direito contra utilização da marca *por quem comercializa produtos originais* (STJ)

... é vedada a *importação paralela de produtos contrafeitos*, isto é, de produtos que imitam, reproduzem ou falsificam fraudulentamente outro de marca que esteja tutelado pelo direito de propriedade industrial. (Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 1ª Câmara Cível, Des. José Mario Coelho, AC 41220-60.2005.8.06.0001/1, Protocolo em 19.10.2007).

... o só fato *de um produto legítimo e genuíno* ser originário do exterior e importado de terceiro, que não o titular ou o licenciado da marca no mercado local, não implica violação a quaisquer direitos de propriedade industrial. (Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 1ª Câmara Cível, Des. José Mario Coelho, AC 38330-51.2005.8.06.0001/1, Protocolo em 19.10.2007.)

(...) ante o fato de os produtos patenteados *não estarem sendo objeto de contrafação*(...). (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 13ª Câmara Cível, Des. Cláudia Maia, AC 1.0024.08.100442-6/001(1), DJ 08.06.2009).

Assim, tais julgados excetuam do poder de exclusão do titular do registro nacional os produtos nos quais a marca foi aposta *com o consentimento do titular* ainda que no exterior. Não havendo consentimento do titular, teremos simplesmente contrafação.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

O caso em análise

Por que o caso em estudo não é de exaustão

No caso em questão se tem a importação de produtos assinalados pela Stolichnaya, *produtos esses não fabricados pela titular do respectivo registro brasileiro, nem por ela autorizada.*

Não é nada excepcional que uma mesma marca, para produtos da mesma natureza, seja de titularidade de dois ou mais pessoas, em diferentes territórios: virtuos é marca brasileira da Microbase, para software, e é marca da empresa Virtuos de Shanghai, China...para software.

A singularidade no nosso caso é que as marcas idênticas de diferentes titulares de são apostas a um produto que, para o público consumidor, surge em substância como um mesmo e só bem. No entanto, tem como produtores dois diferentes titulares⁵⁸, e os licenciados ou autorizados de cada um deles.

Assim, quando um *corpus mechanicum* assinalado com marca aposta por terceiros - que não o titular, nem por qualquer pessoa autorizada por esse - é exportado para um país onde vige marca de titularidade da Spirits International N.B. - SPI, não ocorre, de qualquer forma, o retorno do investimento na criação e manutenção da imagem de marca feito pelo segundo dos titulares. Não há exaustão.

O rigor da aplicação territorial

No nosso sistema jurídico, assim, o registro segrega o território nacional em favor do titular, não importando a natureza do item assinalado ou sua origem. Não abusa, em princípio, o titular de marcas que exclui da circulação em território nacional os produtos assinalados e aqui ingressos sem seu

⁵⁸ Na verdade, não só dois. A marca pertence, em alguns países a terceiros. Nos Estados Unidos, se consolidou a propriedade em favor de terceiros, inclusive por força de decisão judicial inapelável, no caso um distribuidor local.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

consentimento, ainda que autênticos e fabricados ou fornecidos por ele mesmo, titular ⁵⁹.

A fortiori, tem a plenitude de seus poderes aquele que veda a entrada no território nacional de item assinalado com a marca da qual detém registro, inobstante a natureza substantiva do item em questão. Assim, sendo o item autêntico ou falsificado, é colhido pela mesmíssima recusa. O que se protege não é o item em si, mas a marca aposta a ele.

Mais ainda, a natureza estritamente territorial do direito de exclusiva marcário desconsidera o fato que o fabricante, comerciante ou prestador de serviços seja titular legítimo da marca no lugar em que se deu a operação originária.

A vedação abstrata do preceito civil

Diz o CPI/96:

Art. 129. 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 (...)

A fórmula sintética traduz o que se enunciou acima: salvo a existência de alguma limitação, a propriedade da marca garante o *uso exclusivo*. Não se fala aqui em qualquer ato qualificado, mas simplesmente o *uso no comércio em função de marca*.

59 O titular de marcas, no entanto, abusará de sua exclusividade sempre que utilizá-la em excesso de poderes ou em desvio de finalidade, como ocorre com qualquer direito de PI. Vide o nosso Proteção das Marcas, § 6.3. Numa perspectiva já não de abuso, mas de ponderação de interesses caso a caso, vide GAEDE, Helena Cândida Lisboa. Importação Paralela e Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Revista da ABPI - nº 83, 2006, p. 46-47; 50-51. "Daí que, sendo dois os princípios a serem protegidos, quais sejam, o da livre concorrência e o do monopólio exclusivo do titular de direito intelectual, e visando ambos o bem estar da coletividade, deve se analisar a importação dentro do caso concreto, para verificar-se quanto à eliminação da concorrência no mercado e à existência de consentimento do titular da marca antes de ao final, decidir-se pela caracterização da importação paralela como concorrência desleal. Nesse conflito de interesses torna-se imprescindível a atuação do Poder Judiciário na escolha da norma preponderante a ser aplicada atentando para as circunstâncias fáticas do caso e situação do mercado, sem descuidar-se do interesse na preservação das empresas, geradora de empregos e riquezas, além do relevante interesse público no desenvolvimento de determinada atividade, imprescindível para o efetivo acesso de todos, ao mercado".

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Uso “no comércio”

Dissemos, em Proteção de Marcas, op. cit § 5.2.1:

A especialidade surge como fronteira da exclusiva. A propriedade das marcas, como já visto, se exerce na concorrência, mas com as características peculiares que decorrem do fato de essa concorrência se encontrar mediada, ou ampliada, por um fluxo simbólico que ultrapassa o produto ou serviço assinalado. Sob tais pressupostos, a especialidade conecta a exclusiva à sua funcionalidade econômica, promovendo o investimento na imagem do produto ou serviço, mas recusando a ampliação dos poderes de mercado além do necessário para viabilizar a marca no micro-ambiente econômico onde ela se exerce.

Diz José de Oliveira Ascensão (ASCENÇÃO, José de Oliveira. "As funções das marcas e os descritores" In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002, p. 17, p.340):

Há todavia mais um elemento que não tem sido objecto de tanta atenção. Impede-se o uso de terceiros sem consentimento, "na sua actividade económica..." A frase surge em todos os instrumentos normativos internacionais, com as formulações próprias das várias línguas. Corresponde ao *im geschäftlichen Verkehr* alemão e ao *usage dans la vie des affaires* francês. O artigo 5/1 da Directriz sobre marcas, na versão portuguesa, fala em "uso na vida comercial". Portanto, a marca exclui a intervenção de terceiros no exercício de actividade económica. Mas isso significa também que fora da actividade económica já essa exclusão se não verifica. Podemos dar logo exemplos. O meu bom gosto pode levar-me a decorar a minha moradia com a marca da McDonalds ou a chamar à minha cadela Coca-Cola. Tudo isto está fora da actividade negocial. Consequentemente, tudo isto escapa do exclusivo outorgado pela marca.

Assim, é o uso *na especialidade e im geschäftlichen Verkehr* que se protege como exclusivo ⁶⁰.

⁶⁰ Assim, perfeitamente adequado o que diz MEDEIROS, Lilea Pires de. Propriedade Industrial e Importação Paralela: Aspectos Legais e Jurisprudenciais. Rio de Janeiro: Revista da ABPI - nº 86, 2007, p. 36;38-39.: "Assim sendo, tomando-se como "norte" o princípio da exaustão, o princípio constitucional insculpido no artigo 5º, caput e, no inciso XXII dos direitos e garantias sobre a propriedade, e, ainda, com o arrimo da faculdade do proprietário de dispor, usar ou fruir da coisa, prevista no artigo 1.228 do Código Civil de 2002, combinados com o disposto no artigo 43, I e artigo 132, III da Lei de Propriedade Industrial, verifica-se perfeitamente possível a importação de produto protegido pelo registro da propriedade industrial com objeto de não comercialização, sem que haja a vedação pelo titular do direito ou de seu licenciado". Decisão judicial do TRF2 dirige-se no mesmo sentido: Ementa - Administrativo, Mandado de Segurança. Autorização de Importação de Veículo Usado. Proteção da Marca. Artigo 132, inciso III da Lei 9.729/96. Impossibilidade de se impedir a internalização no território nacional de equipamento usado da marca protegida pelo registro na propriedade industrial para uso pessoal. Não pode o titular da marca impedir a transmissão de coisa ou produto, que

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

O uso exclusivo da marca

Assim, a dimensão sintética exclusiviza *o uso*. Não a aposição, o assinalamento, etc. *O uso no comércio e como marca* é exclusivo.

Assim comentamos o art. 129 da lei ⁶¹:

Segundo o Art. 129 da Lei 9.279/96, a *propriedade* da marca se adquire pelo registro. Pelo registro, fica atribuída ao titular a fruição exclusiva da utilização do signo no mercado designado, com exclusão de todas outras pessoas⁶². Isto basta para emprestar ao direito *erga omnes* da marca a natureza jurídica da propriedade, em toda a extensão do termo?

A propriedade é, no dizer do Código Civil, Art. 1.228, a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Assim, será o direito *exclusivo* de usar a marca, de tirar dela os frutos, inclusive mediante licenciamento; é direito de alienar o título, e de defendê-lo contra quem o violar.

Não será por outra razão que a Lei 9.279/96 menciona, neste mesmo art. 129, o *uso exclusivo* - o *usus* da propriedade clássica - em todo o território nacional. O art. 130 menciona ainda as faculdades de ceder seu registro ou pedido de registro (*abusus*); de licenciar seu uso (*fructus*); e

colocou no mercado interno por si ou por outrem, a terceiro, porque não ocorre ofensa a direito protegido pelo registro na propriedade industrial, mas mero ato de disposição do proprietário da coisa ou produto, garantido pelo artigo 5º, inciso LVI da Constituição Federal. Ilegalidade do ato que condiciona a autorização de importação à previa anuência do titular da marca. Concessão da ordem. Apelação e Remessa necessária improvidas. Acórdão - Vistos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Quarta Turma do Tribunal Regional da Segunda Região, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, em negar provimento ao apelo e à remessa necessária. Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2002. BRASIL. Justiça Federal da 2º Região. 17º Vara Federal. MS nº 97.0101280.1. Im-petrante: Skynave Táxi Aéreo Ltda. Impetrada: Lumber do Brasil Indústria e Comércio e outro. Disponível em: <<http://www.jfrj.gov.br>> acesso em 3 set. 2003. Rogério Vieira de Carvalho Desembargador Federal - Relator 199751011012805"

61 Proteção das Marcas, op. cit., § 6.2.1

62 [Nota do original] Planiol e Ripert, Droit Civil Français, t. 3, ed. de 1926, no. 212, p. 570: «Le droit de propriété est exclusif: il consiste dans l'attribution de jouissance d'une chose a une personne déterminé, à l'exclusion de toutes les autres».

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

de zelar pela sua integridade material ou reputação (*jus persequendi*)⁶³. Como essas faculdades se referem ao *registro*, independentemente de quem o detenha, trata-se de um direito *real*⁶⁴.

Não só a propriedade, mas também outros direitos mobiliários de fruição e garantia se aplicam às marcas registradas. O art. 136 da mesma lei prevê ainda a hipótese de gravames e limitações à propriedade. Tais ônus serão, entre outros, o penhor e a penhora⁶⁵, mas também o uso, usufruto⁶⁶, fideicomisso⁶⁷ ou a transferência fiduciária⁶⁸.

63 [Nota do original] CERQUEIRA, Gama, Tratado, op. cit., Vol. II, Tomo II, Parte III, p. 163, assim descreve o conjunto dos direitos resultantes do registro: "De acôrdo com o exposto, resultam do registro: a) o direito exclusivo de usar a marca para os fins constantes do registro; b) o direito de usar dos meios legais para impedir que terceiros empreguem marca idêntica ou semelhante para os mesmos fins ou usem a marca legítima em artigo de outro, procedência; c) o direito de anular o registro de marca idêntica ou semelhante obtido por terceiros para distinguir o mesmo produto ou artigo semelhante ou pertencente a gênero de comércio e indústria idêntico ou afim; d) o direito de dispor da marca registrada, transferindo-lhe o registro ou cedendo-lhe o uso. O direito ao uso exclusivo que compete ao titular do registro compreende: a) o direito de apor a marca nos produtos pertencentes ao ramo de indústria ou comércio que explora ou nos produtos indicados no registro, diretamente ou nos seus envoltórios e recipientes; b) o direito de pôr no comércio os produtos assim marcados; c) o de usar a marca independentemente do produto, mas em relação com êle, de modo material, ou não, para fins de publicidade ou propaganda. O titular do registro tem, ainda, o direito à permanência da marca no produto, não sendo lícito suprimi-la ou substituí-la por outra, enquanto o produto se encontrar no comércio".

64 [Nota do original] O caráter distintivo deste, seu "efeito constante", é o fato de o direito real afetar o objeto da propriedade sem consideração a pessoa alguma, seguindo-o incessantemente em poder de todo e qualquer possuidor. "Este caráter é oposto ao do direito pessoal, que não adere ao objeto da propriedade, não o segue; mas prende-se exclusivamente à pessoa obrigada" (obra e ed. citadas, LXXI). Teixeira de Freitas e a Unificação do Direito Privado, Revista Forense, Vol. 287, p. 415.

65 [Nota do original] MIRANDA, Pontes de, op. cit., § 1.945. 2. Penhor – O direito real de exploração (= a patente, elípticamente) é empenhável. Tem-se de exigir a forma escrita, com a indicação da soma garantida, o nome do outorgado, título e data. Para efeitos em relação a terceiros, tem de ser feita a anotação e o título fica arquivado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, à semelhança do que se passa com as licenças (...). O autor não admitia, no regime de 1945, a penhora e o penhor de marcas. No entanto, desvinculando-se a partir de 1967 a marca e o fundo de comércio, aplicar-se-á o mesmo regime que, anteriormente, valeria para as patentes. A doutrina francesa (Vide André Bertrand, La Propriété Intellectuelle, L. II, Delmas, 1995, p. 432. , Pollaud-Dullian, op. cit., p. 633) é pacífica quanto ao uso da marca como garantia. No atual regime brasileiro, é também tranqüila a penhora da marca: Agravo de Instrumento - 34283 Processo: 98.02.50798-9 UF: RJ Órgão Julgador: Quinta Turma Data da Decisão: 11/04/2000 TRF200069217 Ementa - Execução Fiscal - Nomeação à penhora de marcas industriais - Penhora de 30% do faturamento da empresa - Impossibilidade - Aplicação do art.620 do C.P.C - Precedentes do STJ I. A penhora sobre o faturamento da empresa configura penhora do próprio estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, só se admitindo se infrutífera a tentativa de se penhorar outros bens. II. Sendo o valor das marcas de propriedade industrial oferecidas pelo devedor de valor superior à própria dívida, há suficiente garantia para que discuta posteriormente, em sede de embargos. III. Aplicação do art.620 da Lei de Ritos, segundo o qual a execução fiscal deve ser feita pelo modo menos gravoso para o devedor.

66 [Nota do original] DANNEMANN, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Renovar, 2001, anotações ao art. "Entre os direitos reais sobre a coisa alheia (*jura in re aliena*), são aplicáveis à marca, como afirmado, o penhor e o usufruto. O penhor, que vem narrado no art. 1.431 do NCC é definido por Clóvis Bevilácqua como o direito

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Propriedade segundo a Carta e segundo a lei ordinária, pelo menos o direito sobre as marcas parece dever classificar-se como tal⁶⁹. Ou melhor: as marcas serão tratadas segundo idêntico paradigma, o que, para a prática do Direito, vale fazer um só o regime jurídico.

Quais usos “como marca” e “no comércio” são permissíveis a terceiros

Temos, assim, um direito de *uso exclusivo*, mas com as limitações que o art. 132 exemplifica ⁷⁰:

Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

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; e

real que submete uma coisa móvel ou mobilizável ao pagamento de uma dívida. O usufruto, que vem disposto no art. 1.390 do NCC pode ser definido, nas palavras de Bevilacqua, como o direito real, conferido a uma pessoa, durante certo tempo, que autoriza a retirar da coisa alheia os frutos e utilidades que ela produz. O ônus real de garantia consubstanciado no penhor, assim como o direito real de usufruto, que possa recair sobre a marca pode advir de ato de vontade do particular titular do domínio, por negócio jurídico, ou por decisão judicial que verse sobre o direito em tela, reconhecendo sua existência ou aplicabilidade”.

67 [Nota do original] MIRANDA, Pontes de. op. cit., § 2.021. O autor, admitindo todos esses regimes, vincula, porém, sob a lei de 1945, a marca ao fundo de comércio. Como houve a desvinculação dos dois a partir da lei de 1967, é de se entender que o usufruto, etc., hoje se fará da marca em si mesma.

68 [Nota do original] *Ib. ibidem.* § 2.021.6. Na dicção do atual Código Civil tratar-se-ia da a propriedade fiduciária, art. 1.361, ou seja, o domínio resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com a finalidade de garantia, transfere ao credor.

69 [Nota do original] Para certos autores, do ponto de vista da política pública, a categoria de propriedade, dentro das limitações que veremos, só deveria ser atribuída às marcas de fantasia, arbitrárias e evocativas, jamais às descritivas. Vide Maya Alexandri, *The International News Quasi-Property Paradigm And Trademark Incontestability: A Call For Rewriting The Lanham Act*, Harvard Journal of Law & Technology Volume 13, Number 2 Winter 2000, p. 46.

70 Apenas os incisos I a III constituem autênticas limitações. O inciso IV, no que toca à simples citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação é a epítome do que não é uso “como marca e no comércio”

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

Como já relatado, a limitação existente na lei brasileira, que interessa a este estudo, é o inciso III. Tendo o uso exclusivo, essa *propriedade* se esgota na “livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento”⁷¹.

A constrição existente no próprio inciso aponta claramente para a inexistência de exaustão internacional. Se não houvesse a citação dos dispositivos que regem a importação paralela lícita do objeto de patentes, prevista no art. 68 do CPI/96, poder-se-ia discutir quanto à extensão do dispositivo do art. 129 à importação de itens assinalados.

A menção específica põe claro que – salvo o caso das marcas apostas aos produtos objeto de patentes, no caso do art. 68 -, nos demais a limitação não abrange a exaustão internacional. Ou seja, o registro brasileiro de marcas dá ao seu titular o direito de impedir a importação de um produto assinalado, *mesmo se o importador obteve do próprio titular da marca os bens ou serviços no exterior*.

Em suma, o uso é exclusivo. É esse o conteúdo do art. 129. E tal exclusividade veda o *uso* em qualquer produto importado. A vedação presume um direito formal e abstrato *em proteção ao investimento na imagem-de-marca*.

71 Note-se, a existência de decisum também do TJRS no qual se aplica a regra da exaustão nacional de direitos, no caso de equipamento de segunda mão. APELAÇÃO CÍVEL - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL Nº 70015884323 - COMARCA DE PORTO ALEGRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COMPRA E VENDA DE APARELHOS USADOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO. USO INDEVIDO DA MARCA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO À SAÚDE PÚBLICA. A compra e venda de equipamentos usados de diagnóstico médico não viola as regras da propriedade industrial, uma vez que tais bens já foram adquiridos originariamente da demandante. Tratando-se de aparelhos sofisticados e de qualidade, cuja aquisição quando novos, pelo seu elevado valor, é difícil, sua comercialização como usado não configura uso indevido da marca e nem concorrência desleal. Não há ainda risco à saúde pública, porquanto se trata de equipamentos liberados pela autoridade administrativa, tanto que autorizada a sua aquisição quando novo, ainda mais porque revendidos por empresa que presta assistência técnica aos mesmos. Apelo provido. (em 05 de setembro de 2006.) “Na situação vertida nos autos não vislumbro a incidência de qualquer violação das regras da propriedade industrial, haja vista que a empresa apelante não está comercializando equipamentos novos da marca GE ou que possam ser havidos como imitação daqueles por ela fabricados com a marca da GE. Ou seja, o que vem efetivando é a revenda de equipamentos usados da própria GE, e que, é bom giz, foram dela adquiridos de forma regular”

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

O assinalamento como ilícito penal

A abstratividade não parece se estender à esfera penal, como já enunciado. Com efeito, diz o mesmo CPI/96:

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Assim, no âmbito penal da hipóteses de incidência do art. 189, é o assinalamento, e não o uso exclusivo que encontra sanção. Vejamos agora o que recita o dispositivo penal seguinte:

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; (...)

Assim analisa Dannemann⁷², em comentário ao Art. 190:

Além das condutas primárias de reprodução, imitação e alteração de marca registrada, o legislador achou por bem ampliar o escopo de aplicação da lei penal para também incluir as condutas que normalmente são conseqüências imediatas dos crimes previstos no artigo anterior.

Essa enumeração é exaustiva, em virtude do princípio da reserva legal, não sendo permitida sua extensão ou interpretação por analogia. As condutas típicas do caput deste artigo são, unicamente, a importação, exportação, venda, oferecimento ou exposição à venda, ocultação ou manutenção em estoque. O legislador manteve sua tradição com a ampliação do alcance da lei penal em crimes contra marcas registradas, permitindo que toda a cadeia da contrafação seja apenada na esfera criminal.

72 Op.cit. Num mesmo sentido, vide DANNEMANN, Gert Egon, Da Proteção Conferida Pela Patente. Revista da ABPI, nº 46, 2000., " ... as importações paralelas foram caracterizadas como ilícitos civis cometidos contra as patentes, sujeitando seus responsáveis a se absterem de sua prática sob pena de multa em caso de transgressão do preceito e composição das perdas e danos sofridos por seus titulares, tudo na conformidade com a letra do próprio artigo 42 e artigos 207 a 210 da LPI. Como são elencados no capítulo "Dos Crimes Contra as Patentes" (artigos 183 a 186), evidentemente que sua prática não dá margem a que o agente (pessoa física) por ele responsável venha a responder a uma ação criminal privada."

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

O Código de 1945 somente tipificava como crime a venda, exposição à venda e manutenção em depósito. A lei atual foi muito além, em resposta aos anseios da sociedade, prevendo que também é crime importar, exportar, oferecer à venda e ocultar produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada. Outrossim, o legislador dedicou um artigo em separado para tais condutas, diferentemente da lei anterior, permitindo, assim, maior clareza de interpretação. Isso torna bem evidente o fato de que reproduzir, imitar ou alterar marca registrada é uma espécie de crime e os demais são outros crimes diferentes, ainda que possam vir a ter alguma conexão.

Assim, aquele que teve a conduta ilícita de reprodução, imitação ou alteração de marca registrada alheia pode não ser o responsável pela conduta de, por exemplo, venda de produto contendo marca ilicitamente reproduzida. O sujeito ativo de um crime pode, perfeitamente, ser diferente daquele do outro crime. As condutas em questão não necessitam ser reiteradas. Um ato isolado é suficiente para caracterizar o crime. As quantidades de produtos vendidos, importados, exportados, oferecidos ou expostos à venda e mantidos em estoque é absolutamente irrelevante, na medida em que a lei é silente quanto a esse aspecto, no que está correta.

Da mesma forma, não há que se discutir sobre a intenção do infrator, A lei não exigiu conduta específica para que seja tipificado o crime. Pouco importa, no caso de oferecimento ou exposição à venda, por exemplo, que o infrator obtenha sucesso e consiga efetivamente vender os produtos com marca contrafeita. Basta o mero oferecimento ou exposição à venda para se aplicar o artigo em questão.

Não obstante o viés preponderantemente pró-titular que tal obra soe demonstrar, os autores, porém, ao tratar da configuração do ilícito no tocante à importação mostram-se curiosamente contidos:

No caso de importação, basta o ato em si, desde que os produtos importados tenham sido efetivamente contrafeitos em sua origem ou em qualquer ponto da cadeia de importações/exportações que tenham sido identificados com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, integral ou parcialmente, de titularidade de terceiros.

Ou seja, reconhece-se como ilícito penal no art. 190 *o assinalamento*, não o uso no território nacional ⁷³.

73 No entanto, citando Tinoco Soares (SOARES, José Carlos Tinoco, Marcas vs. Nome comercial cit., p. 247. "não se levando em consideração se os produtos são fabricados, em quaisquer outros países, por empresas subsidiárias ou licenciadas das titulares estrangeiras que as detêm também em nosso país") PIERANGELI, José Henrique. Crimes Contra

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Cabe enfatizar que assim notamos ⁷⁴ quanto ao crime de *importação de patentes*, de forma não divergente do texto – referente a marcas – de Dannemann:

A importação, segundo a doutrina dominante no Direito anterior, consiste na mera introdução no país de produto privilegiado, para utilização com fins econômicos ⁷⁵. Com uma importantíssima ressalva:

“Trata-se de importar, isto é introduzir no País produto fabricado com violação de privilégio de invenção” ⁷⁶.

“Introduzir no Brasil produto que no Brasil foi patenteado, sendo fabricado, contra direito, no estrangeiro ou no Brasil (...) é crime, segundo o art. 169, III, 1ª. parte.” ⁷⁷ (Grifamos ambos)

Assim, não é ilícita – **para efeitos penais** - a importação de produto que foi fabricado no exterior conforme direito: pelo próprio titular ou por terceiro autorizado. A legislação em vigor confirma tal entendimento ao isentar do crime a importação de produto que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento, mesmo sem o requisito do art. 68 § 4º (o de que o titular também só esteja importando), que só é exigível para fins cíveis e não penais. Com muito mais razão se aplicará aqui a regra de que não há crime se a importação se faz licitamente – quando o consentimento do titular era inexigível por ter expirado, ou inexistir, vedação de fabricação no país de onde se importa. (grifamos)

a Propriedade Industrial e Crimes de Concorrência Desleal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 225-233, aparentemente entende que se aplicará também à sanção penal à importação de bens após exaustão externa: “Importar, no vernáculo assume o significado de trazer para dentro, fazer vir de outro país, estado ou município. Trata-se de inovação trazida pela lei vigente, conquanto, como princípio, estivesse já inserido na Convenção de Paris, de 1883, que vige entre nós em face da Revisão de Estocolmo e do Dec. 635/92. Por conseguinte, havendo uma marca regularmente registrada, válida, no Brasil, ninguém poderá importar produto que apresente marca que se lhe seja igual ou semelhante "dentro da generalidade da representação total, em parte ou com acréscimo, e da imitação dos elementos essenciais, da imitação ideológica ou da imitação entre o nome e a figura".

⁷⁴ Em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, Lumen Juris, 2003.

⁷⁵ Pontes de Miranda op. cit. p. 233 e 234 pormenoriza que pode ser ela a introdução no país de produto patenteado, sendo fabricado contra direito no estrangeiro ou mesmo no país, retornando por vias transversas, como simulação.

⁷⁶ Magalhães Noronha, op.cit., loc. cit. José Carlos Tinoco Soares op. cit. p. 36, confirma tal doutrina: para ele, se a fabricação no exterior se fizer sem lesão a direito, e tal puder ser devidamente comprovado, desde ainda que não contrarie outros dispositivos legais que visam a contribuir para o desenvolvimento nacional, a importação é lícita.

⁷⁷ Pontes de Miranda, op.cit. p. 233.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

A co-existência de duas esferas de ilicitude

No regime do CPI/45, o Código não prescrevia o conteúdo civil dos direitos de propriedade industrial. Os autores clássicos, assim, apontavam a hipótese de incidência penal como conteúdo dos direitos, num magistério que permaneceu na memória de muitos autores subsequentes.

Sobre a questão do regime da Lei 9.279/96, tive ocasião de notar ⁷⁸:

A proteção das patentes tem vertente civil e penal, previstas no CPI/96. O conteúdo da exclusividade é assim complementado pelas disposições penais da Lei 9.279/96, em extensão relevante, merecendo cuidadosa comparação entre o que é civilmente vedado e o que é penalmente punível.

Cabe lembrar que, embora o que esteja previsto apenas na lista civil não tenha amparo por procedimento criminal, em princípio o que constitua fato punível na lista criminal tem repercussões no direito civil, embora só nas mesmas condições de voluntariedade – ou seja, como resultante de dolo.

Muitas vezes tenho tido ocasião de notar a difícil compatibilização interna da Lei 9.279/96, da qual os autores da parte penal e da parte civil parecem ter sido inteiramente segregados. Não há qualquer política pública discernível nos conflitos entre o teor das disposições penais e as demais normas da lei; não se completam e, em alguns pontos, emerge difícil conflito.

Entendo, porém, que as mesmas observações que fiz às patentes, quanto à duplicidade de proteção, estendem-se também às marcas: na lei vigente há conteúdo civil além do que dispõe as normas penais.

Tal se dá, ostensivamente, no caso das patentes, pois há dupla listagem, a do art. 42 e a das normas penais. Mas o teor sintético do art. 129 não deixa de conferir um núcleo ótimo de proteção, e esse núcleo inclui o *usus*, independentemente de ilicitude no ato de assinalamento.

⁷⁸ Em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, Lumen Juris, 2003.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

O uso ilícito encontra amparo pleno, e independente, nas normas civis e de processo civil. É o que decorre simplesmente do texto da lei 9.279/96:

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil. (...)

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial ⁷⁹.

Ou seja, é ilícito usar a marca *no Brasil* sem autorização do seu titular, ainda que o produto tenha sido legalmente assinalado pela marca no exterior, quer o assinalamento tenha sido feito pelo titular ou com sua autorização, e – com muito mais razão – por quaisquer terceiros.

Exemplifiquemos: imaginemos um país em que não haja proteções de marcas. O Produto é fabricado lá, e trazido para o Brasil. No momento que o produto entra no território nacional, onde vige a marca de terceiro, há ilícito: a marca barra a importação, ainda que o produto seja autêntico e importado com pagamento de todos tributos.

E o mesmo se dá na hipótese de o produto ser fabricado no exterior, em país no qual seja titular da marca uma outra pessoa, que usa *sua* marca para assinalar o produto. O produto, lícito na origem, torna-se ilícito na sua entrada no território nacional, por violação de direitos de usar a marca.

⁷⁹ Prossegue o texto, agora se referindo aos direitos não exclusivos: [e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio].

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Da resposta aos quesitos

O art. 129 do CPI/96 confere o uso exclusivo da marca no território nacional

1. No direito brasileiro vigente, o registro de uma marca dá ao seu titular o direito de impedir a importação de bens produzidos no exterior, assinalados com a marca, qualquer que seja a sua origem ou procedência?

No direito vigente, o titular do registro tem os poderes de impedir o uso de sua marca no território nacional, desde que tal uso se dê *no comércio e em função de marca*.

Assim, com exceção das limitações exemplificadas no art 132 do CPI/96, o titular da marca pode, no exercício dos poderes conferidos pelo art. 129, impedir que um produto assinalado com a marca registrada ingresse, sem seu consentimento, no território nacional, seja qual for sua origem e procedência.

Abstratividade no comando legal

2. O fato de, no país de origem, o produtor do bem importado ser titular do registro da marca com a qual este é assinalado legitima a importação do mesmo para o território brasileiro sem a autorização do titular da marca no Brasil?

A proteção do titular do registro, no sistema brasileiro de marcas - no âmbito da Propriedade Intelectual -, tem o caráter abstrato. A marca é independente da autenticidade do produto. Veda-se o uso da marca registrada, que ingresse no país sem autorização do titular do registro brasileiro, ainda que o produto seja real, autêntico, lícito, ou assinalado lícitamente na jurisdição de onde o *corpus mechanicum* procede.

No sistema atual, é possível arguir que *a proteção penal* (mas só essa) conferida ao registro presuma a ilicitude do assinalamento. Ainda que assim se postule, o alcance das pretensões civis conferidas ao titular do registro brasileiro *inclui o poder*

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

de recusar o ingresso no território nacional de qualquer item que contenha a marca por ele registrada, seja lícito ou ilícito o assinalamento.

O direito exclusivo é quanto ao *uso* da marca *no comércio e como marca*.

No caso como o descrito, há exigência de má fé da importadora ou de terceiros para os exercícios do direito de exclusão?

Dissemos em nosso Tratado ⁸⁰:

O nome de empresa é objeto de um dos direitos exclusivos da Propriedade Industrial, a que se volta o art. 5º., XXIX da Constituição Federal. A natureza desses direitos é o *monopólio* ⁸¹ – ou uso privativo no mercado – e, assim, tal natureza se expressa num poder de proibir terceiros de usar o nome empresarial.

Esse poder de exclusão independe de qualquer dano, lesão, culpa, boa ou má fé ⁸², e se exerce contra todas pessoas sem exceção. Assim, o titular desses direitos tem direito, incondicionalmente, à prestação estatal que imponha coativamente a qualquer pessoa a obrigação de não-fazer (não usar o nome empresarial). No nosso sistema jurídico, isso implica em um comando judicial sob sanção de uma *astreinte*. Como ocorre com toda e qualquer obrigação de não fazer ⁸³. (...)

⁸⁰ Barbosa, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010, vol. I, cap. I, [6] § 6. 1.

⁸¹ [Nota do original] O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver as atividades econômicas a ele correspondentes. Não se presta a explicitar características da propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundantes e desprovidas de significado as expressões "monopólio da propriedade" ou "monopólio do bem". 2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies. (I) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento --- a propriedade industrial, monopólio privado; e (II) os que instrumentam a atuação do Estado na economia. . (STF; ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18)

⁸² [Nota do original] "the "heart of [a patentee's] legal monopoly is the right to invoke the State's power to prevent others from utilizing his discovery without his consent". Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., 395 U.S. 100, 135 (1969). "[E]xclusion may be said to have been of the very essence of the right conferred by the patent, as it is the privilege of any owner of property to use or not use it, without question of motive". Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405, 429 (1908).

⁸³ [Nota do original] A tutela ou decisão final que deferir uma cominação para evitar a continuação do ilícito, em matéria de propriedade intelectual, não pode usar parâmetros menos restritos do que os empregados para proteger os demais objetos de direito, como notou a Suprema Corte Americana, em eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S. Ct. 733 (2005) e o STJ no REsp 685560/RS. Vide, quanto ao efeito econômico da astreinte, Lemley, Mark A. and Weiser,

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Em suma, o interesse jurídico essencial é o da abstenção de usar o nome empresarial (ou outra exclusiva industrial) do titular. Só quando não é efetivamente possível o interdito, ou já não o é mais, acorrem os remédios supletivos, dos quais a recomposição patrimonial é a mais evidente⁸⁴.

Assim é que o exercício do poder de interdição independe da boa fé do usuário não autorizado da marca. A boa ou má fé pode afetar, eventualmente, a natureza ou extensão da reparação. Mas mesmo quem recebe de terceiros o bem que circula com marca alheia – sem autorização do titular – está sujeito ao *jus persecuendi*⁸⁵.

Phil, "Should Property or Liability Rules Govern Information?" . Texas Law Review, Vol. 85, p. 783, 2007 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=977778>.

⁸⁴ [Nota do original] Sobre a responsabilidade civil no âmbito da Propriedade Intelectual, vide geralmente ESPÍN, Pascual Martinez. El Daño Moral Contractual em la ley de propiedad intelectual. Madrid: Tecnos, 1996, p. 60. PIMENTA, Eduardo; PIMENTA, Rui Caldas. Dos crimes contra a propriedade intelectual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, 2ª edição, p. 323. GOYANES, Marcelo. Tópicos em Propriedade Intelectual – Marcas, direitos autorais, designs e pirataria. A caracterização do dever de indenizar por violação à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 77. RADER, Randall R. A indenização por violação aos direitos de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, Anais de 2006, p. 83. ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. Indenização Punitiva. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 85, novembro e dezembro de 2006, p. 55. GOLDSCHIEDER, Robert. O emprego de royalties razoáveis como medida de indenização em arbitragem e outros procedimentos alternativos de resolução de disputas sobre propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 24, setembro e outubro de 1996, p. 18. RESOLUÇÃO DA ABPI. Indenizações pelas infrações aos direitos de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 45, março e abril de 2003, p. 53. FEKETE, Elisabeth Kasznar. Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 35, julho e agosto de 1998, p. 3. FABBRI JUNIOR, Helio. Responsabilidade civil: dano moral oriundo das relações concorrenciais. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 12, julho a outubro de 1994, p. 114. SANTOS, Celso Araújo, Critérios para a fixação da indenização em caso de uso indevido de marca, Monografia de Graduação, Faculdade de Direito da USP, 2008, SOUZA, Sylvio Capanema. A efetividade dos direitos de propriedade intelectual perante os tribunais: indenização em matéria de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, Anais de 2007, p. 18.

⁸⁵ É esse o atributo do direito exclusivo. Isso acontece em contraste aos bens tutelados exclusivamente pela concorrência desleal (por exemplo, o segredo de empresa protegido pelo art. 195 da Lei 9.279/96), quando caberá sempre tutela contra aqueles que agiram de má fé, mas não quanto a terceiros de boa fé que houveram o bem resultante da infração. Sobre isso diz Elisabeth Kasznar Fekete, O Regime Jurídico do Segredo de Indústria e Comércio no Direito Brasileiro, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003P. 317 “1.2.3.4. Situação dos terceiros adquirentes de boa-fé. Mais difícil nos parece determinar se é responsável o terceiro que recebe ou adquire de outrem a informação secreta em boa-fé, ou seja, ignorando existir sobre ela obrigação de sigilo.”

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Para o exercício do direito de exclusão de marca registrada, é preciso que o produto seja falso ou adulterado?

O direito de exclusão resultante da marca se exerce autonomamente de o produto ser ou não genuíno. Se o titular da marca – ele mesmo – fabrica o produto em questão em benefício de terceiros, sem lhes outorgar o poder de apor a marca, este terceiro não pode, à pretexto da genuinidade do item, nele colocar uma marca a que não tem direito.

A Lei 9.279/96 contém dispositivo no qual se distingue claramente a adulteração da violação de marcas:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: (...) VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

Quanto a isto, nota Gama Cerqueira⁸⁶, apontando o texto idêntico da lei de 1945:

A primeira hipótese refere-se à venda ou exposição à venda de mercadoria adulterada ou falsificada, em recipiente ou invólucro de outro produtor. Se o recipiente ou invólucro contiver a marca registrada do produtor, o crime incide na sanção do art. 175, nº IV, letra b, do Cód. da Propriedade Industrial (nº 169 supra). (...)

A segunda hipótese prevista consiste em utilizar-se o concorrente de recipientes ou invólucros de outro produtor para negociar com mercadoria da mesma espécie, embora não adulterada ou falsificada, se neles não figurar marca ou rótulo registrado. Esta disposição tem particular utilidade no caso de vasilhames, recipientes ou invólucros originais, protegidos, ou não, pela patente do respectivo modelo, que se tornam conhecidos do público como distintivo do produto.

Como se vê, a comercialização de mercadoria adulterada é objeto de um ilícito; a comercialização da mesma mercadoria *com marca falsificada* é objeto de outro *fattispecie*.

⁸⁶ CERQUEIRA, J. G.; BARBOSA, Denis Borges (Anotador) ; Newton Silveira (Anotador) Tratado da Propriedade Industrial - Vol. III. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, no. 312.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Faculdade de Direito da UFSC; de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

A mesma independência entre falsificação de marca e de produto surge no art. 202 da Lei 9.279/96:

Art. 202. Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer:

I - apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos; ou

II - destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes de serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos.

Art. 198. Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.

Assim, mesma a marca ainda não aposta a produto pode ser objeto de tutela. Ou seja, é a marca que recebe a tutela; a expressão corrente “produto falsificado” é muitas vezes impropria: na verdade, melhor se diria: a marca falsificada do produto.

Em suma, a genuinidade ou falsidade *do produto* é uma variável independente da falsificação da marca. Quem usa a marca sem autorização do seu titular é contrafator, seja qual for a natureza, qualidade, origem ou destino do produto sobre o qual a marca se apõe.

É meu parecer, salvo o juízo dos doutos,

Denis Borges Barbosa

OAB/RJ 23.865