



CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES

CURSO DE DIREITO

**A IMPORTAÇÃO PARALELA FRENTE ÀS PRÁTICAS DE  
CONCORRÊNCIA DESLEAL**

Martha Schmidt

Lajeado, junho de 2014

Martha Schmidt

## **A IMPORTAÇÃO PARALELA FRENTE ÀS PRÁTICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL**

Monografia apresentada na disciplina Trabalho de Curso II - Monografia, do Curso de Direito, do Centro Universitário UNIVATES, como parte da exigência para a obtenção do título de Bacharela em Direito.

Orientadora: Prof. Ma. Thaís Carnieletto Müller

Lajeado, junho de 2014

Martha Schmidt

## **A IMPORTAÇÃO PARALELA FRENTE ÀS PRÁTICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL**

A banca examinadora abaixo aprova a Monografia apresentada na disciplina de Trabalho de Curso II - Monografia, do Curso de Direito, do Centro Universitário UNIVATES, como parte da exigência para a obtenção do grau de Bacharela em Direito:

Prof. Ma. Thaís Carnieletto Müller - orientadora  
Centro Universitário UNIVATES

Prof. Me. Renato Luiz Hilgert  
Centro Universitário UNIVATES

Sra. Cristiane Reimers  
Centro Universitário UNIVATES

Lajeado, 26 de junho de 2014

## RESUMO

Embora a proteção à propriedade intelectual e contrária à concorrência desleal esteja prevista na legislação brasileira e em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, a Constituição Federal consolida a ordem econômica no princípio da livre concorrência, razão pela qual divergências são verificadas no tratamento da importação paralela na Justiça Brasileira. Assim, a presente monografia tem como objetivo analisar eventual caracterização da importação paralela como forma de concorrência desleal. A metodologia deste estudo qualitativo envolveu os tipos de proteção da Propriedade Industrial, passando pela identificação de aspectos relevantes da concorrência desleal, até chegar ao foco principal do trabalho, a importação paralela frente às práticas de concorrência desleal. Para isso, foram utilizadas técnicas bibliográficas, consistentes em doutrina, artigos de periódicos e materiais de estudiosos encontrados em sites especializados, bem como técnica documental, que consiste na análise da Constituição Federal, de legislações referentes à propriedade intelectual, bem como de decisões jurisprudenciais. A pesquisa revelou que a legislação brasileira recepcionou no ordenamento jurídico o princípio da exaustão nacional de direitos, cuja interpretação estabelece que, via de regra, a importação paralela é vedada.

**Palavras-chave:** Propriedade intelectual. Concorrência desleal. Importação paralela.

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANVISA -	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
GATT -	General Agreement on Tariffs and Trade
INPI -	Instituto Nacional de Propriedade Intelectual
LDA -	Lei de Direitos Autorais
LPC -	Lei de Proteção de Cultivares
LPI -	Lei de Propriedade Industrial
MAPA -	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
MDIC -	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
OMC -	Organização Mundial do Comércio
RFB -	Receita Federal do Brasil
SISCOMEX -	Sistema Integrado de Comércio Exterior
SNPC -	Serviço Nacional de Proteção de Cultivares
TRIPS -	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

## SUMÁRIO

<b>1 INTRODUÇÃO.....</b>	<b>7</b>
<b>2 A PROPRIEDADE INTELECTUAL.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tipos de proteção da propriedade intelectual.....	14
2.1.1 Direito Autoral.....	14
2.1.2 Patente de invento e de modelo de utilidade.....	19
2.1.3 Desenho industrial.....	21
2.1.4 Marca.....	24
2.1.5 Indicações geográficas.....	25
2.1.6 Obtenção de cultivares.....	27
<b>3 A CONCORRÊNCIA (DES)LEAL.....</b>	<b>31</b>
3.1 Histórico.....	33
3.2 A concorrência desleal na Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.....	34
3.2.1 Atos confusórios.....	35
3.2.2 Atos tendentes ao descrédito.....	36
3.2.3 Atos tendentes ao erro.....	37
3.3 Requisitos para a configuração da concorrência desleal.....	39
3.3.1 Desnecessidade de dolo ou de fraude, bastando a culpa do agente.....	39
3.3.2 Desnecessidade de verificação de dano em concreto.....	40
3.3.3 Necessidade de existência de colisão.....	40
3.3.4 Necessidade de existência de clientela.....	41
3.3.5 Ato ou procedimento suscetível de repreensão.....	42
<b>4 IMPORTAÇÃO PARALELA COMO FORMA DE CONCORRÊNCIA.....</b>	<b>43</b>
4.1 Conceito de importação paralela.....	43
4.2 Regras para importação de bens.....	45
4.2.1 Tratamento Administrativo.....	45
4.2.2 Tratamento Aduaneiro.....	47
4.2.3 Tratamento Tributário.....	48
4.3 Aspectos econômicos da importação paralela.....	50
4.4 A importação paralela frente ao princípio da exaustão de direitos .....	53
4.5 As práticas de concorrência desleal e a importação paralela.....	58

<b>5 CONCLUSÃO.....</b>	<b>66</b>
<b>REFERÊNCIAS.....</b>	<b>70</b>



## 1 INTRODUÇÃO

A proteção aos direitos relativos à propriedade intelectual vem ganhando importância no atual ordenamento jurídico brasileiro, nos últimos anos. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, especialmente nos termos do artigo 5º, incisos XXVII, XXXVIII e XXIX, é evidente a preocupação legislativa em assegurar os direitos de autor e conexos, bem como aos criadores de inventos industriais, proteção na utilização de suas criações, marcas e aos nomes de empresas. Portanto, a condição constitucionalmente eleita pelo legislador como direito fundamental torna a proteção ao direito da propriedade intelectual direta e explícita.

Nesse contexto, torna-se imperioso o estudo da proteção à propriedade intelectual, uma vez que, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal consolida a ordem econômica do país na valorização do trabalho e na livre iniciativa, assim previsto no artigo 170, inciso IV, o ordenamento jurídico impede o exercício de determinadas práticas comerciais por caracterizarem formas desleais de concorrência.

Assim, verifica-se que, se de um lado, a legislação assegura ao criador/autor a proteção dos direitos em relação à sua criação/obra, criando uma espécie de monopólio (ao menos temporário) de exploração econômica, por outro, tem como princípio a livre concorrência.

Nesse diapasão, encontra-se a prática da importação paralela, também conhecida como comércio paralelo, que trata de mercadorias/serviços que, vendidos para fora de seu país de origem, retornam a ele sem autorização do titular da propriedade intelectual. No entanto, o presente estudo justifica-se em razão de tal prática ser objeto de divergências pelos tribunais brasileiros, na medida em que se discutem os benefícios/prejuízos trazidos por ela, bem como

a sua legalidade frente à proteção aos direitos da propriedade intelectual e à concorrência desleal.

Nesse sentido, o estudo tem por objetivo analisar a eventual caracterização da importação paralela como forma de concorrência desleal. Assim, a presente monografia discute o problema: há prática de concorrência desleal na importação de mercadorias protegidas por direitos de propriedade intelectual, que, vendidas para fora de seu país de origem, retornam a esse país sem a anuência do titular do direito de propriedade intelectual?

Como hipótese para a solução do problema, tem-se que o titular do direito da propriedade intelectual suporta custos a fim de garantir seus direitos sobre sua marca ou produto comercializado. Investiu em tecnologia e inovação com o intuito de criar produtos/serviços novos. Por isso, a prática da importação paralela é proibida em determinados países, uma vez que o importador paralelo não suporta tais custos, encontrando-se o produto protegido no território nacional.

Tendo em vista o caráter subjetivo do tema, a abordagem será qualitativa, na qual busca-se a compreensão do tema e a interpretação dos dados encontrados para a realidade, conforme explicam Mezzaroba e Monteiro (2009). Para isso, será empregado o método dedutivo, cuja realização se dará por meio de técnicas bibliográficas, fundadas em doutrina, artigos de periódicos e materiais de estudiosos da área encontrados em sites especializados, bem como em técnicas documentais, que consistem no uso de legislação, em especial as leis nº 6.610/98 e nº 9.279/96, tratados internacionais, a Constituição Federal de 1988 e jurisprudência de Tribunais Superiores.

Dessa forma, o primeiro capítulo do desenvolvimento deste estudo tem como objetivo específico descrever noções gerais sobre propriedade intelectual, abordando, detalhadamente, os tipos de proteção: direito autoral, patente de invento, modelo de utilidade, desenho industrial, marca, indicações geográficas e obtenção de cultivares.

No segundo capítulo, serão identificados aspectos relevantes à concorrência desleal no ordenamento jurídico brasileiro, conforme o segundo objetivo específico. Primeiramente, será descrita a evolução histórica da concorrência desleal, passando por sua regulamentação na Convenção da União de Paris, bem como pela descrição dos requisitos que configuram essa prática.

Para finalizar, o terceiro capítulo tem como objetivo específico apresentar o conceito de importação paralela e o tratamento concedido aos produtos importados ao Brasil. A análise dos aspectos econômicos da importação paralela, bem como essa prática frente ao princípio da exaustão de direitos e a posição adotada pela legislação e pelos tribunais brasileiros quanto à eventual caracterização do comércio paralelo como ato de concorrência desleal.



## 2 PROPRIEDADE INTELECTUAL

Em que pese a legislação nacional prever diferentes modalidades de proteção da propriedade intelectual no ordenamento jurídico, tanto na Constituição Federal como em leis esparsas, antes de se adentrar à análise de cada uma delas é necessário discorrer sobre a fundamentação do direito de propriedade intelectual, conforme explica Di Blasi (2010, p. 24):

A propriedade, no seu sentido lato, assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e reavê-los do poder de quem injustamente os possui – sendo este direito o poder de uma pessoa sobre um bem, observando a função social prevista na Constituição da República Federativa do Brasil.

O direito de propriedade dos bens incorpóreos é, também, regido pelas mesmas regras gerais do direito de propriedade, ressalvando a natureza dos bens jurídicos e incorpóreos, e as regras estabelecidas pela Lei de propriedade industrial de direito autoral, e correlatas. Estas constituem o direito de propriedade intelectual. A propriedade dos bens incorpóreos é regida por regras específicas constituindo *o direito da propriedade intelectual*. (grifos do autor)

Depreende-se do trecho citado acima, que a propriedade intelectual é um ramo do direito que tem por objetivo conceder proteção aos bens imateriais, industriais e autorais (e correlatos), com valor econômico. E sobre a forma pela qual o bem adquire valor econômico, Jaquemim e Schrans apud Barbosa (2003, p. 19):

Em geral, um bem não adquire uma utilidade econômica, ou ainda, uma coisa não se converte em bem, senão graças aos direitos que se têm sobre ela. Assim, uma certa forma de propriedade está na base das trocas. Esta propriedade confere, com efeito, um controle do bem ou do serviço, de forma que haja uma relação entre o fato de adquirir e o de dispor. Assegura a possibilidade de excluir, até certo grau, a utilização por outrem. Além disso, comporta o direito de ser transferida. Quanto mais estritos são os princípios de exclusividade e de transferência da propriedade de um bem, mais o valor comercial desse bem tenderá a subir. Em suma, o verdadeiro bem é menos a coisa do que os próprios direitos.

Por essa razão, o Código Civil define os direitos do proprietário, no art. 1228; como a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa evidenciando que o proprietário tem o direito de

reaver a coisa do poder de quem a tenha injustamente, por isso: “as características econômicas da propriedade serão, assim, o controle sobre o bem [...], e a possibilidade de excluir a utilização por outrem”, conforme os dizeres de Barbosa (2003, p. 19).

Como justificativa para a necessidade de atribuir-se proteção para os bens imateriais, Barbosa apresenta a Teoria do *Market Failure*:

O pressuposto de uma teoria dos limites da propriedade intelectual, num contexto de economia de mercado, é a assunção de que em primeiro lugar, a livre concorrência deve presidir todas as relações econômicas; e que, em segundo lugar, é uma falha ou impossibilidade de correto funcionamento da livre concorrência em que consiste a propriedade intelectual.

Assim, se um agente de mercado investe num desenvolvimento de uma certa tecnologia, e esta, por suas características, importa em alto custo de desenvolvimento e facilidade de cópia, o mercado é insuficiente para garantir que se mantenha um fluxo de investimento. Com efeito, a apropriação pelo concorrente da nova solução técnica permite que este reduza as margens de retorno do primeiro investidor. Quem não investe aufere, assim, maior prêmio do que aquele que realiza os gastos com o desenvolvimento da tecnologia. Temos aí a imperfeição do mercado, que desfavorece a continuidade do investimento em inovação (BARBOSA, 2003, p. 72).

Com a preocupação de assegurar o desenvolvimento econômico/tecnológico e impedir que quem não investe se locuplete às custas do criador, o artigo 5º, incisos XXVII, XXVIII e XXIX, da Constituição Federal prevê:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

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;

Basso (2011, p. 55), acerca da disposição constitucional sobre a Propriedade Intelectual, explica o fato destes bens imateriais constarem no Título II:

Dessa forma, a proteção aos inventos industriais, bem como às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tornaram-se espécies de direitos elevadas pelo constituinte à condição constitucionalmente reconhecida e indiscutível de ‘direitos e garantias

fundamentais'. A definição da marca como um direito de propriedade, na Constituição, é, portanto, de ordem direta e explícita.

Além do que dispõe a Carta Magna, a legislação brasileira possui em seu ordenamento as Leis nº 9.610/98, nº 9.279/96, nº 9.456/97 e nº 9.609/98, consistentes, respectivamente, na Lei de Direitos Autorais (LDA), Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei de Proteção de Cultivares (LPC) e Lei de Propriedade Intelectual de Programa de Computador.

Sobre os princípios constitucionais aplicáveis à Propriedade Intelectual, Barbosa (2007) ensina que são aplicáveis a todos os tipos de proteção o princípio da inderrogabilidade do domínio público e o princípio da especificidade das proteções. O primeiro, de acordo com o autor, diz respeito à finitude dos direitos relativos à Propriedade Intelectual, uma vez que a propriedade, eventualmente, cairá em domínio público, apenas divergindo em seu termo final, conforme legislação vigente (BARBOSA, 2007).

Acerca do princípio da especificidade das proteções, o mesmo doutrinador ensina: “Cada direito de propriedade intelectual terá a proteção adequada a seu desenho constitucional e ao equilíbrio ponderado dos interesses aplicáveis, respeitada a regra de que só se pode apropriar o que não está no domínio público” (BARBOSA, 2007, p. 51-52).

Além desses dois princípios, que aplicam-se a todas as modalidades de propriedade intelectual, o princípio da exaustão de direitos, mencionado por Basso (2011), especificamente, sobre o princípio da exaustão de direitos e a doutrina da *first sale*.

Basso (2011, p. 04) acerca da define cada instituto, bem como a íntima relação que preservam entre si:

Dito de outra forma: o direito (o poder) de excluir outros da venda ou distribuição do produto ou serviço protegido pela propriedade intelectual, sem autorização do titular do direito, é limitado à ‘primeira venda’ (*first sale*), porque com ela os direitos do titular do bem se esgotam – se exaurem ali mesmo. Vê-se que o ato comercial de disponibilizar o produto no mercado pela ‘primeira venda’, praticado pelo titular do direito (diretamente ou por seu licenciado ou agente), traz implícito o princípio jurídico da ‘*exaustão do direito*’. Este princípio é comum em todos os sistemas legais (tanto nos direitos internos como nos instrumentos internacionais). Isso equivale a dizer que, além das limitações temporais, o controle dos direitos por parte de seu titular sobre os objetos e serviços termina – encerra-se (exaure-se, esgota-se) no momento em que este objeto ou serviço, sobre o qual recai o direito de propriedade intelectual, é posto no mercado pela primeira vez, *first sold*, pelo titular do direito (ou com seu consentimento).

Disso deflui que a doutrina da *first sale* e o ‘princípio da exaustão de direitos de propriedade intelectual’ são faces da mesma moeda, isto é, inseparáveis. Aquela vinculada à perspectiva comercial/geográfica (de mercado), e esta à perspectiva legal/jurídica relativa aos limites do exercício dos direitos. (grifos da autora)

Desse modo, tem-se que, tanto o princípio da exaustão de direitos quanto a doutrina da *first sale*, exercem a função de limitadores dos direitos relativos à propriedade intelectual, tendo em vista que, ocorrida a primeira venda do produto/serviço oferecido pelo titular do direito (ou licenciado), esse perde os direitos sobre a propriedade intelectual.

Conforme explicitado acima, verifica-se que, embora a legislação que disciplina a formação desses direitos seja interna, seu exercício não é necessariamente restrito ao âmbito de seu país de origem, como ensina Basso (2011, p. 09):

Contudo, ainda que a ‘territorialidade’ seja um princípio norteador das marcas e patentes, no que diz respeito à constituição dos direitos dos titulares (existência, validade e eficácia), quando se trata do exercício desses direitos, os países não estão obrigados a restringir suas políticas de exaustão aos limites do território nacional.

Nesse sentido, vislumbra-se a existência de diferentes conceituações geográficas do princípio da exaustão de direitos, fundamental ao entendimento do tema do presente estudo. No que toca à exaustão nacional, a citada pesquisadora afirma que os efeitos da exaustão de direitos somente atinge o país do titular do direito (ou seu licenciado). Desse modo, quando postos à venda, os direitos relativos à propriedade intelectual esgotam-se somente dentro do território nacional, não se podendo controlar sua revenda dentro desse espaço. Perante os demais países, o agente remanesce como titular desses direitos.

A exaustão internacional, a *contrario sensu*, diz respeito ao produto que, vendido licitamente (pelo titular do direito ou licenciado) dentro ou fora dos limites nacionais, encerra o direito do titular da propriedade intelectual. Segundo Basso (2011, p. 11-12), tem-se a exaustão regional, que:

[...] se encontra entre a nacional e a internacional, mas não se aplica globalmente. A exaustão regional existe baseada e fundamentada em tratados, e impõe-se apenas entre os países signatários. Seu maior exemplo é o caso da União Europeia que adota esse princípio [...] O conceito de território e a sua extensão, para fins de exaustão de direitos, estão limitados aos países signatários, dentro dos quais prevalece a exaustão internacional, enquanto as vendas de terceiros países submetem-se ao princípio típico da exaustão nacional.

Imperioso salientar que, para cada modalidade de propriedade intelectual (patentes de invenção, marcas, direitos de autor e conexos), é possível aplicar um conceito geográfico diferente de exaustão de direitos (nacional, internacional e regional). Assim, dentro de um mesmo território podem vigorar diferentes políticas referentes à exaustão de direitos, adotadas pelo governo de acordo com suas necessidades internas (BASSO, 2011).

Feitas as considerações iniciais acerca da Propriedade Intelectual, impõe-se adentrar ao estudo dos tipos de proteção.

## 2.1 Tipos de proteção da propriedade intelectual

Quanto ao objeto de estudo da propriedade intelectual, Di Blasi (2010, p. 24-25) o classifica nas categorias artística, técnica e científica. Acerca das criações artísticas, o autor afirma que “englobam obras literárias, escritas ou orais; as obras musicais, cantadas ou instrumentadas e as obras estéticas biodimensionais (desenhos, pinturas, gravuras, litografias, fotografias etc.) ou tridimensionais (esculturas e obras de arquitetura)”. Tais criações recebem proteção por meio da Lei nº 9.610/98, que será analisada posteriormente.

Quanto às criações técnicas, o doutrinador as define como invenções, afirmando que as regras de proteção encontram-se estabelecidas nas leis de patentes elaboradas por cada país (DI BLASI, 2010, p. 25). No que toca à categoria científica, o autor as resume em descobertas e, por isso, não são passíveis de proteção:

As concepções científicas são, por essência, as descobertas nos diversos campos da física, da química, da biologia, da astronomia, etc. A despeito da imensurável contribuição prestada à humanidade, a *descoberta* não é passível de ser protegida. O autor de uma descoberta não faz jus à sua propriedade e, quando muito, é agraciado pelas academias de ciência. O fato pode ser interpretado por não se considerar a descoberta a criação de algo novo. Trata-se de um fenômeno natural, ignorado até então. O autor teve o mérito de antecipar a sua revelação, ou conhecimento, à humanidade. Trata-se de um descobridor, não de um criador, não tendo direitos de propriedade (DI BLASI, 2010, p. 25).

Ainda, importa mencionar que referido autor classifica a propriedade industrial como “uma espécie do gênero propriedade intelectual” (DI BLASI, 2010, p. 25), regulada pela Lei nº 9.279/96.

### 2.1.1 Direito Autoral

Em síntese, os direitos autorais são:

[...] um conjunto de normas legais e prerrogativas morais e patrimoniais (econômicas) sobre as criações do espírito, expressas por quaisquer meios ou fixadas em quaisquer suportes, tangíveis ou intangíveis. São concedidos aos criadores de obras intelectuais e compreendem os direitos de autor e os que lhe são conexos. Eles se inserem na área que algumas correntes doutrinárias chamam de Direitos Intelectuais, embora seja mais conhecida com o nome de Propriedade Intelectual (DIREITOS AUTORAIS, 2009, texto digital).

Assim, vislumbra-se que os direitos autorais podem ser vistos sob dois aspectos: as prerrogativas patrimoniais e as prerrogativas morais, conforme refere-se a Lei nº 9.610/98, também conhecida como Lei de Direitos Autorais (LDA): “Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou” (art. 22).

Acerca dos direitos patrimoniais, Bittar (2005, p. 49) ensina que “consistem em um conjunto de prerrogativas de cunho pecuniário que, nascidas também com a criação das obras, manifestam-se, em concreto, com a sua comunicação ao público”.

Para a exploração econômica da criação é necessário prévia consulta ao autor, a fim de que este forneça autorização expressa para tal fim, tendo em vista que o artigo 4º da LDA dispõe que os negócios jurídicos sobre direitos autorais interpretam-se restritivamente, os novos usos, não previstos ou não existentes à época da contratação, permanecem com o autor (BITTAR, 2005).

Sob o aspecto patrimonial, encontra-se tudo aquilo que se refere ao “aproveitamento econômico da obra”, que por ser um direito real, pode ser objeto de negociação e transmissão. Tais direitos, encontram-se tipificados no artigo 29 da Lei nº 9.610/98, exigindo a autorização prévia e expressa do autor para utilização de sua obra (SILVA JÚNIOR, 2013, texto digital).

Os direitos morais, por seu turno, “são reconhecidos em função do esforço e do resultado criativo, a saber, da operação psicológica, com a qual se materializa, a partir do nascimento da obra, verdadeira externalização da personalidade do autor” (BITTAR, 2005, p. 46). A Lei nº 9.610/98, no artigo 24, elenca os direitos morais previstos ao autor:

Art. 24. São direitos morais do autor:

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;

III - o de conservar a obra inédita;

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-la, como autor, em sua reputação ou honra;

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;

VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;

VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.

Por sua natureza, os direitos morais são inalienáveis e irrenunciáveis; entretanto, os direitos previstos nos incisos I a IV, transmitem-se aos sucessores em razão da morte do autor (artigos 24, §1º e 27, ambos da LDA).

Quanto à vigência da proteção, enquanto os direitos morais são imprescritíveis (BITTAR, 2005), os direitos patrimoniais sobre as obras artísticas, literárias e científicas têm proteção durante toda a vida do autor, perdurando por 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao seu falecimento (SILVA JÚNIOR, 2013, texto digital), aplicando-se igual prazo às obras póstumas, tudo conforme artigo 41, *caput* e §único, da LDA. Em relação aos direitos patrimoniais advindos de obras fotográficas e audiovisuais, a proteção é contada de 1º de janeiro do ano seguinte à sua divulgação (art. 44, LDA) e tem duração de 70 anos.

No caso de falecimento de qualquer participante da obra audiovisual, mesmo ainda não concluída, poderá ser a obra exibida para fins econômicos, sendo a remuneração prevista ao falecido destinada ao espólio ou seus sucessores (art. 92, §, único, LDA).

Bittar (2005, p. 23) ensina que para haver a proteção da obra pelo direito autoral é preciso que a criação seja dotada de originalidade: “deve ser integrada de componentes individualizadores” a fim de que não seja confundida com outra preexistente. Acerca desse requisito, o autor lembra que não se exige “novidade absoluta, eis que inexorável é, de um outro modo, o aproveitamento, até inconsciente, do acervo cultural comum”, bastando a “existência, pois, de contornos próprios, quanto à expressão e à composição” para que a criação seja protegida (BITTAR, 2005, p. 23).

A lista exemplificativa de obras protegidas pelo direito autoral encontra-se no artigo 7º, da Lei de Direitos Autorais:

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

- I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
- II - as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza;
- III - as obras dramáticas e dramático-musicais;
- IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;
- V - as composições musicais, tenham ou não letra;
- VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
- VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;
- VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
- IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;

- X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
- XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;
- XII - os programas de computador;
- XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

Desse modo, à exceção dos programas de computador, que tem proteção prevista em legislação específica (Lei nº 9.609/98), e cujo registro se dará perante o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI, as demais criações podem ser registradas nos respectivos órgãos competentes: no Escritório de Direitos Autorais (EDA) da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), para o registro de obras literárias, desenhos e músicas; no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), para o registro de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo; na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para o registro de obras de artes visuais; e na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro para o registro de obras musicais e de publicações. Vide leis nº 10.994/04 e nº 12.192/10 que tratam, respectivamente, sobre o depósito legal de publicações e de obras musicais na Biblioteca Nacional (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, 2006, texto digital).

Acerca do tema, é importante lembrar que o registro não é obrigatório, tendo em vista que este possui cunho declaratório, e não constitutivo, razão pela qual a obra, mesmo não tendo sido registrada possui proteção (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, texto digital). Nesse sentido dispõe o artigo 18 da LDA: “a proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro”.

Há de se salientar, ainda, que existe na LDA um rol de condutas que não constituem ofensa aos direitos de autor, impondo limites à proteção do direito autoral:

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:

I - a reprodução:

- a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;
- b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza;
- c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;
- d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários;

II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou;

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;

VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro;

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa;

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.

Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito.

Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais.

Além dos direitos autorais, a LDA normatiza, no artigo 89 e seguintes, a proteção dos direitos conexos, que, nas palavras de Bittar (2005, p. 152), são “os direitos reconhecidos, no plano dos de autor, a determinadas categorias que auxiliam na criação ou na produção, ou ainda, na difusão da obra intelectual”, que são os artistas intérpretes, os executantes, os produtores fonográficos e as empresas de radiodifusão, disciplinando especificamente os direitos de cada categoria.

A proteção a essas categorias é justificada por várias razões: as criações no âmbito artístico, no caso dos artistas intérpretes e executantes, são criações intelectuais e enquanto criações intelectuais, merecem proteção; auxiliam na divulgação da obra e “resguardam interesses econômicos de categorias que atuam na fixação e na colocação de obras intelectuais ao público” (BITTAR, 2005, p. 154).

Normalmente, os titulares dos direitos conexos concedem à obra nova forma, havendo a caracterização de criação intelectual e a concessão de proteção pela LDA, por essa razão, eles têm direito:

a) A menção do nome, em qualquer interpretação ou execução; b) o impedimento a gravações, reproduções ou transmissões ao produtor de fonogramas; c) a realização de fixações na radiodifusão; [...] d) a autorização de emissões e a comunicação pela televisão; [...] e) a autorização de reproduções na radiodifusão, a par de outras de

ordem geral como o direito à integridade da interpretação; o direito de reivindicá-la; o de modificá-la, saldo restrições legais, e outros (BITTAR, 2005, p. 158).

Ainda sobre os direitos conexos, importa salientar a necessidade do titular do direito conexo em obter a autorização do titular do direito autoral quando a nova forma da obra estiver relacionada à atividade econômica, por isso, o intérprete deve ter autorização do autor do texto para interpretar a obra; a empresa para transmiti-la; o executor para vocalizá-la (BITTAR, 2005).

Bittar (2005, p. 158) aponta limitações para os direitos conexos, em razão da necessidade de manter a nova forma da obra próxima à sua forma original:

Guiado por esse princípio basilar, o universo do direito conexo apresenta, em relação ao do direito autoral, as limitações consequentes, ficando, portanto, a criação desse nível sempre adstrita à original, no respeito à sua textura e à sua integridade, e aos contornos balizados dos negócios jurídicos com que a obra primígena se coloca em cena, no ar, ou em suporte material, conforme o caso.

Por fim, insta mencionar que a Lei nº 9.610/98, em seu artigo 96, determina que “é de setenta anos o prazo de proteção aos direitos conexos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à fixação, para os fonogramas; à transmissão, para as emissões das empresas de radiodifusão; e à execução e representação pública, para os demais casos”, o que significa que, a proteção de 70 anos é contada a partir da comunicação ao público.

### **2.1.2 Patente de invento e de modelo de utilidade**

Acerca da invenção, Di Blasi (2010, p. 29) diz que “a invenção pode ser entendida como o bem incorpóreo, resultado da atividade inventiva [...] Compreende-se por atividade inventiva a disposição e o esforço intelectual do homem para a criação”. Nesse sentido, reproduz-se *ipsis litteris*:

A invenção, embora possa aludir a um produto, aparelho ou processo, entre outros, não é a representação corpórea destes objetos. Trata-se de uma concepção, isto é, um conjunto de regras de procedimento, estabelecidas por uma pessoa ou um conjunto de pessoas especiais – os inventores -, as quais utilizando-se dos meios ou elementos fornecidos pela ciência possibilitaram a obtenção de um bem corpóreo (por exemplo: um produto, aparelho ou processo) que venha a proporcionar um avanço técnico substancial em relação ao estado da técnica (DI BLASI, 2010, p. 29).

No mesmo sentido, Labrunie (2007, p. 101) afirma que “uma característica das invenções que seria buscar uma solução para um problema de ordem técnica observado pelos inventores, os quais, na tentativa de resolvê-lo, criam algo até então inexistente”.

Diante disso, pode-se afirmar que a invenção não se constitui em um bem físico, mas em uma ideia (fruto da criatividade do homem), surgida a fim de proporcionar um progresso em relação ao estado anterior do objeto inventado (DI BLASI, 2010).

Além das invenções que dizem respeito a um produto, são objetos de proteção os processos, que consistem em “regras que estabelecem os meios técnicos para a obtenção do produto. Em outras palavras, podemos dizer que o produto é o bem final, enquanto o processo é o seu meio de obtenção. São eles: usos, aplicações, métodos, etc” (DI BLASI, 2010, p. 35).

Na classificação elaborada por Di Blasi (2010, p. 36), há, ainda, a possibilidade de se proteger as invenções de aparelhos, que, conforme ensina o autor, são “invenções relacionadas aos aparelhos responsáveis pelo processo de obtenção dos produtos”. E sobre o assunto, o autor acrescenta que “no conjunto de fases de produção realizadas por um único aparelho, ou no conjunto de aparelhos que geram um produto, apenas uma fase ou um aparelho – ou todos eles – podem ser aperfeiçoados, caracterizando novas invenções”.

Sobre a patente de processo, Barbosa (2003) ensina que há exclusividade somente sobre o meio de produção, de modo que o resultado somente resta protegido caso não puder ser produzido de outra forma. É nesse sentido o que prevê o artigo 42, §2º, da LPI: “ocorrerá violação de direito da patente de processo [...] quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente”.

Em relação à patente de produto, Barbosa (2003, p. 390) afirma que “a proteção do produto (a chamada reivindicação *per se*) garante ao titular a exclusividade do mesmo, que como ele seja produzido”.

Em relação ao modelo de utilidade, o artigo 9º da Lei nº 9.279/96, o classifica como o “objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”. Portanto, é toda forma nova, criada a partir de atividade inventiva, que confira a um objeto de utilização prática, ou a parte dele, e de aplicação industrial, um “aumento de sua capacidade de utilização” (DI BLASI, 2010, p. 39).

Assim, a invenção e o modelo de utilidade são oriundos da criação intelectual: em ambas modalidades assegura-se proteção jurídica por meio da concessão de patentes (LABRUNIE, 2007).

A Lei de Propriedade Industrial prevê, no seu artigo 42, a proteção conferida pela patente:

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

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

Di Blasi (2010, p. 44) afirma que “a concessão de uma patente é um privilégio temporário outorgado pelo Estado àqueles que criam ou desenvolvem algo em benefício da sociedade”.

A proteção patentária irá vigor pelo prazo de 20 anos, em relação à patente de invenção, e por 15 anos, em relação à patente de modelo de utilidade, sendo contado, em ambos casos, a partir da data do depósito, conforme disposto no artigo 40 da LPI.

E sobre a atuação estatal na garantia dos direitos concedidos pela obtenção da patente, Di Blasi (2010, p. 44) é taxativo:

Isso possibilita, portanto, que o inventor exerça seus direitos em juízo, com o objetivo de cessar a contrafação e, eventualmente, reaver possíveis prejuízos contra terceiros que, sem consentimento, estejam, por qualquer meio, explorando sua invenção. Sem este privilégio, a simples cópia do resultado final da invenção, sem dispêndios com a sua pesquisa, o seu desenvolvimento, construção de protótipos etc., permite aos copiadorees a venda do produto a preços e qualidades bem inferiores aos do autêntico inventor. Sem contar que estes copiadorees irão adquirir parte da clientela destinada ao inventor.

Procedimentalmente, o pedido de patente deve ser direcionado ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em atendimento à Lei nº 9.279/96. Deferida a patente, o titular pode impedir o uso da invenção/modelo por terceiros não autorizados (LABRUNIE, 2007).

### **2.1.3 Desenho Industrial**

A Lei nº 9.279/96, em seu artigo 94, define a modalidade desenho industrial como “a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa

ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”.

Nas palavras de Di Blasi (2010, p. 40), referida modalidade de propriedade industrial “é um bem incorpóreo que constitui um meio de expressão da criatividade do homem e que se exterioriza pela sua forma ornamental, ou pelo seu padrão definido pela disposição de linhas e cores, de um objeto suscetível de utilização industrial”. Acerca do conceito de desenho industrial, o autor continua:

O desenho industrial confere uma configuração ornamental nova e específica ao produto, de modo a torná-lo inconfundível pelo público consumidor. Por exemplo, os desenhos industriais para carroceria de automóveis, recipientes de bebida, embalagens, frascos de perfumes, produtos de higiene, eletrodomésticos, utensílios do lar etc., devem ser dotados de características especiais configurativas ornamentais que induzam o consumidor a identificar a sua procedência industrial. Do mesmo modo, um desenho de automóvel pode, de imediato, levar à mente do observador o nome da fábrica que o produziu (DI BLASI, 2010, p. 40).

Assim, vislumbra-se que, para a caracterização de um desenho industrial, é necessária a presença dos requisitos novidade e originalidade. Tais condições encontram-se definidas no artigo 96 da Lei nº 9.279/96, que dispõe que “o desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica”, enquanto que o artigo 97 do mesmo diploma legal prevê que “o desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores” (SILVEIRA, 2007).

Além desses requisitos, Barbosa (2003) afirma que a suscetibilidade de industrialização é essencial à concessão da proteção do desenho industrial, uma vez que ausente esse requisito, tem-se a proteção prevista pelo direito autoral (conforme explicado no item 2.1.1).

O desenho industrial protegido pela Lei de Propriedade Industrial compreende, conforme Di Blasi (2010, p. 40):

Assim como as invenções, os modelos de utilidade e os desenhos industriais são protegidos pelas leis da propriedade industrial. É bom frisar que, sob o manto protetor destas, somente devem estar os *designs* aplicáveis de forma prática nos diversos segmentos da indústria. Os modelos e as obras de cunho puramente artístico, como pinturas, entalhes, esculturas etc., são protegidos pelos direitos de autor.

Então, somente será considerado como desenho industrial os *designs* passíveis de aplicação industrial, recebendo, assim, a tutela da propriedade industrial; enquanto as obras de

caráter artístico receberão a proteção do direito autoral, conforme depreende-se da redação do artigo 98 da Lei nº 9.279/96.

Moro (2007, p. 327) apresenta três diferentes teorias a fim de compatibilizar as regras do desenho industrial e do direito autoral: “teoria da unidade da arte, teoria da dissociabilidade e a posição intermediária, que nada mais é do que a associação das anteriores”, ressaltando que a teoria adotada pela legislação brasileira:

[...] não prevê a cumulação absoluta dos desenhos industriais ao direito autoral, tendo-a como regime comum. Contudo, também não veda a cumulação de ambas as proteções, pois em nenhum momento estabelece que um objeto só pode ser protegido por um único desses dois institutos. Pode-se, com isso, inferir que a cumulação de proteções nesses casos é perfeitamente possível, desde que a obra preencha todos os requisitos para cada uma dessas proteções (MORO, 2007, p. 330).

Cabe referir o que Silveira (2007, p. 290-292) explica sobre os desenhos industriais:

[...] reduzem-se a objetos de caráter meramente ornamental, objetos de gosto, como se dizia no passado. A proteção, no caso, restringe-se à nova forma conferida ao produto, sem considerações de utilidade, podendo achar-se aplicada seja a um objeto útil ou não. Tal forma, entretanto, deve achar-se desvinculada da função técnica, isto é, não pode consistir em uma forma necessária para que o produto preencha a sua finalidade, hipótese em que seria o caso de um modelo de utilidade. A nova forma, de caráter ornamental, aplica-se a qualquer classe de objetos, desde que possam ser industrializados, caso contrário estariam fora do âmbito de proteção da Lei de Propriedade Industrial.

Sobre a proteção concedida a tal modalidade de propriedade industrial a Lei nº 9.279/96, em seu artigo 106, prevê que “depositado o pedido de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado”.

Desse modo, verifica-se que, “diversamente das patentes de modelo de utilidade, que passam por um exame de mérito de todos os requisitos exigidos, no caso do registro de desenho industrial, o exame é meramente formal” (MORO, 2007, p. 310). Por isso afirma:

A concessão é, portanto, praticamente imediata, o que pode ser visto como positivo, pois atende aos reclamos do mercado no qual ele se insere. Mas, por outro lado, a falta de exame dos requisitos torna o registro frágil e vulnerável, já que não se tem certeza de que o desenho protegido cumpre os requisitos de fundo da proteção. É certo que o próprio titular do registro, se tiver interesse, poderá solicitar uma análise dos requisitos a posteriori, de acordo com o disposto no art. 111 da LPI. Essa opção legislativa foi adotada na Lei nº 9.279/96; antes dela havia uma análise da existência dos requisitos, determinantes para a concessão da proteção de desenho industrial (MORO, 2007, p. 310-311).

A proteção concedida pelo registro do desenho industrial é semelhante à proteção patenteária, conforme dispõe o artigo 109 c/c artigo 42 da Lei nº 9.279/96, conferindo ao “titular o direito de uso exclusivo e de impedir terceiro de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com esses propósitos o produto objeto do registro, sem sua autorização” (MORO, 2007, p. 311).

#### 2.1.4 Marca

Em relação à marca, a Lei nº 9.279/96, em seu artigo 122, define como marcas suscetíveis de registro “os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”, o que levou Barbosa (2003, p. 803) a conceituar a marca como:

[...] o sinal visualmente representado, que é configurado *para o fim específico* de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença destes dois requisitos: capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a *apropriabilidade*, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado (grifos do autor)

Desse modo, além da marca distinguir produtos industriais e serviços profissionais de mesmo gênero ou atividade semelhante, é, em relação ao seu titular, forma de constituir clientela e, em relação ao consumidor, um meio de orientá-lo no momento da compra, uma vez que essa lhe fornece dados de procedência e condições de qualidade e desempenho (DI BLASI, 2010); o que leva o autor a afirmar que, no aspecto econômico, a função da marca é diferente:

Ela atua, em essência, no plano comercial: do ponto de vista público, na defesa do consumidor, evitando confusão; e do ponto de vista privado, auxiliando o titular no combate à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário. Especialmente em um momento no qual se verifica a globalização do mercado internacional, a marca assume papel fundamental na economia das nações, sendo sua regulamentação dever soberano dos Estados (DI BLASI, 2010, p. 293).

No entanto, é importante salientar que a marca não possui o atributo de determinar a qualidade de um produto/serviço marcado, à exceção da marca de certificação:

O que não temos dúvidas é que a marca não tem uma função de garantia da qualidade dos produtos ou serviços com ela assinalados (com exceção das marcas de certificação ou de garantia, como veremos). A garantia de qualidade poderá, quando muito, ser uma função derivada. O consumidor pode escolher um certo produto com determinada marca em função da sua qualidade, mas é apenas uma qualidade esperada, resultante, por exemplo, das experiências anteriores ou da publicidade. Todavia o comerciante ou industrial titular da marca não está obrigado a manter essa

qualidade, embora tenha interesse se quer conservar clientela (ALMEIDA, 1999, p. 335-336).

Feitas tais considerações, cumpre discorrer brevemente acerca dos requisitos necessários à constituição da marca, quais sejam, a distintividade, veracidade e novidade relativa (BARBOSA, 2003). O primeiro diz respeito à qualidade do signo (da marca) em distinguir determinado produto/serviço do domínio comum. A veracidade é requisito, uma vez que a marca não pode levar o consumidor ou o concorrente ao engano. Por fim, a novidade relativa é o “requisito de que a marca tem de se distinguir dos outros signos já apropriados por terceiros; ou mais precisamente, é a exigência de que o símbolo possa ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros” (BARBOSA, 2003, p. 807).

### 2.1.5 Indicações geográficas

Dentre as modalidades de propriedade industrial elencadas na Lei nº 9.279/96, verifica-se as indicações geográficas, classificadas, pela própria Lei, em seu artigo 176, em indicação de procedência e denominação de origem. Nesse sentido, dita legislação define:

Art. 177. Considera-se 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.

Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Em ambas figuras, exige-se o estabelecimento do responsável pela extração, produção ou fabricação do produto ou do prestador do serviço, no local designado. No caso da denominação de origem, o responsável deve, ainda, atender aos requisitos de qualidade, como é o caso da produção de vinhos, em que, segundo Barbosa (2003, p. 913), “os regulamentos pertinentes não só indicam os exatos locais de plantio (demarcações às vezes com minúcia de metros), mas também a insolação, a qualidade da cepa, a distância entre as vinhas, etc”.

Sobre a denominação de origem, o autor continua:

Assim, entre os elementos a serem apresentados no caso de designação de origem está a descrição das qualidades e características do produto ou do serviço, a descrição do processo ou método de obtenção do produto ou serviço, [...] os elementos que comprovem a existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços, bem como sobre o produto ou serviço e prova de que os produtores ou prestadores de serviços estejam lá estabelecidos e operando (BARBOSA, 2003, p. 913).

No tocante à proteção concedida, verifica-se a existência de exclusividade subjetiva, uma vez que a todos os produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, e somente a eles, é facultado o uso da indicação geográfica. No entanto, de acordo com Barbosa (2003, p. 915) “o uso de indicação geográfica *notoriamente* vinculada a um artigo ou um serviço [...] não será ponto característico de nenhuma marca ou propaganda” (grifos do autor).

É o que dispõe o artigo 181 da Lei nº 9.279/96: “o nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência”. Nesse sentido, Almeida (1999, p. 345) esclarece:

Mas quando é que existe falsa indicação de procedência? Julgamos que não existe quando o nome geográfico usado como marca é arbitrário e de fantasia em relação aos produtos em causa. São exemplos clássicos de <<Polo Norte>> para bananas, de <<Alasca>> para tabaco ou <<Evereste>> para leite em pó. Nestes casos não existe qualquer possibilidade de o público interpretar o termo geográfico como sendo a verdadeira origem dos produtos. Tais produtos nunca poderiam ser produzidos ou fabricados no local indicado como marca, e para o público tal nome geográfico pode gerar diversas associações, mas nunca a ideia de origem.

E continua, afirmando que não se verifica falsa procedência quando verificado outro significado conhecido para o nome geográfico, bem como “quando o nome geográfico é o de uma pequena vila, cidade ou outro local praticamente desconhecido” (ALMEIDA, 1999, p. 346).

Quanto ao registro das indicações geográficas, o artigo 182, § único, da Lei nº 9.279/96, dispõe que o INPI estabelecerá as condições exigidas para o registro. Nesse aspecto, Barbosa (2003, p. 916) destaca que o registro de indicação geográfica não possui caráter constitutivo, pois “o direito nasce do conhecimento do local como origem da atividade econômica, e não do registro, ainda que esse possa ser requisito quanto aos efeitos das indicações na via administrativa (por exemplo, para impedirem, *ex officio*, registro de marcas)”. No caso da denominação de origem, há ainda a necessidade de prova de determinados requisitos de qualidade ou características, permanecendo o caráter declaratório do registro.

### 2.1.6 Obtenção de Cultivares

Assim como ocorre com a propriedade industrial, a base constitucional da obtenção de cultivares encontra-se no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, mencionado anteriormente:

Desta forma, além dos *inventos industriais*, o texto constitucional prevê a possibilidade de proteção, sempre dentro dos parâmetros do interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, de *criações industriais*.

[...]

Quais serão tais criações? Serão elas *criações*. Aqui, como na hipótese anterior, não se trata de proteção a descobertas. E serão elas *industriais*, ou seja, práticas numa acepção econômica. Assim como dá fundamento à construção da lei ordinária, a Carta também lhe dá limites e constitui obrigações correlativas. Em grande parte, a proteção dos cultivares compartilha do estatuto constitucional das patentes [...] (BARBOSA, 2003, p. 726).

Nesse sentido, a Lei nº 9.456/97 institui a Lei de Proteção de Cultivares, definindo como cultivar:

Art. 3º Considera-se, para os efeitos desta Lei:

[...]

IV - cultivar: variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos;

Em outras palavras,

Uma cultivar é resultado de melhoramento em uma variedade de planta que a torne diferente das demais em sua coloração, porte, resistência a doenças. A nova característica deve ser igual em todas as plantas da mesma cultivar, mantida ao longo das gerações. Embora a nova cultivar seja diferente das que a originaram, não pode ser considerada geneticamente modificada, o que ocorre é uma nova combinação do seu próprio material genético (BRASIL, 2010, texto digital).

Do conceito de cultivar previsto na Lei nº 9.456/97, depreendem-se os requisitos essenciais para atribuir-se proteção às cultivares: “a distintividade, homogeneidade e estabilidade (técnicos); a novidade (jurídico); e a utilidade (econômico). Além disto, requer-se ainda que a cultivar seja provida de uma denominação própria” (BARBOSA, 2003, p. 732).

Outro requisito é o da utilidade, vislumbrado no artigo 3º, que menciona que a cultivar deva ser “passível de utilização pelo complexo agroflorestal”, entendendo-se como tal “o conjunto de atividades relativas ao cultivo de gêneros e espécies vegetais visando, entre

outras, à alimentação humana ou animal, à produção de combustíveis, óleos, corantes, fibras e demais insumos para fins industrial, medicinal, florestal e ornamental” (art. 3<sup>a</sup>, XVIII, LPC).

Quanto à denominação, requisito essencial à concessão da proteção prevista na Lei nº 9.456/97, deve a cultivar possuir uma única denominação, que pode “estar associada a uma marca industrial ou comercial ou a um nome comercial ou ainda a uma denominação similar” (GARCIA, 2004, p. 100).

Nesse ponto cabe destacar que a Lei veda a denominação de cultivar somente por forma numérica; proibindo também aquela designação que ressalte atributos comuns a outras cultivares e que evidencie “características intrínsecas com a finalidade de destaque comercial frente às demais cultivares da mesma espécie, bem como (aquela que destaque) a procedência da cultivar” (GARCIA, 2004, p. 100), tudo conforme o artigo 15 da LPC:

Art. 15. Toda cultivar deverá possuir denominação que a identifique, destinada a ser sua denominação genérica, devendo para fins de proteção, obedecer aos seguintes critérios:

I - ser única, não podendo ser expressa apenas de forma numérica;

II - ter denominação diferente de cultivar preexistente;

III - não induzir a erro quanto às suas características intrínsecas ou quanto à sua procedência.

Os incisos V, VI, VII e VIII do artigo 3<sup>o</sup> da LPC trazem a definição dos demais requisitos destacados:

Art. 3<sup>o</sup> Considera-se, para os efeitos desta Lei:

[...]

V - nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies;

VI - cultivar distinta: a cultivar que se distingue claramente de qualquer outra cuja existência na data do pedido de proteção seja reconhecida;

VII - cultivar homogênea: a cultivar que, utilizada em plantio, em escala comercial, apresente variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo critérios estabelecidos pelo órgão competente;

VIII - cultivar estável: a cultivar que, reproduzida em escala comercial, mantenha a sua homogeneidade através de gerações sucessivas;

Tem-se, assim, o requisito novidade descrito no inciso V; o requisito distintividade, no inciso VI; a homogeneidade, no inciso VII e a estabilidade, no inciso VIII. Para a melhor compreensão do tema, Barbosa (2003, p. 732) afirma que a “**homogeneidade** implica em que vários *exemplares* de uma mesma variedade tenham similaridades suficientes entre si para merecer sua identificação varietal”. E exemplifica que “é preciso que todos os tipos de tulipa, proposto como cultivar, tenham os descritores relevantes” (grifos do autor).

Acerca da estabilidade, Barbosa (2003, p. 732) ensina que resta verificada quando “após várias séries de reprodução ou propagação, a variedade mantenha suas características descritas”.

É nesse sentido que o artigo 3º, inciso II da LPC, estabelece:

Art. 3º Considera-se, para os efeitos desta Lei:

[...]

III - margem mínima: o conjunto mínimo de descritores, a critério do órgão competente, suficiente para diferenciar uma nova cultivar ou uma cultivar essencialmente derivada das demais cultivares conhecidas;

Conforme depreende-se da leitura do artigo 3º inciso IV da LPC, verifica-se a presença de “descritores”, cuja finalidade é esclarecida por Garcia (2004, p. 85):

A proteção de uma cultivar somente é admissível se ela for distinta, homogênea e estável. No entanto, para ser possível avaliar esses requisitos o legislador estipulou a criação de descritores, que têm como finalidade identificar a planta. Esses descritores podem ser a cor da planta, a espessura, sua resistência a um determinado inseto, ou seja, características que diferenciam uma cultivar de outra.

Tais descritores serão criados pelo órgão competente, no caso, o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), “que estabelecerá as características básicas do conjunto de ‘descritores’ necessários para diferenciar uma nova cultivar ou um cultivar derivada das demais cultivares já conhecidas” (GARCIA, 2004, p. 85).

Quanto ao alcance da proteção das cultivares prevista na Lei nº 9.456/97, o artigo 2º determina que:

A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País.

Assim, o modo pelo qual busca-se a proteção do direito intelectual das cultivares por meio da Lei nº 9.456/97 é pelo direito de melhorista, impossibilitada sua proteção por meio de patentes (GARCIA, 2004). Importa mencionar que melhorista, conforme dispõe o artigo 3º, I, da LPC é “a pessoa física que obtiver cultivar e estabelecer descritores que a diferenciem das demais”.

Nesse ponto deve-se destacar, que, muito embora o direito de melhorista “refere-se ao trabalho realizado por ele, por suas ideias, seu conhecimento científico, de produzir uma nova

variedade”, a LPC estabelece a propriedade intelectual como um bem móvel em razão do valor patrimonial que possui o direito do inventor (GARCIA, 2004, p. 88).

Assim, uma vez preenchidos os requisitos legais acima citados, o pedido de proteção, que deve referir-se a somente uma cultivar, deverá ser formulado diretamente ao SNPC. Este, por sua vez, realizará uma análise técnica, verificando a viabilidade de concessão da proteção. (GARCIA, 2004).

Caso o pedido seja deferido, a cultivar terá proteção de 15 anos (exceto videiras, árvores frutíferas, árvores florestais e árvores ornamentais, cuja proteção é de 18 anos) até a planta cair em domínio público, com vigência a partir data da concessão do Certificado Provisório de Proteção (art. 11, LPC).

Assim, concluído o estudo acerca dos tipos de proteção da Propriedade Intelectual, o capítulo seguinte tratará sobre as práticas de Concorrência Desleal.

### 3 A CONCORRÊNCIA (DES)LEAL

Em que pese a Constituição Federal não estabelecer, de forma expressa, a existência de condutas que consistam em concorrência desleal, a proteção contra a concorrência desleal desenha-se no artigo 170 do referido diploma legal, que prevê os princípios gerais da ordem econômica, tais como a livre concorrência e a defesa do consumidor (JABUR, 2007).

A partir da noção de liberdade, prevista no artigo 170 da Constituição Federal, encontra-se a proteção à concorrência leal, conforme esclarece Barbosa (2003, p. 291):

Quando cada concorrente entra num mercado específico, encontra aí certos padrões de concorrência, mais ou menos agressivos, que vão definir sua margem de risco. Embora tais padrões possam alterar-se com o tempo, ou conforme o lugar, há padrões esperados e padrões inaceitáveis de concorrência. Dentro de tais padrões, pode-se formular uma *expectativa razoável de receita futura* (grifos do autor).

Assim, a fim de se proteger a “expectativa razoável de um padrão de competição” (BARBOSA, 2003, p. 293), o ordenamento jurídico prevê, no artigo 2º da LPI, a tutela da concorrência desleal: “a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: [...] V - repressão à concorrência desleal”.

Doutrinariamente, a concorrência ilícita divide-se em duas classificações: concorrência desleal, que é o objeto de estudo do presente trabalho; e a ilicitude competitiva, chamada de infração da ordem econômica, que não será abordada (COELHO, 2009).

Os prejuízos causados pela concorrência desleal estão adstritos ao universo do empresário, vítima da prática irregular, razão pela qual o legislador não determinou instrumentos de repressão administrativa a tais atos, restringindo-se aos de cunho penal e

civil. Na infração da ordem econômica, há a ameaça de “estruturas da economia de mercado, e, portanto, um universo muito maior de interesses juridicamente relevantes são atingidos” (COELHO, 2009, p. 190).

No entanto, diferenciar a concorrência leal da concorrência desleal não é tarefa simples, uma vez que em ambas há o objetivo do empresário de prejudicar seus concorrentes. Conforme afirma Coelho (2009, p. 191) “a intencionalidade de causar dano a outro empresário é elemento presente tanto na concorrência lícita como na ilícita”.

E ensina que o que diferencia a concorrência leal da desleal são os meios empregados pelo empresário para a captura da clientela: “há meios idôneos e meio inidôneos de ganhar consumidores, em detrimento de concorrentes. Será, assim, pela análise dos recursos utilizados pelo empresário, que se poderá identificar a deslealdade competitiva” (COELHO, 2009, p. 191).

A relação existente entre a propriedade industrial e a concorrência desleal, por sua vez, é verificada por Gama Cerqueira apud Jabur (2007, p. 344):

[...] a repressão da concorrência desleal confunde-se com a propriedade industrial sob o ponto de vista dos princípios em que se baseiam. Ou, melhor dito, a repressão da concorrência desleal constitui o princípio básico da propriedade industrial, ao mesmo tempo em que esta constitui a concretização daquele princípio, na legislação positiva.

Sobre essa relação, Jabur (2007, p. 346) continua:

Não se deve, todavia, confundir concorrência desleal com propriedade intelectual. Pode, com efeito haver ação contra concorrência desleal independentemente da existência de direito da propriedade intelectual e vice-versa. A violação de um direito de propriedade intelectual prescinde da configuração de concorrência desleal.

É importante mencionar que a matéria possui grande relevância encontrando-se no artigo 195 da LPI as condutas que caracterizam crime de concorrência desleal, possuindo cunho de proteção ao consumidor (uma vez que este também é prejudicado com tais práticas), razão pela qual se prevê a proteção contra métodos coercitivos ou desleais como direito básico do consumidor (art. 6º do CDC), além de consistir em princípio da Política Nacional das Relações de Consumo, prevista no Código de Defesa do Consumidor (JABUR, 2007):

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

[...]

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

A presente monografia, no entanto, foca nas práticas de concorrência desleal como forma de captura desonesta de clientela, pela ótica do empresário somente, afastando o estudo da concorrência desleal em relação ao consumidor. Dito isso, visando a melhor compreensão do tema, impende discorrer brevemente acerca da origem histórica da teoria jurídica da concorrência desleal.

### 3.1 Histórico

O início do desenvolvimento do comércio deu-se no período medieval, mediante o funcionamento das corporações e das guildas. No entanto, o princípio da livre competição era desconhecido, uma vez que a produção era rigidamente regulada por essas duas instituições primitivas de comércio. Como consequência dessa rígida disciplina, a incidência de monopólios tornou-se tão acentuada, que tal modelo de comércio restou insustentável (REQUIÃO, 2007).

Com a Revolução Industrial foi concebida a liberdade de comércio de forma irrestrita, “tendo os economistas clássicos, surgidos pouco antes, feito acentuadamente a apologia da livre concorrência, elevada à categoria de lei natural, pedra angular da economia capitalista” (REQUIÃO, 2007, p. 351).

Ressalta-se que a doutrina liberal foi dominante durante o século XIX, assegurando a livre concorrência como medida necessária. Entretanto, aos poucos, percebeu-se que “devido aos abusos da exploração capitalista, logo se compreendeu que o excesso de liberdade resultaria facilmente em opressão” (REQUIÃO, 2007, p. 351). Nesse contexto que surgiu a teoria da concorrência desleal, por meio do *Merchandise Marks Act*, em 1877, positivando a proteção da clientela. Essa teoria baseia-se “na necessidade de proteção dos direitos dos concorrentes, que uma ação contrária à moral ou à lei possa ferir” (BITTAR, 1989, p. 35).

Posteriormente, veio a Convenção da União de Paris (1883) e a Convenção da União de Berna (1886), que se destacam por serem os primeiros documentos a apresentarem um viés jurídico, tendo em vista que, antes delas, as convenções visavam a fins meramente técnicos, administrativos, políticos, econômicos ou militares (BASSO, 2000).

De acordo com a doutrinadora, “as convenções proporcionaram que a ordem jurídica internacional começasse a se voltar diretamente para os indivíduos, onde quer que ele estivesse, a fim de lhe reconhecer direitos fundamentais e protegê-los, o que configura a própria noção de Direito”. Ainda, destaca que ambas convenções “implicam a renúncia dos estados à faculdade de regular de forma independente uma matéria de extrema importância e de interesse, em princípio, eminentemente individual” (BASSO, 2000, p. 108-109).

### **3.2 A concorrência desleal na Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial**

Segundo Jabur (2007), em que pese a matéria de concorrência desleal não ter sido incluída, especificamente, quando da elaboração da Convenção da União de Paris (Dec.1263/94) – primeiro Tratado Internacional sobre Propriedade Industrial - , em 1883, a redação do documento sofreu alterações, culminando no atual texto, que segue:

#### **ARTIGO 10.º-bis**

- 1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.
- 2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.
- 3) Deverão proibir-se especialmente:
  - 1.º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
  - 2.º As falsas afirmações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
  - 3.º As indicações ou afirmações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabrico, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.

Assim, a partir desses padrões mínimos de proteção, Barbosa (2003, p. 294) refere que, de acordo com a citada Convenção, as práticas desonestas podem ser classificadas como atos confusórios, atos tendentes ao descrédito e atos tendentes ao erro.

Antes de se adentrar à análise de cada tipo de ato, cabe lembrar que, conforme ensina Soares (2004, p. 12), os limites da Convenção da União de Paris “terminam naquele enunciado e, em verdade, não podem ir além, posto que cabe àquela Convenção apenas e tão somente o estabelecimento dos princípios básicos”, de modo que se estes restarem acolhidos pelo País, caberá ao Estado desenvolvê-los e especificá-los por meio de lei penal ou civil.

No caso do Brasil, após várias mudanças legislativas (em relação à matéria de propriedade industrial), atualmente vigora a Lei nº 9.279/96, que, em seu artigo 195, disciplina as práticas de concorrência desleal.

### 3.2.1 Atos confusórios

De acordo com Jabur (2007), atos confusórios são aqueles que tendem a causar confusão entre os concorrentes, no que tange ao estabelecimento, produtos ou serviços. No mesmo sentido, define Costa (2011, texto digital): “A confusão caracteriza-se, em uma análise global, por meio de práticas tendentes a captar, ilicitamente, clientela alheia, aproveitando-se da imagem do concorrente, mediante assemelhação indevida”.

Importante lembrar que a confusão pode dar-se por meio de quaisquer sinais distintivos, nos aspectos ortográficos, fonéticos, visuais e mediante cores similares, que, quando absorvidos pelo concorrente, são suscetíveis de induzir o consumidor ao erro (COSTA, 2011).

Jabur (2007) refere que as condutas previstas no artigo 195 da LPI, enquadradas nessa categoria, são as dos incisos IV, V, VI e VIII:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]

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

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

[...]

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

No que toca à conduta descrita no inciso IV, há de se ressaltar que a LPI não prevê registro específico a tais sinais, de modo que, à verificação da prática ilícita basta a identificação do uso precedente da expressão ou sinal indevidamente utilizado ou imitado por concorrente (DOMINGUES, 2009).

Em relação à conduta prevista no inciso V, Jabur (2007) entende que a primeira parte do disposto enquadra-se como ato confusório, enquanto que a segunda parte (referente à

venda, exposição, oferecimento à venda e manutenção em estoque de produtos com nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios), adapta-se à categoria de atos tendentes ao erro.

Acerca da substituição tratada no inciso VI, o intuito do agente que coloca seu próprio nome ou razão social em produto de outrem, sem o seu consentimento, é o de se beneficiar “com o bom conceito que o produto em que a substituição foi efetuada goza no mercado, sua boa aceitação pelos consumidores” (DOMINGUES, 2009, p. 616).

Por fim, a prática prevista no inciso VIII é assim analisada por Domingues (2009, p. 620):

O inciso VIII do art. 195 da Lei nº 9.279/96 refere-se a duas hipóteses distintas: na primeira, o crime consiste em vender, expor ou oferecer à venda produto adulterado ou falsificado, em recipiente ou invólucro de outrem. Na primeira hipótese, o caso mais comum é vender, expor ou oferecer à venda uísque e outras bebidas finas e perfumes estrangeiros adulterados ou falsificados, acondicionados em recipientes ou invólucros originais. Na segunda hipótese, o agente utiliza embalagens, invólucros, recipientes originais de outrem para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado. Na eventualidade do recipiente utilizado ser registrável como desenho industrial, o crime cometido é o previsto nos artigos 187 e 188.

Resume Costa (2011, texto digital), que “caso algum concorrente tente se beneficiar por algum sinal distintivo do patrimônio imaterial de outrem, de maneira que cause a confusão entre os produtos ou estabelecimentos, bem como a subsequente indução do consumidor ao erro” se verificará ato de concorrência desleal.

### 3.2.2 Atos tendentes ao descrédito

Os atos tendentes ao descrédito dizem respeito às “falsas afirmações feitas com o fim de desacreditar o concorrente, seus produtos ou serviços. Parte da doutrina refere-se a eles como atos *denigratórios*” (grifos do autor) (JABUR, 2007, p. 354). Neste caso, o objetivo é a captura da clientela do concorrente por meio da “depreciação do empresário rival e de seus produtos, bens ou serviços que são colocados à disposição no mercado, tendo por objetivo prejudicar a reputação de um concorrente ou seu negócio” (COSTA, 2011, texto digital).

De acordo com o autor acima mencionado:

Entende-se por denigração todo ato capaz de gerar dano de cunho moral ao patrimônio imaterial ou ao próprio titular do empreendimento através da divulgação de publicidades que pautem por alusões, comparações, confronto direto dos produtos

ou colocados à disposição maliciosamente, a fim de afastar a clientela, ou ainda pela veiculação de propaganda enganosa mesmo sem caráter comparativo em detrimento do concorrente, que seja apta a induzir o consumidor ao erro (COSTA, 2011, texto digital).

No entanto, nem toda publicidade comparativa constitui ato de concorrência desleal; é importante lembrar que, se as informações divulgadas aos consumidores forem verídicas, inexistindo a possibilidade de o consumidor ser enganado, a publicidade comparativa é meio idôneo de conquista de clientela. Somente se verificará a existência de concorrência desleal quando houver “a veiculação de informações falsas em detrimento do concorrente, em prejuízo da imagem dele junto aos consumidores” (COELHO, 2009, p. 367).

A conduta tipificada no artigo 195, inciso II da LPI representa um exemplo de ato denigratório: “presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem”. Essa “*falsa afirmação acerca de concorrente* [...] tem como pressupostos específicos para sua configuração, em especial, a existência de efetivo contexto depreciativo e a adoção de meios fraudulentos para o desvio da clientela” (grifos do autor) (JABUR, 2007, p. 354-355).

Nesse ponto, Domingues (2009, p. 612) acrescenta que “a lei não exige que a falsa informação prestada ou divulgada seja *capaz de causar prejuízo ao concorrente*, bastando que a falsa informação haja sido prestada ou divulgada *com o fim de obter vantagem*” (grifos do autor).

Para Barbosa (2003), inclui-se no rol de condutas tendentes ao descrédito, a prevista no inciso I do artigo 195 da LPI, que prevê que comete concorrência desleal quem “publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem”. Tal disposição diz respeito à “falsa alegação efetuada no exercício do comércio, suscetível de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente” (DOMINGUES, 2009, p. 611).

### 3.2.3 Atos tendentes ao erro

Os atos tendentes ao erro consistem nas “indicações ou alegações suscetíveis de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias” (JABUR, 2007, p. 356).

Neste caso, observam-se as condutas descritas nos incisos VII e XIII do artigo 195 da LPI:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

[...]

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

Consideram-se atos tendentes ao erro: atribuir-se recompensa ou distinção, que não obteve, como meio de propaganda, conforme Domingues (2009, p. 618-619):

*Distinções ou recompensas conferidas em exposições e outros certames industriais constituem prêmios que recomendam ao público os produtos que as obtiveram. Por tal razão, os titulares das mesmas as empregam como meio de propaganda, mencionando-as em papéis, rótulos e invólucros. Se assim ocorre, a divulgação de falsas recompensas como meio de propaganda constitui ato de concorrência desleal, que prejudica não apenas os verdadeiros titulares de referidas recompensas, mas também os demais concorrentes e consumidores em geral iludidos que são com a propaganda mendaz (grifos do autor).*

Com relação ao inciso XIII do artigo 195 da LPI, verifica-se a impossibilidade de declarar que o produto vendido, exposto ou oferecido à venda, ou mencionado em anúncio ou papel comercial, é patenteado quando, na realidade, não o é. Mais do que isso, constitui crime de concorrência desleal declarar que esse produto é objeto de pedido de patente ou de registro quando não há sequer requerimento depositado junto ao INPI (DOMINGUES, 2009).

Em outro sentido, é o pensamento de Jabur (2007), que defende uma interpretação restritiva, pois a Lei somente disciplina a titularidade da proteção patenteária e do desenho industrial, carecendo de previsão equivalente à falsa titularidade de marca.

Todavia, cabe lembrar que o artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial prevê, ainda, outras condutas que caracterizam a prática de crimes de concorrência desleal, classificados por Jabur (2007) como atos atentatórios à organização do concorrente (que dizem respeito à divulgação de segredo ou *know how*, bem como às práticas de espionagem, divulgação de resultados de testes, etc) e outros atos desleais. No entanto, tal matéria não possui relevância para o presente estudo, razão pela qual não se aprofunda a pesquisa nesse ponto.

### 3.3 Requisitos para a configuração da concorrência desleal:

Em que pese os crimes de concorrência desleal estarem previstos na LPI, Barbosa (2003, p. 297) afirma que “a noção de deslealdade não se limita à lista dos crimes do artigo 195 da LPI”, tendo em vista que a mesma lei assegura ao prejudicado “o direito de haver perdas e danos e o ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta lei” (art. 209, LPI).

Sobre as condutas que podem caracterizar atos de concorrência desleal, cumpre salientar sua classificação em duas categorias: específica e genérica. A concorrência desleal específica, diz respeito àquelas condutas tipificadas como crime, taxativamente, no artigo 195 da LPI, e analisadas no tópico anterior; e a genérica, corresponde à responsabilidade extracontratual e caracteriza-se por meio de condutas não tipificadas (que dão ensejo ao direito de indenização por perdas e danos), conforme disposto no artigo 209 da LPI, sendo, assim, sancionadas apenas no âmbito civil (COELHO, 2009). Entretanto, o conceito de concorrência desleal deve ser analisado considerando-se o caso, como defende Jabur (2007, p. 347):

Dado o já referido caráter onímodo da concorrência desleal, observa a generalidade dos autores a impossibilidade de se estabelecer um conceito e hipóteses fechadas, restritas, de configuração de deslealdade concorrencial. Prevaecem, assim, na doutrina e na legislação, conceitos e noções ‘elásticos’, que serão aplicados casuisticamente.

A compreensão dos atos que podem ser tidos como desleais depende da análise dos requisitos para a configuração da concorrência desleal proposta por Bittar (1989, p. 40): “*a*) desnecessidade de dolo ou de fraude, bastando a culpa do agente; *b*) desnecessidade de verificação de dano em concreto; *c*) necessidade de existência de colisão; *d*) necessidade de existência de clientela; e *e*) ato ou procedimento suscetível de repreensão” (grifos do autor).

#### 3.3.1 Desnecessidade de dolo ou de fraude, bastando a culpa do agente

Assim, basta-se averiguar a conduta praticada pelo agente, diversamente de quando se age com dolo, em que o agente comete o ato buscando determinado resultado. Na concorrência desleal, importa somente o ato praticado, uma vez que o resultado (dano) advém apenas de uma “abstenção do dever de cuidado, a negligência”, o que significa dizer que é

prescindível a verificação da intenção do concorrente quando do cometimento da conduta (COSTA, 2011, texto digital).

### 3.3.2 Desnecessidade de verificação de dano em concreto

Não se exige a concretização do dano, pois, “na ação de concorrência desleal o que importa é a configuração e interrupção dos atos indevidos, pouco importando os prejuízos que foram causados, que poderão ser ressarcidos posteriormente caso comprovado o dever de indenizar” (COSTA, 2011, texto digital).

### 3.3.3 Necessidade de existência de colisão

A colisão de interesses, por sua vez, trata da “identidade de negócios e no posicionamento em um mesmo território, isto é, envolvendo um mesmo mercado relevante” (MOTTA, 2001, texto digital). Aqui, cabe a análise da colisão de interesses sob dois aspectos: a do ramo de atuação dos concorrentes, que, segundo Jabur (2007), consiste na produção ou comercialização de igual produto ou serviço, bem como a localização geográfica dos agentes.

Sobre o assunto, Costa (2011, texto digital) apregoa:

Esse pressuposto significa que não é possível a concorrência, mesmo que leal, entre um empresário do ramo de informática e outro pertencente ao ramo de alimentação, por exemplo, uma vez que não existem interesses conflitantes entre os mesmos. Para a caracterização da concorrência desleal é requisito indispensável que os competidores atuem no mesmo setor de negócios e disputem também o mesmo mercado, ou pelo menos tenham condições de disputá-lo.

Barbosa (2003, p. 285), em sentido contrário, entende que deva se verificar a similitude quanto à finalidade para o consumidor, ao invés da similitude dos produtos:

A identidade objetiva pressupõe uma análise de utilidade do bem econômico: haverá competição mesmo se dois produtos sejam dissimilares, desde que, na proporção pertinente, eles atendam a algum desejo ou necessidade em comum. Assim, e utilizando os exemplos clássicos, a manteiga e a margarina, o café e a chicória, o álcool e a gasolina. É necessário que a similitude objetiva seja apreciada em face do consumidor relevante.

Com relação à definição do âmbito geográfico, Barbosa (2003, p. 287), defende a incidência de “fatores geográficos, tecnológicos e principalmente históricos”, a exemplo de “uma padaria, especializada em pão francês, atenderá seu bairro, não competindo com outra em bairro distinto; uma pizzaria de entrega em domicílio terá um mercado maior”, o que

significa que o consumidor de um bairro, a princípio, não se deslocará ao outro bairro para comprar o mesmo produto.

### 3.3.4 Necessidade de existência de clientela

Quanto à necessidade da existência de clientes, ressalta-se que “o elemento fundamental da concorrência, sua essência mesmo, é o intuito de alargar a clientela, em prejuízo de concorrentes dedicados ao mesmo segmento de mercado” (COELHO, 2009, p. 190).

Logo, a busca pelo aumento do número de clientes é o objetivo da atividade comercial, tendo em vista que “quanto maior a clientela maior será o lucro, o crescimento e o sucesso dos negócios e é a partir do momento que existe a captação injusta da clientela que haverá a configuração da concorrência desleal” (COSTA, 2011, texto digital).

Sobre a efetiva existência de clientela, parte da doutrina compreende ser necessária a existência de “relação de efetiva concorrência entre os agentes quando da prática do ato desleal, não se aceitando que a relação de concorrência seja meramente potencial ou futura” (JABUR, 2007, p. 368). O autor, entretanto, reconhece a existência de posição divergente:

Diferentemente, outros autores, como Celso Delmanto, entendem que a conexão concorrencial não é apenas a presente, podendo ser também a futura ou potencial: ‘[...] Alguém que ainda se prepare para iniciar a disputa (exemplos: um indústria em construção, uma loja em instalação), mesmo não tendo no momento clientela efetiva (só potencial), já é um rival de fato e pode ser sujeito ativo dos delitos. Ou, no reverso, ser vítima de um competidor atuante. Embora o concorrente futuro não seja um disputante em relação ao público consumidor, ele já o é em ligação aos rivais na ativa’ (JABUR, 2007, p. 368).

Nesse sentido, é o posicionamento adotado por Barbosa (2003, p. 284) quando menciona que “o que se verifica [...] com base no interesse potencial de entrar no mercado, é a sanção de comportamento agressivo de agente econômico, na iminência ou com o propósito de ingressar na competição”, podendo, assim, ser punido por práticas de concorrência desleal o agente que ainda não tenha entrado no mercado (com clientela somente em potencial).

### 3.3.5 Ato ou procedimento suscetível de repreensão

O ato ou procedimento suscetível de repreensão deve ser compreendido como “ausência ou [...] desrespeito a preceitos de direito ou de moral, em função dos pressupostos enunciados” (BITTAR, 1989, p. 42).

Nesse caso, a conduta que foge dos “padrões esperados de conduta naquele mercado em questão” (JABUR, 2007, P. 373) praticada com deslealdade pelo concorrente, frustrando a “expectativa razoável de receita futura” (BARBOSA, 2003, p. 290), razão pela qual “mesmo no caso de crimes listados no art. 195, não se deve ceder à tentação de considerar os tipos como abstratos; não satisfeito o *prius* da deslealdade, faltará um elemento crucial do crime, eis que inexistente o objeto da proteção penal” (BARBOSA, 2003, p. 297).

Para a verificação da deslealdade, Jabur (2007) indica que deve haver análise fática, tomando como base as condutas esperadas em determinado mercado, mencionando ser impossível a listagem de todas práticas desleais, o que leva Barbosa (2003, p. 293-294) a dizer:

O que venha a ser lealdade ou deslealdade na concorrência resulta da conformidade ou não do comportamento do competidor ao padrão esperado. Assim, não se apura só o dolo do competidor – especialmente no caso de um crime de concorrência desleal – mas a existência de deslealdade.

[...]

Para que se configura *deslealdade* na concorrência o parâmetro não é legal, mas fático. É preciso que os atos de concorrência sejam contrários aos ‘usos honestos em matéria industrial ou comercial’ (Convenção de Paris, art. 10-bis) ou a ‘práticas comerciais honestas’ (TRIPs, art. 39) –sempre apurados segundo o contexto fático de cada mercado, em cada lugar, em cada tempo. Os textos internacionais fixam parâmetros básicos para o que seja, em princípio, desleal, mas em cada caso a ponderação do ilícito será feita contextualmente. (grifos do autor)

A partir das considerações aqui elaboradas, será formulada, no próximo capítulo, uma análise sobre o fenômeno da importação paralela frente às práticas de concorrência desleal.

## 4 IMPORTAÇÃO PARALELA COMO FORMA DE CONCORRÊNCIA

As inovações tecnológicas, a globalização e a valorização da atividade econômica dão margem à criação de práticas que visam à obtenção de mais lucro, com menos gasto, e em menos tempo. Nesse contexto, insere-se a importação paralela, na qual mercadorias/serviços, vendidos para fora de seu país de origem, retornam a ele sem autorização do titular da propriedade intelectual ou do seu licenciado.

Após a análise feita no capítulo anterior relativa à concorrência desleal, resta discorrer acerca do fenômeno da importação paralela e de sua (i)licitude. Tal discussão dá-se em razão de o ordenamento jurídico prever, por um lado, sobre a proteção à livre concorrência como um princípio da ordem econômica, e por outro, sobre a repreensão às práticas de concorrência desleal.

Verifica-se a ausência de uniformidade no posicionamento dos tribunais brasileiros, uma vez que o julgamento demanda uma análise das circunstâncias de cada caso, à luz da legislação vigente, conforme se verá a seguir.

### 4.1 Conceituação jurídica do fenômeno da importação paralela

De acordo com o explicitado no primeiro capítulo, os direitos da propriedade intelectual são limitados no tempo (conforme disposição legislativa) e no espaço, frente à teoria da exaustão de direitos e a doutrina da *first sale*, que limita à primeira venda o direito de controle sobre o produto. A importação paralela, também conhecida como comércio paralelo, guarda relação com esses conceitos, uma vez que diz respeito a “produtos ou serviços que, vendidos primeiramente fora de seu país de origem (de fabricação, por

exemplo), retornam a esse país por meio de importação – feita por outro que não o titular da propriedade intelectual” (BASSO, 2011, p. 10).

Para Adiers ([2002], texto digital) as importações paralelas “abrem uma oportunidade de negócio, consistente na compra no mercado, cujo preço é praticado em nível inferior, para posterior venda em um outro mercado, em que o preço esteja em um patamar superior”. Para a autora, a importação paralela pode dar-se em três contextos:

No primeiro, uma empresa nacional compra ou licencia os direitos de uma marca estrangeira para fabricar e vender certos produtos, enquanto um importador traz os mesmos produtos ostentando uma marca idêntica e os vende com um preço inferior dentro do mercado doméstico (ADIERS, [2002], texto digital).

Como a empresa local não possui um “controle global sobre sua marca”, a introdução dos produtos no país do titular do direito pode ser realizada por um estrangeiro, ou outra parte que tenha adquirido o produto fora do país. Nesse caso, os produtos possuem uma “fonte independente da empresa local” (ADIERS, [2002], texto digital).

Pode acontecer, também, a seguinte situação: “o titular da marca no mercado local licencia uma terceira parte estrangeira para usar e registrar sua marca em um país estrangeiro e, este último, exporta os produtos para dentro do mercado local do licenciador”, gerando produtos originados do exterior, produzidos pelo estrangeiro licenciado. Há casos, ainda, de que a “firma estrangeira incorpora uma subsidiária local e então registra sua marca com o nome de uma subsidiária, ou cede os direitos de registro para a subsidiária” (ADIERS, [2002], texto digital).

Outra situação, que também pode acontecer, diz respeito:

[...] a importação paralela pode ocorrer quando o licenciado de uma marca é uma empresa afiliada, ou é controlada pelo titular da marca, que é uma companhia estrangeira coligada. A importação paralela ocorre quando o último importa os produtos para dentro do mercado local do licenciado, competindo com a companhia afiliada (ADIERS, [2002], texto digital).

Importante lembrar o que afirma Basso (2011, p. 10): “esses produtos não são ‘contrafeitos’, mas também a importação paralela não traz consigo atestado de que não há violação da propriedade intelectual do titular do direito”, o que quer dizer que mesmo sendo produtos originais, a sua importação pode violar os direitos do titular em um determinado local geográfico.

## 4.2 Regras para importação de bens

A análise do processo de importação é de grande relevância ao esclarecimento da questão abordada na presente monografia, tendo em vista verificar-se que, é por meio desse processo, que entram no país os produtos importados paralelamente.

Por questões didáticas, o estudo das regras para a importação de bens será dividido em três módulos: tratamento administrativo, tratamento aduaneiro e tratamento tributário (Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias).

### 4.2.1. Tratamento administrativo

Inicialmente, quando o agente pretende importar uma mercadoria ao Brasil, deve verificar, junto ao Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), o tratamento administrativo despendido à importação de tal mercadoria, verificando eventual exigência de licenciamento.

O SISCOMEX foi instituído pelo Decreto nº 660, de 25 de setembro de 1992 e consiste em “um sistema informatizado responsável por integrar as atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior, através de um fluxo único e automatizado de informações” (BRASIL, [entre 2010 e 2014], texto digital). Dessa forma:

[...] órgãos de governo intervenientes no comércio exterior podem, em diversos níveis de acesso, controlar e interferir no processamento de operações para uma melhor gestão de processos. Por intermédio do próprio Sistema, o exportador (ou o importador) trocam informações com os órgãos responsáveis pela autorização e fiscalização (BRASIL, [entre 2010 e 2014], texto digital).

Quanto à eventual exigência de licenciamento, a sistemática administrativa divide-se em: (a) importações dispensadas de licenciamento, (b) licenciamento automático, (c) licenciamento não-automático, conforme dispõe o artigo 12 da Portaria nº 23, de 14 de julho de 2011, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

Via de regra, as importações brasileiras não demandam licenciamento, necessitando, apenas, que os importadores providenciem o registro da Declaração de Importação (DI), junto ao SISCOMEX, a fim de dar início aos “procedimentos de Despacho Aduaneiro junto à RFB (Receita Federal do Brasil)”, conforme artigo 13 da citada Portaria. Entretanto, algumas importações necessitam de licenciamento “nos casos em que a legislação exija a autorização

prévia de órgãos específicos da Administração Pública para a importação de determinadas mercadorias, ou quando condições específicas devam ser observadas”. Nesses casos, o importador deve obter uma Licença de Importação com a antecedência prevista na legislação (BRASIL, [entre 2011 e 2014], texto digital).

Quando as importações demandam licenciamento automático (vide o artigo 14 da Portaria nº 23 do MDIC) é possível o licenciamento ser efetuado após o embarque da mercadoria no exterior, anteriormente à realização do despacho aduaneiro de importação (BRASIL, 2011).

As importações cujo licenciamento é não-automático, estão previstas no artigo 15 da Portaria nº 23 do MDIC:

- Art. 15. Estão sujeitas a Licenciamento Não Automático as importações:
- I - de produtos relacionados no Tratamento Administrativo do SISCOMEX e também disponíveis no endereço eletrônico do MDIC para simples consulta, prevalecendo o constante do aludido Tratamento Administrativo, onde estão indicados os órgãos responsáveis pelo exame prévio do licenciamento não automático, por produto;
  - II - efetuadas nas situações abaixo relacionadas:
    - a) sujeitas à obtenção de cotas tarifária e não tarifária;
    - b) ao amparo dos benefícios da Zona Franca de Manaus e das Áreas de Livre Comércio;
    - c) sujeitas à anuência do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq);
    - d) sujeitas ao exame de similaridade;
    - e) de material usado, salvo as exceções estabelecidas nos §§ 2º e 3º do art. 43 desta Portaria;
    - f) originárias de países com restrições constantes de Resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU);
    - g) substituição de mercadoria, nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda nº 150, de 26 de julho de 1982;
    - h) operações que contenham indícios de fraude; e
    - i) sujeitas a medidas de defesa comercial.

Para esses produtos, o licenciamento deverá ser realizado antes do embarque da mercadoria, conforme dispõe o artigo 17 do mesmo documento, uma vez que este somente será autorizado quando a licença for deferida pelo órgão anuente. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (BRASIL, [entre 2011 e 2014]), existem 15 órgãos anuentes no sistema de importação de mercadorias: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Agência Nacional do Cinema (ANCINE), Comando do Exército (COMEXE), Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX), Departamento de Polícia Federal (DPF), Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e

Biocombustíveis (ANP), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA).

Quando a mercadoria estrangeira chega ao porto brasileiro, sua entrada é informada à Receita Federal do Brasil; após, é enviada ao recinto alfandegado e sua disponibilidade é informada à RFB. As mercadorias sujeitas à inspeção da ANVISA e do MAPA necessitam de diferente tratamento enquanto os importadores dos produtos que não necessitam dessa inspeção, podem, de imediato, registrar a Declaração de Importação e encaminhar a documentação à RFB (BRASIL, [entre 2011 e 2014]).

Os produtos que devem ser inspecionados exigem que o importador solicite aos órgãos de controle a fiscalização da mercadoria no recinto alfandegado. Procedida a inspeção, os órgãos anuentes deferem a Licença de Importação pendente no SISCOMEX. Após esse procedimento, o importador pode registrar a Declaração de Importação e encaminhar a documentação à RFB (BRASIL, [entre 2011 e 2014], texto digital).

#### **4.2.2 Tratamento Aduaneiro**

Quando a mercadoria chega ao Brasil, ela deve passar por um procedimento denominado Conferência Aduaneira, realizado pela Receita Federal, que tem como finalidade:

[...] identificar o importador verificar fisicamente a mercadoria e a correção das informações relativas a sua natureza, classificação fiscal, quantificação e valor, e confirmar o cumprimento de todas as obrigações (fiscais e outras), exigíveis em razão da importação. Ou seja, a conferência aduaneira compreende tanto os aspectos documentais relacionados ao despacho de importação quanto os aspectos físicos relacionados à mercadoria (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, [entre 2006 e 2014], texto digital).

Referida conferência aduaneira é realizada por meio de seleção parametrizada, na qual a Declaração de Importação é selecionada por cores: verde, amarela, vermelha e cinza (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, [entre 2006 e 2014], texto digital). Essa declaração deve ser formulada pelo importador no SISCOMEX apresentando as especificações determinadas por instrução normativa, “de acordo com o tipo de declaração e a modalidade de despacho aduaneiro” (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, [entre 2006 e 2014], texto digital).

As cores determinam tratamento diferenciado: a) quanto aos produtos cuja Declaração de Importação é de cor verde o “sistema registra o desembaraço automático da mercadoria, dispensados o exame documental e a verificação física da mercadoria” No entanto, a Declaração de Importação “selecionada para canal verde, no SISCOMEX, poderá ser objeto de conferência física ou documental, quando forem identificados elementos indiciários de irregularidade na importação” (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, [entre 2006 e 2014], texto digital).

b) no canal de cor amarela, “deve ser realizado o exame documental e, não sendo constatada irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensada a verificação física da mercadoria” (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, [entre 2006 e 2014], texto digital).

c) no caso de Declaração de Importação vermelha, “a mercadoria somente é desembaraçada após a realização do exame documental e da verificação física” (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, [entre 2006 e 2014], texto digital).

d) para a mercadoria descrita na Declaração de Importação cinza “deve ser realizado o exame documental, a verificação física da mercadoria e a aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro, para verificar indícios de fraude, inclusive no que se refere ao preço declarado da mercadoria” (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, [entre 2006 e 2014], texto digital).

Após os procedimentos previstos acima, a mercadoria é desembaraçada. Com o desembaraço aduaneiro é registrada a conclusão da conferência aduaneira. O desembaraço da mercadoria é registrado no SISCOMEX, com a emissão eletrônica de documento de importação, quando será autorizada a entrega da mercadoria ao importador, mediante a comprovação do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), salvo disposição em contrário (BRASIL, 2009).

#### **4.2.3 Tratamento Tributário**

Os tributos incidentes na importação de mercadorias estrangeiras no território nacional são: Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição para o PIS/PASEP E COFINS, Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), CIDE-Combustíveis, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

(ICMS) e Taxa de Utilização do SISCOMEX. O cálculo dos citados impostos será formulado de acordo com o valor aduaneiro da mercadoria estrangeira (BRASIL, [entre 2009 e 2014]).

Acerca do valor aduaneiro, o artigo 76 do decreto 6.759/09 determina que “toda mercadoria submetida a despacho de importação está sujeita ao controle do correspondente valor aduaneiro”. O parágrafo único do citado artigo, por seu turno, dispõe que esse controle “consiste na verificação da conformidade do valor aduaneiro declarado pelo importador com as regras estabelecidas no Acordo de Valoração Aduaneira”.

O Acordo de Valoração Aduaneira foi formulado no âmbito do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT – *General Agreement on Tariffs and Trade*) e acerca disso tem-se que:

O Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do GATT, comumente denominado de Acordo de Valoração Aduaneiras do GATT (AVA-GATT), resultou de várias negociações efetuadas no âmbito da Rodada Tóquio, entre 1973 e 1979. As normas sobre valoração aduaneira, dispostas no AVA-GATT, estabelecem que o valor aduaneiro da mercadoria importada deve ser determinado mediante a aplicação sucessiva e sequencial, do primeiro ao último, de seis métodos de valoração. O primeiro e principal baseia-se no “valor da transação”, isto é, no preço efetivamente pago ou a pagar pela mercadoria importada. O segundo método somente pode ser aplicado na impossibilidade de utilização do primeiro, e assim sucessivamente. Na Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais, concluída em 1994, o Acordo tornou-se parte integrante do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT, passando a ser obrigatório para todos os membros da Organização Mundial de Comércio - OMC, criada nessa rodada de negociações (BRASIL, [entre 2003 e 2014], texto digital).

Sobre os valores aduaneiros, o artigo 77 do Decreto 6.759/09:

Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1 e 2, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 1994; e Norma de Aplicação sobre a Valoração Aduaneira de Mercadorias, Artigo 7º, aprovado pela Decisão CMC nº 13, de 2007, internalizada pelo Decreto nº 6.870, de 4 de junho de 2009): (Redação dada pelo Decreto nº 7.213, de 2010).

I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro;

II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I; e

III - o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I e II.

Assim, encerra-se a análise do procedimento de importação aos quais são submetidos os produtos introduzidos no território brasileiro, passando-se, a seguir, à análise dos aspectos econômicos da importação paralela.

### 4.3 Aspectos econômicos da importação paralela

Não é somente no âmbito jurídico que o fenômeno da importação paralela tem importância; economicamente, essa prática tem seus desdobramentos, os quais serão a seguir detalhados.

Desde 1997, as implicações advindas da importação paralela e da exaustão de direitos passaram a ser preocupação internacional, uma vez que, nesse período, restrições ao livre comércio, por qualquer razão, seriam contrárias aos objetivos do GATT/OMC e injustificáveis, por não terem valor de bem-estar econômico. Nesse sentido, na fase pós-OMC, foram elaborados estudos na tentativa de justificar a abertura da importação paralela e do seu papel na liberalização do livre comércio (BASSO, 2011).

Verifica-se que o objetivo do GATT/OMC é a “abertura do mercado por meio do comércio e da concorrência livres”, de modo que a importação paralela auxilia na obtenção desse resultado quando “busca encorajar a concorrência entre os produtores e trazer maiores benefícios para os consumidores”, ao passo que “o princípio da exaustão apenas nacional não se enquadra nesse esquema ao criar barreiras artificiais, dividindo mercados” (BASSO, 2011, p. 156).

Ressalta-se que a importação paralela evita a criação de mercados segmentados, impedindo a atribuição de diferentes preços para o mesmo produto nos diversos países nos quais este é comercializado pelo titular da propriedade intelectual, que, nesse caso, teria controle absoluto da circulação da mercadoria protegida (BASSO, 2011).

Outro argumento seria de que o principal benefício dessa prática ao consumidor consistiria na diminuição do preço das mercadorias importadas, paralelamente:

Se um varejista encontra o produto a preço mais baixo nos Estados Unidos da América do que na Alemanha, certamente irá importar o produto daquele país e não deste último. Isto fará com que o preço cobrado do consumidor seja menor e, assim, esse varejista também compete com outros e os preços vão se acomodando aos interesses dos consumidores. Abrir o mercado nacional para importação paralela pode ter efeito muito positivo no bem-estar dos consumidores (BASSO, 2011, p. 176).

Assim, a abertura promovida pelo comércio paralelo condiz com a “premissa fundamental da teoria básica do comércio paralelo internacional, que é a ‘liberalização das trocas’, e ambas encorajam a produção mais eficiente de produtos e serviços para o benefício

dos consumidores” uma vez que os bens e serviços serão disponibilizados a preços inferiores aos varejistas e, por consequência, aos consumidores (BASSO, 2011, p. 176).

Por essa corrente o princípio da exaustão nacional choca-se com o interesse da propriedade intelectual, que é o de proteger apenas o direito e os bens relacionados ao titular desses direitos, uma vez que, na exaustão nacional, o titular estende “o seu direito exclusivo sobre todo o sistema de distribuição” (BASSO, 2011, p. 157).

Ainda, defendem que não há perda dos benefícios econômicos pelo titular da propriedade intelectual, tendo em vista que:

[...] os bens importados paralelamente foram produzidos com o seu consentimento e vendidos no exterior, de modo que ele recebeu o retorno econômico disso, ainda que não seja aquele arbitrariamente imposto por ele para cada território (BASSO, 2011, p. 157).

Por fim, argumentam, ainda, que o comércio paralelo traz benefícios aos países em desenvolvimento:

Sob a perspectiva da teoria do comércio internacional, menores custos de trabalho e produção implicam ‘vantagem comparativa’ de muitos países em desenvolvimento. A capacidade desses países de atraírem investimentos estrangeiros diretos, com base nessa vantagem comparativa, é muito importante para o desenvolvimento de suas economias. Daí por que regras que restringem a importação paralela podem limitar a obtenção de vantagens dos países em desenvolvimento. A segmentação de mercados permite que os produtores de países desenvolvidos impeçam as importações de bens com preços mais baixos para mercados com preços mais altos (BASSO, 2011, p. 177).

Contudo, nas pesquisas realizadas na fase pós-OMC percebeu-se que:

[...] as teses que tentaram maximizar o grau de eficiência, no que concerne ao nível de preços e melhoria para o consumidor, foram logo contestadas e colocadas à prova na medida em que outros estudos demonstraram que a importação paralela deve ser impedida, pois um fabricante, ao vender um produto para os consumidores americanos por 10 e no México por 5, atende à demanda específica de cada lugar. Um terceiro que reimporta a mesma mercadoria do México para os EUA a preços mais baixos irá desequilibrar o sistema de preços; isto é, para o sistema de preços funcionar satisfatoriamente nos EUA, é preciso restringir o comércio. Caso contrário, os preços no México também subirão, desequilibrando o mercado. A importação paralela para esses casos é forte ameaça para as políticas estratégicas de preços (BASSO, 2011, p. 63).

Desse modo, verificou-se que a entrada desses produtos, paralelamente, acabou prejudicando o produtor original, uma vez foi este quem arcou com os custos iniciais da produção e viu seu mercado sendo captado. Então, se tal prática for inibida, haverá maiores

ganhos aos produtores e maiores investimentos em tecnologia, gerando novos bens e serviços e, com isso, beneficiar o consumidor (BASSO, 2011).

No caso de eventual discriminação de preços e segmentação de mercado, consistentes na prática de elevar os preços em determinados mercados, argumenta-se, na tese contrária ao comércio paralelo que:

Preços mais altos podem resultar, também, de maiores investimentos em marketing, feitos pelo titular do direito naqueles países e não em outros, haja vista as diferenças de custos, além das políticas de câmbio ou de controle de preços de determinado governo. Nesses casos, preços diferentes não refletirão discriminação no sentido de caracterizar prática anticompetitiva (BASSO, 2011, p. 179).

A autora menciona, sobre o princípio da exaustão nacional de direitos:

[...] pode contribuir para o bem-estar dos consumidores se funcionar como uma estrutura de cobrança de preços na qual estes variam conforme os diferentes grupos e suas demandas. Isso porque permite a cobrança de preços mais baixos em países pobres, por exemplo, o que não aconteceria no sistema da exaustão internacional (no qual os produtores iriam escolher distribuir seus produtos somente em mercados em que a importação paralela fosse proibida, o que resultaria na diminuição do bem-estar econômico global) (BASSO, 2011, p. 159).

Os defensores desse princípio (e contrários à importação paralela) afirmam que, mesmo que a importação paralela gere preços inferiores, estes não seriam “resultado de forças competitivas do mercado”, uma vez que “existem governos que limitam a taxa de retorno sobre determinados produtos”. Os preços seriam artificialmente menores por meio de intervenção estatal, gerando concorrência injusta, que seria evitada com a adoção da exaustão nacional (BASSO, 2011, p. 159).

Há, ainda, outras arguições favoráveis à adoção do princípio da exaustão nacional de direitos, tais como a manutenção da qualidade do produto/serviço, uma vez que “produtos importados paralelamente podem não ter as mesmas especificações que as exigidas no mercado do país para onde é importado”, além de questões envolvendo o transporte e a conservação das mercadorias (BASSO, 2011, p. 179).

Outrossim, Basso (2011) destaca a existência de serviços pré e pós-venda, ausentes no comércio paralelo; a facilidade de se verificar a existência de cópias ilícitas em um mercado onde a importação paralela é proibida; bem como, a diminuição dos esforços do produtor/licenciado na elaboração do diagnóstico acerca da demanda do produto e maior precisão na previsão de lucros:

Assim como os produtores, cada licenciado deve concentrar seus esforços em diagnosticar e prever, o mais corretamente possível, a demanda do produto licenciado no país onde ele deve ser suprido. A demanda dos consumidores, para fins de compra para revenda e estoque do produto, depende de inúmeros fatores, dentre os quais as condições econômicas do país [...] Os titulares de direitos da propriedade intelectual não podem fazer muito para ajudar os licenciados a reduzir as incertezas causadas por esses fatores. Contudo, o maior fator que causa incertezas sobre a demanda para um produto licenciado pode ser controlado pelo titular de um direito de propriedade intelectual. Esse fator é a ameaça da importação paralela. Se o titular do direito de propriedade intelectual reduz essa ameaça, o licenciado não precisa despender recursos adicionais coletando informações sobre as condições do mercado e outros países e, especialmente, sobre as atividades de outros licenciados e do próprio licitante (BASSO, 2011, p. 180).

Outro argumento contrário à importação paralela é o de que há prejuízo aos países em desenvolvimento, pois, “se os bens dispostos no mercado de um país em desenvolvimento podem seguir livremente para os países desenvolvidos (no *free-trade*), os produtores vão frear e evitar a cobrança de preços mais baixos nos países mais pobres” (BASSO, 2011, p. 156).

Do ponto de vista econômico, verifica-se a existência de argumentos que embasam a adoção de legislação que permite, bem como a que proíbe a prática do comércio paralelo.

#### **4.4 A importação paralela frente ao princípio da exaustão de direitos**

Conforme visto anteriormente, a existência de regras mínimas de proteção à propriedade intelectual, conforme dispõe o Acordo TRIPS (Dec. 1355/94), deixa a faculdade de adotar o regime de exaustão de direitos desejado, desde que fundamentado nos princípios do citado acordo. Os países signatários do Acordo TRIPS podem, inclusive, adotar diferentes políticas para as diferentes modalidades de propriedade intelectual (marcas, patentes, direitos de autor,...) (BASSO, 2011)

Antes de se proceder a uma análise mais detalhada da política adotada pelo Brasil e seus desdobramentos, cumpre perpassar a implicação dos diferentes conceitos geográficos de exaustão de direitos na prática da importação paralela. Na exaustão nacional de direitos (na qual o direito do titular da propriedade intelectual extingue-se após a primeira venda dentro do produto/serviço em território nacional) a importação paralela é proibida. (BASSO, 2011) Nesse sentido, diz a autora:

A revenda do produto ou serviço somente pode ser feita dentro daquele espaço geográfico determinado. Uma vez que o titular tenha feito a primeira venda dentro desse território determinado, não pode mais controlar as revendas subsequentes dentro daquele espaço territorial/nacional. Certamente, por meio da revenda, o produto pode ir para outro país, mas não poderá retornar ao país de origem onde se

deu a primeira venda. Ou seja, não pode ser importado paralelamente. Diz-se ‘paralelamente’, porque sem autorização do titular e porque o produto já se encontra naquele mercado” (BASSO, 2011, p. 11)

Se o país adota a exaustão internacional de direitos, a importação paralela é permitida, tendo em vista que os direitos do titular da propriedade intelectual esgotaram-se quando da primeira venda, ainda que ocorrida fora do território nacional. (BASSO, 2011)

Caso a exaustão seja regional de direitos (como é o caso da União Europeia), e as importações paralelas sejam permitidas, o são somente quanto aos produtos/serviços postos à venda dentro daquele espaço geográfico definido como bloco econômico ou Estado Região. (BASSO, 2011). Explicita a doutrinadora:

Dessa forma, considerando o exemplo da União Europeia, se um produto é posto no mercado francês, pelo titular da propriedade intelectual (ou com seu consentimento), os direitos dele esgotaram-se neste momento e o produto pode ser revendido em (e para) qualquer país membro da União Europeia. Até mesmo da Grécia, por exemplo, pode ser (re)importado para a França. O que não pode acontecer é o produto, que por meio de vendas chegue ao Brasil (ou outro país não membro da União Europeia), sair deste país e, por revenda, retornar à França – país de origem do produto. Nesta hipótese, o titular do direito pode, pelos meios legais disponíveis na França, impedir a importação paralela. Reconhece-se, portanto, a exaustão de direitos apenas dentro do espaço comunitário. Para os produtos que vêm de fora deste espaço, é proibida a importação paralela (BASSO, 2011, p.12)

Torna-se imprescindível a análise do conceito geográfico do princípio da exaustão de direitos, adotado por cada país, a fim de se verificar a legalidade da prática da importação paralela. No âmbito internacional, convém mencionar aspectos relevantes em relação ao Acordo TRIPS, que, conforme exposto acima tem por objetivo garantir aos Estados membros padrões mínimos de proteção à propriedade intelectual sem, no entanto, impor obstáculos ao desenvolvimento do comércio, contribuindo para a inovação tecnológica. É o que se verifica a partir da leitura do artigo 1.1 do referido acordo, no qual faculta-se aos membros a adoção de níveis superiores de proteção à propriedade intelectual (BASSO, 2000):

1.1 Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

Nesse compasso, interessa mencionar que o Acordo TRIPS, em seu artigo 16.1, atribui um nível de proteção mínimo para as marcas comerciais, com a adoção do regime de exaustão internacional, uma vez que, em sua redação, reconhece que (BASSO, 2011):

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.

Dessa redação, percebe-se a presunção de confusão no caso da utilização de sinais idênticos usados para produtos/serviços idênticos. O Acordo TRIPS presume essa confusão, que, no entanto, poderá ser afastada mediante prova em contrário. Afastada a possibilidade de confusão, a importação paralela é permitida pelo Acordo TRIPS (BASSO, 2011).

No que tange a proteção patenteária, cabe, inicialmente, transcrever os artigos 28.1 e 6 do Acordo TRIPS:

28.1 Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos:

(a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem a venda, vendam, ou importem (6) com esses propósitos aqueles bens;

(b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo e usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo. (Nota 6 da letra “a”) Esse direito, como todos os demais direitos conferidos por esse Acordo relativos ao uso, venda, importação ou outra distribuição de bens, está sujeito ao disposto no Artigo 6

6 Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual.

Esse artigo dispõe que os direitos referidos estão sujeitos à aplicação do disposto no artigo 6 que, por sua vez, “impede o uso do Sistema de Solução de Controvérsias com relação à exaustão e, por outro lado, deixa os Estados-membros livres para determinar as regras e políticas internas relativas ao tema” (BASSO, 2000, p. 31),

Basso (2011) entende que o dispositivo deixa aos estados-membros a faculdade de seguir o regime de exaustão nacional, internacional ou comunitária e, diferentemente do que acontece com as marcas (artigo 16.1, Acordo TRIPS), “o direito de proibir a importação paralela de produtos patenteados [...] não está sujeito a um *standard* mínimo fixado pelo TRIPS” (BASSO, 2011, p. 31).

Referida autora admite a existência de entendimento contrário: para o artigo 28.1 do Acordo TRIPS no sentido de que haveria obrigação dos estados-membros em conceder aos titulares da patente o direito exclusivo de proibir que terceiros produzissem, colocassem à venda, vendessem, usassem ou importassem os produtos patenteados ou advindos de

processos patenteados. E que tal situação não se altera em razão do referido artigo dispor acerca da aplicabilidade do artigo 6 do Acordo TRIPS (que informa que as controvérsias sobre exaustão de direito não serão resolvidas pelo procedimento de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio - OMC) (BASSO, 2011).

Em relação à proteção da modalidade de desenhos industriais, o artigo 26 do TRIPS assegura:

26.1 O titular de um desenho industrial protegido terá o direito de impedir terceiros, sem sua autorização, de fazer, vender ou importar artigos que ostentem ou incorporem um desenho que constitua um cópia, ou seja substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins comerciais.

26.2 Os Membros poderão estabelecer algumas exceções à proteção de desenhos industriais, desde que tais exceções não conflitem injustificavelmente com a exploração normal de desenhos industriais protegidos, nem prejudiquem injustificavelmente o legítimo interesse do titular do desenho protegido, levando em conta o legítimo interesse de terceiros

Quanto ao titular desse direito, ele possui o direito de impedir que terceiros pratiquem atos que tenham por fim a obtenção de lucro (criar, vender ou importar) por meio de desenho protegido. No entanto, a referida regra admite exceção desde que não haja prejuízo injustificado do legítimo interesse do titular do desenho, conforme verifica-se no artigo 26.2 do Acordo TRIPS (BASSO, 2011). No entendimento de Basso (2011, p. 33-34):

Examinando conjuntamente os parágrafos (1) e (2) do art. 26, pode-se concluir que equivalem à exaustão nacional, seguindo a lógica das patentes de invenção, examinadas acima. Isso porque o titular tem (i) o direito de impedir terceiros, sem sua autorização, de fazer, vender, ou 'importar' artigos que ostentem, incorporem ou reproduzam um desenho protegido, e (ii) nenhuma disposição de direito interno, que excepcione os direitos do titular, pode prejudicar injustificadamente seu legítimo interesse protegido. Disso se conclui que esses dois parágrafos do art. 26 são bastante abrangentes a ponto de comportar o direito do titular do desenho de proibir a importação paralela de produto que ele não autorizou e que contenha ou reproduza seu desenho protegido naquele território de destino da importação.

Logo, diante da leitura do artigo 26, o regime a ser adotado em relação à proteção dos desenhos industriais é o da exaustão nacional; entretanto, o artigo 6º do Acordo TRIPS deixa à liberalidade dos Estados-membros qual o regime de exaustão de direitos a ser por eles adotado. Tal conflito é verificado por Basso (2011, p. 34):

Contudo, como tantas vezes enfatizado, muito embora essa seja a conclusão que se extrai da racionalidade do art. 26, os Estados-membros estão livres para estabelecer suas regras e políticas sobre exaustão dos direitos sobre os desenhos industriais, como disposto no art. 6º.

Quanto aos desenhos industriais, é importante salientar que, diversamente do que ocorre com as marcas e patentes, o direito de impedir terceiros de usar, vender, (...) não é um direito exclusivo do titular do desenho industrial. Desse modo, o TRIPS permite “a proteção também no âmbito da concorrência desleal, que não supõe a exclusividade. Isso porque a proteção ao titular do desenho industrial está vinculada aos atos realizados com fins comerciais sem seu consentimento” (BASSO, 2011, p. 33).

Caso a exaustão de direitos esteja relacionada com os direitos de autor e conexos, o artigo 13 do Acordo TRIPS prevê que os membros restringirão as limitações aos direitos exclusivos a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificadamente os interesses legítimos do titular do direito. Além dessa disposição, a Convenção de Berna tem artigo no mesmo sentido, a saber:

9.2 Às legislações dos países da União reserva-se a faculdade de permitir a reprodução das referidas obras em certos casos especiais, contanto que tal reprodução não afete a exploração normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor.

Diante disso, verifica-se a possibilidade dos estados-membros de restringir a proteção aos direitos autorais e conexos. Essa limitação justifica-se na busca pelo “equilíbrio entre os interesses privados (dos autores e empresas cujas atividades dependem destes direitos) e público de acesso às obras protegidas” (BASSO, 2011, p. 34). No entanto, essas limitações não podem, deliberadamente, serem introduzidas no ordenamento jurídico. Por essa razão, a Convenção da União de Berna e o Acordo TRIPS/OMC foram fundamentais para a elaboração dos critérios definidores de condutas ilícitas praticadas contra os direitos autorais (BASSO, 2011).

Durante a Convenção da União de Berna, em 1967, foi criada a regra do “Teste dos Três Passos” (*three-step-test*) (posteriormente trazida ao Acordo TRIPS), que deve ser observada para a criação de quaisquer restrições aos direitos autorais e conexos:

Assim, pelo disposto no art. 13 do TRIPS, nada impede que o autor tente bloquear a importação paralela de uma obra sua, se ele não estiver de acordo com a sua reintrodução naquele mercado. Para tanto, bastaria a alegação do ‘Teste dos Três Passos’, isto é: (i) de que a importação paralela não se trata de um ‘caso especial’, (ii) de que o bem importado paralelamente irá conflitar com a exploração normal de sua obra e (iii) trará prejuízos, injustificados, aos interesses legítimos do titular do direito. A regra exige que os três passos (ou requisitos) sejam preenchidos, não podendo faltar um ou outro. Como se vê, o princípio da exaustão nacional parece acomodar-se bem na racionalidade desse artigo (BASSO, 2011, p. 37).

Em que pese verificar-se no cenário mundial a existência de legislação que discipline o tema da propriedade intelectual, constata-se que não há uniformidade no entendimento doutrinário acerca da legalidade da importação paralela, frente ao que dispõe o Acordo TRIPS acerca da adoção de regimes de exaustão de direitos para as diferentes modalidades de propriedade intelectual.

### **4.3 As práticas de concorrência desleal e a importação paralela**

A legislação disciplina a abrangência dos direitos da propriedade intelectual, que restringe-se, em regra, à exaustão nacional de direitos, na qual é considerada ilícita a importação paralela. No entanto, há particularidades que permitem que essa prática seja considerada legal; nesse contexto, há de se analisar a possibilidade do comércio paralelo caracterizar ato de concorrência desleal.

No âmbito dos direitos de autor e conexos, a proteção garantida ao autor de obra literária, artística ou científica, por meio da LDA:

[...] a LDA regula os direitos patrimoniais dos autores e, conseqüentemente, as prerrogativas dos titulares de direitos autorais em relação às suas obras, possibilitando aos autores extrair benefícios financeiros por seus esforços e divulgação de seus trabalhos ao público (BASSO, 2011, p. 73).

Percebe-se que a LDA adota a lógica internacional (Teste dos Três Passos) para assegurar os interesses econômicos dos titulares dos direitos autorais, naquilo que diz respeito à reprodução literal de obra, quanto à sua adaptação:

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:

[...]

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.

Do artigo anterior é possível extrair a presença dos três requisitos limitadores à ofensa a direitos autorais: (a) a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova; (b) que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida e (c) que não cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Assim, se for verificada, no caso concreto, a presença desses três requisitos na importação, ela será considerada lícita (BASSO, 2011).

Nesse ponto, vale lembrar que a regra deve ser aplicada aos direitos de autor - que, além do direito de reprodução, engloba os direitos de “reprodução, tradução, adaptação e modificações gerais” -, bem como os direitos conexos (BASSO, 2011). Diante disso, verifica-se que a preocupação internacional quanto à proteção dos direitos autorais assume importante papel na elaboração da legislação brasileira, uma vez a Regra dos Três Passos, analisada no tópico anterior, é o critério que define quais condutas são passíveis de reclamação pelo titular dos direitos autorais no Brasil (BASSO, 2011).

Em relação aos direitos sobre as patentes, os artigos 42 e 43 da Lei nº 9.279/96 preveem que a exaustão nacional de direitos é a aplicada à referida modalidade de propriedade intelectual:

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

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

[...]

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Diante dessa previsão, Basso (2011, p. 70) esclarece:

É clara a menção ao ‘mercado interno/nacional’, isto é, o titular da patente não pode impedir terceiro, sem seu consentimento, de (re)vender produto posto no mercado interno pelo titular ou com seu consentimento. O legislador não se refere a ‘qualquer mercado’, e sim ao ‘mercado interno’.

Conclui-se que o titular do direito patenteário pode impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, vender, etc, o produto objeto da patente, desde que colocado no mercado interno por ele ou por seu licenciado, aplicando a exaustão nacional de direitos.

Da mesma forma, os desenhos industriais também recebem proteção no território nacional, uma vez que o artigo 109, § único, da LPI determina que “aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43”.

Vale lembrar o que preconizam os incisos I, II e IV do artigo 43 da citada legislação:

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

[...]

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Igualmente, acerca do direito das marcas, Adiers ([2002], texto digital) afirma “que no Brasil a regra é a de exaustão interna, ou nacional, para o direito de marca”, concluindo que:

Não há referência às importações paralelas nos arts. 189 e 190, no Capítulo dos Crimes contra as Marcas, razão pela qual não há tipificação penal, constituindo-se tal prática, em nosso ordenamento jurídico, um ilícito civil. Poder-se-ia vislumbrar em tal prática atos de concorrência desleal, tipificados como crime na Lei, art. 195, inciso III, posto que, devido à obtenção de vantagens concorrenciais pela violação de contratos, caracterizar-se-ia a utilização de meio fraudulento (ADIERS, [2002], texto digital).

Ressalta-se que, de acordo com o artigo 132, III, da LPI, o direito brasileiro adota o regime da exaustão nacional de direitos: “Art. 132. O titular da marca não poderá: [...] III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68 [...]”.

Desse modo, o titular do direito pode impedir a livre circulação de seu produto, no mercado interno, sem o seu consentimento.

Pode-se afirmar que o titular do direito marcário somente sofrerá as limitações previstas no artigo 132, III, da LPI, caso sejam verificados os requisitos: (a) colocação do produto no mercado interno, (b) colocação do produto no mercado interno pelo titular da marca ou com seu consentimento e (c) consentimento inequívoco. Ausente qualquer um desses requisitos, o titular da marca não tem seus direitos limitados, podendo impedir o comércio paralelo de seu produto (BASSO, 2011), como demonstram as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO MARCÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS. MARCA. BEM IMATERIAL COMPONENTE DO ESTABELECIMENTO. USO SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. APURAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. IMPORTAÇÃO PARALELA E RECONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR DA MARCA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A marca é importante elemento do aviamento, sendo bem imaterial, componente do estabelecimento do empresário, de indiscutível feição econômica.
2. Como o Tribunal de origem reconhece a existência de violação do direito de uso da marca, em observância ao artigo 209 da Lei 9.279/96, independentemente de ter sido demonstrada a exata extensão dos prejuízos experimentados pela autora, descabe o julgamento de improcedência dos pedidos exordiaes, pois a apuração pode ser realizada em liquidação de sentença. Precedentes.
3. A marca é fundamental instrumento para garantia da higidez das relações de consumo. Desse modo, outra noção importante a ser observada quanto à marca é o

seu elemento subjetivo, que permite ao consumidor correlacionar a marca ao produto ou serviço, evitando, por outro lado, o desleal desvio de clientela.

4. *As importações paralelas lícitas são contratos firmados com o titular da marca no exterior, ou com quem tem o consentimento deste para comercializar o produto. Tendo o Tribunal de origem apurado não haver autorização, pela titular da marca, para a importação dos produtos, o artigo 132, inciso III, da Lei 9.279/96, não socorre a recorrente.*

5. Tolerar que se possa recondicionar produtos, sem submissão ao controle e aos padrões adotados pelo titular da marca - que também comercializa o produto no mercado -, significaria admitir a inequívoca confusão ocasionada ao consumidor que, ao adquirir produto da marca, espera obter bem de consumo que atenda a determinado padrão de qualidade e confiabilidade que associa ao signo.

6. Conduta que, por outro lado, não atende aos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo 4º, incisos I, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, que sobrelevam aos interesses da parte.

7. Recursos especiais parcialmente conhecidos para, na extensão, dar parcial provimento apenas ao da autora, para restabelecer o decidido na sentença, inclusive no que tange aos ônus sucumbenciais, devendo a extensão dos danos ser apurada em liquidação por artigos. Negado provimento ao recurso da ré. (REsp 1207952 / AM, Quarta Turma, Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/08/2011, publicado em 01/02/2012) (grifou-se).

Por meio da decisão acima citada, verifica-se que há possibilidade da importação paralela ser lícita. No entanto, para tornar a importação paralela prática lícita, é necessário verificar a existência de autorização do titular do direito da propriedade intelectual (no caso acima, do direito de marca); se este consentimento não restar comprovado, o comércio paralelo é ilícito.

Nesse sentido, Adiers ([2002], texto digital) explica que “a importação paralela, especialmente quando ela ocorre em violação a um sistema de distribuição exclusiva ou seletiva, pode ser banida justificando-se através dos critérios que regem a repressão à Concorrência Desleal”. É necessário o consentimento do titular do direito de marca, uma vez que, sem tal consentimento, o comércio paralelo será obstaculizado por caracterizar-se prática de concorrência desleal.

Lotze (2007, texto digital) afirma que há possibilidade do consentimento do titular da marca ser tácito:

A concordância por parte do titular do direito é, portanto, aspecto fundamental para se determinar a licitude ou não das importações paralelas. Não obstante, será necessário analisar o caso concreto para verificar se houve ou não consentimento, ainda que tácito, entre o titular da marca e o que vende o produto no estrangeiro. Nossos tribunais tendem a considerar legítima a importação paralela quando há autorização tácita.

Tal entendimento, acerca do consentimento tácito, é aceito pelo STJ:

A importação paralela de produtos originais, sem consentimento do titular da marca, é proibida, conforme dispõe o artigo 132, inciso III, da Lei 9.279/96. No entanto, a

falta de oposição do dono da marca, por longo período, pode caracterizar consentimento tácito e legitimar as importações realizadas (BRASIL, 2013, texto digital).

Em recente decisão, o STJ proferiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. IMPORTAÇÃO PARALELA. CONDUTA ILÍCITA AFASTADA. NÃO CARACTERIZADA CONTRADIÇÃO ENTRE OS VOTOS DO RELATOR E O VOTO-VISTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1.- *Embora vedada pelo ordenamento jurídico a importação paralela, no caso concreto restou afastada a ilicitude da prática, porque realizada pela autora, por longo tempo, com tolerância da Ré.*

2.- O direito de indenização para a autora, fundado na cessação, por notificação unilateral da Ré, sem concessão de prazo, não assinado na notificação, nem obrigatoriamente contado a partir desta nem da data da citação, mas "a ser arbitrado de acordo com os costumes do mercado, podendo ser utilizado como base de analogia o usual prazo de seis meses relativo aos revendedores autorizados para a rescisão do contrato de revenda".

3.- Contradição apenas aparente, e não real, entre o voto do Relator e o voto-vista.

4.- Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no REsp 1200677 / CE, Terceira Turma, Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 05/12/2013, publicado em 25/02/2014) (grifou-se).

Logo, em que pese o ordenamento jurídico brasileiro adotar a exaustão nacional de direitos em relação às marcas, vislumbra-se a possibilidade, com base no atual entendimento do STJ, de o comércio paralelo ser lícito, desde que haja concordância do titular da marca na importação do produto.

Ainda, há de se verificar a menção ao artigo 68 da LPI que refere-se às hipóteses de licença compulsória:

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

[...]

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

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

Por licença compulsória entende-se que se trata de um sistema que impede o direito de exclusivo; nesse caso, se a marca permanecer em desuso sem razão, “a autoridade constringe

o titular a conceder a sua exploração ao interessado que a requerer” (REQUIÃO, 2007, p. 332).

Tal licença é concedida quando o titular originário do direito de propriedade intelectual (a) exercer seus direitos de modo abusivo, (b) praticar, por meio da propriedade intelectual, abuso de poder econômico (que deve ser comprovado por ato administrativo ou judicial), (c) não explorar o objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patentado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação ou (d) quando a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado (REQUIÃO, 2007).

Conforme leitura dos artigos 132 e 68, §§ 3º e 4º da LPI, muito embora o titular do direito intelectual não possa impedir a livre circulação do produto (colocado no mercado interno por ele ou com seu consentimento), ainda que seja concedida licença compulsória a outro produtor em razão de abuso de poder econômico do titular, esse licenciado somente pode importar o produto protegido caso tenha sido este colocado no mercado pelo titular originário do direito de propriedade intelectual (ou com seu consentimento).

Adiers ([2002], texto digital) explica:

Há duas exceções expressas no final do art. 132, inciso III, que remete aos parágrafos 3º e 4º do artigo 68, sendo ressalvados os casos nos quais as importações paralelas seriam consideradas lícitas, quais sejam, quando a marca fosse aposta em um produto fabricado de acordo com uma patente, em virtude de licenças compulsórias de patente, concedidas devido ao abuso de poder econômico, ou de importações para exploração da patente. Desta forma, do artigo acima exposto, combinado com os parágrafos 3º e 4º do artigo 68 da LPI, conclui-se que a importação paralela feita por terceiros é permitida, somente nestes casos, desde que o produto tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Diante do exposto, a importação paralela é um fenômeno que apresenta cada vez maior incidência, em razão da valorização da troca de mercadorias por todo o mundo. Tal prática sofre limitações impostas pela LPI, pois, em virtude do Brasil ter adotado o princípio da exaustão nacional de direitos, o comércio paralelo é, via de regra, proibido.

Entretanto, considerando-se as decisões jurisprudenciais oriundas do Superior Tribunal de Justiça, havendo o consentimento do titular do direito da propriedade intelectual, as importações paralelas são consideradas lícitas. Além disso, a jurisprudência demonstra que o citado tribunal vem entendendo que esse consentimento pode ocorrer de forma tácita, uma

vez que, se a importação vem sendo permitida pelo titular do direito, ela é tida como consentida.

No que tange aos direitos de autor e conexos, o Brasil, igualmente, adotou o princípio da exaustão nacional de direitos. No entanto, será lícita a importação cujo importador comprovar que (a) a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova; (b) que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida e (c) que não cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. A tal método dá-se o nome de Regra dos Três Passos, como já referido.

Sobre a relação entre o comércio paralelo e a concorrência desleal, cabe mencionar o que ensina Basso (2011, p. 192):

Parece haver íntima relação entre a prática de concorrência desleal com o abuso de direito incluso nas importações paralelas. Daí por que se entende a prática abusiva como um ato de ‘não direito’ – de agir/atuar/comportar-se no comércio sem a devida competência ou *expertise*, abrigado no agir indevido, incorreto, desleal, não autorizado pelo titular do bem -, a quem é conferido o direito de querer ou não ver o seu produto marcado destinado a consumidores de outro país, que demandam outras exigências.

O agir ‘sem direito’, ou a conduta baseada em um ‘não direito’, traz prejuízos efetivos ao titular do direito que não autorizou a prática do ato. No que diz respeito à propriedade intelectual, esses prejuízos, na maioria das vezes, são incalculáveis porque não apenas têm reflexos concretos no uso correto do bem objeto de proteção, como, na maioria das vezes (de difícil apuração contábil) no nome comercial, na depreciação da marca e na reputação profissional. Prejuízos que podem advir de ações interpostas por terceiros que não têm relação direta com o titular do direito (ou seu licenciado) e que adquiriram o produto ou serviço do infrator.

Vista de um modo simples, a importação paralela em países que adotam o princípio da exaustão nacional de direitos (como é o caso do Brasil), é considerada como um ato de concorrência desleal. No entanto, pode haver circunstâncias em que esse princípio é relativizado, como é o caso do titular do direito de marca que autoriza o importador paralelo a trazer ao país de origem os produtos daquela marca.

Cabe colacionar o que Adiers ([2002], texto digital) conclui acerca do tema:

A árdua tarefa para os Estados vem sendo compatibilizar a liberdade do comércio internacional, preconizada pelo GATT, com o caráter restritivo da propriedade industrial. A criteriosa ponderação dos princípios e valores positivados nos diferentes diplomas legais existentes em cada Estado, que protegem a Propriedade Industrial, a Concorrência e o Consumidor, conduzirão à adequada solução da polêmica questão das importações paralelas, que devem ser sempre avaliadas de acordo com o peculiar contexto de cada caso concreto.

Muito embora o tema seja controvertido, sua compreensão é de extrema importância, pois essa prática vem se tornando cada vez mais comum e apresenta interferência nos direitos de propriedade intelectual, nos princípios do livre-comércio e na defesa do consumidor, (constitucionalmente assegurado), merecendo, assim, maior atenção.



## 5 CONCLUSÃO

A proteção aos direitos de propriedade intelectual, prevista pela legislação, tanto por meio de lei assim como na Constituição Federal, vem sendo alvo de transgressões. O exemplo mais explícito toca ao direito autoral, uma vez que, atualmente, são raros os conteúdos indisponíveis no meio virtual de forma gratuita, sem autorização do respectivo autor.

Nos últimos anos, o valor dos serviços/mercadorias vem crescendo de forma expressiva: a expectativa de lucro de uma empresa cresce proporcionalmente ao investimento que ela projeta em pesquisa, tecnologia e inovação. É imperiosa a necessidade de se analisar a aplicação da proteção intelectual nas novas configurações comerciais, que valorizam a troca de produtos/serviços.

Nesse contexto, insere-se a prática da importação paralela. Embora acordos internacionais prevejam padrões mínimos de proteção à propriedade intelectual, cada país adota uma legislação nacional. No Brasil, a prática da importação paralela seria, em tese, ilícita. No entanto, parte de decisões de tribunais brasileiros vem relativizando a proteção prevista em lei para objetos gerados pelo intelecto humano.

Há, nesse contexto, aspectos importantes da concorrência desleal; por exemplo, na Constituição Federal há previsão do princípio da livre concorrência, que disciplina que o Estado não deve interferir na exploração da atividade econômica, à exceção nos casos de necessidade de segurança nacional e relevante interesse coletivo. Dito isso, é imprescindível analisar se os produtos importados paralelamente fazem concorrência leal àqueles produzidos pelo titular do direito ou licenciado por este.

Nesse sentido, a pesquisa teve por objetivo analisar a eventual caracterização da importação paralela como forma de concorrência desleal, discutindo o problema: há prática de concorrência desleal na importação de mercadorias protegidas por direitos de propriedade intelectual, que, vendidas para fora de seu país de origem, retornam a esse país sem anuência do titular do direito de propriedade intelectual?

Assim, esta monografia ocupou-se em descrever, no primeiro capítulo, noções gerais sobre propriedade intelectual, detalhando os tipos de proteção importantes para este estudo: direito autoral, patente de invento, patente de modelo de utilidade, desenho industrial, marca, indicações geográficas e obtenção de cultivares. É certo que a propriedade intelectual diz respeito a direitos relativos a bens imateriais, e que tais direitos são assegurados pela Constituição Federal e pela Lei, como preveem os princípios norteadores (aplicáveis a esses direitos), em especial, o princípio da exaustão de direitos (que determina a limitação da proteção à propriedade intelectual).

No capítulo seguinte, foram identificados os aspectos relevantes sobre a concorrência desleal no ordenamento jurídico brasileiro. Descrevendo-se a evolução histórica da concorrência desleal, a necessidade de regulamentação quanto à concorrência, os primeiros acordos relativos ao tema, e, posteriormente, a elaboração de convenções entre os Estados (dentre as quais assume especial importância a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial)..

Por fim, foi objeto de estudo a importação paralela frente às práticas de concorrência desleal, sendo, para isso, essencial a devida caracterização desse fenômeno, a abordagem dos procedimentos necessários para a realização de importação de produtos no Brasil, bem como, a análise do princípio da exaustão de direitos adotado pelo Brasil e sua (in)adequação à prática da importação paralela.

Como o objetivo geral do trabalho estava centrado em analisar eventual caracterização da importação paralela como forma de concorrência desleal, o capítulo final dedicou-se à importação paralela de produtos que, primeiramente vendidos para fora do país de origem, voltam a esse país por meio de importação realizada por agente que não é o titular do direito da propriedade intelectual fazendo concorrência à empresa titular do direito de propriedade intelectual (ou sua licenciada).

Conclui-se que a hipótese inicialmente levantada é, em parte, verdadeira: o ordenamento jurídico adota o princípio da exaustão nacional de direitos para todos os tipos de proteção, à exceção dos direitos autorais e conexos, do qual infere-se que a importação paralela é prática ilícita no Brasil. Tal posicionamento considera os investimentos suportados pelo titular do direito, cujo mercado foi captado por concorrente que não arcou com os custos de produção, de tecnologia e de inovação.

Por fim, conforme depreende-se do estudo realizado, a Lei de Direitos Autorais - LDA (Lei nº 9.610/98) não menciona de forma expressa o princípio de exaustão de direitos adotado pelo Brasil. Nesse caso, há interpretações no sentido de que, quanto a esse tipo de proteção, o ordenamento jurídico brasileiro valeu-se da Regra dos Três Passos, criada na Convenção da União de Berna, em 1967.

A regra em questão pode ser observada por meio daquilo que está determinado no artigo 46, inciso VIII, da LDA, do qual se extrai a presença de três requisitos limitadores à ofensa a direitos autorais: (a) a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova; (b) que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida e (c) que não cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Assim, se for verificada, no caso concreto, a presença desses três requisitos na importação, ela será considerada lícita.

Ressalta-se, quanto às marcas, que essa proteção vem sendo relativizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: nos casos em que o titular da marca autoriza a importação paralela da marca, essa prática é considerada lícita.

Os tribunais brasileiros vêm inovando, uma vez que, além da autorização pelo titular da marca tornar a importação paralela lícita, essa autorização pode se dar de modo tácito, como no caso da importação paralela já estar ocorrendo há tempo e o titular da marca manter-se silente.

Portanto, via de regra, a importação paralela é considerada prática ilícita, caracterizando ato de concorrência desleal, tendo em vista que o importador paralelo age de forma abusiva quando atua no comércio sem autorização do titular do direito da propriedade intelectual. Dessa conduta provêm prejuízos ao titular do direito, uma vez que podem macular o nome comercial e a reputação profissional.

Além disso, a proteção ao consumidor pode ser prejudicada no comércio paralelo, uma vez que as exigências para a fabricação/venda de um produto em um determinado país podem não ser as mesmas em outro, o que culminaria em uma possível baixa qualidade da mercadoria importada, paralelamente. Nesse ponto salienta-se, ainda, a inexistência de serviços pré e pós-venda, bem como questões que envolvem o transporte e a mercadoria de produtos importados de forma paralela.



## REFERÊNCIAS

ADIERS, Cláudia Marins. **As importações paralelas à luz do princípio de exaustão do direito de marca e seus reflexos nos direitos contratual e concorrencial**. [2002]. Disponível em <[http://adiersadvogados.adv.br/Artigo\\_Importacoes.Paralelas.pdf](http://adiersadvogados.adv.br/Artigo_Importacoes.Paralelas.pdf)>. Acesso em: 25 mar. 2014.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. **Denominação de Origem e Marca**. Coimbra: Coimbra, 1999.

BARBOSA, Denis B. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. IN: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro. **Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007 (Série GVlaw). p. 03-97.

\_\_\_\_\_. **Uma introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

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

\_\_\_\_\_. **Propriedade Intelectual e Importação Paralela**. São Paulo: Atlas, 2011.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor**. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.

\_\_\_\_\_. **Teoria e prática da concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 1989.

BRASIL. **Importação de bens processo básico**. [entre 2011 e 2014]. Disponível em: <<http://www.comexbrasil.gov.br/data/editor/file/Visio-Processo%20de%20Importa%C3%A7%C3%A3o%20v6.pdf>>. Acesso em: 05 maio 2014.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicaocompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)>. Acesso em: 07 out. 2013.

BRASIL. Decreto nº 6.759, de 05 de fevereiro de 2009. Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6759.htm#art820](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6759.htm#art820)>. Acesso em: 08 abr. 2014.

BRASIL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm)>. Acesso em: 07 out. 2013.

BRASIL. Lei nº. 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L9456.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm)>. Acesso em: 07 mar. 2014.

BRASIL. Lei nº. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19610.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm)>. Acesso em: 07 mar. 2014.

BRASIL. Ministério da Agricultura. **Cultivares Protegidas**. 8 jul. 2010. Disponível em: <<http://www.agricultura.gov.br/vegetal/registros-autorizacoes/protexao-cultivares/cultivares-protexidas>>. Acesso em: 05 mar. 2014.

BRASIL. Ministério da Cultura. **Direitos autorais e direitos intelectuais**. 6 out. 2009. Disponível em: <<http://www2.cultura.gov.br/site/2009/10/06/direitos-autorais-4/#more-59999>>. Acesso em: 11 mar. 2014.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. **Órgãos anuentes na importação**. [entre 2011 e 2014]. Disponível em: <<http://www.comexbrasil.gov.br/conteudo/ver/chave/orgaos-anuentes-na-importacao>>. Acesso em: 26 mar. 2014.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. **O SISCOMEX**. [entre 2010 e 2014]. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/portalmDIC/siscomex/siscomex.html>>. Acesso em: 25 mar. 2014.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. **Sistema administrativo**. [entre 2011 e 2014]. Disponível em: <<http://www.comexbrasil.gov.br/conteudo/ver/chave/sistema-administrativo>>. Acesso em: 26 mar. 2014.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. **Tratamento tributário na importação**. [entre 2009 e 2014]. Disponível em: <<http://www.comexbrasil.gov.br/conteudo/ver/chave/tratamento-tributario---importacao/menu/74>>. Acesso em 08 abr. 2014.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. **Acordo de valoração aduaneira**. [entre 2003 e 2014]. Disponível em: <<http://www.comexbrasil.gov.br/conteudo/ver/chave/acordo-de-valoracao-aduaneira>>. Acesso em 08 abr. 2014.

BRASIL. Portaria nº 23, de 14 de julho de 2011. Dispõe sobre operações de comércio exterior. Disponível em: <[http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl\\_1311100642.pdf](http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1311100642.pdf)>. Acesso em 26 mar. 2014.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Importação paralela de produtos originais, sem consentimento do titular da marca, é proibida. 2013. Disponível em: <[http://stj.jus.br/portal\\_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=108411](http://stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=108411)>. Acesso em: 15 abr. 2014.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº1207952/AM, da Quarta Turma. Recorrente: Ativa Indústria Comércio e Importação Ltda. e Konica Minolta Business Solutions do Brasil Ltda. Recorrido: os mesmos. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 01 fev. 2012. Disponível em: <[http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo\\_visualizacao=null&livre=importa%E7%E3o+paralela+concorr%EAnCIA+desleal&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO](http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=importa%E7%E3o+paralela+concorr%EAnCIA+desleal&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO)>. Acesso em: 15 abr. 2014.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1200677/CE, da Terceira Turma. Embargante: Diageo Brands BV e outro. Embargado: G A C Importação e Exportação Ltda. Relator: Ministro Sidnei Beneti. Brasília, 25 fev. 2014. Disponível em: <[http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo\\_visualizacao=null&livre=importa%E7%E3o+paralela&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO](http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=importa%E7%E3o+paralela&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO)>. Acesso em: 28 abr. 2014.

CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Manual básico de importação. São Paulo, 2007. Disponível em <[http://www.ciesp.com.br/wp-content/uploads/2012/11/manual\\_basico\\_setembro2007.pdf](http://www.ciesp.com.br/wp-content/uploads/2012/11/manual_basico_setembro2007.pdf)>. Acesso em: 25 mar. 2014.

CHEMIN, Beatris F. **Manual da Univates para trabalhos acadêmicos: planejamento, elaboração e apresentação**. 2. ed. Lajeado: Univates, 2012.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 1.

COSTA, Dahyana Siman Carvalho da. Concorrência desleal. **Âmbito Jurídico**, Rio Grande, XIV, n. 87, abr 2011. Disponível em: <[http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n\\_link=revista\\_artigos\\_leitura&artigo\\_id=9121](http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9121)>. Acesso em: 19 mar. 2014.

DI BLASI, Gabriel. **A Propriedade Industrial**. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL. **Dúvidas frequentes**. 2006. Disponível em <[http://www.bn.br/portal/?nu\\_pagina=32#22](http://www.bn.br/portal/?nu_pagina=32#22)>. Acesso em: 11 mar. 2014.

GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. **A proteção jurídica das cultivares no Brasil**. 1 ed. Curitiba: Juruá, 2004.

JABUR, Wilson Pinheiro. Pressupostos do ato de concorrência desleal. IN: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro. **Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007 (Série GVlaw). p. 337-386.

SILVA JÚNIOR, Osvaldo Alves. Direitos autorais: uma visão geral sobre a matéria. **Jus Navigandi**, Teresina, ano 18, n. 3801, 27 nov. 2013. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/25952>>. Acesso em: 11 mar. 2014.

LABRUNIE, Jacques. Requisitos básicos para a proteção as criações industriais. IN: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro. **Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007 (Série GVlaw). p. 101-129.

LOTZE, Marcelo. A importação paralela e a licença de marca. **Âmbito Jurídico**, Rio Grande, X, n. 37, jan 2007. Disponível em: <[http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n\\_link=revista\\_artigos\\_leitura&artigo\\_id=3212](http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3212)>. Acesso em: 15 abr. 2014.

MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia S. **Manual de metodologia da pesquisa no Direito**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. Cumulação de regimes protetivos para as criações técnicas. IN: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro. **Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007 (Série GVlaw). p. 299-333.

MOTTA, Mônica de Cássia Pereira da. A concorrência desleal deve ser reprimida, afirma advogada. **Revista Consultor Jurídico**, 30 maio 2001. Disponível em: <[http://www.conjur.com.br/2001-mai-30/concorrenca\\_desleal\\_reprimida\\_advogada#autores](http://www.conjur.com.br/2001-mai-30/concorrenca_desleal_reprimida_advogada#autores)>. Acesso em: 19 mar. 2014.

PATERNIANI, Ernesto. Agricultura sustentável nos trópicos. **SciELO Brazil**, São Paulo, v. 15, n. 43, set./dez. 2001. Disponível em: <[http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142001000300023&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142001000300023&script=sci_arttext)>. Acesso em: 07 mar. 2014.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. **Introdução**. [entre 2006 e 2014]. Disponível em: <[http://www.receita.fazenda.gov.br/manuaisweb/importacao/topicos/conferencia\\_aduaneira/introducao.htm](http://www.receita.fazenda.gov.br/manuaisweb/importacao/topicos/conferencia_aduaneira/introducao.htm)>. Acesso em 07 abr. 2014.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. **Declaração de Importação - DI**. [entre 2006 e 2014]. Disponível em: <[http://www.receita.fazenda.gov.br/manuaisweb/importacao/topicos/conceitos\\_e\\_definicoes/tipos\\_de\\_declaracao\\_de\\_importacao/declaracoes\\_realizadas\\_no\\_siscomex/declaracao\\_DI.htm](http://www.receita.fazenda.gov.br/manuaisweb/importacao/topicos/conceitos_e_definicoes/tipos_de_declaracao_de_importacao/declaracoes_realizadas_no_siscomex/declaracao_DI.htm)>. Acesso em 07 abr. 2014.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. **Seleção parametrizada**. [entre 2006 e 2014]. Disponível em: <[http://www.receita.fazenda.gov.br/manuaisweb/importacao/topicos/selecao\\_parametrizada/Default.htm](http://www.receita.fazenda.gov.br/manuaisweb/importacao/topicos/selecao_parametrizada/Default.htm)>. Acesso em 07 abr. 2014.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 1.

SILVEIRA, Newton. Os requisitos de novidade e originalidade para a proteção do desenho industrial. IN: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro. **Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007 (Série GVlaw). p. 271-295.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Concorrência desleal: “Trade dress” e/ou “conjunto-imagem”**. São Paulo: Do Autor, 2004.

