

**FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO
GRADUAÇÃO EM DIREITO**

SUZANA MARIA TEIXEIRA DE LEMOS

**A Licitude do Consentimento Tácito na Prática de Importação Paralela: como os
Tribunais Brasileiros vêm decidindo esta questão.**

Rio de Janeiro, novembro/2014.



FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS



FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO
GRADUAÇÃO EM DIREITO

SUZANA MARIA TEIXEIRA DE LEMOS

A Licitude do Consentimento Tácito na Prática de Importação Paralela: como os Tribunais Brasileiros vêm decidindo esta questão.

Trabalho de Conclusão de Curso, sob orientação da professora **Patrícia Regina Pinheiro Sampaio** apresentado à FGV DIREITO RIO como requisito para obtenção do grau de Bacharel em Direito.

Rio de Janeiro, novembro/2014

**FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO
GRADUAÇÃO EM DIREITO**

**A Licitude do Consentimento Tácito na Prática de Importação Paralela: como os
Tribunais Brasileiros vêm decidindo esta questão.**

Elaborado por SUZANA MARIA TEIXEIRA DE LEMOS

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à FGV DIREITO RIO
como requisito parcial para
obtenção do grau de Bacharel
em Direito.

Comissão Examinadora:

Nome do orientador: Patrícia Regina Pinheiro Sampaio

Nome do Examinador 1: Sérgio Branco

Nome do Examinador 2: Eduardo Jordão

Assinaturas:

Professor Orientador

Examinador 1:

Examinador 2:

Nota Final: _____

Rio de Janeiro, _____ de _____ de 20__.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a minha orientadora, Patrícia Sampaio pelo apoio, incentivo e compreensão. Sua orientação foi essencial para a realização deste trabalho de conclusão de curso.

Agradeço à FGV- Direito Rio e a todos os professores pela dedicação e pelos ensinamentos transmitidos durante todos estes anos e por me proporcionarem um vasto conhecimento técnico e prático da vida jurídica.

Por fim, agradeço também ao apoio e incentivo da minha família não somente durante a realização deste trabalho, mas por todo o período da faculdade.

RESUMO: Considerando o contexto atual de globalização e expansão do comércio internacional, a Importação Paralela tem sido um grande desafio para os doutrinadores e tribunais de todo o mundo. No presente trabalho é possível observar como a prática de Importação Paralela vem interferindo e gerando conflitos nas relações comerciais entre os titulares do direito marcário, seus licenciados e os terceiros importadores, aprofundando a análise na exaustão dos direitos de Propriedade Intelectual adotado no Brasil. A complexidade do tema está intimamente ligada à questão do consentimento do titular da marca neste tipo de relação. Dessa forma, este trabalho tem como principal objetivo analisar como os tribunais vêm interpretando o art. 132, inciso III da Lei 9.279/96 e associando a licitude da prática de Importação Paralela com o consentimento tácito ou expresso.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Industrial. Importação Paralela. Importação de Produtos. Direito Marcário. Exaustão de Direitos. Consentimento do Titular.

ABSTRACT: Considering the current context of globalization and expansion of international trade, Parallel Imports has been a great challenge for legal scholars and courts around the world. In the present work, it will be possible to realize how the practice of Parallel Import is interfering and causing conflicts in trade relations between the holders of the trademark, right, its licensors and third importers, deepening the analysis exhaustion of Intellectual Property rights adopted in Brazil. The complexity of the issue is closely linked to the issue of consent of the mark in this type of relationship. Thus, this work aims to analyze how the courts have been interpreted the art. 132, item III of Law 9.279/96 and involving the legality of the practice of Parallel Import with the tacit or express consent.

KEYWORDS: Industrial Property. Parallel imports. Import products. Trademark rights. Exhaustion of Rights. Consent of the Owner.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	08
1. A PROPRIEDADE INTELECTUAL E O DIREITO MARCÁRIO.....	14
1.1 Proteção da Propriedade Intelectual.....	14
1.2 O sistema de proteção da Marca e sua Função.....	15
2. A IMPORTAÇÃO PARALELA E O ESGOTAMENTO DO DIREITO MARCÁRIO.....	23
2.1 O Princípio da Exaustão dos Direitos.....	23
2.2 Os direitos residuais da marca como exceção ao Princípio da Exaustão.....	28
2.3 O Conceito de Importação Paralela	29
2.4 Distinção entre Importação Paralela e Contrafação ou Contrabando.....	33
2.5 O Consentimento Tácito e Expresso	35
3. A IMPORTAÇÃO PARALELA INTERPRETADA PELOS TRIBUNAIS.....	40
3.1 As diversas Posições dos Tribunais Brasileiros sobre o Consentimento Tácito.....	40
3.1.1 Superior Tribunal de Justiça	40
3.1.2 A Jurisprudência do TJSP e do TJRJ.....	49
3.1.3 Análise da Jurisprudência	54
CONCLUSÃO.....	55
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	58

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como tema central o conceito de Importação Paralela, oriundo diretamente do ramo específico do Direito de Propriedade Intelectual¹. A Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) é extremamente sucinta no que diz respeito a este assunto, tratando-o apenas no artigo 132, inciso III. No entanto, como veremos a seguir, o tema é de extrema complexidade, pois envolve tanto os mercados nacional e internacional como o direito à livre concorrência.

Inicialmente, vale destacar que o Direito da Propriedade Intelectual passou por mudanças substanciais em virtude das complexas relações comerciais que se estabeleceram no comércio internacional a partir do século XX e a facilidade com a qual os comerciantes passaram a gerir suas relações negociais. Isto é, o Direito de Propriedade Intelectual nasceu para atender a necessidades essencialmente territoriais, tais como as trocas de bens e serviços entre os povos pertencentes ao mesmo território, porventura, entre povos vizinhos. Com a evolução da comunicação e do transporte, essas relações negociais tornaram-se mais intensas e rápidas, ultrapassando as fronteiras territoriais existentes.

Diante de tal fenômeno, o Estado passou a nortear a proteção ao Direito Intelectual dentro do seu respectivo território tendo como premissa a conciliação do direito de monopólio do titular da propriedade industrial e o direito da coletividade ao livre exercício do comércio. O direito de monopólio concedido pelo Estado ao titular ou licenciado é temporal e se justifica com o intuito de permitir o uso e gozo, exclusivo, de seu produto/criação em todo território nacional.

Cada país, portanto, possui o direito de Propriedade Intelectual protegido em sua legislação interna de acordo com regras internacionais de proteção aos direitos de Propriedade Intelectual estabelecidas pelo *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Para evitar que os direitos de Propriedade Intelectual se perpetuem no tempo, gerando prejuízo ao mercado e, principalmente, aos consumidores, o acordo TRIPS estabeleceu padrões temporais a estes direitos, muito embora cada Estado tenha a

¹ Aqui estamos falando de Propriedade Intelectual no sentido *latu sensu*, tendo em vista que este ramo do direito é subdividido em Direito Autoral e Direito da Propriedade Industrial.

liberdade de adotar o período de proteção interno que considere mais adequado. Durante este período² o titular dos direitos de Propriedade Intelectual tem a prerrogativa de criar, produzir e comercializar o bem/obra e excluir terceiros de praticar certas ações, caso não haja autorização para isto.

Juntamente com a limitação temporal, há a restrição ao exercício do direito do titular de Propriedade Intelectual. Assim, o poder de excluir terceiros da venda de produto sem a sua autorização, limita-se à “primeira venda”, ou seja, o direito exclusivo de Propriedade Intelectual que o titular mantém sobre o seu produto ou criação se exaure no momento em que o titular coloca- o pela primeira vez no mercado³.

Todavia, nas hipóteses em que o titular da Propriedade Intelectual abusar dos direitos adquiridos, tal prática poderá vir a ser considerada violação à concorrência, nos termos do art. 36, caput e §3º, XIX da Lei 12.529/11⁴.

A teoria da exaustão⁵ surgiu justamente para limitar o exercício do direito dos titulares da Propriedade Intelectual. Esta teoria consiste na tese de que o direito de Propriedade Intelectual e os direitos decorrentes dele aproveitam o titular até o momento em que o mesmo colocar, legitimamente e pela primeira vez, seu produto no mercado. O objetivo, neste caso, é o de evitar o monopólio total do titular desses direitos sobre o a comercialização de seus produtos. Logo, o direito do titular é restringido diante da liberdade de circulação do produto que leva a sua marca, patente, desenho industrial ou seu direito como autor.

Neste contexto, diante da intensa globalização, o comércio tornou-se transnacional. Sendo assim, ficou cada vez mais fácil para os produtores transpor as

² Cada direito de Propriedade Intelectual possui seu limite temporal. No Brasil, as patentes de invenção estão protegidas por 20 anos, as marcas por 10 anos, prorrogáveis por igual período, e o direito de autor, durante a vida do autor e se perpetua até 70 anos após a sua morte.

³ Resta esclarecer aqui que não são todos os direitos exclusivos que se exaurem com a primeira venda, pois alguns direitos exclusivos ainda são protegidos durante o decorrer do tempo. No caso em questão, estamos falando do direito de comercializar o produto.

⁴ “Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados (...)

§3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:

XIX – exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca”.

⁵ ALEXANDER, Willy. Exhaustion of Trade Mark Rights in the European Economic Area. **European Law Review**. Editora: Anthony Arnulf and Robin C.A. White. V. 24, nº1, Fevereiro de 1999.

barreiras nacionais e adentrar no comércio dos demais Estados. Ocorre que, quando tratamos de comércio internacional, cada país possui um custo de produção.

Por isso, um produtor, titular dos direitos intelectuais, pode estabelecer um valor diferenciado para seu produto dependendo do local em que o mesmo é comercializado. Esta diferenciação leva em conta múltiplos fatores, como a situação econômica do país, bem estar dos consumidores, tributação, entre outros.

No entanto, como consequência desta variação de política de preços estabelecida em cada país, e no intuito de obter lucro diante da diferença econômica dos mercados, é comum que terceiros⁶ busquem mercadorias provenientes de locais que adotam políticas de preço inferior para revender em outros Estados a um preço superior, que por sua vez, ainda está abaixo do valor vendido neste mercado local.

Sendo assim, a importação paralela baseia-se justamente na comercialização de produtos que, tendo sido fabricados pelo titular da marca, em um determinado Estado, retorna ao mercado interno através da importação por preços mais baixos e, na maioria das vezes, sem o consentimento do titular.

Contudo, considerando os direitos antagônicos, isto é, o direito de exclusividade do titular e a liberdade econômica, poderia o titular de propriedade intelectual impedir a entrada ao mercado interno de produtos legitimamente colocados por ele ou por qualquer autorizado no mercado externo, justificando tal ato com base no seu direito exclusivo de Propriedade Intelectual?

Se por um lado os importadores autorizados alegam que a importação paralela os desincentiva a continuar importando produtos, pois os gastos por eles produzidos com relação à publicidade, investimento na distribuição e confiança do consumidor são totalmente reaproveitados por importadores não autorizados, por outro lado os importadores não autorizados sustentam que suas atividades encorajam a concorrência no mercado, uma vez que estimulam o desenvolvimento de melhores métodos de produção e limitam o poder econômico.

A relevância do tema está no fato de que a prática de importar produtos que foram legitimamente colocados em circulação no mercado pelo próprio titular ou por

⁶ Terceiros em sentido amplo, ou seja, tanto pessoas naturais quanto pessoas jurídicas.

seu autorizado faz com que surjam conflitos, justamente porque terceiros, fora da rede oficial de distribuição, praticam negócios disseminando o canal de distribuição originalmente estabelecido. Dessa forma, a questão do consentimento é de vital relevância no cenário brasileiro.

Muito embora a matéria seja ainda muito controvertida, alguns tribunais vêm adotando a teoria do consentimento tácito, permitindo a importação paralela, uma vez que os titulares do direito intelectual, ao invés de tomarem as medidas adequadas para prevenir a importação por um canal alternativo de comercialização, permanecem inertes.

Por outro lado, certos tribunais vêm reconhecendo que a importação paralela é ilegal e pode prejudicar a integridade e a reputação de certos direitos intelectuais, como a marca, bem como dificultar o acesso à assistência técnica e reposição dos produtos, o que, como consequência, poderá refletir negativamente no consumidor.

Tendo em vista o fato de que a importação paralela se estende a diversas áreas do direito intelectual, tais como o direito do autor, patentes, desenho industrial e marca, o trabalho focará apenas neste último ramo. A discussão acontecerá em torno do titular de marca e como a questão em voga é tratada no âmbito nacional.

A proposta, portanto, é verificar a representação das reivindicações dos titulares do direito com relação aos custos e benefícios, aprofundando a análise da exaustão dos direitos de Propriedade Intelectual.

Dessa forma, com as relações estabelecidas entre os Estados, principalmente através de blocos econômicos, o setor da Propriedade Intelectual ganha um enfoque maior e uma importância mais acentuada. Este tema vem crescendo através demandas trazidas pela sociedade, sendo, por isto, importante haver um estudo aprofundado sobre esta questão para melhor lidar com eventuais problemas que chegam até os escritórios de advocacias e ao Poder Judiciário.

Além disso, o valor das mercadorias comerciais tem crescido com o advento da tecnologia e criatividade cada vez mais apurada. Portanto, é de vital importância a abordagem deste tema diante do desenvolvimento do Direito Empresarial e

Internacional na Propriedade Intelectual, que futuramente poderá contribuir para o desenvolvimento econômico do país.

Dito isto, a complexidade do tema se relaciona, principalmente, à questão do consentimento do titular da marca nas relações de Importação Paralela. Isto é, dependendo da interpretação e aplicação do art. 132, inciso III da Lei de Propriedade Industrial, tal consentimento que poderá ser tácito ou deverá ser expresso e inequívoco.

Assim sendo, a metodologia a ser utilizada no presente trabalho será realizada através de jurisprudência dos tribunais brasileiros com relação ao assunto em pauta, além de pesquisa doutrinária acerca do tema. O levantamento será feito a partir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que apesar de possuir poucos julgados sobre importação paralela, estes são muito importantes para a consolidação da interpretação da questão no direito brasileiro. Ainda, haverá um levantamento nos Tribunais de Justiça de São Paulo e Rio de Janeiro, por serem os dois estados brasileiro que possuem a primeira e a segunda maiores economias do país, logo, logo onde é esperado que haja maior quantidade de relações comerciais e, portanto, onde potencialmente poderia mais haver litígios relacionados à Importação Paralela.

Como já explicitado, este trabalho abordará somente a Importação Paralela sob o ângulo do direito marcário. Para esse fim, o primeiro capítulo contextualizará o Direito de Propriedade Industrial sob o viés do direito marcário, de modo que será abordada a função da marca e os seus meios de proteção.

Em seguida, o capítulo seguinte tratará do princípio da exaustão, o qual norteia todo o conceito de importação paralela e seu contexto. Assim, será trabalhado o modelo de exaustão utilizado por diversos países, dentre eles, o modelo nacional, que tem como objetivo proteger os titulares da propriedade industrial do território brasileiro. Como veremos, no modelo de exaustão adotado pelo Brasil, o exaurimento do direito dos titulares sob a primeira venda de seus produtos se estenderá somente ao território nacional. Portanto, caso o titular exporte seus produtos para o exterior, este direito exclusivo não irá se esgotar, diferentemente do que ocorre com os modelos internacional e regional⁷. Ainda, o segundo capítulo tratará da diferenciação entre

⁷ No modelo internacional, o direito do titular da marca esgotará quando o produto for introduzido em qualquer mercado, seja o nacional ou internacional. Já no modelo regional, tal direito irá se exaurir

importação paralela e a contrafação. Como veremos a diante, por se tratar de um tema complexo, há certa dificuldade em diferenciar tais práticas, que não se confundem e tem consequência e objetivos muito distintos.

Por fim, mas não menos importante, neste segundo momento, será trabalhado as distinções entre consentimento tácito e expresso, seus conceitos e consequências na prática da importação paralela. A questão do consentimento é um dos principais elementos que torna a importação paralela lícita ou ilícita.

O terceiro e último capítulo tem como finalidade adentrar nas teorias e métodos de interpretação de acordo com a posição atual dos tribunais brasileiros acerca do tema através de jurisprudência, como as teorias são aplicadas e como as suas decisões refletem no mercado nacional.

1. A Propriedade Intelectual e o Direito Marcário

1.1. Proteção da Propriedade Intelectual

De acordo com o artigo 2º da Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)⁸, de 1967, a Propriedade Intelectual, em sentido amplo, engloba diversos direitos oriundos das atividades intelectuais que derivam de obras literárias, artísticas, científicas e industriais que, por sua vez, englobam os direitos do autor, desenhos industriais, marcas industriais, de serviço e comércio. Estruturalmente, a Propriedade Intelectual é subdividida em Direito Autoral e Propriedade Industrial. O trabalho, como já salientado, focará no direito marcário que pertence à subdivisão da Propriedade Industrial, voltado a interesses industriais e comerciais.

A Propriedade Industrial nas últimas décadas ganhou uma importância substancial no âmbito jurídico, de modo que a Importação Paralela, também conhecida como comércio paralelo, tornou-se um dos institutos que geram mais controvérsias. Isso porque, com o advento da tecnologia e o avanço do comércio mundial, a Propriedade Industrial foi ganhando cada vez mais espaço, uma vez que as relações comerciais se estreitaram, acirrando a concorrência e a disputa por mercados ao redor do mundo.

A Propriedade Industrial é protegida por diversos Acordos e Tratados Internacionais. Dentre os principais tratados podemos ressaltar a Convenção da União de Paris, internalizada por meio do Decreto nº 75.572/75, a qual tem como princípio

⁸ ARTIGO 2.º

Definições

Para os fins da presente Convenção, entende-se por:

(...)

viii) Propriedade intelectual, os direitos relativos:

Às obras literárias, artísticas e científicas,

Às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão,

Às invenções em todos os domínios da actividade humana,

Às descobertas científicas,

Aos desenhos e modelos industriais,

Às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais,

À protecção contra a concorrência desleal, e todos os outros direitos inerentes à actividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

basilar a ampla liberdade legislativa aos integrantes do Tratado, exigindo, contudo, paridade de direitos entre o tratamento do nacional e estrangeiro.⁹

Outro importante acordo internacional incorporado no Brasil em Dezembro de 1994, através do Decreto nº 1.355, foi o Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Tal acordo foi instituído com o intuito de reduzir os conflitos existentes no comércio internacional e buscar uma maior proteção aos titulares da Propriedade Intelectual. O TRIPS buscou tratar de medidas de proteção de Propriedade Intelectual que deveriam ser tomadas dali em diante e harmonizou as normas *standards* a serem seguidas pelos signatários. Ou seja, diferentemente da CUP, o acordo estabeleceu padrões mínimos de proteção aos direitos em questão.¹⁰

Outro ponto importante do Acordo TRIPS é que, desde que não infrinjam as disposições do referido acordo, os Estados podem estabelecer proteções mais amplas de acordo com suas políticas concorrenciais internas. Este mecanismo garante aos Estados maior liberdade no que tange à proteção da Propriedade Industrial em seus respectivos territórios.

1.2. O Sistema de Proteção da Marca e sua Função

Como visto, a proteção da Propriedade Industrial no âmbito internacional deriva, principalmente, dos Acordos das Nações Unidas pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI e da Organização Mundial do Comércio - OMC. Cada Estado possui um mecanismo de proteção interno com relação à Propriedade Industrial,

⁹ Convenção da União de Paris: Art. 2 (1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, **terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.** (2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é requerida pode, porém ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de qualquer dos direitos de propriedade industrial. (3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de Domicílio ou à designação de mandatário, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial. (grifo nosso)

¹⁰ Resta esclarecer, porém, que as normas estabelecidas pela CUP são aplicáveis aos signatários do TRIPS.

com base no acordo TRIPS da OMC¹¹. Sendo assim, cada ramificação do direito de propriedade intelectual possui suas limitações temporais e espaciais.

Ante o exposto, conforme já salientado, o enfoque do presente trabalho será desenvolvido especificamente sobre o prisma do direito marcário. Constitucionalmente, a proteção referente à marca está disposta no artigo 5º, XXIX da CRFB/88¹². Nota-se que, à luz da Constituição, a marca é vista como uma propriedade e, como toda a propriedade, a marca deve exercer função social¹³. O texto constitucional também garante o direito exclusivo ao detentor da marca de usar, gozar e dispor da sua marca bem como utilizá-la economicamente de maneira adequada¹⁴.

Ainda, em que pese haver doutrina contrária a este respeito, artigo 1.228 do Código Civil de 2002 complementa o texto constitucional, corroborando com a ideia de

¹¹ (...) o tema propriedade intelectual foi incluído no âmbito da OMC através do já citado Acordo TRIPS. Tal acordo define os parâmetros mínimos de proteção aos direitos de propriedade intelectual, sendo que tais parâmetros devem ser incorporados, nos prazos determinados pelo TRIPS, às legislações nacionais. Conforme exposto, o TRIPS prevê prazos para a incorporação dos *Standards* de proteção de acordo com o nível de desenvolvimento de cada país. (...) o Brasil não utilizou esse prazo de carência para incorporação do TRIPS no ordenamento legal interno, e em 1996, aprovou a Lei 9.729/96, a conhecida lei de Propriedade Industrial, que incorporou todos os *Standards* de proteção previstos no TRIPS”. ROCHA, Thiago Gonçalves Paluma. **O nível de proteção da propriedade intelectual definido pelo acordo TRIPS/OMC e o direito ao desenvolvimento**. 2011. Dissertação (Mestrado)-Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2011.

¹² “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, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

¹³ Entretanto, como salientado por Denis Borges Barbosa, em sua obra “Uma Introdução à Propriedade Intelectual”, boa parte da doutrina prefere se referir à “monopólio” ao invés da expressão “propriedade”, já que o titular da marca possui um direito exclusivo sobre o seu sinal marcário, que, todavia, não trata-se de um direito de exclusividade absoluto, já tal monopólio possui uma limitação temporal.

Segundo Denis Borges Barbosa, a nossa Constituição não esclarece se haveria propriedade ou monopólio sobre os direitos intelectuais, muito embora os instrumentos internacionais se utilizam da expressão “propriedade” para se referir ao direito marcário: “É bem verdade, porém, que a inclusão, em tais Acordos, Tratados e Convenções do Termo ‘propriedade’ não representa o reconhecimento, por parte dos países de cultura jurídica anglo-saxã, de que de patentes e marcas resulte propriedade no sentido romanístico. Nesses países, a noção de propriedade abrange os monopólios legalmente reconhecidos (...) Enfim, os direitos de propriedade tutelam a atividade empresarial do titular do privilégio”. BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 ed. Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003; pp. 77.

Sendo assim, inexistindo normas específicas para tratar dos direitos imateriais, os direitos reais servirão como paradigma dos direitos da propriedade industrial, caso as normas aplicáveis sejam compatíveis.

¹⁴ A Lei 9.279/96 em seu art. 129 utiliza a expressão “uso exclusivo” em todo o território nacional bem como o art. 130 dispõe a faculdade do titular do registro de ceder sua marca ou pedido de registro a terceiros e licenciar seu uso, conforme é tratado classicamente a propriedade na forma do Código Civil de 2002.

que a Propriedade Intelectual é vista pelo legislador como “propriedade”, já que o titular deste direito tem a exclusividade de usar, gozar e dispor do objeto de sua criação intelectual. Senão vejamos:

“Art. 1228. O proprietário tem 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.

§1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial (...).”

Conforme podemos compreender do texto constitucional, o constituinte estabeleceu diretrizes ao legislador, na medida em que a lei referente à Propriedade Industrial só será válida se atender ao interesse social, desenvolvimento tecnológico e econômico do Estado.

No plano infralegal, a Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279/96, além de assegurar a proteção à marca de um modo geral, garante ao seu titular o direito exclusivo sobre o sinal por ele registrado, tal como a prerrogativa de impedir que terceiros utilizem o sinal distintivo para individualizar produtos ou serviços idênticos ou relacionados aos seus. A lei também protege os titulares que, apesar de não possuírem o registro formalmente, já o depositaram.

Ou seja, o titular de uma marca registrada ou que já detém um pedido de registro terá o direito de zelar pela integridade material e reputação da mesma, tendo em vista a morosidade do Instituto de Propriedade Industrial- INPI para analisar os pedidos apresentados. Senão vejamos:

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.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Dessa forma, a proteção à marca se inicia antes mesmo de se tornar registro, podendo o titular se insurgir contra possíveis violações que, eventualmente, venham ocorrer contra a sua marca até que ela adquira um certificado de registro oficial.

Assim sendo, podemos concluir que a marca nada mais é do que um signo representado na forma figurativa, nominativa ou mista. Além disso, é um instrumento de monopólio, o qual tem o poder de individualizar o produto, assim como distingui-lo e identificá-lo, tornando-o único em relação aos demais produtos. Assim, como podemos depreender do art. 122 da Lei 9.279/96¹⁵, para serem passíveis de proteção, os sinais utilizados devem ser visualmente perceptíveis aos consumidores,¹⁶ de modo a indicar a origem do produto através de um sinal exclusivo.

Os sinais registráveis também tem a prerrogativa de exercer suas funções tanto no plano jurídico, através do seu registro, quanto no plano socioeconômico.

No plano socioeconômico a marca tem função distintiva, pois visa individualizar o produto ou serviço no mercado. A mesma cria um valor de proteção de acordo com a sua especialidade econômica, distinguindo-se simultaneamente das fontes produtivas. A segunda função é de garantia ou confiança, na qual se resume na certeza que aquele produto, representado por um sinal exclusivo, pode ser digno de confiança aos consumidores. A terceira e última função neste campo econômico é a publicidade. Esta função consiste no meio de promover a marca ou sinal, tornando-o atrativo para os consumidores. Isto faz com que, no meio da comunicação, o produto seja reconhecido, ganhando por vezes notoriedade diante do público consumidor.

Além disso, ainda na função econômica, a marca tem o condão de solidificar a imagem da empresa no mercado e influenciar na escolha do consumidor pelo seu produto e marca em detrimento de produtos assinalados por sinais concorrentes.

Deste modo, as marcas, que surgem para dar singularidade aos produtos através das funções aqui especificadas, têm a capacidade de influenciar todo o mercado, a demanda, a confiança e lealdade dos consumidores bem como os interesses dos investidores.

Ainda, a marca tem o poder de atestar a qualidade de um produto simplesmente por estar levando consigo aquele sinal em sua embalagem, sendo, na maioria das vezes,

¹⁵ Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

¹⁶ De acordo com a TRIPS, os Estados Membros da OMC, não estão obrigados a aceitar registros de sons, cores, cheiros ou sentido que fuja da visão. Sendo assim, no Brasil, somente serão registráveis sinais perceptíveis visualmente.

um fator determinante na escolha do consumidor, pois ao perceber que se está diante de certo produto de uma dada marca, a associação de qualidade é quase que imediata.

A marca também faz parte de políticas de marketing e propaganda, o que possibilita a sua influência e destaque no mercado consumidor. As campanhas publicitárias elevam o conhecimento dos consumidores em determinada marca e ajuda a atrair o consumo de certo produto.

Sendo assim, a marca exerce o importante papel de identificar determinado serviço ou produto e suas características perante o consumidor. Logo, em razão de estarmos diante de um mercado extremamente competitivo, os agentes econômicos buscam, cada vez mais, diferenciar-se dos demais sujeitos econômicos. Uma das estratégias utilizadas por eles está na utilização de marcas fortes para distinguir os seus produtos dos demais. Assim, para proteger este ativo tão importante para o comerciante é necessário realizar o registro das marcas perante a autoridade competente¹⁷ em todos os territórios em que atuam, já que cada Estado estabelece um mecanismo de proteção distinto.

A partir do depósito da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, o sujeito já possui determinada expectativa de direito sobre a marca objeto de pedido de registro. Logo, no momento em que o pedido de registro é deferido e publicado na Revista de Propriedade Industrial pelo INPI, o titular da marca adquire o seu direito de exclusividade. Todavia, ao contrário do que ocorre com as patentes de criação que entram em domínio público após 20 anos de uso exclusivo, a marca não entra em domínio público. No entanto, apesar da lei não determinar prazo fatal para o titular da marca exercer o seu direito de exclusividade, o registro deve ser renovado a cada 10 anos, sob pena de ser cancelado e em seguida arquivado pela Autarquia Federal.

Não obstante, a marca deverá atender a certos requisitos para ser passível de registro. Em primeiro lugar, a marca, objeto do pedido de registro, deverá ser distintiva e não guardar relação direta com o produto ou serviço no qual está assinalando ou apenas descrevê-los. Também não são passíveis de registro marcas que possuam o único

¹⁷ No caso do Brasil, os registros são realizados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

fim de propaganda ou são excessivamente extensos, conforme dispõe o art. 124 da Lei de Propriedade Industrial¹⁸.

¹⁸ Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Também segundo o dispositivo, não poderá ser registrado sinal que já tenha sido registrado por terceiros ou, ao menos, depositado pelos mesmos, de modo que neste caso a marca *sub judice* de terceiros será analisada antes da marca idêntica ou semelhante depositada posteriormente. No entanto, o rol é extenso e não se limita aos exemplos aqui mencionados.

Por fim, a proteção à marca também tem importante papel no campo da concorrência desleal, pois ela evita justamente que ocorram infrações e que terceiros hajam de má-fé contra os titulares do direito exclusivo de marca, causando confusão no consumidor¹⁹. O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se sobre a proteção da marca para assegurar direitos do consumidor e repressão à concorrência desleal:

“Marca. Proteção jurídica. Objetivo. Serviços. Associação civil. Sigla. Vias de invalidação. Recurso provido. - no estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado. - a proteção legal a marca (lei 5772/77, art. 59), que busca reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida, o locupletamento com o esforço e o labor alheios, não se restringe as sociedades mercantis, alcançando também associações civis. - não veda a lei que a marca seja registrada através de sigla com letras do alfabeto (*verbi gratia*, "spc") que possa distingui-la de congêneres) - uma vez registrada a marca, a sua invalidade somente se dá nos termos da lei, através de revisão administrativa ou procedimento judicial” (STJ - REsp 3230/DF 1990/0004793-5, 4ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j: 04.09.90)

“Direito comercial. direito marcário. propriedade industrial. Marca. impossibilidade de confusão afastada pelo acordão estadual. soberania no exame da prova pelas instâncias ordinárias. enunciado n. 7 da sumula/stj. precedentes. recurso desacolhido. i- a proteção da marca tem por objetivo a repressão a concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço pensando ser outro, bem como o locupletamento com o esforço alheio. ii- afirmada pelo acordão estadual a possibilidade de confusão do consumidor, defesa se mostra a desconstituição desse entendimento por ser vedado o reexame da matéria fática na instância especial, consoante enunciado n. 7 da sumula/stj.” (STJ - REsp

¹⁹ A Lei 9.279/96, em seu artigo 195, inciso III, tipifica como crime de concorrência desleal condutas de terceiros de má-fé que tentam se aproveitar do sinal alheio, *in verbis*:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa (...).

44554 SP 1994/0005495-5, 4ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j: 08/10/1997)

Portanto, nota-se que a marca exerce um importante papel no interesse social e no desenvolvimento do mercado no País, já que a mesma, além de agregar valor, é capaz de se tornar um ativo intangível extremamente relevante, tendo em vista que uma marca, por si só, pode impulsionar a venda de um determinado produto ou serviço, gerando benefícios para a empresa que detém seus direitos. Não obstante, conforme o exposto, a marca também exerce a importante função de distinguir a origem e garantir a qualidade dos produtos e serviços ao público consumidor.

2. A Importação Paralela e o Esgotamento do Direito Marcário

2.1. O Princípio da Exaustão dos Direitos

Conforme o exposto no capítulo anterior foi possível verificar a importância da marca no âmbito do Direito da Propriedade Industrial, que é regido pela legislação interna do país, Lei 9.279/96, a qual se estende apenas ao território nacional e, conseqüentemente, aos interesses internos do Estado. Logo, em consagração ao princípio da territorialidade, a proteção legal que a referida legislação confere aos titulares das marcas independe da legislação internacional.

Entretanto, a legislação nacional brasileira não é clara quanto ao limite aos direitos do titular da marca. Assim, o momento a partir do qual um determinado titular não exerce mais controle sobre o destino do produto que leva sua marca não é notadamente definido.

Como definido por Souza e Silva, em sua obra *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, uma das teses adotadas para suprir esta lacuna normativa quanto aos limites ao direito do titular²⁰ diz respeito ao esgotamento de direitos de Propriedade Industrial. Ou seja, a partir do momento em que o produto é colocado em circulação, o direito exclusivo do titular sobre aquele produto que está sob sua marca se esgota. Logo, nessa concepção, também conhecida como *First Sale Doctrine*, o produto deve ser colocado no mercado através do próprio titular ou de terceiros com o seu consentimento. Esta tese tem como objetivo a limitação do direito exclusivo do titular da marca sobre o produto posto no mercado, evitando, assim, o monopólio por parte do mesmo.

Curioso esclarecer é que a doutrina da exaustão dos direitos teve a sua primeira aplicação no caso envolvendo a marca alemã Kölnisch Wasser, em decisão proferida pelo Reichsgericht em 28 de fevereiro de 1902. O Tribunal decidiu que não há violação ao direito do titular da marca após o produto ser colocado licitamente no mercado, com o consentimento do titular ou por terceiros autorizados por ele²¹.

²⁰ Todas as teses foram elaboradas a partir da Propriedade Industrial no âmbito das patentes. No entanto, podemos adaptá-las para o âmbito marcário.

²¹ “En el derecho alemán podemos remitimos a la sentencia KOINISCHE WASSER del 28 febrero de 1902, por la cual el tribunal estableció que no existe violación alguna a los derechos del propietario de la

A limitação temporal, conferida pelo Estado, refere-se ao período de proteção aos direitos intelectuais, que irá variar conforme o direito que se visa proteger. No caso das marcas, o acordo TRIPS estabelece que o monopólio temporal sobre a marca não poderá ser inferior a sete anos, sujeito à renovação²². Nossa jurisdição interna estendeu ainda mais este lapso temporal para dez anos, renováveis por igual período pelo titular da marca, caso seja atendido todos os requisitos legais²³.

Já a limitação espacial é regida pelo princípio da territorialidade, que por sua vez consiste na possibilidade do titular da marca exercer o direito de uso e disposição com exclusividade sobre seu sinal dentro dos limites territoriais de cada Estado.

Com base no direito de exclusividade garantido pelo Estado ao titular da marca, este poderá impedir que um produto que leva a sua marca seja comercializado ou distribuído, sem a sua autorização, por toda e qualquer pessoa ou empresa. Tal prática se justifica pelo monopólio que o titular exerce sobre os produtos que ostentam a sua marca e ainda não foram introduzidos no mercado²⁴.

Todavia, este direito está limitado à sua primeira venda, pois no momento em que o produto é colocado à venda no mercado interno, pelo próprio titular ou por alguém por ele autorizado, o direito do titular da marca e fabricante do produto se extingue. Desse modo, o titular não poderá exercer controle absoluto sobre o produto que já tenha colocado no mercado e está em circulação, pois neste caso, houve transferência de propriedade para terceiros a partir do mecanismo de compra e venda.

Este entendimento deriva, como já exposto anteriormente, da chamada teoria da exaustão ou doutrina do *first sale*. Segundo esta teoria, o titular da marca não

marca cuando la mercancía está lícitamente marcada (ya sea por el titular o por tercero autorizado por este), haya sido introducida tal cual en el mercado.”

OMC Abogados & Consultores: <http://omcpropiedadintelectual.blogspot.com.br/2009/09/importaciones-paralelas-en-la.html>. Publicado em: 21.09.2009. Acessado em: 12.11.2014

²² Artigo 18 “O registro inicial de uma marca, e cada uma das renovações do registro, terá duração não inferior a sete anos. O registro de uma marca será renovável indefinidamente”.

²³ Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

²⁴ 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;

controla ou interfere mais nas relações subsequentes derivadas da primeira exposição do produto no mercado, tal qual a revenda ou vendas ulteriores. Assim, o monopólio sobre os direitos de propriedade intelectual não se configuram *ad eternum*²⁵.

Conforme Christopher Heath, o termo “teoria da exaustão”, utilizado amplamente pelos doutrinadores “– o qual, algumas vezes não é bem compreendido- não se refere à existência de direitos de propriedade intelectual, mas aos limites em exercitá-los em relação a certos produtos. Não o direito como tal exaurido, mas as possibilidades de exercê-lo”²⁶.

Portanto, a exaustão de direito tem tanto a incidência objetiva, que nada mais é do que a colocação do produto no mercado sob um determinado sinal²⁷, quanto a incidência subjetiva, que significa que o referido produto deve ser comercializado, pela primeira vez, pelo titular da marca/fabricante ou terceiros com o seu consentimento²⁸. Ou seja, enquanto não houver a transferência de fato entre o titular da marca – ou de terceiros sob o seu consentimento- a terceiros, o mesmo ainda possui exclusividade sobre tais produtos bem como tem a prerrogativa de conservar o controle que exerce sobre as mercadorias que sustentam sua marca.

Logo, caso o produto seja posto no mercado por terceiros que não são autorizados para tal, não há que se falar em exaustão de direitos. Da mesma forma a exaustão não ocorre quando há apenas uma presunção de consentimento, isto é, um terceiro exerce a primeira comercialização de determinado produto, com base apenas na suposição de que há um consentimento para exercer tal ato.

A teoria da exaustão de direitos é, atualmente, analisada sobre o prisma do artigo 6 do Acordo TRIPS. Tal dispositivo dá a liberdade normativa para cada Estado-

²⁵ Entretanto, é importante salientar que a teoria da exaustão se relaciona ao controle de vendas pelo titular, não afastando todo o escopo do direito intelectual, uma vez que este direito perdura ao longo do tempo até o momento que não haja mais interesse na marca ou que não se requeira mais a prorrogação de tal direito exclusivo.

²⁶ HEARTH, Christopher. Os limites dos direitos patentários em termos temporais, geográficos e de conteúdo. In JR, Edson Beas Rodrigues; POLIDO, Fabrício (orgs.). **Propriedade Intelectual – Novos Paradigmas Internacionais, Conflitos e Desafios**. Rio de Janeiro: Campus Jurídico, 2007, p. 30.

²⁷ Entretanto, vale ressaltar que na hipótese de desvio de produtos, não há que se falar em colocação do produto no mercado, já que ocorreu contra a vontade do titular da marca.

²⁸ TEIXEIRA, Daniel Pezzutti Ribeiro. Propriedade Intelectual e o Comércio Internacional. In AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do (org.). **Direito do Comércio Internacional**. São Paulo: Aduaneiras, 2004, p. 307.

membro adotar uma política de exaustão condizente com a sua realidade. Senão vejamos:

Artigo 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.”

As duas limitações imposta pelo artigo 6 do Acordo TRIPS encontram-se nos artigos 3 e 4 do referido acordo. O artigo 3 se relacionada ao princípio do tratamento nacional, pois os signatários deverão conceder o mesmo tratamento em relação à matéria de propriedade intelectual outorgado aos seus próprios nacionais, e o artigo 4 estabelece o princípio do tratamento de nação mais favorecida, ou seja, todo privilegio concedido por um Membro aos seus nacionais será concedido aos nacionais de todos os demais Membros, com exceção aos requisitos estabelecidos no mesmo artigo²⁹.

Muito embora o direito do titular se esgote com a primeira introdução do produto no mercado, certos direitos do titular permanecem, mesmo o produto estando em circulação. Tais direitos estão relacionados à função que a marca deve desempenhar

²⁹ ARTIGO 3

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

2. Os Membros poderão fazer uso das exceções permitidas no parágrafo 1 em relação a procedimentos judiciais e administrativos, inclusive a designação de um endereço de serviço ou a nomeação de um agente em sua área de jurisdição, somente quando tais exceções sejam necessárias para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos que não sejam incompatíveis com as disposições deste Acordo e quando tais práticas não sejam aplicadas de maneira que poderiam constituir restrição disfarçada ao comércio.

ARTIGO 4

Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros. Está isenta desta obrigação toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade concedida por um Membro que:

- a) resulte de acordos internacionais sobre assistência judicial ou sobre aplicação em geral da lei e não limitados em particular à proteção da propriedade intelectual;*
- b) tenha sido outorgada em conformidade com as disposições da Convenção de Berna (1971) ou da Convenção de Roma que autorizam a concessão tratamento em função do tratamento concedido em outro país e não do tratamento nacional;*
- c) seja relativa aos direitos de artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão não previstos neste Acordo;*
- d) resultem de Acordos internacionais relativos à proteção da propriedade intelectual que tenham entrado em vigor antes da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, desde que esses acordos sejam notificados ao Conselho para TRIPS e não constituam discriminação arbitrária ou injustificável contra os nacionais dos demais Membros.*

no mundo jurídico, qual seja, o de distinguir a proveniência do produto que está sendo comercializado. Sendo assim, como será mencionado em tópico específico, caso um produto já esteja no mercado e venha a sofrer modificações significativas, tais como adulterações ou deteriorações por terceiros, o titular tem a prerrogativa de se insurgir contra os infratores e, por consequência, retirar do mercado os produtos que tenham sofrido a referida alteração³⁰.

Há três esferas relacionadas ao esgotamento dos direitos em questão, a exaustão nacional, internacional e regional. Em regra, a exaustão nacional é a mais adotada, pois, com base no princípio da territorialidade, o direito exclusivo sobre o produto se esgota dentro do território nacional após a sua primeira venda. Há, portanto, uma maior proteção aos direitos do proprietário da marca, tal como ocorre no direito brasileiro. Assim, o titular não poderá mais intervir nas relações derivadas da primeira colocação do produto no mercado brasileiro pelo ele ou terceiros sob sua autorização³¹.

Em contrapartida, caso tais produtos sejam colocados à venda fora do âmbito do território nacional, eles podem vir a ser passíveis de controle do fabricante ou distribuidor. Com a exaustão nacional, o produtor consegue manter controle absoluto sobre as mercadorias exportadas e sua rede de distribuição, pelo fato de que os preços podem ser diferenciados em decorrência da demanda e das necessidades do consumidor internacional.

Entretanto, os Estados podem estabelecer a exaustão internacional, pois não são obrigados a restringir suas políticas de exaustão dos direitos apenas no âmbito nacional. Isto é, uma vez o produto colocado no mercado pelo seu titular, a exaustão dos direitos ocorrerá, independentemente do país em que o produto esteja circulando. Tal exaustão consagra, principalmente, os princípios do livre comércio e da livre iniciativa, aumentando a concorrência do mercado como um todo.

Por fim, a exaustão regional, adotada pela União Europeia, é fruto da globalização e baseia-se em tratados ou blocos econômicos e tem eficácia somente em

³⁰ Quando falamos em alteração substancial, significa dizer que o produto já não é mais o mesmo fabricado pelo titular, isto é, ele deixa de ser um produto genuíno, comprometendo, portanto, a função da marca que é de indicar a proveniência daquele produto sob uma determinada marca.

³¹ A exceção trazida pelo art. 132, III da LPI se refere as marcas de patentes que estão sob licença compulsória ou que são importadas para serem exploradas. Neste caso, prevalecerá a exaustão internacional, desde que posta no mercado pelo titular da patente ou terceiros com o seu consentimento. Mais uma vez, por se tratar de patentes, este tema não será abordado no presente trabalho.

relação aos signatários. Ou seja, o produto posto à venda pela primeira vez poderá circular livremente através dos países-membros daquele bloco econômico, sem que haja violação aos direitos de exclusividade³².

De fato a exaustão nacional estimula produção local e atribui aos titulares das marcas uma maior proteção aos seus direitos de exclusividade do que a exaustão internacional. Em contrapartida, o modelo internacional, apesar de não conferir tamanha proteção quanto a exaustão anterior, aumenta a competitividade entre as empresas, que, no final das contas, pode vir a ser mais benéfico ao consumidor, na medida em que é menos passível de haver monopólio por parte do titular da marca e uma melhor competição com relação discriminação dos preços ofertados no mercado.

2.2. Os Direitos Residuais da Marca como Exceção ao Princípio da Exaustão

Este tópico busca esclarecer, sobretudo, que, apesar da exaustão dos direitos ser a regra, pois tem como objetivo impedir o monopólio do titular do direito sobre a circulação dos produtos e, por consequência, a manipulação sobre o produto com relação ao preço de mercado, ainda assim há algumas hipóteses que excepcionam a regra.

Como já explicitado, toda marca tem o objetivo de indicar origem e procedência do produto bem como atestar qualidade, identificar e individualizar os produtos que estão sob o seu sinal. Além disso, o titular tem como garantia o direito de zelar pela integridade de sua marca caso terceiros tentem interferir na reputação de sua marca. Assim, nas palavras de Luis Henrique Parangaba:

“(...) produtos que foram inseridos de forma legítima no mercado (i.e pelo titular da marca ou mediante seu consentimento), mas sofreram modificações posteriores, por terceiros, em sua apresentação, composição, características ou embalagem. São produtos, que embora genuínos em sua origem, não preservam as mesmas condições daquele bem inserido originalmente no mercado, tal qual concebido pelo titular da marca, quando, então, já não exercem com mesma proeminência a

³² Nota-se que no caso na exaustão regional, a exaustão dos direitos do titular da marca tem como base a procedência empresarial e não apenas a origem da marca (uma das funções que lhe é atribuída como tal). Sendo assim, caso um titular de uma marca ceda seus direitos marcários a uma empresa que não possui relações empresariais e está localizada em outro Estado, não há que se falar em exaustão de direitos, posto que não há relação entre as empresas, seja por contrato de licença ou seja porque são controladas. Sendo assim, a importação paralela não seria permitida.

função identificadora de origem, proveniência e qualidade que lhes é típica”³³.

Os direitos residuais subexistem justamente na possibilidade de o titular da marca impedir a circulação de um determinado produto legítimo já originariamente colocado no mercado de forma apropriada, mas que ao longo do processo de revenda, através de terceiros ou seus licenciados, o mesmo seja adulterado (embalagem, composição, característica etc.), não suprimindo as expectativas que o consumidor espera do produto original.

Assim, a exaustão, apesar de ser exercida não retira do titular a possibilidade de, nos exemplos acima apresentados, se opor à comercialização dos produtos que sustentam a sua marca³⁴.

2.3. O Conceito de Importação Paralela

Finalmente, a importação paralela – ou o chamado “mercado cinza”³⁵ – pode ser definida pela introdução por terceiros, que não fazem parte da rede de distribuição oficial ou não são licenciados, de um produto genuíno no mercado interno, de forma independente. Os produtos são importados através de uma rede não oficial, competindo diretamente com o fabricante ou distribuidor legalmente autorizado para sua comercialização. A competição, portanto, é intramarcas.

Na maioria dos casos, a importação paralela poderá ocorrer quando há discrepância de preços entre dois mercados. Ou seja, os terceiros importadores adquirem os produtos em um determinado mercado, por menor preço e revendem-nos

³³ PORANGABA, Luis Henrique. Breve Estudo do Princípio da Exaustão e dos Direitos Residuais sobre a Marca. **Revista da ABPI** nº 122, Jan/Fev 2013, pp. 67.

³⁴ A questão é amplamente discutida nos tribunais norte-americanos e europeus, entretanto, o presente trabalho não irá se aprofundar neste tema, apenas esclarecer que a exaustão dos direitos não possui caráter absoluto.

³⁵ “ (...) they are referred to as either ‘gray market trade’ (in the United States) or ‘parallel imports’ (in the EU and most of the world). The terminological difference reflects territorial variations. There are no ‘imports’ within United States, but there is unauthorized parallel exchange among exclusive territories, hence the term gray market. Within the EU, however, such goods are traded across national boarder.” MASKUS, Keith E.; GANSLANDT, Mattias (2007): **Intellectual Property Rights, Parallel Imports and Strategic Behavior**, IFN Working Paper, No. 704.

em outro mercado, no qual o produto circula por um preço maior, gerando maior lucro para si, caso contrário não haveria motivação para tal³⁶.

Conforme dispõe Claudia Marins Adiers³⁷, a importação paralela pode ser resultado de três situações.

A primeira delas pode ocorrer quando uma empresa nacional compra ou licencia direitos de uma determinada marca, iniciando, desde então a fabricação e comercialização dos produtos sobre tal sinal distintivo, e um terceiro, importa para o mercado nacional o mesmo produto, sob a mesma marca e a preço inferior. A concorrência, neste caso, é direta entre a empresa local e o terceiro importador.

Resta esclarecer que a licença pode permitir que o licenciado utilize a marca nas mesmas proporções que o titular, de modo que a partir do momento em que há a concessão da licença, o licenciador perderá o seu uso exclusivo em relação à parte a que foi concedida a licença. Ainda há casos em que se permite ao licenciado registrar a marca, situação em que o mesmo obterá o seu direito próprio sobre tal marca.

Outro contexto se dá a partir da concessão de licença de marca a uma empresa estrangeira para exercer os direitos derivados da licença em outro mercado. No entanto, a empresa licenciada, além de comercializar os produtos em seu próprio mercado,

³⁶ "The obvious implication of this combination of high fixed costs and low marginal costs is that free riding through imitation, unauthorized copying, and trademark counterfeiting is likely to be endemic in countries without strong IPR protection. The essential and familiar point of IPR is to provide innovators with exclusive production and marketing rights in order to support prices above marginal distribution costs, thereby earning a return that compensates for the costs of investing in new ideas, cultural goods, and reputations. Without it, the development of new technologies and goods would be severely curtailed.

A less obvious, but no less important, implication is that innovators have a strong incentive to sell their IPR-intensive goods at different prices to different types of consumers. There are always "impatient" consumers who are willing to pay higher prices for more rapid delivery or product versions with higher quality characteristics and there are always "patient" consumers who would prefer to economize through waiting or accepting less quality. Countries, or various groups within countries, similarly may display different demand functions for information goods and cultural products. Given these differences, innovator firms clearly would prefer to differentiate their prices, terms, or access to raise their aggregate returns to investment."

MASKUS, Keith E.; GANSLANDT, Mattias (2007) : **Intellectual Property Rights, Parallel Imports and Strategic Behavior**, IFN Working Paper, No. 704

³⁷ ADIERS, Cláudia Marins. As Importações Paralelas à Luz do Princípio de Exaustão do Direito de Marca e dos Aspectos Contratuais e Concorrenciais. In BARBOSA, Denis Borges (org.). **Aspectos Polêmicos da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

também os exporta para o mercado do interno, concorrendo diretamente com o seu licenciante.

Nota-se que, para efeitos de importação paralela, o contrato de licença de marca pode ser simples ou exclusivo. As licenças simples, apenas autorizam o terceiro a usar a marca, podendo o licenciante utilizar a marca ou mesmo conceder outras licenças. Já as licenças exclusivas dão a possibilidade de terceiros a utilizarem a marca bem como obriga ao licenciante a não conceder licença idêntica ou semelhante a terceiros³⁸.

A terceira situação de importação paralela ocorre quando há uma relação societária entre a empresa licenciada e a licenciante. Ou seja, a empresa local licenciada é afiliada ou controlada do titular da marca. Neste caso, a empresa estrangeira – licenciante- exporta produtos para o mercado local concorrendo no mercado local diretamente com a sua empresa afiliada ou controlada.

Como consequência da importação paralela, os produtos entram no mercado para concorrer com os próprios produtores ou licenciados, que fazem parte da “rede oficial” de distribuição.

Analisando a importação paralela sob o aspecto marcário, segundo já salientado no capítulo anterior, a marca tem como um dos seus objetivos distinguir e individualizar produtos ou serviços. Quando estamos diante de um cenário de importação paralela, esta função marcaria não se desconfigura, pois os produtos são originais e genuínos. Dessa forma, a importação paralela não pode ser coibida sob o prisma do direito marcário, já que não há violação de marca, porém poderá ser reprimida à luz da concorrência desleal, resultado de violação ao sistema exclusivo de distribuição.

Assim sendo, a prática de importação paralela não necessariamente configura-se como uma atividade ilícita. Isso porque a lei brasileira não é explícita em relação à importação paralela³⁹. O artigo 132 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)

³⁸ Esses tipos de contratos devem ser averbados no Instituto de Propriedade Industrial – INPI, segundo estabelece o art. 140, caput e §1º da LPI.

³⁹ Além disso, no capítulo de crimes contra as marcas, a Lei de Propriedade Industrial não se pronuncia sobre o tema importação paralela, não havendo, pois, tipificação penal para tal atividade, apenas ilícito civil.

dispõe sobre as suas condições de licitude. O referido artigo trata da livre circulação do produto colocado no (i) mercado interno, (ii) posto em circulação pelo titular ou alguém por ele autorizado, incluindo as suas licenciadas e subsidiárias, com (iii) o consentimento claro e inequívoco. Dessa forma, o titular do registro não poderá impedir que terceiros comercializem os produtos sob a sua marca uma vez que ele já tenha sido colocado no mercado interno com o seu consentimento. Sendo assim, o artigo especifica que o direito de exclusividade do titular se esgota a partir do *first sale*, ou da primeira colocação do produto no mercado.

Dessa maneira, podemos concluir que, no Brasil, a exaustão nacional prevalece no nosso ordenamento jurídico. Este modelo de exaustão pode suscitar duas interessantes questões.

Por um lado, a exaustão de direitos a nível nacional pode ser vista como um protecionismo do Estado com relação ao seu mercado interno, pois impede que produtos derivados de outros países, sem o consentimento do titular ou seu autorizado, entrem no território nacional, diminuindo, por consequência, a concorrência.

Por outro lado, a não adoção do modelo de exaustão nacional poderá prejudicar o titular de uma marca, na medida em que, quando ocorre a prática de importação paralela, por mais que os produtos já tenham sido colocados à venda fora do mercado local e de forma lícita, como não há controle sobre os mesmos, as mercadorias que retornam para o âmbito nacional a preços menores podem chegar em condições adversas. Sem mencionar que o importador paralelo acaba por tirar proveito do investimento realizado pelo titular ou distribuidor da rede oficial seja com publicidade, fabricação etc.

Como é sabido, os titulares da propriedade intelectual em geral, principalmente no âmbito marcário, geram em seus consumidores uma expectativa de valor e qualidade nos produtos sob a sua marca. Quando os produtos por eles adquiridos, que advêm da importação paralela, não suprem ou não correspondem as expectativa, provocam insatisfação em seus consumidores. Tal prática, portanto, poderá causar sérios prejuízos ao titular da marca⁴⁰.

⁴⁰ Nota-se, todavia, que as importações paralelas, de certo modo evitam o abuso do poder econômico do titular sobre os produtos que estão sob a marca distintiva. Pois, se o titular tem controle sobre toda a

Em todo caso, cada Estado é livre para adotar o modelo de exaustão de direitos, pois, como explicitado, a importação paralela em regra é lícita e, muitas vezes, até um meio de aumentar a concorrência e aquecer os mercados internos. Porém, a condição de licitude da importação paralela, há a necessidade de consentimento do produtor e titular da marca. Ocorre que, muitas vezes a interpretação acerca de tal consentimento varia de tribunal para tribunal.

Diante disso, é essencial analisar as consequências práticas que estas decisões podem acarretar para o comércio, a proteção das marcas, seu titulares e, principalmente aos consumidores, que são atingidos diretamente pela prática ilícita da importação paralela.

2.4. Distinção entre Importação Paralela e Contrafação ou Contrabando

Outro ponto importante a ser abordado é o de que importação paralela não se confunde com contrafação ou contrabando.

A contrafação nada mais é do que a usurpação do direito alheio através da produção e comercialização de um determinado produto, sem a respectiva autorização do titular da marca e/ou do produto. Na verdade, o falsificador se apropria da marca e a reproduz.

Apesar de tanto na contrafação quanto na importação paralela o produto chegar ao mercado com preço inferior ao normalmente comercializado no mercado interno, os produtos postos no mercado interno são originais.

A importação paralela também não se confunde com o contrabando. Esta atividade constitui uma prática ilegal com o objetivo de importar ou exportar mercadorias que são proibidas por lei de serem comercializadas, enquanto, na atividade de importação paralela, trata-se de produto genuíno que é legitimamente colocado no mercado externo pelo titular ou terceiro autorizado.

comercialização de produtos em um determinado mercado local, poderá colocar o preço que lhe for conveniente. Quando terceiros importadores introduzem no mercado produtos a preço inferior ao que está sendo comercializado no mercado interno, o titular é obrigado a baixar o preço de sua mercadoria, caso contrário perderá clientela.

Nota-se que os importadores de produtos derivados da importação paralela procuram se beneficiar através do próprio comércio, não tendo como finalidade a usurpação dos direitos exclusivos de outrem.

Muitos julgados ainda tratam da diferenciação entre importação paralela e contrafação. O Supremo Tribunal de Justiça, por sua vez, já consolidou o tema, sustentando que a importação paralela em nada se confunde com a contrafação, tendo em vista que a primeira se trata de importação de produtos genuínos, sem qualquer alteração substancial no âmbito interno e/ou externo do produto, além de ser produzida pelo próprio titular da marca ou por terceiros com seu consentimento.

“Às importações paralelas – internacionais – dirige-se HELENA CÂNDIDA LISBOA GAEDE, conceituando-as como "aquelas efetuadas por cidadãos ou sociedades por sua conta ou por conta de terceiros, fora dos circuitos de distribuição exclusiva ou seletiva, por um território nacional, de produtos legitimamente comercializados em outro território, seja pelo titular do direito de propriedade intelectual ou outros direitos associados à fabricação, à comercialização e/ou identificação de produtos, seja por qualquer outra pessoa, com o consentimento ou a autorização do titular". Também conhecida como graygoods ou graymarket, **diferencia-se a importação paralela da contrafação de produtos, por se tratar de produtos originais, comercializados legitimamente em outro território, diferenciando-se das importações autorizadas pelo titular dos direitos de Propriedade Intelectual, por ser efetuada fora da rede exclusiva de distribuidores**". (grifo nosso) - (“Importação paralela e concorrência desleal”, Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. n. 83, jul/ago 2006. p. 45).” (Resp. 1.200.677 – CE. Rel. Min. SIDNEI BENETI. 3ª Turma. Julgado em 18.12.2012)

No mesmo sentido, na decisão proferida pelo Relator Desembargador Carlos Roberto Gonçalves, na Apelação 9074130-76.1998.8.26.0000, julgada em 2000, TJSP, há o entendimento no qual contrafação, diferentemente da importação paralela, trata-se de violação à marca ou ao produto:

"Propriedade industrial - Marca - Importação de produtos junto a um dos inúmeros fabricantes no exterior - Arguição de contrafação formulada por proprietária do registro da marca nominativa no Brasil -Inocorrência - Representação exclusiva que não pode ser oposta a terceiros - Improcedência da ação - Recurso improvido.

A apelada não fabrica a vodca Wyborowa. Apenas a importa da Polônia e a vende no Brasil. Não falar-se, pois, em contrafação, mesmo sendo a apelante proprietária da marca nominativa e representante exclusiva no Brasil do referido produto.” (grifo nosso) - (Ap. 90.538-3, Rel. Desembargador CARLOS ROBERTO GONÇALVES, 3ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 07.02.2000).

Neste sentido, as decisões acima expostas deixam muito claro que a diferença entre contrafação e importação paralela está relacionada diretamente ao produto. Basta, portanto, verificar que, no caso da importação paralela, estamos diante de produtos genuínos, fabricados pelo próprio titular da marca ou seu licenciado para tal.

2.5. O Consentimento Tácito e Expresso

A questão do consentimento é um aspecto fundamental a ser estudado no âmbito da importação paralela. Os Tribunais brasileiros, conforme verificaremos no capítulo a seguir, não possuem ainda uma vasta jurisprudência sobre o tema e, portanto, não há uma posição concreta sobre a presente questão.

O consentimento tem como elemento característico a ciência da prática do ato ou que poderá ser realizado por terceiros que não o próprio titular. Assim sendo, é um aspecto basilar no âmbito da importação paralela, pois abrange diversos aspectos, principalmente, a licença exclusiva ou não de distribuição, a cessão de marca, e a fabricação do produto sob determinado sinal.

Existem dois tipos de consentimento, o expresso e o tácito/presumido. Com relação ao consentimento expresso, não há muita discussão, tendo em vista que, ao consentir explicitamente, o titular do direito de marca permite que os produtos sob a sua marca distintiva sejam importados. A importação paralela é configurada como lícita, não havendo, neste caso, nenhum tipo de violação ao direito exclusivo do titular. Os produtos importados juntamente com os produtos comercializados no mercado interno circulam livremente. A concorrência, neste caso, é ampla, cabendo aos distribuidores proporcionar a melhor condição de oferta para os consumidores.

Com relação ao consentimento tácito, este geralmente é configurado por meio de atos e circunstâncias fáticas que demonstram a permissão ou não do titular para que terceiros pratiquem a importação paralela. A dificuldade dos tribunais de solucionar tal questão deriva, principalmente, da análise de questões societárias internas relacionadas a contratos de licença exclusiva, distribuição de mercadoria no mercado interno e as cláusulas do contrato.

Diversos tribunais de todo o mundo vêm amplamente analisando a questão do consentimento, uma vez que grande parte das legislações não esclarece os pontos nos

quais devem ser levados em consideração para determinar se o consentimento é adequado ou não.

No direito europeu há uma grande discussão sobre o consentimento tácito, estabelecida nos artigos 5 e 7 da Diretiva 89/104⁴¹.

O artigo 5 trata do direito exclusivo do titular da marca de prevenir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem sinal idêntico ou semelhante ao seu registro para assinalar produtos ou serviços similares. O artigo 7 traz a exceção a esses direitos, na medida em que estabelece a exaustão dos direitos, pois dispõe que o titular ou terceiros sob o seu consentimento que tenham colocado no mercado da Comunidade Europeia produtos sob o seu sinal distintivo não têm a prerrogativa de proibir as revendas posteriores. Isto é, como estamos tratando da exaustão regional, peculiar ao bloco econômica europeu, caso a venda seja feita fora da comunidade e o produto seja importado novamente para o bloco econômico, sem o consentimento do titular, há a possibilidade de impedir que ocorra a prática da importação paralela.

Assim, o importador paralelo, para ter acolhido o argumento de que houve o consentimento tácito do titular da marca, deve provar tal circunstância de maneira inequívoca. De fato, o consentimento implícito não poderá derivar do mero silêncio, do argumento de que o titular não comunicou seu objetivo aos produtos comercializados na Comunidade bem como o argumento de que os produtos foram comercializados sem contrato de reserva, de modo que não haveria limitações aos direitos de revenda.

Um exemplo de litígio envolvendo importação paralela ocorreu na Inglaterra entre a Sony Computer Entertainment e uma loja inglesa Electricbirdland. No caso em tela, produtos sob a marca PlayStation Portable (PSP) foram importados para o território inglês. A Electricbirdland sustentou que recebeu as encomendas de companhias pertencentes ao grupo da Sony. O tribunal, por sua vez, decidiu que a venda de produtos através de companhias que fazem parte do Grupo Sony, mas que, no entanto não são o efetivo titular da marca presente no produto, não é capaz de implicar um consentimento geral sobre as vendas⁴².

⁴¹ Primeira Diretiva do Conselho de 21 de Dezembro de 1988 que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de Marcas (89/104/CEE).

⁴² [2005] EWHC 2296 (Ch). United Kingdom. Sony Computer Entertainment v Electricbirdland Ltd, High Court, 17 August 2005.

Em outro caso envolvendo o tema, o tribunal inglês, no litígio sobre importação de motos da marca Honda, sustentou que o simples conhecimento da importação ou o não policiamento satisfatório do contrato de restrição em si não significa que houve consentimento inequívoco à importação dentro do território da Comunidade Europeia⁴³.

Voltando à questão sobre os elementos que configuram o consentimento tácito, primeiramente é preciso singularizar os sujeitos que estão envolvidos com a prática de importação paralela e a relação que subexiste entre os mesmos. Vejamos os exemplos a seguir:

- a) Empresa A exerce controle de subordinação em relação a Empresa B. Neste caso, quando há controle societário, o consentimento pode ser tido como presumido, na medida em que a Empresa B, ao comercializar, pela primeira vez um produto no mercado bem como exportá-lo, está praticando tais atos sob o controle e coordenação da Empresa A, sua controladora. Portanto, não existem sujeitos distintos nesta relação. Pelo contrário, tanto a Empresa A quanto a Empresa B fazem parte do mesmo grupo econômico tal como empresa controlada e controladora por meio de subordinação. O consentimento, por sua vez, só seria necessário se os sujeitos fossem distintos, pois aí sim o titular dos direitos de propriedade estariam sendo transferidos para um terceiro que não possua relação empresarial com o mesmo.

- b) Empresa A é titular de um direito de propriedade intelectual e, permite a Empresa B, por meio da licença, a fabricação, distribuição e comercialização de um determinado produto sob o seu sinal distintivo. A questão, entretanto, seria verificar se, ao licenciar a Empresa B para praticar os atos acima elencados, a Empresa A estaria consentindo, presumidamente, a prática de importação paralela, isto é, permitindo que a Empresa B importe os produtos por ela fabricados no estrangeiro, para o território da Empresa A, fazendo frente à concorrência entre ambas as sociedades.

⁴³ [2008] EWHC 338. United Kingdom. Honda Motor Company Ltd and Honda Motor Europe Limited v Neesam and others, High Court, 28 February 2008.

No primeiro exemplo resta claro que, diante da relação de controle entre as empresas envolvidas, o consentimento pode ser considerado presumido, tendo em vista que há controle entre ambas e, portanto, só há apenas uma aspiração, pois os sujeitos fazem parte do mesmo grupo econômico. Além disso, há presunção de que a empresa controladora está ciente de todas as práticas comerciais realizadas por sua subordinada.

Já com relação ao segundo exemplo, a questão é mais complexa. Parte da doutrina acredita que, se o contrato entre o titular do direito e o licenciado nada dispuser sobre a extensão territorial exclusiva ou sobre comercialização dos produtos em outros territórios, haverá então consentimento⁴⁴. Na medida em que, como acontece na maioria dos casos, o território e a exclusividade são delimitados pelo titular, não há razão para se falar em presunção de consentimento.

Do ponto de vista fático, não haveria fundamento para o titular do direito delimitar o território de atuação do licenciado, se o mesmo puder importar os produtos por ele fabricados ou distribuídos para outro território que não aquele demarcado pelo contrato. Além disso, partindo-se do mesmo pressuposto, o titular do direito estaria promovendo a concorrência entre o licenciado e si mesmo⁴⁵.

Assim, na relação existente entre licenciado ou distribuidor e titular da marca, o consentimento deve sempre estar expresso, de preferência no contrato de licença ou distribuição, pois não vigora a mera suposição de que houve um consentimento implícito para a comercialização fora do território delimitado entre os contratantes.

Por ser uma análise complexa, o caso concreto irá determinar se o consentimento à comercialização do produto no Brasil se deu de maneira expressa ou implícita. Entretanto, resta esclarecer que o consentimento implícito só poderá ser caracterizado pelas circunstâncias do caso, que deverá conduzir a uma interpretação razoável de que não houve objeções do titular com relação à importação paralela, como, por exemplo, a não limitação de território ou exclusividade de atuação do licenciado ou distribuidor.

⁴⁴ BRAGA, Ludmila Arruda. Importações paralelas e exaustão de direitos: uma visão crítica. **Revista Brasileira de Direito Internacional**, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006 – pp.100 – 115.

⁴⁵ Não que a concorrência fosse algo negativo para o mercado, muito pelo contrário, a concorrência estimula a produção e beneficia os consumidores. Entretanto, tendo em vista que o objetivo do titular do direito é auferir lucros, a conclusão lógica seria a de que, caso houvesse o consentimento presumido, sua receita poderia vir a diminuir, já que estará concorrendo com outras empresas no mesmo mercado para o mesmo produto.

Além disso, a licença exclusiva permite que o licenciado invista em propaganda, marketing, pesquisa em assistência técnica, entre outros aspectos. O importador paralelo, ao contrário, se aproveita do investimento alheio, tal como os elencados acima, podendo assim tal prática ser caracterizada como concorrência desleal.

A jurisprudência brasileira tem se posicionado e interpretado a questão do consentimento implícito sob o aspecto da relação empresarial entre as empresas envolvidas na importação paralela. Conforme veremos no capítulo a seguir, algumas decisões vêm confirmando a possibilidade do consentimento tácito desde que a empresa que praticou a importação seja coligada ou licenciada do titular da marca, não importando que no território nacional já exista um distribuidor exclusivo ou simplesmente pelo fato de não haver oposição por parte do titular e licenciadas à prática de importação paralela.

3. A Importação Paralela Interpretada pelos Tribunais

3.1. As diversas posições dos Tribunais Brasileiros sobre o consentimento tácito⁴⁶

Primeiramente, neste trabalho, buscou-se tratar de todos os casos analisados pelo Superior Tribunal de Justiça envolvendo Importação Paralela e o consentimento tácito. Sendo assim, foi realizada uma pesquisa quantitativa, tendo em vista os poucos casos tratados até agora pelo referido Tribunal, o equivalente a oito julgados, incluindo Embargos de Declaração e Agravos de Instrumento, os quais serão adiante elencados. Nota-se que os julgados são muito recentes, sendo o mais antigo de 2009, o que demonstra a atualidade do tema. Não foram encontradas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Em um segundo momento, foram levantados julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, principalmente, devido ao fato de que ambos os Estados são as duas principais economias do país que geram os dois maiores PIBs do Brasil⁴⁷; logo, onde o fluxo de comércio de produtos é mais intenso.

Como os Tribunais de São Paulo e do Rio de Janeiro possuem uma jurisprudência mais ampla sobre o tema tratado, o método de escolha, diferentemente do anterior, foi qualitativo, na medida em que a pesquisa realizada teve como foco principal a busca de julgados que abordassem aspectos diferentes dos demais e tivessem maior destaque seja na mídia ou no mundo jurídico. Assim, como veremos, por mais que a linha de interpretação tenha sido a mesma, cada julgado tratado no presente trabalho buscou um olhar diferenciado acerca do tema.

3.1.1 – Superior Tribunal de Justiça

Muito embora o tema Importação Paralela tenha se expandido por nossos tribunais, ainda são poucos os julgados sobre a questão e muitos deles controvertidos. Por isso, ainda não há uma jurisprudência consolidada, principalmente na questão do consentimento.

⁴⁶ Durante a pesquisa realizada as palavras chaves utilizadas na busca foram “importação paralela”, “importação de produtos”, “propriedade industrial”, “consentimento do titular” e “direito marcário”.

⁴⁷ O estado com o maior PIB do Brasil é o estado de São Paulo, seguido pelo estado do Rio de Janeiro. Fonte: <http://oglobo.globo.com/infograficos/dez-maiores-economias/>. Acessado em 19.11.2014.

O primeiro caso no qual trataremos será o Resp. 609047⁴⁸, julgado pela 4ª turma do STJ em 2009, tendo como relator o Desembargador o Ministro Luis Felipe Salomão. A ação foi ajuizada por três empresas, a Home Products Corporation, que produz o complexo vitamínico da marca CENTRUM, a American Cyanamid Company, titular da marca CENTRUM no país e Laboratórios Wyeth-Whitehall Ltda, empresa detentora da exclusividade para produzir e comercializar o produto sob o sinal marcário no Brasil, em face da LDZ Comércio Importação e Exportação Ltda, sob o argumento de que esta última importa e comercializa produtos originais da Home Products Corporation sem autorização.

O fato curioso deste caso é que a empresa Ré, LDZ Comércio Importação e Exportação Ltda., era apenas a revendedora dos produtos importados e não a efetiva importadora dos produtos CENTRUM, que neste caso era a empresa Importex Importação e Exportação Ltda.

Conforme o acórdão dispõe, para tornar a prática de importação paralela ilícita, deve haver comprovações fáticas de que não houve consentimento. No caso envolvendo a marca CENTRUM e a importação dos multivitamínicos, as autoras não conseguiram comprovar que a importação feita pela empresa Importex Importação e Exportação Ltda. foi indevida. Assim, o Tribunal seguiu o entendimento do tribunal de origem, no

⁴⁸ PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS SEM O CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA NO BRASIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊNCIA. 1. As importações paralelas são realizadas à margem do sistema de distribuição seletiva criado pelo fabricante do produto e titular do direito de propriedade industrial, mas uma vez autorizada a importação pelo titular do direito da marca, ou por quem estava autorizado para tanto, o produto original entra licitamente no mercado nacional. 2. **Tendo em vista que as importações paralelas, lícitas, são contratos firmados com o produtor/titular do direito da marca no estrangeiro, ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, ou seja, um distribuidor no país em que é realizada a operação, não pode o titular da marca opor ao adquirente do produto restrições de redistribuição, pois a colocação do produto no mercado esgota o seu direito de propriedade industrial, ainda que a titularidade da marca no Brasil seja diversa da titularidade da marca no exterior.** 3. **A proteção do direito marcário, teleologicamente, não visa proteger o titular do direito contra utilização da marca por quem comercializa produtos originais, com entrada lícita no país, ainda que obtidos por meio de importação paralela, pois o sistema não tem o objetivo de proteger os canais de distribuição impostos pelo fabricante/titular da marca.** 4. A proibição absoluta desse tipo de mercado, desde que a importação tenha sido realizada licitamente, não seria compatível com a livre iniciativa, prevista no art. 1º e 170 da CF. 5. O reconhecimento da ilicitude da importação realizada pela Importex e da posterior distribuição dos produtos pela Ré, exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 6. Recurso especial não conhecido. (grifo nosso)

sentido em que, diante das circunstâncias e da ausência de provas, presume-se que a importação foi regular e autorizada pela Home Products Corporation, empresa que produz o produto em questão. O acórdão proferido acolheu a tese do consentimento tácito em relação à prática de importação paralela, já que os produtos eram originais e só foram obtidos através do titular da marca ou por terceiros devidamente autorizados. Portanto, a empresa Ré, LDZ Comércio Importação e Exportação Ltda, como revendedora, não deveria ser impedida de comercializar o referido produto, uma vez que a importação foi regular:

“O Tribunal de origem, ao analisar as provas, esclareceu que: ‘E não se alegou e demonstrou cumpridamente a ilicitude dessa operação. No particular, bem realça o douto magistrado *a quo* que "as autoras, pelo menos a primeira delas, tinham a possibilidade de demonstrar ter sido indevida a importação pela empresa Importex, por certo há controle de vendas a permitir a verificação dos compradores, bastava, portanto, esclarecer adequadamente como foi efetivada a importação e trazer aos autos os documentos a ela relativos para provar ter sido a ação desautorizada. **Não tendo sido feita esta prova, deve-se presumir que a importação foi regular e autorizada pela primeira autora**’ (v. fl 172) Nesse passo, correta a ilação de que a apelada não pode ser impedida de comercializar os produtos adquiridos de quem supostamente os importou de forma regular (ausente prova em contrário).” (fls. 284/285)

Nesse passo, o reconhecimento da eventual ilicitude da importação realizada pela Importex e posterior distribuição pela ré, como pretende a recorrente, exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial face à incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (grifo nosso)

“Assim, 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.” (grifo nosso)

Outro ponto que é importante ser destacado é o de que em sede de Apelação, o referido julgado afirmou que o consentimento dado pelo titular da marca se refere a tão somente introdução do produto no mercado nacional e não a sua posterior comercialização – que no caso é feita pela LDZ Comércio Importação e Exportação, tal como dispõe o art. 132, III da Lei de Propriedade Industrial. Assim sendo, a empresa Ré, de qualquer forma, estaria exercendo uma atividade lícita, já que não era a própria que importava os produtos para o mercado brasileiro, mas a Importex Importação e

Exportação. Portanto, o titular ou distribuidor não possui a prerrogativa de impor restrições de redistribuição.

Também não se pode deixar de citar o emblemático caso envolvendo as empresas Diageo Brands BV, titular da marca de uísque Johnnie Walker no exterior e Diageo Brasil Ltda., distribuidora autorizada no Brasil, contra GAC Importação e Exportação Ltda⁴⁹.

A empresa GAC, que importava uísques sob a marca Johnnie Walker, White House e Black & White, comprava no exterior, desde 1967, produtos produzidos pela Diageo Brands BV para sua comercialização no Brasil.

O juiz de primeira instância declarou que a importadora paralela detinha o legítimo direito de importar produtos sob as referidas marcas licenciadas pela Diageo Brands, desde que colocadas por esta no mercado externo. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Ceará confirmou a decisão de primeira instância com base no princípio da livre iniciativa e concorrência entre produtos autênticos da mesma marca fazendo alusão à função da marca. Conforme o acórdão, a marca tem função de distinguir produtos e serviços entre si e a importação paralela tendo como objeto produtos genuínos em nada afetaria os direitos do titular da marca.

⁴⁹ RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA. TERRITORIALIDADE NACIONAL EXIGIDA NA EXAUSTÃO DA MARCA, MEDIANTE O INGRESSO CONSENTIDO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO. OPOSIÇÃO SUPERVENIENTE, CONTUDO, AO PROSSEGUIMENTO DA IMPORTAÇÃO, APÓS LONGO PERÍODO DE ATIVIDADE IMPORTADORA CONSENTIDA. RECUSA DE VENDER PELA PROPRIETÁRIA DA MARCA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA RECUSA DE VENDER. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.1. A “importação paralela” de produtos originais, sem consentimento do titular da marca ou de quem autorizado a concedê-la, é, em regra, proibida, ante o disposto no art. 132, II, da Lei nº 9279/96. Mas, uma vez consentida pelo titular da marca ou por quem por ele autorizado para tanto, a entrada do produto original no mercado nacional não pode configurar importação paralela ilícita. 2.- Inadmissibilidade de vedação da importação paralela apenas a produtos contrafeitos (“pirateados”) adquiridos no exterior, abrangendo, a vedação, produtos genuínos, adquiridos no exterior, pois necessário o ingresso legítimo, com o consentimento do titular da marca, no mercado nacional, para a exaustão nacional da marca.3. Tendo em vista o longo período de realização de importações paralelas, mediante contratos firmados no exterior com o produtor titular do direito da marca ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, e, ainda, a ausência de oposição por aludido titular ou do representante legal no Brasil, não é possível recusar abruptamente a venda do produto ao adquirente, dada a proibição de recusa de vender, constante dos artigos 20, da Lei 8.884/94 e 170, IV, da Constituição Federal.4. Indenização, a ser objeto de liquidação por arbitramento, ante o fato da recusa de vender (CC/2002, art. 186 e Lei 8884/94, art. 20).5. Recurso Especial provido em parte. (REsp 1.249.718 – CE. Rel. Min SIDNEI BENETI. 3ª Turma. Julgado em 18.12.2012).

A empresa titular e sua distribuidora defenderam o consentimento expresso do titular da marca na internalização do produto no mercado nacional, com base no art. 132, III da Lei 9.279/96. Interessante notar que o STJ chamou a atenção para um trecho da sentença do juízo de primeiro grau o qual destacou que o artigo 132, III da Lei de Propriedade Industrial apenas se refere à palavra “consentimento”, isto é, não faz menção de como será o aspecto formal do ato, se expresso ou implícito.

“Note-se — é importante observar — que o legislador faz referência ao substantivo ‘consentimento’, silenciando quanto ao aspecto formal do ato (se tácito ou escrito). O fez, todavia, na pressuposição de que os negócios comerciais, mormente em se cuidando de importação, são realizados às claras, com rigorosa fiscalização da Receita Federal, além da ostensiva exposição da para venda ao consumidor, após o desembarço aduaneiro. Basta, desse modo, o consentimento tácito, e uma vez realizada a primara importação, fica o titular da marca que com ela consentiu impedido de vedar a livre circulação da mercadoria colocada no mercado interno. Ademais, onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete o direito de distinguir.

Como foram várias as importações feitas ao longo de alguns anos, é que geraria perplexidade, por exemplo, as promovidas alegarem desconhecimento de tais negócios internacionais, *a fortiori* quando com a promotente continuaram a negociar as mesmas bebidas”.

No julgamento do STJ, como bem salientou o Ministro Desembargador Ricardo Villas Bôas Cueva, em seu voto vista, o direito ao titular de uma marca não pode impedir que outros direitos sejam limitados tais como o da livre concorrência⁵⁰. Sendo assim, litígios envolvendo a prática de importação paralela devem ser analisados caso a caso e através da ponderação desses dois princípios basilares, ambos protegidos pela nossa Constituição Federal e pelo texto legal.

⁵⁰ Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na **livre iniciativa**, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - **livre concorrência**;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. (grifo nosso)

Assim sendo, o STJ defendeu em sua decisão o consentimento tácito do titular da marca diante da sua inércia por um período de 15 anos, sem que houvesse tomado alguma medida para impedir a importação paralela da empresa GAC. Segundo o acórdão, já havia conhecimento prévio da prática de importação, pois tanto o importador quanto o distribuidor exclusivo exerciam a sua atividade no mesmo Estado e, conforme foi comprovado, havia relacionamento comercial entre as partes⁵¹.

Em contrapartida, no Recurso Especial nº 1.207.952 – AM⁵², o STJ em sua decisão, ao contrário das anteriores, concluiu pela ilicitude da importação paralela, ao reconhecer a falta de anuência do titular da marca, no exterior, para a importação de seus produtos no mercado interno.

⁵¹ Vale salientar, entretanto, que a importação paralela foi considerada ilícita a partir do momento em que a Diageo Brands BV e Diageo Brasil Ltda ajuizaram ação contra a GAC com objetivo de fazer cessar a importação paralela. O STJ, neste caso, entendeu que a oposição à tal prática foi suficiente para demonstrar o não consentimento do titular às importações. Assim, a partir dali, as importações paralelas foram consideradas ilícitas.

⁵²DIREITO MARCÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS. MARCA. BEM IMATERIAL COMPONENTE DO ESTABELECIMENTO. USO SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. APURAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. IMPORTAÇÃO PARALELA. RECONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR DA MARCA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A marca é importante elemento do aviamento, sendo bem imaterial, componente do estabelecimento do empresário, de indiscutível feição econômica. 2. Como o Tribunal de origem reconhece a existência de violação do direito de uso da marca, em observância ao artigo 209 da Lei 9.279/96, independentemente de ter sido demonstrada a exata extensão dos prejuízos experimentados pela autora, descabe o julgamento de improcedência dos pedidos exordiais, pois a apuração pode ser realizada em liquidação de sentença. Precedentes. 3. A marca é fundamental instrumento para garantia da higidez das relações de consumo. Desse modo, outra noção importante a ser observada quanto à marca é o seu elemento subjetivo, que permite ao consumidor correlacionar a marca ao produto ou serviço, evitando, por outro lado, o desleal desvio de clientela. 4. As importações paralelas lícitas são contratos firmados com o titular da marca no exterior, ou com quem tem o consentimento deste para comercializar o produto. Tendo o Tribunal de origem apurado não haver autorização, pela titular da marca, para a importação dos produtos, o artigo 132, inciso III, da Lei 9.279/96, não socorre a recorrente. 5. Tolerar que se possa recondicionar produtos, sem submissão ao controle e aos padrões adotados pelo titular da marca - que também comercializa o produto no mercado -, significaria admitir a inequívoca confusão ocasionada ao consumidor que, ao adquirir produto da marca, espera obter bem de consumo que atenda a determinado padrão de qualidade e confiabilidade que associa ao signo. 6. Conduta que, por outro lado, não atende aos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo 4º, incisos I, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, que sobrelevam aos interesses da parte. 7. Recursos especiais parcialmente conhecidos para, na extensão, dar parcial provimento apenas ao da autora, para restabelecer o decidido na sentença, inclusive no que tange aos ônus sucumbenciais, devendo a extensão dos danos ser apurada em liquidação por artigos. Negado provimento ao recurso da ré. REsp 1.207.952 – AM (2010/0144689-8), Rel. Min LUIS FELIPE SALOMÃO, 2ª Turma. Julgado em 23.08.2011

O Tribunal entendeu que não basta a entrada do produto no mercado brasileiro para esgotar o direito do titular sobre a sua marca, e, por consequência, perder o seu direito de impedir a circulação do seu produto no mercado. Entendeu, por conseguinte, pela necessidade do consentimento expresso, vedando a prática de importação paralela. Vejamos trecho destacado pelo Ministro Relator Luis Felipe Salomão:

“Observa-se que quanto ao primeiro princípio os produtos não foram legitimamente introduzidos no mercado nacional, e **inexiste autorização, seja da MINOLTA japonesa, da MINOLTA brasileira ou da MINOLTA americana para tal.**

(...)

Como se vê, o Brasil não está condicionado como território para o qual a INTERCOM pode comercializar as máquinas adquiridas da MINOLTA americana, que por sua vez, adquire da MINOLTA japonesa, a qual mantém contrato de exclusividade com MINOLTA brasileira”. (grifo nosso)

O STJ discutiu ainda o caso de importação paralela de charutos cubanos⁵³. A empresa cubana Cosporación Habanos e a distribuidora exclusiva brasileira propuseram ação judicial contra a empresa Nobres Tabacos Ltda. As primeiras sustentaram ofensa ao contrato de distribuição exclusiva entre as mesmas e falsificação de produtos sob a sua marca.

Segundo a decisão do referido Tribunal, afastada a hipótese de contrafação dos charutos cubanos, a empresa Nobres Tabacos apenas revendia os charutos, que por sua vez eram adquiridos de terceiros importadores, à margem da rede oficial de distribuição e de maneira lícita. Logo, a empresa Ré não poderia ser impedida de vender os charutos, pois a sua comercialização ocorria após a primeira introdução das mercadorias no país.

Muito embora o referido acórdão não trate explicitamente sobre a ilicitude ou licitude da prática de importação paralela, afastou-se a incidência do art. 132, III da Lei

⁵³DIREITO MARCÁRIO. EXAUSTÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE CONTRAFAÇÃO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALSIFICAÇÃO E DE OFENSA AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. EXAUSTÃO DO DIREITO MARCÁRIO. I - O contrato de distribuição exclusiva, por si só, não anula a liberdade de comercializar produtos, decorrentes dos princípios que fundamentam a ordem econômica, nem afasta as regras de economia baseada na propriedade privada e na livre concorrência. II - Não comprovação, no caso, que a recorrida tenha feito a introdução, no território nacional, do produto fabricado pelas recorrentes. Importação operada por terceiros, dos quais a recorrida adquiriu os bens, cuja circulação no mercado foi por ela realizada. Uma vez já introduzido o bem no mercado, o produtor não pode se opor às ulteriores e sucessivas vendas. III - Caso "Charutos Cubanos", distribuição exclusiva. Ausência de prova de contrafação no caso de importação regular de mercadorias estrangeiras, não incide o art. 132, III da lei 9279/96. Recurso Especial improvido. REsp 930491 / SP. Rel. Min. SIDNEI BENETI. 3ª Turma. Julgado em 12.04.2011.

9.279/96. Ainda, sustentou a liberdade de iniciativa e que os distribuidores só teria legitimidade para impedir a comercialização de produtos contrafeitos⁵⁴.

Interessante notar que o caso envolvendo os charutos cubanos também foi objeto de litúgio na União Europeia⁵⁵. Como a empresa Habanos Corporación adquiriu o direito exclusivo de vender, comprar e comercializar os charutos cubanos, ela detinha controle sobre vários aspectos da indústria cubana de charutos tais como preço, publicidade, entre outros.

Ocorre que as vendas aos consumidores diretamente em Cuba não são feitas pela mencionada empresa, e sim por *outlets*. Cada venda de charutos cubanos deveria ser fiscalizada pela Alfândega do país, além de haver um limite máximo de gasto para cada terceiro que realizasse compra de charutos.

O litúgio ocorreu entre Habanos Corporación e seu distribuidor inglês exclusivo e a empresa Mastercigars, que importava os charutos. O juiz alegou que, embora as mercadorias fossem legítimas, a importação paralela era ilegal. O Tribunal de Recurso considerou que a compra de US 25.000,00 de charutos não poderia ser considerada para uso pessoal, era uma quantia comercial, mesmo que pequena e havia um controle alfandegário sobre as exportações. Assim, a decisão foi no sentido de que a empresa cubana consentiu que estrangeiros pudessem exportar os charutos para revenda fora de Cuba. Portanto, não haveria motivo para impedir a importação paralela no território inglês, uma vez que o consentimento estava implícito.

Os casos acima analisados deixam evidências de que o STJ ainda não tem uma posição concreta sobre o tema, pois há tanto decisões a favor do consentimento tácito quanto decisões desfavorecendo-o, sob o argumento que o consentimento expresso deve sempre estar presente.

⁵⁴ “Impõe-se ressaltar que contrato de distribuição exclusiva, por si só, não anula incidência dos princípios que fundamentam a ordem econômica e não atenta contra economia baseada na propriedade privada em a livre concorrência, sendo certo que a dominação de mercado é prática vedada, de modo que, em regra, nenhuma pessoa empresária toca o direito de operar no mercado com exclusividade sobre determinado bem. Deve-se observa, ainda, que se mesmos princípios da ordem econômica asseguram ao fabricante ou, mais especificamente, o titular de direitos sobre a marca, o direito de negociar livremente com outras pessoas o privilégio de distribuição exclusiva de seu produto.” (grifo nosso) REsp 930491 / SP. Rel. Min. SIDNEI BENETI. 3ª Turma. Julgado em 12.04.2011.

⁵⁵ [2007] EWCA Civ 176. Mastercigars Direct Ltd v Hunters & Frankau Ltd & Ors. Court of Appeal, 08 March 2007.

No entanto, em nossa pesquisa pudemos perceber uma certa tendência à possibilidade do consentimento implícito, conforme se observa da tabela anexa, que relata o universo de casos decididos pelo STJ:

Processo	Órgão Julgador	Ministro Relator	Data do Julgamento	Decisão
EDcl nos EDcl no Resp 1200677 / CE	Terceira Turma	Sidnei Beneti	05.12.2013	Afastou a ilicitude da Importação Paralela por sua realização, por longo tempo, com tolerância do titular
EDcl no REsp 1200677/ CE	Terceira Turma	Sidnei Beneti	13.08.2013	Afastou a ilicitude da Importação Paralela por sua realização, por longo tempo, com tolerância do titular
EDcl no REsp 1200677/ CE	Terceira Turma	Sidnei Beneti	13.08.2013	Afastou a ilicitude da Importação Paralela por sua realização, por longo tempo, com tolerância do titular
REsp 1249718/ CE	Terceira Turma	Sidnei Beneti	18.12.2012	Afastou a ilicitude da Importação Paralela, tendo em vista o longo período de sua realização, mediante contratos firmados no exterior com o produtor titular do direito da marca ou com quem tinha o consentimento.
REsp 1200677/ CE	Terceira Turma	Sidnei Beneti	18.12.2012	Afastou a ilicitude da Importação Paralela, tendo em vista o longo período de sua realização, mediante contratos firmados no exterior com o produtor titular do direito da marca ou com quem tinha o consentimento.
REsp 1207952/ AM	Quarta Turma	Luis Felipe Salomão	23.08.2011	Entendeu pela ilicitude da importação paralela por não ter autorização do titular da marca.
REsp 930491/ SP	Terceira Turma	Sidnei Beneti	12.04.2011	Afastou a ilicitude da Importação Paralela e não incidência do art. 132, III da LPI
REsp 609047/ SP	Quarta Turma	Luis Felipe Salomão	20.10.2009	Afirmou que a proibição absoluta da importação paralela não é compatível com a livre iniciativa.

Apesar da predominância de casos em que se reconheceu a licitude das importações paralelas, observa-se também, por outro lado, que o consentimento tácito deve ser amplamente comprovado, como salientam todos os julgados que o considera lícito.

3.1.2 – A Jurisprudência do TJSP e do TJRJ

Diferentemente dos argumentos a favor da importação paralela baseado no consentimento implícito, a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos de Apelação nº 994.05.073967-9⁵⁶, entendeu que o consentimento deve ser reconhecido como implícito na medida em que outra distribuidora tenha a licença para explorar determinada marca, caso não seja comprovado qualquer proibição à exportação no Brasil. O relator do caso entendeu que é lícita a importação paralela desde que seja autorizada pelo titular da marca ou não vedada pelo mesmo, ainda que haja contrato de exclusividade no mercado interno.

Tal decisão pode ser discutível, na medida em que não haveria sentido em celebrar contrato de exclusividade no mercado interno entre o titular da marca e uma empresa brasileira, se uma outra empresa, fora da relação contratual e sem qualquer ligação direta de controle com o titular da marca, pudesse realizar a importação paralela. Não há que se mencionar um consentimento implícito, neste caso, pois autorização para explorar a marca não significa que a empresa estrangeira, que importa produto para o mercado brasileiro, está autorizada a importar produtos para outro país.

Outro aspecto interessante ocorreu no caso envolvendo a marca REEBOK⁵⁷. No caso em tela, a empresa RBK do Brasil Comércio, Importação e Exportação S/A era

⁵⁶ Marcas e patentes - Ação cominatória ajuizada por empresa brasileira, licenciada com exclusividade para comercialização de produtos de marca francesa, em face de comerciante que importou produto da mesma marca de outro distribuidor ("importação paralela") Improcedência, com aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor da autora -Inconformismo - 1. Preliminar de cerceamento de defesa - Indeferimento - **A prova pretendida pela autora (perícia contábil para apurar eventual subfaturamento nas importações) era despicienda, na medida em que a prova dos autos já demonstrava o contrário** - 2. Mérito -Admissibilidade da importação paralela - Art. 6o do Acordo TRIPS - Aplicação analógica do art. 43, inciso IV da Lei 9.279/1996 - **Adoção, pelo Brasil, do princípio da exaustão do direito de patentes e marcas, prevalecendo a liberdade de comércio** -Recurso parcialmente provido. 3. Multa por litigância de má-fé afastada, por não se vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses do art. 17 do CPC." (grifo nosso)

Apelação nº 994.05.073967-9, Rel. Des. JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES, 2ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 09.03.10.

⁵⁷ EXPLORACAO DE MARCA DE INDUSTRIA E COMERCIO DISTRIBUICAO DIREITO A EXCLUSIVIDADE RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO ATO ILICITO CONFIGURACAO DANOS EMERGENTES LUCROS CESSANTES PROVA PERICIAL FIXACAO DO VALOR FUNDO DE COMERCIO EXCLUSAO DOUTRINA DA DESCONSIDERACAO DA PESSOA URIDICA (DISREGARD DOCTRINE) LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZACAO RESSARCIMENTO DOS DANOS "Ação ordinária. Indenização. Contrato de distribuição exclusiva de marca. Rompimento abusivo caracterizado. Pacto de associação para constituição de companhia distribuidora. Consequente acordo de acionistas. Rescisão. Reparação por perdas e danos. Evidencia dos prejuízos causados. Inexistência de dano moral. Sociedade controladora. Legitimidade passiva. Teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Danos emergentes e lucros cessantes. Valores apurados em prova pericial. Adequada habilitação técnica do "expert" oficial. Ressarcimento que se impõe. Não

distribuidora exclusiva no território nacional dos tênis da marca REEBOK. Ocorre que, os tênis da referida marca, originais, entravam, constantemente, no país através de outra distribuidora da Reebok Internacional do Panamá, de pleno conhecimento da empresa estrangeira, que nada fez para que a prática cessasse. Muito pelo contrário, a empresa estrangeira incentivava a prática de importação.

inclusão de fundo de comercio e de artigos diversos da exclusividade. Abatimento por participação acionaria. Admissibilidade. Sucumbência recíproca. Inocorrência. Dissolução da companhia constituída. Ausência de pedido. Agravo retido. Inacolhimento. Improvimento do primeiro recurso. Provimento parcial do segundo. Tratando-se de contrato de distribuição exclusiva de marca estrangeira no território nacional, seguido de outro de associação para constituição da companhia distribuidora, onde pactuou-se consequente acordo de acionistas, resultantes todos de prévio plano de negócios elaborado com vistas à distribuição exclusiva contratada, se o titular da marca e as empresas a ele coligadas provocaram, através de conduta imprópria, o malogro do negocio comercial assim estabelecido, incontroverso e que deram causa efetiva ao descumprimento das relações jurídicas que foram pactuadas, sendo, pois, indevida, porque fruto de rompimento abusivo caracterizado, a rescisão unilateral que, por força do ato ilícito praticado, levaram a efeito quanto ao contrato de distribuição, bem como o desfazimento gerado em relação ao outro que a este se seguiu. Acentuada se mostra essa conduta imprópria, sobretudo se o titular da marca e suas coligadas, que tornaram-se, por uma delas, acionistas majoritários da companhia constituída para distribuí-la, permitem que o mesmo produto objeto da exclusividade, através de compras paralelas e contrabando, oriundos de outros seus distribuidores no exterior, e sobre os quais tinham controle e poderiam evitar, seja vendido no território exclusivo, o que, ademais, revela falta do dever de lealdade como acionistas da companhia distribuidora. Evidenciados os prejuízos causados, devida e a reparação a titulo de perdas e danos, não, porem, por danos morais. E os valores relativos aos danos emergentes e aos lucros cessantes, apurados em prova pericial produzida, cuja habilitação técnica do "expert" oficial apresenta-se adequada, dado a natureza contábil e econômica do exame, exibem-se acertados quando se apoiam, os primeiros, na perda do capital investido pelos outros acionistas e em empréstimos por estes tomados no mercado financeiro para suprir as dificuldades decorrentes do ato ilícito, e os segundos na consideração do relacionamento comercial que existia antes do rompimento abusivo, projetando-se daí os resultados daquilo que seria provável, razoável ou factível pelo tempo restante. Nesta composição, entretanto, o ressarcimento que se impõe não pode incluir a figura do fundo de comercio, já que reproduziria uma duplicidade reparatória pelo mesmo fato ilícito, nem tampouco artigos ou produtos outros que não aquele de que cuidou a exclusividade ajustada. Também deve ser compensado, ou abatido, do montante referente aos lucros cessantes apurados, o percentual da participação acionaria do titular da marca, por via de sua coligada, no capital da companhia distribuidora constituída. Igualmente e' certo que a sociedade controladora, em ações dessa espécie, tem legitimidade para integrar o polo passivo, visto que pode ser a mesma alcançada pela aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, mais ainda quando se tem por alvo o verdadeiro titular da marca, cujas controladas e' que participam acionariamente da companhia distribuidora constituída, ressaltando-se, no entanto, que esta somente pode ser liquidada, ou dissolvida, por deliberação de seus acionistas, e não por decisão judicial, especialmente se incoorre formulação de pedido a respeito. Por outro lado, em tal hipótese, inexistente sucumbência recíproca se o pleito autoral restou atendido na quase totalidade, o que afasta, por conseguinte, a aplicação do disposto no artigo 21 do CPC, merecendo também inacolhimento o agravo retido que almeja anular decisão interlocutória que afastou a oitiva de determinadas testemunhas, principalmente se o depoimento delas revela nitida imparcialidade, em razão do obstáculo previsto no artigo 405, parágrafo 3., inciso IV da Lei Adjetiva Civil". (MGS) Ementa do voto vencido do Des. Humberto Perri: Ação ordinária. Contrato de associação, distribuição e licença de marca. Calçados e produtos de vestuário distribuídos no Brasil ostentando a marca REEBOK. Exclusividade concedida a empresa que tomou o nome de RBK. Rescisão do contrato por não ter a sociedade constituída cumprido com as metas estipuladas no contrato. Evidenciado que o malogro da sociedade ocorreu por culpa das partes contratantes deve ser reconhecida a culpa concorrente. Indenização parcial sem a condenação em lucros cessantes, tendo em vista a impossibilidade de se poder projetar lucros de uma sociedade que não teve sucesso e caminhava para a falência. Preliminar de ofício suscitada pelo revisor quanto a irregularidade da representação das res-apelantes, rejeitadas por ser inteiramente descabida. (Ap. 1998.001.08797, Rel. Des. ANTONIO EDUARDO FERREIRA DUARTE, 3ª Câmara Cível. Julgado em 20.10.1998)

Diante deste cenário, a distribuidora exclusiva do território brasileiro, ante tamanha concorrência, não conseguiu atingir as suas metas comerciais, e, por consequência, gerar o lucro esperado. Assim, sabendo de tal situação, a empresa estrangeira da Reebok foi obrigada a indenizar a distribuidora brasileira BRK. Dessa forma, mesmo a importação paralela sendo, à luz do art. 132, III da Lei 9.279/96, lícita, pois a entrada dos produtos originais no território nacional tinha total anuência da empresa estrangeira, tal prática foi feita com o intuito de prejudicar a distribuidora brasileira, o que configurou prática de concorrência desleal.

A 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0131179-04.2007.8.26.0005⁵⁸, também entendeu que a não autorização para a importação de produtos originais no mercado interno por terceiros, configura-se prática ilícita e, portanto, as revendas subsequentes também estão proibidas. Não há que se falar, neste caso, de proteção a livre circulação tendo em vista a prática, desde o seu nascedouro, ilícita. Senão vejamos:

“Portanto, já reconhecido, em sentença transitada em julgado, que a empresa fornecedora da ré efetuava importação ilícita, não autorizada pela proprietária da marca. E, por isso, não há como falar em entrada regular do produto no Brasil.

Nestes termos, comprovado pela autora o ingresso irregular dos produtos no Brasil, daí configurando-se ilícita importação paralela, era mesmo de rigor, a respeito, a procedência do pedido inicial, para impedir a continuidade da circulação do bem, não socorrendo a ré, então, o dispositivo do art. 132, inc. III, da Lei 9279/96, voltado a proteger a livre circulação de produtos colocados no mercado interno, porém, de maneira lícita.” (Ap. 0131179-04.2007.8.26.0005. Rel Des. CLAUDIO GODOY. 1ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 10.09.2013).

Merece ainda menção outra decisão que, apesar de se tratar de um Agravo de Instrumento e, portanto, não se debruçar sobre a questão de mérito de modo aprofundado, traz importante ressalva quando se trata de consentimento tácito para caracterizar a importação paralela como lícita. Isto é, além da verificação da relação entre as empresas titulares do direito marcário e as empresas importadoras, o Tribunal

⁵⁸ Propriedade industrial. Alegação de comercialização indevida de produtos da marca da autora. Importação paralela, embora nem sempre ilícita. Precedentes. Comprovado, no caso, porém, **que a origem das máquinas está em importadora que não tinha autorização para introduzir os produtos no mercado interno, e que as revendeu à ré. Art. 132, inc. III, da Lei 9279/96 que não socorre a demandada diante da irregularidade da importação.** Abstenção da comercialização que era de rigor. Sentença mantida. Recurso desprovido. (grifo nosso)
Ap. 0131179-04.2007.8.26.0005. Rel Des. CLAUDIO GODOY. 1ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 10.09.2013.

atentou para a quantidade de material importado. Assim sendo, no caso em tela, a empresa Ré adquiriu um volume muito grande de produtos da marca americana VICTORIA SECRETS⁵⁹:

“A agravada é incontrovertidamente titular da marca "Victoria's Secret", mas também é incontroverso que os produtos que a agravante comercializa com o uso dessa marca são originais, ou seja, adquiridos diretamente da autora ou de terceiros por esta autorizados. No particular, não há que se falar conseqüentemente em contrafação de marca, cingindo-se a questão à existência ou não de autorização da agravada para que a agravante revenda seus produtos no Brasil com uso da marca original. Assim sendo, não há como admitir-se desde logo, no pórtico da ação, a inexistência da autorização, tanto mais que a agravada sustenta a existência da autorização, aliás insinuada pela quantidade de produtos adquiridos a revelar o objetivo de revenda.” Ag. Instrumento nº 081.299-4/0-00. Rel. Des. ALDO MAGALHÃES. 8ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 09.09.1998.

Assim, dependendo da quantidade importada, seria razoável haver um controle, pela empresa titular, sobre a destinação dos produtos exportados. Caso não haja este tipo de fiscalização, haverá ensejo para a caracterização de consentimento implícito do titular da marca. Logo, a importação neste caso seria legítima e considerada lícita.

Em contrapartida, no Recurso Inominado na Apelação Cível nº 0288810-08.2013.8.19.0001, julgado na 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de 22 de outubro de 2014, o Desembargador Relator José Carlos Paes⁶⁰ não

⁵⁹ Propriedade industrial. A liminar sustação de atos violadores da propriedade industrial só pode ser determinada para evitar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 209, § 1º, da Lei 9.279/96). Só em caso de reprodução ou imitação flagrante de marca registrada pode ser liminarmente determinada a apreensão de mercadorias, produtos, objetos, embalagens e etiquetas que a contenham (art. 209, § 2o, da Lei 9.279/96). Ag. Instrumento nº 081.299-4/0-00. Rel. Des. ALDO MAGALHÃES. 8ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 09.09.1998

⁶⁰ AGRAVOS INOMINADOS NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.VODCA ABSOLUT. IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO TITULAR DA MARCA OU DO SEU AUTORIZADO. DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA. APURAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO APLICADOS DE OFÍCIO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS.1. A controvérsia instalada nos autos versa sobre a importação paralela da vodca ABSOLUT e na ocorrência de danos materiais e extrapatrimoniais dela decorrente.2. **A importação paralela de produtos originais, sem consentimento do titular da marca ou de quem autorizado a concedê-la, é, em regra, proibida, ante o disposto no artigo 132, inciso II, da Lei nº 9.279/1996.** Precedentes do STJ.3. Na espécie, a primeira demandante é titular da marca ABSOLUT (TAC), e a segunda autora é a licenciada e distribuidora exclusiva no Brasil, conforme registro no INPI.4. Outrossim, incontroverso que a sociedade apelante adquiriu o produto da marca ABSOLUT no mercado exterior através de uma terceira importadora.5. A prova carreada aos autos demonstra que a importadora da qual a demandada adquiriu os produtos não está autorizada pelo proprietário da marca ou seu licenciado exclusivo no Brasil para promover exportações para o território nacional.6. Assim, a parte detentora dos direitos de propriedade industrial e o seu licenciado exclusivo devem ser indenizados pelos benefícios auferidos pela pessoa que desrespeitou os direitos exclusivos.7. Outrossim, os contratos de exclusividade averbados no INPI produzem efeitos em relação a terceiros, de

acolheu o argumento da existência de consentimento implícito no caso envolvendo a importação de vodca ABSOLUT, pois, segundo ele, não houve comprovação fática probatória de que havia qualquer tipo de relação entre o titular da marca e o terceiro importador. Além disso, o acórdão destacou a oposição feita pelo titular da marca através de ação civil e criminal:

“Outrossim, incontroverso que a sociedade apelante adquiriu o produto da marca ABSOLUT no mercado exterior através de uma terceira importadora. A prova carreada aos autos demonstra que a importadora da qual a demandada adquiriu os produtos não está autorizada pelo proprietário da marca ou seu licenciado exclusivo no Brasil para promover exportações para o território nacional.”

O referido Recurso ainda ressaltou que o importador paralelo incorreu na prática de concorrência desleal, destacando as vantagens do importador paralelo com relação à sua redução de custo quanto à publicidade, pesquisa, fabricação etc. Neste sentido, defendeu-se a necessidade de indenização ao titular da marca e seu distribuidor exclusivo pelos benefícios auferidos pelo importador paralelo.

modo que a demandada está obrigada a respeitar a exclusividade, incluindo se abster de importar produtos da marca licenciada.8. O montante deve ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que a instrução foi incapaz de permitir a imediata valoração. Precedente do STJ.9. A extensão dos danos deve ser calculada de acordo com o lucro obtido pela demandada, conforme dispõe o artigo 210, inciso II, da Lei nº 9.279/1996. 10. Os valores apurados em liquidação de sentença deverão ser corrigidos monetariamente a partir da comercialização dos produtos, na forma do verbete 43 da Súmula da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Os juros moratórios incidem a contar da citação, momento em que se constituiu a demandada em mora, na forma do artigo 405 do Código Civil. Fixação que se opera de ofício, nos termos do verbete 161 desta Corte de Justiça. 11. Noutra toada, no caso de produtos genuínos inseridos no mercado nacional, sem o consentimento da detentora do direito exclusivo de exploração da marca ou seu licenciado, torna imperiosa a comprovação do abalo moral proveniente da circulação da mercadoria e do prejuízo causado à imagem da sociedade empresária, exigindo-se, para tanto, demonstração cabal do comprometimento da reputação da empresa. 12. Embora o Superior Tribunal de Justiça admita que a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, não há nos autos prova de violação da honra objetiva das sociedades apeladas. 13. Recursos improvidos. (grifo nosso). **Ag. Inominados. Rel. Des. JOSE CARLOS PAES. 14ª Câmara Cível. Julgado em 22.10.2014**

3.1.3 Análise da jurisprudência

Conforme se depreende dos julgados aqui destacados, o trabalho buscou focar, principalmente na questão do consentimento, muito embora exista a questão do contrato de exclusividade e sua oposição perante terceiros, das teorias da exaustão, questões relacionadas ao consumidor entre outras.

A jurisprudência apresentada no presente trabalho demonstra a grande dificuldade de se chegar a um consenso sobre o tema da importação paralela e uma interpretação concreta sobre o art. 132, III da Lei de Propriedade Industrial. Ainda há entendimentos controversos no que diz respeito ao tema. Isto é, muitos ainda entendem que o consentimento deve ser expresso, não havendo, em hipótese nenhuma margem para interpretação ao consentimento tácito, que implica diretamente na ilicitude da prática de importação paralela.

Entretanto, é importante destacar que o art. 132, III da Lei 9.279/96 não estabelece claramente a forma pela qual deve ser dado o consentimento. Isto é, talvez a intenção do legislador tenha sido justamente deixar margem às interpretações diversas, pois, conforme verificamos, a importação paralela deve ser analisada caso a caso. Não há como negar que tal prática ajuda na livre concorrência, de modo que o titular da marca e seu licenciado exclusivo não obtenham total controle dos seus produtos e acabem monopolizando o comércio nacional. Dessa forma, se os Tribunais somente entenderem pela ilicitude da importação paralela, a monopolização do mercado pode se instalar dentro do território nacional.

Portanto, consagrando os princípios constitucionais da livre iniciativa e concorrência, a importação paralela não deve ser considerada ilícita somente pelo fato de não haver consentimento expresso, pois muitas vezes as provas trazidas pelo importador são suficientes para demonstrar que o titular ou seu licenciado exclusivo tinha ciência, ou pelo menos condições inequívocas de conhecimento sobre a prática de importação paralela. Exemplo disso são os casos em que a importadora é empresa controlada, e a controladora- titular da marca- não se opôs a tal prática. É evidente que, nestes casos, o consentimento tácito deve sim ser aceito pelos Tribunais.

CONCLUSÃO

A lei de Propriedade Industrial garante ao titular da Marca direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional. Como vimos, além da função econômica da marca, a função original e a qual mais ganha destaque à razão de criar uma marca é justamente distinguir a sua procedência dos demais sinais distintivos.

O Brasil adota em sua legislação o princípio da exaustão nacional dos direitos. Isso quer dizer que, a comercialização de um produto de determinado sinal fora do território brasileiro não tem, salvo exceções expressas, o condão de exaurir internamente este direito adquirido. A exaustão nacional tem, portanto, o encargo que limitar o uso exclusivo do titular da marca ao território nacional bem como estabelecer o limite para o mesmo poder se insurgir quanto à liberdade de circulação e iniciativa dos produtos sob determinada marca.

Entretanto, nota-se que o direito de se opor à livre circulação de produtos não é absoluto. Ocorrendo a primeira venda do produto no território nacional pelo próprio titular ou alguém por ele autorizado, o seu direito exclusivo de exaurir e, portanto, o titular não poderá mais impedir ou controlar as revendas subsequentes do mesmo produto.

A partir daí surge o questionamento do consentimento tácito e expresso, tendo em vista que a legislação, no seu art. 132, III da Lei 9.279/96, é imprecisa em relação à necessidade de formalização do consentimento. Dessa forma, o consentimento implícito pode ser aceito através de diferentes situações e casos específicos.

Conforme podemos perceber, o consentimento tácito, geralmente, é aceito nos casos em que o titular da marca e/ou licenciado, sabendo que terceiros estão importando seus produtos genuínos, permanecem inertes por um determinado período de tempo ou quando uma empresa controlada importa os mesmos produtos para o mercado interno, gerando concorrência intramarcas. Por outro lado, há quem defenda que a importação de produtos genuínos somente poderá ocorrer se houver consentimento expresso e inequívoco do titular da marca, conforme dispõe o art. 132, inciso III da Lei 9.279/96.

Entretanto, nos casos apresentados é indispensável que o importador paralelo comprove, de forma clara e inequívoca, que houve o consentimento implícito ou que as circunstâncias demonstraram que o titular renunciou a proteção do seu direito marcário.

Geralmente o consentimento tácito é resultado da falta de ação do titular da marca, principalmente quando estamos diante de um longo período em que a importação paralela vem ocorrendo sem que haja nenhuma oposição do mesmo. É certo que para uma melhor demonstração de que houve do consentimento tácito, as ações do titular devem ser claras e inequívocas.

Logo, para evitar que ocorra o consentimento implícito, as empresas, não somente devem realizar contratos de exclusividade, estabelecer os limites das vendas a um determinado território como também monitorar as atividades dos distribuidores a fim de minimizar os riscos de importação paralela. Em se tratando de subsidiárias, estas devem estar cientes das restrições feitas à revenda e dos riscos de importação paralela.

Caso o consentimento tácito já esteja configurado, basta que o titular da marca se oponha a tal situação como forma de uma “revogação de consentimento”, através, por exemplo, de notificações extrajudiciais.

Além disso, restou claro que a importação paralela deve sempre ser analisada sob o prisma constitucional, que protege os princípios consagrados no art. 170 da Carta Magna da livre iniciativa e do livre comércio. É evidente, entretanto, que existem as restrições estabelecidas pela Lei de Propriedade Industrial e as garantias que o titular da marca tem para assegurar seus direitos sobre sua marca e seu produto, porém sem que os princípios constitucionais sejam suprimidos.

O desafio enfrentado pelos tribunais em relação à importação paralela é a compatibilização entre a livre concorrência e a liberdade de comércio, de um lado, e a proteção à propriedade intelectual, de outro. Tal prática pode acarretar concorrência desleal na medida em que poderá causar prejuízo a terceiros, tendo em vista que os produtos frutos da importação paralela chegam no mercado a um preço mais acessível do que os disponíveis no mercado interno e o importador paralelo acaba por “pegar carona” nos investimentos feitos pelo titular ou licenciado exclusivo. Devido a tal possibilidade, muitas vezes os licenciados se sentem desestimulados, o que pode, futuramente, prejudicar o mercado como um todo.

O tema Importação Paralela vem, aos poucos, aumentando seu destaque nos Tribunais brasileiros, muito embora ainda não haja uma posição concreta e pacífica com relação a possibilidade ou não das importações paralelas.

Conclui-se que a tendência, entretanto, é que, com a globalização, os blocos econômicos, a exemplo da União Europeia, tendem a regulamentar esta matéria a fim de uniformizar e auxiliar nas decisões dos tribunais quanto às questões de legitimidade ou ilegitimidade das importações paralelas.

REFERÊNCIAS

ADIERS, Cláudia Marins. As Importações Paralelas à Luz do Princípio de Exaustão do Direito de Marca e dos Aspectos Contratuais e Concorrenciais. In BARBOSA, Denis Borges (org.). **Aspectos Polêmicos da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

ALEXANDER, Willy. Exhaustion of Trade Mark Rights in the European Economic Area. **European Law Review**. Editora: Anthony Arnulf and Robin C.A. White. V. 24, nº1, Fevereiro de 1999.

AMARAL, Luiz Henrique. A Exaustão de Direitos e a Importação Paralela na Nova Lei de Propriedade Industrial: a Evolução Judicial, In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Anais do XIX Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro: ABPI, 1999, p. 118-121.

_____. A Questão das Importações Paralelas: Reflexos nos Direitos Autorais., In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Rio de Janeiro. **Anais do XVIII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro: ABPI, 1998, p. 55-67.

AMARAL, Rafael Lacaz. Importação Paralela no Direito Marcário Brasileiro. Uma Análise à Luz do Atual Posicionamento Jurisprudencial. **Revista da ABPI**, N. 81, MAR/ABR 2006, p. 42-58.

ANDRADE, Gustavo Piva de. Importação Paralela e a Exaustão de Direitos. **Consulex: Revista Jurídica**, v.16, n. 379, Nov 2013, p. 48-49.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

_____. **Propriedade intelectual: a aplicação do acordo TRIPs**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BASSO, Maristela. **Propriedade Intelectual e Importação Paralela**. São Paulo, ATLAS S.A. 2011.

_____. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

_____. Importação paralela e o princípio da exaustão. Especial referência às marcas. In BARBOSA, Denis Borges (org.); KARIN, Garu-Kuntz (org.). **Ensaio sobre o Direito Imaterial – Estudos Dedicados a Newton Silveira**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

BORGES, Valesca Raizer. **As Importações Paralelas nas relações regionais: a exaustão dos direitos de propriedade intelectual no debate sobre a Área de Livre**

Comércio das Américas – ALCA. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/8193-8192-1-PB.htm>. Acessado em: 03.11.2014.

BRAGA, Ludmila Arruda. Importações Paralelas e Exaustão de Direitos: Uma visão crítica. In **Revista Brasileira de Direito Internacional**, Curitiba, v. 4, n.4, jul./dez. 2006, p. 100 – 117.

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial e Correlatos**. Brasil, Renovar, 2001.

EASEY, Amanda e MASSEY, Rohan. Parallel Imports: consent by conduct. **Journal of Intellectual Property Law & Practice**, Vol. 3, No. 10, 2008, p.642- 649.

FEKETE, Elizabeth K. Importações paralelas: a implementação do princípio de exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização, In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. 26,1997, Rio de Janeiro. **Anais do XXVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro: ABPI, 1997. p. 76-102

_____. Importações Paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. **Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro**. Ano XXXVII. nº 113. janeiro – março de 1999, p. 154-187.

FORGIONI, Paula A. Importações Paralelas no Brasil: a Propriedade Industrial nos Quadrantes dos Princípios Constitucionais. In BARBOSA, Denis Borges (org.); KARIN, Garu-Kuntz (org.). **Ensaio sobre o Direito Imaterial – Estudos Dedicados a Newton Silveira**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

GRAU-KUNTZ, Karin. Importação Paralela de Produto de Marca. **Revista da ABAPI**, nº 125, Jul/Ago 2013, p. 69-72.

_____. Karin; SILVEIRA, Newton. A exaustão do direito de marcas na União Européia e o Mercosul. **Revista da ABPI**, nº 25, Nov./Dez., 1996, p. 6-22.

HEARTH, Christopher. Os limites dos direitos patentários em termos temporais, geográficos e de conteúdo. In JR, Edson Beas Rodrigues; POLIDO, Fabrício (orgs.). **Propriedade Intelectual – Novos Paradigmas Internacionais, Conflitos e Desafios**. Rio de Janeiro: Campus Jurídico, 2007.

KUHN, Perla M. Acordo NAFTA: aspectos de propriedade intelectual e importações paralelas. Trad. Tomaz Henrique Leonardos. **Revista da ABPI**, nº 12, Jul./Out., 1994.

MARQUES, Cláudia Villagra S. **A Questão da Importação Paralela no Comércio Internacional**. Disponível em: <http://www.villagramarques.com.br/artigos.htm>.

MASKUS, Keith E.; GANSLANDT, Mattias (2007): **Intellectual Property Rights, Parallel Imports and Strategic Behavior**, IFN Working Paper, No. 704.

MEDEIROS, Lilea Pires. Propriedade Industrial e Importação Paralela: Aspectos Legais e Jurisprudenciais. **Revista da ABPI**, n. 86, jan/fev 2007, p. 31-40.

NAKAMURA, Edson Takeshi. Importação Paralela à luz da legislação de Propriedade Intelectual e da Concorrência. **Revista da ABPI**, nº 104, jan/fev. 2010, p.50-64.

PORANGA, Luis Henrique. Breve Estudo do Princípio da Exaustão e dos Direitos Residuais sobre a Marca. **Revista da ABPI**, nº 122, jan/fev 2013, p. 65-72.

ROCHA, Thiago Gonçalves Paluma. **O nível de proteção da propriedade intelectual definido pelo acordo TRIPS/OMC e o direito ao desenvolvimento**. 2011. Dissertação (Mestrado)-Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2011.

SALDANHA, Felipe Zaltman. A doutrina da exaustão de direitos e a importação paralela de medicamentos: uma breve análise acerca da concretização do acesso à saúde no Brasil. In **Revista Eletrônica da ABPI**, N. 7, 2013, p. 80-142.

SILVEIRA, Newton. A Obrigação de Exploração de Propriedade Industrial e a Exaustão de Direitos. **Revista da EMARF**, Rio de Janeiro, v. 12, n.1, ago. 2009, p. 84-104..

SILVA, Pedro Souza. **Direito comunitário e propriedade industrial. O princípio do esgotamento dos direitos**. Coimbra, Coimbra Editora, 1996.

TEIXEIRA, Daniel Pezzutti Ribeiro. Propriedade Intelectual e o Comércio Internacional. In AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do (org.). **Direito do Comércio Internacional**. São Paulo: Aduaneiras, 2004.