



PUC

DEPARTAMENTO DE DIREITO

**A PRÁTICA DA IMPORTAÇÃO PARALELA: UMA
ANÁLISE SOB A ÓTICA DO DIREITO
MARCÁRIO BRASILEIRO**

Por

ANA LUIZA CASTELLO BRIGAGÃO

ORIENTADOR: Pedro Marcos Nunes Barbosa

2023.2

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

RUA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 225 - CEP 22451-900

RIO DE JANEIRO - BRASIL

A PRÁTICA DA IMPORTAÇÃO PARALELA: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DO DIREITO MARCÁRIO BRASILEIRO

por

ANA LUIZA CASTELLO BRIGAGÃO

Monografia apresentada ao
Departamento de Direito da
Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (PUC-Rio) como
requisito parcial para a obtenção do
Título de Bacharel em Direito.

Orientador: Pedro Marcos Nunes Barbosa

2023.2

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Carla e Gustavo, por tanto fazerem por mim, me incentivando, guiando, apoiando e proporcionando tudo que a vida tem de melhor a oferecer. Palavras jamais seriam suficientes para expressar o amor e gratidão que sinto. Vocês são minha maior fonte de inspiração, seja no âmbito profissional ou pessoal.

Ao Arthur, pelo companheirismo, amor e apoio. Obrigada pelas incontáveis horas de discussão sobre o tema desse estudo ao longo desse ano, pela paciência, compreensão e carinho. Você é uma fonte inesgotável de calma à minha vida, que me faz tão bem.

Aos meus irmãos, Bernardo, Juliana e Pedro Henrique, por não só me ensinarem diferentes formas de interpretar a vida ao longo de todos esses anos, mas serem verdadeiros amigos que tive (e tenho) a sorte de crescer junto.

À minha família, Castello e Brigagão, por sempre me proporcionar momentos de tanta leveza, risadas e alegria, que foram cruciais em um ano tão desafiante como esse.

Aos meus amigos, especialmente a Ana Beatriz, Ana Paula, Carolina, Daniela, Gabriela M., Gabriela S., Helena, Isabella, João Pedro, Marcella, Maria Clara, Maria Manoela, Marina, Nathalia, Paula, Rafaela e Sofia, por todos os momentos de suporte, desabafo e descontração, tornando meus dias muito melhores.

Ao meu orientador, Pedro Marcos, por ter me aceitado como orientanda, embarcado junto nesse tema, ter sido tão presente, com contribuições e sugestões de valor inestimável ao estudo, e ter me emprestado um pouco da verdadeira biblioteca que é a sua mente.

Ao Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados, por me dar a alegria de trabalhar com a área de Propriedade Intelectual, pela qual sou apaixonada, na companhia de pessoas incríveis que tanto admiro, e por todas as oportunidades que me foram dadas. Em especial, à Marianna, que é muito mais do que uma chefe e se tornou uma verdadeira mentora e amiga.

RESUMO

BRIGAGÃO, Ana Luiza Castello. *A Prática da Importação Paralela: uma Análise sob a Ótica do Direito Marcário Brasileiro*. Rio de Janeiro, 2023. 78 p. Monografia de final de curso. Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio.

O presente estudo trata-se de uma análise da prática da importação paralela no Brasil, com enfoque no direito marcário. Diante das controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da licitude de tal fenômeno, buscou-se destrinchar a dúvida que paira acerca da escolha política do legislador infraconstitucional quanto à legalidade da importação paralela, quando relacionada ao instituto das marcas. Para tanto, partiu-se de uma análise da ordem econômica constitucional de 1988, passando por um estudo da concorrência no âmbito marcário, contexto no qual se insere a mencionada prática, e finalizou-se com uma análise acerca da interpretação dos tribunais brasileiros em casos concretos. Assim, chegou-se à conclusão de que, no ordenamento jurídico brasileiro, dada a adoção do princípio da exaustão nacional pelo legislador, a importação paralela é prática ilícita quando feita sem o consentimento, expresso ou tácito, do titular da marca.

Palavras-Chave: Importação Paralela; Marcas; Princípio da Exaustão; Propriedade Industrial.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	6
CAPÍTULO 1 - A ORDEM ECONÔMICA CONSTITUCIONAL DE 1988 ..	9
1.1 Os Princípios da Livre Iniciativa e da Livre Concorrência	11
1.2 Da Proteção ao Consumidor	14
1.3 A Proteção Conferida à Propriedade Intelectual	16
1.4 A Função Jurídica das Marcas	20
1.5 A Repressão à Concorrência Desleal	24
CAPÍTULO 2 - A CONCORRÊNCIA NO ÂMBITO MARCÁRIO.....	27
2.1 Indicação Geográfica.....	29
2.2 Contrato de Distribuição e de Franquia.....	33
2.3 A Prática da Importação Paralela	36
2.3.1 O Princípio da Exaustão dos Direitos Marcários	37
2.3.2 A Eficácia Externa da Cláusula Contratual de Exclusividade Territorial	40
2.3.3 O Requisito do Consentimento	42
CAPÍTULO 3 - ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS.....	46
3.1 The Procter & Gamble Company e Procter & Gamble do Brasil S/A vs. Moment Importação e Exportação Ltda.....	46
3.1.1 Breve Relato	46
3.1.2 Análise Crítica.....	49
3.2 Diageo Brands BV e Diageo Brasil Ltda. vs. GAC Importação e Exportação Ltda.....	51
3.2.1 Breve Relato	51
3.2.2 Análise Crítica.....	54
3.3 Canon Kabushiki Kaisha vs. Plena Comercial Atacadista Ltda., Principal do Brasil Comercial Atacadista Ltda., Sea Venture Empreendimentos e Participações e Revere Empreendimentos e Participações Ltda.	56
3.3.1 Breve Relato	57
3.3.2 Análise Crítica.....	59
CONCLUSÃO.....	63
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	69

LISTA DE ABREVIACÕES

Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

CC – Código Civil

CRFB/88 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

CUP – Convenção de União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial

IG – Indicação Geográfica

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI – Lei de Propriedade Industrial

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

STJ – Superior Tribunal de Justiça

TJCE – Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

TJPR – Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

TJSP – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

TRIPS – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual

Relacionados ao Comércio

INTRODUÇÃO

O regime de proteção à marca confere ao seu titular um direito de exclusividade no uso de tal sinal, cujo alcance abrange os limites do território nacional. Com isso, pode o proprietário tomar medidas contra aqueles que usem sua marca de modo não autorizado, de forma a zelar por sua integridade e reputação. No entanto, tal exclusividade encontra limites na legislação nacional. O limite que aqui interessa diz respeito à capacidade do titular da marca de controlar a comercialização de seus produtos marcados, após tê-los colocado no mercado. A exceção à exclusividade da marca constante de tal limitação é denominada como princípio da exaustão dos direitos daquele proprietário em relação ao seu sinal. Isto é, uma vez tendo o titular da marca colocado o seu produto no mercado, ele perde, a partir de então, o controle sobre as revendas subsequentes de seu bem, esgotando-se os seus direitos de exclusividade, de modo a se privilegiar a livre circulação de mercadorias, sob a condição de que a primeira venda tenha sido feita pelo próprio titular ou por outrem autorizado.

É justamente esse princípio da exaustão que irá fornecer a base legal para analisar a licitude da prática denominada “importação paralela”, dado que são três as possíveis dimensões geográficas de tal princípio: nacional, regional ou internacional. Cada uma reflete uma diferente abordagem sobre até onde se estendem e onde se limitam os direitos do titular da marca após a primeira venda de um produto. A depender de qual for a escolha do legislador, garante-se ao titular a prerrogativa de impedir aquelas importações, feitas de modo alheio à sua rede oficial de distribuição, que não foram por si autorizadas.

A dinâmica da globalização e o incremento das trocas internacionais de mercadorias colocam a importação paralela como um tópico de inegável relevância. A sua regulação eficaz é uma tarefa complexa que exige um balanço entre os direitos dos titulares de marcas e a promoção de um ambiente de mercado dinâmico, de constante transformação. Por esse motivo, embora a importação paralela não seja um tema recente, é certo que está longe de ser pacífico. Enquanto uns acreditam conferir a lei o poder ao titular de impedir essas importações, outros defendem o contrário. Diante dessa controvérsia, tanto doutrinária quanto jurisprudencial, busca-se com o presente trabalho analisar esse polêmico fenômeno e chegar à conclusão sobre qual foi o tratamento conferido pela legislação nacional, cujo recorte final escolhido engloba apenas o instituto da marca. Para tanto, o estudo será dividido em três capítulos.

No primeiro capítulo, será abordado o contexto jurídico-constitucional no qual o direito marcário está inserido. Como se verá, a Constituição Federal se preocupou em assegurar a proteção à marca e à propriedade intelectual como um todo, ao mesmo tempo que consolida a ordem econômica do país na valorização da livre iniciativa e livre concorrência, preocupando-se, ainda, com a proteção de figuras mais vulneráveis, como o consumidor, e a repressão à concorrência desleal. Nesse capítulo, será aprofundado, ainda, a função jurídica da marca e sua importância para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

Em seguida, no segundo capítulo, o estudo focará em como as marcas coexistem com mecanismos de competição no mercado e em como um sinal distintivo pode ser percebido tanto como um instrumento de exclusão quanto de fomento à concorrência, demonstrando-se, nesse sentido, os institutos da indicação geográfica e dos contratos de distribuição e franquia. O foco, contudo, concentra-se na prática da importação paralela, um ponto crucial onde o direito marcário encontra a dinâmica comercial internacional e culmina nas controvérsias que motivaram o presente trabalho.

Finalmente, no terceiro capítulo, será feita uma análise jurisprudencial de ações ajuizadas pelos respectivos titulares da marca em face dos importadores paralelos, que revelam a aplicação prática da lei manifestada em decisões judiciais, de diferentes tribunais estaduais brasileiros, situados em diferentes regiões do país, isto é, sul (Paraná), nordeste (Ceará) e sudeste (São Paulo). Ainda, a importância de tais casos se encontra no fato de que todos acabaram sendo direcionados ao Superior Tribunal de Justiça, sendo possível, assim, analisar as linhas de raciocínio e diretrizes que a corte responsável pela interpretação da legislação federal brasileira adota em relação à importação paralela, buscando-se demonstrar os erros e os acertos da decisão proferida em cada um deles.

A presente pesquisa foi realizada com a metodologia dedutiva, baseando-se em referências bibliográficas, consistentes de doutrina, artigos científicos e materiais encontrados em sites especializados, bem como em uma pesquisa documental, com a análise da Constituição Federal, legislações nacionais pertinentes, tratados internacionais e decisões judiciais. Ademais, adotou-se a abordagem dogmática, sendo o enfoque do estudo a compreensão e interpretação das regras e conceitos estabelecidos pela lei, além de realizar uma abordagem crítica à aplicação de tais regras e conceitos pelos tribunais brasileiros. Buscou-se, assim, construir um entendimento sistemático sobre a importação paralela e sua interação com o direito marcário brasileiro, seguindo um caminho que partiu de um cenário

geral para um particular, sem, contudo, adentrar no mérito se a escolha legislativa foi a mais adequada ou não.

CAPÍTULO 1 - A ORDEM ECONÔMICA CONSTITUCIONAL DE 1988

Após um período ditatorial marcado por um modelo centralizador e intervencionista na economia, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) nasce em um contexto de redemocratização do país. Em 1987, os representantes eleitos pelo povo para compor a Assembleia Nacional Constituinte tiveram o desafio de refletir no texto constitucional os anseios da época por uma maior justiça social e proteção de direitos fundamentais.

No que tange à ordem econômica, incorporada pela Constituição em título específico “Da Ordem Econômica e Financeira”, tais anseios se fizeram presentes através de diretrizes estabelecidas em seu texto — por meio de princípios gerais, garantias e limites ao direito econômico —, cujo principal objetivo se deu pela desafiadora conciliação de um sistema capitalista com a busca pela promoção do bem-estar social e a redução das desigualdades sociais¹.

Neste tocante, vislumbra-se do artigo 170 da CRFB/88, o qual introduz os princípios gerais da atividade econômica, a opção pelo capitalismo-social na ordem econômica constitucional brasileira diante da necessária observância de princípios característicos desse sistema econômico, quais sejam, os princípios da livre iniciativa, da propriedade privada dos meios de produção e da livre concorrência.

¹ A Constituição de 1988 não foi a primeira constituição brasileira a se preocupar com essa conciliação. Após as constituições de 1824 e 1891, que foram inspiradas em pensamentos liberais e não conferiram ao Estado uma atuação maior na economia, a Constituição de 1934, a inaugural da Era Vargas, dando fim ao governo provisório iniciado em 1930, foi a primeira a positivar a ordem econômica em seu texto. Influenciada pela Constituição de Weimar (1919) e pela Constituição Mexicana (1917) — que conferiam ao Estado a responsabilidade de promover o bem-estar econômico e social de seus cidadãos (o chamado Estado de Bem-Estar Social) —, a Constituição de 1934 introduziu, no contexto brasileiro, uma busca pela liberdade econômica conforme os princípios da justiça e da “necessidade da vida nacional”, fundada na preocupação de garantir a todos uma existência digna, atribuindo espaço, para tanto, a uma maior intervenção estatal na economia, sem abrir mão, contudo, do sistema econômico capitalista. Sua vigência logo acabou, quando, em 1937, através da “Carta Polaca”, ainda na Era Vargas, constituiu-se o chamado Estado Novo, marcado pela atuação intervencionista e centralizadora estatal no âmbito econômico, dado seu contexto ditatorial. Posteriormente, em 1946, uma nova constituição foi feita, em busca da redemocratização do país, tendo como base a Constituição de 1934. Nela, previu-se a organização da ordem econômica conforme os princípios da justiça social, indo além e condicionando a liberdade de iniciativa à valorização do trabalho humano, além de legitimar a intervenção estatal na economia apenas com base no interesse público e com limite nos direitos fundamentais assegurados. Ainda, reprimiu-se o abuso do poder econômico que tivesse por finalidade dominar mercados, eliminar a concorrência e aumentar os lucros de maneira arbitrária, tendo sido criado, para isso, em 1962, com o advento da Lei n. 4.137, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Contudo, em 1967, o Brasil adentrou em um extenso período de ditadura militar, caracterizado pela adoção radical de uma política intervencionista do Estado na economia — através, por exemplo, de controle de preços e implementação de políticas de substituição de importações — que só teve seu fim com a Constituição de 1988.

A esse respeito, abrem-se aqui pequenos parênteses para destacar que tal sistema não é descaracterizado pelo fato de a Constituição permitir ao Estado a atuação, de modo excepcional, no campo econômico — ora como agente econômico propriamente dito, ora como agente disciplinador da economia (arts. 173, 174 e 175)² —, já que se apoia inteiramente na apropriação privada dos meios de produção e na iniciativa privada, o que caracteriza o modo de produção capitalista³. De fato, tais previsões constitucionais representam uma ruptura do modelo clássico do capitalismo⁴ — aquele que tinha verdadeira aversão por qualquer interferência estatal e que perdeu sua força com o fim da Primeira Guerra Mundial —, abrindo caminho ao Estado para se transformar, ele mesmo, em uma instância econômica⁵ e atribuindo ao campo da autonomia privada uma maior limitação⁶. Ainda assim, tal transformação não é capaz de alterar o núcleo essencial do fundamento do capitalismo como sistema econômico, isto é, a propriedade privada dos meios de produção⁷.

Ao mesmo tempo, o referido dispositivo constitucional (art. 170), justamente em um contexto de busca da conciliação anteriormente mencionada, e inspirado nas raízes históricas firmadas em textos constitucionais anteriores⁸, trouxe princípios para a ordem econômica fundados na dignidade da pessoa humana e na redução de desigualdades sociais, como, por exemplo, a valorização do trabalho humano, a função social da propriedade e a defesa do consumidor.

Dessa forma, a Constituição adotou um modelo de bem-estar social, viabilizando a implementação de mudanças na sociedade através da utilização de instrumentos e mecanismos sociais e populares consagrados em seu texto, de modo a consolidar o Estado Democrático de Direito⁹. Nesse sentido, a inclusão de direitos econômicos e sociais busca, como valor-fim do Direito, a justiça social, em contraposição — e na busca de um equilíbrio

² KÖHLER, Etiane da Silva Barbi. A Ordem Econômica na Constituição de 1988: contornos e desdobramentos. *Revista Direito em Debate*, Rio Grande do Sul, v. 12, n. 18-19, 2003. p. 61.

³ SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 786.

⁴ De acordo com Ana Prata, o modelo clássico do capitalismo marcou-se por um direito privado que buscava esgotar o direito econômico, enquanto a intervenção estatal limitava-se ao cumprimento das necessidades sancionatórias da infração das regras de jogo econômicas. Todavia, com o decorrer do tempo, tornou-se evidente sua incapacidade de adaptação conforme a evolução da realidade econômica e social, resultando em sua ruptura. PRATA, Ana. *A Tutela Constitucional da Autonomia Privada*. Coimbra: Almedina, 1982. p. 49-50.

⁵ MOREIRA, Vital. *A Ordem Jurídica do Capitalismo*. 4. ed. Lisboa: Editorial Caminho, SA, 1987. p. 142.

⁶ PRATA, op. cit., p. 23-24.

⁷ MOREIRA, op. cit., p. 184.

⁸ CEPÊDA, Vera Alves. As Constituições de 1934 e 1988 – Trajetória Histórica e Inflexão Política. *Cadernos do Desenvolvimento*, Rio de Janeiro, v. 8, n. 12, 2013, p. 280. Disponível em: <http://www.cadernosdodesenvolvimento.org.br/ojs-2.4.8/index.php/cdes/article/viewFile/172/165>. Acesso em: 09 nov. 2023.

⁹ SILVA, 2005, p. 800.

— ao individualismo capitalista¹⁰. Sendo assim, conforme afirma Eros Grau, a Constituição de 1988 se caracteriza como dirigente, tendo em vista que as diretrizes, programas e fins nela estabelecidos, a serem implementados tanto pelo Estado como pela sociedade, atribuem-lhe o caráter de um plano global normativo, do Estado e da sociedade, prosperando o artigo 170 no sentido de estabelecer, para além do texto constitucional, uma nova ordem econômica^{11,12}.

1.1 Os Princípios da Livre Iniciativa e da Livre Concorrência

Com previsão expressa no artigo 170, *caput* e inciso IV, da CRFB/88, os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência são fundamentais pilares da chamada economia de mercado ou sistema capitalista. Em confronto à posição intervencionista e centralizadora do período militar e durante o hiato monárquico, assume o Estado, na Carta Magna de 1988, uma posição subsidiária aos agentes econômicos particulares, que passam a assumir o comando da economia nacional.

A livre iniciativa recebeu especial atenção do legislador constituinte ao ser consagrado não apenas como uma das bases fundamentais à efetivação da ordem econômica constitucional, mas também da própria República Federativa do Brasil, conforme previsto no art. 1º, inc. IV, da CRFB/88, ao lado da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, do pluralismo político e dos valores sociais do trabalho. Sua definição pode ser dada como a liberdade conferida ao particular para iniciar e desenvolver suas próprias atividades econômicas, organizando sua atividade produtiva da forma que entender melhor, de acordo com as oportunidades que lhe são apresentadas e sem a criação de embaraços por parte do Estado¹³, em harmonia com o parágrafo único do artigo 170 da CRFB/88 — “é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

¹⁰ SILVA, 2005, p. 788.

¹¹ GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. 20. ed. São Paulo: Malheiros/Juspodivm, 2023. p. 163.

¹² Eros Roberto Grau explica que as Constituições diretivas ou programáticas, diferentemente das Constituições estatutárias — que apenas “recebem” a ordem econômica praticada no mundo real, isto é, dispõem de normas que simplesmente a retratam — não se resumem a um mero instrumento de governo, enunciadoras e reguladoras de processos, mas, além disso, enunciam diretrizes, programas e fins a serem pelo Estado e pela sociedade realizados. *Ibid.*, p. 69.

¹³ BATISTI, Nelia Edna Miranda. *Evolução da Ordem Econômica no Contexto Político-Econômico das Constituições Brasileiras*. 166 f. Dissertação (Mestrado em Direito Negocial) - Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2007. p. 96.

Com a adoção da livre iniciativa como fundamento da ordem econômica brasileira, ao Estado são impostas obrigações negativas e positivas, de modo a buscar um equilíbrio com seu papel regulador na economia e a autonomia do setor privado¹⁴. Isto é, a fim de garantir a criação e o respeito a um espaço de autonomia privada, o Estado assume um papel de não intervenção, para que os agentes econômicos tenham a liberdade de tomar suas próprias decisões e desenvolver suas atividades de acordo com seus próprios interesses, dentro dos limites estabelecidos pela lei. Por outro lado, ao Estado é conferida a adoção de medidas para garantir a existência e o desenvolvimento desse âmbito privado, através da implementação de políticas públicas que estimulem a economia e criem novas oportunidades¹⁵, tendo sempre em vista a necessidade de equilíbrio entre a livre iniciativa com a promoção de uma justiça social.

Nesse sentido, tem-se que a livre iniciativa não é isenta de restrições. Ao contrário, tal princípio é condicionado pela Constituição, em seu artigo 170, à promoção de uma existência digna a todos, conforme os ditames da justiça social, além de dividir espaço, como fundamento da ordem econômica, com a valorização do trabalho humano. Ainda, não pode ser exercida de modo absoluto e discricionário, sendo expressamente vedado pelo art. 173, §4º, o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros.

É justamente nesse ponto que se justifica a intervenção estatal no âmbito econômico, por ser a própria regulação jurídica o fator que assegura a existência do livre mercado, fundado na livre iniciativa, e uma competição respaldada no mérito de cada agente econômico. Assim, para de fato garantir a liberdade de iniciativa, deve-se garantir o mercado econômico como um espaço em que todos possam ter acesso e nele permanecer por seu próprio mérito, com a devida remuneração, sendo a regulação estatal necessária para que se evite ao máximo que tais agentes obtenham proveitos às custas de danos injustos causados aos demais inseridos naquele contexto mercadológico¹⁶.

¹⁴ Conforme afirma Ana Prata, do estado como entidade necessariamente alheia ao processo de satisfação das necessidades privadas no contexto liberal clássico, passa-se ao entendimento de que ao Estado devem ser atribuídas tarefas de realização do bem-estar dos cidadãos em setores considerados fundamentais, ao passo que também é de sua atribuição intervir nas relações interindividuais para, assegurando valores mínimos de convivência, corrigir as consequências que a situação de real desigualdade dos sujeitos acarreta. PRATA, 1982, p. 38.

¹⁵ ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro. Implicações do Princípio da Livre Iniciativa e da Livre Concorrência sobre o Perfil Constitucional da Propriedade Intelectual. [s. L.]. In: *Encontro para o Congresso Nacional do CONPEDI*, nº XVII, 2008. p. 4280.

¹⁶ FRAZÃO, Ana. Liberdade de Iniciativa e “Livres Mercados”: Os Pressupostos Econômicos e Jurídicos para uma Economia de Mercado Realmente Livre. In: *A Constituição por Elas: A interpretação Constitucional sob a Ótica das Mulheres*. São Paulo: Editora Uninove, 2021. p. 2453-2474.

Isto posto, é de suma importância que o princípio da livre iniciativa esteja em harmonia com os demais princípios, incluindo o da livre concorrência. Os princípios não são apenas fontes normativas abstratas, mas sim funtores com pretensão de complementariedade, contribuindo, ao lado de outras razões, para a tomada de decisão¹⁷. Sendo assim, instituem deveres e comportamentos necessários para alcançar determinados fins, estabelecendo um estado de coisas a ser promovido ou preservado¹⁸. A livre concorrência, como princípio, exige a realização ou preservação de um mercado aberto, competitivo e livre de práticas anticompetitivas, sendo necessário, para que seja atingida uma eficiência da economia de mercado, igualdade de condições, diversidades de agentes, de atividades e coibição aos abusos do mercado¹⁹.

Portanto, a livre concorrência, ao lado da livre iniciativa, garante aos agentes econômicos a possibilidade de competir no segmento mercadológico que bem entenderem, promovendo-se um mercado competitivo para que empresas ou empreendedores participem em igualdade de condições e sem restrições excessivas. Em suma, a liberdade de concorrência pode ser entendida como uma liberdade de constituir a empresa, de acessar um mercado específico e de nele permanecer, além da liberdade de produzir e comercializar²⁰. Estimula-se, assim, a eficiência econômica, a inovação e a melhoria da qualidade dos produtos e serviços postos no mercado, dando aos consumidores mais opções de escolha, com melhor qualidade e diferentes preços²¹. Além disso, fornece a base jurídica para impedir que os agentes econômicos desvirtuem as prerrogativas de liberdade de iniciativa, prejudicando a sociedade e

¹⁷ ÁVILA, Humberto. *Teoria dos Princípios: Da Definição à Aplicação dos Princípios Jurídicos*. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 77.

¹⁸ *Ibid.*, p. 72.

¹⁹ PERES, Sthefani Pinheiro dos Passos; KNOERR, Viviane Coêlho de Séllos. O Regime Jurídico da Livre Iniciativa e da Livre Concorrência na Constituição de 1988: Uma Breve Análise. *Revista Percurso Unicuritiba*, v. 2, n. 39, 2021. p. 209.

²⁰ AMORIM, Ana Clara Azevedo de. *Parasitismo Económico e Direito*. Coimbra: Almedina, 2009. p. 15.

²¹ Convém frisar que nem sempre a livre concorrência será viável, diante das diversas falhas de mercado. Exemplo disso é o monopólio natural. Nesse cenário, o Estado, de modo a incentivar a entrada de um agente econômico em uma atividade que exige um grande custo inicial, promove àquele agente o domínio de produção e distribuição de um determinado bem ou serviço, vez que seria inviável ter diversos fornecedores para aquele mesmo mercado. Isso, porque, como em alguns setores é exigido um alto investimento em infraestrutura, ter várias empresas competindo por aquele mesmo mercado implicaria em menor lucro a cada uma delas, o que desincentivaria a entrada dos agentes econômicos — já que certamente não estariam dispostos a investir o tanto de capital que lhes seria demandado, apenas para disputar a atenção do consumidor com outros concorrentes. Desse modo, abre-se espaço à intervenção do Estado no sentido de regular aquela atividade econômica, dando o incentivo do monopólio natural à empresa escolhida — através de um procedimento de licitação, por exemplo — a fim de garantir o equilíbrio entre eficiência econômica e interesse público, dado que, apenas dando àquela empresa lucros muito altos, é que todo seu investimento e risco em entrar naquele mercado serão devidamente compensados.

os mercados²², sendo um dos balizadores necessários para que a livre iniciativa possa corretamente atender à sua função social²³.

Com efeito, a Constituição reconheceu o papel do Estado em assegurar a liberdade dos agentes econômicos, impondo obrigações positivas e negativas a eles. Ao mesmo tempo em que tais agentes privados possuem um direito subjetivo à livre concorrência, estes também devem observar o seu dever jurídico de não adotarem condutas contrárias à concorrência, sob pena de se sujeitarem às medidas disciplinares e punitivas do Estado²⁴. Em outras palavras, se de um lado é permitido o uso de todas as estratégias legais para obter uma vantagem no mercado, com a garantia de imparcialidade por parte do Estado, por outro, a intervenção estatal se faz necessária, para proibir e punir, se for o caso, aqueles que recorrem a métodos que falseiem a livre competição²⁵. Tais métodos prejudicam não só os demais agentes competidores naquele mercado, mas os próprios consumidores, os quais, se já se encontram em posição vulnerável em um âmbito legítimo de competição, em um âmbito de concorrência desleal, possuem uma fragilidade ainda maior.

1.2 Da Proteção ao Consumidor

A Constituição de 1988, como Lei Maior de observância obrigatória na formulação das demais leis do ordenamento jurídico, representou um marco de reconstrução de um direito privado brasileiro mais consciente de sua função social²⁶, isto é, preocupado com os sujeitos vulneráveis à uma livre iniciativa e livre concorrência desenfreada e sem limites, marcada por diversas injustiças sociais.

Ao assegurar o princípio da igualdade no texto constitucional, o legislador constituinte não se preocupou apenas em garantir uma igualdade formal, aquela restrita perante a lei, mas também uma igualdade material, em consonância com o princípio da dignidade humana. Nesse sentido, através da concretização do princípio da isonomia material, buscou-se o reconhecimento de que, em algumas situações, os sujeitos de uma relação jurídica não se

²² RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. *Notas introdutórias sobre o princípio da livre concorrência*. v. 10. Londrina: Scientia Iuris, 2006. p. 88.

²³ Ibid., p. 91.

²⁴ BARROSO, Luís Roberto. A Ordem Econômica Constitucional e os Limites à Atuação Estatal no Controle de Preços. *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 226, 2001. p. 195.

²⁵ RAGAZZO, 2006, p. 92.

²⁶ MARQUES, Claudia Lima. Introdução ao direito do consumidor. In: BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. *Manual de Direito do Consumidor*. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 34-35.

encontram em posição equiparada, de modo a justificar, a partir de um tratamento desigual, a aplicação de regras excepcionais para proteger a parte mais vulnerável, cujo objetivo é justamente o reequilíbrio entre os polos daquela relação²⁷.

Exemplo dessas situações são as relações de consumo — objeto de enorme evolução nos últimos tempos, principalmente na última metade do século XX, com o crescente avanço da indústria e do comércio e com o fenômeno da globalização²⁸ —, as quais deixaram de ser pessoais e diretas para se transformarem em operações impessoais e indiretas, resultando em uma produção, distribuição e consumo em larga escala que deu origem à complexa sociedade de massa²⁹. Nesse cenário, como uma resposta às exigências de constante reelaboração do capitalismo para sua própria preservação³⁰, a modificação das relações de consumo resultou em uma tomada de consciência acerca da desproteção do consumidor e da necessidade de uma resposta legal protetiva³¹, com o intuito de promover um maior equilíbrio nas relações de oferta e demanda no mercado de bens de consumo.

Consciente dessa problemática, não foi à toa que a Carta Magna de 1988 estabeleceu, como elementos inerentes deste novo direito privado, o reconhecimento do papel do consumidor na sociedade e a necessidade de sua proteção no mercado³². É justamente a constatação acerca da vulnerabilidade da figura do consumidor que fundamenta um direito fundamental de promoção de sua defesa (art. 5º, XXXII), concretizado sob a forma do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A defesa do consumidor é, ainda, princípio da ordem econômica constitucional (art. 170, V), servindo como um limitador da autonomia da vontade dos fortes em relação aos fracos (ou vulneráveis)³³.

Sendo assim, tem-se que a proteção ao consumidor constrói-se em torno da sua reconhecida vulnerabilidade técnica, jurídica (ou econômica), fática e informacional³⁴, a partir da identificação de sua condição desigual no mercado em relação aos seus demais

²⁷ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 691.738/SC*, Recorrente: Administração, Construção e Incorporações de Imóveis Ltda, Sant’Ana, Recorrido: BESC S.A. Crédito Imobiliário, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª turma, Julgado em: 12.05.2005. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 26.09.2005. Voto, p. 7.

²⁸ TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. A Proteção ao Consumidor no Sistema Jurídico Brasileiro. *Revista de Informação Legislativa*, v. 39, n. 155, 2002. p. 8.

²⁹ ALMEIDA, João Batista de. *Manual de Direito do Consumidor*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 18.

³⁰ CALDAS, Andressa. Direito do Consumidor: Exigência do Capitalismo ou Transformação Social. *Revista da Faculdade de Direito da UFPR*, v. 32, 1999. p. 113.

³¹ ALMEIDA, op. cit., p. 18.

³² MARQUES, 2012, p. 45.

³³ MARQUES, 2012, p. 35-36.

³⁴ Ibid., p. 38-39.

participantes, notadamente os fornecedores dos bens e serviços³⁵. Isto é, enquanto os fornecedores possuem uma posição jurídica mais forte, detêm mais informações e transferem mais facilmente seus riscos e custos profissionais, os consumidores partem de uma posição frágil e leiga no que se refere às informações sobre os produtos e serviços oferecidos no mercado, tornando-se, assim, vítimas fáceis de abusos³⁶. Logo, o que pretende a proteção constitucional à defesa do consumidor é a sua livre atuação na busca de seus interesses legítimos no mercado, diminuindo os impactos de uma relação em que tal sujeito de direitos está estruturalmente subordinado ao fornecedor e às suas eventuais práticas abusivas³⁷, de modo a promover uma maior eficiência no mercado a partir de um ambiente negocial justo, transparente e sustentável.

1.3 A Proteção Conferida à Propriedade Intelectual

A proteção conferida à propriedade privada, junto à necessidade de que essa desempenhe uma função social, exerce um papel primordial na ordem econômica brasileira, conforme estabelecido no art. 170, incisos II e III, da CRFB/88. Reconhecida como um direito fundamental, a propriedade privada deve estar em consonância com sua função social (art. 5º, inc. XXII e XXIII), contribuindo para o desenvolvimento econômico e o bem-estar da sociedade como um todo.

As diversas previsões constitucionais acerca do tema da propriedade, principalmente aquelas referentes à ordem econômica, demonstram que, apesar de ser conferido o direito da propriedade como um direito individual, este não poderá mais ser assim verificado de modo absoluto como antigamente³⁸. Factualmente, há uma relativização do seu conceito e significado, devendo ser aplicado de maneira conjunta ao princípio da função social, ambos

³⁵ BITTAR, Carlos Alberto. *Direitos do Consumidor: Código de Defesa do Consumidor*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990. p. 1-5.

³⁶ MARQUES, op. cit., p. 38-39.

³⁷ MIRAGEM, Bruno. Princípio da Vulnerabilidade: Perspectiva Atual e Funções no Direito do Consumidor Contemporâneo. In: MIRAGEM, Bruno; MARQUES, Claudia Lima; MAGALHÃES, Lucia Ancona Lopez de. *Direito do Consumidor: 30 anos do CDC*. São Paulo: Forense, 2020. p. 233.

³⁸ Conforme explica Pedro Marcos Nunes Barbosa, “ao contrário de um sistema de integração entre os titulares e não titulares, o direito era tido como simples forma de submissão dos últimos perante os primeiros, não servindo de estímulo a uma cooperação balanceada. Não obstante, se não havia qualquer característica da ciência jurídica para servir de catalisador de uma transformação social, muito menos poderia se falar em função promocional do direito.”. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *As Marcas de Alto Renome perante o Princípio da Função Social da Propriedade*. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 110, 2011. p. 5.

sendo princípios da ordem econômica, como meios de garantir a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social³⁹.

Sendo assim, as faculdades de usar, fruir, dispor e alienar a coisa — atributos do direito de propriedade — foram substancialmente relativizados pelo princípio da função social da propriedade. Esse princípio, apesar de transformar a propriedade capitalista e individualista, não a socializa, já que atribuir uma função social à propriedade não autoriza a erradicar, por via legislativa, a instituição da propriedade privada⁴⁰, instituição essa que implica, por si só, na adoção de um sistema econômico fundado na iniciativa privada⁴¹. Pelo contrário, a atribuição de uma função social à propriedade visa legitimar a propriedade privada em um contexto capitalista, conciliando-a com a democracia social presente nos sistemas políticos contemporâneos⁴².

Isto posto, tem-se que a propriedade privada, como um elemento central dos sistemas econômicos baseados no mercado, é um importante incentivo para a iniciativa individual, a inovação e o progresso econômico, permitindo aos indivíduos ter o controle e desfrutar dos bens e recursos que possuem, de modo a estimular o investimento, a produção e a eficiência econômica. Ainda assim, diante da sua dimensão social conferida pela CRFB/88, o direito à propriedade privada encontra-se condicionado ao bem comum e aos interesses da coletividade, tendo em vista a necessidade de harmonização com sua função social, sob pena da intervenção do Estado, impondo ao proprietário o dever de exercer seu direito em benefício de outrem e não, apenas, de não o exercer em prejuízo de outrem⁴³.

Analizada essa relação entre a propriedade e a necessária observância à sua função social, cumpre frisar que a propriedade não constitui uma instituição única, mas várias diferenciadas, que se relacionam com diversos tipos de titulares e de bens⁴⁴, materiais ou imateriais. Nesse sentido, a Constituição assegura tipos especiais de propriedade no decorrer de seu texto, dentre eles, a propriedade intelectual, gênero do qual são espécies a proteção *sui generis*, os direitos autorais e a propriedade industrial.

³⁹ PORTELLA, Ana Carolina Lamego Balbino. A Função Social e a Propriedade Industrial. *Revista de Direito da ADVOCEF*, Brasília, DF, v. 1, n. 3, 2006. p. 176.

⁴⁰ SILVA, 2005, p. 283.

⁴¹ Ibid., p. 812.

⁴² CHALHUB, Melhin Namen. Função Social da Propriedade. *Revista da EMERJ*, Rio de Janeiro, v. 6, n. 24, 2003. p. 308.

⁴³ CHALHUB, 2003, p. 309.

⁴⁴ SILVA, 2005, p. 274-275.

A proteção à propriedade intelectual surge a partir da tomada de consciência de que, para haver inovação e desenvolvimento econômico de um país, é preciso dar às pessoas incentivo para tanto. Afinal, o ser humano, egoísta que é⁴⁵, reage de maneira mais eficiente quando lhe é dado um incentivo de recompensas e reconhecimento por suas criações intelectuais. Ao se ter garantida a exclusividade e os benefícios econômicos associados às suas criações, as pessoas são encorajadas a investir tempo, esforço e recursos na inovação, impulsionando assim o progresso tecnológico e o crescimento econômico de um país. Dessa forma, a propriedade intelectual se faz como um incentivo a um tipo de investimento de natureza espiritual, organizada e voltada para um tipo de produção específica, a destinada a um mercado⁴⁶.

Segundo a Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) — à qual o Brasil se filiou em 1975 —, em seu artigo 2º, item VIII, por propriedade intelectual entende-se abranger direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas; às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiofusão; às invenções em todos os domínios da atividade humana; às descobertas científicas; aos desenhos e modelos industriais; às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais; à proteção contra a concorrência desleal; e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Atualmente, a maioria dos países possui legislação específica e diferenciada em relação à propriedade intelectual, que é adicionalmente regulada no âmbito internacional por meio de uma série de tratados, ratificados por diversos países, incluindo o Brasil⁴⁷. No caso brasileiro, além das legislações infraconstitucionais referentes ao tema⁴⁸, a proteção à

⁴⁵ Não se busca, aqui, generalizar a natureza egoísta a todo e qualquer ser humano, nem tomá-la como crença absoluta, mas apontar, a partir de premissas da doutrina econômica, que qualquer questão econômica, no seu nível mais básico, envolve uma escolha individual, isto é, decisões de um indivíduo sobre o que fazer e o que não fazer. Nesse sentido, as pessoas, em geral, exploram as oportunidades de melhorar a sua própria situação e, conseqüentemente, responderão melhor a um incentivo, que nada mais é do que algo que induz a pessoa a agir, elemento fundamental para o crescimento econômico que deve ser observado pelos formuladores de políticas públicas, como é o caso da proteção conferida à propriedade intelectual. KRUGMAN, Paul; WELLS, Robin. *Introdução à Economia*. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 6-9. Ver também: MANKIW, Nicholas Gregory. *Introdução à Economia*. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009. p. 7.

⁴⁶ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*: Tomo I. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 72.

⁴⁷ São eles: a Convenção de Berna, a Convenção de Paris, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, a Convenção de Roma, o Acordo de Estrasburgo, a Convenção da OMPI, o Acordo TRIPs, a União para a Proteção das Obtenções Vegetais, a Convenção sobre a Diversidade Biológica e o Protocolo de Madri.

⁴⁸ Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), Lei n. 9.456/1997 (proteção de cultivares), Lei n. 9.609/1998 (direitos autorais proteção de programas de computação), Lei n. 9.610/1998 (direitos autorais das demais criações intelectuais artísticas) e Lei n. 11.484/2007 (Lei de Topografias).

propriedade intelectual é conferida a partir do próprio texto constitucional, elencada no rol de direitos fundamentais⁴⁹ (art. 5º, incisos XXVII, XXVIII e XXIX)⁵⁰.

No que tange à propriedade industrial, segmento da propriedade intelectual que afeta mais diretamente os interesses da indústria de transformação e do comércio⁵¹, foi a Lei n. 9.279/1996 (LPI) que deu eficácia ao comando constitucional constante do inciso XXIX do art. 5º, o qual confere aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

De acordo com Gama Cerqueira, pode-se definir propriedade industrial como o conjunto de normas legais e princípios jurídicos que protegem a atividade laboral no campo industrial e seus resultados econômicos, de modo a abranger proteção das criações intelectuais no âmbito industrial e toda a matéria relativa à repressão da concorrência desleal, incluindo-se aqui os sinais distintivos pelos quais um agente econômico se identifica no mercado (marcas, nome empresarial, indicações de origem de produtos, entre outros)⁵². Nessa linha, a Convenção da União de Paris (CUP) — à qual o Brasil aderiu na Revisão de Estocolmo, em 1992 — define, em seu art. 1º (2), o objeto da propriedade industrial como sendo as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

Assim, os direitos relativos à propriedade industrial caracterizam-se como direitos privados patrimoniais⁵³, cujo objeto é um bem imaterial ou incorpóreo, que, segundo Pontes de Miranda, consistem na reprodução de tais bens, com exclusão dos outros agentes

⁴⁹ Ainda que alguns autores, como José Afonso da Silva, defendam que a propriedade de inventos, de marcas e de nomes de empresas não possui natureza de direito fundamental, sendo cabível entre as normas de ordem econômica. SILVA, 2005, p. 277.

⁵⁰ “Art. 5º. (...) XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (...)”.

⁵¹ BARBOSA, 2017, p. 72.

⁵² CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. 1. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946. p. 72-73.

⁵³ Ibid., p. 78.

econômicos daquele mercado⁵⁴. Isto é, a proteção legal conferida à propriedade industrial traduz-se em um privilégio de uso ou exploração daquele bem por seu proprietário⁵⁵.

Dessa forma, confere-se ao titular daquela propriedade industrial uma espécie de monopólio do uso, seja de sua invenção, seja de seu signo comercial, que não se confunde com o monopólio *stricto sensu*, uma vez que este se refere a uma exclusividade de mercado, enquanto aquele se trata apenas de uma exclusividade legal de uma oportunidade do mercado⁵⁶. Ainda assim, como em todo tipo de propriedade, há de ser observada, no campo da propriedade intelectual — e, consequentemente, da propriedade industrial —, a sua função social, cujo cumprimento implica comportamentos positivos por parte do proprietário, os quais devem ser pautados pelo interesse social e pelo desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil.

1.4 A Função Jurídica das Marcas

Abarcados pelo guarda-chuva que é a propriedade industrial, os sinais distintivos são essenciais em um contexto empresarial, utilizados pelos empresários para se identificarem no mercado e individualizarem não apenas seus negócios em si, mas também seus produtos e serviços em relação a seus diversos concorrentes⁵⁷. Essencial em uma economia de mercado, a marca se revela como o sinal distintivo mais relevante⁵⁸ para a diferenciação e a estratégia comercial de uma empresa, conferindo um caráter único e reconhecível aos seus produtos e serviços, de modo a estabelecer uma distintividade crucial em um mercado altamente competitivo. Nesse sentido, ao ser aposta a produtos fabricados, mercadorias comercializadas ou a serviços prestados⁵⁹, a marca vincula juridicamente aquele bem ou serviço a uma origem e o discerne em face de seus concorrentes.

Com sua proteção garantida como direito fundamental pela Constituição Federal, a marca teve segurança jurídica burilada pela Lei n. 9.279/96, a qual regula direitos e

⁵⁴ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado: Parte Especial*. Atualizado por Marcos Alberto Sant'Anna Bitelli. Tomo XVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 357.

⁵⁵ CERQUEIRA, op. cit., p. 78.

⁵⁶ BARBOSA, 2017, p. 73.

⁵⁷ MORO, Maitê Cecilia Fabbri. A Proteção dos Sinais Distintivos como Promoção da Ética e da Sustentabilidade em um Mercado de Livre Concorrência. *Pensar-Revista de Ciências Jurídicas*, v. 22, n. 1, 2017. p. 336.

⁵⁸ MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado: Parte Especial*. Atualizado por Carlos Henrique de Carvalho Fróes. Tomo XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 75.

⁵⁹ BARBOSA, Denis Borges. *Do Direito de Marcas: Uma Perspectiva Semiológica*. 2007. p. 12. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/do-direito-das-marcas.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2023.

obrigações relativos à propriedade industrial. Em seu artigo 122, dispõe a Lei serem suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, conferindo, a partir do registro, um direito ao uso exclusivo ao seu titular em todo o território nacional (art. 129), resguardando-o contra utilizações indevidas ou não autorizadas por terceiros, bem como de reproduções e/ou imitações dos elementos daquela marca (art. 124, inc. XIX).

Podendo ter sua natureza classificada como de produto ou serviço, coletiva ou de certificação⁶⁰, a principal função da marca, juridicamente protegida, é a sua função distintiva, sendo a distintividade requisito essencial para o registro de uma marca, bem como para sua sobrevivência no mercado. Em outras palavras, é a capacidade distintiva da marca que permite ao seu titular diferenciar seus produtos e serviços dos demais — especialmente em um mercado cujos bens não apresentam características ou preços muito distintos⁶¹ —, ao mesmo tempo que favorece a identificação por parte dos consumidores em meio à concorrência, que irão associar àquela marca uma certa qualidade ou experiência.

Tem-se, assim, que a identificação e a diferenciação são atributos inerentes à marca e fazem dela o principal ativo imaterial de uma empresa⁶² em uma economia de livre iniciativa e concorrência. Desse modo, a proteção à função distintiva da marca atua como um mecanismo de minimizar chances de confusão ou associação entre diferentes titulares, assegurando uma leal e justa concorrência⁶³, além de promover a regulação da comercialização no mercado, diferenciando e identificando os múltiplos produtos e serviços existentes⁶⁴.

Para além da função distintiva, depreende-se da marca uma função informacional. Isto é, a marca, como sinal distintivo que é, funciona como um veículo de transmissão de informações ao consumidor⁶⁵, na medida em que transmite ao público as características

⁶⁰ A Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 123, define marca de produto ou serviço como sendo aquela usada para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; a marca de certificação seria aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e a marca coletiva, para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

⁶¹ CARDOSO, Luiz Eduardo; KAYAL, Maria Cecília Gonçalves. A Relevância Econômica das Marcas e a Repressão à Concorrência Desleal. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 149, 2017. p. 36.

⁶² MORO, 2017, p. 344.

⁶³ Ibid., p. 348.

⁶⁴ PRADO FILHO, José Inácio Ferraz de Almeida. Notas Sobre Direito e Economia das Marcas. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 101, 2009. p. 4.

⁶⁵ Ibid.

objetivas do produto ou serviço marcado, abrangendo seus aspectos técnicos ou funcionais⁶⁶, como, por exemplo, a origem ou procedência empresarial e o modo de produção. Mais ainda, tal sinal é capaz de fornecer ao consumidor qualidades subjetivas relacionadas à marca propriamente dita, a depender do quanto seu titular está disposto a investir em ações publicitárias para construir um valor agregado. Havendo essa disposição, efetiva-se a função publicitária da marca, estritamente relacionada à sua força sugestiva⁶⁷, de modo a criar no consumidor uma conexão emocional que independe, muitas vezes, das características objetivas do produto ou serviço assinalado⁶⁸. Nesse sentido, com uma reputação bem construída e com a denotação de uma qualidade consistente, a marca tem o poder de reduzir os custos de pesquisa dos consumidores — os “*search costs*”⁶⁹ —, pois poderão associar suas experiências passadas às futuras e, assim, gastando menos tempo procurando para obter a qualidade que desejam⁷⁰.

Toma-se como exemplo da força sugestiva acima mencionada a marca “Apple”, utilizada ao redor do mundo para identificar computadores e dispositivos eletrônicos. Como se percebe, o termo “Apple” — maçã, em inglês — em nada se relaciona com os produtos ofertados sob essa marca, o que garante ao seu titular a suficiente distintividade no mercado para se distinguir de seus concorrentes e ter sua marca facilmente identificada pelo público consumidor. Através das diversas ações publicitárias da marca e da construção de um valor agregado a ela desde sua criação — o chamado “*goodwill*”, resultado de anos de investimento e compromisso com a contínua qualidade —, a marca “Apple” evoca uma associação a design, tecnologia e excelência aos seus produtos e serviços. Em outras palavras, através da referida marca, é reforçada a transmissão informacional sobre seus produtos, o que dá ao seu titular a capacidade de exercer, em certa medida, um poder persuasivo sobre o consumidor⁷¹. Nesse sentido, a força sugestiva da marca torna-se um ativo valioso para seu titular, ajudando-

⁶⁶ BRAGA, Samantha Bancroft Vianna. Um Histórico sobre a Expansão dos Direitos de Marca: Diluição, Trade Dress e Merchandising. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 144, 2016. p. 17.

⁶⁷ BEYRUTH, Viviane Barbosa. *O “significado secundário” da marca: Quando a marca fraca se torna forte. Análise do instituto à luz da legislação e doutrina estrangeira*. 2010. 165 fl. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Inovação e Propriedade Intelectual, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2010. p. 21.

⁶⁸ BRAGA, op.cit., p. 17.

⁶⁹ LANDES, William M.; POSNER, Richard A. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. The Belknap Press of Harvard University Press, 2003. p. 168.

⁷⁰ LANDES, 2003, p. 174.

⁷¹ BRAGA, Samantha Bancroft Vianna. *Abuso no Exercício dos Direitos de Marca e Repercussões na Ordem Concorrencial*. 2015. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós- Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2015. p. 16.

o a se posicionar como líder em seu segmento e facilitando a conquista e permanência de clientela, constituindo uma verdadeira vantagem concorrencial daquela empresa.

Isto posto, verifica-se que é a partir da capacidade informacional da marca, junto à sua função distintiva legalmente protegida, que se previne a confusão do público consumidor com marcas de terceiros quanto à origem daquele produto ou serviço, bem como que façam associações indevidas com concorrentes. Com isso, preserva-se a reputação e o valor agregado daquela marca, além da confiança do consumidor.

Importa ressaltar que a proteção jurídica dada às marcas não só é de grande valia às empresas titulares delas, por todas as razões acima expostas, mas também aos próprios consumidores. Estes não somente poderão tomar decisões mais bem informadas ao escolherem consumir uma certa marca, mas, ao terem a segurança jurídica da associação da marca ao seu titular, possuem o poder de retaliação ao terem suas expectativas frustradas⁷². Buscando evitar serem vítimas da suspensão de compras futuras e da perda de credibilidade ou degradação de sua reputação, as empresas acabam sendo incentivadas a realizar uma manutenção de um padrão de qualidade dos seus produtos e serviços, incentivo esse assegurado, também, pela exclusividade no uso proporcionada pelo registro da marca.

Isso, porque o registro marcário concede uma forma jurídica de proteger o seu titular de atos confusórios praticados por terceiros evitados de má-fé, garantindo tal exclusividade de uso em todo o território nacional. Ademais, obtendo tal proteção jurídica, assegura-se ao seu titular que todo o investimento feito para atribuir valor agregado à sua marca será recompensado pela correta identificação e associação dos consumidores aos seus produtos e serviços. Consequentemente, segundo tal ideologia, os titulares das marcas são incentivados a investirem cada vez mais na qualidade de seus produtos e serviços, pois sabem que terão o devido retorno por isso, o que provavelmente não ocorreria em um sistema onde não houvesse qualquer proteção aos sinais distintivos⁷³.

Dessa forma, ainda que possa parecer o contrário em um primeiro momento, a concessão de exclusividade na utilização de uma marca estimula a concorrência no mercado. Conforme explica Nuno Pires de Carvalho, é a diferenciação, assegurada pela marca, entre produtos e serviços concorrentes que faz com que as economias de livre mercado existam e

⁷² PRADO FILHO, 2009, p. 5.

⁷³ PRADO FILHO, 2009, p. 7.

prosperem⁷⁴. Ao se proteger as marcas, a possibilidade das empresas de competirem no mercado não só é preservada, mas também incentivada, vez que é garantida a elas a segurança da identificação dos produtos e serviços pelos consumidores⁷⁵, que são beneficiados por mais opções de escolha. Sendo assim, conclui-se que a exclusividade conferida pelo registro da marca estimula a inovação, a individualidade e, em última análise, promove uma concorrência justa e saudável, incentivando a diversidade e a melhora contínua da qualidade dos bens e serviços dispostos no mercado, como uma forma de cada titular preservar o valor e a credibilidade de suas próprias marcas.

1.5 A Repressão à Concorrência Desleal

Para que seja configurada a concorrência entre dois agentes econômicos, são três as identidades necessárias entre eles, quais sejam, o tempo, o objeto e o mercado⁷⁶. Ou seja, é necessário que (i) o fato ocorra no mesmo espaço temporal, (ii) se dê pela disputa do mesmo produto ou serviço (ou produtos e serviços similares) e (iii) que haja identidade de segmento mercadológico entre tais agentes⁷⁷. Isto posto, a lealdade da concorrência se opera como um direito subjetivo dos agentes atuantes no mercado, que, ao identificarem condutas desleais praticadas por seus concorrentes, podem exigir a abstenção de tais atos, suscetíveis a prejudicar a obtenção de um resultado econômico advindo da conquista de clientela de modo legítimo⁷⁸. Para além dos direitos individuais de tais agentes competitivos, uma concorrência leal e justa é direito dos próprios consumidores, que devem ter acesso a todas as informações corretas sobre aquele produto ou serviço para tomar uma decisão bem informada e não sofrer manipulações por práticas desleais ou enganosas.

⁷⁴ CARVALHO, Nuno Pires de. A Propriedade Intelectual como Fator de Diferenciação e o Papel Fundamental que Desempenha para Assegurar a Livre-Concorrência. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 105, n. 968, 2016. p. 12. Disponível em:

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.968.11.PDF. Acesso em: 01 ago. 2023.

⁷⁵ MORO, 2017, p. 349.

⁷⁶ VAZ, Isabel. *Direito Econômico da Concorrência*. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 27.

⁷⁷ Tendo em vista que, com o movimento crescente da tecnologia e globalização, as fronteiras físicas se veem cada vez mais diluídas, tem-se que a identidade territorial entre dois agentes econômicos deixou de ser determinante para que seja configurada a concorrência, sendo a identidade de mercado o fator preponderante, permitindo que empresas de diferentes partes do mundo compitam no mesmo segmento, independentemente de sua localização geográfica. MANZUETO, Cristiane dos Santos; DIAS, Fernanda Mósca Tavares. Concorrência Desleal, Concorrência Parasitária e Aproveitamento Parasitário. In: *A Propriedade Intelectual no Novo Milênio*. São Paulo: ASPI, 2013. p. 1. Disponível em: <https://diblasiparente.com.br/wp-content/uploads/2021/11/concorrenca-desleal-concorrenca-parasitario-e-aproveitamento-parasitario.pdf>. Acesso em: 27 jul. 2023.

⁷⁸ AMORIM, 2009, p. 20.

Inerente à proteção jurídica garantida às marcas, a repressão à concorrência desleal surge como uma forma de resguardar o mercado contra essas práticas desonestas. A partir de uma relação de complementariedade entre os institutos da marca e da repressão à concorrência desleal, um se revela ao outro como fundamental para a consolidação de ambos⁷⁹ e, conseqüentemente, para a preservação de um mercado sustentável e justo. Isso, porque a concessão do registro à marca, garantindo ao seu titular o uso exclusivo daquele sinal, determina uma barreira legal a todos aqueles que buscam se aproveitar de todo o investimento feito na construção daquela marca e de seu valor agregado, ao proibir qualquer uso indevido e não autorizado por terceiros.

Tanto a concorrência leal quanto a desleal visam o mesmo objetivo: prejudicar os concorrentes, de modo a retirar deles a posição de mercado antes conquistada. Tal ato, por si só, não se mostra ilícito, visto que, diante da garantia de uma liberdade de iniciativa e de concorrência dada pelo ordenamento jurídico brasileiro, há, conseqüentemente, uma liberdade dada a cada agente de causar danos justos aos seus concorrentes, que nada mais são do que parte intrínseca do risco de se operar em uma economia de mercado⁸⁰. Segundo José de Oliveira Ascensão, a licitude da concorrência implica por definição a licitude da causação de prejuízos a outrem⁸¹. O que difere uma da outra é justamente o meio empregado para alcançar tal objetivo, identificando-se a deslealdade competitiva a partir de uma análise dos recursos utilizados por aquele agente⁸². Isto é, a concorrência será considerada leal quando os avanços competitivos daquele empresário se originarem ou de estratégias por mérito próprio, ou da falta delas em seus concorrentes, enquanto a concorrência desleal será identificada quando tais avanços forem mero reflexo de um aproveitamento indevido das vantagens competitivas alheias⁸³.

Conforme explica Arthur Zeger⁸⁴, a classificação doutrinária das condutas que geram concorrência desleal as divide em três grandes grupos, quais sejam, os atos que criam confusão, desvios de clientela e atos contrários à moralidade. Quanto aos atos que criam

⁷⁹ OLIVEIRA, Marco Antonio de. Breve Histórico Acerca da Legislação Brasileira Sobre Marca e a Repressão à Concorrência Desleal. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 164, 2020. p. 29.

⁸⁰ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de Concorrência Desleal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022. p. 117.

⁸¹ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Concorrência Desleal*. Almedina: Coimbra, 2002. p. 230.

⁸² COELHO, Fabio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa*. 15. ed. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 209.

⁸³ BARBOSA, 2022, p. 119.

⁸⁴ ZEGER, Arthur. Mercado e Concorrência: Abuso de Poder Econômico e Concorrência Desleal. *Revista da SJRJ*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 28, 2010. p. 57-58.

confusão, estes seriam práticas com o objetivo de enganar ou confundir o consumidor acerca da identidade ou origem daqueles produtos e serviços, o que pode ser concretizado, por exemplo, com a imitação de marcas ou do conjunto-imagem (*trade dress*) pelo qual um agente apresenta seu produto e serviço no mercado. Já os atos que visam o desvio da clientela são aqueles que buscam macular a reputação de outra empresa ou de seus produtos e serviços com o objetivo de atrair para si os consumidores da empresa prejudicada, como a disseminação de informações falsas ou enganosas sobre a empresa concorrente e os bens que oferece no mercado. Por fim, os atos contrários à moralidade englobam práticas que violam princípios éticos básicos e normas de conduta aceitas em uma sociedade, com o objetivo de obter uma vantagem competitiva através de meios considerados imorais, como a utilização de subornos visando a obtenção de segredos comerciais de um concorrente.

Nesse sentido, a repressão à concorrência desleal, positivada nos arts. 2º, inc. V, 195 e 209 da Lei de Propriedade Industrial, assim como no art. 4º, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor, consiste em um modo de proteger os investimentos feitos pelo titular no desenvolvimento de sua marca, tutelando, ao mesmo tempo, o consumidor desatento. Além da proteção nacional, o instituto encontra guarida em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)⁸⁵.

Tem-se, assim, que o combate à concorrência desleal constitui um dos pilares fundamentais da propriedade industrial, enquanto a própria propriedade industrial constitui a materialização daquele instituto na legislação vigente⁸⁶, ao mesmo tempo que preserva a ordem econômica e o mercado consumidor. Ao garantir que as empresas concorram em termos equitativos, com base na eficiência e mérito próprios e não em práticas comerciais desleais, assegura-se não só a confiança do consumidor na legitimidade do mercado, mas também se promove um ambiente propício para inovação, criatividade e aperfeiçoamento de produtos e serviços, de modo a estimular o desenvolvimento econômico sustentável e a saúde do mercado.

⁸⁵ Para além de outras passagens nos textos dos referidos tratados, confirmando o interesse internacional na repressão à concorrência desleal, pode-se citar como exemplos relevantes o art. 1 (2) da CUP — o qual confirma como objeto da proteção da propriedade industrial a repressão à concorrência desleal — e art. 10 *bis* da CUP — o qual define como ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. Já no TRIPS, em que diversas são as referências feitas ao CUP e à repressão à concorrência desleal lá firmada, o Tratado reservou, em sua seção 8, artigo 40, o controle de práticas de concorrência desleal em contratos de licenças.

⁸⁶ CERQUEIRA, 1946, p. 83.

CAPÍTULO 2 - A CONCORRÊNCIA NO ÂMBITO MARCÁRIO

No âmbito do direito de propriedade intelectual e da concorrência, a marca representa um ponto de convergência de interesses estratégicos para empresas e consumidores. Devido ao seu papel identificador de produtos e serviços, tal sinal, em uma economia de mercado, acaba por guiar as preferências e as escolhas dos consumidores, ao mesmo tempo que confere aos seus titulares uma posição diferenciada. Contudo, a interface entre a proteção das marcas e uma concorrência saudável se desdobra em diversos contextos, cada um com suas peculiaridades e desafios.

O titular da marca (proprietário) possui um poder de disposição e controle sobre as oportunidades econômicas⁸⁷ decorrentes desse sinal distintivo, tendo, ainda, o poder de impedir terceiros do seu uso e fruição, de modo a garantir a ele mesmo a exclusividade de tais prerrogativas. Apesar da proteção conferida à marca não ter o poder de obstar o exercício da concorrência leal — não tendo a capacidade de impedir que concorrentes introduzam as suas próprias marcas, representando um produto ou serviço alternativo^{88,89} —, ao exercer seu poder de exclusão a terceiros, esse agente econômico está, de certa forma, restringindo a concorrência. Todavia, é justamente o direito conferido pela lei de realizar tais práticas restritivas que tem o condão de reduzir a incerteza associada a investimentos⁹⁰ em um contexto globalizado, de constante mudança. Quer dizer, configura-se como uma legítima expectativa daquele titular de que todo o potencial de retorno esperado pelo investimento realizado lhe seja revertido, e uma das formas de obter tais vantagens se dá através da execução dos seus direitos de marca, de modo a impedir que terceiros não autorizados se aproveitem dos ganhos financeiros proporcionados pelo uso dela⁹¹.

No entanto, fato é que o direito conferido ao titular de um sinal distintivo pode acabar sendo objeto de abuso por parte desse, que, sob a justificativa de deter a exclusividade sobre

⁸⁷ MELLO, Maria Tereza Leopardi. Propriedade Intelectual e Concorrência. *Revista Brasileira de Inovação*, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, 2009. p. 372.

⁸⁸ CARVALHO, 2016, p. 9.

⁸⁹ Isto é, outras empresas ainda podem competir naquele segmento mercadológico, identificando seu próprio produto ou serviço, contudo, sob marca diversa. Pelo contrário, o registro de uma marca, ao qualificar uma empresa perante o público consumidor, pode até mesmo ter o efeito de induzir os seus concorrentes a buscar a sua própria qualificação. Tendo como ponto de partida a sua própria marca registrada, é que esses concorrentes podem basear-se no mérito, qualidade, inovação e preço, dentre outros fatores, para destacar o seu negócio no mercado, sem a necessidade de se recorrer a práticas enganosas.

⁹⁰ *Ibid.*, p. 376.

⁹¹ BRAGA, 2015, p. 16.

aquele sinal, adota práticas anticompetitivas, afetando o mercado como um todo. Havendo o abuso do direito de propriedade da marca, identifica-se um mau uso do direito atribuído àquele sujeito pelo ordenamento jurídico⁹², através de um extravasamento da função jurídica e econômica da marca⁹³, o que configura um ato ilícito⁹⁴ e pode gerar consequências à liberdade de iniciativa e concorrência.

Tendo isso em vista, a compreensão da concorrência no âmbito marcário torna-se ainda mais complexa quando são colocados em evidência os diversos contextos em que os sinais distintivos são aplicados, podendo esses serem percebidos tanto como um instrumento de exclusão quanto de fomento à competição. Isso, porque haverá cenários em que a utência coletiva de um mesmo sinal pode significar em um efeito pró-competitivo, contribuindo para uma maior diversidade no mercado. Contudo, esse efeito poderá ser adverso quando tal uso não se dê na forma autorizada ou prevista pela lei, podendo gerar conflitos relacionados aos direitos de propriedade industrial e questionamentos sobre a gestão de qualidade e reputação do sinal distintivo.

As indicações geográficas, por exemplo, instituto que possui diferentes características da tutela marcária⁹⁵, ao protegerem especificidades advindas de um determinado local, oferecem àqueles que lá produzem um diferencial competitivo⁹⁶, identificado sob um sinal distintivo. Isto é, permite-se a esses produtores que utilizem, junto à sua marca individual, esse sinal que identifica aquela região⁹⁷ para oferecer seus bens e serviços. Todavia, sua implementação deve garantir que a distinção conferida pela indicação geográfica não se dê de forma indevida, a ponto de confundir os consumidores ou criar barreiras artificiais à entrada de novos participantes no mercado.

Por sua vez, os contratos de franquia e de distribuição, cada um a sua maneira, estabelecem condições comerciais para a exploração de uma marca por terceiros autorizados. Nesses casos, a marca funciona como um elo crucial entre (a) a empresa matriz, titular daquele sinal distintivo, (b) os franqueados ou distribuidores, estabelecendo padrões de operação, qualidade e imagem a serem preservados; perante (c) os destinatários,

⁹² FORGIONI, Paula A. *Os Fundamentos do Antitruste*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005a. p. 324.

⁹³ BRAGA, 2015, p. 16.

⁹⁴ Determina o art. 187 do Código Civil Brasileiro que será um ato ilícito o exercício, pelo titular daquele direito, que excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, boa-fé ou bons costumes.

⁹⁵ MELO, Renato Dolabella. Indicações Geográficas e Infrações Concorrenciais. *Desenvolvimento Regional em Debate*, Santa Catarina, v. 9, n. 2, 2019a. p. 26.

⁹⁶ VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto et al.. A Indicação Geográfica como Instrumento para o Desenvolvimento de uma Região: Caso Indicação de Procedência do “Vales da uva Goethe” – SC. *Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição*, Sergipe, v. 3, n. 5, 2014. p. 408.

⁹⁷ MELO, op. cit., p. 26.

consumidores. Nesse sentido, a utilização adequada e controlada da marca se mostra como essencial para evitar conflitos, garantir a concorrência leal (inclusive intramarca) e preservar o valor daquele bem imaterial perante o público consumidor.

Por outro lado, a prática da importação paralela revela a tensão entre a proteção da propriedade industrial e a liberdade de comércio, uma vez que esta consiste na aquisição e revenda de produtos autênticos advindos de um outro país para o Brasil, por terceiros não autorizados pelo titular da marca. Ao mesmo tempo em que tal prática pode potencialmente promover a concorrência, especialmente intramarca, e oferecer aos consumidores preços mais acessíveis daqueles produtos importados, a importação paralela não é livre de consequências. Não só o titular da marca pode ter o valor-percepção reputacional da sua marca erodido perante o público consumidor, mas tal prática pode levar à diminuição de controle da qualidade dos produtos, o que pode resultar em uma perda inestimável ao seu negócio.

Como se vê, o âmbito dos sinais distintivos, dentre eles, do direito marcário, envolve uma complexa rede de interesses, os quais, a fim de equilibrar os princípios da livre iniciativa e concorrência com a devida e necessária proteção à propriedade industrial, devem ser harmonizados. Cumpre frisar que, conforme explica Nuno Pires de Carvalho, a propriedade intelectual e o direito da concorrência são especialidades jurídicas que operam em confluência, na medida em que a primeira serve de essência à competição entre vendedores de produtos e serviços, enquanto a segunda assegura a manutenção dessa competição, reprimindo atos abusivos⁹⁸. Dessa forma, tem-se que a eficácia na gestão e proteção das marcas, e de sinais distintivos de uma maneira geral, assume um papel de enorme relevância no desenvolvimento tecnológico e econômico do país, desde que não seja objeto de abusos por parte de seus detentores, de modo a prejudicar a justa concorrência e a diversidade do mercado.

2.1 Indicação Geográfica⁹⁹

A ideia de indicação geográfica surge a partir da percepção de produtores e consumidores acerca de características peculiares em determinados produtos ou serviços

⁹⁸ CARVALHO, 2016, p. 11.

⁹⁹ É importante ressaltar que este estudo, embora mencione a indicação geográfica no contexto de sinais distintivos capazes tanto de fomentar a concorrência como de excluir terceiros de seu uso indevido, não tem como objetivo abordar de maneira exaustiva todos os aspectos relacionados a esse instituto jurídico.

provenientes de uma certa localidade¹⁰⁰, passando a servir, assim, como um sinal distintivo para identificar tal produto ou serviço desse determinado território¹⁰¹. O uso desse sinal é de exclusividade daqueles que ali produzem, exclusividade essa que pode decorrer tanto pelo fato de as características daquele local serem determinantes para a qualidade do produto ou serviço ali ofertado, ou por aquela região ser conhecida como um centro de produção daquele bem ou serviço¹⁰².

A LPI (Lei nº 9.279/96), sob influência das exigências estabelecidas no Acordo TRIPS, bem como acorde à CUP, dedicou o seu Título IV ao tema das Indicações Geográficas, gênero do qual são espécies as indicações de procedência e as denominações de origem (art. 176). De acordo com o art. 177, é considerado como indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Por sua vez, define o art. 178 a denominação de origem como sendo o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva e essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Ainda que a indicação geográfica — assim como as marcas — possua a função de indicar a origem de um produto ou serviço, ao contrário do instituto marcário, essa deve, necessariamente, estar vinculada a uma região demarcada, de onde vem o nome protegido¹⁰³. Nesse sentido, a IG atua como sinal distintivo, distinguindo o bem ou serviço, de acordo com o meio geográfico de origem, e não pela empresa que os produziu¹⁰⁴. Além disso, tal instituto é dotado de uma função informacional, haja vista a capacidade da IG de transmitir informações acerca de sua procedência e qualidade, reduzindo os custos de transação para a tomada de decisão do consumidor¹⁰⁵. Observa-se, ainda, que, a partir de uma vinculação entre a região e sua identificação com a produção local, promove-se a reputação associada àquela

¹⁰⁰ VIEIRA et al., 2014, p. 408.

¹⁰¹ MAIORKI, Giovane José; DALLABRIDA, Valdir Roque. A Indicação Geográfica de Produtos: Um Estudo sobre sua Contribuição Econômica no Desenvolvimento Territorial. *Revista Internacional de Desenvolvimento Local*, Mato Grosso do Sul, v. 16, n. 1, 2015. p. 15.

¹⁰² MELO, 2019a, p. 25.

¹⁰³ MELO, Renato Dolabella. *Indicações Geográficas e o Direito da Regulação e da Concorrência: Atualizado de acordo com a IN 95/18 do INPI*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019b. p. 17.

¹⁰⁴ LOCATELLI, Liliana. *Indicações Geográficas: a Proteção Jurídica sob a Perspectiva do Desenvolvimento Econômico*. Curitiba: Juruá, 2007. p. 231.

¹⁰⁵ MELO, 2019b, p. 22-23.

indicação geográfica¹⁰⁶, fomentando um senso de prestígio e singularidade para os produtos e serviços dela originados, atribuindo-lhes um valor agregado em face dos demais concorrentes.

A titularidade da IG possui natureza coletiva, tratando-se de *res communis*¹⁰⁷ a todos que ali passem a se estabelecer e produzir, ou fornecer serviços, em conformidade com as especificações e padrões estabelecidos para aquela região. Destarte, dispondo o art. 182 da LPI que o uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade, a partir do momento que um sujeito inserido nessa coletividade se muda da região, acaba para ele o direito de seu uso¹⁰⁸. Já para aquele que antes não exercia sua atividade econômica naquele local e assim passa a fazer, se observados os requisitos necessários, nasce para ele esse mesmo direito de uso. Isso, porque a indicação geográfica está intrinsecamente ligada à zona territorial delimitada e à comunidade de produtores ou prestadores de serviço que ali operam, sendo a verdadeira vantagem concorrencial dos agentes econômicos ali localizados. É por essa razão, inclusive, que, aos legítimos titulares da indicação geográfica, não é dado o direito de dispor sobre tal sinal distintivo, não sendo permitida a cessão ou licenciamento do direito de uso a terceiros¹⁰⁹ que não façam jus às condições e critérios estabelecidos para tanto, preservando, assim, a reputação da IG. Permitir o contrário seria incentivar o uso de falsa indicação geográfica¹¹⁰, desvirtuando o seu principal objetivo de atribuir confiabilidade diante do consumidor¹¹¹, que espera que um produto ou serviço com uma indicação geográfica atenda a padrões específicos de qualidade e origem.

¹⁰⁶ Ibid., p. 23.

¹⁰⁷ STRASBURG JÚNIOR, Carlos Edson. *Da Importância das Indicações Geográficas no Atual Contexto da Empresa Agrária*. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. p. 49.

¹⁰⁸ MIRANDA, 2013, p. 308.

¹⁰⁹ STRASBURG JÚNIOR, 2013, p. 82.

¹¹⁰ Em seus arts. 192 a 194, a Lei de Propriedade Industrial definiu como crime contra a titularidade de indicações geográficas as seguintes práticas: (i) fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica; (ii) usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como “tipo”, “espécie”, “gênero”, “sistema”, “semelhante”, “sucedâneo”, “idêntico”, ou equivalente, não ressaltando a verdadeira procedência do produto; e (iii) usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais. Ainda, no art. 124, incisos IX e X, da Lei 9.279/96 foi proibido o registro como marca (i) a indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica, bem como (ii) o sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina.

¹¹¹ MIRANDA, op. cit., p. 304.

É interessante notar a aplicação prática no que tange à preocupação da manutenção da qualidade das características que fundamentam a proteção concedida à indicação geográfica. Em caso julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo¹¹², discutiu-se acerca do corte e embalagem do presunto proveniente da região italiana San Daniele del Friuli, protegido por denominação de origem, por empresa brasileira não autorizada, além dos limites geográficos permitidos (isto é, fora da mencionada região). Ainda que os presuntos importados por tal empresa fossem autênticos e o corte e a embalagem feitos por ela atendessem às normas da Anvisa, porque há regras específicas para o fatiamento e novo acondicionamento do produto, entendeu-se pela necessidade de monitoramento desse processo por um produtor credenciado para evitar a depreciação das características essenciais do presunto. Com tal decisão, preservou-se a qualidade e a reputação associada à indicação geográfica, o que distingue aqueles produtores dos demais concorrentes, garantindo que o consumidor final receba um produto que não apenas ostente o nome protegido, mas que mantenha todas as características que justificam essa proteção. Ainda, admitir que a empresa utilizasse a indicação geográfica sem observar as condições necessárias para tanto significaria atribuir-lhe uma vantagem concorrencial indevida, o que resultaria em uma competição injusta no mercado.

Desse modo, fica evidente que o ordenamento jurídico brasileiro reconhece e protege de maneira expressiva o papel da indicação geográfica como um instrumento vital para resguardar a identidade, a reputação e a qualidade dos produtos e serviços de uma região. Mais do que uma ferramenta de diminuição da assimetria da informação e de diferenciação¹¹³, tal sinal configura-se como uma ferramenta de valorização e promoção das riquezas culturais e naturais de uma determinada localidade, de modo a identificar um saber-fazer coletivamente desenvolvido¹¹⁴. A proteção conferida a esse instituto demonstra que o uso indevido de uma indicação geográfica não é apenas um ato de desrespeito aos direitos dos produtores e prestadores de serviços locais, mas também atinge a coletividade como um todo, prejudicando

¹¹² BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo, *Apelação Cível nº 1087543-93.2015.8.26.0100*, Recorrente: Alfood Importação, Indústria e Comércio Ltda, Apelado: Consorzio Del Prosciutto Di San Daniele, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Hamid Bdine, Julgado em: 10.08.2016, Diário de Justiça Eletrônico, São Paulo, SP, 31.08.2016.

¹¹³ PERALTA, Patrícia Pereira et al.. A Indicação de Procedência como Instrumento de Diferenciação: o Caso do Doce de Pelotas. *REDES - Revista do Desenvolvimento Regional*, Rio Grande do Sul, n. 2, v. 21, p. 328-329. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6547683>. Acesso em: 04 ago. 2023.

¹¹⁴ PERALTA, Patrícia Pereira. O Uso da Indicação Geográfica na Proteção e na Apropriação do Patrimônio Cultural Agroalimentar – Os Casos de Goiabeiras, Serro e Canastra. *Revista Arqueologia Pública*, São Paulo, v. 17, p. 6. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rap/article/view/8667919>. Acesso em: 08 ago. 2023.

outros agentes do mercado e, igualmente, os consumidores, que podem ser enganados quanto à origem e à qualidade dos produtos ou serviços que adquirem.

2.2 Contrato de Distribuição e de Franquia¹¹⁵

Ao titular da marca, garante-se o poder de escolha de como este explorará as oportunidades econômicas advindas do seu signo distintivo e daquele produto ou serviço marcado. Nesse sentido, conforme dispõe o art. 130, incisos I e II, da LPI, lhe é conferido o direito tanto de ceder os direitos advindos de seu registro de marca, ou pedido de registro, como de licenciar o uso de sua marca registrada, respectivamente. Na primeira hipótese, o titular da marca transfere a terceiro os seus direitos sobre tal bem imaterial (direitos subjetivos *stricto sensu* de natureza proprietária se for registro; ou legítima expectativa se for pedido), enquanto na segunda, o titular retém seus direitos sobre a marca (proprietário), autorizando um terceiro a utilizá-la (posse)¹¹⁶. Dando-se enfoque à segunda hipótese, destacam-se duas ferramentas que, em um mundo tomado pelo fenômeno da globalização, dão àquele agente econômico a faculdade de expandir o crescimento econômico de sua marca, licenciando-a a terceiros, sob determinadas condições, a fim de escoar sua produção, quais sejam, os contratos empresariais de distribuição e de franquias. Através desses institutos, o titular da marca tem a possibilidade de solidificar sua presença no mercado, não apenas regional, mas global, ampliando seu alcance ante o público consumidor de maneira estratégica e garantindo uma eficiente e controlada rede de distribuição.

Tais contratos encontram sua utilidade para aquele agente econômico que, seja por não conhecer as particularidades do mercado que atuará, seja por não querer suportar os custos com a distribuição de seus produtos, adota o sistema de vendas indiretas. Isto é, em vez dele mesmo colocar diretamente a sua mercadoria junto ao consumidor, esse agente busca a parceria com outros empresários, para que esses assim o façam¹¹⁷. Desse modo, os contratos de distribuição e de franquias se tratam de acordos chamados “verticais”, cuja função econômica baseia-se ou no escoamento da produção, ou no fornecimento de bens e serviços,

¹¹⁵ O presente estudo também não pretende exaurir esse tema, cuja análise importa à discussão na medida em que demonstra que o uso coletivo de uma mesma marca, feito na forma autorizada pelo seu titular, preserva a vantagem concorrencial atrelada àquele sinal, possuindo efeito pró-competitivo.

¹¹⁶ ADIERS, Cláudia Marins. As Importações Paralelas à Luz do Princípio de Exaustão do Direito de Marca e seus reflexos nos Direitos Contratual e Concorrencial. *Revista da Faculdade de Direito da UFRGS*, Rio Grande do Sul, n. 22, 2002. p. 105.

¹¹⁷ FORGIONI, Paula A. *Contrato de Distribuição*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005b. p. 44-45.

sendo celebrados entre agentes econômicos situados em fases distintas da cadeia de produção, que tem seu início na extração de matéria-prima indo até o consumidor final¹¹⁸. Não obstante, a “terceirização” produtiva ou de intermediação permite a diluição dos riscos empresariais, possibilita a ampliação da atuação com menor grau de investimento próprio, bem como introduz receita distinta da atuação direta.

Nesses acordos verticais, às estipulações contratuais comumente inseridas neles, dá-se o nome de restrições verticais. Exemplos de tais restrições seriam a cláusula de exclusividade, a divisão territorial de mercado, vendas casadas e o controle sobre preços de revenda, através das quais limita-se a liberdade de atuação de alguma das partes, seja do distribuidor ou do fornecedor¹¹⁹. Sendo assim, tem-se que os acordos verticais podem ensejar tanto interesses comuns como conflitantes entre as partes: de um lado, a doutrina cita como exemplo o aumento de vendas na cadeia produtiva como um todo e a neutralização da concorrência interna; de outro, o interesse do fornecedor em aumentar suas vendas globais em contraposição ao interesse do distribuidor de aumentar suas vendas individuais, além do aumento de lucro do fornecedor poder levar à redução dos lucros do distribuidor¹²⁰.

Isto posto, através de um contrato de distribuição propriamente dito, conforme define Paula Forgioni, um agente econômico (fornecedor) obriga-se ao fornecimento de certos bens ou serviços a outro agente econômico (distribuidor), para fins de revenda, que, por sua vez, obriga-se à satisfação das exigências do sistema de distribuição do qual participa, tendo como margem de lucro a diferença entre o preço de aquisição e de revenda¹²¹. Apesar de a função econômica dos dois institutos em muito se assemelharem, o contrato de franquia envolve diferentes obrigações acordadas entre as partes, podendo ser considerado mais abrangente, dado que, para além do licenciamento da marca e fornecimento de produtos ou serviços, geralmente envolve, dentre outras coisas, transferência do *know-how* (saber-fazer comercial)¹²² da franqueadora para a franqueada. Ou seja, o objeto do contrato de franquia é eminentemente composto por obrigações de fazer, não-fazer e de dar, o que nem sempre ocorre com os contratos de distribuição. Nessa linha, segundo o art. 1º da Lei nº 13.966/2019,

¹¹⁸ Ibid., p. 51.

¹¹⁹ Ibid., p. 50.

¹²⁰ KLEINDIENST, Ana Cristina Von Gusseck; SAITO, Leandro; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. A Autonomia Interna e as Relações Externas nos Contratos Empresariais: as Restrições Verticais, o Direito Antitruste e a Importação Paralela de Marcas. *Revista da Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região*, Rio de Janeiro, EMARF, TRF 2ª Região, v. 19, n. 1, 2013. p. 34.

¹²¹ FORGIONI, 2005b, p. 116.

¹²² RIBEIRO, Maria de Fátima. O Contrato de Franquia (Franchising). *Revista Direito e Justiça*, Porto, v. 19, n. 1, 2005. p. 85.

o sistema de franquia empresarial é definido como aquele em que o franqueador autoriza contratualmente um franqueado a usar, dentre outros objetos de propriedade intelectual, suas marcas, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e, também, ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante *royalties*.

Os dois institutos são dotados da capacidade de estimular a concorrência e fomentar a atividade econômica de um país, na medida em que podem facilitar a entrada de novos concorrentes no mercado, diminuindo a necessidade de grandes investimentos iniciais e barreiras à entrada típicas à experiência pretérita (assimetria informacional). Isso ocorre principalmente pelo fato de tais agentes, ao serem licenciados a usar uma determinada marca já consolidada no mercado, bem como a comercializar um bem que já foi testado e aprovado pelo público¹²³, poderem se beneficiar da reputação adquirida perante o público consumidor sobre aquele bem marcado e construir seus negócios a partir dela, permitindo-se, assim, um alcance mais fácil e rápido à clientela. Destaca-se, também, que os contratos de distribuição e de franquia podem resultar em um aumento da qualidade dos produtos e serviços ofertados, porquanto espera-se que os diferentes empresários contratados não poupem esforços para captar o máximo de clientela que conseguirem, o que pode resultar, inclusive, em mais opções e melhores preços aos consumidores¹²⁴. Já ao titular da marca, o principal benefício auferido se dá pela possibilidade de expansão dos produtos e serviços distinguidos pela sua marca e acesso a lugares e públicos antes não alcançados, de forma controlada — já que os distribuidores e franquiados são pré-selecionados — e sem ter que arcar com todos os custos e riscos associados a uma expansão orgânica, isto é, promovida somente pelos recursos internos e estratégias próprias daquele agente.

Importa dizer, ainda, que tais contratos, para produzir efeitos perante terceiros, devem ser averbados no INPI, conforme prevê o art. 140 da LPI. Contudo, é necessário observar que, segundo a Teoria dos Núcleos de Interesse do direito obrigacional, entende-se que as partes de um contrato não são as únicas cujos interesses jurídicos são afetados por tais acordos, devendo haver, assim, uma preocupação com os não-contratantes¹²⁵. Nesse sentido, a discussão quanto à eficácia externa daquela relação contratual, mais especificamente em

¹²³ Ibid., p. 80.

¹²⁴ Ibid., p. 80.

¹²⁵ KLEINDIENST; SAITO; BARBOSA, 2013, p. 18-19.

relação aos efeitos que cláusulas restritivas inseridas em contratos integrantes de uma rede de distribuição assumem perante terceiros¹²⁶, torna-se de grande relevância para o debate, tanto doutrinário como jurisprudencial, acerca da licitude (ou ilicitude) da prática da importação paralela, sob a ótica do direito marcário brasileiro.

2.3 A Prática da Importação Paralela

A globalização da economia abriu novas portas para o comércio internacional, com diversos produtos de diferentes partes do mundo sendo oferecidos ao público consumidor. Essa expansão, contudo, trouxe consigo uma série de desafios jurídicos e econômicos. Dentre eles, a prática da importação paralela se tornou objeto de discussões em diversos âmbitos do meio jurídico diante da falta de expressa previsão legal acerca da sua legalidade, assim como da tensão que se coloca em evidência entre os direitos adquiridos sobre uma marca e o princípio da livre concorrência.

Conforme define Cláudia Marins Adiers, a importação paralela, comumente chamada pela doutrina internacional de *gray market* ou *gray goods*¹²⁷, trata-se do fenômeno através do qual produtos autênticos, ostentando uma marca devidamente registrada, fabricados ou comercializados em um determinado país pelo titular da marca, ou seus licenciados, são importados por terceiros sem o consentimento do titular da marca no mercado local¹²⁸. Observa-se, assim, que não se trata de produtos portando marcas contrafeitas, não havendo que se falar em contrafação, mas sim de produtos legítimos, inseridos e vendidos no mercado externo pelo próprio titular da marca ou por um de seus licenciados e, posteriormente, importados para um país no qual sua venda não foi originalmente autorizada por aquele que detinha o poder para tanto¹²⁹.

Antes de se adentrar nos pormenores de tal fenômeno, cumpre resgatar o contexto legal e as nuances da proteção conferida à marca que cumpriu com todos os requisitos previstos em lei. O Brasil adota o sistema atributivo de marcas, isto é, o direito sobre uma marca é adquirido pelo seu registro perante o INPI¹³⁰, através do qual, nos termos do art. 129

¹²⁶ Ibid., p. 49.

¹²⁷ Em tradução livre, mercado cinza ou produtos cinzas.

¹²⁸ ADIERS, 2002, p. 86.

¹²⁹ FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importações Paralelas: a Implementação do Princípio da Exaustão de Direitos no Mercosul, Diante do Contexto de Globalização. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, n. 113, 1999. p. 157.

¹³⁰ Tal sistema diz respeito à forma como os direitos sobre uma marca são adquiridos e reconhecidos. Isto é, ao adotar-se o sistema atributivo no Brasil, o direito sobre uma marca não é adquirido simplesmente pelo seu

da LPI, garante-se o uso exclusivo de tal marca em todo o território nacional, aplicando-se a tal bem o princípio da territorialidade. Ao titular da marca, é ainda assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação de seu bem, segundo o inciso III do art. 130 da mesma lei. Tal dispositivo, fundado no princípio da integridade, serve de munição ao titular do registro ou pedido de registro de marca contra atentados à unicidade, consistência e reputação de seu bem imaterial, evitando-se a diluição da marca e, conseqüentemente, a diminuição de seu poder de venda¹³¹.

Contudo, o direito de exclusividade não é um direito ilimitado, oponível em qualquer situação, tendo o legislador se preocupado em exemplificar, no art. 132 da LPI, hipóteses em que o titular da marca não poderá se valer do seu direito de exclusividade, estabelecendo no texto legal o chamado “justo uso”¹³², ou seja, práticas lícitas e não infringentes à marca registrada. Ao presente estudo, importa a limitação prevista no inciso III do referido dispositivo, que dispõe não ser possível ao titular de uma marca impedir a livre circulação do produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do art. 68¹³³.

2.3.1 O Princípio da Exaustão dos Direitos Marcários

No âmbito marcário, o princípio da exaustão ou esgotamento de direitos é um princípio jurídico que limita o controle do titular de uma marca registrada sobre a revenda e distribuição de produtos autênticos, após a primeira venda autorizada desses produtos, sendo de especial relevância na disciplina do fenômeno da importação paralela. Conhecido também como a doutrina da primeira venda — “*first sale doctrine*” —, tal princípio restringe ao titular

uso, como ocorre no sistema declarativo, mas sim pelo registro da marca junto ao INPI, com a exceção do chamado direito de precedência ao registro. Esse direito protege aquele que, mesmo sem ter formalizado o registro da marca perante o INPI, comprovadamente a usava de boa-fé, há pelo menos seis meses, no mercado brasileiro, antes de outro requerente ter iniciado o processo de registro para marca idêntica ou semelhante, para identificar serviço idêntico, semelhante ou afim (art. 129, §1º, da Lei nº 9.279/96). Outra exceção à regra atributiva é a marca notoriamente conhecida, a qual, por possuir tal status em seu ramo de atividade, goza de proteção especial, independente de depósito ou registro no Brasil (art. 126). Por fim, pode-se dizer que a marca de alto renome é uma espécie de exceção qualificada a esse princípio, já que, ainda que precise de registro para adquirir esse status, uma vez assim reconhecida, a marca goza de uma proteção para além das classes nas quais foi registrada (art. 125).

¹³¹ BASSO, Maristela. A Importação Paralela e o Princípio da Exaustão. Especial Referência às Marcas. In: GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Denis Borges (org.). *Ensaio sobre o Direito Imaterial: Estudos Dedicados a Newton Silveira*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 176.

¹³² Ibid., p. 176.

¹³³ Tais exceções do artigo 68 se referem a hipóteses que tratam do instituto das patentes, que não é objeto do presente estudo, delimitado ao instituto das marcas.

da marca o exercício do seu direito de exclusividade apenas no primeiro ato de comercialização do produto ao qual aquela marca está associada¹³⁴, desde que tenha sido feito por si próprio ou por quem tenha seu consentimento¹³⁵, não podendo ele impedir a comercialização subsequente daquele produto por terceiros, já que se entende que houve a sua devida remuneração a partir da primeira venda. Isto posto, na abstenção do Acordo TRIPS no que se refere à regulação do tema da exaustão dos direitos de propriedade intelectual¹³⁶, conferiu-se a cada estado-membro a liberdade para decidir internamente a abrangência territorial que tal princípio alcançaria, podendo ser de ordem internacional, regional ou nacional.

A exaustão internacional dos direitos impõe que, a partir da primeira venda pelo titular da marca, ou por terceiro por ele autorizado, em qualquer país que seja, a ele não é mais permitido impedir as vendas subsequentes daquele produto a qualquer outro país, sendo a circulação daquele bem livre ao redor do mundo. Nesse caso, tendo em vista ser o consentimento do titular da marca necessário somente no momento da primeira venda daquele produto em qualquer país, tem-se que as importações paralelas, adotando-se a exaustão internacional, são necessariamente lícitas.

Já a exaustão regional ocorre em blocos de países, atingindo os atos após a primeira comercialização quando esta tiver sido realizada no mercado de qualquer um dos países integrantes a tal bloco, sendo a circulação daquele produto livre entre países intracomunitários. Ou seja, as importações paralelas feitas entre países daquele mesmo mercado regional comum são tidas como lícitas; todavia, caso um desses países importe o produto de país localizado fora desse mercado, sem o consentimento do titular da marca ou alguém por ele autorizado, a importação paralela será, então, ilícita¹³⁷.

Por último, a exaustão nacional circunscreve a perda do controle do alienante do produto quanto o país¹³⁸ em que houve o ato comercial. Quer dizer, sendo o produto colocado

¹³⁴ FEKETE, 1999, p. 157.

¹³⁵ BASSO, 2009, p. 177.

¹³⁶ “Art. 6º. 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.”.

¹³⁷ Exemplificando, quando o titular da marca do país A, integrante do bloco econômico X — que adota a ordem regional para o princípio da exaustão dos direitos marcários — faz a primeira venda do seu produto Y em seu país A, as operações de exportações e importações subsequentes de Y não precisarão do consentimento desse titular, desde que feitas entre países integrantes do bloco X. Então, se o importador paralelo for do país B, também integrante do bloco X, esse não terá que se preocupar com o requisito do consentimento para sua atividade, salvo se a operação de importação estiver sendo realizada com o país C não integrante de X, hipótese na qual a importação poderá ser obstada pelo titular da marca.

¹³⁸ BASSO, 2009, p. 179.

pelo titular da marca, ou por alguém com seu consentimento, dentro do mercado interno daquele país, o “vendedor” não mais poderá impedir as vendas subsequentes ou a circulação daquele produto dentro desse território nacional. Contudo, seria permitido ao mesmo impedir a importação daquele produto que não seja por si autorizada¹³⁹. Isto é, para um agente econômico brasileiro, estranho ao titular da marca ou à rede oficial de distribuição daquela marca naquele país, para comprar no exterior e importar para o Brasil, faz-se necessário o consentimento do titular¹⁴⁰.

A partir da leitura do art. 132, III, da LPI, há quem compreenda que o legislador infraconstitucional adotou a exaustão nacional dos direitos referentes à marca, ao estabelecer que é defeso ao titular da marca, contanto ele mesmo ou alguém com seu consentimento tenha colocado o produto no mercado interno (nacional), impedir a comercialização desse produto no território brasileiro. Quer dizer, ocorrendo a primeira comercialização no Brasil, exauriu-se o direito do titular, mas, ocorrendo em outro país, não ocorrerá a exaustão¹⁴¹. Uma leitura *a contrario sensu* desse dispositivo sugere que, se o produto foi colocado em um mercado estrangeiro pelo titular da marca, ou por alguém autorizado, mas não foi introduzido no mercado interno brasileiro da mesma forma, então o direito do titular da marca não estaria exaurido no Brasil, podendo ele impedir a importação paralela¹⁴².

Dessa forma, conforme explica Denis Barbosa, tem-se que, mesmo o bem adquirido no exterior do próprio titular terá sua importação vedada, pela aplicação da marca nacional, o que significa dizer que bem de mesma, exata qualidade e origem, mas ostentando signo constante de registro brasileiro, importado sem autorização, viola marca¹⁴³. Nesse mesmo sentido, Cláudia Adiers defende que a introdução de produtos pelo titular da marca no mercado estrangeiro não tem qualquer influência sobre os direitos que ele detém no território nacional, por ser a proteção à marca exclusivamente regida pela legislação daquele país que

¹³⁹ Ibid., p. 179.

¹⁴⁰ FEKETE, 1999, p. 160.

¹⁴¹ ADIERS, 2002, p. 101.

¹⁴² Em sentido contrário entende Paula Forgioni, que defende que, tendo o titular da marca colocado em circulação o produto no mercado exterior, não pode ele evitar que tal mercadoria seja também comercializada no Brasil, sendo o ato de alienação ocorrido no exterior a autorização a que se refere o art. 132, III, da Lei nº 9.279/96. FORGIONI, Paula. A. Importações Paralelas no Brasil: a Propriedade Industrial nos Quadrantes dos Princípios Constitucionais. In: GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Denis Borges (org.). *Ensaio sobre o Direito Imaterial: Estudos Dedicados a Newton Silveira*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 218.

¹⁴³ BARBOSA, Denis Borges. *Da Tecnologia à Cultura: Ensaio e Estudos de Propriedade Intelectual*. p. 145. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/tecnologia_a_cultura.pdf. Acesso em: 21 ago. 2023.

conferiu-se o direito marcário¹⁴⁴. Portanto, na linha doutrinária da exaustão nacional, uma vez colocado o produto pelo titular da marca no Brasil, ocorrendo, assim, o esgotamento de seu direito industrial, tal direito não para de existir, deixando apenas de abranger as unidades daquele produto que são, a cada momento, colocados no mercado. Isto é, seu direito esgota-se apenas em relação a cada lote comercializado pelo titular, subsistindo em relação àqueles que ainda não o foram¹⁴⁵.

2.3.2 A Eficácia Externa da Cláusula Contratual de Exclusividade Territorial¹⁴⁶

Conforme antes explicado, titulares de marcas que atendem a mercados internacionais frequentemente recorrem a contratos de distribuição como estratégia para introduzir seus produtos em geografias cujas particularidades desconhecem. No escopo desse contrato, é possível restringir a liberdade de atuação das partes contratantes a partir de duas práticas contratuais distintas, quais sejam, (a) a reclusão do distribuidor e (b) a exclusividade da sua atuação. Ao passo que (a) restringe contratualmente a atuação daquele distribuidor apenas aos limites do seu território, de modo a não o permitir atuar para além daquela área, (b) lhe assegura o direito de ser o único agente a vender os produtos da marca naquele espaço delimitado¹⁴⁷, protegendo-o contra a concorrência de outros distribuidores daquela mesma marca ou até mesmo do fornecedor¹⁴⁸. Surge, assim, a discussão se a referida cláusula de exclusividade teria o condão de obrigar terceiros (*res inter alios acta*) não vinculados contratualmente a não atuar naquela área tida como exclusiva, servindo de munição para coibir a prática da importação paralela ou até mesmo a comercialização paralela¹⁴⁹.

Com a constitucionalização do Direito Privado e o advento do Código Civil de 2002, o exercício da liberdade de contratação viu-se limitado à função social do contrato (art. 421 do CC). Tal limitação implicou em uma restrição ao alcance e poder da autonomia privada, em

¹⁴⁴ ADIERS, 2002, p. 96-97.

¹⁴⁵ PORANGABA, Luis Henrique. Breve Estudo Acerca do Princípio da Exaustão e dos Direitos Residuais Sobre a Marca. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 122, 2013. p. 68.

¹⁴⁶ Apesar de não ser o objeto do presente estudo a análise da prática da importação paralela sob a ótica contratual, ou mesmo concorrencial (antitruste), a problemática acerca da cláusula de exclusividade territorial lhe é praticamente inerente, já que por vezes enseja no cenário em que distribuidores exclusivos de certo produto utilizam-se do Poder Judiciário para buscar a proteção de seu direito de exclusividade, garantido contratualmente. Desse modo, convém expor reflexões sobre o assunto, sem pretender exaurir o tema.

¹⁴⁷ KLEINDIENST; SAITO; BARBOSA, 2013, p. 53.

¹⁴⁸ FORGIONI, 2005b, p. 61.

¹⁴⁹ Para os fins do presente estudo, enquanto a importação paralela ocorre quando um produto é importado de um país para o outro sem o consentimento do titular da marca no mercado local, a comercialização paralela refere-se à revenda de produtos dentro do mesmo mercado, mas fora dos canais de distribuição autorizados.

benefício do interesse social ou coletivo, dado que, por muitas vezes, os efeitos de um contrato podem extrapolar a esfera das partes contratantes¹⁵⁰. Ainda que contratos sejam essenciais para o exercício da livre iniciativa empresarial, fato é que podem gerar externalidades, ou seja, impactos, positivos ou negativos, sobre o bem-estar de terceiros que não participaram daquela relação contratual¹⁵¹. Conforme explica Nicholas Mankiw, se presentes as externalidades, o interesse da sociedade em um resultado de mercado acaba por extrapolar o bem-estar dos contratantes, de modo a atingir o bem-estar de terceiros direta ou indiretamente afetados¹⁵². Tem-se, assim, que a função social atua como um limite à ação individual em face de direitos e interesses de terceiros, tendo em vista serem os contratos fatos sociais, dotados do fenômeno da transindividualidade, podendo afetar quem deles não tomou parte¹⁵³.

Nesse contexto, em contratos de distribuição, compreendendo a cláusula de exclusividade como o direito do distribuidor ser o único a comercializar o produto distribuído em determinada área ou em relação a determinados consumidores¹⁵⁴, é garantindo a esse agente, assim, uma espécie de “monopólio” de atuação referente ao produto distribuído¹⁵⁵. Uma vez averbado tal contrato perante o INPI e, portanto, produzindo efeitos perante terceiros, discute-se acerca do seu poder de impactar em outros núcleos de interesse diversos daqueles contratantes, de modo a impedir a importação e comercialização por terceiros de produtos apostos por essa marca naquela área de atuação¹⁵⁶.

No que se refere à importação paralela, partindo-se da doutrina que entende ser a autorização a que se refere o inciso III do art. 132, da LPI, o simples ato de alienação ocorrido no exterior pelo titular da marca¹⁵⁷ — isto é, que o Brasil adota o princípio da exaustão em ordem internacional —, percebe-se que a eficácia externa da cláusula de distribuição exclusiva fica certamente comprometida¹⁵⁸. Ora, impondo a lei que ao titular da marca não é

¹⁵⁰ AZOIA, Viviane Taís; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. A Função Social dos Contratos e as Externalidades: Uma Análise Econômica. *Revista do Mestrado em Direito da UCB*, Brasília, v. 10, n. 2, 2016. p. 8. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rvmd/article/view/7595>. Acesso em: 09 set. 2023.

¹⁵¹ Ibid.

¹⁵² MANKIW, 2009, p. 196.

¹⁵³ MARTINS-COSTA, Judith. Reflexões Sobre o Princípio da Função Social dos Contratos. *Revista Direito GV*, São Paulo, v. 1, n. 1, 2005. p. 54.

¹⁵⁴ FORGIONI, 2005a, p. 445.

¹⁵⁵ KLEINDIENST; SAITO; BARBOSA, 2013, p. 54-55.

¹⁵⁶ Ibid., p. 55.

¹⁵⁷ FORGIONI, 2009, p. 218.

¹⁵⁸ GUSMÃO, José Roberto D' Affonseca. Importação Paralela Pode Ser Desastrosa Para o País. *Panorama de Tecnologia*, INPI, Rio de Janeiro, n. 13, 1995. p. 7.

permitido impedir a comercialização de produto que foi por si colocado no mercado — e, sob essa ótica doutrinária, inclui-se em “mercado” o mercado exterior — não pode um contrato entre fornecedor e distribuidor, regido pela autonomia privada, ir em sentido contrário à previsão legislativa de natureza cogente. Isso, porque, nesse cenário, o fornecedor não detém poder legal para garantir a outrem a exclusividade de importação perante terceiros não contratantes — a não ser em relação aos demais integrantes de sua rede de distribuição —, já que nem mesmo esse benefício lhe é garantido.

Por outro lado, partindo-se da doutrina que entende ter o Brasil adotado o princípio da exaustão nacional referente às marcas, decorre disso a consequência lógica de que o contrato de distribuição exclusiva, no território brasileiro, é limitado em seu poder de restringir a circulação de produtos apenas no que se refere à primeira venda autorizada no país. É importante ficar claro, todavia, que tal restrição não decorre de o simples fato de tal contrato estar averbado perante o INPI, mas sim porque a própria lei garante esse controle.

No que concerne à comercialização paralela, seja na exaustão internacional, seja na nacional¹⁵⁹, a cláusula de exclusividade territorial não consegue impedir que terceiros não contratantes comercializem aquele produto, ainda que constante de contrato averbado perante o INPI, tendo efeito apenas perante os demais integrantes daquela cadeia de distribuição. Isso decorre da exegese do próprio art. 132, inc. III, da LPI, já que é permitida a livre circulação de produto lícitamente colocado no mercado, nos termos de tal dispositivo, exaurindo-se a partir de então os direitos marcários. Sendo assim, atribuir a um contrato de distribuição exclusiva o condão de impedir, por si só, a comercialização daquele produto realizada por terceiros, seria certamente atribuir maiores poderes ao fornecedor do que este legalmente detém. Ou seja, exacerbar-se-ia a situação jurídica do distribuidor no ato de contratar, produzindo a autonomia privada, sem qualquer embasamento legal, externalidades negativas no que se refere à livre iniciativa e livre concorrência. Nesse cenário, o máximo que tal fornecedor pode fazer é comprometer-se, ele próprio e/ou aos demais integrantes de sua rede de distribuição, a não oferecer concorrência intramarca àquele distribuidor local, não podendo impedir que terceiros, que não participaram daquela relação contratual, assim o façam¹⁶⁰.

2.3.3 O Requisito do Consentimento

¹⁵⁹ Desde que seja preenchido o requisito de o produto ter sido colocado no mercado externo (internacional) ou interno (nacional) pelo titular da marca ou por outrem com seu consentimento.

¹⁶⁰ KLEINDIENST; SAITO; BARBOSA, 2013, p. 57. Ver também: FORGIONI, 2009, p. 222.

A leitura do art. 132, inc. III, da LPI, implica em dúvidas, também, quanto ao requisito do consentimento do titular da marca, dado que o texto legal gera uma moldura hermenêutica ampla quanto ao fato de se bastar um consentimento tácito, ou se seria necessário tal autorização ser expressa. Enquanto parte da doutrina entende que o consentimento a que se refere a lei deriva do simples ato de venda do produto no mercado exterior pelo titular da marca ou por outrem por si autorizado, mesmo que sem intenção de comercializar aquele produto no Brasil¹⁶¹, outra corrente exige que esse consentimento seja claro e inequívoco¹⁶², não podendo se presumir que o titular da marca tenha consentido com a importação no Brasil de seu produto vendido em outros países. Uma terceira corrente, ainda, entende que tal consentimento pode ser tácito, em casos em que a venda para importação tenha sido feita por um dos demais integrantes daquela rede de distribuição em outros países¹⁶³.

Seja qual for a ordem de exaustão adotada por um país, o consentimento é aspecto determinante para que se verifique a licitude da importação paralela, dado esse ser o parâmetro mínimo adotado pelo Acordo TRIPS¹⁶⁴. Nesse sentido, nos termos do art. 132, III, da LPI, se esse requisito não for observado, a comercialização, de uma maneira geral, resulta em violação dos direitos marcários daquele titular. Na sua modalidade expressa, o consentimento ocorre quando o titular da marca dá permissão clara e direta, escrita ou verbal, de modo inequívoco, no sentido de concordar com determinado ato¹⁶⁵. Já a modalidade tácita se presume a partir de atos ou fatos dos quais se extrai uma vontade de aquiescer¹⁶⁶. Não especificando a lei que tal consentimento deva ser feito de maneira clara e inequívoca, isto é, na forma expressa, deve-se entender como englobado nesse requisito todas essas modalidades, constituindo-se matéria de prova a depender do caso concreto a comprovação do consentimento¹⁶⁷. Esse entendimento decorre de uma interpretação sistemática com o Código Civil, que dispõe não depender de forma especial a validade da declaração de vontade, senão

¹⁶¹ FORGIONI, 2009, p. 218.

¹⁶² BASSO, 2009, p. 178.

¹⁶³ AMARAL, Rafael Lacaz. Importação Paralela no Direito Marcário Brasileiro: Uma Análise à Luz do Atual Posicionamento Jurisprudencial. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro, n. 81, 2006. p. 45-46.

¹⁶⁴ “Art. 16.1. O titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso.”.

¹⁶⁵ FEKETE, 1999, p. 164.

¹⁶⁶ *Ibid.*, p. 164.

¹⁶⁷ GAEDE, Helena Candida Lisboa. Importação Paralela e Concorrência Desleal. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 83, 2006. p. 46.

quando a lei expressamente a expor (art. 107), importando em anuência o silêncio, quando as circunstâncias ou os usos a autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa (art. 111).

Sob a ótica da exaustão internacional, parece correto o entendimento de que o consentimento do titular da marca estaria implícito em seu primeiro ato de venda (ou por quem esse autorizou) no mercado exterior, mesmo sem intenção de comercialização no Brasil. Contudo, adotando-se a ótica da exaustão nacional, o mesmo não pode ser dito, devendo o titular da marca demonstrar, explícita ou implicitamente, sua vontade de colocar aquele produto especificamente no mercado brasileiro¹⁶⁸. Nasce, daí, a controvérsia se o consentimento do titular da marca pode ser entendido como positivo se a importação paralela decorre de contrato de compra e venda firmado por comerciante brasileiro com uma das licenciadas estrangeiras da empresa titular.

Nos termos do que explica Elisabeth Kasznar, nesse cenário, somente se poderia falar em um consentimento tácito observadas certas condições, quais sejam: (i) não ter o titular concedido contratualmente qualquer proteção territorial ao licenciado ou distribuidor estrangeiro responsável pela exportação do produto ao Brasil, não tendo reservado territorialmente os seus direitos ou os de outros licenciados; (ii) não ter o titular concedido exclusividade ao distribuidor local, caso haja um; (iii) não ter o titular tomado qualquer providência no sentido de proibir ao seu licenciado em país estrangeiro a exportação (restrição essa que pode se sujeitar às normas de livre concorrência); ou (iv) não ter o titular feito constar dos produtos fabricados pelo licenciado estrangeiro a proibição de venda nos demais territórios em geral ou em território especificado¹⁶⁹.

Nesse sentido, serão as circunstâncias daquele caso concreto que determinarão se o titular da marca, através de seus licenciados estrangeiros, consentiu com aquela importação paralela, devendo-se partir de uma perspectiva do que foi estabelecido previamente com aqueles inseridos em sua rede de distribuição. Observa-se que, se foi o próprio titular da marca que vendeu seus produtos a um terceiro cuja intenção de exportá-los ao Brasil para revenda era de seu conhecimento, ainda que presumido¹⁷⁰, aquela importação paralela será lícita, mesmo que exista contrato de distribuição com cláusula de exclusividade territorial

¹⁶⁸ Uma hipótese em que o consentimento poderá ser tido como presumido se dá quando, realizada a importação, o titular da marca, notificado pela autoridade aduaneira sobre tal operação, permaneça inerte, desde que seja inequívoco o seu conhecimento sobre tal notificação.

¹⁶⁹ FEKETE, 1999, p. 166.

¹⁷⁰ Ibid., p. 166.

averbado no INPI¹⁷¹. Caso a venda tenha sido feita diretamente a comerciante brasileiro, estar-se-ia diante de uma situação de consentimento expresso¹⁷². Contudo, a venda pelo titular da marca a um comerciante estrangeiro, cujos destinatários de revenda sejam os consumidores finais daquele território estrangeiro, não pode ser entendida como consentimento daquele titular com eventuais exportações, desqualificando, nesse caso, a sua participação volitiva¹⁷³.

¹⁷¹ Sendo o principal requisito da lei para permitir a importação paralela o consentimento do titular da marca, tal importação não poderá ser impedida legalmente pelo distribuidor ou licenciado local devido à cláusula de exclusividade territorial, cabendo a ele ir atrás de seus direitos pela ruptura contratual que deu causa o titular da marca.

¹⁷² FEKETE, op. cit., p. 166.

¹⁷³ Ibid.

CAPÍTULO 3 - ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS

Assim como na doutrina, encontra-se na jurisprudência nacional divergência no que se refere à aplicação do inciso III do artigo 132 da LPI. Isto é, para além da discussão acerca do consentimento e da cláusula de exclusividade territorial, enquanto alguns entendem ter o Brasil adotado o princípio da exaustão internacional, outros entendem ter o país adotado o da exaustão nacional. Por esse motivo, a partir do presente capítulo, passa-se à análise de como os tribunais brasileiros têm interpretado e aplicado tal dispositivo em casos concretos.

3.1 The Procter & Gamble Company e Procter & Gamble do Brasil S/A vs. Moment Importação e Exportação Ltda¹⁷⁴

3.1.1 Breve Relato

Em 14 de julho de 2008, as sociedades empresárias The Procter & Gamble Company (1ª Autora) e Procter & Gamble do Brasil S/A (2ª Autora) ajuizaram ação de obrigação de não fazer, autuada sob o nº 0006851-60.2008.8.16.0129, em face da empresa Moment Importação e Exportação Ltda. (Ré), perante o Tribunal de Justiça do Estado de Paraná (TJPR), distribuída à 2ª Vara Cível de Paranaguá.

Na referida ação, as Autoras buscavam fazer com que a Ré cessasse as importações, vendas e estocagem dos produtos da marca Pringles, sem a devida autorização. Explicaram que, no Brasil, a 1ª Autora seria a titular da marca Pringles, tanto na forma nominativa como mista, perante o INPI, delegando à 2ª Autora o dever de gerenciar os negócios de tal marca, responsável, por exemplo, pela autorização de importação e regularização dos produtos Pringles junto à Anvisa. Já a distribuição exclusiva e comercialização de tais produtos aos consumidores brasileiros ficaria a cargo de uma terceira empresa, alheia à demanda, chamada Global Branding Marketing Imp. e Comércio de Produtos Ltda. (GBC). Através de acordo comercial, a GBC teria autorizado outra empresa, também alheia à demanda, S/A Vitória de Comércio Indústria e Agricultura, a realizar a importação e internalização dos produtos

¹⁷⁴ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.388.130/PR*, Recorrente: Moment Importação e Exportação Ltda., Recorridos: The Procter & Gamble Company e Procter & Gamble do Brasil S/A., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, Julgado em: 05.03.2018. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 16.03.2018.

Pringles, após a autorização obtida da Anvisa pela 2ª Autora, sendo a GBC a responsável a disponibilizar tais produtos aos consumidores finais. Desse modo, afirmaram que a Ré, ao importar os produtos Pringles dos Estados Unidos sem o consentimento do titular da marca no mercado brasileiro, estaria incorrendo na prática de importação paralela, a qual, por afirmarem ter o Brasil adotado o princípio da exaustão nacional, seria considerada ilícita pelo art. 132, III, da LPI, além de incorrer a Ré na prática de concorrência desleal e, por isso, lesar os consumidores¹⁷⁵.

Em sede de contestação, a Ré afirmou realizar as importações junto à exportadora norte-americana, Amocat Trading LLC (Amocat), a qual adquiria os produtos Pringles nos EUA. Destacou fazê-lo junto à própria 1ª Autora e exportava ao Brasil com o consentimento desta, já que, além de a Amocat ter Certificado de Revenda Internacional concedido pelo Departamento da Receita do Estado de Washington, a 1ª Autora teria realizado tais vendas sem qualquer restrição de exportação. Contudo, contraditoriamente, a Ré juntou aos autos, também, parecer lavrado pelos advogados da Amocat, no qual estes afirmavam que as vendas realizadas à empresa exportadora seriam feitas por distribuidores norte-americanos dos produtos Pringles, que, por sua vez, teriam adquirido tais produtos da 1ª Autora. Além disso, afirmou que, ainda que não houvesse tal Certificado, a 1ª Autora teria comercializado os produtos Pringles no mercado internacional sem qualquer restrição de revenda, o que implicaria no consentimento a que faz alusão o inciso III do art. 132 da LPI, não podendo as Autoras impedirem a livre circulação desses produtos¹⁷⁶.

Nesse contexto, o juiz de 1º grau proferiu sua sentença, julgando procedente a pretensão das Autoras, uma vez que entendeu não ter a Ré demonstrado o consentimento da 1ª Autora, ao constatar que os documentos por ela acostados seriam demasiadamente genéricos, além dos próprios advogados da Amocat afirmarem que tal empresa não teria qualquer relação contratual com a 1ª Autora. Afirmou, também, junto a esses elementos, que o fato de a 1ª Autora ter uma distribuidora exclusiva no Brasil, faria com que se presumisse que esta cumpre tal exclusividade, a fim de colocar os seus produtos no mercado nacional através de uma empresa que contratou e atende aos seus requisitos de qualidade. Quanto à interpretação do art. 132, inc. III, da LPI, afirmou o magistrado prevalecer no Brasil a teoria da exaustão nacional, ou seja, ao titular da marca seria permitido impedir a colocação de produto colocado no mercado brasileiro sem seu consentimento. Sendo assim, afirmou que a importação

¹⁷⁵ Processo e-STJ fls. 3-22.

¹⁷⁶ Processo e-STJ fls. 200-228.

realizada pela Ré se daria de forma a burlar a exclusividade almejada pelas Autoras em prol da utilização de seus direitos marcários, o que geraria prejuízos a elas e não estaria em conformidade com a legislação¹⁷⁷.

Irresignada com a decisão, a Ré apresentou seu recurso de apelação, o qual, contudo, foi negado provimento pela 7ª Câmara Cível do Tribunal. Os desembargadores entenderam que, por terem as Autoras contrato de distribuição exclusiva no Brasil, tal estaria resguardado pela necessária observância do princípio da função social, isto é, o contrato seria oponível a terceiros que violassem as regras de exclusividade nele contidas, sendo necessário o abrandamento da teoria da relatividade dos efeitos do contrato. Por ter a importação sido realizada sem observar a cláusula de exclusividade, a Ré teria incorrido em prática de concorrência desleal, já que o distribuidor exclusivo teria que arcar com diversos ônus contratuais não aplicáveis aos importadores não vinculados àquela rede de distribuição. Entenderam, ainda, que, apesar de a importação ter ocorrido de forma lícita de acordo com os documentos juntados aos autos, o contrato de distribuição exclusiva teria o condão de impedir que terceiros atuassem como parasitas dos investimentos realizados pelas empresas contratantes, ainda que os desembargadores tenham compreendido — sem, contudo, se aprofundar muito — que teria havido a autorização da exportadora Amocat em comercializar os produtos Pringles¹⁷⁸.

Já em sede de Recurso Especial, interposto também pela Ré e autuado sob o nº 1.388.130/PR (2013/0182678-7), distribuído à Terceira Turma do STJ, este esbarrou em óbices sumulares, impedindo a análise da pretensão recursal pelo Tribunal e resultando na sua inadmissibilidade. Ainda assim, o Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva, em decisão monocrática proferida em 05 de março de 2018 e posteriormente ratificada pelo colegiado¹⁷⁹, fez questão de deixar registrado que a importação paralela de produtos originais, sem o consentimento do titular da marca ou de quem autorizado a concedê-la, em regra é proibida, reservando-se ao titular da marca o direito de consentir com a entrada do produto original no mercado nacional, o que, segundo o Ministro, não teria ocorrido no caso concreto¹⁸⁰.

¹⁷⁷ Processo e-STJ fls. 429-446.

¹⁷⁸ Processo e-STJ fls. 633-640.

¹⁷⁹ Processo e-STJ fls. 776-780.

¹⁸⁰ Processo e-STJ fls. 731-737.

3.1.2 Análise Crítica

Como se vê, tanto o juiz de 1ª instância como a Terceira Turma do STJ afirmaram que o art. 132, inc. III, da LPI, adotou o princípio da exaustão nacional para as marcas no Brasil, entendendo que, no caso concreto, não houve o consentimento necessário para tornar lícita a importação paralela. Apesar de rejeitar o recurso de apelação da Ré, a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nada mencionou sobre a interpretação que deve ser dada ao dispositivo legal acima mencionado, limitando-se apenas a afirmar que o consentimento teria ocorrido no caso, porém a importação seria ilícita diante da existência de distribuidor exclusivo das Autoras no Brasil.

Como bem delimita a sentença de 1º grau, o grande cerne da questão encontra-se na controvérsia se houve ou não o consentimento necessário da 1ª Autora à empresa exportadora Amocat a revender seus produtos no mercado internacional, mais especificamente ao Brasil¹⁸¹. Verifica-se dos autos, notadamente do Certificado de Revenda Nacional e Internacional, emitido pelo Departamento da Receita do Estado de Washington¹⁸², junto ao parecer lavrado pelos advogados da Amocat¹⁸³, que tal requisito não fora preenchido pela Ré. Isso, porque tal Certificado, apesar de mencionar o nome da 1ª Autora como vendedora dos produtos Pringles, contém apenas a assinatura do representante da compradora (Amocat), o que não confere a certeza de que a 1ª Autora possuía conhecimento de tal documento. De modo a embasar a falta de consentimento, o próprio parecer dos advogados da Amocat demonstrou que as transações comerciais dos produtos não eram realizadas entre a empresa exportadora e a 1ª Autora, mas, sim, com distribuidoras secundárias dos produtos Pringles nos EUA, constando de tal parecer a afirmação expressa de não ter a Amocat nenhum relacionamento contratual com a 1ª Autora. Para além disso, não foi juntada aos autos qualquer evidência que pudesse concluir que tais distribuidoras estavam autorizadas pela 1ª Autora a realizar vendas dos produtos Pringles com a intenção ulterior de exportar a outros países, especificamente ao Brasil, devendo a cláusula de exclusividade conferida pela 1ª Autora à GBC no país ser considerada como impedimento de se presumir um consentimento tácito da 1ª Autora com importações paralelas no território brasileiro.

Partindo-se da premissa de que o Brasil adota o princípio da exaustão nacional no que se refere ao instituto das marcas, e não tendo sido comprovado que a 1ª Autora teria

¹⁸¹ Processo e-STJ fls. 437.

¹⁸² Processo e-STJ fls. 280.

¹⁸³ Processo e-STJ fls. 375.

consentido com a exportação dos EUA ao Brasil, dos produtos Pringles, feita pela empresa Amocat à Ré, tem-se que a importação paralela realizada pela Ré é considerada ilícita pela Lei de Propriedade Industrial. Isto é, a 1ª Autora, sendo a titular da marca no Brasil, possui a prerrogativa de impedir que terceiros importem seus produtos ao mercado nacional, ainda que tais produtos tenham sido colocados por si no mercado internacional, agravando-se a situação ainda mais com a confissão da Ré, em sede de contestação, de que importava produtos ao Brasil de sabores das batatas Pringles que não eram distribuídos pelas Autoras no mercado brasileiro.

Quanto ao acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível, é importante notar que as premissas adotadas pelos desembargadores para rejeitar a apelação da Ré foram erradas. Tendo em vista que tal acórdão entendeu ter havido a autorização necessária a que se refere o inc. III do art. 132 da LPI — ainda que, a partir do anteriormente exposto, essa não pareça ser a correta conclusão a ser adotada —, não poderia o contrato de distribuição exclusiva ter o poder de tornar ilícita a importação realizada pela Ré. Apesar de ser legítima a proteção aos diversos investimentos e ônus suportados pelo distribuidor exclusivo — tais como responsabilidade perante o consumidor, segurança de qualidade do produto, comprometimento com as exigências sanitárias para a distribuição, dentre outros encargos fiscais, sociais e contratuais¹⁸⁴ —, tal proteção decorre da opção política legislativa em adotar o princípio da exaustão nacional, e não de mero contrato. Caso houvesse, de fato, a autorização para importação pela Ré dos produtos Pringles no Brasil, o princípio da função social do contrato de distribuição exclusiva, em sentido contrário ao que dispõe o acórdão, serviria justamente para limitar seus efeitos negativos perante terceiros não contratantes, dando à Ré o direito, conferido por lei nesse cenário, de importar e comercializar aqueles produtos. Entretanto, não havendo tal consentimento, pode-se afirmar que houve prática de concorrência desleal¹⁸⁵, mas não pelos motivos expostos pela 7ª Câmara Cível. Isto é, conclui-se ter ocorrido tal prática, porque a Ré empregou meio fraudulento (ilícito), contornando o que dispõe a legislação marcária (ou seja, não buscando obter o necessário consentimento do titular da marca), para desviar, em proveito próprio, a clientela das Autoras no Brasil (art. 195, inc. III, da LPI).

¹⁸⁴ Processo e-STJ fls. 636.

¹⁸⁵ É importante destacar que, apesar de ser essa a nomenclatura adotada pelo legislador, houve uma confusão de conceitos, caracterizando-se o inciso III do art. 195 como concorrência ilegal, e não desleal. Isso, porque, enquanto a modalidade desleal faz referência ao desrespeito a direitos subjetivos e/ou deveres jurídicos negativos, decorrente de fontes materiais do Direito, a modalidade ilegal, advinda de uma fonte formal do Direito, trata-se de uma inobservância ao direito objetivo, justamente o caso verificado, em que houve uma violação ao comando da Lei. Barbosa, 2022, p. 87-122.

3.2 Diageo Brands BV e Diageo Brasil Ltda. vs. GAC Importação e Exportação Ltda¹⁸⁶.

3.2.1 Breve Relato

Em 19 de outubro de 2004, as empresas Diageo Brands BV (1ª Autora) e Diageo Brasil Ltda. (2ª Autora) ajuizaram ação de obrigação de não fazer, autuada sob o nº 000.04.100320-9, em face da empresa GAC Importação e Exportação Ltda. (Ré), perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, distribuída à 24ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo. O objetivo das Autoras era fazer com que a Ré fosse condenada a cessar a importação, distribuição e comercialização dos produtos de uísque sob as marcas Johnnie Walker, White Horse e Black & White, bem como ao pagamento de indenização pelos danos que teria causado aos direitos de Propriedade Industrial das Autoras.

Conforme explicaram em sua exordial, a 1ª Autora seria a titular das referidas marcas perante o INPI, ao passo que a 2ª Autora, subsidiária da primeira, seria a licenciada exclusiva dos direitos sobre tais marcas no território brasileiro, sendo a única permitida a importar e distribuir os produtos sob as marcas Johnnie Walker, White Horse e Black & White no Brasil. Apesar disso, afirmaram que a Ré estaria importando os produtos marcados sem autorização das Autoras, praticando, assim, importação paralela, o que configuraria, além da infração marcária, concorrência desleal¹⁸⁷.

Em sede de contestação, a Ré, negando as alegações autorais, afirmou que, ao contrário, as Autoras teriam conhecimento da importação praticada por ela dos produtos de uísque, que já ocorria por doze anos, sem ter sido, durante todo esse tempo, notificada pelas Autoras para cessar tais importações. Ainda, afirmou adquirir os produtos tanto de importação — operação essa que as Autoras teriam tacitamente consentido durante todo esse tempo — quanto diretamente da 2ª Autora no Brasil, a depender do melhor preço. Além disso, alegou terem as Autoras praticado condutas anticoncorrenciais, como abuso de poder econômico, prática de *overprice* e recusa de venda, em relação à Ré^{188,189}

¹⁸⁶ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.249.718/CE*, Recorrentes: Diageo Brands BV e Diageo Brasil Ltda., Recorrido: G A C Importação e Exportação Ltda., Rel. Min. Sidnei Beneti, 3 Turma, Julgado em: 18.12.2012. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 12.03.2013.

¹⁸⁷ Processo e-STJ fls. 2-32.

¹⁸⁸ Condutas essas que não são o foco do presente estudo, que se delimita à análise da licitude da importação realizada pela Ré.

Por questões de competência¹⁹⁰, sendo essa ação entendida como conexa à ação posteriormente ajuizada pela Ré perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE)¹⁹¹, o juiz de 1ª instância da 4ª Vara Cível de Fortaleza proferiu sua sentença, entendendo, no que se refere à questão da importação, ter sido essa feita de forma lícita. As razões para tanto foram sustentadas pelo fato de a lei não fazer distinção sobre quem seria o destinatário do pronome “outrem”, que, no entendimento do magistrado, incluiria as empresas estrangeiras que compraram do titular da marca, no mercado exterior, os produtos marcados e, posteriormente, revenderam a importadores brasileiros. De acordo com a sentença, a norma contida no artigo 132, inc. III, da LPI alcançaria o produto colocado no mercado externo, operando-se o consentimento a que faz referência a lei quando o titular da marca vende o produto seja no mercado nacional, seja no estrangeiro, sendo-lhe defeso, a partir daí, exercer o direito de proteção sobre o produto, salvo se contrafeito. Isto é, a importação paralela ilícita só ocorreria se a mercadoria fosse objeto de contrafação, o que não teria restado demonstrado no caso, motivo pelo qual a ação ajuizada pelas Autoras foi julgada improcedente, enquanto a ação ajuizada pela Ré foi julgada procedente¹⁹².

Em sede recursal, a 1ª Câmara Cível ratificou a sentença do Juízo *a quo*, analisando o fenômeno da importação paralela a partir de duas indagações: (i) se as normas que regulam o direito de propriedade industrial no Brasil vedam a importação de produtos genuínos por terceiros, sem o consentimento do proprietário, no território nacional, da marca que os identifica; e (ii) se a cláusula de exclusividade do contrato de distribuição firmado entre o titular do registro e o licenciado a usar a marca seria oponível a terceiros, especificamente para o fim de impedi-los de importar tais produtos, ainda que genuínos. Nesse sentido, os desembargadores entenderam que só é vedada a importação paralela de produtos contrafeitos, ou seja, produtos que imitam, reproduzem ou falsificam fraudulentamente outro de marca que esteja tutelado pelo direito de propriedade industrial. Quanto à cláusula de exclusividade territorial em favor de licenciado ou distribuidor, entenderam que esta não constitui meio juridicamente idôneo de impedir a livre concorrência entre produtos autênticos de uma mesma marca. Afirmam que, realizada a primeira venda do produto autêntico no mercado externo, o

¹⁸⁹ Processo e-STJ fls. 707-724.

¹⁹⁰ Diante de ação cautelar previamente ajuizada pelas Autoras contra a Ré perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com o objetivo principal de fazer a Ré cessar as importações.

¹⁹¹ A Ré ajuizou ação, em 7 de julho de 2005, autuada sob o nº 2005.0015.3787-5, contra as Autoras, distribuída à 4ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, para, em suma, fazer com que essas cessassem as práticas anticoncorrenciais, indenizando a GAC pelos danos causados por tais práticas, bem como ter declarado o seu direito de importar para o Brasil as marcas de uísque de titularidade da Diageo Brands BV, em face do consentimento tácito dado pelas Autoras a partir da primeira importação realizada.

¹⁹² Processo e-STJ fls. 1.783-1.803.

proprietário da marca não mais poderá impedir que o comprador o comercialize, inclusive para destinatários de outros países, ainda que nestes existam distribuidores exclusivos. Segundo o acórdão, o só fato de um produto legítimo e genuíno ser originário do exterior e importado por terceiro, que não o titular ou o licenciado da marca no mercado local, não implica qualquer violação a direito marcário, sendo a importação paralela tutelada pelo princípio constitucional da livre concorrência. Ademais, no caso concreto, entenderam, a partir das provas acostadas aos autos, que a Ré teria importado os produtos por, aproximadamente, quinze anos no Brasil, importações essas realizadas em grande quantidade e às claras, inclusive com selos expedidos pela Receita Federal, nunca tendo havido repulsa pelas Autoras ao fato, e sim um consentimento tácito¹⁹³.

Interposto Recurso Especial pelas Autoras, este foi autuado sob o nº 1.249.718/CE e distribuído à Terceira Turma do STJ, julgado em conjunto ao Recurso Especial nº 1.200.677/CE, também interposto pelas Autoras nos autos da ação ajuizada pela Ré. No que concerne à problemática da importação paralela, o Ministro Relator Sidnei Beneti, em 18 de dezembro de 2012, ratificado pela Turma por unanimidade, afastou o pretendido direito da Ré ao prosseguimento de tal prática, ante a clara oposição do titular da marca. Isso, porque, conforme afirma o acórdão, o art. 132, inc. III, da LPI, estabelece a restrição à comercialização de produtos marcados no país via importação paralela, ressaltando que é a lei responsável por reger tal prática, e não contratos de distribuição exclusiva, não sendo tais contratos dotados do poder de submeter terceiros não contratantes às suas cláusulas. Nesse sentido, afirma que, ainda que os produtos não sejam contrafeitos, a exaustão dos direitos do titular da marca deve se dar mediante a introdução legítima, com o consentimento desse titular, no mercado nacional, não valendo como exaustão, para validação da importação paralela, a colocação no mercado externo. Sendo assim, conclui o acórdão que o titular da marca internacional tem o direito de exigir seu consentimento para a importação paralela ao mercado nacional, com o ingresso e a exaustão da marca nesse mercado. Quanto ao consentimento, entendeu-se que a interpretação que exige menor rigor formal, conforme adotado nas decisões anteriores, é mais ajustada ao princípio constitucional da liberdade da atividade econômica. Por esse motivo, ratificou-se ter havido tal consentimento das Autoras, no caso concreto, diante da sua não oposição por longo período acerca das importações realizadas pela Ré, o que, contudo, não garante a licitude das próximas importações, eis que,

¹⁹³ Processo e-STJ fls. 1.877-1.902.

para essas, seria impossível sustentar o necessário consentimento exigido por lei¹⁹⁴. Ou seja, compreendeu-se uma norma de *modulação* da licitude *ex post*.

3.2.2 Análise Crítica

As decisões de 1ª e 2ª instância demonstram que os magistrados do TJCE entenderam ter o Brasil adotado o princípio da exaustão internacional referente às marcas, utilizando de fundamento especialmente o princípio da livre concorrência com consequências pró-competitivas. Tal conclusão decorre do fato de ambos os julgados afirmarem que tal exaustão alcançaria os produtos vendidos pelo titular da marca no mercado externo, não sendo possível impedir as comercializações subsequentes, inclusive para empresas no Brasil. Ambos ainda afirmam (ou melhor, confundem) que a importação paralela só seria ilícita nos casos em que houvesse comprovada contrafação, o que não teria ocorrido no caso.

Como bem explica o acórdão do STJ, a importação paralela não se confunde com produtos contrafeitos, uma vez que se trata de produtos originais, que são comercializados em outro território, mas que são importados de modo paralelo à rede oficial de distribuição no Brasil, sendo ilícita quando não tiver o consentimento do titular da marca nacional. Nesse sentido, explica o acórdão que o art. 132, III, da LPI não se dirige a vedar a importação de produtos contrafeitos, para a qual não seria nem necessário haver dispositivo específico na Lei, tratando-se a contrafação de prática totalmente vedada por todo o sistema de proteção à propriedade industrial, considerada, inclusive, crime¹⁹⁵. Portanto, verifica-se que as decisões das instâncias ordinárias partiram das premissas erradas ao permitirem as importações realizadas pela Ré pelo fato de não serem os produtos objeto de contrafação, dado que a legislação marcária se preocupou também com a comercialização regular de produtos originais.

Para além desse entendimento equivocado, outro se refere à extensão do princípio da exaustão referente aos direitos marcários adotado pelas instâncias inferiores. Isso, porque não parece ter sido à toa a escolha do legislador em delimitar expressamente o território ao “mercado interno” na letra da lei. Quer dizer, as vendas realizadas pelo titular da marca no exterior a terceiros estabelecidos também no exterior não importam no exaurimento dos direitos sobre a marca desse titular no Brasil, tendo em vista que, ao delimitar o território em

¹⁹⁴ Processo e-STJ fls. 2.132-2.154.

¹⁹⁵ Processo e-STJ fls. 2.145.

que tal exaurimento ocorre ao “mercado interno”, parece ter o legislador infraconstitucional adotado o princípio da exaustão nacional, e não internacional.

Isto posto, o consentimento a que se refere a lei não diz respeito à mera autorização decorrente da primeira venda ocorrida no mercado internacional, pelo titular da marca, destinada a esse próprio mercado, e sim à primeira venda ocorrida no mercado nacional. Ou seja, ao titular da marca é conferida a prerrogativa de controlar a primeira venda de seus produtos no mercado brasileiro, independentemente de já ter realizado vendas de tais produtos destinadas ao mercado externo. Efetuada a primeira venda no mercado interno (nacional), somente então seus direitos marcários estarão efetivamente esgotados sobre tais produtos, não podendo mais impedir as subseqüentes revendas realizadas por terceiros não necessariamente autorizados.

Tem-se, assim, que as decisões das instâncias inferiores julgaram contra a lei ao garantirem à empresa Ré o direito de continuar importando os produtos das Autoras, dando primazia ao princípio da livre concorrência em detrimento à proteção dos direitos marcários daquele titular, quando não foi essa a vontade legislativa. De fato, impedir a importação paralela sob o fundamento de que não fora preenchido o requisito do consentimento pelo titular da marca restringe a livre concorrência, dando privilégio à propriedade industrial, mas de modo algum a impede, especialmente quando se está falando de bens que são plenamente substituíveis, como é o caso de uísques. Não pode o magistrado fazer um julgamento valorativo do que seria a melhor opção política legislativa e aplicar a lei do modo que melhor lhe convir, dando ao dispositivo legal sentido diverso daquele pretendido, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CRFB), tão caro à manutenção de uma democracia.

Quanto ao fato de as decisões terem concluído pela existência de um consentimento tácito no caso concreto referente às importações realizadas anteriormente, é importante notar que essa conclusão das instâncias ordinárias não parece ter sido feita de maneira aprofundada. Inicialmente, nenhum dos documentos acostados pela parte Ré demonstrou terem sido as operações de exportação e importação realizadas junto à parte Autora em solo internacional, e sim com terceiros, sem demonstrar qualquer ligação entre esses e as Autoras.¹⁹⁶ Ainda, alega a parte Ré ter realizado importações por doze anos antes da propositura da ação em 2004, ou seja, desde 1992. A LPI, que passou a impor o requisito do consentimento, foi promulgada em

¹⁹⁶ Processo e-STJ fls. 1.326-1.434.

1996 e, certamente, não foi de um dia para o outro que as autoridades aduaneiras se adequaram à nova lei, ainda mais sobre um assunto que gera tanta controvérsia mesmo vinte e sete anos depois. Tanto é assim, que não há prova nos autos de que fora enviada qualquer comunicação às Autoras acerca das importações, às quais elas teriam supostamente permanecido silentes. Elas próprias negam, em sua réplica, terem tido ciência dessas operações. Além disso, apesar de a Ré alegar os doze anos, os desembargadores do TJCE afirmaram terem sido as importações realizadas por quinze anos, sem qualquer referência às folhas em que constava tal fato. A prova tanto dos doze anos como dos quinze, talvez pela falha na digitalização do processo físico, não foi encontrada nos autos.

Apesar disso, restou claro que, com a propositura da ação, as Autoras expressamente se opuseram às seguintes, não mais preenchendo a Ré, assim, o requisito do consentimento para continuar com suas operações. Desse modo, nos termos do que entendeu a Terceira Turma do STJ, as importações realizadas pela Ré a partir de então careceriam de licitude, violando os direitos marcários da 1ª Autora e incorrendo em prática de concorrência desleal.

Quanto ao contrato de distribuição exclusiva, conforme afirmado pelo acórdão do STJ, a restrição à importação paralela não advém de uma mera cláusula contratual que confere exclusividade territorial a um agente econômico, mas sim da própria legislação. Sendo assim, correto o acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do TJCE no que se refere à ausência de poder jurídico de tal cláusula para impedir a concorrência entre produtos autênticos de uma mesma marca. Contudo, tal decisão vai em sentido contrário ao art. 132, III, da LPI, quando afirma que a primeira venda do produto no mercado externo autoriza *per se* importações destinadas ao Brasil. Tais importações ao mercado brasileiro somente serão lícitas quando feitas com o devido consentimento do titular da marca, sob pena de violação aos seus direitos. Preenchido tal requisito, nenhum efeito terá o contrato de distribuição exclusiva para impedir a concorrência intramarca.

3.3 Canon Kabushiki Kaisha vs. Plena Comercial Atacadista Ltda., Principal do Brasil Comercial Atacadista Ltda., Sea Venture Empreendimentos e Participações e Revere Empreendimentos e Participações Ltda¹⁹⁷.

¹⁹⁷ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.728.041/SP*, Recorrente: Canon Kabushiki Kaisha, Recorridos: Plena Comercial Atacadista Ltda., Principal do Brasil Comercial Atacadista Ltda. e Sea Venture Empreendimentos e Participações Ltda., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, Julgado em: 13.12.2020. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 17.12.2020.

3.3.1 Breve Relato

Em 21 de janeiro de 2008, a empresa Canon Kabushiki Kaisha (Autora) ajuizou ação de obrigação de não fazer, autuada sob o nº 583.00.2008.106253-7, contra as empresas Plena Comercial Atacadista Ltda. (1ª Ré), Principal do Brasil Comercial Atacadista Ltda. (2ª Ré), Sea Venture Empreendimentos e Participações (3ª Ré) e Revere Empreendimentos e Participações Ltda. (4ª Ré), perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, distribuída à 25ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo.

Ao relatar os fatos em sua exordial, a Autora explicou ser a titular da marca Canon perante o INPI e teria tomado conhecimento de que as empresas Rés, integrantes de grupo econômico, estariam importando ao mercado nacional os produtos sob a referida marca, sem o seu consentimento, o que seria proibido pelo art. 132, III, da LPI, vez que o Brasil teria adotado o princípio da exaustão nacional. Alegou que a adoção de tal prática pelas Rés incorreria em concorrência desleal, porquanto estariam explorando comercialmente os produtos da Autora sem preencher o requisito do consentimento, em detrimento a todos os investimentos no Brasil realizados por si e pela sua subsidiária nacional, a empresa Canon do Brasil Indústria e Comércio Ltda¹⁹⁸.

Em contestação, enquanto a 2ª e 3ª Rés alegaram sua ilegitimidade passiva, por não serem essas que estariam realizando a importação dos produtos Canon¹⁹⁹, a 1ª e 2ª Rés afirmaram ser tal importação lícita, uma vez que estariam adquirindo os produtos de empresa norte-americana alheia à demanda, LDP Group, a qual estaria comprando de revendedor autorizado da marca, que, por sua vez, adquiria os produtos do distribuidor oficial da Autora nos EUA. Portanto, haja vista que os produtos Canon teriam sido colocados no mercado diretamente pela própria Autora, mesmo sendo tal mercado internacional, a importação seria regular e lícita, não podendo a Autora impedir a circulação dos produtos para outros países. As Rés, ainda, afirmaram ser irrelevante para a discussão a adoção do princípio da exaustão nacional ou internacional, dado que, considerando a exaustão internacional, a primeira venda liberaria a comercialização dos produtos, ao passo que, adotando a exaustão nacional, a primeira venda, mesmo no mercado externo, pelo titular da marca a distribuidor ou revendedor oficial também implicaria na exaustão de seus direitos. Ademais, alegaram ser a verdadeira intenção da LPI coibir a contrafação de bens ou exploração irregular, e não a de

¹⁹⁸ Processo e-STJ fls. 01-13.

¹⁹⁹ Processo e-STJ fls. 322-328.

impedir a livre circulação de bens, sendo qualquer modo de impedir a livre concorrência ofensivo à Constituição Federal²⁰⁰.

Nesse contexto, o juiz de 1º grau proferiu sua sentença, preliminarmente rejeitando a ilegitimidade passiva arguida pelas 2ª e 3ª Rés, por se tratar de empresas integrantes de grupo econômico com as demais Rés. Quanto ao mérito, decidiu-se pela improcedência dos pedidos, por entender não haver lei no Brasil que impeça o agente econômico de realizar importação paralela e vender os produtos importados no território nacional. Ao analisar a teoria do esgotamento dos direitos sobre a marca, concluiu o Magistrado que, a partir do momento que o titular da marca aliena o produto a terceiro, colocando-o no fluxo mercantil, autoriza seu tráfico posterior, nos termos do art. 132, III, da LPI. Nesse sentido, entendeu-se que, mesmo quando estão em causa produtos de marcas registradas, a importação e revenda, em outro território, de produtos legalmente produzidos e comercializados no país de origem, não pode ser considerado ilegal, quando o titular do direito no país de exportação e importação seja a mesma pessoa ou pessoas ligadas jurídica ou economicamente²⁰¹.

Diante do recurso de apelação interposto pela Autora, foi proferido o acórdão pela 5ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, no sentido de confirmar a sentença de 1º grau, uma vez que, no entendimento dos desembargadores, não haveria provas de que as recorridas estariam prejudicando o titular da marca, seus distribuidores ou revendedores oficiais. Apesar de reconhecerem que a Autora não teria introduzido, ela própria, os seus produtos no mercado nacional — de tal modo que afirmaram não haver empecilho para ela impedir a venda, por comerciantes brasileiros, de seus produtos, explorando sua marca, sem consentimento e sem importação aprovada —, entenderam por não aplicar ao caso o princípio da exaustão, tendo em vista que o fato de a revenda decorrer de aquisição regular no exterior não alteraria o objetivo da norma, já que a LPI protege o patrimônio do empresário responsável pela notoriedade e hegemonia da marca de produtos. Desse modo, afirmaram que, embora o titular da marca tenha direito de proibir a importação paralela ilícita não só para defesa de mercado de seus produtos, como para impedir a exploração indevida ou perigosa que pode depreciar a sua marca por falhas nas orientações de uso e manutenção, a importação dos produtos Canon pelas Rés não teria sido ilícita. Isso, porque, segundo o acórdão, a postura adotada pela Autora seria muito cômoda a ela e perigoso à estabilidade do comércio, já que não estaria exercendo o controle de suas filiais ou autorizadas exteriores, permitindo que seus produtos fossem

²⁰⁰ Processo e-STJ fls. 360-378.

²⁰¹ Processo e-STJ fls. 594-605.

revendidos em grande escala para os mais diversos endereços, o que constituiria uma prática paradoxal pretender impedir as importações feitas ao Brasil. Afirmam, nesse sentido, que a Autora estaria permitindo a saída de seus produtos e deveria prever que o destino seria o Brasil e outros países descredenciados, de forma que estaria, na verdade, fomentando a importação paralela, além de ter falhado em demonstrar que as importações feitas pelas Rés estariam depondo contra sua marca e com sua política de distribuição²⁰².

Inconformada com a decisão, a Autora interpôs Recurso Especial, autuado sob o nº 1.728.041/SP (2016/0167497-5) e distribuído à Terceira Turma do STJ, ao qual, em decisão monocrática, proferida em 13 de dezembro de 2020, o Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze decidiu por negar o seu provimento. O fundamento adotado se deu a partir do fato de que o Tribunal de origem, com esteio nos elementos fático-probatórios do caso²⁰³, reconheceu que a Autora, a partir de conduta totalmente omissa, acabou por implicitamente consentir com as importações paralelas realizadas, delas tendo absoluto conhecimento e se beneficiado financeiramente, deixando de comprovar que tomou todas as providências possíveis e legais para impedir a importação maciça de seus produtos²⁰⁴. Tal decisão ainda se encontra sujeita à análise do colegiado diante da interposição de recurso de Agravo Interno pela Autora.

3.3.2 Análise Crítica

Mais uma vez, os Magistrados, agora do TJSP, entenderam que o Brasil adota o princípio da exaustão internacional referente às marcas. Embora não haja um dispositivo legal que regule expressamente as chamadas importações paralelas como afirmou o juiz de 1ª instância, a partir do art. 132, III, da LPI, o legislador infraconstitucional indiretamente assim o fez, ao recepcionar o princípio da exaustão dos direitos marcários, como uma forma de conciliar o direito de propriedade industrial com o interesse comercial na livre circulação de bens. Nesse sentido, ao se ter condicionada a livre circulação à colocação do produto no mercado interno (nacional) pelo titular da marca ou por outrem com seu consentimento, as decisões de 1ª e 2ª instâncias julgaram errado ao admitir como o consentimento a que se refere a lei a mera comercialização do produto no exterior, dado que a LPI expressamente adota o princípio da exaustão nacional para os direitos marcários.

²⁰² Processo e-STJ fls. 786-795.

²⁰³ O que não é permitido ao STJ rever, diante do óbice da Súmula nº 07, que assim dispõe: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”.

²⁰⁴ Processo e-STJ fls. 982-990.

Conforme se depreende da contestação das 1ª e 2ª Rés, a empresa de quem essas estavam importando os produtos da Autora era a adquirente de 3º grau desses produtos no exterior. Isto é, a compra pela empresa exportadora foi feita após a comercialização dos produtos pela Autora no mercado exterior à sua distribuidora oficial (1º grau), a qual revendeu os produtos à outra empresa (2º grau), que, por sua vez, revendeu os produtos à essa exportadora (3º grau). Evidente, assim, que não é possível extrair dessa situação um consentimento tácito da Autora às importações paralelas feitas ao Brasil, uma vez que a exportação foi realizada por terceiro sem qualquer vínculo contratual com o titular da marca. Ao admitir que o consentimento seja extraído simplesmente da primeira alienação do produto, pelo titular da marca, no mercado exterior, ainda que a exportação ao Brasil tenha sido feita por terceiro estranho ao titular da marca, as decisões das instâncias inferiores vão em direto confronto com a legislação, que expressamente condiciona tal consentimento ao mercado interno (nacional).

É importante, ainda, mencionar, no que tange à decisão de 1ª instância, acerca da afirmação de que a importação paralela seria lícita, dado que o titular da marca no país exportador e importador seria o mesmo. Tal entendimento desconsidera a regra da territorialidade, segundo a qual os direitos de marca são limitados ao território onde a marca foi registrada e protegida legalmente. Nesse sentido, a Convenção de União de Paris prevê, em seu artigo 6 (3), que uma marca regularmente registrada em um país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União, inclusive o país de origem. Em outras palavras, o fato de o titular da marca ser o mesmo em diferentes países não elimina a necessidade de respeitar os direitos de propriedade industrial estabelecidos nas leis de cada jurisdição individual, dado que são direitos nacionais independentes entre si. Nesse sentido, tendo a Lei de Propriedade Industrial adotado a ordem nacional quanto à exaustão dos direitos marcários, o titular pode invocar seu direito de marca no Brasil a fim de garantir sua exclusividade na comercialização de seus próprios produtos legítimos, ainda que colocados por si mesmo no mercado internacional.

Quanto ao acórdão de 2ª instância, o que se verifica são diversas contradições em sua fundamentação. Ao mesmo tempo em que reconhece ter a Autora o poder de impedir a importação que não autorizou nos termos do art. 132, III, da LPI, escolhe por afastar o princípio da exaustão, por entender que a revenda decorrida de aquisição no exterior não alteraria o objetivo da Lei de Propriedade Industrial. Ou seja, o acórdão entendeu por simplesmente descartar o dispositivo legal, não o aplicando ao caso concreto, indo, inclusive,

no sentido oposto do que pretendeu o legislador. Assim como ocorreu no caso demonstrado acima julgado pelo TJCE, observa-se mais uma tentativa do Poder Judiciário de se imiscuir na opção adotada pelo Poder Legislativo, já que os desembargadores do TJSP, embora tenham reconhecido o direito da Autora fundado no art. 132, III da LPI, afastaram sua incidência por entender basicamente que a exaustão nacional não seria a opção mais adequada a ser adotada pelo Brasil. À vista disso, afirmou o julgado caber à Autora impedir a exportação maciça de seus produtos a partir da primeira venda que fez no exterior, não podendo, a partir dessa conduta supostamente omissa, impedir a importação paralela realizada pelas Rés.

Como se vê, os desembargadores, além de colocarem um ônus significativo sobre o titular da marca para controlar todas as transações ocorridas no exterior independentemente de ter ou não relação contratual com os intermediários envolvidos, aplicaram ao caso, de modo totalmente discricionário, o princípio da exaustão internacional. Segundo tal modalidade de exaustão, seria possível afirmar não ser a Autora capaz de controlar as operações de importação de seus produtos por terceiros ao Brasil, uma vez que seu consentimento já se depreenderia da primeira colocação desses no mercado internacional. Contudo, conforme já explicado e até mesmo reconhecido pelo acórdão do TJSP, a Lei de Propriedade Industrial garantiu ao titular da marca o controle das importações feitas de seus produtos por agentes não autorizados, sob pena de violação marcária, adotando, assim, o princípio da exaustão nacional.

Por esses motivos, de modo equivocado também julgou o Ministro Bellizze, do STJ. Isso, porque, baseando-se no julgamento da instância inferior acerca dos elementos fático-probatórios do caso, ratificou o acórdão recorrido, entendendo ter havido o consentimento tácito da Autora, ainda que a conclusão de tal acórdão tenha sido baseada em premissas completamente erradas e contraditórias. Desse modo, desconsiderou a decisão monocrática a afirmação da instância inferior de que a importação dos produtos pelas Rés foi feita sem o consentimento da Autora. A decisão de 2ª instância autorizou tal importação baseando-se expressamente no entendimento de que a Autora deveria ter previsto, com a primeira alienação de seus produtos ocorrida no exterior, que tais produtos em algum momento seriam destinados ao Brasil, extraíndo-se daí o suposto consentimento tácito. Tal entendimento não poderia ter sido confirmado pelo Min. Bellizze, dado que claramente se esteia no princípio da exaustão internacional das marcas, tendo a própria Terceira Turma do STJ, nas outras decisões acima analisadas, reconhecido que não foi essa a vontade do legislador.

Considerando que ainda há recurso de agravo interno a ser analisado pela Terceira Turma, resta a esperança de que o colegiado irá reverter a decisão monocrática, indo em consonância com a sua própria jurisprudência e aplicando corretamente o art. 132, III, da LPI. Isto é, para que uma importação paralela seja considerada lícita, essa necessita do consentimento do titular da marca para a colocação do produto no mercado interno, tendo o Brasil, a partir de tal dispositivo, adotado o princípio da exaustão nacional quanto ao instituto marcário.

CONCLUSÃO

Com a expressa abstenção do Acordo TRIPS acerca de qual regime de exaustão dos direitos de propriedade intelectual deveria prevalecer, deu-se aos países membros o poder de escolha entre as dimensões internacional, regional ou nacional de tal exaustão. Com o advento da Lei nº 9.279, promulgada em 1996, a escolha política do legislador infraconstitucional parece ter sido contundente: o Brasil adotou o princípio da exaustão nacional em relação ao instituto marcário. Isso, porque o art. 132 da referida lei, ao estabelecer exceções à exclusividade de uso garantida ao titular da marca quanto ao seu sinal (art. 129), condicionou a livre circulação do produto marcado à sua colocação, pelo titular ou por outrem com seu consentimento, no mercado interno, isto é, no mercado nacional.

Dessa forma, um novo requisito passou a ser exigido para que as importações ao Brasil, com fins comerciais, de produtos portando marca de terceiro, sejam consideradas integralmente lícitas, qual seja, o consentimento do titular dessa marca que conte com a exclusividade no país de destino. Adotar o princípio da exaustão em sua dimensão nacional significa dizer que, ainda que aquele produto seja vendido em outros países, isso não configura condição suficiente para autorizar aquela importação ao mercado brasileiro. O consentimento a que faz referência a lei deve ser destinado ao Brasil, requisito *sine qua non* para se aferir a legalidade da operação denominada importação paralela. Tal requisito pode se dar tanto na modalidade expressa quanto na tácita, qualidade essa última em que devem ser observadas as condições esposadas no subcapítulo 2.3.3.

Conforme visto no decorrer do presente estudo, a importação paralela é prática mediante a qual um terceiro, alheio à rede de distribuição oficial de uma determinada marca, sem direitos sobre tal sinal, faz ingressar, nos limites de determinado território, produtos legítimos adquiridos em outro país. Tal prática é frequentemente motivada pela disparidade de preços daquele mesmo produto entre dois diferentes países, isto é, a figura do importador paralelo surge diante do menor preço que aquele produto pode ser comprado em mercado estrangeiro²⁰⁵. Ocorre, também, quando, ainda que aquela linha de produtos esteja presente no mercado interno, variações dessa linha se encontram disponíveis apenas em outros países, o que enseja na busca do importador paralelo em ter exclusividade na venda de tais variações

²⁰⁵ Como foi o caso dos uísques Johnnie Walker, White Horse e Black & White, em que o Réu por vezes preferia importar paralelamente tais produtos, já que os preços vendidos pelo exportador estavam menores do que aqueles vendidos pelo distribuidor exclusivo no Brasil.

em seu território²⁰⁶. Ou, ainda, em cenário semelhante, ocorre quando o titular daquela marca, ainda que já tenha efetuado o registro nacional, não iniciou a comercialização daquele produto naquele mercado interno, apenas em âmbito internacional, sendo o importador paralelo o responsável pela primeira introdução do produto nesse país.

No caso da dimensão internacional do princípio da exaustão, todas essas situações são consideradas lícitas, dado que tal dimensão condiciona a livre circulação de um produto marcado apenas à primeira colocação desse no mercado externo, pelo titular da marca ou por outrem autorizado, extraindo-se daí o consentimento necessário para com as comercializações subsequentes. Já no caso da dimensão regional, tais hipóteses somente serão lícitas se a prática da importação paralela for realizada por agente situado em país integrante de um bloco econômico em que o país exportador também esteja inserido. Contudo, nenhuma dessas foi a opção política legislativa do Brasil. Adotando-se o princípio da exaustão em sua ordem nacional, dúvida não há de que todos os cenários acima mencionados, de acordo com a Lei nº 9.279/96, configuram violação a direito marcário do respectivo titular, uma vez que lhe é conferida a prerrogativa de exigir, para tais importações, o seu devido consentimento em relação a essa operação quando destinada ao mercado brasileiro.

Analisar se essa foi a melhor decisão a ser tomada pelo legislador infraconstitucional brasileiro foge do escopo do presente estudo, que demandaria o aprofundamento de diversos ramos para além do direito marcário, não só da área jurídica, mas também da área econômica. Contudo, ao escolher pela exaustão nacional, certamente se percebe uma maior proteção concedida à propriedade industrial, optando-se por restringir a livre concorrência, na medida em que se limita a possibilidade de terceiros empresários construírem seus fundos de comércio a partir de produtos apostos com sinais distintivos alheios a seu bel-prazer. Com essa escolha, confere-se ao titular da marca, além de uma proteção mais eficiente a todo o seu investimento em pesquisa e desenvolvimento, um maior controle de qualidade de seus produtos e de sua marca, garantindo-lhe, também, o poder de segregar mercados. Isso, porque, uma vez que a primeira venda em solo internacional é indiferente para a exaustão de seus direitos marcários no Brasil, é conferido ao titular a prerrogativa de oferecer seu produto por um preço maior ou menor no território nacional. Apesar da segregação de mercados não parecer o ideal na visão de um consumidor, a exaustão nacional acaba por proteger os interesses dos investidores estrangeiros diretos, o que pode os incentivar a injetar dinheiro no

²⁰⁶ Como foi o caso das batatas Pringles, em que o Réu estava importando sabores de tais batatas ainda não vendidas no Brasil.

país, já que não serão confrontados com produtos vendidos por eles mesmos em outros países. A dimensão nacional ainda protege o consumidor — apesar de esse também ser beneficiado com a exaustão internacional²⁰⁷ —, na medida em que lhe garante uma maior efetividade da função informacional daquela marca. Isto é, ainda que se possa argumentar que a função de indicação de origem empresarial daquele signo permanece exercendo seus regulares efeitos com a importação paralela, eis que se trata de produtos legítimos e não contrafeitos, a função de garantia de qualidade, que concebe a marca como um indicativo do nível de qualidade e uniformidade que o consumidor pode esperar daquele produto, pode ser comprometida com tal prática.

Como se viu nos casos concretos demonstrados no capítulo terceiro, é comum haver um tensionamento entre direito marcário e o princípio da livre concorrência. Conquanto haja na marca um potencial de criar barreiras à entrada de novos concorrentes²⁰⁸, a proteção que lhe é conferida não pode ser vista, por si só, como anticoncorrencial. Na verdade, tal instituto possui uma natureza pró-competitiva, dada a sua função essencial de diferenciar os produtores e comerciantes, assim como seus respectivos produtos e serviços, o que permite aos consumidores uma escolha informada, mantendo a individualização daquele agente frente aos concorrentes em um mercado de livre concorrência. A mera proteção marcária não tem o poder de impedir que outros agentes econômicos ofereçam produtos alternativos e concorrentes, mas apenas protege a identidade daquele vendedor e a integridade de sua marca como um indicativo de origem e um padrão de qualidade, assegurando, ao mesmo tempo que preserva, a diferenciação dos produtos e serviços no mercado, e, conseqüentemente, a concorrência.

Nesse sentido, tanto a propriedade industrial (e intelectual, como um todo) quanto a concorrência buscam o desenvolvimento econômico, por vieses, contudo, distintos: um pela diferenciação e o outro pela competição. Ambas possuem fundamento no interesse público e buscam estimular a inovação e o desenvolvimento de novas técnicas, produtos e serviços. Retirar a proteção conferida à marca em benefício da livre concorrência significaria conceder o emprego de todo o investimento por trás feito por aquele determinado agente a todos os seus concorrentes, o que certamente resultaria em um menor incentivo à inovação no país e em uma concorrência ineficiente. Portanto, vislumbra-se que a proteção à marca e à concorrência

²⁰⁷ Já que teria acesso a mais fontes de oferta daquele produto no mercado.

²⁰⁸ Especialmente em segmentos com marcas bem estabelecidas, o que faz com que um novo agente tenha que gastar vultosas quantias, irrecuperáveis em um primeiro momento, em publicidade e marketing, para conseguir competir pela clientela.

não podem ser vistas como antagônicas. Enquanto o direito marcário possui como essência a promoção de uma dinâmica concorrencial entre os vendedores de bens e serviços através da diferenciação entre eles, o direito concorrencial estabelece o arcabouço regulatório necessário para coibir práticas que possam distorcer ou comprometer a integridade dessa dinâmica, estando tais institutos jurídicos em verdadeira confluência.

Desse modo, apesar de haver discussões sobre qual dimensão de exaustão seria melhor ao país adotar, conclui-se que adotar a exaustão nacional não resulta em violação ao princípio da livre concorrência, mas apenas em uma proteção mais rígida ao instituto marcário. Ao conferir ao titular da marca a primeira colocação do produto no mercado nacional, mesmo que tal produto já tenha sido colocado no mercado internacional, foi-lhe garantido um maior controle sobre a qualidade dos seus produtos, dando-lhe a escolha de introduzir aquele produto ou não no mercado brasileiro, e também de como introduzir (por exemplo, após fazer um estudo de mercado e delinear estratégias de marketing).

Ressalta-se que a clientela não é um direito adquirido de um titular de marca, podendo essa entender, a qualquer momento, que os produtos de um concorrente se alinham de melhor maneira à sua expectativa. Com isso, o modo que esse titular tem de manter o máximo de consumidores fiéis aos seus produtos é investindo em sua própria eficiência, construindo para si uma vantagem concorrencial, diferenciando-se dos demais concorrentes através de sua marca. Assim, o controle de introdução e qualidade garantido pela exaustão nacional certamente facilita a manutenção dessa vantagem concorrencial. Além disso, adotar a exaustão nacional protege o titular da marca de represálias de consumidores (e até mesmo de sua responsabilização civil) que poderiam ocorrer decorrente de danos sofridos por causa de produtos introduzidos por importadores paralelos não autorizados. O consumidor, ao consumir um produto que foi colocado no mercado por um importador paralelo e que não observou o correto acondicionamento daquele lote importado, por exemplo, ao sofrer os danos por essa precária preservação do produto, imputará a culpa, ao menos em um primeiro momento, à marca aposta sobre aquele bem. Certamente, isso resultará em prejuízos ao seu titular, ainda mais em uma cultura do cancelamento que atualmente predomina na internet.

Reitera-se que a existência de contrato de distribuição exclusiva não é necessariamente importante para a discussão da licitude da importação paralela, nos termos do art. 132, inc. III, da LPI. Isso, porque, havendo ou não a cláusula de exclusividade, se houve a importação paralela ao mercado brasileiro sem o necessário consentimento do titular da marca, tal prática configura violação ao direito marcário, podendo o titular impedir a operação. Não se retira,

contudo, a sua importância: a cláusula de exclusividade será relevante na medida em que demonstra a preocupação do titular da marca em fazer uma introdução controlada de seus produtos no mercado brasileiro, mantendo a qualidade e reputação associada à marca, com, por exemplo, investimentos em marketing e serviços de assistência técnica pós-venda. Ainda, pode servir de contra-argumento em situações em que a compra para importação tenha sido feita com distribuidor autorizado em outro país, vez que a existência de cláusula de exclusividade ao mercado brasileiro pode valer como uma das formas para impedir a presunção do consentimento tácito do titular da marca.

O tema da importação paralela envolve diversos direitos e interesses e, conforme se viu no capítulo terceiro, a complexidade de tal prática, bem como a falta de um estudo técnico mais aprofundado, gera entendimentos divergentes pelo Poder Judiciário acerca da correta aplicação do art. 132, III, da LPI, o que, consequentemente, resulta em insegurança jurídica. Com o presente estudo, a partir de um exame do fenômeno da importação paralela sob a ótica do direito marcário brasileiro e suas implicações, no sentido do que dispõe a Lei de Propriedade Industrial, resta claro que o Brasil adotou a exaustão nacional. Isso significa dizer que apenas a primeira venda do produto marcado, pelo titular da marca (ou por outrem com seu consentimento, expresso ou tácito), no mercado brasileiro, esgotará os seus direitos marcários, permitindo-se, a partir de então, o livre comércio do bem em questão. É importante ressaltar que, caso haja a adoção de práticas anticompetitivas pelo titular do direito, certamente estas devem ser impedidas nos termos da Lei Antitruste (Lei nº 12.529/11). Entretanto, por tudo que foi exposto aqui, o titular de uma marca de um produto caracterizado por sua fungibilidade não impede a concorrência de existir, de modo que não há que se falar em violação à ordem econômica baseada na livre concorrência, havendo tão somente uma preservação da vantagem concorrencial que aquele titular conquistou para si.

Por fim, cumpre frisar que admitir ou não a importação paralela se trata de uma opção política do legislador, tendo em vista, também, as relações internacionais em um mundo que se vê cada vez mais integrado, além de diversos estudos econômicos por trás, considerando-se, ainda, ser o Brasil um país em desenvolvimento. Não se pode ignorar que o avanço exponencial da tecnologia e a prevalência de mercados digitais ampliaram as fronteiras de comércio, de tal modo que o fenômeno da importação paralela se insere, atualmente, em um contexto diverso e muito mais amplo do que aquele em 1996. Adotar a exaustão nacional, nesse cenário, para toda e qualquer situação, nos termos que a Lei impõe, pode significar criar um obstáculo ao fluxo internacional de mercadorias que já fazem parte do cotidiano global e

que garante mais opções de escolha ao consumidor. Por sua vez, adotar a exaustão internacional, além de reduzir a proteção marcária, pode significar, também, a redução de barreiras protecionistas à indústria local, sujeitando o mercado interno a um aumento significativo de produtos importados, desafiando os produtores nacionais a competir em um cenário que pode acabar sendo desigual. Como se vê, a escolha pelo regime de exaustão é de demasiada complexidade, que transcende o âmbito legal e tangencia as esferas da política econômica, do desenvolvimento tecnológico e de relações internacionais. Em última análise, a decisão acerca de se permitir ou proibir a importação paralela reflete em uma escolha estratégica sobre o tipo de economia que o Brasil deseja promover, bem como sobre o papel que o direito marcário desempenhará nesse processo de crescimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADIER, Cláudia Marins. As Importações Paralelas à Luz do Princípio de Exaustão do Direito de Marca e seus reflexos nos Direitos Contratual e Concorrencial. *Revista da Faculdade de Direito da UFRGS*, Rio Grande do Sul, n. 22, 2002.

ALMEIDA, João Batista de. *Manual de Direito do Consumidor*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

AMARAL, Rafael Lacaz. Importação Paralela no Direito Marcário Brasileiro: Uma Análise à Luz do Atual Posicionamento Jurisprudencial. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro, n. 81, 2006.

AMORIM, Ana Clara Azevedo de. *Parasitismo Económico e Direito*. Coimbra: Almedina, 2009.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Concorrência Desleal*. Almedina: Coimbra, 2002.

ÁVILA, Humberto. *Teoria dos Princípios: Da Definição à Aplicação dos Princípios Jurídicos*. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

AZEVEDO, Ana Carolina de. Importação Paralela: o Princípio da Exaustão de Direitos no Regime Nacional de Proteção da Propriedade Intelectual. *Revista da Associação Paulista da Propriedade Intelectual*, São Paulo, n. 5, 2019.

AZOIA, Viviane Taís; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. A Função Social dos Contratos e as Externalidades: Uma Análise Econômica. *Revista do Mestrado em Direito da UCB*, Brasília, v. 10, n. 2, 2016. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rvmd/article/view/7595>. Acesso em: 09 set. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. *Da Tecnologia à Cultura: Ensaio e Estudos de Propriedade Intelectual*. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/tecnologia_a_cultura.pdf. Acesso em: 21 ago. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. Da Titularidade Múltipla das Indicações Geográficas. *Indicação geográfica, Signos Coletivos e Desenvolvimento*, São Paulo, IBPI, 2015. Disponível em: <http://nbcgib.uesc.br/nit/ig/app/papers/021020171215448.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. *Do Direito de Marcas: Uma Perspectiva Semiológica*. 2007. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/do-direito-das-marcas.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo I*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. As Marcas de Alto Renome perante o Princípio da Função Social da Propriedade. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 110, 2011.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de Concorrência Desleal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.

BARROSO, Luís Roberto. A Ordem Econômica Constitucional e os Limites à Atuação Estatal no Controle de Preços. *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 226, 2001.

BARROSO, Luiz Felizardo. Representação Comercial vs. Franchising: As Vantagens da Franquia Empresarial. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 115.

BASSO, Maristela. A Importação Paralela e o Princípio da Exaustão. Especial Referência às Marcas. In: GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Denis Borges (org.). *Ensaio sobre o Direito Imaterial: Estudos Dedicados a Newton Silveira*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

BASSO, Maristela. *Propriedade Intelectual e Importação Paralela*. São Paulo: Atlas, 2011.

BATISTI, Nelia Edna Miranda. *Evolução da Ordem Econômica no Contexto Político-Econômico das Constituições Brasileiras*. 166 f. Dissertação (Mestrado em Direito Negocial) - Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2007.

BEYRUTH, Viviane Barbosa. *O “significado secundário” da marca: Quando a marca fraca se torna forte. Análise do instituto à luz da legislação e doutrina estrangeira*. 2010. 165 fl. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Inovação e Propriedade Intelectual, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2010.

BITTAR, Carlos Alberto. *Direitos do Consumidor: Código de Defesa do Consumidor*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990.

BRAGA, Samantha Bancroft Vianna. *Abuso no Exercício dos Direitos de Marca e Repercussões na Ordem Concorrencial*. 2015. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós- Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2015.

BRAGA, Samantha Bancroft Vianna. Um Histórico sobre a Expansão dos Direitos de Marca: Diluição, Trade Dress e Merchandising. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 144, 2016.

BRUCH, Kelly Lissandra. Uso e Proteção de Indicações Geográficas Estrangeiras no Brasil: Um Estudo de Caso Aplicado à Champagne. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 121, 2012.

CALDAS, Andressa. Direito do Consumidor: Exigência do Capitalismo ou Transformação Social. *Revista da Faculdade de Direito da UFPR*, v. 32, 1999.

CARDOSO, Luiz Eduardo; KAYAL, Maria Cecília Gonçalves. A Relevância Econômica das Marcas e a Repressão à Concorrência Desleal. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 149, 2017.

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Contratos de Propriedade Industrial: Marcas, Patentes e Desenho Industrial. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 125, 2013.

CARVALHO, Nuno Pires de. A Propriedade Intelectual como Fator de Diferenciação e o Papel Fundamental que Desempenha para Assegurar a Livre-Concorrência. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 105, n. 968, 2016. Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.968.11.PDF. Acesso em: 01 ago. 2023.

CARVALHO, Nuno Pires de. A Propriedade Intelectual Frequenta a Praia do Leblon: Reflexões sobre a Função e a Natureza da PI. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 151, 2017.

CEPÊDA, Vera Alves. As Constituições de 1934 e 1988 – Trajetória Histórica e Inflexão Política. *Cadernos do Desenvolvimento*, Rio de Janeiro, v. 8, n. 12, 2013. Disponível em: <http://www.cadernosdodesenvolvimento.org.br/ojs-2.4.8/index.php/cdes/article/viewFile/172/165>. Acesso em: 09 nov. 2023.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, v. 2, tomo II, parte III, 2010.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. 1. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946.

CHALHUB, Melhin Namen. Função Social da Propriedade. *Revista da EMERJ*, Rio de Janeiro, v. 6, n. 24, 2003.

COELHO, Fabio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa*. 15. ed. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2011.

FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importações Paralelas: a Implementação do Princípio da Exaustão de Direitos no Mercosul, Diante do Contexto de Globalização. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, n. 113, 1999.

FORGIONI, Paula A. *Os Fundamentos do Antitruste*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005a.

FORGIONI, Paula A. *Contrato de Distribuição*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005b.

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

FRAZÃO, Ana. Liberdade de Iniciativa e “Livres Mercados”: Os Pressupostos Econômicos e Jurídicos para uma Economia de Mercado Realmente Livre. In: *A Constituição por Elas: A interpretação Constitucional sob a Ótica das Mulheres*. São Paulo: Editora Uninove, 2021.

GAEDE, Helena Candida Lisboa. Importação Paralela e Concorrência Desleal. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 83, 2006.

GONZAGA, Fabiano. O Princípio da Territorialidade das Marcas e seus Reflexos em uma Sociedade Globalizada. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro, n. 174, 2021.

GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. 20. ed. São Paulo: Malheiros/Juspodivm, 2023.

GRAU-KUNTZ, Karin. Jurisprudência Comentada: Importação Paralela de Produto de Marca. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 125, 2013.

GRAU-KUNTZ, Karin. Jurisprudência Comentada: Importações Paralelas no Brasil. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 101, 2009.

GRAU-KUNTZ, Karin; SILVEIRA, Newton. A Exaustão do Direito de Marcas na União Europeia e o Mercosul. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 25, 1996.

GUSMÃO, José Roberto D' Affonseca. Importação Paralela Pode Ser Desastrosa Para o País. *Panorama de Tecnologia*, INPI, Rio de Janeiro, n. 13, 1995.

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

KLEINDIENST, Ana Cristina Von Gusseck; SAITO, Leandro; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. A Autonomia Interna e as Relações Externas nos Contratos Empresariais: as Restrições Verticais, o Direito Antitruste e a Importação Paralela de Marcas. *Revista da Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região*, Rio de Janeiro, EMARF, TRF 2ª Região, v. 19, n. 1, 2013.

KÖHLER, Etiane da Silva Barbi. A Ordem Econômica na Constituição de 1988: contornos e desdobramentos. *Revista Direito em Debate*, Rio Grande do Sul, v. 12, n. 18-19, 2003.

KRUGMAN, Paul; WELLS, Robin. *Introdução à Economia*. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

LAGES, Vinícius; LAGARES, Léa; BRAGA, Christiano (org.). *Valorização de Produtos com Diferencial de Qualidade e Identidade: Indicações Geográficas e Certificações para Competitividade nos Negócios*. Brasília: Seabra, 2005.

LANDES, William M.; POSNER, Richard A. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. The Belknap Press of Harvard University Press, 2003.

LOCATELLI, Liliana. *Indicações Geográficas: a Proteção Jurídica sob a Perspectiva do Desenvolvimento Econômico*. Curitiba: Juruá, 2007.

MAIORKI, Giovane José; DALLABRIDA, Valdir Roque. A Indicação Geográfica de Produtos: Um Estudo sobre sua Contribuição Econômica no Desenvolvimento Territorial. *Revista Internacional de Desenvolvimento Local*, Mato Grosso do Sul, v. 16, n. 1, 2015.

MANKIW, Nicholas Gregory. *Introdução à Economia*. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.

MANZUETO, Cristiane dos Santos; DIAS, Fernanda Mósca Tavares. Concorrência Desleal, Concorrência Parasitária e Aproveitamento Parasitário. In: *A Propriedade Intelectual no Novo Milênio*. São Paulo: ASPI, 2013. Disponível em: <https://diblasiparente.com.br/wp-content/uploads/2021/11/concorrenca-desleal-concorrenca-parasitario-e-aproveitamento-parasitario.pdf>. Acesso em: 27 jul. 2023.

MARQUES, Claudia Lima. Introdução ao direito do consumidor. In: BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. *Manual de Direito do Consumidor*. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

MARTINS-COSTA, Judith. Reflexões Sobre o Princípio da Função Social dos Contratos. *Revista Direito GV*, São Paulo, v. 1, n. 1, 2005.

MEDEIROS, Lilea Pires. Propriedade Industrial e Importação Paralela: Aspectos Legais e Jurisprudenciais. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 86, 2007.

MELLO, Maria Tereza Leopardi. Propriedade Intelectual e Concorrência. *Revista Brasileira de Inovação*, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, 2009.

MELO, Renato Dolabella. Indicações Geográficas e Infrações Concorrenciais. *Desenvolvimento Regional em Debate*, Santa Catarina, v. 9, n. 2, 2019a.

MELO, Renato Dolabella. *Indicações Geográficas e o Direito da Regulação e da Concorrência*: Atualizado de acordo com a IN 95/18 do INPI. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019b.

MIRAGEM, Bruno. Princípio da Vulnerabilidade: Perspectiva Atual e Funções no Direito do Consumidor Contemporâneo. In: MIRAGEM, Bruno; MARQUES, Claudia Lima; MAGALHÃES, Lucia Ancona Lopez de. *Direito do Consumidor*: 30 anos do CDC. São Paulo: Forense, 2020.

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado*: Parte Especial. Atualizado por Marcos Alberto Sant'Anna Bitelli. Tomo XVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado*: Parte Especial. Atualizado por Carlos Henrique de Carvalho Fróes. Tomo XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

MOREIRA, Vital. *A Ordem Jurídica do Capitalismo*. 4. ed. Lisboa: Editorial Caminho, SA, 1987.

MORO, Maitê Cecilia Fabbri. A Proteção dos Sinais Distintivos como Promoção da Ética e da Sustentabilidade em um Mercado de Livre Concorrência. *Pensar-Revista de Ciências Jurídicas*, v. 22, n. 1, 2017.

MORO, Maitê Cecília Fabbri; GAMA, Marina Faraco Lacerda; GUIMARÃES, Ricardo Pereira de Freitas. Da Proteção da Marca de Alto Renome No Brasil. *Revista Científica do Centro Universitário do Rio São Francisco*, v. 15, n. 31, 2021.

NAKAMURA, Edson Takeshi; GOTO, Eduardo Kenji. Importação Paralela à Luz da Legislação da Propriedade Intelectual e da Concorrência. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 104, 2010.

NEGREIROS, Teresa. *Teoria do Contrato*: Novos Paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

OLIVEIRA, Marco Antonio de. Breve Histórico Acerca da Legislação Brasileira Sobre Marca e a Repressão à Concorrência Desleal. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 164, 2020.

PATROCÍNIO, Daniel Moreira do. Princípio da Exaustão dos Direitos de Propriedade Intelectual e a Importação Paralela. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 84, 2006.

PERALTA, Patrícia Pereira et al.. A Indicação de Procedência como Instrumento de Diferenciação: o Caso do Doce de Pelotas. *REDES - Revista do Desenvolvimento Regional*, Rio Grande do Sul, n. 2, v. 21. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6547683>. Acesso em: 04 ago. 2023.

PERALTA, Patrícia Pereira. O Uso da Indicação Geográfica na Proteção e na Apropriação do Patrimônio Cultural Agroalimentar – Os Casos de Goiabeiras, Serro e Canastra. *Revista Arqueologia Pública*, São Paulo, v. 17. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rap/article/view/8667919>. Acesso em: 08 ago. 2023.

PERES, Sthefani Pinheiro dos Passos; KNOERR, Viviane Coêlho de Séllos. O Regime Jurídico da Livre Iniciativa e da Livre Concorrência na Constituição de 1988: Uma Breve Análise. *Revista Percorso Unicuritiba*, v. 2, n. 39, 2021.

POMPEU, Gina Vidal Marcílio; DE PONTES, Rosa Oliveira. O Princípio da Democracia Econômica e Social e a Constituição Brasileira de 1988. *Revista de Direito Econômico e Socioambiental*, Paraná, v. 8, n. 2, 2017.

PORANGABA, Luis Henrique. Breve Estudo Acerca do Princípio da Exaustão e dos Direitos Residuais Sobre a Marca. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 122, 2013.

PORTELLA, Ana Carolina Lamego Balbino. A Função Social e a Propriedade Industrial. *Revista de Direito da ADVOCEF*, Brasília, DF, v. 1, n. 3, 2006.

PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. *A Concorrência Desleal e o Crime de Falsa Alegação de Direito de Exclusiva*. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/propriedade11.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2023.

PRADO FILHO, José Inácio Ferraz de Almeida. Notas Sobre Direito e Economia das Marcas. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 101, 2009.

PRATA, Ana. *A Tutela Constitucional da Autonomia Privada*. Coimbra: Almedina, 1982.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. *Notas introdutórias sobre o princípio da livre concorrência*. v. 10. Londrina: Scientia Iuris, 2006.

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Por Uma Nova Dogmática para o Direito Privado: Direito Privado a Noção Funcional dos Contratos Empresariais. In: *Anais do XVI Congresso Nacional do CONPEDI*, Florianópolis, Fundação Boitauz, 2008. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/bh/marcia_carla_pereira_ribeiro.pdf. Acesso em: 05 set. 2023.

RIBEIRO, Maria de Fátima. O Contrato de Franquia (Franchising). *Revista Direito e Justiça*, Porto, v. 19, n. 1, 2005.

ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro. Implicações do Princípio da Livre Iniciativa e da Livre Concorrência sobre o Perfil Constitucional da Propriedade Intelectual. [s. L.]. In: *Encontro para o Congresso Nacional do CONPEDI*, nº XVII, 2008.

ROCHA, Ana Claudia Loyola da; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de. A Proteção do Consumidor como Princípio da Ordem Econômica na Constituição de 1988. *Revista de Direito Administrativo e Constitucional*, Belo Horizonte, a. 8, n. 32, 2008.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

SCHMIDT, Martha; MÜLLER, Thaís Carnieletto. A (I)licitude das Importações Paralelas Frente às Práticas de Concorrência Desleal. *Revista Destaques Acadêmicos*, Rio Grande do Sul, v. 8, n. 2, 2016.

SCHMITT, Cristiano Heineck. Contrato de Franquia Empresarial (Franchising). *Revista da Faculdade de Direito da UFRGS*, Rio Grande do Sul, n. 17, 1999.

SECRETARIAT, World Intellectual Property Organization. Interface Between Exhaustion of Intellectual Property Rights and Competition Law. *CDIP/4/4 REV./STUDY/INF/2*, 2011. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_4/cdip_4_4rev_study_inf_2.pdf. Acesso em: 24 out. 2023.

SHERIL, Henry K. As Importações Paralelas na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e o Mercosul. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 25, 1996.

SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

SILVEIRA, Newton. Jurisprudência Comentada: A “Vexata Quaestio” da Importação Paralela de Marcas. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 127, 2013.

STRASBURG JÚNIOR, Carlos Edson. *Da Importância das Indicações Geográficas no Atual Contexto da Empresa Agrária*. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. A Proteção ao Consumidor no Sistema Jurídico Brasileiro. *Revista de Informação Legislativa*, v. 39, n. 155, 2002.

VAZ, Isabel. *Direito Econômico da Concorrência*. Rio de Janeiro: Forense, 1993.

VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto et al.. A Indicação Geográfica como Instrumento para o Desenvolvimento de uma Região: Caso Indicação de Procedência do “Vales da uva Goethe” – SC. *Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição*, Sergipe, v. 3, n. 5, 2014.

ZEGGER, Arthur. Mercado e Concorrência: Abuso de Poder Econômico e Concorrência Desleal. *Revista da SJRJ*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 28, 2010.

DECISÕES JUDICIAIS

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.249.718/CE*, Recorrentes: Diageo Brands BV e Diageo Brasil Ltda., Recorrido: G A C Importação e Exportação Ltda., Rel. Min. Sidnei Beneti, 3 Turma, Julgado em: 18.12.2012. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 12.03.2013.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.207.952/AM*, Recorrentes: Ativa Indústria Comércio e Exportação Ltda. e Konica Minolta Business Solutions do Brasil Ltda., Recorridos: os mesmos, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, Julgado em: 23.08.2011, Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 01.02.2012.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.388.130/PR*, Recorrente: Moment Importação e Exportação Ltda., Recorridos: The Procter & Gamble Company e Procter & Gamble do Brasil S/A., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, Julgado em: 05.03.2018. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 16.03.2018.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.728.041/SP*, Recorrente: Canon Kabushiki Kaisha, Recorridos: Plena Comercial Atacadista Ltda., Principal do Brasil Comercial Atacadista Ltda. e Sea Venture Empreendimentos e Participações Ltda., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, Julgado em: 13.12.2020. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 17.12.2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 609.047/SP*, Recorrente: American Home Products Corporation, Recorrido: LDZ Comércio Importação e Exportação Ltda., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, Julgado em: 20.10.2009, Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 16.11.2009.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 691.738/SC*, Recorrente: Administração, Construção e Incorporações de Imóveis Ltda, Sant'Ana, Recorrido: BESC S.A. Crédito Imobiliário, Rel. Min. Nancy Andrigghi, 3ª turma, Julgado em: 12.05.2005. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 26.09.2005.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 930.491/SP*, Recorrentes: Corporación Habanos S/A, Cemi Ltda. e Puro Cigar de Habana Ltda., Recorrido: Nobres Tabacos Ltda., Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, Julgado em: 12.04.2011, Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 19.04.2011.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo, *Apelação Cível nº 1087543-93.2015.8.26.0100*, Recorrente: Alfood Importação, Indústria e Comércio Ltda, Apelado: Consorzio Del Prosciutto Di San Daniele, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Hamid Bdine, Julgado em: 10.08.2016, Diário de Justiça Eletrônico, São Paulo, SP, 31.08.2016.

FONTES LEGISLATIVAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 05 abr. 2023.

BRASIL. Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994. *Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm. Acesso em: 10 jun. 2023.

BRASIL. Decreto n. 75.541, de 31 de março de 1975. *Promulga a Convenção que Institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual*. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75541-31-marco-1975-424175-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 10 jun. 2023.

BRASIL. Decreto n. 75.572, de 8 de abril de 1975. *Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967*. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 10 jun. 2023.

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. *Institui o Código Civil*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 07 jul. 2023.

BRASIL. Lei n. 13.966, de 26 de dezembro de 2019. *Dispõe sobre o sistema de franquia empresarial e revoga a Lei n. 8.955, de 15 de dezembro de 1994 (Lei de Franquia)*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/113966.htm. Acesso em: 24 ago. 2023.

BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. *Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 10 jun. 2023

BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 10 jun. 2023.

O (A) autor (a) desta obra monográfica entregue ao final do curso declara, para todos os fins, ser este um trabalho inédito e autoriza o Departamento de Direito da PUC-Rio a divulgá-lo em qualquer meio, no todo ou em parte, resguardados os direitos autorais conforme legislação vigente. Informa, ainda, que **o referido trabalho foi feito integralmente por ele (ela), respeitando o Direito Autoral de terceiros, sendo o(a) presente Autor(a) responsável única e exclusivamente por qualquer plágio ou uso de inteligência artificial que nele venha a ser identificado durante o semestre ou em outro momento futuro.**