

PUC
RIO

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DO RIO DE JANEIRO



Beatriz Vergaça Castro

Exaustão de Direitos de Bens Digitais

Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Direito da Propriedade Intelectual. Aprovada pela Comissão Examinadora abaixo assinada

Professor orientador: Pedro Marcos Nunes Barbosa

Rio de Janeiro
Dezembro de 2018

COORDENAÇÃO CENTRAL DE EXTENSÃO



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DO RIO DE JANEIRO



Beatriz Vergaça Castro

Exaustão de Direitos de Bens Digitais

Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Direito da Propriedade Intelectual.
Aprovada pela Comissão Examinadora abaixo assinada.

Orientador: Prof. Pedro Marcos Nunes Barbosa

Rio de Janeiro

2018



AGRADECIMENTOS

À minha família pelo apoio desprendido, em especial à minha mãe. À minha avó e meu avô, cuja admiração é tamanha que me inspiraram a seguir carreira jurídica.

Ao meu amor, pela parceria, pelo incentivo profissional cotidiano, e por todas as vezes que teve que me erguer dos baixos da vida.

Ao meu orientador, um querido amigo, pelos brilhantes conselhos, pelo conhecimento compartilhado, pela paciência e compreensão, e pelas vezes que me tranquilizou.

Aos meus amigos, pela paciência e compreensão ao longo da confecção deste trabalho. Aos meus amigos e colegas da pós-graduação, que tornaram os dias letivos uma verdadeira reunião familiar. Aos meus queridos colegas de trabalho, pelas trocas de conhecimento e opiniões.

RESUMO

O presente trabalho aborda a possibilidade de se aplicar a bens digitais a teoria da exaustão dos direitos. Tal teoria é amplamente aceita a bens tangíveis, mas a intangibilidade inerente de bens digitais provoca confusão entre o *corpus mechanicum* e o *corpus mysticum* dos bens. O fato de tais bens serem digitais facilita condutas de controle de distribuição dos bens e do mercado secundário.

PALAVRAS CHAVE

Exaustão de direitos, exaurimento, mercado secundário, esgotamento de direitos, bens digitais, arquivos digitais, mídias digitais.

ABSTRACT

The present work deals with the possibility of applying the theory of exhaustion of rights to digital goods. Such a theory is widely accepted for tangible goods, but the inherent intangibility of digital goods causes confusion between the *corpus mechanicum* and the *corpus mysticum* of goods. The fact that such goods are digital facilitates a practice of a stronger control of the distribution of goods and of the secondary market.

KEYWORDS

Exhaustion of Rights, Secondary Market, Digital Goods, Digital Archives, Digital Media.

SUMÁRIO

1. Introdução	6
2. Contratos de Distribuição e pós-venda	8
2.1. Exaustão e First Sale Doctrine	8
2.2. Controle e Consentimento	13
2.3. Ordem Econômica	18
3. Aspectos Digitais da Exaustão	24
3.1. Territorialidade e Internet	24
3.2. Posse Sobre Arquivos Digitais	27
3.3. Da impossibilidade de se equiparar todos os bens digitais a softwares	33
4. Mercado secundário	36
5. Conclusão	48
6. Referências Bibliográficas	50

LISTA DE ABREVIATURAS

ANFAPE	Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças
ART.	Artigo
CADE	Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CC	Código Civil
CDC	Código de Defesa do Consumidor
CF	Conselho Federal
CJEU/TJUE	Tribunal de Justiça da União Europeia
CRFB	Constituição da República Federativa do Brasil
CUP	Convenção da União de Paris
DPI	Direito de Propriedade Industrial
EUA	Estados Unidos da América
FIAP	Fabricantes Independentes de Autopeças
IP	Intellectual Property
LDA	Lei de Direitos Autorais
LIDC	International League of Competition Law
LPI	Lei de Propriedade Industrial
P.	Página
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TJRJ	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
TRIPs	Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
VOL.	Volume

1. Introdução

Não existem grandes problemas na aplicação do princípio do esgotamento a bens materiais, mas a indústria online tem crescido nos últimos anos, e com ela, o comércio de bens imateriais (software, e-books, música, filmes, fotos, ingressos, serviços) tem aumentado constantemente. A Internet, inicialmente, não possui fronteiras, e com isso plataformas digitais são acessíveis em qualquer lugar, criando-se o cyberspaço, motor do *e-commerce*.

A crescente digitalização de obras impõe desafios novos às leis de propriedade intelectual. A questão de saber se obras digitais “de segunda mão”, como e-books ou downloads de música, podem ser revendidos como trabalhos analógicos, é apenas um desses desafios.

A tecnologia permite que a propriedade intelectual venha a se desprender, cada vez mais, do seu suporte físico, uma vez que muitos produtos apresentam sua versão material e desmaterializada, assim como outros apresentam apenas a forma em bits e bytes.

Como o esgotamento está ligado a uma cópia material do trabalho, a distribuição de obras de forma intangível levanta a questão de saber se o esgotamento também as atinge. A abrangência geográfica é o que torna a aplicação de um princípio de exaustão ao bem digital uma questão controversa.

O comprador recebe um direito simples de usar o trabalho que é regido pelos acordos contratuais individuais celebrados entre as partes contratantes. Como regra, os termos e condições padrão subjacentes excluem a distribuição posterior do trabalho baixado.

Existem dificuldades de se estabelecer um equilíbrio entre os interesses dos titulares de direitos de propriedade intelectual e do público em geral, já que o

esgotamento das obras digitais permite e aumenta a possibilidade de revender as obras originalmente adquiridas.

O presente trabalho pretende abordar as problemáticas envolvendo o esgotamento de direitos, analisando os requisitos necessários para sua consumação e mostrando sua importância para outros conceitos como a importação paralela, e como pode influenciar o direito da concorrência. Também será analisada a ordem jurídica econômica, apesar da legislação brasileira não fazer distinção entre indústria on-line e indústria tradicional.

Posteriormente, as relações contratuais entre os proprietários dos direitos intelectuais digitais e os adquirentes dos bens digitais serão analisadas, demonstrando as possíveis falhas e tentativas de controle do mercado secundário.

E, por fim, o mercado secundário será avaliado, já que possui tamanha importância a ponto de seu controle ser o objetivo das práticas que tentam limitar a aplicabilidade da exaustão de direitos, demonstrando que os conflitos que permeiam a propriedade intelectual e o mercado secundário vão além dos problemas enfrentados com a digitalização, e que há várias formas de se utilizar de tais direitos para limitá-lo.

2. Contratos de Distribuição e Pós-Venda

2.1 Exaustão e First Sale Doctrine

Os direitos de propriedade intelectual garantem certas exclusividades aos seus titulares, cujos fundamentos se encontram no “*incentivo à criação destes novos produtos, por meio da garantia de uma vantagem concorrencial que possibilite ao agente poder recuperar os investimentos realizados*”¹.

Para se evitar abusos, é necessário que haja uma compatibilização dos direitos conferidos pela Propriedade Intelectual, e seus efeitos restritivos a terceiros, com a liberdade de comércio e de concorrência – mas sem que haja um descumprimento de sua função.

Tais direitos possuem efeito tão somente dentro da jurisdição de cada país², e independem das jurisdições de terceiros, consequência do princípio da independência, constante no art. 4º bis da Convenção da União de Paris (CUP)³, e consoante ao princípio da territorialidade.

Ou seja, é possível perceber que apesar da proteção aos bens intelectuais emanar originalmente de tratados internacionais, estes encontram sua eficácia no direito interno.

É da tentativa de compatibilização entre os efeitos dos direitos de propriedade intelectual e da livre concorrência que advém a exaustão de direitos.

¹SAITO, L. A “propriedade” intelectual como barreira à entrada de novos players no mercado de softwares. São Paulo: Ibpi – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, 2012. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/?media_dl=93>. Acesso em: 10 out. 2018, p. 14.

² No Brasil, tal noção também encontra-se na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942).

³ “Art. 4º bis (1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União. [...]”

A exaustão de direitos se dá através da primeira inserção no mercado, pelo titular de tal direito ou por terceiro com seu consentimento First Sale Doctrine (ou Doutrina da Primeira Venda), possibilitando que os produtos protegidos possam circular, posteriormente, de forma livre no mercado.

É como lecionava o prof. Denis Borges Barbosa⁴:

“A exaustão dos direitos é doutrina na qual direitos exclusivos sob *corpus mechanicum* deixam de existir uma vez que o detentor do direito de Propriedade Intelectual tenha obtido o proveito econômico da exclusividade por meio, por exemplo, da venda do produto patentado. Deste momento só lhe resta o poder de proibir a cópia de tal *corpus* por qualquer terceiro, inclusive o comprador”

De forma semelhante, Maristela Basso⁵ compreende que a exaustão abarca uma perspectiva jurídica do fenômeno, enquanto a primeira venda (*first sale*) se trataria da perspectiva comercial, geográfica:

“Dito de outra forma: o direito (o poder) de excluir outros da venda ou distribuição do produto ou serviço protegido pela propriedade intelectual, sem autorização do titular do direito, é limitado à ‘primeira venda’ (*first sale*), porque com ela os direitos do titular do bem se esgotam – se exaurem ali mesmo. [...] Isso equivale a dizer que, além das limitações temporais, o controle dos direitos por parte de seu titular sobre os objetos e serviços termina – encerra-se (exaure-se, esgota-se) no momento em que este objeto ou serviço, sobre o qual recai o direito de propriedade intelectual, é posto no mercado pela primeira vez, *first sold*, pelo titular do direito (ou com seu consentimento). Disso deflui que a doutrina da *first sale* e o ‘princípio da exaustão de direitos de propriedade intelectual’ são faces da mesma moeda, isto é, inseparáveis. Aquela vinculada à perspectiva comercial/geográfica (de mercado), e esta à perspectiva legal/jurídica relativa aos limites do exercício dos direitos.”

⁴ BARBOSA, D.B. Restrições ao uso do *corpus mechanicum* de obras intelectuais após a tradição: exaustão de direitos em direito autoral, 1999. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/restricoes_uso_corpus_mechanicum.pdf>. Acesso em: 10 set. 2018, p. 1.

⁵ BASSO, M. Propriedade intelectual e importação paralela. São Paulo: Atlas, 2011, p. 4.

A exaustão de direitos é mencionada⁶ (porém não regulamentada ou definida) no art. 6º do TRIPs⁷:

“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”. (grifos nossos)

A exaustão se justifica através da compensação gerada pelo produto ao inseri-lo no mercado (seja esta financeira ou marketing), havendo a devida contrapartida dos investimentos realizados no bem por seu titular ou criador. Ela não ocorre, porém, quando não está presente o consentimento do titular do bem intelectual, ou quando este último deixa de cumprir sua função⁸.

Cabe ressaltar que não se trata de entrada em domínio público⁹ do bem intelectual, e sim um exaurimento do direito de controle da circulação e comercialização do bem, visto que o bem incorpóreo subsiste para além de qualquer suporte físico (*corpus mysticum* vs. *corpus mechanicum*)¹⁰.

Nesse sentido, ainda o prof. Denis¹¹:

“Tal distinção entre o corpóreo (a que se dá o nome de *corpus mechanicum*) e o bem imaterial (a que se dá o nome de *corpus mysticum*) tem enormes consequências para o direito. [...] O Direito autoral protege a obra imaterial, a criação autoral, e não o meio físico onde ela se incorpore”

Faz-se necessário definir não só o momento em que há a exaustão, mas também a sua abrangência geográfica. Diferentes jurisdições abrangem diferentes

⁶ O TRIPs, que integra o Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC), reuniu diversos parâmetros mínimos que já estavam definidos em Acordos Multilaterais previamente assinados, tendo um caráter principiológico, diferentemente da CUP.

⁷ Tal acordo encontra-se internalizado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto Nº 1.355 de 1994.

⁸ ADIERS, C.M. As importações paralelas à luz do Princípio de Exaustão do Direito de Marca e dos Aspectos Contratuais e Concorrenciais. BARBOSA, D.B. (org.). Aspectos Polêmicos da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 59.

⁹ Domínio Público é chamado tudo aquilo que não há propriedade intelectual, ou que esta esvaiu-se, conforme ensinamentos de Sérgio Branco em seu livro “O domínio público no direito autoral brasileiro: uma obra em domínio público”.

¹⁰ BARBOSA, D.B. Tratado da propriedade intelectual: Tomo I. 2ª Edição. Ed. Lumen Juris, 2017, p. 53.

¹¹ *Ibidem*, p. 52.

sistemas de exaustão, os quais podem ser nacionais, regionais ou até mesmo internacionais¹².

No sistema nacional, a exaustão ocorre quando sua inserção por titular de um direito, ou por terceiro por ele autorizado ocorre no mercado nacional, enquanto que no sistema regional, considera-se um bloco econômico restrito de países, que, devido a acordos internacionais, possuem um cunho supranacional. Já o internacional, apesar de remeter a todos os países (universalmente), há quem entenda que este se restringira apenas aos membros da OMC¹³.

A abrangência geográfica é o que torna a aplicação do princípio de exaustão ao on-line uma questão controversa, uma vez que o princípio é facilmente aceito e compreendido se aplicado a bens materiais, porém a falta de barreiras geográficas físicas gera problemas se o princípio é aplicado a produtos incorpóreos. O mais seguro, no mundo globalizado, certamente seria a aplicação internacional.

Da legislação nacional, é possível extrair a informação de que a exaustão de direitos para Marcas é majoritariamente nacional (a própria legislação prevê exceção¹⁴ para os casos de marcas relativas a patentes de produtos ou processos que foram objeto de licença compulsória, que ocorre exaustão internacional), pois, de acordo com o disposto no art. 132, III da LPI, não haverá impedimentos ao produto colocado no mercado interno pelo titular ou terceiro que possua seu consentimento:

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

¹² Basso, Op. Cit., p. 14.

¹³ NAKAMURA, E.T; GOTO, E.K. Importação Paralela à Luz da Legislação de Propriedade Intelectual e da Concorrência. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, RJ, n.104, jan./fev. 2010, p. 55.

¹⁴ “Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. [...]

§3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. [...]

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; [...]

Patentes¹⁵ e Desenhos Industriais¹⁶ também fazem parte do regime de exaustão nacional, estando sujeitos à mesma exceção estabelecida no art. 68, na qual a legislação aplica a exaustão internacional.

As leis de Software e de Direitos Autorais brasileiras não estabelecem o seu regime de exaustão, e, portanto, ficam submetidos à regra geral do regime de exaustão internacional.

Portanto, para haver o esgotamento de direitos de um produto cuja circulação se dá no Brasil, seria necessário que o titular (ou terceiro por ele autorizado) de um bem intelectual o inserisse no comércio, de forma onerosa ou gratuita¹⁷, seguindo a doutrina da primeira venda.

Dessa forma, e ao contrário do que ocorre em outros bens jurídicos tutelados pela legislação nacional, o Brasil não limita o esgotamento de direitos a uma transferência de propriedade (compra ou doação), mas o define pela “inserção no mercado”, que é um termo que pode abranger a licença de uso.

Porém, cabe ressaltar que certos direitos subsistem à inserção no mercado, de modo a garantir que os bens de propriedade intelectual cumpram sua função, seu papel, de modo a evitar, inclusive a concorrência desleal. A exaustão diz, portanto, respeito ao controle da exploração e circulação dos produtos protegidos por propriedade intelectual após sua inserção no mercado.

¹⁵ LPI, “Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos [...] Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: [...]IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;”

¹⁶ LPI “Art. 109. [...] Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.”

¹⁷ Um exemplo seria através da distribuição de brindes ou amostras.

2.3 Controle e Consentimento

O controle sobre um bem intelectual, deriva do seu caráter de exclusividade da propriedade, materializado na figura do consentimento. Como a lei não estabelece se este deve ser expresso ou tácito, através do princípio da liberdade da forma, é possível aduzir que seria aceitável o tácito¹⁸.

O bem intelectual é tratado como propriedade na tentativa de se evitar o comportamento de *free-riding*¹⁹ pelos competidores, e assim, evitar um desbalanceamento na concorrência²⁰. O art. 1.228 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002)²¹ compõe algumas faculdades de um proprietário, tais como usar, gozar, dispor e reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, ou seja, realizar um controle de forma a garantir tais exclusividades. Tais faculdades se encontram também reflexas no art. 28 da Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998)²².

A LDA condiciona ao consentimento do autor a utilização (direta ou indireta) da obra, por quaisquer modalidades²³, tais como a reprodução (parcial ou integral), a edição, a adaptação e outras transformações, a tradução, a distribuição, as diversas formas de arquivamento e quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.

Já a LPI garante ao titular da patente²⁴ o direito de impedir a produção, o uso, a venda, a importação por terceiros, sem o seu consentimento, sendo o mesmo aplicado ao desenho industrial²⁵. Ao titular da marca, garante²⁶ o direito

¹⁸ ADIERS, Op. Cit., p. 43.

¹⁹ *Free-riding* é uma expressão anglo-saxã que expressa o ato de se beneficiar dos investimentos e custos alheios, uma espécie de “carona” não autorizada, de acordo com LEMLEY, 2004.

²⁰ SAITO, Op. Cit., p. 37.

²¹ “Art. 1.228. 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.”

²² “Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.”

²³ “Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades [...]”

²⁴ “Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos [...]”

²⁵ LPI, Art. 109 “[...] Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.”

²⁶ “Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

- I - ceder seu registro ou pedido de registro;
- II - licenciar seu uso;

de ceder seu registro (ou pedido), licenciar seu uso e zelar pela integridade material ou reputação de sua marca.

As atividades de cunho mercantil, como as formas de disposição do produto, como venda, locação, dentre outras formas de transferência da propriedade ou posse, são vistas como direitos de distribuição.

A LDA, em seu artigo 5º, inciso IV, traz um conceito de distribuição:

“Art 5º [...] IV - distribuição - a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse;”

Tais relações, especialmente de forma a deixar explícito o consentimento do titular, são pautadas por contratos de distribuição.

O contrato de distribuição, de acordo com Paul Forgioni²⁷, trata-se de:

“contrato bilateral, sinalagmático, pelo qual um agente econômico (fornecedor) obriga-se ao fornecimento de certos bens ou serviços a outro agente econômico (distribuidor), para que este os revenda, tendo como proveito econômico a diferença entre o preço de aquisição e o preço de revenda e assumindo à satisfação de exigências do sistema de distribuição do qual participa”

Os contratos de distribuição tutelam o escoamento da produção pelo sistema de vendas indiretas, enquanto dentro do mercado primário - mesmo que esse o adquira, a inserção no mercado por esse agente distribuidor não o torna mercado secundário, uma vez que não houve de fato uma inserção no mercado e tão somente uma opção de transferência de venda.

O direito à distribuição se aplica às transações de bens protegidos e suas cópias. Uma vez que o titular de um direito se desfaz de uma cópia do objeto tutelado, não há mais o controle sobre o bem alienado.

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.”

²⁷ FORGIONI, P.A. Contrato de Distribuição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 116.

Caso um contrato determine o controle de uso e destino de um produto que serve de suporte a um direito de propriedade intelectual, esta disposição contratual seria interpretada como renúncia de direitos²⁸, consoante ao o princípio da exaustão, uma vez que é vedado o controle pós venda, sendo apenas o pré-venda lícito.

Afinal, tal princípio rege que os direitos que se exaurem de um bem protegido por propriedade intelectual dizem respeito ao poder de controle de exploração e circulação dos produtos que a eles estão incorporados, que se tornam limitados ou condicionados. Nesse sentido, Marta Coimbra²⁹:

“Não havendo exaustão, o detentor do DPI continua a poder controlar a exploração e circulação dos produtos que incorporam o seu direito (impondo aos potenciais adquirentes limitações relativas à utilização dos produtos), mesmo depois de serem postos por ele (ou como seu consentimento) no mercado.”

O poder de controle da exploração e circulação dos produtos pós-venda atingiria o mercado secundário, uma vez que ao titular haveria a possibilidade de manifestar-se quanto aos consumidores, ao local, ao preço, restringindo a natural liberdade dos potenciais adquirentes, extrapolando a função social e econômica de uma propriedade³⁰.

Através de contratos de distribuição exclusivos, se limita o poder de revenda para fora de tal território. Uma cláusula de exclusividade confere o direito de vender, utilizar ou de fabricar produtos/serviços a um único distribuidor, abrangendo o próprio titular da marca, restringindo a potencial concorrência. Tal cláusula permite um afastamento da aplicação da exaustão de direitos em territórios³¹.

²⁸ Cabe lembrar que o Código Civil (Lei nº 10.406/2002) estabelece em seu artigo 423 que qualquer renúncia de direitos em contratos de adesão será considerada nula, assim como se reflete no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

²⁹ COIMBRA, M. Sobre a exaustão dos direitos de propriedade industrial no Acordo TRIPS. *Revista de Direito Internacional Econômico e Tributário*, v. 11, n. 1 Jan/Jun, p. 1-25, 2016.

³⁰ Art 1.228 §1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais [...]

³¹ Nesse sentido, STJ, REsp 1.323.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 06/05/2016 e TJRJ AC 2006.001.20732, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Sirley Abreu Biondi, Rio de Janeiro, julg. 31 out. 2006.

Segundo TRABUCO e OLIVEIRA³², é possível se analisar a proteção concorrencial através de 03 círculos de proteção:

“a) O primeiro círculo diz respeito ao grau de concorrência que poderia ser estabelecido entre o licenciado/distribuidor e o titular da marca, que pode ser atenuada pela imposição da cláusula de exclusividade, já mencionada.

b) O segundo círculo diz respeito à concorrência no interior da rede, ou seja, relativamente aos licenciados ou aos distribuidores normalmente da mesma marca ou do mesmo direito, que pode ser atenuada através da imposição de restrições à venda nos territórios atribuídos. Assim, neste patamar de restrição concorrencial, o licenciado/distribuidor estará não somente protegido da concorrência relativamente ao titular da marca como também perante os outros licenciados ou distribuidores.

c) O terceiro círculo diz respeito à protecção concorrencial relativamente a terceiros que adquiram o produto e o pretendam vender no território atribuído em exclusivo a um determinado licenciado ou distribuidor. Neste último patamar, as restrições visam impedir a concretização desta venda, normalmente protagonizada por importadores paralelos.”

As importações paralelas são canais de distribuição paralelos, uma vez que os titulares dos direitos não decidem a forma, local ou momento que seus produtos chegarão aos consumidores³³. Tal prática é autorizada em casos de exaustão internacional. Trata-se, portanto, de um canal de distribuição paralelo alimentado por um canal de distribuição oficial, com diferenças geográficas.

Através da importação paralela, há a introdução, sem consentimento do titular, de um bem original que é protegido por propriedade intelectual, em um mercado diferente daquele que inicialmente seu titular licitamente o colocou em

³² TRABUCO, C.V.; OLIVEIRA, I.F. Contratos de Direitos de Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência. ALMEIDA, C.F.; GONÇALVES, C.; TRABUCO, C.V. (org.). Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial. Almedina, Coimbra, 2011, p. 21.

³³ A teoria finalista exclui de sua proteção o consumo intermediário, devendo-se adquirir o produto ou serviço em proveito próprio ou de sua família, não podendo haver objetivo de lucro ou acréscimo em relação contratual, havendo o esgotamento econômico do bem ao retirá-lo do mercado (MIRAGEM, 2008, p. 146- 147).

circulação. Ou seja, se aproveita da exaustão do direito de um bem para reinseri-lo noutro mercado.

Nesse sentido, o prof. Denis Borges Barbosa³⁴:

“importação paralela, que se configura apenas quando o titular [...] é o mesmo tanto no país de origem do produto quanto no Brasil, e os produtos comercializados no mercado brasileiro tenham sido fabricados no exterior sob a sua licença”

Essa reinserção faz com que haja competição direta entre os próprios produtos, distribuídos com o consentimento do titular.

Sua origem é fundada na diferenciação de preços entre países e regiões, ocasionada por uma estratégia de vendas, flutuações de câmbio, políticas de impostos e/ou restrições ao comércio³⁵.

Dessa forma, a importação paralela não se confunde com pirataria ou falsificação, uma vez que há a exigência de que tal bem deva ser o original. A punição, existente inclusive em legislação pátria, difere das impostas às falsificações.

Ainda que o titular de um bem, através de cláusula contratual, impeça que seus afiliados ou licenciados exportem para ou negociem com empresas de determinada localidade, não há como estender tal obrigação ao adquirente, que estará livre para comercializar os produtos. Porém, apesar de não haver garantia de que não ocorrerão importações paralelas, estará expresso o não consentimento do titular naquela comercialização.

Novamente retornando à ideia do consentimento do titular, o entendimento de que este é tácito também é afastado quando as restrições de comercialização estão inclusas nas embalagens, indicando as proibições ou destinações de mercados.

³⁴ BARBOSA, D.B. Restrições ao uso do corpus mechanicum de obras intelectuais após a tradição: exaustão de direitos em direito autoral, 1999. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/restricoes_uso_corpus_mechanicu m.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/restricoes_uso_corpus_mechanicu_m.pdf)>. Acesso em: 10 set. 2018, p.4.

³⁵ ADIERS, Op. Cit., p. 40.

2.2 Ordem Econômica

A constituição federal de 1988 indica o modelo de poder político-econômico do nosso Estado³⁶, através do embasamento da ordem econômica. As propriedades privadas servem como propulsoras ao sistema capitalista.

O modelo econômico reprodutivo “libertou a arte” para que houvessem múltiplas cópias reproduzidas através de um editor, gerando um ato de comunicação não presencial entre o criador e o consumidor através de um dispositivo técnico, e havendo quantidades expressivas de (re)produção³⁷.

Mas a tecnologia muito reprodutiva, que tinha o potencial de induzir a sua própria demanda do mercado, também causou um grave risco de excesso de oferta, gerando externalidades por não precisar arcar com custos: Uma vez estabelecido o sistema mediado entre o criador e o consumidor, e o modelo reprodutivo se torna o método dominante, alguns participantes do mercado passam a ter como objetivo oportunidades de retorno máximo.

Cabe aqui destacar que os direitos de propriedade surgiram como uma resposta econômica à escassez³⁸, formando uma estrutura legal para a alocação de recursos e distribuição de riquezas através de direitos que criam incentivos às trocas voluntárias que movimentam recursos na direção daqueles que mais os valorizam, de forma a maximizar o bem-estar social e ajudando a resolver o problema de falhas de mercado (*market failure*) que geraram efeitos a terceiros (externalidades).

Os bens imateriais, por sua natureza, são suscetíveis à imediata dispersão, sendo automaticamente levados ao domínio público, terminando o período da

³⁶ BARROSO, L.R. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 4ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 96

³⁷ BARBOSA, D.B. On artefacts and middlemen: a musician's note on the economics of copyright, 2010. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/papers/artifacts.pdf>>. Acesso em: 10 set. 2018, p. 12-13.

³⁸ LOUREIRO, F.E. A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Ed. Renovar, Rio de Janeiro, 2003, p. 10.

exclusividade, tornando-se um bem público³⁹. Os bens públicos, economicamente falando, são não-rivais⁴⁰ e não-exclusivos⁴¹. Dessa forma, algo que pode exigir um custo ou investimento para ser desenvolvido, é facilmente reproduzido, o que demonstra que o livre mercado de mercado não é suficiente para incentivar investimentos em inovação. Daí surge a necessidade de restrição jurídica, de forma a justificar sua proteção.

Em contrapartida, tais privilégios concedidos pela lei poderiam ser compreendidos como divergentes à prática concorrencial, uma vez que concedem direitos exclusivos, o que pode acarretar em abusos.

Porém, é necessário lembrar que a simples concessão de um direito exclusivo de exploração de um bem imaterial não significa por si só que não haverá concorrência, ou um abuso desta. Isto só será passível de ocorrer quando tal proteção excluir qualquer possibilidade de substituição do produto protegido por outro no mercado.

Dentre os princípios básicos da ordem econômica, dispostos nos incisos do art. 170⁴² da Constituição de 1988, destacam-se os que se referem à propriedade privada⁴³, função social da propriedade⁴⁴ e livre concorrência⁴⁵.

O modelo econômico determinado pelos constituintes se baseia na livre iniciativa, ao passo que por consagrar outros valores e princípios, tal liberdade é balizada, não se tratando de uma liberdade plena. Isso significa que o Estado não deve se abster integralmente de regular a atividade econômica, irrigando tal entendimento na legislação infraconstitucional.

Nas palavras de Tepedino⁴⁶:

³⁹ Não se trata de um conceito jurídico de “bens públicos”, mas um conceito econômico.

⁴⁰ O conceito de rivalidade econômica é o de uma situação em que o consumo reduz a quantidade disponível de um bem para o restante da sociedade.

⁴¹ O conceito de exclusividade econômica é a possibilidade de se impedir o acesso a um determinado serviço ou bem.

⁴² “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:”

⁴³ Art. 170, CRFB, Inciso II

⁴⁴ Art. 170, CRFB, Inciso III

⁴⁵ Art. 170, CRFB, Inciso IV

“A propriedade, portanto, não seria mais aquela atribuição de poder tendencialmente plena, cujos confins são definidos externamente, ou, de qualquer modo, em caráter predominantemente negativo, de tal modo que, até uma certa demarcação, o proprietário teria espaço livre para suas atividades e para emanção de sua senhoria sobre o bem. A determinação do conteúdo da propriedade, ao contrário, dependerá de centros de interesse extraproprietários, os quais vão ser regulados no âmbito da relação jurídica d propriedade.”

Ou seja, a livre iniciativa somente é adequada quando compreende-se na dimensão de compromisso que envolve a sociedade e o Estado, observando e respeitando os fundamentos e princípios da constituição e da ordem econômica, tais como a justiça social e promoção do bem-estar coletivo⁴⁷, devendo a concorrência ser tratada como indicador da eficiência no mercado.

Tais limites visam à preservação do acesso ao mercado e da própria atividade em si - haja vista que no capitalismo a concentração empresarial é fator limitante - e à livre concorrência, coibindo práticas tendentes à dominação de mercado, eliminação de concorrentes ou ao aumento arbitrário dos lucros⁴⁸.

O Estado, desta forma, fiscaliza e regula o mercado econômico de modo a restringir atos anticompetitivos que possam vir a inviabilizar a entrada ou permanência de agentes econômicos no mercado⁴⁹.

O texto constitucional, através de seu art. 5º, inciso XXIX, XXVII, XXVIII, baseia-se na proteção às criações intelectuais para atingir o desenvolvimento econômico nacional, tomando como certo que a proteção seria uma forma de estímulo à continuidade de pesquisa e ao desenvolvimento, ao passo que protege os lucros dos investidores.

Afinal, conforme entendimento de Newton Silveira⁵⁰, o nível de estímulo proporcionado pela proteção intelectual irá depender do grau de concorrência

⁴⁶ TEPEDINO, G. Contornos Constitucionais da Propriedade Privada. In: TEPEDINO, G. Temas de Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro, Renovar: 2001, p. 280.

⁴⁷ GRINOVER, A.P. et. al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 4ª. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1994, p. 286.

⁴⁸ SILVA, J.A. Curso de direito constitucional positivo. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 726.

⁴⁹ FORGIONI, P.A. Fundamentos do Antitruste. 6ª Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013.

⁵⁰ SILVERIA, N. Direito de autor no design. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 313.

formado entre este bem e outro não protegido, ou entre tal bem e outro cuja proteção pertence a um terceiro. Dessa forma, não há como se falar em concessão de vantagem econômica sem pressupor que haja uma relação de concorrência mercadológica.

O direito exclusivo é parte de um sistema, não sendo absoluto, e deve ser aplicado para alcançar sua função social, havendo adequação entre os meios adotados e os fins pretendidos e a predominância dos benefícios em relação aos custos (proporcionalidade). A Constituição, em seu artigo 170, inciso IV, veda a utilização abusiva do poder econômico para o afastamento artificial da concorrência e a completa eliminação da liberdade.

“Concorrência” é, segundo Grau e Forgioni⁵¹, a disputa pela mesma oportunidade de troca. Dessa forma é possível entender que o sistema tem como objetivo assegurar condições de leal disputa do mercado pelo agente econômico no exercício das suas vantagens competitivas.

Existem duas modalidades de concorrência que o direito visa combater, de modo a regular as interações na livre iniciativa com base nas balizas previamente elencadas: a desleal e a perpetrada com abuso de poder, a chamada infração da ordem econômica. A concorrência desleal sofre repressão nas esferas civil e penal, e envolve apenas os interesses particulares dos empresários concorrentes. As de infração da ordem econômica são reprimidas também em nível administrativo, por comprometer as estruturas do livre mercado. São modalidades diferentes de repressão a práticas concorrenciais.

A Lei nº 12.529/11 estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. Em seu artigo 36, encontra-se definido como ilícitos anticoncorrenciais (ou práticas anticompetitivas) aqueles que possam produzir ou tenham como objeto os efeitos de limitar, falsear ou prejudicar, de qualquer forma, a livre concorrência ou a livre iniciativa, inclusive elencando exemplificativamente algumas condutas em seu §3º, que independem de culpa,

⁵¹ GRAU, E R.; FORGIONI, P.A. O Estado, A Empresa e O Contrato. São Paulo: Ed. Malheiros, 2005, p. 303

refletindo entendimento consolidado no Enunciado 37 da I Jornada de Direito Civil⁵².

Ao elaborar tal listagem, o legislador se preocupou em elencar duas hipóteses concernindo bens de propriedade intelectual, em seus incisos XIV⁵³ e XIX⁵⁴. Afinal, apesar de serem mecanismos que proporcionam um mercado mais competitivo, podem, devido à sua natureza exclusiva, facilmente tornar-se ferramentas para concentração ou abuso de mercado, atrapalhando a concorrência.

Saito⁵⁵ elenca que o abuso de poder, derivado de uma propriedade intelectual advém de uma das seguintes quatro condutas geradoras:

- “(i) na aquisição de direitos;
- (ii) por meio de ação concertada entre titulares de direitos intelectuais;
- (iii) por meio de ação unilateral que extrapole os limites dos direitos; e
- (iv) relacionadas aos contratos de propriedade intelectual.”

A tecnologia permite que a propriedade intelectual se desprenda do seu suporte físico, palpável. Apesar de normalmente se pensar aos bens tangíveis, físicos, tais restrições e proteções também recaem sobre os bens virtuais, apesar destes não lidarem com a escassez (o que é possível de questionar se haveria uma propriedade em si)⁵⁶.

Aos bens virtuais, onde se fixam os direitos de propriedade intelectual, além dos conceitos econômicos aplicáveis aos “bens públicos”, aplicam-se os chamados “efeitos de rede”, afinal o uso e/ou consumo de um bem virtual não reduz sua disponibilidade ao restante dos usuários, tampouco exclui seu acesso (haja em vista a enorme quantidade de pirataria virtual existente).

⁵² “A responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico.” Disponível em <<http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/698>>.

⁵³ “Art 36. [...] §3º [...] XIV - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia;”

⁵⁴ “Art 36. [...] §3º [...] XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca.”

⁵⁵ SAITO, Op. Cit., p. 134.

⁵⁶ ROHRMANN, C.A. ESTUDOS SOBRE O DIREITO DE PROPRIEDADE NO MUNDO VIRTUAL: PROTEÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS. Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência, v. 3, n. 1, p. 43-63, 2017, p. 53.

Já o efeito de rede, diz respeito à satisfação de uso de certos produtos ter uma relação diretamente proporcional à quantidade de consumidores que a utilizam, gerando uma padronização. Tal efeito em rede, através da padronização, pode gerar uma maior comodidade, diminuindo a frequência em que surgem inovações, além de ser uma perigosa facilitadora da formação de monopólios, que, conforme visto anteriormente, são indesejados para que haja a livre concorrência e são combatidos.

3. Aspectos Digitais da Exaustão

3.1 Territorialidade e Internet

O comércio eletrônico (ou *e-commerce*), na atualidade, deixou de ser apenas mais um meio de oferta de serviços e mercadorias, para abrigar negócios tipicamente provenientes da internet e que não necessariamente geram efeitos no mundo “real”.

A distribuição digital compõe parte do comércio eletrônico. Assim sendo, torna-se especialmente importante tentar definir quais são os limites do mercado geográfico localizado na internet, uma vez que direitos de propriedade intelectual são baseados no princípio da territorialidade, e que, conforme visto no capítulo anterior, possui um relevante papel na determinação da exaustão para efeitos de configuração ou não de canais de distribuição paralelos.

No mundo não digital, os territórios comumente são definidos pelos seus acidentes geográficos e recursos físicos e/ou pela cultura comum a determinada população localizada em determinada região. Num mundo globalizado como o que se vive atualmente, e, especialmente com o advento da internet, diferentes culturas são comunicadas a diferentes pessoas, a todo tempo, não havendo mais a necessidade de deslocamento até um determinado local para poder experimentar de sua cultura.

Diante de uma extrapolação dos limites territoriais, é possível tomar como referência o Direito Internacional para identificação da norma a ser aplicada, investigando-se a origem de um ato e onde ele produz seus efeitos. O conceito de território que interessa ao direito internacional não é absolutamente geográfico, mas jurídico.

Um primeiro passo seria avaliar como o ordenamento jurídico percebe os bens comercializados *online*, para então observar qual o melhor tratamento às tais

mercadorias. Os direitos de propriedade intelectual são considerados bens móveis⁵⁷⁵⁸, e o mesmo pode-se considerar acerca dos bens digitais, ao se realizar uma interpretação do que dispõe o art. 83⁵⁹ do Código Civil Brasileiro.

Ainda que imateriais, pois são formados por bytes, o que importa, num bem ou documento digital é a sua capacidade de representar uma declaração de vontade, um fato, um direito, o que, observadas as especificidades, os documentos e arquivos digitais são capazes⁶⁰.

A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB) é uma fonte-norma jurídica que visa regulamentar o direito internacional privado, assim como outras normas jurídicas e ramos do direito.

Para os bens móveis, ela provisiona a exceção da *lex rei sitae*⁶¹ quando estiverem em trânsito, aplicando-se o princípio *mobilia sequuntur personam*, segundo o qual os móveis seguem a pessoa (LINDB, art. 8º, § 1º). Porém, tal aplicação se sujeita ao acompanhamento do bem ao seu proprietário ou possuidor, o que não ocorre nos casos de fretamento, e, portanto, o torna inaplicável às hipóteses de compras pela internet.

Levando-se em consideração o positivado nos artigos 9º⁶² da LINDB e 435⁶³ do Código Civil, o Direito Privado brasileiro e internacional definem que se considerará o local de constituição da obrigação ou do contrato que estabelece as obrigações (*locus regit actum*).

⁵⁷ Art. 3º, da Lei 9.610/98: “Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis.”; Artigo 5º, da Lei 9.279/96: “Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial”

⁵⁸ Art. 82 Código Civil: “São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social.”

⁵⁹ “Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: I - as energias que tenham valor econômico.”

⁶⁰ MARTINS-COSTA, J. Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre um velho tema sempre novo. TEPEDINO, G.; FACHIN, L.E. (coord.). O Direito e o Tempo: Embates Jurídicos e Utopias Contemporâneas. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 650.

⁶¹ Princípio que rege os conflitos de leis que regulam coisas móveis em situação permanente, na qual se aplicará a lei do território na qual elas se encontram.

⁶² “Art. 9º Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. (...) §2º A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente.”

⁶³ “Art. 435. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto.”

Num contrato de compra e venda há uma bilateralidade nas obrigações, na qual o vendedor se obriga a transferir ao comprador o domínio de uma coisa corpórea ou incorpórea, mediante o pagamento. Apesar dessa bilateralidade, por força do §2º do art. 9º⁶⁴, o local considerado será o do proponente.

É importante ressaltar que em casos de vendas online, o contrato se encontra em estado de oferta permanente, realizado forma de contrato de adesão. Portanto, há um distanciamento entre as partes que não permite a negociação dos termos, uma vez que os produtos são ofertados inúmeros e indistintos usuários. Quando se trata de compra e venda de bens digitais, muitas vezes, o que se oferece, inclusive, é um licenciamento disfarçado⁶⁵.

No caso de compras *online*, existe um desprezo pelas separações físicas, que se tornam ainda menos aparentes ou expressivas quando se trata de consumo de bens digitais, especialmente os digitalmente distribuídos, a ponto de ser possível ignorar que haja qualquer diferença entre os territórios físicos ou domínios de atuação diversos⁶⁶.

Apesar de haver uma tendência⁶⁷ em assumir a localização de um site na internet através da localização do órgão de registro de seu endereço eletrônico (ou nome de domínio) para determinar a origem ou efeito do ato, os domínios muitas vezes representam tão somente um registro e não necessariamente possuem qualquer atividade ou existência física em tal localidade. Isso ocorre porque muitas vezes não é fácil ou possível determinar onde o servidor, que hospeda os sites e seus arquivos, se localiza.

Deve-se deixar claro e explícito, de forma destacada, seus limites de atuação, os limites geográficos de seu atendimento, limitações comerciais e jurisdição, mesmo que através do uso de *geoblocking* (ou “bloqueio geográfico”), de forma a evitar problemas. O *geoblocking* restringe a disponibilidade e acesso de ofertas, materiais e/ou serviços para determinados usuários baseando-se em

⁶⁴ “Art. 9º Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. (...) § 2º A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente.”

⁶⁵ ROHRMANN, Op. Cit., p. 92.

⁶⁶ BARBOSA, P.M.N. E-Stabelecimento. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 65.

⁶⁷ PINHEIRO, P.P. Direito Digital. 3ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 39.

critérios como a localização geográfica do computador do usuário (através de seu endereço de IP), tornando-os disponíveis para somente alguns grupos pré-determinados.

3.2 Posse Sobre Arquivos Digitais

Conforme visto anteriormente, os bens de propriedade intelectual e os arquivos digitais reputam-se como bens móveis.

Ao adquirir um objeto em suporte físico, o comprador torna-se proprietário do mesmo, transporta-o para onde necessita, faz anotações, comenta, empresta, ou seja, exerce plenamente as faculdades conferidas por lei.

A propriedade e sua definição é um dos elementos mais aprofundados no direito ao longo dos séculos, em que sua maioria, os objetos de maior valor seriam tangíveis, materiais, sensíveis, visíveis, porém sabe-se que nem toda propriedade recai sobre um bem material.

Com o avanço da tecnologia, as obras intelectuais passaram a ter também seus próprios suportes digitais, que são imateriais/intangíveis, o que deveria inclusive facilitar o acesso e disseminação de seus conteúdos, uma vez que há um verdadeiro processo de desmaterialização da propriedade⁶⁸ (BARBOSA P., 2012, p. 16).

Na legislação brasileira é possível verificar que não houve uma definição do que seria propriedade, elencando-se apenas as faculdades⁶⁹ do proprietário, as quais sejam usar, gozar e dele dispor. Aqueles que usufruem, mas não possuem poder de dispor, são chamados de possuidores.

Caso houvesse a transferência definitiva de propriedade, se estaria falando em cessão (poder de dispor), enquanto num caso de simples permissão de uso e aproveitamento, em licença – ambas podem ser onerosas ou gratuitas.

⁶⁸ BARBOSA, P. M. N. Direito civil da propriedade intelectual: o caso da usucapião de patentes. Editora Lumen Juris, 2012, p. 16.

⁶⁹ Artigo 1.228 CC: “Art. 1.228. 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.”

É comum que bens digitais, incluindo softwares, sejam distribuídos através de uma licença de uso, que, difere de uma da licença para exploração de direitos. Nesta, o autor transmite os direitos de caráter patrimonial sobre a obra em sua totalidade ou parcialmente para terceiro, enquanto naquela, o titular do direito autoriza somente alguns atos para a execução das obras.

São contratos em que não se escolhem as partes e que não há a negociação dos termos, havendo, portanto, evidente discrepância de poderes, recebendo as vias de contratos de adesão, uma vez que cabe tão somente o aceite e havendo inúmeras limitações impostas aos usuários. Dessa forma, pode-se dizer que tal licença confere a posse de tal bem (independentemente se está presente a *ad usucapionem*).

Cabe lembrar, também, que não há nada que impeça a aquisição de domínio por usucapião de coisas móveis incorpóreas, àqueles que cumprem seus pré-requisitos legais, sendo seus possuidores legítimos, um caminho aberto pela usucapião dos títulos de crédito⁷⁰.

As possibilidades de usucapião de coisa móvel estão dispostas nos arts. 1260 a 1262 do CC, podendo estas ser de forma ordinária ou extraordinária.

Na usucapião extraordinária⁷¹, é necessário tão somente o exercício da posse mansa e pacífica por cinco anos, possuindo o animus de dono. Já a ordinária, exige que haja um justo título e boa-fé, e por tais motivos, a duração exigida de sua posse é menor (três anos).

Segundo a doutrina⁷², é compreendido como justo título o negócio jurídico capaz de transmitir, teoricamente, a propriedade, tal como um contrato de compra e venda⁷³, enquanto a boa-fé se traduziria na ignorância do possuidor acerca da legítima titularidade do bem. Considerando-se que, ao adquirir uma licença de

⁷⁰ MARTINS-COSTA, Op. Cit., p. 648 e 653.

⁷¹ Art. 1.261 CC

⁷² TEPEDINO, G. Comentários ao Código Civil: direito das coisas. vol. III. 1ª edição. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 567

⁷³ No mesmo sentido, o Enunciado 86 da I Jornada de Direito Civil promovido pelo Centro de estudos Judiciários do CJF: “A expressão ‘justo título’ contida nos arts. 1.242 e 1.260 do CC abrange todo e qualquer ato jurídico hábil, em tese, a transferir a propriedade, independentemente de registro.”. Disponível em <<https://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/Jornada%20de%20Direito%20Civil%201.pdf/view>>. Acesso em 10/12/2018.

uso, a oferta do conteúdo ao consumidor é uma oferta de venda e não de acesso, o mesmo passa a agir como se sua a coisa fosse, continuamente, com intenção de dono e acreditando sê-lo. Sendo assim, resta mais do que comprovado a viabilidade de aquisição da propriedade da cópia de tal bem digital, seja ele transferido através de download ou por mídia física.

Porém, uma licença seria tão somente uma autorização para uso, não havendo de fato uma transmissão do bem, violando direitos do usuário (possuidor) o que contraria preceitos básicos dos direitos reais, tais como a exclusividade, elasticidade, perpetuidade, e consolidação⁷⁴.

Não é incomum encontrar tais contratos de licença com prazo perpétuo. Ocorre que a temporariedade, mesmo que indeterminada, é característica do contrato de licença⁷⁵, e tal perpetuidade se mostra como forma de burlar uma cessão, ao passo que essa é definitiva e não haveria mais como controlar as posteriores alienações e o mercado secundário de bens digitais, uma vez que este não se exauriria jamais.

Dessa forma, a situação fática exige uma postura indiferente ao nome empregado no instrumento utilizado, já que está em evidência a caracterização de transferência dos direitos, uma vez que a perpetuidade, diferentemente da indeterminação, é eterna, e, desta forma, definitiva.

Neste sentido, em 2012, na Europa, houve uma judicialização⁷⁶ acerca da exaustão de bens digitais, em específico um programa de computador produzido pela Oracle Corporation, uma empresa norte-americana de tecnologia que produz softwares.

A UsedSoft, uma empresa alemã que comercializa e vende software “de segunda mão”, foi processada pela Oracle, com o intuito de que se cessassem as vendas de licenças adquiridas de seus clientes.

⁷⁴ TEPEDINO, Op. Cit., p. 567.

⁷⁵ BARBOSA, D.B. Contratos em Propriedade Intelectual, 2003. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrj/contratos_propriedade_intelectual.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2018, p. 45.

⁷⁶ TJUE, UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp - Processo C- 128/11 (Luxemburgo, 3 de Julho de 2012).

Segundo a decisão do Supremo Tribunal Alemão, a Oracle é uma empresa que desenvolve e distribui, através de downloads pela Internet (*online*), programas de computador funcionando como “software cliente-servidor”, através de uma licença de usuário ao cliente, intransferível e por um período indeterminado e ilimitado.

O Supremo Tribunal Alemão fez uma requisição ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que interpretasse, então, a diretiva relativa à proteção jurídica dos programas de computador.

De acordo com o Tribunal, a concessão de uma licença por um período ilimitado de tempo equivaleria à transferência de propriedade, não importando se a transferência ocorre por um meio tangível ou intangível. Também seria indiferente como tal transferência foi nominada pelas partes, devendo-se ater às situações de fato, características e efeitos produzidos pelo instrumento⁷⁷.

Porém, um adquirente original de uma cópia tangível ou intangível de um programa de computador para o qual o direito de distribuição do detentor dos direitos autorais está exaurido, deve inutilizar ou se livrar da cópia baixada em seu próprio computador no momento da revenda, pois, caso continuasse a usá-lo, estaria infringindo o direito de reprodução do programa de computador, exclusivo ao titular de tais direitos, afinal, o que se exaure é o direito de distribuição, e não o de reprodução. As novas tecnologias, como o *blockchain*, podem controlar ou diminuir a possibilidade de um usuário continuar a usar sua cópia baixada, mesmo depois de ter “distribuído” a mesma.

Outro fato não foi enfrentado pela decisão, mas que pode ser problemático, é que a qualidade das cópias baixadas não se deteriora, ao contrário da qualidade das cópias tangíveis (físicas).

Apesar da decisão favorável à exaustão de bens digitais na Europa, no ano seguinte, ou seja, 2013, os EUA enfrentaram uma problemática parecida⁷⁸, que, por suas especificidades jurídicas locais, foi em sentido oposto à da decisão

⁷⁷ KILPATRICK, B.; KOBEL, P.; KËLLEZI, P. et al .Compatibility of Transactional Resolutions of Antitrust Proceedings with Due Process and Fundamental Rights & Online Exhaustion of IP Rights. Springer, 2016, p. 479.

⁷⁸ Capitol Records, LLC x ReDigi Inc. - Caso 1:12-cv-00095-RJS. (Estados Unidos, Março, 2013)

européia, na qual o judiciário não se sentiu confortável em aplicar uma analogia, e dizer que a expansão do entendimento deve ser expressamente implementada e determinada pelo Congresso.

A ReDigi era uma empresa que fornecia aos consumidores um meio legítimo de dispor de suas mídias digitais legalmente obtidas, através de um sistema de “repasso e exclusão”, feito para evitar práticas ilegais e facilitar a aplicação de penalidades para quem as praticasse. Especificamente, a ReDigi trabalhava com a recomercialização de arquivos digitais de música.

A Capitol Records processou a ReDigi no Distrito Sul de Nova York por violação de direitos autorais, sob a alegação de que o modelo de negócios da ReDigi criava novas cópias de cada arquivo, para transferir a obra digital do computador do vendedor para o servidor ReDigi e, posteriormente, do servidor ReDigi para o dispositivo do comprador, violando, assim, o direito à reprodução, exclusivamente reservado ao proprietário dos direitos autorais. A ReDigi argumentou, em sua defesa, que seu modelo de negócio baseado no mercado secundário estaria abarcado pela doutrina da primeira venda, pois as vendas envolveriam tão somente a migração dos arquivos.

Em sua fundamentação, o tribunal proferiu doutrina da primeira venda não poderia se aplicar à mídia digital porque o método de transferência de mídia digital necessariamente atravessava o direito de reprodução, pois, ao se realizar uma transferência, uma nova cópia é inevitavelmente criada. Embora tecnicamente verdade, não há uma criação de nova licença, existindo assim o mesmo vínculo rastreável que havia na primeira cópia.

Uma forma de controlar de maneira mais eficaz as licenças de bens digitais é o *lock-in*. O *lock-in* é um componente-chave do preço e da estratégia geral no mercado de bens digitais, de modo que os esforços privados para permitir a interoperabilidade são improváveis.

Para o próprio bem-estar da atividade artística e intelectual criativa, é importante garantir algum grau de compartilhamento e cópia de obras, de modo a não prejudicar os autores e tampouco a sociedade, incluindo os consumidores. A luta contra a pirataria da propriedade intelectual deveria ser balanceada com as

inconveniências e restrições causadas ao consumidor final e por ele toleradas, afinal não é contra ele que se está lutando.

Tais limitações podem inclusive ser prejudiciais à livre concorrência e à justa competição, pois o consumidor será forçado a se ater a um só hardware que tenha previamente adquirido (afinal o custo de um hardware novo, geralmente é elevado devido ao alto grau tecnológico e as inúmeras patentes que o dispositivo dispõe, dentre outros motivos como cargas tributárias) ou a um software da empresa aonde realizou a compra, que não necessariamente é o melhor, o mais adequado, ou o da preferência do consumidor para ler tal obra.

Essa prática remete também à venda casada, igualmente vedada no ordenamento jurídico brasileiro⁷⁹, ao proibir situações que inibem a liberdade de escolha do consumidor, por meio do condicionamento ou subordinação numa venda ou utilização de um serviço a outro.

Porém, tais limitações perigosamente colocam em fragilidade as liberdades econômicas e inclusive as boas práticas capitalistas, aonde não só o consumidor sairá prejudicado, mas também a oferta e a demanda, provando que a mão invisível do mercado não sobreviveria.

A sociedade se encontra insatisfeita com tamanhas restrições e não quer parar de consumir conhecimento e/ou entretenimento, estando disposta a fazê-lo dentro dos moldes legais, preservando os direitos autorais, desde que eles não as impeçam de praticar direitos e hábitos já realizados há anos.

Ao se considerar bens digitais, há majoritariamente a proteção de bens protegidos pela lei de direitos autorais ou software, uma vez que este trabalho não retrata os aspectos de bens vendidos em ambientes digitais (websites), e sim bens cujo suporte é digital.

⁷⁹ Através de seu código de defesa do consumidor, artigo 39, inciso I, e em sua Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 12529/11), artigo 36, inciso XVII,

3.3 Da impossibilidade de se equiparar todos os bens digitais a softwares

Bens digitais são aqueles cuja distribuição ocorre em formato digital, sendo tanto estes como aqueles, desmaterializados. As mídias digitais se referem não somente ao produto de armazenamento de dados como CDs, DVDs, drives USB, cartões de memória e MP3 players, mas também todos os novos meios de divulgação de conteúdo através das novas tecnologias digitais.

Quando se fala em bens digitais, há uma referência, portanto a produtos intelectuais disponibilizados em formato eletrônico digital, sejam eles operacionais em computadores ou outras máquinas capazes de ler trabalhos em formato digital. É uma espécie de bem intangível, podendo ser somente arquivos de dados.

A virtualização de bens realizou uma transformação significativa em como as criações intelectuais são apropriadas, usadas e distribuídas, maximizando as oportunidades para a disseminação da cultura, enquanto também aumenta as possibilidades de apropriação e distribuição ilegal de produtos.

Os bens digitais, apesar de diversos em espécies, reúnem algumas características em comum, tais como a facilidade de reprodução e de transmissão, possibilidade de uso simultâneo múltiplo; a plasticidade, uma vez que são facilmente modificados e transformados; uma maior fungibilidade por haver menos formas de diferenciação; a compacidade, com necessidade de ajuda de uma interface de usuário para a leitura de seu conteúdo por humanos; a não-linearidade, através do potencial para criar novas técnicas de consultoria e pesquisa, como as estruturas de navegação de ligação; e, por fim, a intangibilidade, uma vez que não possuem tato e fisicalidade associados, não podem ser vistos ou sentidos⁸⁰.

Conforme visto anteriormente, ao se tratar da exaustão de direitos ocorre uma grande confusão por associar-se tal exaurimento aos direitos protegidos, quando na realidade o que ocorre é que, com venda ao particular, cessa-se a

⁸⁰ LUCCHI, N. Digital media & intellectual property: management of rights and consumer protection in a comparative analysis. Springer Science & Business Media, 2006, p. 12-13.

exclusividade de controle de distribuição do bem. Assim, este poderá se disposto segundo critérios daquele, não dispondo o titular de uma propriedade intelectual de um direito eterno e contínuo de controle de circulação dos produtos aos quais sua propriedade está afixada.

A exclusividade a que se referem as proteções de propriedade intelectual são as criações, invenções, que de alguma forma foram fixadas em algum suporte, mas não ao suporte em si⁸¹.

É como se existissem duas propriedades: a propriedade “material” do suporte e a imaterial do bem intelectual nele fixado.

Se já ocorre tal confusão ao tratar-se de bens materiais, tangíveis, ao tentar adaptar a realidade já existente e de certa forma definida sobre a possibilidade de sua aplicação aos bens digitais, que por sua vez são totalmente digitais. Isto deriva, em parte, do fato de que a teoria do princípio da exaustão foi formulada com foco na diferenciação do meio em que o bem protegido está fixado.

Conforme mencionado anteriormente em outro capítulo, as leis brasileiras, tanto de direitos autorais⁸², como de software⁸³, não estabelecem o regime de exaustão aos softwares ou obras protegidas por direito autoral em geral, o que, portanto, os submetem à regra geral de exaustão internacional.

Apesar disso, a lei de software, ao conceder⁸⁴ ao proprietário o direito exclusivo de autorizar ou proibir o aluguel comercial, afirma explicitamente que esse direito não é exaurido pela venda, licença ou qualquer outra forma de transferência de sua cópia. Tal exceção vai de encontro ao momento de exaustão, e torna-se uma exceção ao anteriormente visto, já que qualquer ato de inserção no comércio seria suficiente para exaurir o que seria feito, a posteriori, com o *corpus mechanicum*.

⁸¹ BARBOSA, D. B. Tratado da propriedade intelectual: Tomo III. 2ª Edição. Ed. Lumen Juris, 2017, p. 1960.

⁸² Lei Federal nº 9.610/98

⁸³ Lei Federal nº 9.609/98

⁸⁴ “Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei. (...) §5º Inclui-se dentre os direitos assegurados por esta Lei e pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País aquele direito exclusivo de autorizar ou proibir o aluguel comercial, não sendo esse direito exaurível pela venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do programa.”

Essa exceção é prevista pelo legislador por uma questão de cautela, principalmente, com a facilidade de violação do direito de reprodução do titular. Porém, muitos dos métodos e meios utilizados para limitar e restringir a atuação do usuário podem tomar contornos criativos e elaborados, arriscando acarretar em verdadeiros atos anticoncorrenciais. Nas palavras de prof. Denis Borges Barbosa⁸⁵, “*as restrições impostas após a primeira disposição apenas se justificariam nas mesmas condições em que quaisquer restrições seriam aceitáveis após a tradição do objeto físico do direito real*”.

Da mesma forma, reiterando-se o que foi escrito previamente, não há como se tratar genericamente, tudo que é digital como se software fosse. Conforme a própria legislação definiu⁸⁶, software é uma sequência de instruções a serem executadas através da manipulação de dados. Os bens digitais podem ser somente dados, muitas vezes codificados em forma de arquivo eletrônico, e que podem ser utilizados por softwares. Um arquivo eletrônico seria um agrupamento de registros e dados que seguem uma regra estrutural. São coisas diferentes que, por uma imperícia ou imprudência, podem acabar restringindo demais o sistema concorrencial ao se estender a todos as restrições de um, trazendo inclusive prejuízos aos consumidores e à sociedade.

⁸⁵ BARBOSA, D. B, 2010, Op. Cit., p. 1960.

⁸⁶ “Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.”

4. Mercado secundário

O presente capítulo será dedicado à questão do momento pós-venda ou pós-inserção. Conforme visto anteriormente, com a inserção onerosa ou gratuita de um bem no mercado, e a depender do território, os direitos de propriedade intelectual que sobre ele incidu, encontram-se exauridos economicamente, ou seja, o seu inventor ou criador encontra-se devidamente remunerado/recompensado ou de tal retorno abriu mão (no caso da inserção gratuita).

Este primeiro momento de inserção no mercado pelo titular dos direitos de propriedade intelectual, é o que se é conhecido como “mercado primário” ou “*foremarket*”.

Qualquer negociação que ocorra no momento pós-inserção, inclusive o hiato em que tal bem é reinserido no mercado, é chamada de “mercado secundário” ou “*aftermarket*”. Dessa forma, o mercado secundário abrange produtos e serviços, tais como a revenda, peças de reposição, atualização, manutenção e aprimoramento do uso do bem adquirido.

Portanto, quando há a disposição de um bem pela primeira vez, se fala em mercado primário, enquanto um mercado secundário comporta a negociação de qualquer ativo ou bem após de ter sido emitido ou criado.

É como leciona Gaban⁸⁷:

“Entende-se por upstream, *foremarket* ou mercado a montante o contexto de um agente econômico em uma dada cadeia industrial, isto é, sua situação de detentor de insumo ao longo da cadeia industrial. De forma complementar, podemos entender por downstream, *aftermarket* ou mercado a jusante, o contexto de um agente econômico em uma dada cadeia industrial, isto é, sua situação de demandante do insumo advindo do mercado a montante.”

⁸⁷ GABAN, E.M. et al. Direito Antitruste. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 197.

No mercado de capitais, entende-se por mercado primário a primeira negociação do título, ocorrendo todas e quaisquer outras negociações no mercado secundário. É como lecionam BODIE, KANE e MARCUS⁸⁸:

“No fundo, o banco de investimento administra a comercialização dos títulos no mercado primário, no qual novas emissões de títulos são oferecidas ao público. Posteriormente, os investidores podem negociar entre si os títulos já emitidos no assim chamado mercado secundário.”

Sendo um título um bem móvel⁸⁹, é possível aplicar tal analogia perfeitamente a quaisquer outras transações onerosas ou gratuitas de bens móveis.

O mercado secundário, através da revenda, é composto por canais de venda alternativos⁹⁰, de modo que a revenda viabiliza a recuperação do valor dos bens, e serve inclusive para o redirecionamento de retornos e sobras de bens, o que evita ou diminui a canibalização das vendas⁹¹ nos canais principais da empresa⁹².

Com a revenda, há a reinserção de um bem anteriormente posto no mercado, cujos direitos se encontram exauridos. Cabe lembrar que somente a parte patrimonial e de controle de distribuição que se exaure, não se apagando os direitos morais do inventor ou autor.

É importante ressaltar, conforme ilustrou Grau-Kuntz⁹³, que “*quando falamos em controle do mercado secundário pressupomos necessariamente que o mercado dos produtos primários e o mercado dos produtos secundários formem*

⁸⁸ BODIE, Z.; KANE, A.; MARCUS, A.J. Investimentos. 10ª edição. Porto Alegre: Amgh Editora, 2014, p. 14.

⁸⁹ Art. 82. do Código Civil 2002: “São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social.”

⁹⁰ Como exemplo de canais de venda alternativos é possível citar lojas multimarcas, leilões, outlets, mercados de pulgas, online marketplaces, caridade.

⁹¹ Comercialização de produtos com certo grau de substituição dentro de uma mesma empresa, por um mesmo titular.

⁹² SOUSA, G.M. Desenvolvimento do Mercado Secundário no Brasil e as Operações de Logística Reversa. 2014. Disponível em: <<http://www.ilos.com.br/web/desenvolvimento-do-mercado-secundario-no-brasil-e-as-operacoes-de-logistica-reversa/>>. Acesso em: 01 out. 2018.

⁹³ GRAU-KUNTZ, K. O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis – Uma análise crítica a recente decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE), Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, Núm. 145, Janeiro, 2007. Disponível em: <https://livros-e-revistas.vlex.com.br/vid/desenho-instrumento-automoveis-recente-sde-432191658?_ga=2.49698593.609673580.1545034741-558505050.1545034741>. Acesso em: 15 out. 2018, p. 6.

mercados distintos entre si”. Ou seja, por mais que o no mercado secundário também esteja presente o fornecedor do bem originário, caso o consumidor não deixe de comprar o bem no mercado primário para comprar no secundário, não há concorrência direta.

Os mercados secundários existem porque um bem ou ativo pode ter seu valor transformado. Essa mudança pode ser ocasionada pela tecnologia, gostos individuais, depreciações, valorizações, melhorias, políticas públicas, dentre outros fatores.

Assim sendo, os mercados secundários podem ajudar na democratização do acesso a determinados bens, o que ocorre na maior parte dos casos, já que é comum a depreciação e a consequente desvalorização de um bem⁹⁴.

Essa democratização de acesso está ligada a uma perspectiva humanista do direito, que garante certas liberdades e mitiga alguns direitos em prol do desenvolvimento científico e cultural⁹⁵. A tecnologia e o ambiente digital facilitam essa redistribuição de acesso.

Dessa forma, um sistema de propriedade intelectual que não possui um bom equilíbrio entre o acesso e utilização de bens intelectuais e sua proteção, pode impedir que ocorram avanços tecnológicos e inovação, e com isso, prejudicar a competitividade no mercado.

A diminuição de competitividade gerada a partir de abusos de bens de propriedade intelectual pode ser fruto de uma má configuração do regime legal, uma fraude na obtenção do direito de propriedade intelectual ou um abuso em seu exercício⁹⁶.

⁹⁴ É a consequência de fatores como uso, obsolescência, inadequação e desgaste, conforme dito por Raymond H. Peterson em seu livro “Accounting for Fixed Assets”.

⁹⁵ LESSIG, L. *Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity*. New York: Penguin Press, 2004.

⁹⁶ BITTAR, A.C.F. *A INTERAÇÃO ENTRE DIREITO DA CONCORRÊNCIA E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO CASO ANFAPE*. ASSAFIM, J.M.L.; BOFF, S.O.; PIMENTEL, L.O. (coord.). *Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e Inovação*. Florianópolis: CONPEDI, 2014. Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=1d7466dd4217d4f0>>. Acesso em: 15 out. 2018, p. 7.

“Uma das maneiras mais comuns de abuso da propriedade intelectual com objetivo de eliminar a concorrência é o uso da exclusividade em um mercado primário para aumentar barreiras à entrada em um mercado secundário.”

Um caso que põe em cheque a os limites da proteção da propriedade intelectual no mercado secundário é o ANFAPE.

O caso ANFAPE foi como ficou conhecida a representação⁹⁷ Associação Nacional dos Fabricantes de Auto Peças (ANFAPE) no CADE contra as empresas Volkswagen Do Brasil Indústria De Veículos Automotores Ltda. (Volkswagen), Fiat Automóveis S/A (Fiat) e Ford Motor Company Ltda (Ford).

“A discussão envolvida no caso [...] pode ser sintetizada no confronto de entendimentos diversos sobre a essência do viés patrimonial do direito de propriedade industrial. Por um lado, as montadoras de automóveis postulam sua compreensão linear e estática, enquanto os produtores independentes de peças de reposição o compreendem inserido no contexto dos mercados e, conseqüentemente, sob uma perspectiva dinâmica.”⁹⁸

O abuso ocorreria no mercado secundário, em que as montadoras pretenderiam atuar com exclusividade para poder controlar os custos de manutenção e o tempo de vida útil do veículo sem a pressão competitiva das FIAPs. O desenho industrial das autopeças seria meio para realizar o *lock-in* dos consumidores às montadoras, já que trata-se de um mercado - em sua essência - *must-match*, ou seja, que pretende substituir as partes de forma a manter a aparência do todo sem gerar uma grande depreciação de seu bem.

Lock-in é a obrigação do consumidor de consumir peças específicas (*must-match*) de uma única e determinada fonte, que costuma ser a mesma do bem originário, para que possa se aproveitá-lo em sua totalidade, devido à compatibilidade. O *Lock-in* não é exclusivo do mercado de autopeças, ocorrendo em diversos ramos como os das impressoras (com seus cartuchos), e-books

⁹⁷ CADE. PA n.º 08012.002673/2007-51 (Conselheiro-Relator: Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo; j. 15/12/2010).

⁹⁸ GRAU-KUNTZ, O CADE e o exercício da Propriedade Intelectual – O caso das peças de reposição, 2017. Disponível em: <<http://ip-iurisdictio.org/o-cade-e-o-exercicio-da-propriedade-intelectual-o-caso-das-pecas-de-reposicao/>>. Acesso em: 15 set. 2018.

(compra-se um e-livro que só pode ser lido no leitor – físico ou digital - da loja virtual que comprou), dentre outros. Trata-se de uma clara tentativa de controle do mercado secundário, no qual, o titular do bem originário se utiliza dessa posição de exclusividade, ao ser o único fornecedor do bem, para garantir margens mais altas de lucro⁹⁹.

Tais margens representam verdadeira lesão ao consumidor que, no momento de aquisição daquele bem, costuma levar em consideração tão somente o leque de alternativas que concorrem entre si no próprio mercado primário, não considerando o secundário. Assim, é comum que, em casos de *lock-in*, haja uma transferência da fonte de lucros para o mercado secundário, o que não ocorreria se não houvesse esse controle tão restrito do mercado secundário.

Em termos digitais, “o *lock-in* ocorre quando os custos de mudar para um novo fornecedor ou plataforma de tecnologia são suficientes para desencorajar os consumidores de adotar uma oferta competitiva preferível”¹⁰⁰¹⁰¹.

É necessário ressaltar que a ANFAPE possuía apenas intenções de restringir os efeitos dos direitos intelectuais (no caso, desenhos industriais) para o mercado primário, onde há a competitividade entre montadoras, que em essência são quem de fato possuem dinheiro e investem em inovação atrás de uma posição vantajosa temporária no mercado, enquanto as FIAPs buscam suprir apenas uma demanda consumerista fruto do *must-match*. Ou seja, restringir os direitos de propriedade intelectual entre quem de fato exerce concorrência.

Na maior parte do tempo, o mercado secundário não trata de Inovação, tampouco a incentiva, visto que boa parte se trata de reprodução idêntica para reposição *must match* ou revenda do produto já inteiramente criado. A exceção seria a prática de *tunning*, peças com um valor agregado, que apesar de poder ter um grau de similaridade, sua intenção é alterar as características visuais de modo a gerar uma personalização daquele bem, refletindo a personalidade de quem detém sua propriedade, e tornar aquele bem único.

⁹⁹ *Ibidem*, p. 7.

¹⁰⁰ PERZANOWSKI, A.; SCHULTZ, J. Digital Exhaustion, 58 *UCLA Law Review*, v. 58, p. 889, 2011, p. 900.

¹⁰¹ Tradução livre.

No *tunning*, há uma preocupação ornamental, porém é possível que haja mudanças que provoquem também melhoras funcionais. Porém, o consumidor médio vê em algumas dessas mudanças um status negativo em relação às originais, e por isso costuma dar preferência à originalidade¹⁰².

Como a proteção intelectual se volta exatamente ao mercado primário por ser quando o bem tutelado é o fator relevante ao consumidor, não deveria se falar em parasitismo (ou *free-rider*) no mercado secundário, justamente por conta desse baixo grau de inovação, especialmente em mercados must-match, já que o fabricante independente de não copia para se apropriar do investimento feito e sim por uma necessidade do mercado.

Também não cabe se falar da qualidade das peças de reposição como justificativa para impor a o controle do mercado secundário através dos direitos de propriedade intelectual, uma vez que zelar pela segurança do consumidor não é sua função.

Após essa análise geral sobre mercados primário e secundário, hipóteses de abuso da concorrência através de direitos de propriedade intelectual, e de certa forma, cabe relatar como de fato foi resolvido o caso ANFAPE.

A ANFAPE acusou as Representadas de estarem utilizando seus direitos de propriedade intelectual no mercado de componentes de forma abusiva, mediante a propositura de ações judiciais e de notificações extrajudiciais a alguns fabricantes independentes de autopeças (FIAPs), com o intento de impossibilitar produção dos itens gravados com a exclusividade decorrente do registro de desenho industrial obtido perante o INPI.

O argumento central da Representante foi o de que os direitos de propriedade intelectual de titularidade das empresas Representadas somente poderiam ser legitimamente exercidos no mercado de produção de veículos e de venda de veículos novos (mercado primário), e não no mercado de reposição de peças (mercado secundário). A imposição dos direitos das produtoras de veículos no mercado secundário configuraria, a seu ver, um abuso de direito de

¹⁰² Voto do Conselheiro-Relator Paulo Burnier da Silveira.

propriedade intelectual, com a geração de efeitos anticompetitivos a serem identificados e reprimidos mediante a atuação do CADE.

Já as Representadas sustentaram que, a adoção de mecanismos judiciais e extrajudiciais com o intuito de proibir terceiros de produzir e comercializar autopeças das quais são legítimos detentores de registros perante o INPI, seria o simples exercício de seu direito inerente à propriedade intelectual.

Em 15 de dezembro de 2010 o Plenário do CADE se pronunciou dando provimento à Averiguação Preliminar, considerando que existiriam fortes indícios de ocorrência de infração à ordem econômica, capazes de justificar a instauração do processo administrativo, que cada peça do veículo automotor daria ensejo a um mercado relevante distinto sujeito ao abuso através da imposição do desenho industrial e que a exclusividade, através do lock-in, geraria efeitos negativos para a estrutura econômica.

Neste sentido, em 27 de abril de 2011, foi instaurado processo administrativo com o intuito de determinar se as condutas das empresas réis caracterizavam infrações à ordem econômica previstas nos artigos 20, incisos I, II e IV, e 21, incisos IV, V e XII, da Lei nº 8.884/1994, equivalentes ao artigo 36, incisos I, II e IV, e § 3º, incisos III, IV e X, da Lei nº 12.529/2011.

A Volkswagen afirmou estar apenas exercendo seu direito de propriedade intelectual, e que não haveria nenhum dano à ordem econômica, por não haver práticas de preço abusivo e de sham litigation. Ressaltou que o CADE não teria competência para rever os atos legislativos e judiciais, e que a posição adotada quando da abertura do processo iria contra a postura adotada por outros países em casos similares.

A Fiat, por sua vez, reafirmou que não haveria motivação suficiente para a instauração do processo. Acrescentou que o CADE, caso desse prosseguimento ao feito, acabaria por realizar uma interpretação de constitucionalidade sobre a Lei de Propriedade Industrial, o que fugiria de sua competência e que a divisão de mercado trazida seria contrária à jurisprudência do órgão administrativo e que não seria cabível a aplicação de multas no presente caso.

Já a Ford declarou que não foi feita uma individualização das condutas, e que somente exerceu seu direito legal proveniente da LPI, consonante com a função social da propriedade, e que a propriedade intelectual apesar de não estar necessariamente em harmonia com a livre concorrência, constitui uma proteção legal e válida, e por isso protegida pelo legislador. Além disso, defendeu a existência da concorrência através das peças de tuning e trouxe decisões do Judiciário que estariam alinhadas com a sua argumentação.

Em Nota-Técnica emitida em 15 de julho de 2016, a Superintendência Geral do CADE sustentou a existência de infração à ordem econômica e recomendou a condenação das Representadas à multa cabível e a não imposição dos desenhos industriais das montadoras em face dos FIAPs, concordando com o posicionamento do Plenário do CADE quando da decisão de instauração de processo administrativo. Suscitou, ainda, a possível existência da prática de evergreening a partir dos múltiplos registros de desenho industrial referentes à apenas uma peça, pois o INPI, ao realizar sua busca de anterioridade, pois “*não estaria fazendo a verificação completa dos registros, possibilitando que uma peça já registrada no desenho industrial do automóvel fosse registrada de novo, separadamente*” e que não questiona a validade dos registros em si, mas os abusos decorrentes deles.

Em 14 de março de 2018, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) arquivou o processo administrativo por 04 votos a 03.

Cabe transcrever parcialmente a tese vencedora¹⁰³, de modo a expor e analisar os principais argumentos utilizados:

“Depreende-se, portanto, que o ponto fulcral deste processo é saber se a proteção decorrente do registro do desenho industrial pode ou não ser oponível perante quaisquer terceiros, ou se essa oponibilidade deve sofrer mitigação pela via interpretativa para somente ser considerada lícita quando dirigida ao mercado primário (produção e venda de veículos novos), e, por conseguinte, ilícita e abusiva se direcionada ao mercado secundário (fabricação e comercialização de autopeças). [...]”

¹⁰³ Voto do Conselheiro Mauricio Oscar Bandeira Maia.

Outro aspecto de singular relevância neste feito é que todo o exame empreendido para se chegar à conclusão de abuso de propriedade intelectual parte da análise de efeitos negativos da prática de impor a exclusividade dos registros ao mercado secundário, sendo relegada a um plano de menor importância à própria legalidade dessa prática. Ou seja, a partir dos alegados efeitos negativos da conduta definiu-se haver abuso, não importando que tais efeitos sejam aqueles inerentes à exclusividade e, sobretudo, previstos expressamente em lei. [...]

Assumindo que o FIAP consiga vencer a grande economia de escala das montadoras, consiga esperar, de forma hercúlea, que determinado registro caia em domínio público, ainda assim, é relevante mencionar que as montadoras são protegidas pela Lei nº 6.729/79, vulgarmente conhecida como ‘Lei Ferrari’, que determina que as concessionárias autorizadas sejam obrigadas a comprar um percentual específico de peças das mesmas. [...]

Embora conste na legislação a exigência de que o objeto que se pretende proteger detenha forma perfeita e acabada, isso não quer dizer que a possibilidade de registro de parte de um objeto esteja afastada. [...]

Sob outra ótica, por meio de tal releitura do texto legal, o CADE estaria assumindo uma função de intérprete da constitucionalidade da norma de propriedade intelectual em abstrato, pois sua decisão redundaria, de fato, na declaração de constitucionalidade da norma com redução do alcance do texto normativo. [...] existe um mercado autônomo com desenhos próprios e exclusivos, cuja utilização no veículo não o deprecia nem altera significativamente a sua originalidade, além de não haver um mercado secundário totalmente dependente da reprodução de peças originais.

Com efeito, essa classificação do mercado como “must-match” parece por demais reducionista e circunstancial, na medida em que não considera como possível a criação de peças [...] com desenhos alternativos, inclusive com maior valor agregado em termos de design que aqueles originais, salvo para o mercado dito ‘tunning’, bem como descarta a possibilidade de determinadas peças migrarem de um mercado para o outro ao longo dos anos, na medida em que esse chamado mercado “must-match” apenas reflete um gosto ou uma preferência do consumidor ao longo do tempo. [...]

Demais disso, não há clareza sobre quais seriam essas funções sociais da propriedade dos desenhos industriais do mercado automotivo, de modo a termos um critério balizador desse descumprimento. Em sua visão, conquanto tais pressupostos não tenham sido introduzidos em nosso sistema pelo legislador pátrio, seria possível sustentar que o objeto contemplado com registro de desenho industrial cumpre sua função social quando seu uso está de acordo com a sua finalidade.”

Como é possível perceber, acabou prevalecendo a tese de que não houve abuso por parte das montadoras contra os FIAPs, e que o que estaria se levando em questão seria a validade ou não das normas dos registros de desenho industrial. Tal decisão é extremamente prejudicial para o mercado secundário ao criar precedentes para facilitar e permitir a chancela de controle do mesmo, através do efeito *lock-in* e das alegações de que tal comportamento não traria efeitos negativos à livre concorrência, quando na realidade o mercado secundário de autopeças não inova, ao depender, quase que exclusivamente, de peças *must-match*.

Nesse sentido, a tese vencida¹⁰⁴:

“O principal efeito prejudicial é a monopolização do mercado secundário, que traz todos os malefícios ao consumidor inerentes a um monopólio. Esses malefícios são agravados ainda pelo efeito ‘*lock-in*’, presente nesse mercado. Isso porque, no mercado de autopeças de reposição, diferentemente de outros mercados, o exercício do direito de propriedade industrial permite ao titular impedir qualquer concorrência. [...] Além disso, ficou comprovado que a concorrência no mercado primário é incapaz de evitar os prejuízos à concorrência e aos consumidores decorrentes do monopólio no mercado secundário.

Isso porque o consumidor, ao adquirir um carro, não toma essa decisão com informação suficiente acerca dos preços e das condições de venda das peças de reposição externas (não incluídas em revisões periódicas). Há, nesse sentido, uma importante assimetria de informação por parte dos consumidores. E, mesmo que o consumidor fosse suficientemente informado, a economia comportamental demonstra que o consumidor é demasiadamente otimista em relação às suas chances de precisar de peças de reposição, especialmente

¹⁰⁴ Voto do Conselheiro-Relator Paulo Burnier da Silveira.

aquelas denominadas *crash-parts*. Esses dois fatores, portanto, afastam o argumento das Representadas de que a concorrência no mercado primário impediria o exercício de preços monopolistas no mercado secundário. [...]

Em primeiro lugar, o exercício do direito no mercado secundário não gera incentivos à inovação. A reprodução idêntica da peça é condição *sine qua non* para a própria atuação no mercado secundário, motivo pelo qual não faz sentido se falar em inovação nesse mercado. [...] Em realidade, a inovação em design é voltada para o mercado primário, onde o exercício do direito de propriedade industrial a ele relativo é lícito. A proteção ao desenho industrial de autopeças se volta exatamente ao mercado primário, onde o design é fator relevante para a escolha do consumidor. A *ratio lege* do instituto é evitar o comportamento *free-rider*, o que não está presente no mercado secundário. [...]

Em segundo lugar, não foi demonstrado que a imposição dos direitos de desenho industrial sobre as autopeças no mercado secundário seja necessária para garantir a recuperação de investimentos de pesquisa e desenvolvimento do design das peças. O investimento em design é voltado para o mercado primário, além de ser relativamente baixo, [...] e perfeitamente recuperado nesse mercado. [...]

Em terceiro lugar, verificou-se que o exercício dos direitos de propriedade industrial não é meio adequado ou necessário para a proteção da qualidade e segurança das peças. Primeiro porque desenho industrial não tem qualquer relação com qualidade e segurança, mas apenas diz respeito à forma plástica ornamental. Ademais, não tem a montadora legitimidade para atuar no mercado como reguladora e tutelar os interesses difusos dos consumidores. [...]

O quarto argumento alegado pelas Representadas é que o exercício do direito no mercado secundário se justificaria para evitar a venda de peças genéricas - falsamente - como originais. Ou seja, seria medida necessária para evitar que o consumidor seja enganado em relação à origem da peça. Esse argumento não merece prosperar porque o desenho industrial não tem relação com o dever de informar adequadamente o consumidor. [...]

A obrigação legal de manter peças de reposição por período razoável é um "ônus" decorrente do "bônus" de vender um veículo. Tampouco

ficou comprovado que a obrigação de manter peças de reposição de veículos gera um prejuízo excessivo às montadoras. Ressaltou-se que as montadoras possuem várias vantagens comerciais em relação aos fabricantes independentes, tais como o prévio relacionamento com o cliente, uma ampla rede de concessionárias, o poder de usar a marca e a existência, a possibilidade de vender suas peças como "originais", bem como, conforme alegado pelas Representadas, a maior qualidade de seus produtos.

Desse modo, conclui-se que não existem eficiências suficientes para superar os prejuízos trazidos à livre concorrência e ao bem-estar do consumidor pela conduta das Representadas [...] Nesse sentido, conclui-se que a conduta das Representadas prejudica a livre concorrência e permite a dominação de mercado relevante, por meio de abuso de posição dominante, nos termos do art. 20 da Lei nº 8.884/94 (atual art. 36 da Lei nº 12.529/11). [...]

Em relação à boa-fé, o não exercício prolongado dos direitos de propriedade industrial sobre designs no mercado de autopeças criou legítima expectativa nas empresas desse setor, que seria frustrada pela posterior tentativa de excluí-los do mercado. [...]

De pronto, verifica-se que várias jurisdições admitem que o exercício do desenho industrial sobre peças de reposição prejudica a concorrência, o consumidor e o interesse social, sem nenhuma contrapartida relevante em termos de incentivo à inovação ou qualquer outra forma de eficiência dinâmica. Desse modo, a legislação de vários países nega expressamente a oponibilidade dos direitos sobre desenhos industriais no mercado secundário. Em outros, como a Alemanha e os Estados Unidos, a liberalização desse mercado ocorre sem necessidade de disposição legal expressa.

No caso do Brasil, apesar de inexistir disposição legal expressa, o mercado de autopeças de reposição, historicamente, é liberalizado, com a atuação de vários fabricantes independentes. Além disso, conforme já demonstrado neste voto, a aplicação do ordenamento jurídico pátrio, em especial o art. 187 do Código Civil, permite concluir pela licitude da reprodução do desenho industrial de autopeças de reposição por fabricantes independentes, em que pese a ausência de dispositivo expreso nesse sentido.

5. Conclusão

Desde o direito romano que o direito à propriedade se modifica e se adapta para se adequar e enfrentar as mudanças na sociedade e economia. As leis de proteção à propriedade intelectual tentam realizar um balanço entre o direito do inventor/autor de controlar sua criação e a necessidade da sociedade de ter acesso ao mesmo, através da concessão de direitos exclusivos sujeitos a uma série de limitações e exceções (a própria exaustão de direitos pode ser elencada como uma).

Conforme o demonstrado nos capítulos anteriores, é plausível a aplicação da exaustão de direitos de distribuição aos bens digitais e para obras colocadas em circulação digitalmente.

Não há um exaurimento dos direitos de propriedade intelectual que recaem sobre a obra (*corpus mysticum*), mas sim sobre o direito de distribuição do meio em que a obra está fixada (*corpus mechanicum*).

O objetivo da teoria da exaustão é encontrar um equilíbrio entre a livre circulação de bens, por um lado, e o exercício, por parte do proprietário, de direitos exclusivos de propriedade intelectual para distribuir seus bens, por outro. Assim, embora a exaustão permita que um proprietário da cópia crie reproduções sob circunstâncias limitadas, não deve permitir que os proprietários da cópia alienassem algumas cópias de um determinado trabalho, enquanto mantém outras.

Por ser relativa a bens originalmente postos em circulação pelos titulares do direito ou por terceiros que possuam sua autorização, a importação paralela não se confunde com pirataria ou falsificação, já que se trata de bens originais.

É comum que bens digitais sejam distribuídos digitalmente, através de compras online. De forma a determinar sua proveniência, convencionou-se que esta seria a mesma de onde está registrado o nome de domínio do site.

Proprietários da antiga tecnologia, corporações transnacionais através de medidas políticas tentam restringir o acesso ao conteúdo digital usando uma combinação de instrumentos tecnológicos e contratuais.

É indiferente que a venda tenha ocorrido travestida de uma licença de uso, sendo necessário se ater às situações de fato, características e efeitos produzidos pelo instrumento em questão, conforme prolatado pelo CJEU.

O uso de licença é mais uma prática para tentar limitar o mercado secundário, impedindo a exaustão de direitos. Outra prática comum é o efeito *lock-in*, que exige que outro bem necessariamente seja adquirido para poder desfrutar do primeiro, seja por exigência de reprodução de conteúdos em somente determinados leitores, ou seja, pela utilização de determinadas peças *must-match*, como no caso das fabricantes de autopeças.

A exaustão dificulta e limita a prática de *lock-in*, incentivando os mercados secundários a reduzir o preço. É importante ressaltar, igualmente, que promover a concorrência entre as empresas também é garantir ao consumidor preços mais baixos, maior variedade e qualidade de produtos, mais inovação e maior poder de escolha. A lógica pela concorrência é transferir a decisão ao consumidor, que deve estar plenamente informado.

Crítérios como estímulo ao acesso, possibilitar a preservação e a privacidade através de uma clareza transacional, estimulando a inovação e estimulando a concorrência entre plataformas devem ser sopesados por tribunais de forma a conseguir atingir um equilíbrio entre os interesses dos proprietários de cópias e detentores de direitos autorais.

Para isso, precisamos encontrar uma maneira de revigorar o esgotamento diante das medidas de distribuição digital e de proteção tecnológica.

A exaustão de bens digitais traz benefícios como a transferência e modificação de mídias digitais, inclusive para troca de dispositivos e permite até mesmo o acesso remoto a elas.

6. Referências Bibliográficas

- ABDURAZZAKOV, B.A. Condenados ao Conflito? Uma análise do papel da proteção da propriedade intelectual na licença de tecnologia de software e a análise antitruste. TIMM, L.B.; PARANAGUÁ, P (coord.). Propriedade intelectual, antitruste e desenvolvimento - o caso da transferência de tecnologia e do software. 1ª edição. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.
- ADIERS, C.M. As importações paralelas à luz do Princípio de Exaustão do Direito de Marca e dos Aspectos Contratuais e Concorrenciais.
- BARBOSA, D.B. (org.). Aspectos Polêmicos da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.
- AMARAL, L.H. A Exaustão e a Importação Paralela na Nova Lei de Propriedade Industrial: A evolução judicial. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Anais do XIX Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1999.
- ASSAFIM, J.M.L. Controles Sociais Extrínsecos do Exercício de Direitos de Propriedade Intelectual: Antitruste como Tutela de Direitos Fundamentais, 2007. Disponível em: <
[https://s3.amazonaws.com/conpedi2/anteriores/XVI+Encontro+Preparat%C3%B3rio+para+o+Congresso+Nacional+-+Campos+dos+Goytacazes+\(13%2C+14+e+17+de+junho+de+2007\).pdf](https://s3.amazonaws.com/conpedi2/anteriores/XVI+Encontro+Preparat%C3%B3rio+para+o+Congresso+Nacional+-+Campos+dos+Goytacazes+(13%2C+14+e+17+de+junho+de+2007).pdf)
>. Acesso em: 11 nov. 2018.
- BARBOSA, D.B. Restrições ao uso do corpus mechanicum de obras intelectuais após a tradição: exaustão de direitos em direito autoral, 1999. Disponível em:
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/restricoes_uso_corpus_mechanicum.pdf>. Acesso em: 10 set. 2018.

_____. Contratos em Propriedade Intelectual, 2003. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrj/contratos_propriedade_intelectual.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2018.

_____. Why Intellectual Property May Create Competition Problems, 2007. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1006085>. Acesso em: 20 set. 2018.

_____. Do bem incorpóreo à propriedade intelectual, 2009. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/teoria.pdf>>. Acesso em: 29 nov. 2018.

_____. On artefacts and middlemen: a musician's note on the economics of copyright, 2010. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/papers/artifacts.pdf>>. Acesso em: 10 set. 2018.

_____. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO DE MARCAS. NÃO EXISTE EXAUSTÃO DE DIREITOS QUANDO O PRODUTO NÃO FOI ADQUIRIDO NO EXTERIOR DO TITULAR DA MARCA NO BRASIL, OU DE AUTORIZADO POR ESTE. INGRESSO OU COMERCIALIZAÇÃO NO PAÍS DE ITEM EM TAIS CONDIÇÕES É SIMPLEMENTE CONTRAFAÇÃO. Parecer Jurídico, de 01 de março de 2011. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/importacao_produto.pdf>. Acesso em: 10 set. 2018.

_____. Tratado da propriedade intelectual: Tomo I. 2ª Edição. Ed. Lumen Juris, 2017.

_____. Tratado da propriedade intelectual: Tomo III. 2ª Edição. Ed. Lumen Juris, 2017.

BARBOSA, P.M.N. Direito civil da propriedade intelectual: o caso da usucapião de patentes. Editora Lumen Juris, 2012.

- _____. Antitrust practice in Brazil throughout the lens of intellectual property, 2016. Revista Eletrônica do IBPI – Nr.14. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/?media_dl=745>. Acesso em: 07 out. 2018.
- _____. E-Stabelecimento. São Paulo: Quartier Latin, 2017.
- BARROSO, L.R. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 4ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013.
- BASSO, M. Propriedade intelectual e importação paralela. São Paulo: Atlas, 2011.
- BENETI, S.A. A Importação Paralela em Julgados do STJ. In: 20 Anos da Lei Nº 9.279-1996: Lei da Propriedade Industrial. BAIOCCHI, E. (org.) Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.
- BENJAMIN, W. et al. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. São Paulo: Editora Contraponto, 2013.
- BITTAR, A.C.F. A INTERAÇÃO ENTRE DIREITO DA CONCORRÊNCIA E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO CASO ANFAPE. ASSAFIM, J.M.L.; BOFF, S.O.; PIMENTEL, L.O. (coord.). Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e Inovação. Florianópolis: CONPEDI, 2014. Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=1d7466dd4217d4f0>>. Acesso em: 15 out. 2018.
- BODIE, Z.; KANE, A.; MARCUS, A.J. Investimentos. 10ª edição. Porto Alegre: Amgh Editora, 2014.
- BRAGA, L.A. IMPORTAÇÕES PARALELAS E EXAUSTÃO DE DIREITOS: UMA VISÃO CRÍTICA. Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006.
- BRANCO, S. O domínio público no direito autoral brasileiro: uma obra em domínio público. Lumen Juris, 2011.

BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>.

Acesso em: 25 out. 2018.

_____. Decreto Nº 75.572, de 8 de abril de 1975. Decreto CUP. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 10 abr. 1975. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 25 out. 2018.

_____. Lei nº 8.078, de 11 de SETEMBRO de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 set. 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078compilado.htm>. Acesso em 25 out. 2018.

_____. Decreto Nº 1.355 de 1994, de 30 de dezembro de 1994. Decreto TRIPs. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 31 dez. 1994. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1994/decreto-1355-30-dezembro-1994-449684-norma-pe.html>>. Acesso em: 25 out. 2018.

_____. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 mai. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em 25 out. 2018.

_____. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Lei de Software. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm>. Acesso em 25 out. 2018.

- _____. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Lei de Direitos Autorais. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm>. Acesso em 25 out. 2018.
- _____. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm>. Acesso em 25 out. 2018.
- _____. Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Lei do CADE e do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 1 nov. 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm>. Acesso em: 25 out. 2018.
- CADE. AP n.º 08012.002673/2007-51. Conselheiro-Relator: Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo; j. 15/12/2010.
- _____. PA n.º 08012.002673/2007-51. Conselheiro-Relator: Paulo Burnier da Silveira; j. 20/03/2018.
- CESÁRIO, K. O Aparente Conflito entre a Propriedade Intelectual e a Concorrência. Revista da ABPI 133, 2014.
- CJF. Enunciado 37. I Jornada de Direito Civil. Disponível em <<http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/698>>. Acesso em 10/12/2018.
- _____. Enunciado 86. I Jornada de Direito Civil. Disponível em <<https://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/Jornada%20de%20Direito%20Civil%201.pdf/view>>. Acesso em 10/12/2018.
- COIMBRA, M. Sobre a exaustão dos direitos de propriedade industrial no Acordo TRIPS. Revista de Direito Internacional Econômico e Tributário, v. 11, n. 1 Jan/Jun, p. 1-25, 2016.

- DA SILVA, A.L.C. Desenho industrial-Abuso de direito no mercado de reposição. Editora Saraiva, 2017.
- DOBSON, M. L. ReDigi and the Resale of Digital Media: The Courts Reject a Digital First Sale Doctrine and Sustain the Imbalance between Copyright Owners and Consumers. *Akron Intellectual Property. J.*, v. 7, p. 179, 2014. Disponível em: <<http://ideaexchange.uakron.edu/akronintellectualproperty/vol7/iss2/3>>. Acesso em: 22 nov. 2018.
- EUA. Capitol Records, LLC x ReDigi Inc. - Caso 1:12-cv-00095-RJS. (Estados Unidos, Março, 2013)
- FEKETE, E.K. Importações Paralelas: A Implementação do Princípio da Exaustão de Direitos no Mercosul, Diante do Contexto de Globalização. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual*, 1997.
- FILHO, C.S. Direito industrial, direito concorrencial e interesse público, In *Revista CEJ, Brasília*, n.º 35, out./dez. 2006, pp.12-19.
- _____. *Direito Industrial, Direito Concorrencial e Interesse Público*. In: 20 Anos da Lei Nº 9.279-1996: Lei da Propriedade Industrial. BAIOCCHI, E. (org.) Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.
- FISHER III, W.W. *Promises to Keep: Technology, Law and the Future of Entertainment*. Stanford Law and Politics, California, 2004.
- FORGIONI, P.A. *Contrato de Distribuição*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.
- _____. *Fundamentos do Antitruste*. 6ª Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013.
- GABAN, E.M. et al. *Direito Antitruste*. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
- GAEDE, H.C.L. Importação paralela e concorrência desleal. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, RJ , n.83 , jul. 2006.

GRAU, E.R. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003.

_____; FORGIONI, P.A. O Estado, A Empresa e O Contrato. São Paulo: Ed. Malheiros, 2005.

GRAU-KUNTZ, K. GRINOVER, A.P. et. al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 4ª. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1994.

_____. O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis – Uma análise crítica a recente decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE), Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, Núm. 145, Janeiro, 2007. Disponível em: <https://livros-e-revistas.vlex.com.br/vid/desenho-instrumento-automoveis-recente-sde-432191658?_ga=2.49698593.609673580.1545034741-558505050.1545034741>. Acesso em: 15 out. 2018.

_____. A interface da propriedade intelectual com o direito antitruste, Exposição apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 22 de Agosto de 2011. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/?media_dl=329>. Acesso em: 27 out. 2018.

_____. O CADE e o exercício da Propriedade Intelectual – O caso das peças de reposição, 2017. Disponível em: <<http://ip-iurisdictio.org/o-cade-e-o-exercicio-da-propriedade-intelectual-o-caso-das-pecas-de-reposicao/>>. Acesso em: 15 set. 2018.

KILPATRICK, B.; KOBEL, P.; KËLLEZI, P. et al .Compatibility of Transactional Resolutions of Antitrust Proceedings with Due Process and Fundamental Rights & Online Exhaustion of IP Rights. Springer, 2016.

LAMEIRÃO, B.B.; PARDINI, C.C.; PEREIRA, J.A.L. IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DO COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, RJ , n.54, set./out. 2001.

LEMLEY, M. Property, intellectual property and free riding, In Texas law review. vol. 83, 2004, pp. 1031-1075.

_____. A new balance between IP and antitrust, Stanford law and economics. Olin Working Paper, n.º 340, 2007, pp. 1-20.

LEONARDOS, G. A Relação entre o Direito Antitruste e o Direito da Propriedade Industrial. Revista da Associação brasileira da Propriedade Intelectual. Anais do XVI Seminário nacional da Propriedade Intelectual, 1996.

LESSIG, L. Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity. New York: Penguin Press, 2004.

_____. Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy. Disponível em: <lessig.org>, Acesso em: 25 nov. 2017.

LEVY, P. O que é o virtual? São Paulo: Ed. 34, 1996.

LORENZETTI, R. L. Contratos "Eletrônicos". LUCCA, N. et al (Org.). Direito & internet: aspectos jurídicos relevantes. São Paulo: Edipro, 2000.

LOUREIRO, F.E. A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Ed. Renovar, Rio de Janeiro, 2003

LUCCA, N. Aspectos Atuais da Proteção aos Consumidores no Âmbito dos Contratos Informáticos e Telemáticos. LUCCA, N. et al (Org.). Direito & internet: aspectos jurídicos relevantes. São Paulo: Edipro, 2000.

LUCCHI, N. Digital media & intellectual property: management of rights and consumer protection in a comparative analysis. Springer Science & Business Media, 2006.

MARQUES, R.S.M.F.R. Breve análise do instituto do esgotamento de direitos: o caso dos medicamentos. PIDCC: Revista em propriedade intelectual direito contemporâneo, n. 5, p. 112-139, 2014.

- MARTINS-COSTA, J. Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre um velho tema sempre novo. TEPEDINO, G.; FACHIN, L.E. (coord.). O Direito e o Tempo: Embates Jurídicos e Utopias Contemporâneas. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
- MIRAGEM, B. Curso de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
- MORGADO, M.C.R.; PERALTA, P. P. O Sistema de Desenhos Industriais na LPI. In: 20 Anos da Lei Nº 9.279-1996: Lei da Propriedade Industrial. BAIOCCHI, E. (org.) Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.
- MOSCHEN, V.R.B. As importações paralelas nas relações regionais: a exaustão dos direitos de propriedade intelectual no debate sobre a ALCA. Londrina: Revista Scientia Iuris, 2003/2004.
- NAKAMURA, E.T; GOTO, E.K. Importação Paralela à Luz da Legislação de Propriedade Intelectual e da Concorrência. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, RJ , n.104 , jan./fev. 2010.
- NUNES, S. Direito autoral e direito antitruste. São Paulo: Elsevier Brasil, 2013.
- PERZANOWSKI, A.; SCHULTZ, J. Digital Exhaustion, 58 UCLA Law Review, v. 58, p. 889, 2011.
- PETERSON, R.H. Accounting for Fixed Assets. John Wiley & Sons, 2002.
- PINHEIRO, P.P. Direito Digital. 3ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2009.
- PORANGABA, L.H. Princípio da Exaustão e os Direitos Residuais sobre a Marca. Revista Especial de Propriedade Intelectual, Escola da Magistratura Regional Federal 2ª Região, Rio de Janeiro, 2ª Edição, 2011.
- POSNER, R.A. Creating a legal framework for economic development. The World Bank Research Observer, v. 13, n. 1, p. 1-11, 1998.
- ROCHA, A.P.P. Implicações do Princípio da Livre Iniciativa e da Livre Concorrência sobre o Perfil Constitucional da Propriedade Intelectual,

2008. Disponível em: <
[https://s3.amazonaws.com/conpedi2/anteriores/XVII+Encontro+Preparat%C3%B3rio+para+o+Congresso+Nacional+-+Salvador+\(19%2C+20+e+21+de+junho+de+2008\).pdf](https://s3.amazonaws.com/conpedi2/anteriores/XVII+Encontro+Preparat%C3%B3rio+para+o+Congresso+Nacional+-+Salvador+(19%2C+20+e+21+de+junho+de+2008).pdf)>. Acesso em: 11 nov. 2018.

ROHRMANN, C.A. ESTUDOS SOBRE O DIREITO DE PROPRIEDADE NO MUNDO VIRTUAL: PROTEÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS. Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência, v. 3, n. 1, p. 43-63, 2017.

SAITO, L. A “propriedade” intelectual como barreira à entrada de novos players no mercado de softwares. São Paulo: Ibpi – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, 2012. Disponível em:
<https://ibpieuropa.org/?media_dl=93>. Acesso em: 10 out. 2018

SILVA, J.A. Curso de direito constitucional positivo. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 1996.

SILVA, L.H.S. Propriedade Intelectual e Acesso a Mercados. In: 20 Anos da Lei Nº 9.279-1996: Lei da Propriedade Industrial. BAIOCCHI, E. (org.) Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

SILVA, P.S. “E Depois do Adeus”. O “Esgotamento” do Direito Industrial e os direitos subsistentes após a colocação no mercado - Direito Industrial. Volume III. Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Coimbra: Almedina, 2003.

SILVEIRA, N. A Obrigação de Exploração de Propriedade Industrial e a Exaustão de Direitos. Revista Especial de Propriedade Intelectual, Escola da Magistratura Regional Federal 2ª Região, Rio de Janeiro, 2ª Edição, 2011.

_____. Direito de autor no design. São Paulo: Editora Saraiva, 2017.

SOUSA, G.M. Desenvolvimento do Mercado Secundário no Brasil e as Operações de Logística Reversa. 2014. Disponível em:

<<http://www.ilos.com.br/web/desenvolvimento-do-mercado-secundario-no-brasil-e-as-operacoes-de-logistica-reversa/>>. Acesso em: 01 out. 2018.

STJ, REsp 1.323.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 06/05/2016

TEPEDINO, G. Contornos Constitucionais da Propriedade Privada. In:
TEPEDINO, G. Temas de Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro, Renovar:
2001.

_____. Comentários ao Código Civil: direito das coisas. vol. III. 1ª
edição. São Paulo: Saraiva, 2011

TJRJ, AC 2006.001.20732, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Sirley Abreu Biondi, Rio
de Janeiro, julg. 31 out. 2006

TJUE, Caso C-128/11, Judgment of 3 July 2012, UsedSoft GmbH v. Oracle
International Corp.

TRABUCO, C.V.; OLIVEIRA, I.F. Contratos de Direitos de Propriedade
Intelectual e Direito da Concorrência. ALMEIDA, C.F.; GONÇALVES,
C.; TRABUCO, C.V. (org.). Contratos de Direito de Autor e de Direito
Industrial. Almedina, Coimbra, 2011.

UCON, P. H. S.. Competência no comércio e no ato ilícito eletrônico. LUCCA, N.
et al (Org.). Direito & internet: aspectos jurídicos relevantes. São Paulo:
Edipro, 2000.

VAIDHYANATHAN, S. Copyrights and Copywrongs: The Rise of Intellectual
Property and How it Threatens Creativity. New York: NYU Press, 2003.

VIEGAS, J. Contratos na Área de Propriedade Intelectual, Tecnologia e
Informática. Anais do XV Seminário Nacional de Propriedade Intelectual.
Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Curitiba,
1995.