



IMPORTAÇÃO PARALELA NO DIREITO MARCÁRIO BRASILEIRO - UMA ANÁLISE À LUZ DO ATUAL POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL

RAFAEL LACAZ AMARAL¹

Advogado integrante de Momen, Leonardos & Cia.; Pós-Graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Sumário: 1. Introdução - 2. Do Princípio da Exaustão dos Direitos dos Titulares de Marcas de Indústria e Comércio - 2.1. A exaustão nacional do direito marcário: o princípio adotado pela LPI - 2.2. As exaustões internacional e comunitária de direito marcário - 3. A Concordância por Parte do Titular do Direito: Aspecto Crucial para se Determinar a Licitude, ou Não, das Importações Paralelas, Segundo a Doutrina e a Jurisprudência Nacional - 4. Da Legitimidade para a Propositura de Medidas Judiciais com o Fito de Barrar Importações Paralelas - Das Formalidades Legais que os Contratos de Licença de Uso Exclusivo de Marcas e de Distribuição Exclusiva de Produtos Devem Preencher - 5. Relevantes Questionamentos Concernentes ao Tema - Da Responsabilidade do Titular do Direito frente a Prejuízos Causados aos seus Licenciados ou Distribuidores Exclusivos - 6. Outros Casos Judiciais Envolvendo Importação Paralela de Produtos - 7. Conclusão - Bibliografia

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como propósito tratar da modalidade de infração a direito de exclusividade de uso de bens protegidos pelo direito da propriedade industrial² – em especial o marcário – conferido por seus respectivos titulares, através de contratos, a licenciados ou distribuidores oficiais situados em determinados territórios, ou bloco de territórios, comumente denominada de importação paralela.

Apesar de o assunto proposto já ter merecido profundos e não menos esclarecedores comentários de renomados especialistas no ramo do direito da propriedade industrial e intelectual³, especialmente em virtude dos sérios reflexos que a prática de importação paralela geram no âmbito do Direito, permitimo-nos trazer, aqui, nossas impressões a respeito do tema, valendo-nos, para tanto, dos entendimentos contidos em algumas das decisões judiciais mais modernas.

Por tratar-se de assunto relativamente novo entre nós, especialmente em virtude de sua recente regulamentação no ordenamento jurídico pátrio, passaremos, inicialmente, a analisar o princípio da exaustão em seus três diferentes níveis (com enfoque na modalidade adotada por nossa legislação) para, em seguida, dissertar a respeito da prática de importação paralela e os seus efeitos, seja para o importador paralelo, para o licenciante, ou para o licenciado ou distribuidor exclusivo

das mercadorias licenciadas no território, tudo isto em paralelo com o que vem sendo gradativamente solidificado por nossos tribunais.

2. DO PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO DOS DIREITOS DOS TITULARES DE MARCAS DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Para que se possa colocar a questão objeto do presente trabalho diretamente no ponto legal e comercial em que se encontra efetivamente inserida, cumpre-nos, primeiramente, trazer algumas definições acerca do princípio da exaustão dos direitos ou, simplesmente, do esgotamento do direito de propriedade industrial, que possui íntima e indissociável relação com a prática de importação paralela.

Assim, nas palavras de Alberto Bercovitz, “*la doctrina del agotamiento parte tradicionalmente y según resulta de su propia denominación de que una vez que se ha hecho uso de un derecho de propiedad industrial, al introducir en el mercado un producto protegido por él, ese derecho se ha agotado con referencia a ese producto, es decir, que ya no se pueden hacer valer facultades derivadas de ese derecho frente a quienes adquirieran, use o negocien con el producto puede circular libremente en el mercado, sin que puedan afectarle las facultades que la ley confiere al titular del derecho de propiedad industrial que lo comercializó*”⁴.

1. O autor agradece a colaboração de Gabriel Francisco Leonardos.
2. Muito embora as questões da importação paralela e do princípio da exaustão dos direitos também repercutirem no campo dos direitos autorais, conforme teremos a oportunidade de ver no item 6 abaixo.

3. A exemplo de Elisabeth Kasznar Fekete, José Roberto D’Affonseca Gusmão, Cláudia Marins Adiers, Gabriel Francisco Leonardos e Luiz Henrique do Amaral, cujos entendimentos a respeito do tema serão citados ao longo deste ensaio.
4. BERCOVIZ, Alberto. La propiedad industrial e intelectual en el derecho comunitario. In: *TRATADO de derecho comunitario europeo (Estudio sistemático desde el derecho español)*. Madrid: Editorial Civitas, 1986. t. II.



Já Elisabeth Kasznar Fekete, em seu irretocável trabalho sob o título "Importações Paralelas: A Implementação do Princípio da Exaustão de Direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização", publicado na *Revista Mercosul*, leciona, com clareza e propriedade, que "[a exaustão ou esgotamento de direitos] é o princípio jurídico destinado a discipliná-lo, segundo o qual a exclusividade conferida pelo direito de propriedade industrial ou intelectual pode ser exercida pelo seu titular uma única vez: no primeiro ato de comercialização do produto ao qual está associado. Por esta razão, o princípio é também chamado de 'first sale doctrine', ou 'doutrina da primeira venda', expressão menos usual. Uma vez colocado o produto no comércio, o direito de propriedade industrial ou intelectual 'esgotou-se', no sentido de que não poderá mais ser invocado pelo titular para impedir as vendas subseqüentes"⁵.

De suma importância também é a precisa definição dada por José Roberto D'Afonseca Gusmão, em artigo intitulado "Importação paralela pode ser desastrosa para o país", ao fixar que "o chamado esgotamento do direito de propriedade industrial deve ser visto, precisamente, neste contexto, como sendo uma das limitações do exercício do direito de propriedade. Não fosse assim, em tese, o titular do direito sobre uma patente poderia exercer seu direito (se absoluto fosse considerado), em cada uma das etapas do processo de comercialização. Em outras palavras, e fazendo-se um exercício de argumentação no qual se considera essa hipótese (do direito absoluto) como válida, o titular do direito poderia, uma vez colocado o seu produto no mercado, impedir a revenda comercial do mesmo. Poderia, também, impor unilateralmente condições à comercialização (cobrar royalties sobre cada ato posterior de venda), alegando estar apenas e tão somente exercendo o seu direito absoluto, de forma absoluta".

Várias outras definições poderiam ser igualmente colacionadas neste breve trabalho. Parece-nos, contudo, que a que melhor se encaixa no cerne da discussão que aqui se inicia é aquela feita por José Roberto D'Afonseca Gusmão, que, resumidamente, destacou que o caráter absoluto do direito de propriedade industrial não se opera de forma integral e irrestrita, como a legislação específica

deixa transparecer, comportando, ao contrário, certa limitação, o que faz deste direito, portanto, relativo.

Com efeito, o que se verifica é que ainda que as normas atinentes à matéria (no caso do Brasil, a atual Lei da Propriedade Industrial - LPI, Lei nº 9.279/96), com amparo nos tratados internacionais atinentes ao tema, garantam aos titulares de marcas de indústria e comércio o direito de uso exclusivo de seus respectivos sinais em todo o território nacional⁶, o fato é que tal direito de exclusividade não merece – e, por certo, não pode – ser interpretado de forma incondicional e absoluta, justamente em razão do que estabelece o anteriormente definido princípio da exaustão dos direitos, conforme teremos a oportunidade de ver a seguir.

Antes de darmos prosseguimento, cabe-nos apenas esclarecer que o sistema de esgotamento de direito de propriedade industrial pode se operar em três âmbitos territoriais distintos. Assim, tem-se, primeiramente, a exaustão *nacional*, seguida da exaustão de direitos *regional*, e, finalmente, o esgotamento de direito ao nível *internacional*, sendo certo que cada uma dessas modalidades tem suas particularidades e conseqüências próprias, seja no âmbito do Direito, seja nas relações comerciais entre as partes. Senão, vejamos.

2.1. A exaustão nacional do direito marcário: o princípio adotado pela LPI

Em apertada síntese, a exaustão *nacional* de direitos ocorre quando a primeira venda do produto grafado com determinada marca é efetuada diretamente pelo titular do direito, ou por terceiros com o seu consentimento, no próprio território onde eles estão situados. Aplicando-se tal princípio, não pode este mesmo titular (ou o seu licenciado) obstar-se à venda do produto, ou à sua revenda no mercado interno. Diz-se, portanto, que imediatamente após a inserção do produto no mercado local, o direito de exclusividade do titular exauriu-se.

A este respeito, observe-se que o Brasil adotou justamente esta modalidade de princípio, valendo dizer que ocorrendo a primeira comercialização do produto em território brasileiro, encerrou-se, imediatamente, o direito do titular sobre aquela mercadoria, que poderá ser vendida

5. Palestra proferida por Elisabeth Kasznar Fekete no XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, em 30.9.1997, em Porto Alegre, e publicada nos respectivos *Anais* (pp. 76-102), editados pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual.

6. O artigo 129 da LPI estabelece que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional.

VICENTE NOGUEIRA

ADVOGADOS

RIO DE JANEIRO

Rua Buenos Aires, 68 - 24º andar
20070-020 Rio de Janeiro RJ
Tel.: (55) 21 3852 3110
Fax: (55) 21 2232 8603

BRASÍLIA

Setor Bancário Sul - Quadra 2 - Bloco S
Edifício Empire Center - 12º andar - Sala 1214
70070-100 Brasília DF
Tel.: (55) 61 3323 6666
Fax: (55) 61 3226 7681
vna@vnadvogados.com
www.vnadvogados.com

SÃO PAULO

Praça Antônio Prado, 33 - 20º andar
01010-010 São Paulo SP
Tel.: (55) 11 3105 0326
Fax: (55) 11 3105 7849



e revendida por terceiros sem a sua prévia autorização ou intervenção. É o que determina o artigo 132, inciso III, da LPI, ao assim prever:

“O titular da marca não poderá 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 artigo 68”.

Levando-se em consideração a modalidade de esgotamento de direitos optada pelo legislador nacional, dúvidas não há de que a internacionalização de produto idêntico (e genuíno) neste mesmo território, por terceiro sem autorização do titular do direito ou do licenciado ou distribuidor exclusivo local, infringirá a regra esculpida no supracitado comando, não havendo que se falar, nesta hipótese, em exaustão de direitos. Portanto, em isto ocorrendo, estaremos diante da chamada importação paralela, banida pelo artigo 132, inciso III, da LPI.

Em palestra proferida por ocasião do XVIII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, cujos anais foram publicados na *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI*, Luiz Henrique do Amaral assim se posicionou no tocante ao princípio consagrado na atual lei marcária brasileira:

“A leitura *contrarii sensu* desses dispositivos (artigo 132, inciso III) demonstra que está proibida a importação paralela de produtos, se esses produtos não foram introduzidos no mercado interno, ou seja, no mercado brasileiro, com a autorização expressa ou tácita do titular”.

Cláudia Marins Adiers⁷ ainda abordou, de forma precisa, que a regra anteriormente mencionada e transcrita comporta algumas exceções, como é o caso das previsões contidas nos §§ 3º e 4º do artigo 68 da LPI, que estipulam que no caso das marcas que forem apostas em produtos objetos de patentes sob licença compulsória, ou as que forem grafadas para a importação visando exclusivamente à exploração da patente, o titular local da marca paralelamente importada não poderá arguir a exclusividade sobre o sinal distintivo, desde que o produto tenha sido colocado no mercado *internacional* diretamente pelo titular da patente ou com o seu consentimento⁸.

Apenas para efeitos de argumentação, ressaltamos que muito embora o Brasil tenha incorporado em sua legislação o princípio da exaustão nacional de direitos, quer nos parecer que uma exceção plenamente viável a este princípio, ainda que não prevista expressamente na LPI, poderá ocorrer no caso de o estado (qualidade) dos produtos colocados pelo titular do direito no mercado, ou por terceiros com a sua autorização, e que venham a ser revendidos, tenha sofrido mo-

dificações ou alterações substanciais em sua estrutura ou composição, de modo a gerar risco de dano ou prejuízo aos consumidores.

De fato, este entendimento encontra respaldo nas garantias que o titular da marca tem em preservar a integridade material e a reputação dos produtos grafados por seu sinal, *ex vi* artigo 130, inciso III, da LPI, além de evitar a sua responsabilização por eventuais danos ou prejuízos causados a terceiros⁹ – em especial à saúde dos consumidores – pela utilização ou ingestão desses produtos. Isto porque o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) prevê que o fabricante responde tanto quanto o importador, independentemente de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos¹⁰ dos produtos ou insuficiência de informações sobre a sua utilização e riscos.

2.2. As exaustões internacional e comunitária de direito marcário

A segunda modalidade de exaustão de direitos é a *internacional*, que nada mais é do que a contraposição da nacional, e que estabelece que após a primeira venda do produto em qualquer país pelo titular do direito de propriedade industrial, ou por terceiros, com a sua anuência, o controle sobre a mercadoria se exaure de maneira completa, impedindo o titular de obstaculizar as vendas ou as revendas subsequentes de seus produtos em quaisquer territórios. Deflui, daí, que nos países que seguem este modelo de legislação, como é o caso dos Estados Unidos, a prática de importação paralela, salvo raras exceções, é autorizada.

Por fim, temos o princípio da exaustão *regional* (ou *comunitária*) de direitos, que tem como abrangência determinados blocos econômicos formados por certos países. O primeiro e principal exemplo é a Comunidade Européia, cujo Tratado de Roma previa a instauração de um mercado comum baseado em um regime de livre concorrência entre as pessoas, empresas e entidades dos Estados-membros. Nesse sentido, instaurou-se a supressão dos direitos aduaneiros e das restrições quantitativas à entrada e à saída de produtos.

Ocorre que o referido tratado estatuiu que cada Estado deveria legislar sobre a propriedade industrial, mantendo, contudo, uma imprescindível harmonia com as resoluções tomadas e previstas no Tratado de Roma. E foi justamente em razão da oscilação existente entre cada uma das legislações internas dos países pertencentes ao referido bloco econômico que os tribunais europeus, de uma ma-

7. ADIERS, Cláudia Marins. As importações paralelas à luz do princípio de exaustão do direito de marca e seus reflexos nos direitos contratual e concorrencial. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*. São Paulo, n. 127, p. 127-164, jul/set 2002.

8. Aliás, sobre a questão do consentimento dado pelo titular do direito – assunto extremamente nebuloso no que se refere à questão objeto do presente trabalho –, dissertaremos mais adiante.

9. Exemplo disto são os chamados “*recalls*”, comumente realizados por montadoras de carros, que ao detectarem que uma determinada série de carros foi colocada no mercado com peças defeituosas, inserem em veículos de grande circulação nacional anúncios solicitando aos compradores de carros daquela série que levem os veículos adquiridos a lojas e oficinas credenciadas/autorizadas, a fim de que as peças defeituosas sejam imediatamente substituídas.

10. Evidente que a regra do artigo 12 aqui citado restringe a solidariedade entre o importador e o fabricante a “defeitos” ocorridos nos produtos durante o prazo de garantia. Entretanto, em razão da atual tendência de nossos Tribunais no sentido de ampliar ao máximo o escopo de proteção aos consumidores, entendemos que a hipótese de comercialização de produto com “defeito” deve ser esticada para também compreender produtos com “qualidade” deteriorada ou alterada, como é o caso de medicamentos, produtos alimentícios, entre outros, que têm impacto irremediavelmente direto na saúde dos consumidores. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em importante decisão proferida no caso PANASONIC (REsp nº 63.981-SP, julgado, em 11.4.2000, pela 4ª Turma), confirmou que a subsidiária local da empresa fabricante do produto importado paralelamente por consumidor, para uso próprio, seria subsidiariamente responsável pela reparação dos prejuízos causados ao consumidor em virtude de defeito no produto, durante o período de garantia.



neira geral, têm reconsiderado o alcance territorial da exaustão, em particular, a limitação de seu alcance internacional.

3. A CONCORDÂNCIA POR PARTE DO TITULAR DO DIREITO: ASPECTO CRUCIAL PARA SE DETERMINAR A LICITUDE, OU NÃO, DAS IMPORTAÇÕES PARALELAS, SEGUNDO A DOCTRINA E A JURISPRUDÊNCIA NACIONAL

Como já adiantado, a grande dificuldade que os nossos tribunais e operadores do Direito têm enfrentado ao se depararem com questões como a importação paralela de produtos genuínos se dá, em geral, no campo da determinação da abrangência e da existência do consentimento tácito (ou presumido) na comercialização das mercadorias por canais externos à rede de distribuição original¹¹.

Evidente que se o titular do direito consentiu, de maneira taxativa, que determinados produtos fossem importados por certa empresa, não há que se falar em violação à exclusividade de direitos e, conseqüentemente, em prática de importação paralela ilícita, já que houve uma permissão explícita para que tais produtos circulassem junto a outros idênticos no mercado interno.

Ocorre, entretanto, que grande parte das vezes o problema da solução jurídica no consentimento tácito está vinculado à própria *relação comercial* existente entre o detentor do direito de propriedade industrial, de um lado, e a parte que vende a mercadoria no mercado estrangeiro, de outro.

Nesse tocante, as importações paralelas têm sido interpretadas pelos tribunais brasileiros – e pela doutrina – como *lícitas*, na medida em que a empresa coligada ou licenciada do titular do direito no exterior teria dado, ainda que em tese, um consentimento tácito para que um terceiro colocasse produto idêntico no território alheio, que, por força de con-

trato firmado entre o mesmo titular e um licenciado ou distribuidor exclusivo local, conferiria a este último o monopólio de exploração de tais direitos (i.e., a comercialização e a distribuição de artigos).

A fim de que possamos melhor explicar a incidência deste critério, tomemos o seguinte exemplo: uma empresa **A**, localizada no território **Y**, adquire, no exterior (território **X**), mercadorias da marca “**CDE**” diretamente da empresa **B**, que vem a ser controlada, licenciada, distribuidora ou pertencente ao mesmo grupo econômico da sociedade titular do direito sobre a referida marca.

Esta mercadoria é subseqüentemente importada pela empresa **A** para o seu território (**Y**) sem a autorização prévia do titular do direito, tampouco do seu licenciado ou distribuidor exclusivo no território **Y**.

Por fim, com a importação paralela dos produtos da marca “**CDE**” pela empresa **A**, verifica-se a existência de produtos idênticos (e genuínos) no mercado do território **Y**, distribuídos ou vendidos, no entanto, por empresas diferentes, e, na maioria das vezes, por preços absolutamente distintos¹².

Resulta, daí, que a empresa licenciada ou distribuidora exclusiva no território **Y** passa a não mais ser absoluta em seu território contratual, já que terá de competir diretamente com um terceiro que, evidentemente, não tem os mesmos encargos, deveres e obrigações contratuais, tais como a compra de um lote mínimo de produtos em períodos determinados, o regular pagamento de *royalties*, o desembolso de taxas de publicidade e promoção dos produtos e marcas licenciados, entre muitos outros.

Em realidade, o que se constata é que o importador paralelo acaba pegando uma “carona” indevida em todo o investimento realizado pelo licenciado ou distribuidor exclusivo no desenvolvimento da cadeia oficial de distribuição, o que pode inclusive ser fatal para o fiel cumprimento do contrato e, conseqüentemente, para o sucesso da licença no país¹³.

11. A respeito da discussão sobre consentimento tácito na União Européia, vide palestra proferida por Gabriel Francisco Leonardos no XIX Seminário Nacional da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, de 1999, in *Anais*, páginas 122-126.

12. Como a intenção do importador paralelo geralmente é concorrer com os produtos colocados no mercado interno pelo licenciado ou distribuidor exclusivo local, tais empresas importadoras têm o costume de previamente conduzir ampla pesquisa de mercado com o intuito de comprar de fontes licenciadas no exterior produtos idênticos (e genuínos) por um baixo custo. Com isto, produtos iguais, fabricados por fontes

licenciadas, passam a concorrer diretamente no mercado interno. Na maioria destes casos, o responsável pela importação paralela leva vantagem em relação ao licenciado ou distribuidor exclusivo, já que o preço final de seus produtos não carrega os elevados valores despendidos pelo licenciado ou distribuidor oficial na promoção do produto e da marca no mercado, entre outros.

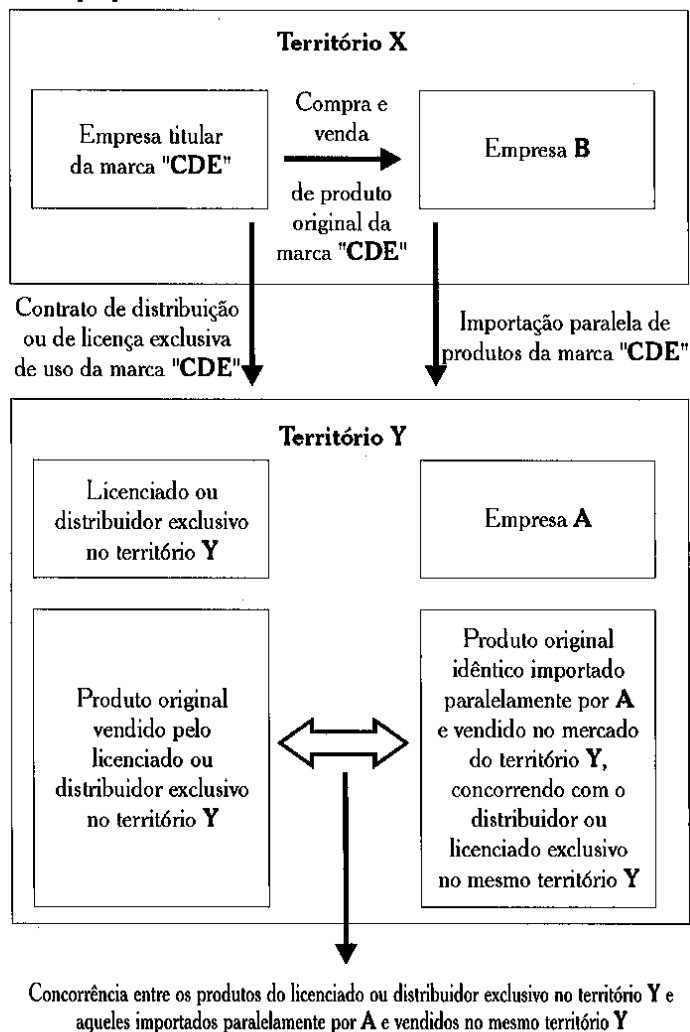
13. Hipótese esta, aliás, ocorrida com o antigo distribuidor exclusivo da marca REEBOK no Brasil, conforme teremos a oportunidade de comentar mais adiante.

III
NASCIMENTO
Advogados
III

Advogados - Attorney Society
Patentes e Marcas - Patents And Trade Marks
Direito Autoral - Software

04533-012 - RUA TABAPUÃ, 627 - 5º ANDAR - FONE (11) 3078-5411 - FAX (11) 3078-7809/3078-0870 - SÃO PAULO - SP
e-mail: nascimento@nascimentoadv.com.br
web site: www.nascimentoadv.com.br

Vejamos o quadro ilustrativo abaixo, que resume bem a questão acima proposta:



Na hipótese acima sugerida, o entendimento moderno da doutrina e da jurisprudência brasileira tem se firmado no sentido de confirmar como consentimento tácito a *relação societária ou comercial* envolvendo, de um lado, o titular do direito, e, de outro, o vendedor do produto original no exterior, considerando-se, assim, legítima a importação paralela realizada.

A este respeito, permitimo-nos trazer esclarecedor julgado da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no caso envolvendo a importação de garrafas da vodca polonesa WYBOROWA¹⁴, em que ficou assentado que "no caso vertente, há a particularidade de a importação ter sido feita diretamente de um dos 25 fabricantes da referida vodca na Polônia".

Sustentando o entendimento acima, o Ilustre Desembargador Carlos Roberto Gonçalves ainda ponderou o seguinte:

14. Apelação Cível nº 090.538.4/3, julgada pela 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que foram partes, de um lado, Agros Holding S.A., como apelante, e, na qualidade de apelada, Gomez Carrera Importação e Exportação Ltda.

"Interessante destacar afirmação pertinente da apelada, na defesa da livre concorrência, no sentido de que 'se a 25 POLMOS proibir às suas outras 24 licenciadas que utilizem a marca Wyborowa, a ora apelante não terá de quem adquirir vodca' e, portanto, não terá o que fazer com o registro da marca no Brasil".

Esta mesma linha de raciocínio foi igualmente adotada no acórdão proferido pelo mesmo Tribunal de Justiça, nos autos do recurso de Apelação Cível nº 131.909.4/4-00, em que foram apelantes American Home Products Corporation, American Cyanamid Company e Laboratórios Wyeth-Whitehall, e apelada a empresa brasileira LDZ Comércio Importação e Exportação Ltda. Frise-se, apenas, que a primeira apelante é a produtora mundial do complexo vitamínico CENTRUM, objeto da lide, enquanto a segunda ostenta a qualidade de titular da marca no Brasil e a terceira é a distribuidora exclusiva do mencionado produto no território nacional. Naquela oportunidade, decidiu-se, à unanimidade de votos, que:

"À evidência, se o complexo vitamínico foi colocado no mercado a partir da aquisição feita junto à fabricante e titular da marca, a ampla circulação, com a sua venda aos consumidores finais é decorrência lógica da operação originária, não se podendo invocar, destarte, com fundamento no preceito cominatório perseguido, a regra contida no citado artigo 132, inciso III, da Lei nº 9.279/96".

Concluindo, ponderou-se que:

"(...) tomando-se em consideração que a própria fabricante teria vendido seu produto para outra importadora e distribuidora, possível entrever que a apelante Wyeth-Whitehall não detém a indigitada exclusividade para revender ou comercializar os produtos CENTRUM no mercado interno, o que igualmente compromete a tese esboçada na insurgência".

Recentemente, viu-se um caso, ainda pendente de decisão de mérito, em que uma outra modalidade de consentimento tácito foi confirmada, tendo sido permitida a importação paralela de mercadorias de certa marca por determinada empresa, em detrimento da existência de licença exclusiva de uso do mesmo sinal em nome de terceiro. Tratou-se da decisão liminar proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Fortaleza, nos autos da ação¹⁵, ainda em curso, ajuizada por GAC Importação e Exportação Ltda. em face de Diageo Brands BV e Diageo Brasil Ltda., com o objetivo de assegurar o direito da autora de continuar a importar uísques da marca JOHNNIE WALKER.

O ponto interessante da lide reside no bem formulado argumento lançado pela parte autora de que em virtude de esta há muito vir importando para o território brasileiro grandes quantidades de garrafas de uísque da marca em debate, inclusive com a anuência das rés, devido ao relacionamento comercial que as envolveu no passado, estar-se-ia diante de verdadeiro consentimento tácito dado por estas últimas, configurando-se licitas as importações realizadas pela autora. Veja-se, abaixo, trechos dessa decisão:

15. Ação Ordinária nº 2005.0015.3787-5.



“A prova documental acompanhante da inicial comprova as sucessivas importações realizadas pela promovente, quando, por diversas vezes, internou no território nacional as marcas de uísque licenciadas em nome da 2ª promovida.

Neste proceder, e conforme os documentos juntados, importou do Reino Unido, em março de 1997, uma quantidade de 850 caixas de *whiskie Johnnie Walker Red Label*. Voltou a importar em junho de 1998, aqui internado, diretamente da Islândia, 1.940 caixas de *whiskie Johnnie Walker Red Label*, e 30 caixas de *Old Par*. No ano seguinte, 1999, mais precisamente no mês de junho, importou novamente da Islândia uma quantidade de 1.940 caixas de *Johnnie Walker Red Label* e 30 caixas de *Johnnie Walker Black Label*. Em setembro de 2001, importou 750 caixas de *Black & White* da Holanda. Também da Holanda, novamente em novembro de 2001, fez uma outra importação no total de 970 caixas de *Johnnie Walker Red Label* e 30 caixas de *Johnnie Walker Black Label*. Seguiu-se outra importação em março de 2002, diretamente do Reino Unido, referente a 1.000 caixas de *Johnnie Walker Red Label*.

Ademais, a documentação testifica, também, de forma inequívoca, que paralelamente às importações, constantes e volumosas, foram os negócios de compra e venda das bebidas, entabulados entre a promovente e a 2ª promovida.

Inegavelmente, por ter a 2ª promovida o controle das marcas de uísque aqui no Brasil, a conclusão que se extrai é que ela não tinha como desconhecer a qualidade de importadora da promovente, concernente às ditas marcas, incidindo sobre esse fato, como norma jurídica reguladora, o artigo 132, III, da Lei nº 9.279/96 (...).

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 à claras, com rigorosa fiscalização da Receita Federal, além da ostensiva exposição da mercadoria para venda ao consumidor, após o desembaraço aduaneiro. Basta, desse modo, o consentimento tácito, e uma vez realizada a primeira 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 promovente continuaram a negociar as mesmas bebidas”.

Não bastasse a argumentação acima, que, no nosso entender, corretamente apontou a existência de consentimento tácito em razão do *relacionamento comercial prévio* – porém, não mais existente – da importadora e da licenciada exclusiva no território nacional, o magistrado ainda se manifestou acerca do princípio da função social do contrato, que, não obstante a sua ruptura pelas empresas litigantes, deveria ser prestigiado:

“Em segundo lugar, examino se é justa a recusa em vender, imputada à 2ª promovida.

Numa visão perfunctória, entendo que não.

(...)

O relacionamento comercial travado constantemente entre as partes, envolvendo grande volume de compras, reproduz, pela posição de domínio das marcas de uísque comercializadas pelas promovidas no mercado nacional, uma expectativa de negócios *ad futurem*, que só o inadimplemento seria motivo para obstar.

Não era intenção das partes (promovente e 2ª promovida), creio, quando se enlearam em negociações contínuas há vários anos, impor uma ruptura abrupta à relação comercial, que, à primeira vista, era bem cordial.

(...)

O sentido de ‘função social do contrato’, no caso em tablado, erige do entendimento, *a priori*, de que a promovente agregou ao seu patrimônio o direito de importar as marcas de uísque, não calhando, por isso, razão plausível para a recusa em vender.

Também, como a recusa em vender – refere a inicial – vem causando sucessivos prejuízos à promovente, ao deixar de expor à venda as reconhecidas marcas de uísque, como sempre o fez ao longo dos anos passados, é que tenho-na como injustificável, notadamente quando os fatos deixam transparecer que a recusa é conseqüência das importações de há realizadas, e que só no começo de 2004 passaram a ser questionadas pelas promovidas”.

RICCI
& ASSOCIADOS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Marcas • Patentes • Direito Autoral • Software • Transferência de Tecnologia

Avenida Indianópolis, 2504 - Cep 04062-002 - São Paulo - SP

Telefone: (+55 11) 5581-5707 - Fax: (+55 11) 276-9864

E-mail: ricci@riccimarcas.com.br

Home page: www.riccipl.com.br



Em vista das considerações acima, deferiu-se o provimento liminar requerido na inicial para conceder à autora o direito de importar garrafas de uísque sob as marcas em questão, ainda impondo às rés que se abstenham de opor obstáculos às importações doravante contratadas, sob pena de pagamento de multa diária, assim como para que a 2ª ré cesse, de pronto, com a recusa em vender para a autora os referidos produtos, devendo oferecer a esta as mesmas condições de prazo e descontos que sempre concedeu, não discriminando-a das condições de venda oferecidas à concorrência.

4. DA LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DE MEDIDAS JUDICIAIS COM O FITO DE BARRAR IMPORTAÇÕES PARALELAS

Das formalidades legais que os contratos de licença de uso exclusivo de marcas e de distribuição exclusiva de produtos devem preencher

É importante que se diga que o anteriormente mencionado caso CENTRUM ainda cuidou de relevante questão para os operadores do Direito. Isto porque a referida medida contenciosa foi originalmente movida contra a empresa *revendedora* dos produtos importados paralelamente (LDZ Comércio Importação e Exportação Ltda.), e não contra a *importadora* da mercadoria (no caso a Importex Importação e Exportação Ltda.). Com base neste fato, o Tribunal confirmou o dispositivo da sentença que havia determinado a improcedência do pedido por impossibilidade jurídica de aplicação da regra do artigo 132, inciso III, da LPI, sustentando que:

“As autoras, pelo menos a primeira delas [produtora dos medicamentos], 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 documentos a ela relativos para provar ter sido a operação desautorizada. Não tendo sido feito tal prova, deve-se presumir que a importação foi regular e autorizada pela primeira autora.

(...) Não tem sentido lógico e fere a regra de hermenêutica a interpretação dada pelas autoras para o dispositivo invocado [artigo 132, inciso III], pois faz concluir serem necessárias duas autorizações do titular da marca; uma para colocar no mercado determinado produto; e outra para que esse mesmo produto possa circular. O aspecto prático desta afirmação está na conclusão de que não podem as autoras impedir a circulação do produto, uma vez que a primeira autora, ao vender seus produtos para a empresa Importex, autorizou a sua colocação no mercado brasileiro”.

Entendemos que o raciocínio acima é absolutamente pertinente e correto, porquanto o anteriormente ventilado dispositivo da LPI determina, com clareza, que o titular do direito não pode “*impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno (...)*”. Ora, ao nosso ver, a livre circulação mencionada nesta norma corresponde à revenda da mercadoria “cinza”, que, por seu turno, é

importada paralelamente (“*produto colocado no mercado interno*”) por agente alheio à cadeia oficial de distribuição.

Concluimos, portanto, que a decisão proferida no caso CENTRUM seguiu fielmente o que dispõe a norma da LPI, já que somente o ato de importar paralelamente (e, conseqüentemente, a sua venda), ou seja, a *introdução* da mercadoria no mercado interno, mas não a revenda da mercadoria (i.e., a venda ou as vendas subseqüentes feitas por aquele que adquiriu a mercadoria do importador paralelo), é que é proibida.

Ainda no tocante à legitimidade processual, cabe também observar que, a rigor, somente o próprio titular do direito marcário e/ou o seu licenciado exclusivo estão legitimados a barrar, através de medidas judiciais, a importação paralela de mercadorias, muito embora vários acórdãos já tenham confirmado a legitimidade ativa do distribuidor exclusivo, como ocorreu no caso CENTRUM.

Isto porque os contratos de distribuição exclusiva não implicam, necessariamente, em licenças de uso de marca. Sendo assim, para vender produtos originais em determinado mercado, importados diretamente do fabricante original ou de terceiros mediante autorização deste fabricante original, não é obrigatória a obtenção de licença de uso de marca, mas tão e somente de um contrato de distribuição, sem licença de uso de marca.

Para que o distribuidor exclusivo tenha legitimidade ativa para acionar terceiros que estejam violando a marca (seja através de pirataria de produto ou de importação paralela), ele precisa ser também licenciado ao uso da marca no território objeto do contrato, devendo constar desta licença a autorização prevista no parágrafo único do artigo 139 da LPI, que determina que:

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

Parágrafo único - O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios”.

Veja-se que a legitimidade ativa decorre da titularidade sobre determinado direito e a substituição processual somente é permitida quando autorizada por lei, consoante o artigo 6º do Código de Processo Civil; no caso, a substituição é permitida no parágrafo único do artigo 139 da LPI e a condição nele imposta (i.e. a existência de um contrato de licença de uso de marca do qual conste a autorização para o licenciado agir em defesa da marca) deve ser plenamente observada.

Admitir que o distribuidor exclusivo teria legitimidade para agir contra terceiros seria afirmar que o contrato de distribuição exclusiva produz efeitos contra terceiros, o que é um equívoco (*res inter alios acta nec nocet nec prodest* - “o negócio entre terceiros não aproveita nem prejudica”). Isto se deve ao fato de o direito do distribuidor exclusivo ser pessoal, decorrente de contrato, e não um direito real, *erga omnes*, como é o caso do direito oriundo de um contrato de licença de uso de marca.



Sendo assim, acreditamos que a discussão da licitude da atividade do importador paralelo não deve se dar perante o distribuidor exclusivo, e sim perante o titular da marca ou junto ao licenciado exclusivo com autorização de agir contra terceiros, se houver.

Portanto, recomenda-se que nos contratos de distribuição exclusiva de produtos haja também cláusulas relativas ao licenciamento do uso da marca, a fim de que o distribuidor exclusivo evite dificuldades quando agir em defesa do sinal, seja em casos de importação paralela, seja de pirataria, conforme prescreve o anteriormente citado e transcrito parágrafo único do artigo 139 da LPI.

De se notar que este entendimento, ainda que passível de modificação, já foi aplicado em ao menos um caso prático. Tratou-se do recurso de Agravo de Instrumento nº 317.211-4/4-00 interposto por Burden Business Indústria e Comércio Ltda., em que foi agravada I L C Indústria e Comércio Ltda., contra a decisão de primeira instância que deferiu a liminar pleiteada pela agravada para buscar e apreender produtos da marca LG TONER, LG DRY INK e LG INK.

A despeito de a autora-agravada ser distribuidora exclusiva dos referidos produtos em território nacional, a 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que a liminar inicialmente concedida deveria ser sustada, sob o argumento de que o contrato de distribuição exclusiva firmado entre a autora-agravada e a empresa titular do direito (LG Corporation) não tem o condão de produzir efeitos contra terceiros, mas apenas entre as partes contratantes. Vejamos, abaixo, trechos deste importante julgado:

“Este agravo de instrumento foi interposto contra a r. decisão estampada a fls. 77/78, que em autos de medida cautelar de busca e apreensão deferiu a liminar, proibindo ainda a importação e a comercialização dos produtos referidos na inicial, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo das demais sanções.

(...)

Afirma, a requerente, ser distribuidora no Brasil dos produtos LG TONER, LG DRY INK e LG INK, alegando que as requeridas não estão adquirindo os produtos diretamente da fabricante e sim de terceiros distribuidores coreanos, ‘exercendo,

assim, importação paralela de mercadorias provenientes de outro mercado, prejudicando o contrato de exclusividade firmado’.

Diz serem inconcebíveis os preços por elas praticados se adquirissem os produtos diretamente do produtor.

O certo, contudo, é que inexistente, no instrumento, prova satisfatória de eventual contrafação ou contrabando que justifique, desde logo, a apreensão das mercadorias comercializadas pela agravante.

Como já assinalado no despacho de fl. 100, há elementos – não impugnados na contraminuta – que indicam serem elas, em princípio, objeto de regular importação.

Por outro lado, conforme igualmente já ressaltado, o contrato de exclusividade – inconfundível com o de licença de uso de marca – não pode produzir efeitos em face de pessoas estranhas ao negócio jurídico em decorrência do qual a alegada exclusividade teria sido concebida.

É o quanto basta para afastar a liminar concedida, descabendo nessa estreita sede recursal aprofundar o debate sobre as questões levantadas”.

Não obstante a importante questão acima, há ainda que ser dito que contratos de licença de uso de marcas ou de distribuição exclusiva de produtos devem ser redigidos em conformidade com o que rezam as leis onde as obrigações e deveres serão efetivamente realizados, de forma que tanto o licenciante como o licenciado/distribuidor possam fazer valer os seus direitos perante terceiros.

Assim, no exemplo brasileiro, para que um contrato de licença de uso de marca seja oponível contra terceiros, deve ele ser levado a averbação perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme determina o artigo 137 da LPI, sendo este documento dispensável para efeito de validade de comprovação de uso da marca no território brasileiro, no caso de contestação a procedimento de caducidade instaurado por terceiros contra o registro do licenciante.

Essa obrigatoriedade, aliás, já mereceu o devido acolhimento em diversas decisões judiciais relacionadas à questão das importações paralelas, valendo trazer à colação, a mero título exemplificativo, o caso KAWASAKI¹⁶, em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo observou que:

16. Apelação Cível nº 229.580-1/0, em que foi apelante Ava Industrial S/A e apelada Wemoto Ind. e Com. Ltda. Desembargador Relator Dr. Jorge Tannus.



desde 1958

CENTRAL DE ATENDIMENTO: TEL.: (011) 5584-0933 FAX: (011) 5581-3858

RUA Luís Góis, 1296 - SÃO PAULO - SP - CEP 04043-150

HOME PAGE: <http://www.sulamericamarcas.com.br> E-MAIL: marketing@sulamericamarcas.com.br

Filiais: Rio de Janeiro / Curitiba

BRASIL E EXTERIOR

MARCAS
PATENTES
DIREITOS AUTORAIS
SOFTWARE
DESENHO INDUSTRIAL
CONTRATOS
NOME EMPRESARIAL
ASSESSORIA JURÍDICA
PESQUISAS



“Consoante proclamou o MM. Juiz, a autora não tinha efetivamente legitimidade para litigar contra o uso por terceiros da marca KAWASAKI, com esteio, puramente, no contrato celebrado com a homônima norte-americana, até porque tais avenças nem sequer foram registradas no INPI em atendimento ao disposto no artigo 90 da Lei 5.772/71”.

Sem embargo do entendimento delineado no voto acima, temos verificado que a restrição imposta pelo mencionado dispositivo da LPI vem merecendo, atualmente, uma interpretação mais tênue por parte de nossos julgadores, como forma de evitar que a burocracia e o excesso de formalismo prejudique a livre e regular exploração dos bens protegidos pela propriedade industrial. Esta “nova corrente” encontrou apoio, por exemplo, no Recurso Especial nº 466.360-SP, nos recursos de Apelação Cível nº 128.569-4/4 e nº 138.575-4/7, e no Agravo de Instrumento nº 196.484-4/9, os três últimos oriundos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Na terceira ação acima, a preliminar de ilegitimidade ativa da autora-licenciada foi prontamente afastada pelo Tribunal, tendo sido invocado, como base, o anteriormente citado caso PANASONIC, em que o Superior Tribunal de Justiça responsabilizou a subsidiária nacional da empresa estrangeira em razão de defeito ocorrido em produto da mesma marca, adquirido por consumidor, para uso próprio, no exterior:

“Não parece justo encurtar o campo de atuação das licenciadas diante de práticas cada vez mais ousadas de contrafação, porque seria construir um modelo de esquemas incompatíveis e inconciliáveis. Daí advém a modernização do direito comercial, direcionada ao resguardo dos interesses da sociedade brasileira legalmente autorizada, com exclusividade ou não, o direito subjetivo de batalhar pelo respeito da originalidade da mercadoria de origem externa a que está vinculada, sob pena de ter de assistir à deteriorização econômica de seu contrato de licença, que a cada golpe da concorrência predatória que se instala sem fiscalização de qualidade, preservação de preço, etc., vê sucumbir a base estrutural”.

De qualquer sorte, fica aqui a impressão de que apesar de os contratos de licença de uso de direitos de propriedade industrial serem necessariamente regidos pelas normas gerais do Código Civil e por algumas disposições específicas da LPI, as partes contratantes, em particular o licenciado, devem verificar previamente se os deveres e obrigações inseridos naquele instrumento particular preenchem as normas legais instituídas pelo ordenamento jurídico do país onde o contrato será executado.

Além disto, não é raro nos depararmos com cláusulas contratuais abusivas e que podem suscitar a nulidade de obrigações e deveres que até então seriam apontados como imprescindíveis à execução do contrato em si. Exemplo disto é a questão da importação paralela frente ao direito da concorrência, que, entre nós, é regida pela Lei nº 8.884/94. Assim, “a legislação de propriedade industrial protege a legalidade de concorrência sob o enfoque privado, ou seja:

através da concessão de registros e licenças a determinados agentes econômicos, é possibilitado o direito de propriedade sobre ativos intangíveis, garantindo uma exclusividade de exploração e protegendo os titulares do uso indevido efetuado por terceiros”¹⁷.

Ressalte-se que a legislação antitruste não busca substituir o mercado, mas tão-somente assegurar o seu regular funcionamento. A lei que rege esta matéria estabelece como paradigma os princípios da livre iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor e repressão ao abuso do poder econômico. Garantias estas, diga-se de passagem, devidamente previstas em nossa lei maior.

Entretanto, tratando-se de exclusividade para a comercialização de bem que seja substituível, vale dizer, não se falando de caso de monopólio, cuja exclusividade geraria a ausência de concorrência, so-negando ao consumidor o seu direito de escolha, tal exclusividade revela-se lícita, existente, válida e eficaz, uma vez que não é dada à autoridade administrativa a imposição de competição intra-marcas, mas tão-somente assegurar a possibilidade de competição inter-marcas, sob pena de invadir-se indevida e abusivamente o campo das decisões gerenciais privadas, substituindo os agentes econômicos em suas políticas empresariais. Não havendo a dominação do mercado, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros, a pactuação da exclusividade deve ser respeitada¹⁸.

5. RELEVANTES QUESTIONAMENTOS CONCERNENTES AO TEMA

Da responsabilidade do titular do direito frente a prejuízos causados aos seus licenciados ou distribuidores exclusivos

Com base nos arestos acima colacionados e comentados, e em virtude da limitação dos direitos de exclusividade de licenciados ou distribuidores exclusivos quando se está diante da relação comercial existente entre o detentor do direito, de um lado, e a parte que vende a mercadoria no mercado estrangeiro, de outro, caímos em um emaranhado de questões e discussões que envolvem as relações comerciais e contratuais, cabendo aqui trazer algumas delas¹⁹:

- (i) podem os licenciados vender os produtos para importadores do mercado do titular dos direitos?
- (ii) e no que se refere à venda de produtos objetos destes contratos a terceiros não licenciados e sua importação e comercialização no mercado estrangeiro?
- (iii) e a responsabilidade entre titular da marca e licenciado exclusivo, quando o primeiro não toma as devidas atitudes necessárias para impedir a exportação paralela de seus produtos?
- (iv) como proibir a revenda por terceiros compradores para o mercado do titular do direito?
- (v) a venda de uma considerável quantidade de mercadorias presuppõe o conhecimento e, assim, o consentimento implícito para a sua revenda e venda?

17. Cláudia Marins Adiers, ob. cit.

18. Cláudia Marins Adiers, ob. cit.

19. Conforme Elizabeth Kasznar Fekete, em seu anteriormente citado artigo.



(vi) o importador brasileiro possui um dever de vigilância quanto às operações anteriores pelas quais passou a mercadoria por ele adquirida, devendo ele perquirir se em algum momento a mercadoria passou por empresa que estaria contratualmente impedida de revendê-la para nosso país?

(vii) se a resposta ao item anterior for positiva, o que um importador deve fazer para confirmar se um produto pode ou não pode ser vendido internamente?

Para várias dessas questões existem diversos entendimentos, muitos deles antagônicos, é verdade, haja vista que a matéria em foco ainda é recente em nosso ordenamento jurídico, quiçá em nossos tribunais.

Entretanto, um dos posicionamentos que vem tomando corpo na jurisprudência é aquele que determina que a omissão do titular da marca em propugnar a realização de medidas de repressão às importações paralelas (agindo, assim, em favor de seus distribuidores e licenciados exclusivos locais) enseja a responsabilidade do titular do direito pela ineficácia da exclusividade que havia concedido, respondendo, inclusive, pelas perdas e danos do distribuidor ou licenciado exclusivo.

A título ilustrativo, citamos o lapidar acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da Apelação Cível nº 1998.001.08797, que, ao nosso ver, confirmou, de forma acertada, o entendimento do juízo sentenciante, fixando-se a responsabilidade da licenciante da marca REEBOK pelo esvaziamento da empresa distribuidora exclusiva local, em virtude da complacência daquela frente à entrada no território brasileiro de produtos originais através de empresas alheias à cadeia oficial de distribuição. Por sua importância, transcrevemos, a seguir, trechos deste irretocável julgado:

“Pela magnitude do conjunto probatório atrelado a este volumoso processo, não há a menor dúvida que o insucesso da RBK decorreu de uma seqüência de fatos e atos que aconteceram por culpa exclusiva das rés, ora primeiras apelantes. (...) É que (...) o território nacional, cuja distribuição caberia exclusivamente à RBK, foi invadido, naquele período contratual de 1991, por produtos fabricados pela REEBOK e aqui introduzidos irregularmente por sua distribuidora no Panamá, a Techsport, que os vendeu às empresas Indunac e Belmiros.

Aludidas vendas irregulares comprovando a indevida invasão do território que era exclusivo da RBK, foram realizadas, em sua totalidade, diretamente pela REEBOK ou por via de sua agenciadora de pedidos, a Asco Merchandise International Ltd.

(...)

E nem se diga que o eventual redirecionamento dessas mercadorias, cuja entrega teria ocorrido em Colon, no Panamá, não significa que as mesmas posteriormente não entraram em território brasileiro e aqui foram vendidas de maneira imprópria, prejudicando a exclusividade de mercado conferida à RBK pelas rés, que, lembre-se, são suas acionistas.

(...)

Fácil é, portanto, entender o motivo pelo qual a RBK acabou não conseguindo atingir a meta, em 1991, de adquirir 200.000 pares de tênis: viu-se lançada no meio de uma fortíssima concorrência predatória que a impossibilitou de vender o produto que distribuía com exclusividade em seu território, face a presença desse mesmo produto oriundo de compras paralelas e contrabando, que, indiscutivelmente, eram do pleno conhecimento da REEBOK e por ela poderiam ser evitadas.

A culpa das rés pelo fracasso do negócio é, pois, incontroversa, sem falar, é claro, na falta do dever de lealdade (...).

(...)

Verdade é que as rés foram diretamente responsáveis pelos prejuízos experimentados pelos autores, já que nada fizeram, e podiam fazer, para impedir a entrada no território brasileiro, que era exclusivo da RBK, de milhares de tênis REEBOK provenientes de vendas paralelas e contrabando”.

Registre-se que a responsabilidade da titular do direito frente aos prejuízos causados ao seu licenciado ou distribuidor local também foi objeto de discussão em um outro acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi o que ocorreu no julgamento da Apelação Cível nº 47.877-4/0-00, em que a 6ª Câmara de Direito Privado asseverou que:

“(...) a licenciadora Nintendo é que deveria, no país de origem, estabelecer controles, se isso fosse o caso, para a exportação aos países em que ela, licenciadora, concedeu exclusividade de comercialização de seus produtos. Em outras palavras, se a ré im-

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD & SCATAMBURLO S/C

PROPRIEDADE INTELECTUAL

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 93 - 7º E 8º ANDARES - CEP 01003-901 - SÃO PAULO - SP

TEL.: (55) (11) 3291-2444 - FAX: (55) (11) 3104-8037 / (55) (11) 3106-5088

E-mail: pinheironunes@pinheironunes.com.br

Home Page: www.pinheironunes.com.br



portou fitas de empresas regularmente estabelecidas, com a expedição de guias de importação regulares e pagamento dos impostos devidos, esse procedimento em nada afrontou direitos da licenciada, porque tais direitos não vincularam a recorrida, mas a apelante e a licenciadora Nintendo. Como foi dito antes, esta, pelo contrário, deveria vir, antes do ajuizamento da ação, notificada para examinar o caso para 'revisão imediata', para usar a mesma terminologia constante do contrato".

Neste contexto, revela-se de suma importância as medidas preventivas que os comerciantes e importadores devem adotar antes de colocarem no mercado nacional produtos de fabricação estrangeira, de modo a evitar uma possível responsabilidade pela violação de direitos de exclusividade de terceiros. Recomenda-se, como cautela, a realização prévia de investigação da origem do produto adquirido, a fim de que seja apurada a possibilidade de sua revenda em território alheio.

Outra ferramenta que pode ser de extrema valia é a afixação de informação nas embalagens dos produtos informando que aquele artigo somente pode ser comercializado em determinados territórios.

Independentemente das medidas acima, é recomendável sempre obter junto ao agente estrangeiro distribuidor da mercadoria que será posteriormente importada uma declaração de que tais produtos não violam cláusulas de exclusividade de uso de terceiros no território em que se dará a importação, e que eventuais indenizações com base na quebra desses direitos de exclusividade serão suportadas unicamente pelo vendedor estrangeiro, ou até mesmo pelo titular do direito licenciado.

Essas, entre outras, são algumas das medidas que as empresas contratantes devem levar em consideração ao adquirir e licenciar direitos de propriedade industrial, de forma que possam garantir a exclusividade desses bens no território delimitado pela abrangência do contrato.

6. OUTROS CASOS JUDICIAIS ENVOLVENDO IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS

No Brasil, não é raro ainda nos depararmos com decisões proferidas em descompasso com os princípios e posicionamentos destacados neste trabalho, principalmente no sentido de permitir a importação realizada em virtude de a mercadoria "cinza" ser genuína (i.e., não ser produto de contrafação). Atribui-se a isto a ainda recente inovação introduzida na atual legislação de propriedade industrial e que estabeleceu os limites da exaustão de direitos patentários e marcários.

Exemplo disto é o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação Cível 191.817, publicado na *Revista dos Tribunais*, vol. 425/95, em que foram apelantes Barber-Greene Company e Barber-Greene do Brasil Ind. e Com. Ltda., sendo apeladas Petragel Com. S/A e Diapac Com. e Importação Ltda. Naquela ação, discutiu-se justamente a legitimidade das apeladas em importar paralelamente produtos genuínos e comercializá-los no território nacional, frente à exclusividade de uso

de produtos idênticos por parte da segunda apelante, empresa subsidiária da primeira apelante.

A referida ação foi originalmente julgada improcedente, tendo o órgão *ad quem* desprovido, mais uma vez, a argumentação das apelantes, ressaltando que:

"(...) se as rés adquirem sem qualquer restrição tais produtos da autora estrangeira, evidente que terão de anunciá-los em sua propaganda comercial, através de seus impressos e anúncios. Esse procedimento não constitui violação ou contrafação de marca ou abuso de nome de comércio, tanto mais que não se trata de reprodução da marca da apelante ou do seu nome comercial. Sendo assim, decidiu bem a sentença ao julgar improcedente a demanda".

Como se vê, o julgado em comento não fez qualquer menção direta acerca da prática de importação paralela perpetrada pelas ré-apeladas, tendo sido fixado o equivocado entendimento de que por se tratar de importação de produtos legítimos, adquiridos no exterior, não haveria que se falar em *uso indevido de marca*.

De forma diametralmente oposta ao entendimento acima, o mesmo Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento 179.273-4/1-00, em que foi agravante Maclens Optical Ltda. e agravado Sudop Ind. Óptica Ltda., determinou que os produtos apreendidos no estabelecimento da ré e que eram alegadamente objeto de importação paralela fossem liberados, restando-se apreendidos apenas 20 exemplares de cada mercadoria, de forma que a perícia técnica pudesse, em momento oportuno, verificar a alegada contrafação de marca.

No referido julgado, o Ilustre Desembargador Aldo Magalhães ressaltou, no nosso entender, de forma precavida e correta, que:

"(...) a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas só é possível, a teor do artigo 209, parágrafo 2, da Lei da Propriedade Industrial, nos casos de reprodução ou imitação flagrante de marca registrada, situação, ao menos a um primeiro e não definitivo exame, inexistente na espécie, tanto que a própria autora do processo cautelar, ora agravada, tergiversa a respeito, posto que embora invoque o artigo 202 da Lei 9.279/96, que diz respeito à marca falsificada *latu sensu*, narra fatos que configurariam uma importação violadora de seus direitos de distribuidora exclusiva que, entretanto, não se confundem com falsificação de marca".

Pela leitura do supracitado acórdão, vê-se que o Relator definiu e bem distinguiu as hipóteses de *violação de marca registrada* (reprodução desautorizada de sinal registrado em nome de terceiro, crime previsto no artigo 189, inciso I, da LPI) e a *violação da exclusividade de uso de marca por parte de empresa licenciada no território nacional* (conduta civilmente reprovável, conforme inciso III do artigo 132 da LPI, *c/c caput* do artigo 129 da LPI).

Outros importantes julgados que se deram perante os nossos Tribunais foram os casos SEGA, DATAPOINT, REDUCTIL e PELTY, BROTHER, NIKE, NINTENDO, TABACOS



HABANA, VICTORIA'S SECRET e JOHNNIE WALKER, que passamos a comentar abaixo:

Caso SEGA²⁰: O Juiz de primeiro grau considerou que a existência de registro marcário no Brasil, bem como de contrato de licença exclusiva de exploração da referida marca, incluindo a fabricação dos produtos e a sua venda no mercado nacional, seria o suficiente para barrar a importação paralela de produtos pela empresa ré, mesmo tendo os produtos sido produzidos por empresas no exterior, com o consentimento do titular da marca.

Portanto, em decisão proferida antes da entrada em vigor da Lei 9.279/96, constata-se que a importação paralela não era permitida com base na propriedade do titular sobre sua marca, tampouco em acordo de licença exclusiva feito com empresa nacional.

Caso DATAPOINT: Não obstante o fato de o tema aqui proposto dizer respeito unicamente aos direitos de propriedade industrial – em especial o marcário –, entendemos conveniente citar importante julgado envolvendo a exaustão de direitos no que diz respeito à importação paralela de bens protegidos na esfera dos direitos autorais – no caso, programas de computador.

Tratou-se do recurso de Apelação Cível nº 265.570-1/8 apreciado e julgado pela 8ª Câmara Cível do mesmo Tribunal de Justiça de São Paulo, em ação originariamente proposta por Datapoint International, Inc., Datapoint Corporation e Datapoint do Brasil S/A Informática e Comunicação em face de Banco Battistella S/A e Transportes Della Voipe S/A. Naquela demanda, discutiu-se a importação paralela de programas de computador, cujos direitos de exclusividade de exploração no território nacional eram da terceira autora-apelante.

Levando em consideração o aqui discutido princípio da exaustão dos direitos, ficou decidido que:

“(…) não há proibição legal alguma de que um interessado adquira no exterior um equipamento, só porque esse equipamento seja de distribuição exclusiva no Brasil. De outro lado, os direitos autorais referentes aos softwares das autoras foram a estas devida

e comprovadamente remunerados. Mas o direito à distribuição se relaciona com o agente que concede essa distribuição, não se estendendo a terceiros, inclusive à face do princípio *res inter alios*, certo como é, por seu turno, que na espécie em causa as aquisições tanto dos chamados *hardwares* quanto dos *softwares* tiveram origem em fontes autorizadas, respeitados inteiramente os direitos autorais porque adquiridos de distribuidores titulares desses direitos, o que tornou legítimas as aquisições”.

É interessante notar que a decisão tomada no caso DATAPOINT inquiriu de nulidade a cláusula do contrato de licença de uso de programa de computador que restringia a liberdade do licenciado de transferir a licença a terceiro. A particularidade é que tanto o *hardware* quanto o *software* objetos da licença firmada entre as partes deveriam ser utilizados em conjunto, e um seria inútil sem o outro.

Embora contratualmente o proprietário do *hardware* (e o licenciado do *software*) estivesse proibido de transferir um e outro a terceiro, o Tribunal entendeu que tal proibição era inválida.

Percebe-se, assim, que toda a estrutura atual de licenciamento de *software* de grandes empresas pode ser questionada sob a ótica da exaustão dos direitos.

Caso REDUCTIL e PELTY²¹: Insurgiu-se a ré-agravante contra a decisão de primeira instância que, nos autos de ação cominatória cumulada com pedido indenizatório que lhe foi movida pelas autoras-agravadas, concedeu os efeitos da tutela para impedi-la de importar o composto *cloridrato mono-hidratado de sibutramina*, cujos direitos patentários no Brasil tocam exclusivamente às autoras-agravadas.

Sustentou-se, nas razões recursais, que a ré-agravante vem adquirindo legalmente no mercado externo o produto em questão, cujas importações são controladas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, cumprindo todas as exigências daquele órgão.

Impondo-se a exclusividade de direitos das licenciadas sobre o composto *cloridrato mono-hidratado de sibutramina* no Brasil, o órgão julgador manteve a decisão combatida, determinando que:

20. Medida Cautelar nº 1.088/92 e Ação Ordinária nº 1.377/92, em curso perante a 26ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Autores: Tec Toy Ind. de Brinquedos Ltda. e Taicorp - Com. e Empreendimentos Ltda. Réu: JHK Com. e Imp. Ltda.

21. Agravo de Instrumento nº 396.358.4/2-00, julgado, em 2.8.2005, pela 10ª Câmara de Direito Privado do Estado de São Paulo. Agravante: Gerbrás Química Farmacêutica Ltda. Agravadas: Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. e outros.

VIEIRA DE MELLO

ADVOGADOS

Av. Rio Branco, 277 8º Andar Rio de Janeiro 20047-900 RJ Brasil
Tel.: (21) 2524.1221 Fax: (21) 2544.8224 mail@vieirademello.com.br
www.vieirademello.com.br



“O laudo pericial anexado à ação cominatória e que vem trasladado a fl. 207 e seguintes, confirma que os produtos apreendidos junto à agravante seriam protegidos pela patente, já que estavam sendo comercializados.

Assim, não havendo como se afastar, de plano, a verossimilhança da afirmação das autoras, no sentido de que estaria ocorrendo a violação de direitos relativos à Propriedade Industrial, impõe-se a manutenção da medida, pois estavam as titulares do registro legitimadas a adotar providências para neutralizar os efeitos da violação da patente, extraindo-se da transgressão de direito uma presunção de prejuízo”.

Caso BROTHER²²: Em razão de um acordo de licença exclusiva para o uso da marca BROTHER, de propriedade da empresa japonesa Brother Industries Ltd., o tribunal entendeu que a importação de produtos pelo réu não seria legítima, na medida em que haveria a necessidade do consentimento do titular da marca, conforme prevê o inciso III do artigo 132 da LPI. Assim, naquele caso específico, a importação paralela não foi permitida, com base na falta de consentimento do titular da marca e de sua licenciada no Brasil.

Caso NIKE²³: Tratou-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santana do Livramento (RS), que, nos autos da ação cautelar de busca e apreensão movida pelas empresas Nike International Ltd. e Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda., deferiu pedido de liminar no sentido de apreender todos os produtos da marca NIKE que se encontravam na aduana daquela localidade e dos que se encontravam na sede da requerida.

A medida cautelar de busca e apreensão fundou-se no fato de a agravante não ser licenciada pela Nike International Ltd. para importar, distribuir e comercializar produtos da marca NIKE no Brasil ou em qualquer outro país, exclusividade esta que havia sido concedida a Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda., razão por que a importação paralela procedida pela agravante feriria o disposto no artigo 132, inciso III, da LPI.

No voto-condutor que manteve a liminar originalmente deferida pelo Juízo *a quo*, o órgão julgador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou que:

“De fato, não há prova de que a importação procedida pela agravante conta com o consentimento da titular da marca, tampouco foi a importação realizada através de empresa autorizada pela Nike International no território uruguaio, pois a mercadoria importada foi adquirida de Coltir Trading S/A, e não da sucursal da Nike Argentina S/A Suc. Uruguay, como

afirmou a agravante. A empresa da qual a agravante adquiriu os produtos que importou não está autorizada pela NIKE a promover exportações para o território brasileiro, em observância aos direitos da licenciada exclusiva no Brasil.

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

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

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento”.

Caso NINTENDO²⁴: A empresa Gradiente Entertainment Ltda. se insurgiu, através de recurso de Agravo de Instrumento, contra a decisão do Juiz de primeira instância que havia indeferido o pedido liminar deduzido na inicial, para buscar e apreender produtos da marca NINTENDO importados paralelamente pela empresa ré. O referido recurso foi provido sob o seguinte fundamento:

“É que a agravante, dizendo-se única representante autorizada a difundir no Brasil determinados produtos importados da marca NINTENDO, requereu apreensão de outros, que estavam sendo comercializados por empresa sem a devida licença (...).

Veja V.Exa. que não se cogita, ao menos é o que se depreende, do uso desautorizado da marca, e muito menos contrafação. Ora, é exatamente o contrário. Cuida-se de comercialização não autorizada de um produto patenteado, a qual é concedida com exclusividade a uma empresa (autora) no Brasil. Os outros usos são desautorizados. Ao menos é o que diz a inicial. Os documentos - fl. 72, item 2, dizem: ‘A licenciadora concede pelo presente à Licenciada o direito e a licença exclusivos para importar, montar, comercializar e vender as obras em conexão com o Produtos Licenciados no Território’

Logo, em princípio, a autora, ora agravante, tem direito exclusivo. (...) Conclui-se que, até prova contrária, as empresas não autorizadas estão agindo ilegalmente. Ora, é preciso dar mais direito a quem o prova. A demora e as dificuldades de nossa Justiça levam a negar o direito. Assim, cabe dar provimento ao recurso, para conceder a liminar e deferir a busca e apreensão requerida”.

Caso TABACOS HABANA²⁵: Tratou-se de ação movida pelas empresas Corporación Habanos S/A Puro Cigar de Habana Re-

22. Decisão de Primeiro Grau confirmada pelo acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da apelação cível 094.733-4/2-00. Processo original: Ação Ordinária nº 2.699/97-7, julgado pela 11ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Autor: Brother International Corporation do Brasil Ltda. Réu: Surlorran Ind. Têxtil e Com. de Máquinas Ltda.

23. Agravo de Instrumento nº 70002659688, julgado pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Agravante: Enterprise Ind. e Com. Imp. e Exp. Ltda. Agravados: Nike do Brasil Com. e Participações Ltda. e Nike International Ltd.

24. Agravo de Instrumento nº 1997.002.01831, julgado, em 16.12.1997, pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Agravante: Gradiente Entertainment Ltda. Agravado: Karidani Com. de Importados e Nacionais Ltda.

25. Apelação Cível nº 2003.001.24496, julgado, em 9.3.2004, pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelante: Tabacaria Fumo da Velha Ltda. Apelados: Corporación Habanos S/A Puro Cigar de Habana Representações Ltda. e Cemil Ltd.

apresentações Ltda. e Cemil Ltd. em face da empresa Tabacaria Fumo da Velha Ltda., pela importação paralela e venda de charutos cubanos cujos direitos de exclusividade de comercialização no território brasileiro eram das segunda e terceira autoras-apeladas. Na ação, a ré-apelante alegou que os referidos produtos teriam sido comprados da empresa Havanasul Importadora Ltda., e que esta empresa seria a responsável pela mercadoria apreendida.

Por unanimidade de votos, ficou decidido que:

“Os contratos entre as autoras, de distribuição e comercialização dos produtos que têm a marca da 1ª autora (Corporación Habanos S/A) lhes garantem exclusividade. Se a ré deseja comercializar os produtos da 1ª autora, deve comprá-los licitamente. (...) Por conta de tais considerações, nego provimento ao recurso. Mantenho, *in totum*, a r. sentença monocrática que, na forma regimental, é adotada como fundamentação adicional”.

Caso VICTORIA'S SECRET²⁶: Este caso envolveu não apenas o suposto uso indevido da expressão MISS VICTORIA pela empresa ré-agravante, na forma de nomes empresarial e de fantasia, mas, também, a importação paralela de produtos genuínos da marca VICTORIA'S SECRET, da autora-agravada, para a sua comercialização na loja da empresa ré-agravante. A pedido da autora foi concedida ordem liminar para determinar a cessação do uso da mencionada expressão e para proceder à busca e apreensão de qualquer material – inclusive os genuínos – que a contivesse.

Contra esta decisão a ré interpôs recurso de Agravo de Instrumento, ao qual foi conferido efeito suspensivo para que a agravante pudesse usar a marca MISS VICTORIA e sua denominação MISS VICTORIA COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA., bem como para que lhe fossem restituídos os produtos apreendidos, particularmente por tratarem-se de artigos genuínos e legalmente adquiridos de empresa licenciada da autora-agravada no exterior e subsequentemente importados.

26. Agravo de Instrumento nº 081.299-4/00, julgado, em 9.9.1998, pela 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravante: Miss Victoria Comércio de Vestuário Ltda. Agravado: V Secret Catalogue, Inc.

Dando provimento parcial ao recurso, para limitar a apreensão deferida às peças indispensáveis para eventual produção de prova pericial, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo ponderou que:

“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 consequentemente 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 existência da autorização, tanto mais que a agravada sustenta a existência de autorização, aliás, insinuada pela quantidade de produtos adquiridos a revelar o objeto da revenda”.

Permitimo-nos abrir aqui um parêntese para observar que além da relação comercial ou societária²⁷ envolvendo as partes em um litígio concernente a prática de importação paralela, como forma de determinar a existência de consentimento tácito, a doutrina mais especializada também tem defendido que a *quantidade* de produtos adquiridos no exterior por terceiro estranho à cadeia oficial de distribuição e posteriormente importados (paralelamente) constitui uma forma de consentimento tácito.

Assim, no caso VICTORIA'S SECRET, o fato de a empresa ré-agravante ter adquirido em uma fonte licenciada no exterior aproximadamente cinco mil artigos (genuínos) da marca VICTORIA'S SECRET, de tamanhos variados, seria, por si só, obrigatório para levar o vendedor no exterior a checar o destino da mercadoria. Se não o fez, então consentiu implicitamente que tais produtos fossem colocados em um território no qual já havia uma licença de exploração exclusiva de produtos desta marca.

Portanto, a doutrina – e, neste caso, a jurisprudência – tem firmado o entendimento de que, nessas circunstâncias, tal importação paralela é lícita.

27. Relacionamento este que pode ser atual, como visto nos casos WYBOROWA e CENTRUM, ou ocorrido no passado, como no caso JOHNNIE WALKER.



tinoco soares & filho ltda. ADVOGADOS – ENGENHEIROS

MARCAS E PATENTES EM QUALQUER PAÍS DO MUNDO.
ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ARTÍSTICA E LITERÁRIA.
CONTRATOS DE LICENÇA DE FRANCHISING E OUTROS.

JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES

MATRIZ:
AVENIDA INDIANÓPOLIS, 995
CEP 04063-001 SÃO PAULO SP
TELS: (011) 5084-5330/5084-5331/5084-5332
5084-1613/5084-5946
FAX: (011) 5084-5334
5084-5337

CAIXA POSTAL 2737 (CEP 01060-970)
E-MAIL: tinoco@tinoco.com.br
INTERNET: http://www.tinoco.com.br
FILIAL:
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 482 5º ANDAR SALA 514
TEL: (021) 2253-0944
FAX: (021) 2253-0944



Caso JOHNNIE WALKER²⁸: Cuidou-se de ação judicial movida por United Distillers & Vintners Brasil Ltda., UDV Marketing e Serviços Ltda. e United Distillers & Vintners Ltd. em face de Licínio Dias & Cia Ltda. e Real Alimentos Ltda., na qual foi aduzido que as duas primeiras requerentes são empresas nacionais constituídas para exportar, importar, produzir e comercializar no país bebidas em geral, bem como representar os diversos produtos fabricados pela empresa britânica United Distillers & Vintners Ltd. (terceira autora), entre eles uísques assinalados pela marca JOHNNIE WALKER. Já as réas passaram a importar e a distribuir localmente uísques genuínos com a mesma marca JOHNNIE WALKER sem autorização das requerentes, em verdadeira importação paralela.

Em irretocável decisão de primeira instância, em que o princípio da exaustão dos direitos e a questão da importação paralela segundo a LPI foram brilhantemente definidos e discutidos, o Exmo. Juiz de Direito Antonio Fernando Araújo Martins julgou procedente a ação, para impor aos réus a obrigação de cessar futuras importações paralelas do uísque JOHNNIE WALKER, além de pagar aos autores indenização, em conformidade com os ditames dos artigos 207 a 210 da LPI. Em razão da clareza dos dispositivos contidos na referida sentença, tomamos a liberdade de transcrever abaixo seus principais trechos:

“Pois bem, quis entender a parte ré, numa exegese às avessas, que tal dispositivo contido no artigo 132 seria a negação do artigo 130 e não uma limitação óbvia.

Ora, apenas após o distribuidor exclusivo introduzir o produto no mercado interno é que este (distribuidor exclusivo da marca) não tem o poder de impedir a livre circulação do produto. O comerciante que o comprar para revenda, após este produto estar em nosso mercado, estará livre para comercializá-lo.

Simple a questão, sem maior esforço ou interpretações mirabolantes, para ser compreendida.

A matéria vem, inevitavelmente, a desaguar na questão do princípio da exaustão de direitos para patentes e uso de marcas.

Tal princípio, se baseia no conceito de que após a venda inicial do produto, o titular da patente não pode interferir na livre circulação do produto no território onde vige a patente.

Temos que, atropelando esta venda inicial, por vias oblíquas, aquele que pretender comerciar em nosso país produto de cuja marca tenha outrem seu uso exclusivo, estará se incidindo naquilo que os doutos na matéria “in examine”, acoimam de importação paralela.

Não somente aqui entre nós do Brasil, integrantes do Mercosul, como os de outros blocos de comércio internacional, a questão da importação paralela é assunto de grande relevância para aqueles que detêm direitos de propriedade industrial.

Diversos estudiosos têm procurado esclarecer a respeito da importação paralela, à luz da vigente LPI. Todos eles, indiscrepantemente, quer analisando a questão sob a ótica da comunidade econômica europeia ou do mercosul, centram sua solução na teoria da exaustão.

(...)

Entre nós, com o advento da nova Lei da Propriedade Industrial, esta propriedade da marca é concedida através de seu registro no INPI. A averbação dos contratos de uso exclusivo de marca perante o INPI estende os efeitos “inter parte”, equiparando-os, como vimos, ao direito real, oponíveis contra todos.

Toda problemática resume-se pois na seguinte afirmação: introduzido o produto no mercado nacional, não poderá mais o titular da marca interferir na sua comercialização. Esta é a teoria da exaustão predominante, tanto para os países, como o nosso vinculado ao Mercosul, como, por exemplo, os da União Europeia.

Não seria despidendo, nesta oportunidade, aduzir que, no caso dos autos, o terceiro autor, produtor original do uísque de marca JOHNNIE WALKER, celebrara contrato de distribuição e representação exclusiva com os dois primeiros requerentes, devidamente registrado no INPI, ou seja, para que estes, e aperiás estes, fizessem introduzir em nosso território tal produto em suas diversas modalidades (blue, black, red, gold, etc.). Posto o produto por estes dois no mercado, não poderia depois impedir aquele terceiro, ou estes dois últimos, que aqueles produtos, aqui introduzidos, fossem por terceiros comercializados (no caso pelos réus).

É esta a questão.

É de se acrescentar, destarte, como num corolário do que já afirmamos, que o legislador da retro mencionada LPI, ao introduzir em seu artigo 132 o inciso III, adotou o princípio do esgotamento ou da exaustão, ou seja, após a introdução do produto no território nacional, não poderão quer o produtor ou seus representantes ou distribuidores legais impedir sua livre comercialização em nosso mercado. Depois dessa introdução originária do uísque, nada mais poderiam os três autores fazer para impedir que os réus ou outros livremente comercializassem tal produto em nosso país. (...)

Arremate-se, pois que os autores, terceiro ou primeiro, em colaboração com o segundo que o seja, por força de contrato de distribuição exclusiva da marca JOHNNIE WALKER, devidamente registrado no INPI, que tem efeito “*erga omnes*”, depois de fazer introduzir no Brasil este produto, não mais o pode impedir de circular, que seja redistribuído por este ou aquele comprador (no caso, por um ou outro réu).

Por todos os argumentos acima expendidos é que venho a julgar procedente as ações (cautelares e ordinárias) propostas por United Distillers & Vintners Brasil Ltda., UDV Marketing e Serviços Ltda. e United Distillers & Vintners Ltd., contra Licínio

28. Ação Ordinária nº 122999, julgada pela 1ª Vara Cível de Recife. Autores: United Distillers & Vintners Brasil Ltda., UDV Marketing e Serviços Ltda. e United Distillers & Vintners Ltd. Réus: Licínio Dias & Cia Ltda. e Real Alimentos Ltda.



Dias & Cia Ltda. e Real Alimentos Ltda., determinando que os réus abstenham-se definitivamente de importar, distribuir ou comercializar originariamente, ou seja, até que quaisquer produtos da marca JOHNNIE WALKER, tenham sido colocados no mercado interno pelos autores. Condene ainda os réus no pagamento das indenizações, perdas e danos e lucros cessantes consoante disposições estatuídas nos artigos 208, 209 e 210 da LPI, tudo a ser apurado em liquidação de sentença (...)."

7. CONCLUSÃO

Consoante restou largamente demonstrado no presente trabalho, a LPI assegura aos titulares de marcas registradas perante o INPI o direito de uso exclusivo dos seus respectivos sinais distintivos em todo o território nacional, diferenciando os seus produtos ou serviços dos de seus concorrentes, fazendo com que a marca cumpra com sua função de indicação de procedência.

De acordo com o que reza o princípio da exaustão dos direitos, fatos ocorridos fora do território, em um Estado estrangeiro, não terão por efeito exaurir, internamente, o direito exclusivo do titular, significando dizer que o efeito da proteção concedida pela lei interna limita-se ao território em relação ao qual esta lei é aplicável.

A territorialidade absoluta dos direitos de propriedade industrial encontra esteio no princípio da independência, consagrado pelo artigo 4 bis da Convenção da União de Paris, que, em suma, estabelece que o exercício de um direito no território de um Estado não repercute no direito existente em outro Estado, fornecendo base jurídica à coibição das importações paralelas²⁹.

Portanto, a teoria da exaustão dos direitos constitui-se na tentativa de estabelecer os limites nos quais o titular do direito poderá opor-se à livre circulação de bens que ostentam sua marca. A função principal atribuída à marca é a de garantir a identidade de origem, cuja preservação evita que seja fraudada sua imagem e reputação, bem como a confiança do consumidor.

Nesta perspectiva, o que exaure é o poder do titular de restringir a liberdade de circulação dos produtos que ostentam a marca, desde que a função do direito exclusivo sobre a marca tenha sido cumprida.

De fato, não nos parece justo afirmar e defender a tese de que a concessão de um registro marcário confere ao titular o direito de impedir, de forma absoluta, a livre circulação das mercadorias que ele próprio colocou no mercado. Aliás, essa seria uma hipótese quase impossível, na medida em que o titular da marca não teria ferramentas o suficiente para controlar as inúmeras vendas e revendas que o seu produto original pode vir a sofrer no mercado de diversos territórios.

Muito ao contrário, acreditamos que as barreiras legais a serem colocadas frente às importações paralelas devem decorrer exclusivamente dos termos previstos em acordos de concessão de exclusividade de uso em determinado território. Cabem, aí sim, postulações com base nos princípios contratuais, ou ainda na esfera da concorrência desleal, especificamente quando violam sistemas exclusivos ou seletivos de distribuição de mercadorias.

Como anteriormente visto, a LPI brasileira adotou o princípio da exaustão nacional de direito, valendo dizer que ocorrendo a primeira venda de produto no território brasileiro, seja ela feita pelo titular do direito ou por terceiro com o seu consentimento, o direito sobre aquela mercadoria esgota-se imediatamente.

Em razão de a lei nacional ter entrado em vigor há pouco menos de dez anos, a questão do consentimento tácito conferido pelo titular do direito, que, como visto nos arestos aqui colacionados, pode se dar através de uma série de diferentes situações, ainda está situada em terreno arenoso.

E este breve trabalho tem justamente como finalidade trazer à tona os recentes pronunciamentos de nossos tribunais acerca da matéria para que, no futuro, outros julgados possam ser proferidos, levando-se em consideração os princípios aqui colacionados e comentados.

29. Cláudia Marins Adiers, em "Importações Paralelas e seus Reflexos no Direito Contratual e Concorrencial", publicado na *Revista da ABPI*, n. 64, mai/jun 2003.

GARÉ & ORTIZ DO AMARAL

ADVOGADOS

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Contencioso e consultivo.
Repressão à contrafação de marcas, patentes,
concorrência desleal e violação de
direitos autorais.

Rua Botucatu, nº 591 - 19º - Vila Clementino
CEP 04023-062 - São Paulo - S.P.
Tel.: (011) 5908-7755 - Fax: (011) 5908-7759
e-mail: gare-ortiz@gare-ortiz.adv.br