

MAR | ABR 2025

ISSN 1980 2846

195

REVISTA DA



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA  
PROPRIEDADE INTELECTUAL

**Nota do Comitê de Diversidade e Inclusão da ABPI**

*Isabella Cardozo,  
Joana de Mattos Siqueira,  
Monique Bastos  
Pedro Vilhena*

**Proteção da identidade: direitos de personalidade,  
marcas e estratégias legais**

*Luciana Freitas  
Letícia Khater Covesi*

**Direito autoral e *streaming*: consequências da baixa  
remuneração para as funções do direito autoral**

*Gabriela Mendonça Moura*

**A prática da importação paralela à luz  
do direito marcário brasileiro (Parte 2)**

*Ana Luiza Castello Brigagão*

**Patentes de invenção: tendências**

*Sabina Nehmi de Oliveira*

**Audiência Especial para questionamento  
do perito em ações de nulidade de patentes**

*Isabel Milman*

**RELATÓRIO**

**Formação da Agenda Estratégica de Gênero,  
Diversidade e Inclusão do INPI, de 2021 a 2023**

*Rafaela Di Sabato Guerrante  
Larissa Ormay*

**NOTA TEMÁTICA**

**Patenteabilidade de usos médicos no Brasil, Europa e EUA**

*Bianca Bassetto Bissoni  
Marina Guimarães Siqueira*

# A prática da importação paralela à luz do direito marcário brasileiro (Parte 2)<sup>1</sup>

## *The practice of parallel import under Brazilian trademark law (Part 2)*

● **Ana Luiza Castello Brigagão** ●

Advogada e sócia do escritório Montauray Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados. Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Pós-Graduada em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). E-mail: ana.brigagao@montauray.com.br

### **Resumo**

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

**Palavras-chave:** Propriedade Industrial. Importação Paralela. Marcas. Princípio da Exaustão. Concorrência.

### **Abstract**

*This study is the first part of an analysis of the practice of parallel import in Brazil, with a focus on trademark law. In view of the doctrinal and jurisprudential controversies regarding the legality of this phenomenon, the aim was to unravel the doubt that hangs over the political choice of the infra-constitutional legislator regarding the legality of parallel imports, when related to the institute of trademarks. To this end, the study began with an analysis of the economic order adopted by the Brazilian Constitution of 1988, then moved on to a study of competition in the trademark field, the context in which this practice is inserted, and ended with an analysis of the interpretation of Brazilian courts in specific cases. This led to the conclusion that, in the Brazilian legal system, given the legislator's adoption of the principle of national exhaustion, parallel importation is an illicit practice when carried out without the explicit or tacit consent of the trademark owner.*

**Keywords:** Industrial Property. Parallel Import. Trademarks. Exhaustion Principle. Competition.

Sumário • 3 • A Concorrência no âmbito marcário - 3.1 • Indicação geográfica - 3.2 • Contrato de distribuição e de franquia - 3.3 • A prática da importação paralela - 3.3.1 • O princípio da exaustão dos direitos marcários - 3.3.2 • A eficácia externa da cláusula contratual de exclusividade territorial - 3.3.3 • O requisito do consentimento - 4 • Análise de casos concretos - 4.1 • *The Procter & Gamble Company e Procter & Gamble do Brasil S/A vs. Moment Importação e Exportação Ltda.* - 4.2 • *Diageo Brands BV e Diageo Brasil Ltda. vs. GAC Importação e Exportação Ltda.* - 4.3 • *Canon Kabushiki Kaisha vs. Plena Comercial Atacadista Ltda., Principal do Brasil Comercial Atacadista Ltda., Sea Venture Empreendimentos e Participações e Revere Empreendimentos e Participações Ltda.* - 5 • Conclusão • Referências bibliográficas

### 3 • A concorrência no âmbito marcário

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

O titular da marca (proprietário) possui um poder de disposição e controle sobre as oportunidades econômicas<sup>2</sup> decorrentes desse sinal distintivo, tendo, ainda, o poder de impedir terceiros do seu uso e fruição, de modo a garantir a ele mesmo a exclusividade de tais prerrogativas. Apesar da proteção conferida à marca não ter o poder de obstar o exercício da concorrência leal — não tendo a capacidade de impedir que concorrentes introduzam as suas próprias marcas, representando um produto ou serviço alternativo<sup>3,4</sup> —, ao exercer seu poder de exclusão a terceiros, esse agente econômico está, de certa forma, restringindo a concorrência. Todavia, é justamente o direito conferido pela lei de realizar tais práticas

restritivas que tem o condão de reduzir a incerteza associada a investimentos<sup>5</sup> em um contexto globalizado, de constante mudança. Quer dizer, configura-se como uma legítima expectativa daquele titular de que todo o potencial de retorno esperado pelo investimento realizado lhe seja revertido, e uma das formas de obter tais vantagens se dá através da execução dos seus direitos de marca, de modo a impedir que terceiros não autorizados se aproveitem dos ganhos financeiros proporcionados pelo uso dela<sup>6</sup>.

No entanto, fato é que o direito conferido ao titular de um sinal distintivo pode acabar sendo objeto de abuso por parte desse, que, sob a justificativa de deter a exclusividade sobre aquele sinal, adota práticas anticompetitivas, afetando o mercado como um todo. Havendo o abuso do direito de propriedade da marca, identifica-se um mau uso do direito atribuído àquele sujeito pelo ordenamento jurídico<sup>7</sup>, por meio de um extravasamento da função jurídica e econômica da marca<sup>8</sup>, o que configura um ato ilícito<sup>9</sup> e pode gerar consequências à liberdade de iniciativa e concorrência.

Tendo isso em vista, a compreensão da concorrência no âmbito marcário torna-se ainda mais complexa quando são colocados em evidência os diversos contextos em que os sinais distintivos são aplicados, podendo esses serem percebidos

<sup>1</sup> Esta é a segunda de duas partes da monografia apresentada ao Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) para o bacharelado em Direito, sob a orientação do Prof. Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa.

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

<sup>3</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. A Propriedade Intelectual como Fator de Diferenciação e o Papel Fundamental que Desempenha para Assegurar a Livre-Concorrência. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 105, n. 968, 2016. p. 9. Disponível em: [http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao\_e\_divulgacao/doc\_biblioteca/bibli\_servicos\_produtos/bibli\_boletim/bibli\_bol\_2006/Rtrib\_n.968.11.PDF]. Acesso em: 01 ago. 2023.

<sup>4</sup> Isto é, outras empresas ainda podem competir naquele segmento mercadológico, identificando seu próprio produto ou serviço, contudo, sob marca diversa. Ao contrário de impedir tal introdução, o registro de uma marca, ao qualificar uma empresa perante o público consumidor, pode até mesmo ter o efeito de induzir os seus concorrentes a buscar a sua própria qualificação. Tendo como ponto de partida a sua própria marca registrada, é que esses concorrentes podem basear-se no mérito, qualidade, inovação e preço, dentre outros fatores, para destacar o seu negócio no mercado, sem a necessidade de se recorrer a práticas enganosas.

<sup>5</sup> MELLO, 2009, p. 376.

<sup>6</sup> BRAGA, Samantha Bancroft Vianna. Abuso no Exercício dos Direitos de Marca e Repercussões na Ordem Concorrencial. 2015. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2015. p. 16.

<sup>7</sup> FORGIONI, Paula A. *Os Fundamentos do Antitruste*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005a. p. 324.

<sup>8</sup> BRAGA, 2015, p. 16.

<sup>9</sup> Determina o art. 187 do Código Civil Brasileiro que será um ato ilícito o exercício, pelo titular daquele direito, que excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, boa-fé ou bons costumes.

tanto como um instrumento de exclusão quanto de fomento à competição. Isso porque haverá cenários em que a utilização coletiva de um mesmo sinal pode significar em um efeito pró-competitivo, contribuindo para uma maior diversidade no mercado. Contudo, esse efeito poderá ser adverso quando tal uso não se dê na forma autorizada ou prevista pela lei, podendo gerar conflitos relacionados aos direitos de propriedade industrial e questionamentos sobre a gestão de qualidade e reputação do sinal distintivo.

As indicações geográficas, por exemplo, instituto que possui diferentes características da tutela marcária<sup>10</sup>, ao proteger produtos originários de determinada localidade, oferecem àqueles que lá produzem um diferencial competitivo<sup>11</sup>, identificado sob um sinal distintivo. Isto é, permite-se a esses produtores que utilizem, junto à sua marca individual, esse sinal que identifica aquela região<sup>12</sup> para oferecer seus bens e serviços. Todavia, sua implementação deve garantir que a distinção conferida pela indicação geográfica não se dê de forma indevida, a ponto de confundir os consumidores ou criar barreiras artificiais à entrada de novos participantes no mercado.

Por sua vez, os contratos de franquia e de distribuição, cada um a sua maneira, estabelecem condições comerciais para a exploração de uma marca por terceiros autorizados. Nesses casos, a marca funciona como um elo crucial entre (a) a empresa matriz, titular daquele sinal distintivo, (b) os franqueados ou distribuidores, estabelecendo padrões de operação, qualidade e imagem a serem preservados perante (c) os destinatários, consumidores. Nesse sentido, a utilização adequada e controlada da marca mostra-se como essencial para evitar conflitos, garantir a concorrência leal (inclusive intramarca) e preservar o valor daquele bem imaterial perante o público consumidor.

Por outro lado, a prática da importação paralela revela a tensão entre a proteção da propriedade industrial e a liberdade de comércio, uma vez que esta consiste na aquisição e revenda de produtos autênticos advindos de um outro país para o Brasil, por terceiros não autorizados pelo titular da marca. Ao mesmo tempo em que tal prática pode potencialmente promover a concorrência, especialmente intramarca, e oferecer aos consumidores preços mais acessíveis daqueles produtos importados, a importação paralela não é livre de

consequências. Não só o titular da marca pode ter o valor-percepção reputacional da sua marca erodido perante o público consumidor, mas tal prática pode levar à diminuição de controle da qualidade dos produtos, o que pode resultar em uma perda inestimável ao seu negócio.

Como se vê, o âmbito dos sinais distintivos, dentre eles, do direito marcário, envolve uma complexa rede de interesses, os quais, a fim de equilibrar os princípios da livre iniciativa e concorrência com a devida e necessária proteção à propriedade industrial, devem ser harmonizados. Cumpre frisar que, conforme explica Nuno Pires de Carvalho, a propriedade intelectual e o direito da concorrência são especialidades jurídicas que operam em confluência, na medida em que a primeira serve de essência à competição entre vendedores de produtos e serviços, enquanto a segunda assegura a manutenção dessa competição, reprimindo atos abusivos<sup>13</sup>. Dessa forma, tem-se que a eficácia na gestão e proteção das marcas, e de sinais distintivos de uma maneira geral, assume um papel de enorme relevância no desenvolvimento tecnológico e econômico do país, desde que não seja objeto de abusos por parte de seus detentores, de modo a prejudicar a justa concorrência e a diversidade do mercado.

### 3.1 – Indicação geográfica<sup>14</sup>

A ideia de indicação geográfica (IG) surge a partir da percepção de produtores e consumidores acerca de características peculiares em determinados produtos ou serviços provenientes de uma certa localidade<sup>15</sup>, passando a servir, assim, como um sinal distintivo para identificar a origem de tal produto ou serviço como sendo de um determinado território<sup>16</sup>. O uso desse sinal é de exclusividade daqueles que ali produzem, exclusividade essa que pode decorrer tanto do fato de as características daquele local serem determinantes para a qualidade do produto ou serviço ali ofertado, ou por aquela região ser conhecida como um centro de produção daquele bem ou serviço<sup>17</sup>.

A LPI (Lei nº 9.279/96), sob influência das exigências estabelecidas no Acordo TRIPS, bem como acorde à CUP, dedicou o seu Título IV ao tema das Indicações Geográficas, gênero do qual são espécies as indicações de procedência e as denominações de origem (artigo 176). De acordo com o artigo 177, é considerado como indicação de procedência o nome

<sup>10</sup> MELO, Renato Dolabella. Indicações Geográficas e Infrações Concorrenciais. *Desenvolvimento Regional em Debate*, Santa Catarina, v. 9, n. 2, 2019a. p. 26.

<sup>11</sup> VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto et al. A Indicação Geográfica como Instrumento para o Desenvolvimento de uma Região: Caso Indicação de Procedência do “Vales da uva Goethe” – SC. *Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição*, Sergipe, v. 3, n. 5, 2014. p. 408.

<sup>12</sup> MELO, 2019a, p. 26.

<sup>13</sup> CARVALHO, 2016, p. 11.

<sup>14</sup> É importante ressaltar que este estudo, embora mencione a indicação geográfica no contexto de sinais distintivos capazes tanto de fomentar a concorrência como de excluir terceiros de seu uso indevido, não tem como objetivo abordar de maneira exaustiva todos os aspectos relacionados a esse instituto jurídico.

<sup>15</sup> VIEIRA et al., 2014, p. 408.

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

<sup>17</sup> MELO, 2019a, p. 25.

geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Por sua vez, define o artigo 178 a denominação de origem como sendo o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva e essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Ainda que a indicação geográfica — assim como as marcas — possua a função de indicar a origem de um produto ou serviço, ao contrário do instituto marcário, essa deve, necessariamente, estar vinculada a uma região demarcada, de onde vem o nome protegido<sup>18</sup>. Nesse sentido, a IG atua como sinal distintivo, distinguindo o bem ou serviço, de acordo com o meio geográfico de origem, e não pela empresa que os produziu<sup>19</sup>. Além disso, a exemplo do que ocorre com as marcas, tal instituto é dotado de uma função informacional, haja vista a capacidade da IG de transmitir informações acerca de sua procedência e qualidade, reduzindo os custos de transação para a tomada de decisão do consumidor<sup>20</sup>. Observa-se, ainda, que, a partir de uma vinculação entre a região e sua identificação com a produção local, promove-se a reputação associada àquela indicação geográfica<sup>21</sup>, fomentando um senso de prestígio e singularidade para os produtos e serviços dela originados, atribuindo-lhes um valor agregado em face dos demais concorrentes.

A titularidade da IG possui natureza coletiva, tratando-se de *res communis*<sup>22</sup> a todos que ali passem a se estabelecer e produzir, ou fornecer serviços, em conformidade com as especificações e padrões estabelecidos para aquela região. Destarte, dispendo o artigo 182 da LPI que o uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade, a partir do momento que um sujeito inserido nessa coletividade se muda da região, acaba para ele o direito de seu uso<sup>23</sup>. Já para aquele que antes não exercia sua atividade econômica naquele local e assim passa a fazer, se observados os requisitos necessários, nasce para ele esse mesmo direito de uso. Isso porque a indicação geográfica está intrinsecamente ligada à zona territorial delimitada e à comunidade de produtores ou prestadores de serviço que ali operam, sendo a verdadeira vantagem concorrencial dos agentes econômicos ali localizados. É por essa razão, inclusive, que, aos legítimos titulares da indicação geográfica, não é dado o direito de dispor sobre tal sinal distintivo, não sendo permitida a cessão ou licenciamento do direito de uso a terceiros<sup>24</sup> que não façam jus às condições e critérios estabelecidos para tanto, preservando, assim, a reputação da IG. Permitir o contrário seria incentivar o uso de falsa indicação geográfica<sup>25</sup>, desvirtuando o seu principal objetivo de atribuir confiabilidade diante do consumidor<sup>26</sup>, que espera que um produto ou serviço com uma indicação geográfica atenda a padrões específicos de qualidade e origem.

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

<sup>19</sup> LOCATELLI, Liliana. *Indicações Geográficas: a Proteção Jurídica sob a Perspectiva do Desenvolvimento Econômico*. Curitiba: Juruá, 2007. p. 231.

<sup>20</sup> MELO, 2019b, p. 22-23.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p. 23.

<sup>22</sup> STRASBURG JÚNIOR, Carlos Edson. *Da Importância das Indicações Geográficas no Atual Contexto da Empresa Agrária*. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. p. 49.

<sup>23</sup> MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado: Parte Especial*. Atualizado por Carlos Henrique de Carvalho Fróes. Tomo XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 308.

<sup>24</sup> STRASBURG JÚNIOR, 2013, p. 82.

<sup>25</sup> Em seus artigos 192 a 194, a Lei de Propriedade Industrial definiu como crime contra a titularidade de indicações geográficas as seguintes práticas: (i) fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica; (ii) usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como “tipo”, “espécie”, “gênero”, “sistema”, “semelhante”, “sucédâneo”, “idêntico”, ou equivalente, não ressaltando a verdadeira procedência do produto; e (iii) usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais. Ainda, no artigo 124, incisos IX e X, da Lei 9.279/96 foi proibido o registro como marca (i) a indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica, bem como (ii) o sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina.

<sup>26</sup> MIRANDA, 2013. p. 304.

**Sólida experiência em Propriedade Intelectual.**

**David do Nascimento Advogados Associados**

Av. Paulista, 1294 • 16º andar • 01310 915 • São Paulo • SP • Brasil  
Tel.: +55 11 3372 3766 • mail@dnlegal.com.br • www.dnlegal.com.br

**DN**



É interessante notar a aplicação prática no que tange à preocupação da manutenção da qualidade das características que fundamentam a proteção concedida à indicação geográfica. Em caso julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo<sup>27</sup>, discutiu-se acerca do corte e embalagem do presunto proveniente da região italiana San Daniele del Friuli, protegido por denominação de origem, por uma empresa brasileira não autorizada, além dos limites geográficos permitidos (isto é, fora da mencionada região). Ainda que os presuntos importados por tal empresa fossem autênticos e o corte e a embalagem feitos por ela atendessem às normas da Anvisa, porque há regras específicas para o fatiamento e novo acondicionamento do produto, entendeu-se pela necessidade de monitoramento desse processo por um produtor credenciado para evitar a depreciação das características essenciais do presunto. Com tal decisão, preservou-se a qualidade e a reputação associada à indicação geográfica, o que distingue aqueles produtores dos demais concorrentes, garantindo que o consumidor final receba um produto que não apenas ostente o nome protegido, mas que mantenha todas as características que justificam essa proteção. Ainda, admitir que a empresa utilizasse a indicação geográfica sem observar as condições necessárias para tanto significaria atribuir-lhe uma vantagem concorrencial indevida, o que resultaria em uma competição injusta no mercado.

Desse modo, fica evidente que o ordenamento jurídico brasileiro reconhece e protege de maneira expressiva o papel da indicação geográfica como um instrumento vital para resguardar a identidade, a reputação e a qualidade dos produtos e serviços de uma região. Mais do que uma ferramenta de diminuição da assimetria da informação e de diferenciação<sup>28</sup>, tal sinal configura-se como uma ferramenta de valorização e promoção das riquezas culturais e naturais de uma determinada localidade, de modo a identificar um saber-fazer coletivamente desenvolvido<sup>29</sup>. A proteção conferida a esse instituto demonstra que o uso indevido de uma indicação geográfica não é apenas um ato de desrespeito aos direitos dos produtores e prestadores de serviços locais, mas também atinge a coletividade como um todo, prejudicando outros agentes do mercado e, igualmente, os consumidores, que podem ser enganados quanto à origem e à qualidade dos produtos ou serviços que adquirem.

### 3.2 – Contrato de Distribuição e de Franquia<sup>30</sup>

Ao titular da marca, garante-se o poder de escolha de como este explorará as oportunidades econômicas advindas do seu signo distintivo e daquele produto ou serviço marcado. Nesse sentido, conforme dispõe o artigo 130, incisos I e II, da LPI, a ele é conferido o direito tanto de ceder os direitos advindos de seu registro de marca, ou pedido de registro, como de licenciar o uso de sua marca registrada, respectivamente. Na primeira hipótese, o titular da marca transfere a terceiro os seus direitos sobre tal bem imaterial (direitos subjetivos *stricto sensu* de natureza proprietária se for registro; ou legítima expectativa se for pedido), enquanto na segunda, o titular retém seus direitos sobre a marca (proprietário), autorizando um terceiro a utilizá-la (posse)<sup>31</sup>. Dando-se enfoque à segunda hipótese, destacam-se duas ferramentas que, em um mundo tomado pelo fenômeno da globalização, dão àquele agente econômico a faculdade de expandir o crescimento econômico de sua marca, licenciando-a a terceiros, sob determinadas condições, a fim de escoar sua produção, quais sejam, os contratos empresariais de distribuição e de franquia. Por meio desses institutos, o titular da marca tem a possibilidade de solidificar sua presença no mercado, não apenas regional, mas global, ampliando seu alcance ante o público consumidor de maneira estratégica e garantindo uma eficiente e controlada rede de distribuição.

Tais contratos encontram sua utilidade para aquele agente econômico que, seja por não conhecer as particularidades do mercado que atuará, seja por não querer suportar os custos com a distribuição de seus produtos, adota o sistema de vendas indiretas. Isto é, em vez dele mesmo colocar diretamente a sua mercadoria junto ao consumidor, esse agente busca a parceria com outros empresários, para que esses assim o façam<sup>32</sup>. Desse modo, os contratos de distribuição e de franquia constituem acordos chamados “verticais”, cuja função econômica baseia-se ou no escoamento da produção ou no fornecimento de bens e serviços, sendo celebrados entre agentes econômicos situados em fases distintas da cadeia de produção, que tem seu início na extração de matéria-prima indo até o consumidor final<sup>33</sup>. Não obstante, a “terceirização”

<sup>27</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo, *Apelação Cível nº 1087543-93.2015.8.26.0100*, Recorrente: Alfood Importação, Indústria e Comércio Ltda, Apelado: Consorzio Del Prosciutto Di San Daniele, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Hamid Bdine, Julgado em: 10.08.2016, Diário de Justiça Eletrônico, São Paulo, SP, 31.08.2016.

<sup>28</sup> PERALTA, Patrícia Pereira et al.. A Indicação de Procedência como Instrumento de Diferenciação: o Caso do Doce de Pelotas. REDES - Revista do Desenvolvimento Regional, Rio Grande do Sul, n. 2, v. 21, p. 328-329. Disponível em: [https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6547683]. Acesso em: 04 ago. 2023.

<sup>29</sup> PERALTA, Patrícia Pereira. O Uso da Indicação Geográfica na Proteção e na Apropriação do Patrimônio Cultural Agroalimentar – Os Casos de Goiabeiras, Serro e Canastra. *Revista Arqueologia Pública*, São Paulo, v. 17, p. 6. Disponível em: [https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rap/article/view/8667919]. Acesso em: 08 ago. 2023.

<sup>30</sup> O presente estudo também não pretende exaurir esse tema, cuja análise importa à discussão na medida em que demonstra que o uso coletivo de uma mesma marca, feito na forma autorizada pelo seu titular, preserva a vantagem concorrencial atrelada àquele sinal, possuindo efeito pró-competitivo.

<sup>31</sup> ADIERS, Cláudia Marins. As Importações Paralelas à Luz do Princípio de Exaustão do Direito de Marca e seus reflexos nos Direitos Contratual e Concorrencial. *Revista da Faculdade de Direito da UFRGS*, Rio Grande do Sul, n. 22, 2002. p. 105.

<sup>32</sup> FORGIONI, Paula A. *Contrato de Distribuição*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005b. p. 44-45.

<sup>33</sup> *Ibid.*, p. 51.

produtiva ou de intermediação permite a diluição dos riscos empresariais, possibilita a ampliação da atuação com menor grau de investimento próprio, bem como introduz receita distinta da atuação direta.

Nesses acordos, às estipulações contratuais neles comumente inseridas, dá-se o nome de restrições verticais. Exemplos de tais restrições seriam a cláusula de exclusividade, a divisão territorial de mercado, vendas casadas e o controle sobre preços de revenda, por meio das quais limita-se a liberdade de atuação de alguma das partes, seja do distribuidor ou do fornecedor<sup>34</sup>. Sendo assim, tem-se que os acordos verticais podem ensejar tanto interesses comuns como conflitantes entre as partes: de um lado, a doutrina cita como exemplo o aumento de vendas na cadeia produtiva como um todo e a neutralização da concorrência interna; de outro, o interesse do fornecedor em aumentar suas vendas globais em contraposição ao interesse do distribuidor de aumentar suas vendas individuais, além do aumento de lucro do fornecedor poder levar à redução dos lucros do distribuidor<sup>35</sup>.

Isto posto, por meio de um contrato de distribuição propriamente dito, conforme define Paula Forgioni, um agente econômico (fornecedor) obriga-se ao fornecimento de certos bens ou serviços a outro agente econômico (distribuidor), para fins de revenda, que, por sua vez, obriga-se à satisfação das exigências do sistema de distribuição do qual participa, tendo como margem de lucro a diferença entre o preço de aquisição e de revenda<sup>36</sup>. Apesar de a função econômica dos dois institutos em muito se assemelharem, o contrato de franquia envolve diferentes obrigações acordadas entre as partes, podendo ser considerado mais abrangente, dado que, para além do licenciamento da marca e fornecimento de produtos ou serviços, geralmente envolve, dentre outras coisas, transferência do *know-how* (saber-fazer comercial)<sup>37</sup> da

franqueadora para a franqueada. Ou seja, o objeto do contrato de franquia é eminentemente composto por obrigações de fazer, não-fazer e de dar, o que nem sempre ocorre com os contratos de distribuição. Nessa linha, segundo o artigo 1º da Lei nº 13.966/2019, o sistema de franquia empresarial é definido como aquele em que o franqueador autoriza contratualmente um franqueado a usar, dentre outros objetos de propriedade intelectual, suas marcas, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e, também, ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante *royalties*.

Os dois institutos são dotados da capacidade de estimular a concorrência e fomentar a atividade econômica de um país, na medida em que podem facilitar a entrada de novos concorrentes no mercado, diminuindo a necessidade de grandes investimentos iniciais e barreiras à entrada típicas à experiência pretérita (assimetria informacional). Isso ocorre principalmente pelo fato de tais agentes, ao serem licenciados a usar uma determinada marca já consolidada no mercado, bem como a comercializar um bem que já foi testado e aprovado pelo público<sup>38</sup>, poderem se beneficiar da reputação adquirida perante o público consumidor sobre aquele bem marcado e construir seus negócios a partir dela, permitindo-se, assim, um alcance mais fácil e rápido à clientela. Destacase, também, que os contratos de distribuição e de franquia podem resultar em um aumento da qualidade dos produtos e serviços ofertados, porquanto espera-se que os diferentes empresários contratados não poupem esforços para captar o máximo de clientela que conseguirem, o que pode resultar, inclusive, em mais opções e melhores preços aos consumidores<sup>39</sup>. Já ao titular da marca, o principal benefício auferido se dá pela possibilidade de expansão dos produtos e serviços

<sup>34</sup> *Ibid.*, p. 50.

<sup>35</sup> KLEINDIENST, Ana Cristina Von Gusseck; SAITO, Leandro; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. A Autonomia Interna e as Relações Externas nos Contratos Empresariais: as Restrições Verticais, o Direito Antitruste e a Importação Paralela de Marcas. *Revista da Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região*, Rio de Janeiro, EMARF, TRF 2ª Região, v. 19, n. 1, 2013. p. 34.

<sup>36</sup> FORGIONI, 2005b, p. 116.

<sup>37</sup> RIBEIRO, Maria de Fátima. O Contrato de Franquia (Franchising). *Revista Direito e Justiça*, Porto, v. 19, n. 1, 2005. p. 85.

<sup>38</sup> RIBEIRO, 2005, p. 80.

<sup>39</sup> *Ibid.*, p. 80.



**E.C.V. & ASOCIADOS**  
MARCAS Y PATENTES

**EL MUNDO ES DE LOS ESPECIALISTAS  
Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL,  
DEBE ESTAR EN MANOS DE LOS MEJORES!**

📱 @ecvasociados      www.ecv.com.ve

Calle La Iglesia, Edif. Centro Solano Plaza I, Piso 4, Oficina 4-A, Urb. Sabana Grande,  
Caracas - 1050, **Venezuela**. Telf. Master: (58-212) 761.76.74 Fax: (58-212) 761.79.28 e-mail: registros@ecv.com.ve

distinguidos pela sua marca e acesso a lugares e públicos antes não alcançados, de forma controlada – já que os distribuidores e franquizados são pré-selecionados – e sem ter que arcar com todos os custos e riscos associados a uma expansão orgânica, isto é, promovida somente pelos recursos internos e estratégias próprias daquele agente.

Importa dizer, ainda, que tais contratos, para produzir efeitos perante terceiros, devem ser averbados no INPI, conforme prevê o artigo 140 da LPI. Contudo, é necessário observar que, segundo a Teoria dos Núcleos de Interesse do direito obrigacional, entende-se que as partes de um contrato não são as únicas cujos interesses jurídicos são afetados por tais acordos, devendo haver, assim, uma preocupação com os não-contratantes<sup>40</sup>. Nesse sentido, a discussão quanto à eficácia externa daquela relação contratual, mais especificamente em relação aos efeitos que cláusulas restritivas inseridas em contratos integrantes de uma rede de distribuição assumem perante terceiros<sup>41</sup>, torna-se de grande relevância para o debate, tanto doutrinário como jurisprudencial, acerca da licitude (ou ilicitude) da prática da importação paralela, sob a ótica do direito marcário brasileiro.

### 3.3 – A prática da importação paralela

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

Conforme define Cláudia Marins Adiers, a importação paralela, comumente chamada pela doutrina internacional de *gray market* ou *gray goods*<sup>42</sup>, refere-se ao fenômeno por

meio do qual produtos autênticos, ostentando uma marca devidamente registrada, fabricados ou comercializados em um determinado país pelo titular da marca, ou seus licenciados, são importados por terceiros sem o consentimento do titular da marca no mercado local<sup>43</sup>. Observa-se, assim, que não se trata de produtos portando marcas contrafeitas, não havendo que se falar em contrafação, mas sim de produtos legítimos, inseridos e vendidos no mercado externo pelo próprio titular da marca ou por um de seus licenciados e, posteriormente, importados para um país no qual sua venda não foi originalmente autorizada por aquele que detinha o poder para tanto<sup>44</sup>.

Antes de adentrar nos pormenores de tal fenômeno, cumpre resgatar o contexto legal e as nuances da proteção conferida à marca que cumpriu com todos os requisitos previstos em lei. O Brasil adota o sistema atributivo de marcas, isto é, o direito sobre uma marca é adquirido pelo seu registro perante o INPI<sup>45</sup>, por meio do qual, nos termos do artigo 129 da LPI, garante-se o uso exclusivo de tal marca em todo o território nacional, aplicando-se a tal bem o princípio da territorialidade. Ao titular da marca é, ainda, assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação de seu bem, segundo o inciso III do artigo 130 da mesma lei. Tal dispositivo, fundado no princípio da integridade, serve de munição ao titular do registro ou pedido de registro de marca contra atentados à unicidade, consistência e reputação de seu bem imaterial, evitando-se a diluição da marca e, consequentemente, a diminuição de seu poder de venda<sup>46</sup>.

Contudo, o direito de exclusividade não é um direito ilimitado, oponível em qualquer situação, tendo o legislador se preocupado em exemplificar, no artigo 132 da LPI, hipóteses em que o titular da marca não poderá se valer do seu direito de exclusividade, estabelecendo no texto legal o chamado “justo uso”<sup>47</sup>, ou seja, práticas lícitas e não infringentes à marca registrada. Ao presente estudo, importa a limitação prevista no inciso III do referido dispositivo, que dispõe não ser possível ao titular de uma marca impedir a livre circulação do produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu

<sup>40</sup> KLEINDIENST et al., 2013, p. 18-19.

<sup>41</sup> KLEINDIENST et al., 2013, p. 49.

<sup>42</sup> Em tradução livre, mercado cinza ou produtos cinzas.

<sup>43</sup> ADIERS, 2002, p. 86.

<sup>44</sup> FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importações Paralelas: a Implementação do Princípio da Exaustão de Direitos no Mercosul, Diante do Contexto de Globalização. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, n. 113, 1999. p. 157.

<sup>45</sup> Tal sistema diz respeito à forma como os direitos sobre uma marca são adquiridos e reconhecidos. Isto é, ao adotar-se o sistema atributivo no Brasil, o direito sobre uma marca não é adquirido simplesmente pelo seu uso, como ocorre no sistema declarativo, mas sim pelo registro da marca junto ao INPI, com a exceção do chamado direito de precedência ao registro. Esse direito protege aquele que, mesmo sem ter formalizado o registro da marca perante o INPI, comprovadamente a usava de boa-fé, há pelo menos seis meses, no mercado brasileiro, antes de outro requerente ter iniciado o processo de registro para marca idêntica ou semelhante, para identificar serviço idêntico, semelhante ou afim (artigo 129, §1º, da Lei nº 9.279/96). Outra exceção à regra atributiva é a marca notoriamente conhecida, a qual, por possuir tal status em seu ramo de atividade, goza de proteção especial, independente de depósito ou registro no Brasil (artigo 126). Por fim, pode-se dizer que a marca de alto renome é uma espécie de exceção qualificada a esse princípio, já que, ainda que precise de registro para adquirir esse status, uma vez assim reconhecida, a marca goza de uma proteção para além das classes nas quais foi registrada (artigo 125).

<sup>46</sup> BASSO, Maristela. A Importação Paralela e o Princípio da Exaustão. Especial Referência às Marcas. In: GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Denis Borges (org.). *Ensaio sobre o Direito Imaterial: Estudos Dedicados a Newton Silveira*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 176.

<sup>47</sup> *Ibid.*, p. 176.

consentimento, ressalvado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 68<sup>48</sup>.

### 3.3.1 – O princípio da exaustão dos direitos marcários

No âmbito marcário, o princípio da exaustão ou esgotamento de direitos é um princípio jurídico que limita o controle do titular de uma marca registrada sobre a revenda e distribuição de produtos autênticos, após a primeira venda autorizada desses produtos, sendo de especial relevância na disciplina do fenômeno da importação paralela. Conhecido também como a doutrina da primeira venda — *“first sale doctrine”* —, tal princípio restringe ao titular da marca o exercício do seu direito de exclusividade apenas no primeiro ato de comercialização do produto ao qual aquela marca está associada<sup>49</sup>, desde que tenha sido feito por si próprio ou por quem tenha seu consentimento<sup>50</sup>, não podendo ele impedir a comercialização subsequente daquele produto por terceiros, já que se entende que houve a sua devida remuneração a partir da primeira venda. Isto posto, na abstenção do Acordo TRIPS no que se refere à regulação do tema da exaustão dos direitos de propriedade intelectual<sup>51</sup>, conferiu-se a cada Estado-membro a liberdade para decidir internamente a abrangência territorial que tal princípio alcançaria, podendo ser de ordem internacional, regional ou nacional.

A exaustão internacional dos direitos impõe que, a partir da primeira venda pelo titular da marca, ou por terceiro por ele

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

Já a exaustão regional ocorre em blocos de países, atingindo os atos após a primeira comercialização quando essa tiver sido realizada no mercado de qualquer um dos países integrantes a tal bloco, sendo a circulação daquele produto livre entre países intracomunitários. Ou seja, as importações paralelas feitas entre países daquele mesmo mercado regional comum são tidas como lícitas; todavia, caso um desses países importe o produto de país localizado fora desse mercado, sem o consentimento do titular da marca ou alguém por ele autorizado, a importação paralela será, então, ilícita<sup>52</sup>.

Por último, a exaustão nacional circunscreve a perda do controle do alienante do produto quanto o país<sup>53</sup> em que houve o ato comercial. Quer dizer, sendo o produto colocado pelo titular da marca, ou por alguém com seu consentimento, dentro do mercado interno daquele país, o “vendedor” não mais poderá impedir as vendas subsequentes ou a circulação daquele produto dentro desse território nacional. Contudo, seria permitido ao mesmo impedir a importação daquele produto que não seja por si autorizada<sup>54</sup>. Isto é, para um agente econômico brasileiro, estranho ao titular da marca ou

<sup>48</sup> Tais exceções do artigo 68 se referem a hipóteses que tratam do instituto das patentes, que não é objeto do presente estudo, delimitado ao instituto das marcas.

<sup>49</sup> FEKETE, 1999, p. 157.

<sup>50</sup> BASSO, 2009, p. 177.

<sup>51</sup> “Art. 6º. Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual.”

<sup>52</sup> Exemplificando, quando o titular da marca do país A, integrante do bloco econômico X — que adota a ordem regional para o princípio da exaustão dos direitos marcários — faz a primeira venda do seu produto Y em seu país A, as operações de exportações e importações subsequentes de Y não precisarão do consentimento desse titular, desde que feitas entre países integrantes do bloco X. Então, se o importador paralelo for do país B, também integrante do bloco X, esse não terá que se preocupar com o requisito do consentimento para sua atividade, salvo se a operação de importação estiver sendo realizada com o país C não integrante de X, hipótese na qual a importação poderá ser obstada pelo titular da marca.

<sup>53</sup> BASSO, 2009, p. 179.

<sup>54</sup> BASSO, 2009, p. 179.



PROPRIEDADE INTELECTUAL  
PROTEÇÃO DE DADOS  
ENTRETENIMENTO  
TECNOLOGIA

Avenida Faria Lima, 1.485 - 11º andar 01452002 São Paulo/SP Brasil tel: (11) 2149-4500 | [www.glpi.com.br](http://www.glpi.com.br)

à rede oficial de distribuição daquela marca naquele país, para comprar no exterior e importar para o Brasil, faz-se necessário o consentimento do titular<sup>55</sup>.

A partir da leitura do artigo 132, III, da LPI, há quem compreenda que o legislador infraconstitucional adotou a exaustão nacional dos direitos referentes à marca, ao estabelecer que é defeso ao titular da marca — contanto ele mesmo ou alguém com seu consentimento tenha colocado o produto no mercado interno (nacional) — impedir a comercialização desse produto no território brasileiro. Quer dizer, ocorrendo a primeira comercialização no Brasil, exauriu-se o direito do titular, mas, ocorrendo em outro país, não ocorrerá a exaustão<sup>56</sup>. Uma leitura *a contrario sensu* desse dispositivo sugere que, se o produto foi colocado em um mercado estrangeiro pelo titular da marca, ou por alguém autorizado, mas não foi introduzido no mercado interno brasileiro da mesma forma, então o direito do titular da marca não estaria exaurido no Brasil, podendo ele impedir a importação paralela<sup>57</sup>.

Dessa forma, conforme explica Denis Barbosa, tem-se que mesmo o bem adquirido no exterior do próprio titular terá sua importação vedada pela aplicação da marca nacional, o que significa dizer que bem de mesma, exata qualidade e origem, mas ostentando signo constante de registro brasileiro, importado sem autorização, viola marca<sup>58</sup>. Nesse mesmo sentido, Cláudia Adiers defende que a introdução de produtos pelo titular da marca no mercado estrangeiro não tem qualquer influência sobre os direitos que ele detém no território nacional, por ser a proteção à marca exclusivamente regida pela legislação daquele país que se conferiu o direito marcário<sup>59</sup>. Portanto, na linha doutrinária da exaustão nacional, uma vez colocado o produto pelo titular da marca no Brasil, ocorrendo, assim, o esgotamento de seu direito industrial, tal direito não para de existir, deixando apenas de abranger as unidades daquele produto que são, a cada momento, colocados no mercado. Isto é, seu direito esgota-se apenas em relação

a cada lote comercializado pelo titular, subsistindo em relação àqueles que ainda não o foram<sup>60</sup>.

### 3.3.2 – A eficácia externa da cláusula contratual de exclusividade territorial<sup>61</sup>

Conforme antes explicado, titulares de marcas que atendem a mercados internacionais frequentemente recorrem a contratos de distribuição como estratégia para introduzir seus produtos em geografias cujas particularidades desconhecem. No escopo desse contrato, é possível restringir a liberdade de atuação das partes contratantes a partir de duas práticas contratuais distintas, quais sejam, (a) a reclusão do distribuidor e (b) a exclusividade da sua atuação. Ao passo que (a) restringe contratualmente a atuação daquele distribuidor apenas aos limites do seu território, de modo a não o permitir atuar para além daquela área, (b) lhe assegura o direito de ser o único agente a vender os produtos da marca naquele espaço delimitado<sup>62</sup>, protegendo-o contra a concorrência de outros distribuidores daquela mesma marca ou até mesmo do fornecedor<sup>63</sup>. Surge, assim, a discussão se a referida cláusula de exclusividade teria o condão de obrigar terceiros (*res inter alios acta*) não vinculados contratualmente a não atuar naquela área tida como exclusiva, servindo de munição para coibir a prática da importação paralela ou até mesmo a comercialização paralela<sup>64</sup>.

Com a constitucionalização do Direito Privado e o advento do Código Civil de 2002 (“CC”), o exercício da liberdade de contratação viu-se limitado à função social do contrato (artigo 421 do CC). Tal limitação implicou uma restrição ao alcance e poder da autonomia privada, em benefício do interesse social ou coletivo, dado que, por muitas vezes, os efeitos de um contrato podem extrapolar a esfera das partes contratantes<sup>65</sup>. Ainda que contratos sejam essenciais para o exercício da livre iniciativa empresarial, fato é que podem gerar externalidades, ou seja, impactos, positivos ou negativos,

<sup>55</sup> FEKETE, 1999, p. 160.

<sup>56</sup> ADIERS, 2002, p. 101.

<sup>57</sup> Em sentido contrário entende Paula Forgioni, que defende que, tendo o titular da marca colocado em circulação o produto no mercado exterior, não pode ele evitar que tal mercadoria seja também comercializada no Brasil, sendo o ato de alienação ocorrido no exterior a autorização a que se refere o art. 132, III, da Lei nº 9.279/96. FORGIONI, Paula. A. Importações Paralelas no Brasil: a Propriedade Industrial nos Quadrantes dos Princípios Constitucionais. In: GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Denis Borges (org.). *Ensaio sobre o Direito Imaterial: Estudos Dedicados a Newton Silveira*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 218.

<sup>58</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Da Tecnologia à Cultura: Ensaio e Estudos de Propriedade Intelectual*. p. 145. Disponível em: [https://www.dbaa.com.br/wp-content/uploads/tecnologia\_a\_cultura.pdf]. Acesso em: 21 ago. 2023.

<sup>59</sup> ADIERS, 2002, p. 96-97.

<sup>60</sup> PORANGABA, Luis Henrique. Breve Estudo Acerca do Princípio da Exaustão e dos Direitos Residuais Sobre a Marca. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 122, 2013. p. 68.

<sup>61</sup> Apesar de não ser o objeto do presente estudo a análise da prática da importação paralela sob a ótica contratual, ou mesmo concorrencial (antitruste), a problemática acerca da cláusula de exclusividade territorial lhe é praticamente inerente, já que por vezes enseja no cenário em que distribuidores exclusivos de certo produto utilizam-se do Poder Judiciário para buscar a proteção de seu direito de exclusividade, garantido contratualmente. Desse modo, convém expor reflexões sobre o assunto, sem pretender exaurir o tema.

<sup>62</sup> KLEINDIENST; SAITO; BARBOSA, 2013, p. 53.

<sup>63</sup> FORGIONI, 2005b, p. 61.

<sup>64</sup> Para os fins do presente estudo, enquanto a importação paralela ocorre quando um produto é importado de um país para o outro sem o consentimento do titular da marca no mercado local, a comercialização paralela refere-se à revenda de produtos dentro do mesmo mercado, mas fora dos canais de distribuição autorizados.

<sup>65</sup> AZOIA, Viviane Taís; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. A Função Social dos Contratos e as Externalidades: Uma Análise Econômica. *Revista do Mestrado em Direito da UCB*, Brasília, v. 10, n. 2, 2016. p. 8. Disponível em: [https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rvmd/article/view/7595]. Acesso em: 09 set. 2023.

sobre o bem-estar de terceiros que não participaram daquela relação contratual<sup>66</sup>. Conforme explica Nicholas Mankiw, se presentes as externalidades, o interesse da sociedade em um resultado de mercado acaba por extrapolar o bem-estar dos contratantes, de modo a atingir o bem-estar de terceiros direta ou indiretamente afetados<sup>67</sup>. Tem-se, assim, que a função social atua como um limite à ação individual em face de direitos e interesses de terceiros, tendo em vista serem os contratos fatos sociais, dotados do fenômeno da transindividualidade, podendo afetar quem deles não tomou parte<sup>68</sup>.

Nesse contexto, em contratos de distribuição, compreendendo a cláusula de exclusividade como o direito do distribuidor ser o único a comercializar o produto distribuído em determinada área ou em relação a determinados consumidores<sup>69</sup>, é garantindo a esse agente, assim, uma espécie de “monopólio” de atuação referente ao produto distribuído<sup>70</sup>. Uma vez averbado tal contrato perante o INPI e, portanto, produzindo efeitos perante terceiros, discute-se acerca do seu poder de impactar em outros núcleos de interesse diversos daqueles contratantes, de modo a impedir a importação e comercialização por terceiros de produtos apostos por essa marca naquela área de atuação<sup>71</sup>.

No que se refere à importação paralela, partindo-se da doutrina que entende ser a autorização a que se refere o inciso III do artigo 132, da LPI, o simples ato de alienação ocorrido no exterior pelo titular da marca<sup>72</sup> — isto é, que o Brasil adota o princípio da exaustão em ordem internacional —, percebe-se que a eficácia externa da cláusula de distribuição exclusiva fica certamente comprometida<sup>73</sup>. Ora, impondo a lei que ao titular da marca não é permitido impedir a comercialização de produto que foi por si colocado no mercado — e, sob

essa ótica doutrinária, inclui-se em “mercado” o mercado exterior — não pode um contrato entre fornecedor e distribuidor, regido pela autonomia privada, ir em sentido contrário à previsão legislativa de natureza cogente. Isso, porque, nesse cenário, o fornecedor não detém poder legal para garantir a outrem a exclusividade de importação perante terceiros não contratantes — a não ser em relação aos demais integrantes de sua rede de distribuição —, já que nem mesmo esse benefício lhe é garantido.

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

No que concerne à comercialização paralela, seja na exaustão internacional, seja na nacional<sup>74</sup>, a cláusula de exclusividade territorial não consegue impedir que terceiros não contratantes comercializem aquele produto, ainda que constante de contrato averbado perante o INPI, tendo efeito apenas perante os demais integrantes daquela cadeia de distribuição. Isso decorre da exegese do próprio artigo 132, inc. III, da LPI, já que é permitida a livre circulação de produto licitamente colocado no mercado, nos termos de tal dispositivo, exaurindo-se a partir de então os direitos marcários. Sendo assim, atribuir a um contrato de distribuição exclusiva o condão de impedir, por si só, a comercialização daquele produto realizada por terceiros, seria certamente atribuir maiores

<sup>66</sup> AZOIA, 2023, p. 8.

<sup>67</sup> MANKIW, Nicholas Gregory. *Introdução à Economia*. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009. p. 196.

<sup>68</sup> MARTINS-COSTA, Judith. Reflexões Sobre o Princípio da Função Social dos Contratos. *Revista Direito GV*, São Paulo, v. 1, n. 1, 2005. p. 54.

<sup>69</sup> FORGIONI, 2005a, p. 445.

<sup>70</sup> KLEINDIENST; SAITO; BARBOSA, 2013, p. 54-55.

<sup>71</sup> *Ibid.*, p. 55.

<sup>72</sup> FORGIONI, 2009, p. 218.

<sup>73</sup> GUSMÃO, José Roberto D' Affonseca. Importação Paralela Pode Ser Desastrosa Para o País. *Panorama de Tecnologia*, INPI, Rio de Janeiro, n. 13, 1995. p. 7.

<sup>74</sup> Desde que seja preenchido o requisito de o produto ter sido colocado no mercado externo (internacional) ou interno (nacional) pelo titular da marca ou por outrem com seu consentimento.

**80** JOHANSSON & LANGLOIS 1945-2025 years

www.jl.cl - mail@jl.cl  
Chile

ATTORNEYS AT LAW  
INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY  
EXPERIENCE IN ACTION

poderes ao fornecedor do que este legalmente detém. Ou seja, exacerbar-se-ia a situação jurídica do distribuidor no ato de contratar, produzindo a autonomia privada, sem qualquer embasamento legal, externalidades negativas no que se refere à livre iniciativa e livre concorrência. Nesse cenário, o máximo que tal fornecedor pode fazer é comprometer-se, ele próprio e/ou aos demais integrantes de sua rede de distribuição, a não oferecer concorrência intramarca àquele distribuidor local, não podendo impedir que terceiros, que não participaram daquela relação contratual, assim o façam<sup>75</sup>.

### 3.3.3 – O requisito do consentimento

A leitura do artigo 132, inc. III, da LPI, acarreta dúvidas, também, quanto ao requisito do consentimento do titular da marca, dado que o texto legal gera uma moldura hermenêutica ampla quanto ao fato de se bastar um consentimento tácito, ou se seria necessário tal autorização ser expressa. Enquanto parte da doutrina entende que o consentimento a que se refere a lei deriva do simples ato de venda do produto no mercado exterior pelo titular da marca ou por outrem por si autorizado, mesmo que sem intenção de comercializar aquele produto no Brasil<sup>76</sup>, outra corrente exige que esse consentimento seja claro e inequívoco<sup>77</sup>, não podendo se presumir que o titular da marca tenha consentido com a importação no Brasil de seu produto vendido em outros países. Uma terceira corrente, ainda, entende que tal consentimento pode ser tácito, em casos em que a venda para importação tenha sido feita por um dos demais integrantes daquela rede de distribuição em outros países<sup>78</sup>.

Seja qual for a ordem de exaustão adotada por um país, o consentimento é aspecto determinante para que se verifique a licitude da importação paralela, dado esse ser o parâmetro mínimo adotado pelo Acordo TRIPS<sup>79</sup>. Nesse sentido, nos termos do artigo 132, III, da LPI, se esse requisito não for observado, a comercialização, de uma maneira geral, resulta em violação dos direitos marcários daquele titular. Na sua modalidade expressa, o consentimento ocorre quando o titular da marca dá permissão clara e direta, escrita ou verbal, de modo inequívoco, no sentido de concordar com

determinado ato<sup>80</sup>. Já a modalidade tácita se presume a partir de atos ou fatos dos quais se extrai uma vontade de aquiescer<sup>81</sup>. Não especificando a lei que tal consentimento deva ser feito de maneira clara e inequívoca, isto é, na forma expressa, deve-se entender como englobado nesse requisito todas essas modalidades, constituindo-se matéria de prova a depender do caso concreto a comprovação do consentimento<sup>82</sup>. Esse entendimento decorre de uma interpretação sistemática com o Código Civil, que dispõe não depender de forma especial a validade da declaração de vontade, senão quando a lei expressamente a exigir (artigo 107), importando em anuência o silêncio, quando as circunstâncias ou os usos a autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa (artigo 111).

Sob a ótica da exaustão internacional, parece correto o entendimento de que o consentimento do titular da marca estaria implícito em seu primeiro ato de venda (ou por quem esse autorizou) no mercado exterior, mesmo sem intenção de comercialização no Brasil. Contudo, adotando-se a ótica da exaustão nacional, o mesmo não pode ser dito, devendo o titular da marca demonstrar, explícita ou implicitamente, sua vontade de colocar aquele produto especificamente no mercado brasileiro<sup>83</sup>. Nasce, daí, a controvérsia se o consentimento do titular da marca pode ser entendido como positivo se a importação paralela decorre de contrato de compra e venda firmado por comerciante brasileiro com uma das licenciadas estrangeiras da empresa titular.

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

<sup>75</sup> KLEINDIENST; SAITO; BARBOSA, 2013, p. 57. Ver também: FORGIONI, 2009, p. 222.

<sup>76</sup> FORGIONI, 2009, p. 218.

<sup>77</sup> BASSO, 2009, p. 178.

<sup>78</sup> AMARAL, Rafael Lacaz. Importação Paralela no Direito Marcário Brasileiro: Uma Análise à Luz do Atual Posicionamento Jurisprudencial. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro, n. 81, 2006. p. 45-46.

<sup>79</sup> "Art. 16.1. O titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso."

<sup>80</sup> FEKETE, 1999, p. 164.

<sup>81</sup> *Ibid.*, p. 164.

<sup>82</sup> GAEDE, Helena Candida Lisboa. Importação Paralela e Concorrência Desleal. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 83, 2006. p. 46.

<sup>83</sup> Uma hipótese em que o consentimento poderá ser tido como presumido se dá quando, realizada a importação, o titular da marca, notificado pela autoridade aduaneira sobre tal operação, permaneça inerte, desde que seja inequívoco o seu conhecimento sobre tal notificação.

constar dos produtos fabricados pelo licenciado estrangeiro a proibição de venda nos demais territórios em geral ou em território especificado<sup>84</sup>.

Nesse sentido, serão as circunstâncias daquele caso concreto que determinarão se o titular da marca, por meio de seus licenciados estrangeiros, consentiu com aquela importação paralela, devendo-se partir de uma perspectiva do que foi estabelecido previamente com aqueles inseridos em sua rede de distribuição. Observa-se que, se foi o próprio titular da marca que vendeu seus produtos a um terceiro cuja intenção de exportá-los ao Brasil para revenda era de seu conhecimento, ainda que presumido<sup>85</sup>, aquela importação paralela será lícita, mesmo que exista contrato de distribuição com cláusula de exclusividade territorial averbado no INPI<sup>86</sup>. Caso a venda tenha sido feita diretamente a comerciante brasileiro, estar-se-ia diante de uma situação de consentimento expresso<sup>87</sup>. Contudo, a venda pelo titular da marca a um comerciante estrangeiro, cujos destinatários de revenda sejam os consumidores finais daquele território estrangeiro, não pode ser entendida como consentimento daquele titular com eventuais exportações, desqualificando, nesse caso, a sua participação volitiva<sup>88</sup>.

## 4 • Análise de casos concretos

Assim como na doutrina, encontra-se na jurisprudência nacional divergência no que se refere à aplicação do inciso III do artigo 132 da LPI. Isto é, para além da discussão acerca do consentimento e da cláusula de exclusividade territorial, enquanto alguns entendem ter o Brasil adotado o princípio da exaustão internacional, outros entendem ter o país adotado o da exaustão nacional. Por esse motivo, a partir do

presente capítulo, passa-se à análise de como os tribunais brasileiros têm interpretado e aplicado tal dispositivo em casos concretos.

### 4.1 – The Procter & Gamble Company e Procter & Gamble do Brasil S/A vs. Moment Importação e Exportação Ltda.<sup>89</sup>

#### 4.1.1 – Breve relato

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

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

<sup>84</sup> FEKETE, 1999, p. 166.

<sup>85</sup> Ibid., p. 166.

<sup>86</sup> Sendo o principal requisito da lei para permitir a importação paralela o consentimento do titular da marca, tal importação não poderá ser impedida legalmente pelo distribuidor ou licenciado local devido à cláusula de exclusividade territorial, cabendo a ele ir atrás de seus direitos pela ruptura contratual que deu causa o titular da marca.

<sup>87</sup> FEKETE, op. cit., p. 166.

<sup>88</sup> FEKETE, 1999, p. 166.

<sup>89</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.388.130/PR*, Recorrente: Moment Importação e Exportação Ltda., Recorridos: The Procter & Gamble Company e Procter & Gamble do Brasil S/A., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, Julgado em: 05.03.2018. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 16.03.2018.

**Kasznar**   
**Leonardos**

**Soluções  
estratégicas  
em propriedade  
intelectual**

Rio de Janeiro  
t. 55 (21) 2113.1919  
mail@kasznarleonardos.com

São Paulo  
t. 55 (11) 2122.6600  
mailsp@kasznarleonardos.com

kasznarleonardos.com.br

## • Artigo •

Pringles, após a autorização obtida da Anvisa pela 2ª Autora, sendo a GBC a responsável a disponibilizar tais produtos aos consumidores finais. Desse modo, afirmaram que a Ré, ao importar os produtos Pringles dos Estados Unidos sem o consentimento do titular da marca no mercado brasileiro, estaria incorrendo na prática de importação paralela, a qual, por afirmarem ter o Brasil adotado o princípio da exaustão nacional, seria considerada ilícita pelo artigo 132, III, da LPI, além de incorrer a Ré na prática de concorrência desleal e, por isso, lesar os consumidores<sup>90</sup>.

Em sede de contestação, a Ré afirmou realizar as importações junto à exportadora norte-americana Amocat Trading LLC (Amocat), a qual adquiria os produtos Pringles nos EUA. Destacou fazê-lo junto à própria 1ª Autora e exportava ao Brasil com o consentimento desta, já que, além de a Amocat ter Certificado de Revenda Internacional concedido pelo Departamento da Receita do Estado de Washington, a 1ª Autora teria realizado tais vendas sem qualquer restrição de exportação. Contudo, contraditoriamente, a Ré juntou aos autos, também, parecer lavrado pelos advogados da Amocat, no qual estes afirmavam que as vendas realizadas à empresa exportadora seriam feitas por distribuidores norte-americanos dos produtos Pringles, que, por sua vez, teriam adquirido tais produtos da 1ª Autora. Além disso, afirmou que, ainda que não houvesse tal Certificado, a 1ª Autora teria comercializado os produtos Pringles no mercado internacional sem qualquer restrição de revenda, o que implicaria no consentimento a que faz alusão o inciso III do artigo 132 da LPI, não podendo as Autoras impedir a livre circulação desses produtos<sup>91</sup>.

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

Autoras em prol da utilização de seus direitos marcários, o que geraria prejuízos a elas e não estaria em conformidade com a legislação<sup>92</sup>.

Irresignada com a decisão, a Ré apresentou seu recurso de apelação, o qual, contudo, foi negado provimento pela 7ª Câmara Cível do Tribunal. Os desembargadores entenderam que, por terem as Autoras contrato de distribuição exclusiva no Brasil, tal estaria resguardado pela necessária observância do princípio da função social. Isto é, o contrato seria oponível a terceiros que violassem as regras de exclusividade nele contidas, sendo necessário o abrandamento da teoria da relatividade dos efeitos do contrato. Por ter a importação sido realizada sem observar a cláusula de exclusividade, a Ré teria incorrido em prática de concorrência desleal, já que o distribuidor exclusivo teria que arcar com diversos ônus contratuais não aplicáveis aos importadores não vinculados àquela rede de distribuição. Entenderam, ainda, que, apesar de a importação ter ocorrido de forma lícita de acordo com os documentos juntados aos autos, o contrato de distribuição exclusiva teria o condão de impedir que terceiros atuassem como parasitas dos investimentos realizados pelas empresas contratantes, ainda que os desembargadores tenham compreendido — sem, contudo, se aprofundar muito — que teria havido a autorização da exportadora Amocat em comercializar os produtos Pringles<sup>93</sup>.

Já em sede de Recurso Especial, interposto também pela Ré e atuado sob o nº 1.388.130/PR (2013/0182678-7), distribuído à Terceira Turma do STJ, este esbarrou em óbices sumulares, impedindo a análise da pretensão recursal pelo Tribunal e resultando na sua inadmissibilidade. Ainda assim, o Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva, em decisão monocrática proferida em 05 de março de 2018 e posteriormente ratificada pelo colegiado<sup>94</sup>, fez questão de deixar registrado que a importação paralela de produtos originais, sem o consentimento do titular da marca ou de quem autorizado a concedê-la, em regra é proibida, reservando-se ao titular da marca o direito de consentir com a entrada do produto original no mercado nacional, o que, segundo o Ministro, não teria ocorrido no caso concreto<sup>95</sup>.

#### 4.1.2 – Análise crítica

Como se vê, tanto o juiz de 1ª instância como a Terceira Turma do STJ afirmaram que o artigo 132, inc. III, da LPI, adotou o princípio da exaustão nacional para as marcas no Brasil, entendendo que, no caso concreto, não houve o consentimento necessário para tornar lícita a importação

<sup>90</sup> Processo e-STJ fls. 3-22.

<sup>91</sup> Processo e-STJ fls. 200-228.

<sup>92</sup> Processo e-STJ fls. 429-446.

<sup>93</sup> Processo e-STJ fls. 633-640.

<sup>94</sup> Processo e-STJ fls. 776-780.

<sup>95</sup> Processo e-STJ fls. 731-737.

paralela. Apesar de rejeitar o recurso de apelação da Ré, a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nada mencionou sobre a interpretação que deve ser dada ao dispositivo legal acima mencionado, limitando-se apenas a afirmar que o consentimento teria ocorrido no caso, porém a importação seria ilícita diante da existência de distribuidor exclusivo das Autoras no Brasil.

Como bem delimita a sentença de 1º grau, o grande cerne da questão encontra-se na controvérsia se houve ou não o consentimento necessário da 1ª Autora à empresa exportadora Amocat a revender seus produtos no mercado internacional, mais especificamente ao Brasil<sup>96</sup>. Verifica-se dos autos, notadamente do Certificado de Revenda Nacional e Internacional, emitido pelo Departamento da Receita do Estado de Washington<sup>97</sup>, junto ao parecer lavrado pelos advogados da Amocat<sup>98</sup>, que tal requisito não fora preenchido pela Ré. Isso, porque tal Certificado, apesar de mencionar o nome da 1ª Autora como vendedora dos produtos Pringles, contém apenas a assinatura do representante da compradora (Amocat), o que não confere a certeza de que a 1ª Autora possuía conhecimento de tal documento. De modo a embasar a falta de consentimento, o próprio parecer dos advogados da Amocat demonstrou que as transações comerciais dos produtos não eram realizadas entre a empresa exportadora e a 1ª Autora, mas, sim, com distribuidoras secundárias dos produtos Pringles nos EUA, constando de tal parecer a afirmação expressa de não ter a Amocat nenhum relacionamento contratual com a 1ª Autora. Para além disso, não foi juntado aos autos qualquer evidência que pudesse concluir que tais distribuidoras estavam autorizadas pela 1ª Autora a realizar vendas dos produtos Pringles com a intenção ulterior de exportar a outros países, especificamente ao Brasil, devendo a cláusula de exclusividade conferida pela 1ª Autora à GBC no país ser considerada como impedimento de se presumir um consentimento tácito da 1ª Autora com importações paralelas no território brasileiro.

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

Quanto ao acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível, é importante notar que as premissas adotadas pelos desembargadores para rejeitar a apelação da Ré foram erradas. Tendo em vista que tal acórdão entendeu ter havido a autorização necessária a que se refere o inc. III do artigo 132 da LPI — ainda que, a partir do anteriormente exposto, essa não pareça ser a correta conclusão a ser adotada —, não poderia o contrato de distribuição exclusiva ter o poder de tornar ilícita a importação realizada pela Ré. Apesar de ser legítima a proteção aos diversos investimentos e ônus suportados pelo distribuidor exclusivo — tais como responsabilidade perante o consumidor, segurança de qualidade do produto, comprometimento com as exigências sanitárias para a distribuição, dentre outros encargos fiscais, sociais e contratuais<sup>99</sup> —, tal proteção decorre da opção política legislativa em adotar o princípio da exaustão nacional, e não de mero contrato. Caso houvesse, de fato, a autorização para importação pela Ré dos produtos Pringles no Brasil, o princípio da função social do contrato de distribuição exclusiva, em sentido contrário ao que dispõe o acórdão, serviria justamente para limitar seus efeitos negativos perante terceiros não contratantes, dando à Ré o direito, conferido por lei nesse cenário, de importar e

<sup>96</sup> Processo e-STJ fls. 437.

<sup>97</sup> Processo e-STJ fls. 280.

<sup>98</sup> Processo e-STJ fls. 375.

<sup>99</sup> Processo e-STJ fls. 636.

## MANOEL J. PEREIRA DOS SANTOS

Sociedade de Advogados

**PROPRIEDADE INTELECTUAL, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, FRANQUIA,  
DIREITO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LICENCIAMENTO E ÁREAS CORRELATAS**

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, Nº 1.923, 14º ANDAR, CONJ. 1404/1405 • 04715-005, SÃO PAULO, SP  
TEL. (55 11) 3045-2470 • SITE: WWW.SANTOSLAW.COM.BR

## • Artigo •

comercializar aqueles produtos. Entretanto, não havendo tal consentimento, pode-se afirmar que houve prática de concorrência desleal<sup>100</sup>, mas não pelos motivos expostos pela 7ª Câmara Cível. Isto é, conclui-se ter ocorrido tal prática, porque a Ré empregou meio fraudulento (ilícito), contornando o que dispõe a legislação marcária (ou seja, não buscando obter o necessário consentimento do titular da marca), para desviar, em proveito próprio, a clientela das Autoras no Brasil (artigo 195, inc. III, da LPI).

## 4.2 – Diageo Brands BV e Diageo Brasil Ltda. vs. GAC Importação e Exportação Ltda<sup>101</sup>.

### 4.2.1 – Breve relato

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

Conforme explicaram em sua exordial, a 1ª Autora seria a titular das referidas marcas perante o INPI, ao passo que a 2ª Autora, subsidiária da primeira, seria a licenciada exclusiva dos direitos sobre tais marcas no território brasileiro, sendo a única permitida a importar e distribuir os produtos sob as marcas Johnnie Walker, White Horse e Black & White no Brasil. Apesar disso, afirmaram que a Ré estaria importando os produtos marcados sem autorização das Autoras, praticando, assim, importação paralela, o que configuraria, além da infração marcária, concorrência desleal<sup>102</sup>.

Em sede de contestação, a Ré, negando as alegações autorais, afirmou que, ao contrário, as Autoras teriam conhecimento da importação praticada por ela dos produtos de uísque, que já ocorria por doze anos, sem ter sido, durante todo esse tempo, notificada pelas Autoras para cessar tais importações. Ainda, afirmou adquirir os produtos tanto de importação — operação essa que as Autoras teriam tacitamente consentido durante todo esse tempo — quanto diretamente da 2ª Autora no Brasil, a depender do melhor preço. Além disso, alegou terem as Autoras praticado condutas anticoncorrenciais, como abuso de poder econômico, prática de *overprice* e recusa de venda, em relação à Ré<sup>103,104</sup>.

Por questões de competência<sup>105</sup>, sendo essa ação entendida como conexa à ação posteriormente ajuizada pela Ré perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE)<sup>106</sup>, o juiz de 1ª instância da 4ª Vara Cível de Fortaleza proferiu sua sentença, entendendo, no que se refere à questão da importação, ter sido essa feita de forma lícita. As razões para tanto foram sustentadas pelo fato de a lei não fazer distinção sobre quem seria o destinatário do pronome “outrem”, que, no entendimento do magistrado, incluiria as empresas estrangeiras que compraram do titular da marca, no mercado exterior, os produtos marcados e, posteriormente, revenderam a importadores brasileiros. De acordo com a sentença, a norma contida no artigo 132, inc. III, da LPI alcançaria o produto colocado no mercado externo, operando-se o consentimento a que faz referência a lei quando o titular da marca vende o produto seja no mercado nacional, seja no estrangeiro, sendo-lhe defeso, a partir daí, exercer o direito de proteção sobre o produto, salvo se contrafeito. Isto é, a importação paralela ilícita só ocorreria se a mercadoria fosse objeto de contrafação, o que não teria restado demonstrado no caso, motivo pelo qual a ação ajuizada pelas Autoras foi julgada improcedente, enquanto a ação ajuizada pela Ré foi julgada procedente<sup>107</sup>.

Em sede recursal, a 1ª Câmara Cível ratificou a sentença do Juízo *a quo*, analisando o fenômeno da importação paralela a partir de duas indagações: (i) se as normas que regulam o

<sup>100</sup> É importante destacar que, apesar de ser essa a nomenclatura adotada pelo legislador, o inciso III do art. 195 caracteriza concorrência ilegal, e não desleal. Isso, porque, enquanto a modalidade desleal faz referência ao desrespeito a direitos subjetivos e/ou deveres jurídicos negativos, decorrente de fontes materiais do Direito, a modalidade ilegal, advinda de uma fonte formal do Direito, trata-se de uma inobservância ao direito objetivo, justamente o caso verificado, em que houve uma violação ao comando da Lei. Barbosa, 2022, p. 87-122.

<sup>101</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.200.677/CE*, Recorrentes: Diageo Brands BV e Diageo Brasil Ltda., Recorrido: G A C Importação e Exportação Ltda., Rel. Min. Sidnei Beneti, 3 Turma, Julgado em: 18.12.2012. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 12.03.2013.

<sup>102</sup> Processo e-STJ fls. 2-32.

<sup>103</sup> Condutas essas que não são o foco do presente estudo, que se delimita à análise da licitude da importação realizada pela Ré.

<sup>104</sup> Processo e-STJ fls. 707-724.

<sup>105</sup> Diante de ação cautelar previamente ajuizada pelas Autoras contra a Ré perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com o objetivo principal de fazer a Ré cessar as importações.

<sup>106</sup> A Ré ajuizou ação, em 7 de julho de 2005, autuada sob o nº 2005.0015.3787-5, contra as Autoras, distribuída à 4ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, para, em suma, fazer com que essas cessassem as práticas anticoncorrenciais, indenizando a GAC pelos danos causados por tais práticas, bem como ter declarado o seu direito de importar para o Brasil as marcas de uísque de titularidade da Diageo Brands BV, em face do consentimento tácito dado pelas Autoras a partir da primeira importação realizada.

<sup>107</sup> Processo e-STJ fls. 1.783-1.803.

direito de propriedade industrial no Brasil vedam a importação de produtos genuínos por terceiros, sem o consentimento do proprietário, no território nacional, da marca que os identifica; e (ii) se a cláusula de exclusividade do contrato de distribuição firmado entre o titular do registro e o licenciado a usar a marca seria oponível a terceiros, especificamente para o fim de impedi-los de importar tais produtos, ainda que genuínos. Nesse sentido, os desembargadores entenderam que só é vedada a importação paralela de produtos contrafeitos, ou seja, produtos que imitam, reproduzem ou falsificam fraudulentamente outro de marca que esteja tutelado pelo direito de propriedade industrial. Quanto à cláusula de exclusividade territorial em favor de licenciado ou distribuidor, entenderam que esta não constitui meio juridicamente idôneo de impedir a livre concorrência entre produtos autênticos de uma mesma marca. Afirmaram que, realizada a primeira venda do produto autêntico no mercado externo, o proprietário da marca não mais poderá impedir que o comprador o comercialize, inclusive para destinatários de outros países, ainda que nesses existam distribuidores exclusivos. Segundo o acórdão, o só fato de um produto legítimo e genuíno ser originário do exterior e importado por terceiro, que não o titular ou o licenciado da marca no mercado local, não implica qualquer violação a direito marcário, sendo a importação paralela tutelada pelo princípio constitucional da livre concorrência. Ademais, no caso concreto, entenderam, a partir das provas acostadas aos autos, que a Ré teria importado os produtos por, aproximadamente, quinze anos no Brasil, importações essas realizadas em grande quantidade e às claras, inclusive com selos expedidos pela Receita Federal, nunca tendo havido repulsa pelas Autoras ao fato, e sim um consentimento tácito<sup>108</sup>.

Interposto Recurso Especial pelas Autoras, esse foi autuado sob o nº 1.249.718/CE e distribuído à Terceira Turma do STJ, julgado em conjunto ao Recurso Especial nº 1.200.677/CE, também interposto pelas Autoras nos autos da ação ajuizada pela Ré. No que concerne à problemática da importação paralela, o Ministro Relator Sidnei Beneti, em 18 de dezembro de

2012, ratificado pela Turma por unanimidade, afastou o pretendido direito da Ré ao prosseguimento de tal prática, ante a clara oposição do titular da marca. Isso, porque, conforme afirma o acórdão, o artigo 132, inc. III, da LPI, estabelece a restrição à comercialização de produtos marcados no país via importação paralela, ressaltando que é a lei responsável por reger tal prática, e não contratos de distribuição exclusiva, não sendo tais contratos dotados do poder de submeter terceiros não contratantes às suas cláusulas. Nesse sentido, afirma que, ainda que os produtos não sejam contrafeitos, a exaustão dos direitos do titular da marca deve se dar mediante a introdução legítima, com o consentimento desse titular, no mercado nacional, não valendo como exaustão, para validação da importação paralela, a colocação no mercado externo. Sendo assim, conclui o acórdão que o titular da marca internacional tem o direito de exigir seu consentimento para a importação paralela ao mercado nacional, com o ingresso e a exaustão da marca nesse mercado. Quanto ao consentimento, entendeu-se que a interpretação que exige menor rigor formal, conforme adotado nas decisões anteriores, é mais ajustada ao princípio constitucional da liberdade da atividade econômica. Por esse motivo, ratificou-se ter havido tal consentimento das Autoras, no caso concreto, diante da sua não oposição por longo período acerca das importações realizadas pela Ré, o que, contudo, não garante a licitude das próximas importações, eis que, para essas, seria impossível sustentar o necessário consentimento exigido por lei. Ou seja, compreendeu-se uma norma de modulação da licitude ex post.

#### 4.2.2 – Análise crítica

As decisões de 1º e 2º instância demonstram que os magistrados do TJCE entenderam ter o Brasil adotado o princípio da exaustão internacional referente às marcas, utilizando de fundamento especialmente o princípio da livre concorrência com consequências pró-competitivas. Tal conclusão decorre do fato de ambos os julgados afirmarem que tal

<sup>108</sup> Processo e-STJ fls. 1.877-1.902.

<sup>109</sup> Processo e-STJ fls. 2.132-2.154.

RUA DA ASSEMBLÉIA, 35, 6º ANDAR – 20011-001  
RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL – TEL: (21) 3861 1250  
FAX: (21) 3861 1251 E-MAIL: mail@matos.com.br

**MATOS  
ASSOCIADOS &**

PROPRIEDADE INTELECTUAL

exaustão alcançaria os produtos vendidos pelo titular da marca no mercado externo, não sendo possível impedir as comercializações subsequentes, inclusive para empresas no Brasil. Ambos ainda afirmam (ou melhor, confundem) que a importação paralela só seria ilícita nos casos em que houvesse comprovada contrafação, o que não teria ocorrido no caso.

Como bem explica o acórdão do STJ, a importação paralela não se confunde com produtos contrafeitos, uma vez que se trata de produtos originais, que são comercializados em outro território, mas que são importados de modo paralelo à rede oficial de distribuição no Brasil, sendo ilícita quando não tiver o consentimento do titular da marca nacional. Nesse sentido, explica o acórdão que o artigo 132, III, da LPI não se dirige a vedar a importação de produtos contrafeitos, para a qual não seria nem necessário haver dispositivo específico na Lei, tratando-se a contrafação de prática totalmente vedada por todo o sistema de proteção à propriedade industrial, considerada, inclusive, crime<sup>110</sup>. Portanto, verifica-se que as decisões das instâncias ordinárias partiram das premissas erradas ao permitirem as importações realizadas pela Ré pelo fato de não serem os produtos objeto de contrafação, dado que a legislação marcária se preocupou também com a comercialização regular de produtos originais.

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

Isto posto, o consentimento a que se refere a lei não diz respeito à mera autorização decorrente da primeira venda

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

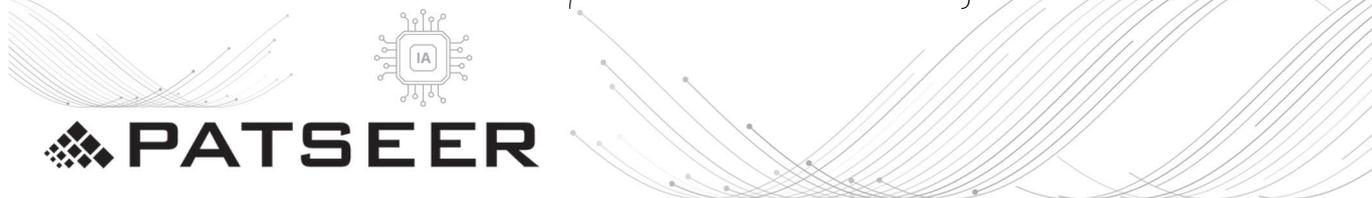
Tem-se, assim, que as decisões das instâncias inferiores julgaram contra a lei ao garantirem à empresa Ré o direito de continuar importando os produtos das Autoras, dando primazia ao princípio da livre concorrência em detrimento à proteção dos direitos marcários daquele titular, quando não foi essa a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

Quanto ao fato de as decisões terem concluído pela existência de um consentimento tácito no caso concreto referente às importações realizadas anteriormente, é importante notar que essa conclusão das instâncias ordinárias não parece ter sido feita de maneira aprofundada. Inicialmente, nenhum dos documentos acostados pela parte Ré demonstrou terem sido as operações de exportação e importação realizadas junto à parte Autora em solo internacional, e sim com terceiros, sem demonstrar qualquer ligação entre

<sup>110</sup> Processo e-STJ fls. 2.145.

## Busca Semântica Impulsionada por IA Baseada em GPT

Descubra o Futuro da Pesquisa de Patentes Hoje.



esses e as Autoras<sup>111</sup>. Ainda, alega a parte Ré ter realizado importações por doze anos antes da propositura da ação em 2004, ou seja, desde 1992. A LPI, que passou a impor o requisito do consentimento, foi promulgada em 1996 e, certamente, não foi de um dia para o outro que as autoridades aduaneiras se adequaram à nova lei, ainda mais sobre um assunto que gera tanta controvérsia mesmo vinte e sete anos depois. Tanto é assim, que não há prova nos autos de que foi enviada qualquer comunicação às Autoras acerca das importações, às quais elas teriam supostamente permanecido silentes. Elas próprias negam, em sua réplica, terem tido ciência dessas operações. Além disso, apesar de a Ré alegar os doze anos, os desembargadores do TJCE afirmaram terem sido as importações realizadas por quinze anos, sem qualquer referência de folhas em que constava tal fato. A prova tanto dos doze anos como dos quinze, talvez pela falha na digitalização do processo físico, não foi encontrada nos autos.

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

Quanto ao contrato de distribuição exclusiva, conforme afirmado pelo acórdão do STJ, a restrição à importação paralela não advém de uma mera cláusula contratual que confere exclusividade territorial a um agente econômico, mas sim da própria legislação. Sendo assim, correto o acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do TJCE no que se refere à ausência de poder jurídico de tal cláusula para impedir a concorrência entre produtos autênticos de uma mesma marca. Contudo,

tal decisão vai em sentido contrário ao artigo 132, III, da LPI, quando afirma que a primeira venda do produto no mercado externo autoriza per se importações destinadas ao Brasil. Tais importações ao mercado brasileiro somente serão lícitas quando feitas com o devido consentimento do titular da marca, sob pena de violação aos seus direitos. Preenchido tal requisito, nenhum efeito terá o contrato de distribuição exclusiva para impedir a concorrência intramarca.

### 4.3 – Canon Kabushiki Kaisha vs. Plena Comercial Atacadista Ltda., Principal do Brasil Comercial Atacadista Ltda., Sea Venture Empreendimentos e Participações e Revere Empreendimentos e Participações Ltda.<sup>112</sup>

#### 4.3.1 – Breve relato

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

Ao relatar os fatos em sua exordial, a Autora explicou ser a titular da marca Canon perante o INPI e teria tomado conhecimento de que as empresas Rés, integrantes de grupo econômico, estariam importando ao mercado nacional os produtos sob a referida marca, sem o seu consentimento, o que seria proibido pelo artigo 132, III, da LPI, vez que o Brasil teria adotado o princípio da exaustão nacional. Alegou que

<sup>111</sup> Processo e-STJ fls. 1.326-1.434.

<sup>112</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.728.041/SP, Recorrente: Canon Kabushiki Kaisha, Recorridos: Plena Comercial Atacadista Ltda., Principal do Brasil Comercial Atacadista Ltda. e Sea Venture Empreendimentos e Participações Ltda., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, Julgado em: 13.12.2020. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 17.12.2020.

## Sua Plataforma de Busca e Inteligência em Patentes Impulsionada pela Próxima Geração de IA

**Faça mais em menos tempo com o PatSeer como seu copiloto de IA!**

O PatSeer é uma plataforma de inteligência em patentes impulsionada por IA que simplifica a pesquisa, a análise e colaboração, acessível para profissionais de PI e empresas de todos os setores. Com ela, é fácil impulsionar sua estratégia de propriedade intelectual!

Entre em contato com um representante nacional: [cecilia@prospective.com.br](mailto:cecilia@prospective.com.br)



Escaneie aqui para mais informações!

## • Artigo •

a adoção de tal prática pelas Rés incorreria em concorrência desleal, porquanto estariam explorando comercialmente os produtos da Autora sem preencher o requisito do consentimento, em detrimento a todos os investimentos no Brasil realizados por si e pela sua subsidiária nacional, a empresa Canon do Brasil Indústria e Comércio Ltda<sup>113</sup>.

Em contestação, enquanto a 2ª e 3ª Rés alegaram sua ilegitimidade passiva, por não serem essas que estariam realizando a importação dos produtos Canon<sup>114</sup>, a 1ª e 2ª Rés afirmaram ser tal importação lícita, uma vez que estariam adquirindo os produtos de empresa norte-americana alheia à demanda, LDP Group, a qual estaria comprando de revendedor autorizado da marca, que, por sua vez, adquiria os produtos do distribuidor oficial da Autora nos EUA. Portanto, haja vista que os produtos Canon teriam sido colocados no mercado diretamente pela própria Autora, mesmo sendo tal mercado internacional, a importação seria regular e lícita, não podendo a Autora impedir a circulação dos produtos para outros países. As Rés, ainda, afirmaram ser irrelevante para a discussão a adoção do princípio da exaustão nacional ou internacional, dado que, considerando a exaustão internacional, a primeira venda liberaria a comercialização dos produtos, ao passo que, adotando a exaustão nacional, a primeira venda, mesmo no mercado externo, pelo titular da marca a distribuidor ou revendedor oficial também implicaria na exaustão de seus direitos. Ademais, alegaram ser a verdadeira intenção da LPI coibir a contrafação de bens ou exploração irregular, e não a de impedir a livre circulação de bens, sendo qualquer modo de impedir a livre concorrência ofensivo à Constituição Federal<sup>115</sup>.

Nesse contexto, o juiz de 1º grau proferiu sua sentença, preliminarmente rejeitando a ilegitimidade passiva arguida pelas 2ª e 3ª Rés, por se tratar de empresas integrantes de grupo econômico com as demais Rés. Quanto ao mérito, decidiu-se pela improcedência dos pedidos, por entender não haver lei no Brasil que impeça o agente econômico de realizar importação paralela e vender os produtos importados no território nacional. Ao analisar a teoria do esgotamento dos direitos sobre a marca, concluiu o Magistrado que, a partir do momento que o titular da marca aliena o produto a terceiro, colocando-o no fluxo mercantil, autoriza seu tráfico posterior, nos termos do artigo 132, III, da LPI. Nesse sentido, entendeu-se que, mesmo quando estão em causa produtos de marcas registradas, a importação e revenda, em outro território, de produtos legalmente produzidos e comercializados no país de origem, não pode ser considerado ilegal, quando o titular do direito no país de exportação e importação seja a mesma pessoa ou pessoas ligadas jurídica ou economicamente<sup>116</sup>.

Diante do recurso de apelação interposto pela Autora, foi proferido o acórdão pela 5ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, no sentido de confirmar a sentença de 1º grau, uma vez que, no entendimento dos desembargadores, não haveria provas de que as recorridas estariam prejudicando o titular da marca, seus distribuidores ou revendedores oficiais. Apesar de reconhecerem que a Autora não teria introduzido, ela própria, os seus produtos no mercado nacional — de tal modo que afirmaram não haver empecilho para ela impedir a venda de seus produtos por comerciantes brasileiros, explorando sua marca sem consentimento e sem importação aprovada —, entenderam por não aplicar ao caso o princípio da exaustão, tendo em vista que o fato de a revenda decorrer de aquisição regular no exterior não alteraria o objetivo da norma, já que a LPI protege o patrimônio do empresário responsável pela notoriedade e hegemonia da marca de produtos. Desse modo, afirmaram que, embora o titular da marca tenha direito de proibir a importação paralela ilícita não só para defesa de mercado de seus produtos, como para impedir a exploração indevida ou perigosa que possa depreciar a sua marca por falhas nas orientações de uso e manutenção, a importação dos produtos Canon pelas Rés não teria sido ilícita. Isso, porque, segundo o acórdão, a postura adotada pela Autora seria muito cômoda a ela e perigoso à estabilidade do comércio, já que não estaria exercendo o controle de suas filiais ou autorizadas exteriores, permitindo que seus produtos fossem revendidos em grande escala para os mais diversos endereços, o que constituiria uma prática paradoxal pretender impedir as importações feitas ao Brasil. Afirmam, nesse sentido, que a Autora estaria permitindo a saída de seus produtos e deveria prever que o destino seria o Brasil e outros países descredenciados, de forma que estaria, na verdade, fomentando a importação paralela, além de ter falhado em demonstrar que as importações feitas pelas Rés estariam depondo contra sua marca e com sua política de distribuição<sup>117</sup>.

Inconformada com a decisão, a Autora interpôs Recurso Especial, autuado sob o nº 1.728.041/SP (2016/0167497-5) e distribuído à Terceira Turma do STJ, ao qual, em decisão monocrática, proferida em 13 de dezembro de 2020, o Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze decidiu por negar o seu provimento. O fundamento adotado se deu a partir do fato de que o Tribunal de origem, com esteio nos elementos fático-probatórios do caso<sup>118</sup>, reconheceu que a Autora, a partir de conduta totalmente omissa, acabou por implicitamente consentir com as importações paralelas realizadas, delas tendo absoluto conhecimento e se beneficiado financeiramente, deixando de comprovar que tomou todas

<sup>113</sup> Processo e-STJ fls. 01-13.

<sup>114</sup> Processo e-STJ fls. 322-328.

<sup>115</sup> Processo e-STJ fls. 360-378.

<sup>116</sup> Processo e-STJ fls. 594-605.

<sup>117</sup> Processo e-STJ fls. 786-795.

as providências possíveis e legais para impedir a importação maciça de seus produtos<sup>119</sup>. Apesar da interposição de recurso de Agravo Interno pela Autora, as partes acabaram por peticionar em conjunto, informando a realização de acordo, o qual, após a determinação da baixa dos autos à origem, ainda está para ser analisado pelo magistrado de 1º grau.

#### 4.3.2 – Análise crítica

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

Conforme se depreende da contestação das 1ª e 2ª Rés, a empresa de quem essas estavam importando os produtos da Autora era a adquirente de 3º grau desses produtos no exterior. Isto é, a compra pela empresa exportadora foi feita após a comercialização dos produtos pela Autora no mercado exterior à sua distribuidora oficial (1º grau), a qual revendeu os produtos à outra empresa (2º grau), que, por sua vez, revendeu os produtos a essa exportadora (3º grau). Evidente, assim, que não é possível extrair dessa situação um consentimento tácito da Autora às importações paralelas feitas ao Brasil, uma vez que a exportação foi realizada por terceiro sem qualquer vínculo contratual com o titular da marca.

Ao admitir que o consentimento seja extraído simplesmente da primeira alienação do produto, pelo titular da marca, no mercado exterior, ainda que a exportação ao Brasil tenha sido feita por terceiro estranho ao titular da marca, as decisões das instâncias inferiores vão em direto confronto com a legislação, que expressamente condiciona tal consentimento ao mercado interno (nacional).

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

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

<sup>118</sup> O que não é permitido ao STJ rever, diante do óbice da Súmula nº 07, que assim dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

<sup>119</sup> Processo e-STJ fls. 982-990.

III  
NASCIMENTO  
Advogados  
III

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

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

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

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

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

## 5 • Conclusão

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

Dessa forma, um novo requisito passou a ser exigido para que as importações ao Brasil, com fins comerciais, de produtos portando marca de terceiro sejam consideradas integralmente lícitas, qual seja, o consentimento do titular dessa marca que conte com a exclusividade no país de destino. Adotar o princípio da exaustão em sua dimensão nacional significa dizer que, ainda que aquele produto seja vendido em outros países, isso não configura condição suficiente para autorizar aquela importação ao mercado brasileiro. O consentimento a que faz referência a lei deve ser destinado ao Brasil, requisito *sine qua non* para se aferir a legalidade da operação denominada importação paralela. Tal requisito pode se dar tanto na modalidade expressa quanto na tácita, qualidade essa última em que devem ser observadas as condições espostas no subcapítulo 3.3.3.

Conforme visto no decorrer do presente estudo, a importação paralela é prática mediante a qual um terceiro, alheio à rede de distribuição oficial de uma determinada marca, sem direitos sobre tal sinal, faz ingressar, nos limites de determinado território, produtos legítimos adquiridos em outro país. Tal prática é frequentemente motivada pela disparidade de preços daquele mesmo produto entre dois diferentes países, isto é, a figura do importador paralelo surge diante do menor preço que aquele produto pode ser comprado em mercado estrangeiro<sup>120</sup>. Ocorre, também, quando, ainda que aquela linha de produtos esteja presente no mercado interno, variações dessa linha se encontram disponíveis apenas em outros países, o que enseja na busca do importador paralelo em ter exclusividade na venda de tais variações em seu território<sup>121</sup>. Ou, ainda, em cenário semelhante, ocorre quando o titular daquela marca, ainda que já tenha efetuado o registro nacional, não iniciou a comercialização daquele produto naquele mercado interno, apenas em âmbito internacional, sendo o importador paralelo o responsável pela primeira introdução do produto nesse país.

<sup>120</sup> Como foi o caso dos uísques Johnnie Walker, White Horse e Black & White, em que o Réu por vezes preferia importar paralelamente tais produtos, já que os preços vendidos pelo exportador estavam menores do que aqueles vendidos pelo distribuidor exclusivo no Brasil.

<sup>121</sup> Como foi o caso das batatas Pringles, em que o Réu estava importando sabores de tais batatas ainda não vendidas no Brasil.

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

Analisar se essa foi a melhor decisão a ser tomada pelo legislador infraconstitucional brasileiro foge do escopo do presente estudo, que demandaria o aprofundamento de diversos ramos para além do direito marcário, não só da área jurídica, mas também da área econômica. Contudo, ao escolher pela exaustão nacional, certamente se percebe uma maior proteção concedida à propriedade industrial, optando-se por restringir a livre concorrência, na medida em que se limita a possibilidade de terceiros empresários construírem seus fundos de comércio a partir de produtos apostos com sinais distintivos alheios a seu bel-prazer.

Com essa escolha, confere-se ao titular da marca, além de uma proteção mais eficiente a todo o seu investimento em pesquisa e desenvolvimento, um maior controle de qualidade de seus produtos e de sua marca, garantindo-lhe, também, o poder de segregar mercados. Isso porque, uma vez que a primeira venda em solo internacional é indiferente para a exaustão de seus direitos marcários no Brasil, é conferido ao

titular a prerrogativa de oferecer seu produto por um preço maior ou menor no território nacional. Apesar da segregação de mercados não parecer o ideal na visão de um consumidor, a exaustão nacional acaba por proteger os interesses dos investidores estrangeiros diretos, o que pode os incentivar a injetar dinheiro no país, já que não serão confrontados com produtos vendidos por eles mesmos em outros países. A dimensão nacional ainda protege o consumidor — apesar de esse também ser beneficiado com a exaustão internacional<sup>122</sup>—, na medida em que lhe garante uma maior efetividade da função informacional daquela marca. Isto é, ainda que se possa argumentar que a função de indicação de origem empresarial daquele signo permanece exercendo seus regulares efeitos com a importação paralela, eis que se tratam de produtos legítimos e não contrafeitos, a função de garantia de qualidade, que concebe a marca como um indicativo do nível de qualidade e uniformidade que o consumidor pode esperar daquele produto, pode ser comprometida com tal prática.

Como se viu nos casos concretos demonstrados no capítulo quarto, é comum haver um tensionamento entre direito marcário e o princípio da livre concorrência. Conquanto haja na marca um potencial de criar barreiras à entrada de novos concorrentes<sup>123</sup>, a proteção que lhe é conferida não pode ser vista, por si só, como anticoncorrencial. Na verdade, tal instituto possui uma natureza pró-competitiva, dada a sua função essencial de diferenciar os produtores e comerciantes, assim como seus respectivos produtos e serviços, o que permite aos consumidores uma escolha informada, mantendo a individualização daquele agente frente aos concorrentes em um mercado de livre concorrência. A mera proteção marcária não tem o poder de impedir que outros agentes econômicos ofereçam produtos alternativos e concorrentes, mas apenas protege a identidade daquele vendedor e a integridade de sua marca como um indicativo de origem e um padrão de qualidade, assegurando, ao mesmo tempo que preserva, a diferenciação dos produtos e serviços no mercado, e, conseqüentemente, a concorrência.

<sup>122</sup> Já que teria acesso a mais fontes de oferta daquele produto no mercado.

<sup>123</sup> Especialmente em segmentos com marcas bem estabelecidas, o que faz com que um novo agente tenha que gastar vultosas quantias, irrecuperáveis em um primeiro momento, em publicidade e marketing, para conseguir competir pela clientela.

**NEWTON SILVEIRA**  
**WILSON SILVEIRA**  
E ASSOCIADOS - ADVOGADOS

Propriedade Intelectual  
Direito Ambiental  
Consultas  
Perícias  
*Due Dilligence*



Alameda Casa Branca, 35 - 1º andar CEP: 01408 -001 São Paulo, SP - Brasil  
Fone: + 55 11 3170-1133 Fax: + 55 11 3170-1130 [www.silveiraadvogados.com.br](http://www.silveiraadvogados.com.br)

• Artigo •

Nesse sentido, tanto a propriedade industrial (e intelectual, como um todo) quanto a concorrência buscam o desenvolvimento econômico, por vieses, contudo, distintos: um pela diferenciação e o outro pela competição. Ambas possuem fundamento no interesse público e buscam estimular a inovação e o desenvolvimento de novas técnicas, produtos e serviços. Retirar a proteção conferida à marca em benefício da livre concorrência significaria conceder o emprego de todo o investimento por trás feito por aquele determinado agente a todos os seus concorrentes, o que certamente resultaria em um menor incentivo à inovação no país e em uma concorrência ineficiente. Portanto, vislumbra-se que a proteção à marca e à concorrência não podem ser vistas como antagônicas. Enquanto o direito marcário possui como essência a promoção de uma dinâmica concorrencial entre os vendedores de bens e serviços através da diferenciação entre eles, o direito concorrencial estabelece o arcabouço regulatório necessário para coibir práticas que possam distorcer ou comprometer a integridade dessa dinâmica, estando tais institutos jurídicos em verdadeira confluência.

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

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

Reitera-se que a existência de contrato de distribuição exclusiva não é necessariamente importante para a discussão da licitude da importação paralela, nos termos do artigo 132, inc. III, da LPI. Isso porque, havendo ou não a cláusula de exclusividade, se houve a importação paralela ao mercado brasileiro sem o necessário consentimento do titular da marca, tal prática configura violação ao direito marcário, podendo o titular impedir a operação. Não se retira, contudo, a sua importância: a cláusula de exclusividade será relevante na medida em que demonstra a preocupação do titular da marca em fazer uma introdução controlada de seus produtos no mercado brasileiro, mantendo a qualidade e reputação associada à marca, com, por exemplo, investimentos em marketing e serviços de assistência técnica pós-venda. Ainda, pode servir de contra-argumento em situações em que a compra para importação tenha sido feita com distribuidor autorizado em outro país, vez que a existência de cláusula de exclusividade ao mercado brasileiro pode valer como uma das formas para impedir a presunção do consentimento tácito do titular da marca.

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

Por fim, cumpre frisar que admitir ou não a importação paralela se trata de uma opção política do legislador, tendo em vista, também, as relações internacionais em um mundo que se vê cada vez mais integrado, além de diversos estudos econômicos por trás, considerando-se, ainda, ser o Brasil um país em desenvolvimento. Todavia, não se pode ignorar que o avanço exponencial da tecnologia e a prevalência de mercados digitais ampliaram as fronteiras de comércio, de tal modo que o fenômeno da importação paralela se insere, atualmente, em um contexto diverso e muito mais amplo do que aquele em 1996. Adotar a exaustão nacional, nesse ce-

nário, para toda e qualquer situação, nos termos que a Lei impõe, pode significar criar um obstáculo ao fluxo internacional de mercadorias que já fazem parte do cotidiano global e que garante mais opções de escolha ao consumidor. Por sua vez, adotar a exaustão internacional, além de reduzir a proteção marcária, pode significar, também, a redução de barreiras protecionistas à indústria local, sujeitando o mercado interno a um aumento significativo de produtos importados, desafiando os produtores nacionais a competir em um cenário que pode acabar sendo desigual. Em última análise, a decisão acerca de se permitir ou proibir a importação paralela reflete em uma escolha estratégica sobre o tipo de economia que o Brasil deseja promover, bem como sobre o papel que o direito marcário desempenhará nesse processo de crescimento.

## Referências bibliográficas

- ADIERS, Cláudia Marins. As Importações Paralelas à Luz do Princípio de Exaustão do Direito de Marca e seus reflexos nos Direitos Contratual e Concorrencial. *Revista da Faculdade de Direito da UFRGS*, Rio Grande do Sul, n. 22, 2002.
- AMARAL, Rafael Lacaz. Importação Paralela no Direito Marcário Brasileiro: Uma Análise à Luz do Atual Posicionamento Jurisprudencial. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro, n. 81, 2006.
- AZEVEDO, Ana Carolina de. Importação Paralela: o Princípio da Exaustão de Direitos no Regime Nacional de Proteção da Propriedade Intelectual. *Revista da Associação Paulista da Propriedade Intelectual*, São Paulo, n. 5, 2019.
- AZOIA, Viviane Taís; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. A Função Social dos Contratos e as Externalidades: Uma Análise Econômica. *Revista do Mestrado em Direito da UCB*, Brasília, v. 10, n. 2, 2016. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rvmd/article/view/7595>. Acesso em: 09 set. 2023.
- BARBOSA, Denis Borges. *Da Tecnologia à Cultura: Ensaios e Estudos de Propriedade Intelectual*. Disponível em: [https://www.dbaa.com.br/wp-content/uploads/tecnologia\\_a\\_cultura.pdf](https://www.dbaa.com.br/wp-content/uploads/tecnologia_a_cultura.pdf). Acesso em: 21 ago. 2023.
- BARBOSA, Denis Borges. Da Titularidade Múltipla das Indicações Geográficas. *Indicação geográfica, Signos Coletivos e Desenvolvimento*, São Paulo, IBPI, 2015. Disponível em: <http://nbcgib.uesc.br/nit/ig/app/papers/021020171215448.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2023.
- BARROSO, Luiz Felizardo. Representação Comercial vs. Franchising: As Vantagens da Franquia Empresarial. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 115.
- BASSO, Maristela. A Importação Paralela e o Princípio da Exaustão. Especial Referência às Marcas. In: GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Denis Borges (org.). *Ensaio sobre o Direito Imaterial: Estudos Dedicados a Newton Silveira*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
- BASSO, Maristela. *Propriedade Intelectual e Importação Paralela*. São Paulo: Atlas, 2011.
- BRAGA, Samantha Bancroft Vianna. *Abuso no Exercício dos Direitos de Marca e Repercussões na Ordem Concorrencial*. 2015. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2015.
- CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Contratos de Propriedade Industrial: Marcas, Patentes e Desenho Industrial. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 125, 2013.
- CARVALHO, Nuno Pires de. A Propriedade Intelectual como Fator de Diferenciação e o Papel Fundamental que Desempenha para Assegurar a Livre-Concorrência. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 105, n. 968, 2016. Disponível em: [http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao\\_e\\_divulgacao/doc\\_biblioteca/bibli\\_servicos\\_produtos/bibli\\_boletim/bibli\\_bol\\_2006/Rtrib\\_n.968.11.PDF](http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/Rtrib_n.968.11.PDF). Acesso em: 01 ago. 2023.
- FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importações Paralelas: a Implementação do Princípio da Exaustão de Direitos no Mercosul,

## PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 93 - 7º E 8º ANDARES – CEP 01003-901 - SÃO PAULO – SP  
 TEL.: (55) (11) 3291-2444 - FAX: (55) (11) 3104-8037 / (55) (11) 3106-5088  
 E-mail: [pinheironunes@pinheironunes.com.br](mailto:pinheironunes@pinheironunes.com.br)  
 Home Page: [www.pinheironunes.com.br](http://www.pinheironunes.com.br)

Diante do Contexto de Globalização. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, n. 113, 1999.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERALTA, Patrícia Pereira. O Uso da Indicação Geográfica na Proteção e na Apropriação do Patrimônio Cultural Agroalimentar – Os Casos de Goiabeiras, Serro e Canastra. *Revista Arqueologia Pública*, São Paulo, v. 17. Disponível em:

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rap/article/view/8667919>. Acesso em: 08 ago. 2023.

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

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

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

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

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

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

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

SECRETARIAT, World Intellectual Property Organization. Interface Between Exhaustion of Intellectual Property Rights and Competition Law. *CDIP/4/4 REV./STUDY/INF/2*, 2011. Disponível em: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip\\_4/cdip\\_4\\_4rev\\_study\\_inf\\_2.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_4/cdip_4_4rev_study_inf_2.pdf). Acesso em: 24 out. 2023.

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

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

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

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

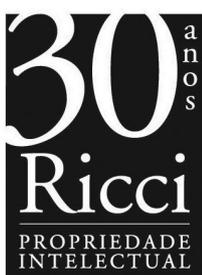
### Decisões judiciais

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.200.677/CE*, Recorrentes: Diageo Brands BV e Diageo Brasil Ltda., Recorrido: G A C Importação e Exportação Ltda., Rel. Min. Sidnei Beneti, 3 Turma, Julgado em: 18.12.2012. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 12.03.2013.

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

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

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



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

**www.ricci.com.br**

Rua Domingos de Morais, 2781  
Conjunto 1001

04035-001 – São Paulo – Brasil

Fone: 55 (11) 2832-5707

E-mail: ricci@riccipi.com.br

• Artigo •

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

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

### Fontes Legislativas

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em: 05 abr. 2023.

BRASIL. Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994. *Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT*.

Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/Antigos/D1355.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm). Acesso em: 10 jun. 2023.

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

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. *Institui o Código Civil*. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/l10406compilada.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm). Acesso em: 15 jun. 2023.

BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. *Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências*. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l8078compilado.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm). Acesso em: 10 jun. 2023.

BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. *Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm). Acesso em: 10 jun. 2023.