

O PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO DE MARCAS NO COMÉRCIO INTERNACIONAL À LUZ DO DIREITO BRASILEIRO E DO DIREITO COMPARADO

THE PRINCIPLE OF THE EXHAUSTION OF TRADEMARK RIGHTS ON INTERNATIONAL TRADE IN THE LIGHT OF BRAZILIAN LAW AND COMPARATIVE LAW

Juliana de Oliveira Silva¹

RESUMO: O presente trabalho possui como norte a compreensão da aplicabilidade do Princípio da Exaustão do Direito de Marcas perante o Comércio Internacional, embasando-se em uma análise do Direito Brasileiro e do Direito Comparado. Por tal objetivo, será necessário, primeiramente, elucidar a compreensão do Instituto das Marcas, inserida no âmbito da Propriedade Industrial, esta, por sua vez, inserida no campo da Propriedade Intelectual. Neste diapasão, fundar-se-á a base para analisar o Princípio da Exaustão do Direito de Marcas em suas dimensões nacional, regional e internacional, bem como compreender sua aplicabilidade no Direito Brasileiro e Comparado. Ante o exposto, será também demonstrado o embate existente a livre concorrência e a exclusividade marcária, advindos da prática das importações paralelas dentro do comércio internacional. Neste ponto será fundamental a análise do consentimento para circulação de produtos, verificando-se, logo, a existência de grande insegurança jurídica advinda de lacunas e interpretações divergentes sobre a temática relevante.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual; marcas; Direito Comparado.

ABSTRACT: This work has as north the understanding of applicability of the principle of the Exhaustion of Trademark Rights on International Trade, basing on an analysis of the Brazilian and Comparative Law. For this purpose, we need to clarify the understanding of the Trade Mark institute, inserted under Industrial Property, which is, for its turn, insert on the field on Intellectual Property. In this vein, it will be based on the analyzing of the Exhaustion of Trademark Rights on its national, regional and international dimensions and understand its applicability in the Brazilian and Comparative Law. Based on the foregoing, it also demonstrated the existing conflict between free competition and the exclusivity on trademark, arising from the practice of parallel imports on international trade. At this point it will be critical analysis of the consent for movement of goods, checking up, so that there is great legal uncertainty arising gaps and differing interpretations of the relevant subject.

Keywords: Intellectual Property; Trademark; Comparative Law.

¹ Advogada. Analista Jurídica na empresa DARTS-IP. Bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense (2016). Conato: julianas@id.uff.br

INTRODUÇÃO

Este artigo científico busca analisar a aplicabilidade do Princípio da Exaustão de Marcas perante o Direito brasileiro, em contraponto ao Direito comparado, extraindo suas consequências, principalmente no que tange ao impacto do comércio de exportação.

O estudo se demonstra imperativo através da verificação da existência de lacunas presentes na Lei nº 9.279/96, que no ano passado completou 20 anos de vigência, bem como de reiterados julgados conflitantes sobre a matéria.

A pesquisa desenvolveu-se pela análise de doutrina, legislação e jurisprudência, em âmbito externo e interno, além, de outras fontes análogas, tais como artigos científicos e material jornalístico, de forma a buscar uma visão ampla sobre a temática.

O Direito de Marcas, portanto, confere um monopólio relativizado² ao detentor do registro de marca, permitindo a este vender, de forma exclusiva, produtos com tal identificação.

Tal monopólio aplica-se apenas até o momento em que os produtos são comercializados pela primeira vez no mercado. Isto pode acontecer tanto quando o titular distribui ele mesmo tais produtos, ou mesmo quando estabelece contrato de distribuição perante terceiro. Acontece também antes do processo de fabricação do produto, ou elaboração do fornecimento do serviço, sob o consentimento do titular, através de um contrato de licenciamento de marca³.

Ocorre que o fato de que os produtos tenham sido legitimamente comercializados não implica necessariamente no fato de que o titular da marca não seja mais detentor de qualquer proteção jurídica. Este apenas não poderá, impedir a circulação destes produtos no mercado. O resultado benéfico é que as pessoas podem comprar e vender produtos de segunda mão no dia-a-dia sem correr o risco de responder em juízo por infringir direitos de marcas.

² Tal monopólio é relativo porque não se estende além da classe de produtos ou serviços a qual esta marca está registrada, além, obviamente, nos casos em que a lei permite que terceiro de boa fé utilize tal marca sem licença de uso da marca registrada sem infringir tal direito e nos casos de marcas de alto renome. Em: DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario Soerensen; MENDES, Paulo Parente M. *A Propriedade Industrial - Os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 25.

³ Tal contrato deverá necessariamente ser averbado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Em: DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario Soerensen; MENDES, Paulo Parente M. *A Propriedade Industrial - Os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 25.

A Doutrina da Exaustão de Marcas ("*first to sale doctrine*", nos Estados Unidos) infere-se como a possibilidade que, a partir do momento em que o produto é colocado pela primeira vez no mercado por seu titular ou sob sua autorização, seus direitos de retenção estarão então exauridos. Necessário será analisar os dispositivos internacionais que regulam tal instituto, levando em conta o contexto globalizado da economia vigente: A Convenção de Paris⁴, esta que requer que os países deem proteção legal ao direito das marcas e respeitem os direitos de depositantes de outros países signatários; o Tratado de Madri⁵ e o Protocolo de Madri⁶, que possibilitaram o desenvolvimento de um sistema de submissão múltipla de diversos pedidos de marcas em apenas uma aplicação, e, por fim, o Tratado de Direito de Marcas, de 1994, que estabeleceu diretrizes mais precisas para a matéria.

Nenhum destes dispositivos internacionais foi capaz de expor explicitamente sobre a regulamentação da exaustão marcária, permitindo-se, pois, que cada país decida pela adoção seja do sistema nacional, regional ou internacional de exaustão.

Igualmente essencial à temática, sem dúvida, é também o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, conhecido como Acordo TRIPS, que integrou um conjunto de acordos assinados em 1994, durante a Rodada do Uruguai, e deu origem à Organização Mundial do Comércio, OMC, objetivando a equalização entre as trocas comerciais e a redução das barreiras alfandegárias no contexto do comércio internacional. A norma TRIPS requer a todos os países signatários que estabeleçam o nível mínimo aceitável de proteção nacional aos direitos de marca, bem como estabelece a previsão de especiais medidas que garantam que entidades de defesa do consumidor avaliem produtos oriundos de exportação nas fronteiras nacionais até estabelecerem se são genuínas ou falsificadas. Entretanto, o referido acordo, em

⁴ BRASIL. *Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial (1883)*, editada em 1979. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514>. Acessado em: 20 de novembro de 2014.

⁵BRASIL. *Acordo de Madri a cerca da regulação internacional dos registros de marcas (1891)*, editado em 1979. Disponível em: < <http://www.wipo.int/madrid/en/general/>> Acessado em: 20 de novembro de 2014.

⁶ BRASIL. *Protocolo relacionado ao Acordo de Madri a cerca da regulação internacional dos registros de marca (1989)*. Disponível em: <<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/MadridProtocol.aspx>> Acessado em: 20 de novembro de 2014.

seu art. 6º, também dispõe que "Nada neste acordo deverá ser utilizado para endereçar a questão da exaustão de direitos de Propriedade Intelectual".

A partir da verificação da ausência de normatividade satisfatória à matéria e da escolha tanto da OMC, quanto da OMPI (Organização Mundial de Propriedade Intelectual), de deixar a cargo de cada país signatário definir os parâmetros de sua aplicação, torna-se latente verificar exemplos relevantes a partir de sistemas adotados por parceiros econômicos estratégicos do Estado Brasileiro, bem como de elucidar como a matéria vem sendo discutida no ordenamento pátrio, para então, de forma sucinta, realizar críticas e demais apontamentos acerca das consequências de tal disparidade no cenário do comércio internacional de exportação e importação.

Este artigo estará, portanto, enfrentando a questão, tendo como divisão no primeiro momento do texto, a abordagem geral do instituto de marcas, inserida dentro da Propriedade Industrial, esta que por sua vez, insere-se dentro da abrangente Propriedade Intelectual.

Num segundo momento, atacaremos o cerne da temática, esmiuçando o Princípio de Exaustão do Direito de Marcas, com ênfase em um estudo de Direito Comparado.

Por fim, no terceiro período será feita uma breve correlação entre o impacto da aplicação principiológica da exaustão marcária no que tange ao comércio de exportação, em face ao possível embate envolvendo a exclusividade advinda do direito marcário e a livre concorrência, para que então passemos às conclusões sobre o tema.

MARCAS, PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

As criações são passíveis de se tornarem um direito de propriedade, um direito de Propriedade Intelectual, ou, mais especificamente, de Propriedade Industrial, objeto da Lei nº 9.279/96, na hipótese legal brasileira. Tais direitos permitem assegurar o monopólio ou o uso exclusivo sobre uma determinada invenção, um design ou um sinal usado para distinguir produtos e empresas no mercado⁷.

⁷ BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf> Acessado em: 17 de ago. 2015.

A Propriedade Industrial, em conjunto com os Direitos de Autor e os Direitos Conexos, constituem a Propriedade Intelectual. Enquanto a Propriedade Industrial tem por objeto a proteção das invenções, design e marcas, o Direito de Autor, previstos na Lei nº 9.609/98, visa à proteção das obras literárias e artísticas.

A marca, cujo conceito pertence ao escopo deste trabalho, é o sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica um produto ou serviço. Ela também é símbolo da caracterização da labuta empresarial, de onde denota a reputação, os investimentos e a qualificação dos profissionais que despenham a atividade que leva o selo da marca.

A marca permite que o consumidor associe essas qualidades aos produtos e serviços identificados por ela e é a forma mais comum de proteção da Propriedade Industrial. Para Fran Martins:

(...) chamam-se marca, seja de indústria, de comércio ou de serviço, os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais usados como o fim de distinguir mercadorias, produtos industriais ou serviços de outros semelhantes.⁸

O instituto marcário, embasado e inserido no campo da Propriedade Industrial, esta que por sua vez, também possui como alicerce a Propriedade Intelectual, será mencionado ao longo deste primeiro momento, através da trajetória da legislação em nível internacional e pátrio, bem como em sua natureza jurídica e seus princípios regentes.

Tratados e Convenções Internacionais

Ao longo deste estudo, verificaremos que uma das características inerentes ao direito marcário é a da territorialidade, e que não existe, ainda, uma marca internacional. Importante, porém, será abordar o conjunto de normas internacionais adotadas que serviram como embasamento para as diretrizes nacionais, com enfoque, por óbvio, no Direito pátrio.

Primeiramente, a Convenção da União de Paris (CUP) prevê ampla liberdade legislativa para cada País, obrigando apenas a paridade, ou seja, o tratamento igualitário entre nacional e estrangeiro, no que concerne à criação,

⁸ MARTINS, Fran. *Contratos e obrigações mercantis*. São Paulo: Forense, 2004, p. 95.

registro e proteção jurídica de marcas e patentes.⁹ Salienta-se que a Convenção prevê a possibilidade de ressalva dos membros signatários, a saber, a faculdade dos países que, ratificando o texto geral, discordarem com determinadas resoluções, de poderem negar a sua aplicabilidade interna.

Segundo Fábio Ulhoa Coelho¹⁰, o direito pátrio recepcionou a Convenção de Paris, que é de onde se extraem princípios essenciais à compreensão da Propriedade Industrial. Há de se destacar também o Princípio da Paridade no tratamento jurídico entre nacionais e estrangeiros, frisando-se sua aplicabilidade no que se refere às marcas.

Outro texto relevante é o do Acordo TRIP's, em vigor no Brasil a partir de 1/1/2000, pela promulgação do Decreto 1.355 de 30/12/1994. Diz um de seus artigos:

ART.15.1 - Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

A doutrina elucida o texto legal:

A definição do objeto da proteção da marca, embora relativamente breve, contém uma grande quantidade de conteúdo. A primeira frase indica que "Qualquer sinal (...)\" poderá constituir uma marca". Esta definição inclui qualquer elemento perceptível a um ser humano que possa servir como um dispositivo de sinalização, incluindo não apenas palavras visualmente perceptíveis e desenhos, mas também sons, aromas, sabores e texturas. Na verdade, sons e aromas foram reconhecidos como qualificando a proteção como marca em um número de jurisdições, e a primeira frase do artigo 15.1 não as exclui. No entanto, a segunda frase diz que "em particular" as matérias relacionadas isto é, "palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais serão registráveis como marcas". A lista não inclui sinais de que não são visualmente perceptíveis. Também limita a referência às "combinações" de cores, mesmo se cores isoladamente em algumas jurisdições têm sido aceitas a se

⁹ COPETTI, Michele. *O direito de marcas: A afinidade como exceção ao princípio da especialidade*. Florianópolis: UFSC, 2008, p. 82.

¹⁰ ULHOA, Fábio Coelho. *Curso de Direito Comercial – Direito de Empresa*. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 53.

qualificar para proteção de marcas. A quarta frase permite aos países membros condicionar o registro à exigência da perceptibilidade. Esta redação deixa claro que não é obrigatório conceder proteção aos sons, aromas, sabores e texturas, mesmo que eles possam ser considerados como "sinais". Assim, se a referência geral da primeira frase se destina a permitir Membros a adotarem um escopo abrangente de proteção de marcas, a segunda frase tem a intenção de estabelecer um rol de matérias obrigatórias e a quarta frase permite a exclusão de determinadas matérias.¹¹

Igualmente, cabe ressaltar a existência do Acordo de Madri, que assegura o depósito internacional de marcas, as quais terão nos Estados-membros efeitos de depósito nacional.¹² Nota-se que apenas o direito ao pedido de depósito é que sobrepõe fronteiras, a concessão do direito de marcas ainda obedece ao procedimento e à lei de cada país ao qual o depositante deseja inserir sua marca.

O Brasil não subscreveu as versões atuais desta convenção, entretanto, o fez no que diz respeito a sua modalidade inicial, datada de 1891¹³.

Ademais, o Protocolo de Madri entrou em vigor em 1º de dezembro de 1995 e começou a ser aplicado em 1º de abril de 1996, de acordo com os regulamentos comuns sob o acordo de Madrid. Pode-se utilizar do sistema aquele que tenha um estabelecimento efetivo, o nacional ou domiciliado em um dos países membros da União de Madri.

O Protocolo de Madri, sucintamente, estabelece formas mais economicamente acessíveis e simplificadas das medidas de registro internacional das marcas. Atualmente, a legislação brasileira requer que o estrangeiro interessado no registro de marcas e patentes no território nacional mantenha um representante legal no Brasil. Se o Protocolo de Madri fosse adotado, tal exigência deveria ser extinta.

Ante o exposto, pode-se criticar o tratado no que se refere à permissividade do Protocolo em autorizar que pessoa jurídica não pertencente à

¹¹ COPETTI, Michele. *O direito de marcas: A afinidade como exceção ao princípio da especialidade*. Florianópolis: UFSC, 2008, p. 150.

¹² SIXTO, Luisa Webber Troian. *A proteção da propriedade industrial e o papel do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial na defesa da ordem econômica e dos consumidores*. Disponível em: <<http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-protecao-da-propriedade-industrial-e-o-papel-do-inpi-instituto-nacional-de-propriedade-industrial-na-defesa,50530.html>> Acessado em: 17 de outubro de 2015.

¹³ BARBOSA, Denis Borges. *Novos Estudos em Propriedade Intelectual 2011-2013*. Vol1. Ed. IBPI. Ebook disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=hdwCgAAQBAJ&lpg=PA363&ots=ewFycu2wqT&dq=distinguibilidade%20de%20marcas&hl=pt-BR&pg=PA19#v=onepage&q&f=false>> Acesso em: 17 de outubro de 2015.

determinada classe de atuação comercial/industrial, realize pedido de registro de marca ou patente nesta classe.¹⁴ Tal prática é vetada no sistema jurídico brasileiro, sob o argumento da formação de cartéis de marcas, que poderiam ser futuramente negociáveis por valores exorbitantes por empresas especializadas; situação semelhante à que ocorre com o registro de endereços eletrônicos na rede mundial de computadores.

Há de se compreender, por tudo que foi apresentado, que o Brasil se mostra cauteloso em relação à ratificação de tratados e convenções internacionais de integração comercial no que tange ao registro de marcas e patentes.

Normas do Direito Brasileiro

Segundo o Art. 129 da Lei nº 9.279/96¹⁵, 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 pessoas. Daí extraem-se as características de propriedade e uso *erga omnes* do instituto.

A propriedade¹⁶ é, conforme o 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. Desta forma, 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 é por outra razão que a Lei nº 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 de zelar pela sua integridade material ou reputação (*iuspersequendi*). Como essas faculdades se referem ao registro, independentemente de quem o detenha, trata-se de um direito real.

¹⁴ Idem.

¹⁵ BRASIL. Lei 9.279/96 (Código de Propriedade Industrial).

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm> Acessado em: 17 de novembro de 2015.

¹⁶ MARTINS, Fran. *Contratos e obrigações mercantis*. São Paulo: Forense, 2004, p. 42.

Não apenas a propriedade, mas 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 penhora, mas também o uso, usufruto, fideicomisso ou a transferência fiduciária¹⁷.

De forma geral, pode-se dizer que na legislação a marca é o sinal, um elemento dotado de carga semiológica, desconsiderados para tal propósito todos demais atributos de outra natureza. Tal sinal será efetivamente distintivo (neste passo, dotado de distinção em face do domínio público).

Importante mencionar que para propósitos penais, o conteúdo da propriedade sobre marcas inclui um número de restrições sobre o produto no qual a marca é aposta, e não somente sobre o uso, fruição, alienação e proteção da marca propriamente dita.¹⁸

Natureza Jurídica

Como ficou visto, a marca é um sinal que distingue um produto, uma linha comercial e um serviço. Portanto, sua natureza jurídica, na definição de João da Gama Cerqueira: *“é um direito privado patrimonial, de natureza real, que tem por objeto bens ou coisas incorpóreas, tal como os outros direitos que compõe o quadro da propriedade imaterial”*.¹⁹ Conclui-se, portanto, que não há grande controvérsia quanto a esta questão.

Princípios gerais do Direito de Marcas

A Convenção de Paris de 1883 consagra como princípios, de forma independente de quaisquer outros que por ventura também integrem o ordenamento jurídico, o tratamento nacional; a interdependência dos direitos e da territorialidade.²⁰

O Princípio do Tratamento Nacional está consagrado no Art. 2º da Convenção de Paris estabelece que *“(...) os nacionais de cada um dos países*

¹⁷ REQUIÃO, Rubens. *Curso de direito comercial*. 26.ed. atual. São Paulo Saraiva, 2005, p. 22.

¹⁸ DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Direito industrial: marcas*. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 33.

¹⁹ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, v. 2, p. 760 apud LOPES, Rodrigo. *A lei de propriedade industrial e o tratamento conferido às marcas de alto renome e notoriamente conhecidas*. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, 2007, p. 45.

²⁰ Idem.

membros gozem, em todos os outros países membros a União, da mesma proteção, vantagens e direitos concedidos pela legislação do país a seus nacionais (...)" ²¹.

O Princípio da Interdependência de Direitos está expresso no Art. 4º da Convenção de Paris, consentâneo com o Princípio da Territorialidade, que estatui serem, as marcas concedidas (ou pedidos depositados) em quaisquer dos países membros da Convenção, correspondentes, em qualquer outro País signatário ou não da Convenção. Tal dispositivo tem caráter absoluto. A interdependência está relacionada às causas de nulidade e de caducidade, como também ao ponto de vista da vigência.

Já o Princípio da Territorialidade, que consta expresso na Convenção de Paris estabelece que: *"(...) a proteção conferida pelo Estado através da marca ou da patente tem validade somente nos limites territoriais do país que a concede"* ²².

Destarte, conforme a Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, qualquer cidadão que seja de um país signatário da Convenção pode pedir prioridade no registro de marca no Brasil, tendo em vista o êxito da concessão, que antes fizera realizada em seu país de origem, possuindo 06 (seis) meses a partir de então. Esta disposição surge no intuito de estabelecer um sistema de cooperação internacional, relativizando o princípio da territorialidade, igualmente vigente.

O PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO DO DIREITO DE MARCAS

Como forma fundamental de expressão da atividade empresarial, a marca surge como um signo para além de uma conotação de origem, e também como um estandarte do exercício profissional e um título valorativo em si. Assim, Maristela Basso²³ preceitua que o direito de marca segue o próprio curso do signo originado, podendo, inclusive, interferir em seu uso e revenda, enquanto seu depósito perante o INPI permanecer válido.

²¹ BRASIL. Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial (1883), editada em 1979. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514>. Acessado em: 20 de novembro de 2014.

²² BRASIL. Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial (1883), editada em 1979. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514>. Acessado em: 20 de novembro de 2014.

²³ BASSO, Maristela. *Curso de direito internacional privado*. São Paulo. Atlas, 2009, p. 43.

Demonstra-se, então, a necessidade de se estabelecer formas de limitação deste Direito, através de uma teoria que, quando verificado seu requisito, estabelecesse a devida exaustão de uma determinada modalidade de Direito. Daí, portanto, surge o advento da Teoria da Exaustão do Direito de Marcas.

A exaustão de direitos, que engloba a seguinte proposição: uma vez colocado o bem intelectual no comércio pelo legítimo titular dos direitos, ou por alguém por ele autorizado, exaurem-se os seus direitos de controle sobre aquele determinado bem. Essa é a chamada doutrina do *firstsale*²⁴, a mais difundida em nível internacional e nas decisões de países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC).

O termo exaustão dos direitos de propriedade industrial tem sua origem no notório acórdão do Reichsgericht²⁵, em matéria de marcas, sendo, de fato, uma importante fonte de limitação no exercício deste Direito. Após sua estruturação no mencionado acórdão, o termo tornou-se amplamente difundido, seja na doutrina, dispositivos legais ou jurisprudência.

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

Imperioso se faz analisar conceito de consentimento do titular da marca neste contexto. Deste modo, algumas normas nacionais exigem consentimento expresse, enquanto outras, como, por exemplo, a Primeira Diretiva do Conselho, na União Européia, relativa à harmonização das legislações dos Estados Membros em matéria de marcas²⁶, somente exigem consentimento, ainda que,

²⁴ BAPTISTA, Luiz Olavo. *A Nova Lei e o TRIPS*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, São Paulo, 1996, p. 14.

²⁵ WEISS, Friedl. *Aspectos de Direito Internacional Público do TRIPS*. Tradução de Luís Fernando Nigro CORREA, com revisão de Paulo Borba Casella e Guilherme Figueiredo Nascimento. In: Guerra Comercial ou Integração Mundial pelo Comércio? A OMC e o Brasil. Paulo Borba Casella, Aramita de Azevedo Mercadante. São Paulo: LTr, 1998, p. 584.

²⁶ DUTOIT, Bernard. *Parallel Imports v. Trademark and Unfair Competition Law*. New York: International Review of Competition Law, 2002, p. 16.

provavelmente, seja mais acertado o direcionamento recepcionado nas últimas disposições: devem reputar-se consentidas, não somente as comercializações efetuadas pelo titular da marca, mas também por terceiros vinculados econômica ou juridicamente, sempre que o titular da marca estiver em condições de exercer um controle sobre a qualidade dos produtos apostos com esta.

Este monopólio só tem sentido relativamente aos produtos já colocados no mercado e se destina igualmente a assegurar que a marca desempenhe a função enquanto tal for necessário, isto é, enquanto os produtos se mantenham no circuito comercial.

A seguir será verificada a exaustão e a sua dimensão territorial, tanto sob a perspectiva dos pressupostos como dos efeitos que defluem de tal limitação espacial, bem como sua dimensão regional e internacional, para que passemos ao estudo breve, porém abrangente, de sua aplicabilidade perante o Direito Brasileiro e o Direito Comparado.

Perspectivas Nacional, Regional e Internacional.

Objetivando obter um quadro sistemático nesta análise, será analisada a exaustão nacional, com enfoque no âmbito marcário, escolha legislativa comumente adotada pelos países que buscam atribuir maior proteção aos direitos da propriedade intelectual, para que passemos ao estudo da exaustão regional e internacional.

A Exaustão Nacional de Marcas

Os direitos da propriedade intelectual estão, por natureza, relacionados à regra da territorialidade, expressa no artigo 4º, da Convenção de Paris²⁷. Segundo Peter Drahos²⁸, isso decorre da própria evolução histórica da Propriedade Intelectual, que passou por tempos em que soberania, território e direitos da propriedade estavam intrinsecamente relacionados. De tal modo, os direitos de Propriedade Intelectual se esgotam nos limites das fronteiras nacionais. Assim,

²⁷ Texto traduzido disponível na íntegra em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf Acesso em: 24 jan. 2016.

²⁸ DRAHOS, Peter. *A Philosophy of Intellectual Property*. New York: Dartmouth, 1996, p. 44.

como decorrência lógica, esses direitos poderão ser exercidos tão somente dentro do território da nação onde foram concedidos.

A partir da ótica brasileira, para melhor ilustrar a hipótese, o titular de uma marca concedida após o trâmite administrativo perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) só poderia exercer os direitos do artigo 129 e 130²⁹ da LPI dentro dos limites territoriais do Estado brasileiro.

Esta ressalva é fundamental para que se entenda que a exaustão de direitos surge de modo limitado ao mercado interno. Nesta perspectiva, adotar o regime da exaustão nacional de DPI significa que a alienação de determinado bem em mercado estrangeiro não aproveita a exaustão de direitos dentro do território pátrio.

Exaustão Regional de Marcas

A exaustão regional de direitos evidencia-se, tradicionalmente, através de blocos ou áreas econômicas, onde países se unem para estabelecer uma região una, entendendo-se que o consentimento do titular vale para todos os países signatários. O exemplo mais célebre é a União Europeia.

Desta forma, na prática, dentro dos Estados signatários de determinado tratado prevalecerá a exaustão internacional de direitos, não podendo um país membro impedir que os bens que entraram, com consentimento do titular da marca dentro de território de outro país signatário, ingressem por suas fronteiras.

Em contrapartida, nesses casos, as vendas realizadas por empresários destes países, se submetem ao princípio típico da exaustão nacional, possibilitando que os bens provindos de importação, sem o consentimento do

²⁹*In verbis*: "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, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação". Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm> Acesso em: 24 de janeiro de 2016.

titular da marca daquele país membro, sejam impedidos de ingressar na zona de livre comércio.

Exaustão Internacional de Marcas

A exaustão internacional de marcas determina que, uma vez vendido o bem protegido pela marca em qualquer local do mundo, haveria o fim da interferência do titular do direito sobre aquele determinado bem.

Desta forma, basicamente, podemos dizer que a partir da primeira venda do bem, desde que procedida com consentimento do titular da marca, haveria o esgotamento destes em relação ao bem em questão. Portanto, o titular de marca idêntica em outro país não poderia impedir a importação.

Exaustão de Marcas no Direito Brasileiro

Primeiramente, antes de prosseguir no estudo da legislação brasileira, vale alertar para o fato de que a natureza da importação paralela é política³⁰. Portanto, ambas, legislação e decisões judiciais, terão consequências diretas na própria política industrial brasileira.

Imperiosa é a compreensão dos artigos 129, 130 e 132, III³¹ da Lei de Propriedade Industrial, que em sua disciplina inclui entre as prerrogativas do titular da marca a possibilidade de que este venha a impedir a importação de bens que gozam de proteção marcária no país.

Levando em consideração a interpretação literal de tais artigos, são inúmeros os doutrinadores que entendem ter o legislador brasileiro optado pelo regime da exaustão nacional de marcas, vedando, conseqüentemente, a importação paralela de bens marcários³².

Sobre o assunto, relevante é citar o pensamento de Denis Borges Barbosa³³ a cerca do que aponta a Constituição, ao assegurar os Direitos de Propriedade Industrial. Em seu artigo 5º, XXIX, *in fine*, ela determina que a

³⁰ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 44.

³¹ BRASIL. *Lei 9.279/96*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm> Acesso em: 28 jan. 2016.

³² BASSO, Maristela. *Propriedade intelectual e importação paralela*. São Paulo: Atlas, 2011, p. 54.

³³ BARBOSA, Denis Borges. *Direito da Inovação*. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.35.

proteção atribuída por lei deverá estar subordinada ao interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

De tal maneira, há de se condicionar sempre a interpretação normativa. Por tal razão, o autor também menciona “*que caracteriza uma marca como forma de uso social da propriedade é o fato de que é um direito limitado por sua função: ele existe enquanto socialmente útil*”.³⁴

Este posicionamento, embora passível de críticas, é seguido por Paula Forgioni³⁵, ao afirmar que os Direitos de Propriedade Industrial constituiriam exceção aos princípios constitucionais da livre-iniciativa e da livre concorrência, razão pela qual sua interpretação deveria ser necessariamente limitada pelos quadrantes constitucionais.

Neste ponto, importante ressalva deve ser feita. Embora a autora trate da interpretação da legislação infraconstitucional com base nos quadrantes constitucionais, deve-se lembrar de que os direitos de propriedade intelectual, dos quais derivaria a prerrogativa de vedação da importação paralela de bens marcários, também são tutelados pelo artigo 5º da CRFB/1988. Desse modo, o melhor caminho parece estar na ponderação entre princípios, como bem indicado por Luiz Leonardo e Maria Cecília Oswald.³⁶

Inclusive, opina Calixto Salomão Filho³⁷, ao verificar baseando-se artigos 68, §3º e 4º em conjunto com o artigo 132, III, únicos dispositivos que, segundo o autor, tratariam da importação paralela, não haveria proibição expressa à livre circulação de bens em tal circunstância.

Seguindo a linha do raciocínio exposto, defendem ambos que, não existindo tratado ou norma interna que, de modo justificável, restrinja a hipótese de adoção da exaustão internacional de marcas, prevaleceria a permissão da importação paralela de produtos. Baseando-se nos direitos fundamentais previstos na Constituição, na função social da propriedade e na margem de escolha deixada por TRIPs, sustentam, ainda, que, sem debruçar-se

³⁴ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 44.

³⁵ FORGIONI, Paula A. *Cooperação econômica, propriedade intelectual e concorrência*. São Paulo: Saraiva, 2010.

³⁶ LEONARDO, Luiz; OSWALD, Maria Cecília. *Direitos de Patente sobre Produtos e Processos Farmacêuticos versus Acesso a Medicamentos: Um Tema Emergente*, 2014.

Disponível em: <http://www.llip.com.br/Area/Artigos?search=Luiz%20Leonardos#.VqqqtV_krLIU> Acessado em: 28 de janeiro de 2016.

³⁷ SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito concorrencial - as condutas*. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 53.

especificamente sobre a Lei de Propriedade Industrial, há possibilidade de importações paralelas.

Exaustão de Marcas conforme a União Europeia

Há de se observar que a coexistência dos direitos nacionais e do direito comunitário, em matéria de marcas, poderá ser sintetizada da forma seguinte: conforme o princípio geral, extraído do artigo 36º do Tratado de Amsterdã, a jurisprudência europeia assume a validade jurídica das ordens jurídicas de cada país integrante do bloco, mas reivindica o poder de controlar o seu exercício, na medida em que este possa afetar o funcionamento do mercado comum, designadamente quando colidir com a disciplina da concorrência ou a liberdade de circulação de mercadorias.

Inter-relacionando estas normas com o caráter restritivo da liberdade do comércio, inerente aos Direitos de Propriedade Industrial e decorrente da territorialidade e independência destes direitos, a jurisprudência europeia recorreu à noção de objeto específico, que foi definindo progressivamente, recorrendo em especial à teoria do esgotamento dos direitos. Uma vez ultrapassado o limite do objeto específico, as normas comunitárias prevalecem, impondo a liberdade de circulação ou de concorrência e a inerente compressão do conteúdo, porventura mais amplo, dos direitos nacionais de propriedade industrial.

Nesta situação específica, caberão as seguintes prerrogativas do titular: o direito exclusivo de usar a marca, para a primeira colocação em circulação de um produto (incluindo o de escolher a marca a usar e os produtos que merecem ser com ela assinalados), o de reagir contra os concorrentes que vendam produtos indevidamente assinalados com essa marca, bem como o de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, usem marcas idênticas ou confundíveis.

Retomando este conceito e ao critério que a estruturou (o esgotamento dos direitos de marca), conclui-se que o titular de uma marca, num dado Estado membro, não poderá invocar o seu direito para impedir a importação de um produto.

A limitação de direitos, entretanto, somente tem lugar quando esteja em causa o funcionamento do mercado interno. Pelo contrário, quando os produtos

a importar sejam provenientes do exterior da Comunidade (ou melhor, do Espaço Económico Europeu³⁸), a jurisprudência admite o exercício dos direitos de marca nacionais para impedir “as importações paralelas”. Ou seja, numa decisão muito recente (proferida no caso dos óculos SILHOUETTE³⁹) o Tribunal de Justiça Constitucional Europeu (TJCE) considerou que o artigo 7º, nº 1 da Diretiva 89/104/CEE, na relação resultante do Acordo EEE⁴⁰, opõe-se às disposições nacionais que preveem o esgotamento do direito conferido por uma marca para produtos comercializados fora do Espaço Económico Europeu. Isto porque, no entender do Tribunal, cabe interpretar os artigos 5º a 7º da diretiva como comportando uma harmonização completa das disposições relativas aos direitos conferidos pela marca, já que esta não deixa aos Estados membros a possibilidade de prever na sua legislação nacional o esgotamento dos direitos conferidos pela marca para produtos comercializados em países terceiros.

De forma surpreendente, o TJCE rejeitou o esgotamento internacional das marcas, deixando de reconhecer ao legislador nacional competência para escolher a solução mais adequada deste problema.

O significado e o alcance desta fórmula sibilina são, nesta fase, dificilmente previsíveis. Parece, simplesmente, que o Tribunal do caso não quis impor subitamente uma alteração tão radical dos direitos nacionais em matéria de esgotamento internacional (até porque uma boa parte dos Estados-membros admite-o), tendo deixado uma margem de manobra considerável aos tribunais nacionais, quando chamados a decidir um caso deste tipo. Sendo assim, parece claro que o direito positivo dos Estados-membros não poderá doravante acolher a regra de esgotamento internacional. Mas nada impede que, no silêncio da lei, os tribunais nacionais (ponderando todos os elementos disponíveis, incluindo a diretiva, mas incluindo também a doutrina e jurisprudência que definiram a função das marcas), venham a denegar, ao titular da marca no país de importação, o direito de impedir a entrada e comercialização de produtos

³⁸ Instituído pelo denominado Acordo do Porto, celebrado em 2 de Maio de 1992 entre os Estados-membros da Comunidade Europeia e os membros da E.F.T.A. GOLDMAN, LYON-CAEN e VOGEL, *Droit Commercial Européen*, Genebra: Hajus, 1994, p. 5.

³⁹ Ac. de 16.07.98 (SILHOUETTE INTERNACIONAL HARTLAUER), Proc. nº C-355/96, CJCE, p. 4799. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61996CJ0355> Acesso em 15 de agosto de 2015.

⁴⁰ Cujo art. 65º/e 3 Anexo XVII, nº 4, determinam que, para efeitos do acordo, o nº 1 do art. 7º da Diretiva seja adaptado de forma a ler-se, em lugar de comercializados na Comunidade, comercializados no território de uma parte contratante (Cfr. J.O.C.E. nº. L 1/483, de 3.1.94).

procedentes do exterior do EEE, desde que sejam genuínos, isto é, tenham sido colocados em circulação pelo titular ou com o seu consentimento.

Posto isto, tem-se o seguinte panorama: Esgotamento nacional do direito de marca; esgotamento também no plano comunitário e ainda à escala do EEE; o que não poderá haver, aparentemente, é esgotamento no plano internacional, ou seja, de países terceiros ao EEE.

Exaustão de Marcas nos Estados Unidos da América

Os titulares de marcas registradas nos Estados Unidos concentram seus esforços no sentido de barrar ou controlar a importação paralela de produtos ostentando suas marcas. Com isso, as considerações em torno do monopólio de mercado têm um papel fundamental nos argumentos usados em ambos os lados da controvérsia gerada pelo mercado de “produtos cinza”, uma vez que, na maioria dos casos, os cenários antitruste dão-se entre companhias estrangeiras afiliadas⁴¹.

Em outras palavras, esta noção adere mais proximamente à teoria da universalidade dos princípios de marca, a qual é imprópria para ser aplicada às complexas e sofisticadas estruturas das empresas internacionais atuais.⁴² O princípio da territorialidade melhor se enquadra aos empreendimentos internacionais, pois ele considera as fatias de mercado individuais, baseando-se nos esforços individuais para desenvolver mercados dentro de seus territórios locais. Logo, as ações antitruste poderiam permanecer plausíveis, mas não vigentes somente com base na estrutura intracorporações.

⁴¹ O principal caso envolvendo esta situação é os Estados Unidos contra Guerlain, Inc. (155 F Supp 77, 114 USPQ 223 SDNY 1957), no qual o Governo americano ajuizou ação contra três distribuidores de perfume francês nos Estados Unidos, que depositou certificados de registro junto a Alfândega e a Fazenda Pública, para prevenir importação, sem o seu consentimento, dos produtos ostentando as marcas francesas, com base no artigo 526 do Tariff Act; o Governo argumentou que os distribuidores haviam violado os artigos 2 e 4 do Sherman Act (15 USC §§ 2 e 4 (1982), cujo o teor do artigo 2 é o de proibir a monopolização ou a tentativa de monopolizar o comércio, e o do artigo 4 é de garantir jurisdição federal nos casos envolvendo o § 2. A Corte entendeu que os réus e seus parceiros da França constituíam-se um empreendimento internacional uno, interpretando que o artigo 526 não poderia ser aplicável a uma parte americana, pertencente a um empreendimento internacional, concluindo que os mesmos tinham a intenção de monopolizar o mercado, excluindo a competição com base no artigo 526.

⁴² Devido ao fato das corporações multinacionais serem tratadas como entidades únicas na esfera do “mercado cinza”, elas podem enfrentar reivindicações antitruste feitas por outras companhias locais não vinculadas a estas, que poderiam argumentar que a corporação multinacional está monopolizando o mercado e impedindo sua entrada na competição por uma fatia de mercado. Por fim, tanto a companhia americana quanto o importador paralelo poderiam perder com a competição intramarca se estar for interpretada como uma intenção de monopolizar o mercado, contrariamente aos princípios antitrustes.

A lei, deste modo, tem se dirigido no sentido de tratar os acordos e restrições verticais, sob a regra da razão, de uma maneira relativamente indulgente: as empresas são livres para escolher seus clientes, seus fornecedores e os termos nos quais irão negociar, sem a interferência da lei antitruste, a menos que haja um claro prejuízo à concorrência. Por outro lado, o pré-requisito mais importante para a descoberta judicial de um prejuízo para a concorrência, oriundo de um acordo vertical, vem sendo verificar se umas das empresas envolvidas no acordo possui um grau significativo de poder de mercado.⁴³

Exportação Paralela e Gray Market.

Os termos "Exportação Paralela" e "Gray Market" carregam significados muito próximos, pois tanto na compreensão do Direito brasileiro, quanto na utilização do termo perante a União Europeia e Estados Unidos, os termos designam-se sobre mercadorias adquiridas no mercado externo a preços inferiores para dentro do mercado nacional, por um distribuidor fora do circuito oficial de distribuição, ou seja, sem o consentimento direto do titular da marca.

Estabelecidas estas considerações é possível verificar diversas possibilidades de ocorrência das importações paralelas. Cláudia Marins Adiers elenca três situações diversas em que ocorrem as importações paralelas, a saber: Quando uma empresa nacional compra ou licencia os direitos de uma marca estrangeira para fabricar determinado produto em território nacional e um importador, fazendo concorrência com este, importa este mesmo produto com dita marca; Quando uma empresa estrangeira é licenciada pelo titular da marca do mercado local para registrar e explorar a marca em outro território, mas acaba por exportar este produto para o mercado nacional, concorrendo com o

⁴³ Indicando a opção pela valoração das condutas in concreto, a Lei Antitruste nacional consagra como norte interpretativo a chamada regra da razão. *"As condutas enumeradas no art. 21 (Lei 8.884/94), com efeito, são exemplificativas, devendo ser interpretadas, sempre, em consonância com as normas do artigo 20, ou seja, para constituírem infração deve se verificar se são concretamente aptas a produzir os efeitos de: lesão da livre concorrência e da livre iniciativa; dominar mercado relevante de bens ou serviços; aumentar arbitrariamente os lucros ou exercer de forma abusiva posição dominante, mesmo que não ocorram os efeitos almejados". (...)* *"A regra da razão requer um levantamento da conjuntura econômica em que se celebrou o ajuste ou acordo em restrição da concorrência, para averiguar se este foi razoável em termos de tal conjuntura. E também uma investigação da conjuntura econômica que resultou da celebração do acordo em restrição da concorrência".* Em razão disto, inexistente conduta ilegal per se, sendo fundamental a análise dos impactos sobre o mercado relevante. (Processo Administrativo 148/94, Representada: Industrias Alimentícias Gerais S/A – IAG (Kibon), Relator: Leônidas Xausa). Disponível em: <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/servlet/INPDFViewer?jornal=1&pagina=9&data=08/01/1998&captchafield=firistA> Acesso em 19 de outubro de 2015.

próprio licenciador; Quando o licenciado é empresa afiliada ou controlada pelo titular da marca, e a empresa controladora exporta os produtos para o mercado local, concorrendo com o licenciado local.⁴⁴

Ante o exposto, interessante notar que as importações paralelas envolvem dois polos diametralmente opostos, conforme aponta BRAGA⁴⁵: de um lado, aqueles que pretendem preservar seu direito à comercialização exclusiva do produto, pois detentores ou licenciados da propriedade intelectual; de outro, a liberdade de comércio, da livre circulação de bens e serviços e o direito dos consumidores de usufruírem os resultados advindos de um mercado em que prevalece a concorrência.

COMÉRCIO INTERNACIONAL E IMPORTAÇÃO PARALELA. LIBERDADE CONCORRENCIAL VERSUS EXCLUSIVIDADE MARCÁRIA.

Ao analisar o comércio internacional de bens e serviços, notório verificar a importância do estudo da Propriedade Industrial, principalmente no tocante aos contratos de grande vulto. A cada dia verificamos que o mundo globalizado ganha nuances neoliberais, em que o consumo e o comércio ultrapassam fronteiras e o natural choque entre a territorialidade das propriedades intangíveis choca-se com a transnacionalidade das relações comerciais.

Nota-se que além da questão do aumento do fluxo de comércio extrafronteiriço, outros fatores são componentes para a decorrência do fenômeno da exportação paralela. Neste ponto, menciona o papel das diferenças de custo de produção, incentivos fiscais, dentre outros.⁴⁶

O mesmo titular marcário pode estabelecer preços diferenciados para o mesmo produto, nos vários países em que atua, tornando rentável que terceiros busquem estes produtos em mercados cujos preços são mais baixos para revendê-los noutros a um preço maior. Assim se constitui o conceito da importação paralela, ou seja, a importação, por uma terceira parte, do produto de um mercado em que este produto foi colocado diretamente pelo titular ou

⁴⁴ ADIERS, Cláudia Marins. *A propriedade intelectual e a proteção da biodiversidade dos conhecimentos tradicionais*. In. Revista da ABPI, nr. 56, jan.fev 2002. p. 59.

⁴⁵ BRAGA, Ludmila Arruda. *Importação Paralela e Exaustão de Direitos: Uma visão crítica*. n. 4, vol. 4. Curitiba: Revista Brasileira de Direito Internacional, 2006. p. 33.

⁴⁶ KUNTZ, Karin e SILVEIRA, Newton. *A exaustão do direito de marcas na União Européia e o Mercosul*, Nº 25. São Paulo: Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 1997, p. 45.

com seu consentimento para outro, onde este terceiro não está autorizado a atuar.

Em contrapartida, as marcas são regidas conforme a soberania do ordenamento jurídico de cada Estado. Por isso, cada qual confere aos seus requerentes tais direitos, dentro de seu território - daí o denominado "princípio da territorialidade" dos direitos de propriedade industrial.

Para adquirir a tutela jurídica destes direitos, o titular deverá requerê-los em cada território, que concederá o monopólio temporal, desde que atendidos os requisitos legais da marca. Em outros territórios, o titular deverá requerer seu registro de marca (em cada país desejado) e o Estado concederá um monopólio temporal sobre o direito de propriedade industrial solicitado, desde que atendidos os requisitos legais. Desta forma, podem existir, por exemplo, marcas iguais pertencentes a titulares diferentes em cada Estado. E há também marcas iguais, pertencentes aos mesmos titulares, em diferentes Estados, mesmo porque, podem os estrangeiros possuir direitos de propriedade industrial nos Estados que não os seus de origem.

A prerrogativa que é concedida temporalmente, conforme previsão legal, em razão dos direitos de propriedade industrial aos titulares de patentes, marcas, desenhos industriais, no Brasil, assim como nos demais países, concede ao titular o direito de usar e gozar de sua invenção, desenho ou marca pelo período em que vigorar sua patente ou seu registro, com exclusividade no respectivo território nacional.⁴⁷

Tal fracionamento de direitos torna um tanto mais tortuosa a circulação de bens, criando problemas como a importação paralela dos produtos. Esta situação agrava-se com o advento dos blocos econômicos, que possuem como objetivo precípua a livre circulação de mercadorias entre os países membros.

Verificando tudo o que foi mencionado, questiona-se se o titular marcário poderia valer-se de sua prerrogativa monopolista caso o produto tenha sido inserido no mercado legitimamente, com sua autorização ou por ele diretamente.

⁴⁷ No mesmo sentido: *"De fato, a comercialização no país de origem respeita os direitos privativos incorporados no produto em causa. Eventual violação de direito privativo surge apenas quando esses produtos são exportados para país no qual a sua venda não foi originariamente autorizada. É a este tipo de importações, feitas fora dos canais de distribuição determinados pelo titular do direito, que se chama 'importações paralela', também apelidadas, nos países anglo-saxões, de gray goods e gray market."* OLAVO, Carlos. *Ob. cit.*, p. 116.

A primeira vista, utilizando-se dos direitos de propriedade industrial, o titular poderia, em determinados casos, impedir a livre circulação das mercadorias através das fronteiras por meio de ações previstas nas legislações, obstando, inclusive, a entrada de produtos legitimamente comercializados em outros Estados.

A fim de elucidar, ou pelo menos garantir algum auxílio na solução deste aparente conflito, surgiu a teoria da exaustão ou esgotamento dos direitos.

Os importadores paralelos realizam uma análise do comércio global e verificam a diferenciação de preços dos mais diversos produtos comercializados sobre o selo da mesma marca, perante os mais diversos países e os importam e revendem em seu país a um preço mais baixo que o praticado pelo titular ou distribuidor local, tiram vantagem da publicidade e aprovação regulamentar, pesquisas, fabricação e comercialização providenciados pelo titular, sua subsidiária ou distribuidor exclusivo, com eles concorrendo deslealmente, por vezes subfaturando o produto, classificando erroneamente para obter isenção ou redução de impostos e conseqüentemente aumentando seus lucros.⁴⁸

Importadores paralelos defendem que além de agir nos limites da livre concorrência, valor e direito inerente de toda economia de mercado, ainda garantem um mercado mais competitivo, trazendo vantagens aos consumidores. Por outro lado, os distribuidores autorizados sustentam que a importação paralela atinge e desencoraja as iniciativas que tiveram despesas significativas ao produzir o fundo de comércio, criar a consciência do consumidor e gerar os canais de distribuição com estoques reguladores⁴⁹.

Os importadores paralelos expõem que não há concorrência desleal, tampouco os consumidores estão sendo enganados, na medida em que estes adquirem exatamente os bens desejados, genuínos, e tendo estes bens sido produzidos pelos próprios titulares dos direitos ou seus autorizados, a perda na venda dos produtos em um determinado mercado será compensada pelo aumento em outro, recebendo o titular seus *royalties*.⁵⁰

⁴⁸ BRAGA, Ludmila Arruda. *Importação Paralela e Exaustão de Direitos: Uma visão crítica*. n. 4, vol. 4. Curitiba: Revista Brasileira de Direito Internacional, 2006, p. 39.

⁴⁹ Idem, p. 93.

⁵⁰ Id., p. 102.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através de tudo o que foi exposto ao longo deste artigo, foram traçadas algumas considerações necessárias no que tange ao impacto que a regulação marcária possui, em especial quanto ao Princípio da Exaustão, posto ser fonte limitadora deste direito, em face ao comércio internacional, com ênfase em importações paralelas.

Inicialmente, a marca desde os primórdios de seu processo histórico, desenvolveu-se como um direito territorial e monopolizador, evoluindo conforme os conceitos que lhe acompanham e adquirindo complexidade e abrangência.

No tocante aos princípios, aquele que resguarda a Exaustão de Direitos ganha especial relevância, posto ser a ponderação entre o interesse da livre concorrência e do detentor do registro de marca, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional em convergência com os valores econômicos adotados tanto pelo Brasil, quanto por parceiros estratégicos deste, como a União Europeia e os Estados Unidos da América.

Neste diapasão, verificou-se que a escolha da esfera de aplicação do Princípio da Exaustão de Marca depende dos interesses políticos de cada Estado signatário das Convenções Internacionais que expõem a matéria, podendo ser tanto nacional, regional ou internacional.

Nota-se, porém, que, em se tratando da realidade pátria, tanto as legislações, bem como as cortes não parecem assumir uma posição nítida sobre o tema, ora por não mencionar diretamente o instituto em letra de Lei, ora por decisões flagrantemente divergentes.

Imperativo, portanto, é expor esta grande insegurança jurídica que permeia as relações comerciais em nível extrafronteiriço extremamente recorrentes dentro do Estado Brasileiro, posto trazer profundas implicações na circulação de produtos, seja perante o agente importador, ou diante ao titular da marca, ou mesmo ao consumidor final e aos órgãos controladores da atividade concorrencial.

Conclui-se, portanto, que o posicionamento defendido segue no sentido de observar o exemplo estadunidense de exaustão marcária, garantindo-se a livre circulação de mercadorias desde a primeira autorização do titular do direito, independente de haver ocorrido em esfera extrafronteiriça ou não, a fim de se

garantir maior acesso a mercadorias e a cumprir a função social da marca, ressaltando-se os casos de nulidade de consentimento já reiterados perante doutrina e jurisprudência.

REFERÊNCIAS

ADIERS, Cláudia Marins. *A propriedade intelectual e a proteção da biodiversidade dos conhecimentos tradicionais*. In. Revista da ABPI, nr. 56, jan.fev 2002.

BAPTISTA, Luiz Olavo. *A Nova Lei e o TRIPS*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, São Paulo, 1996.

BARBOSA, Denis Borges. *Direito da Inovação*. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

_____. *Novos Estudos em Propriedade Intelectual 2011-2013*. Vol1. Ed. IBPI. Ebook. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=hd-wCgAAQBAJ&lpg=PA363&ots=ewFycu2wqT&dq=distinguibilidade%20de%20marcas&hl=pt-BR&pg=PA19#v=onepage&q&f=false>> Acesso em: 17 de outubro de 2015.

_____. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>> Acessado em: 17 de agosto de 2015.

BASSO, Maristela. *Curso de direito internacional privado*. São Paulo. Atlas, 2009.

BRAGA, Ludmila Arruda. *Importação Paralela e Exaustão de Direitos: Uma visão crítica*.n. 4, vol. 4. Curitiba: Revista Brasileira de Direito Internacional, 2006.

BRASIL. *Acordo de Madri a cerca da regulação internacional dos registros de marcas* (1891), editado em 1979. Disponível em: <<http://www.wipo.int/madrid/en/general/>> Acessado em: 20 de novembro de 2014.

BRASIL. *Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial* (1883), editada em 1979. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514>. Acessado em: 20 de novembro de 2014.

BRASIL. *Lei 9.279/96* (Código de Propriedade Industrial) Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm> Acessado em: 17 de novembro de 2015.

BRASIL. *Protocolo relacionado ao Acordo de Madri a cerca da regulação internacional dos registros de marca* (1989). Disponível em: <<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/MadridProtocol.aspx>> Acessado em: 20 de novembro de 2014.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, v. 2, p. 760 apud LOPES, Rodrigo. *A lei de propriedade industrial e o tratamento conferido às marcas de alto renome e notoriamente conhecidas*. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, 2007. p. 45.

COPETTI, Michele. *O direito de marcas: A afinidade como exceção ao princípio da especialidade*. Florianópolis: UFSC, 2008.

DI BLASI, Gabriel, GARCIA, Mario Soerensen, MENDES, Paulo Parente M. *A Propriedade Industrial - Os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Direito industrial: marcas*. Rio de Janeiro: Forense, 1980.

DRAHOS, Peter. *A Philosophy of Intellectual Property*. New York: Dartmouth, 1996.

DUTOIT, Bernard. *Parallel Imports v. Trademark and Unfair Competition Law*. New York: *International Review of Competition Law*, 2002, p. 16.

FORGIONI, Paula A. *Cooperação econômica, propriedade intelectual e concorrência*. São Paulo: Saraiva, 2010.

KUNTZ, Karin e SILVEIRA, Newton. *A exaustão do direito de marcas na União Européia e o Mercosul*, Nº 25. São Paulo: Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 1997.

LEONARDO, Luiz, OSWALD, Maria Cecília. *Direitos de Patente sobre Produtos e Processos Farmacêuticos versus Acesso a Medicamentos: Um Tema Emergente*, 2014. Disponível em: <http://www.llip.com.br/Area/Artigos?search=Luiz%20Leonardos#.VqqtV_krLIU> Acessado em: 28 de janeiro de 2016.

MARTINS, Fran. *Contratos e obrigações mercantis*. São Paulo:Forense, 2004.

REQUIÃO, Rubens. *Curso de direito comercial*. 26.ed. atual. São Paulo Saraiva, 2005.

SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito concorrencial - as condutas*. São Paulo: Malheiros, 2003.

SIXTO, Luisa Webber Troian. *A proteção da propriedade industrial e o papel do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial na defesa da ordem econômica e dos consumidores*. Disponível em: <<http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-protecao-da-propriedade-industrial-e-o-papel-do-inpi-instituto-nacional-de-propriedade-industrial-na-defesa,50530.html>> Acessado em: 17 de outubro de 2015.

ULHOA, Fábio Coelho. *Curso de Direito Comercial – Direito de Empresa*. São Paulo: Saraiva, 2002.

WEISS, Friedl. *Aspectos de Direito Internacional Público do TRIPS*. Tradução de Luís Fernando Nigro CORREA, com revisão de Paulo Borba Casella e Guilherme Figueiredo Nascimento. In: *Guerra Comercial ou Integração Mundial pelo Comércio? a OMC e o Brasil*. Paulo Borba Casella, Aramita de Azevedo Mercadante. São Paulo: LTr, 1998.