

# REVISTA **ASPI**

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

www.aspi.org.br

Revista ASPI

2019 - nº 5 - Outubro - Quadrimestral

ISSN 2596-1039

**Relançamento do  
Boletim ASPI**

## **IMPORTAÇÃO PARALELA** *O Princípio da Exaustão de Direitos No Regime Nacional De Proteção Da Propriedade Intelectual*





Associação  
Paulista da  
Propriedade  
Intelectual



## JUNTOS, SOMOS MUITO MAIS.

A ASPI proporciona a seus associados inúmeros benefícios e vantagens, tais como o livre acesso à sede da entidade, na qual encontram à sua disposição salas de reuniões e estudos, biblioteca, computadores e impressoras, referências bibliográficas de interesse e vídeos com palestras e eventos sobre relevantes temas da área.

A contínua expansão do quadro de associados da ASPI é fundamental para a constante manutenção do programa de melhoria da estrutura e dos serviços oferecidos pela associação.

Se você, seu escritório ou sua empresa, ainda não faz parte da ASPI acesse o nosso website e preencha sua ficha de inscrição. Se preferir, visite nossa sede ou entre em contato com quaisquer de nossos diretores, conselheiros ou associados. Eles terão grande prazer em dar seu depoimento sobre o que significa ser um associado ASPI, bem como fornecer qualquer outra informação que você precise para tomar a decisão de juntar-se a nós.

### ASSOCIE-SE

---

[www.aspi.org.br/associe-se](http://www.aspi.org.br/associe-se)

## Caros Leitores,

O fim do ano vai rapidamente chegando e a retrospectiva é de que certamente foi um ano marcante. Há muito não se via tantas novidades e, pode-se dizer sem receio, importantes avanços relacionados a Propriedade Intelectual. Debates interessantes ainda esperam definições mais claras, mas a verdade é que o sistema de proteção as marcas e patentes funciona melhor atualmente.

Além do Protocolo de Madri já estar em pleno funcionamento como já amplamente difundido e o INPI ter praticamente acabado com o “backlog” na área de marcas, o programa de combate ao “estoque” de patentes também vai de “vento em popa”. Basta ver a quantidade avassaladora de despachos técnicos exarados semanalmente. O INPI, confiante em seu atual potencial de exame recentemente ampliou os programas PPH para todas as áreas, ampliando muito o alcance dos mesmos, embora o número seja limitado a 400 pedidos por ano.

Neste ambiente de verdadeira revolução, a ASPI já está trabalhando no programa de seu XX Congresso Internacional da Propriedade Intelectual 2020 que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de março de 2020 e que tratará justamente da “EVOLUÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NA REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA”. Temas como o Protocolo de Madri certamente serão abordados, mas também diversos outros assuntos inovadores farão parte da programação que vem sendo construída.

Finalmente cabe lembrar e reiterar a todos o convite para participação no “happy hour” de final do ano da ASPI que acontecerá dia 05 de Dezembro das 19 às 23hs no atraente Café Jornal em Moema.

Esperamos a todos para nossa confraternização!

Dr. Marcello do Nascimento  
**Presidente**



# Sumário.....

## Editorial

Marcello do Nascimento /03

## Aconteceu na ASPI

Novos Associados /05

Há 20 anos... David Fernando Rodrigues /07

## Direito e Tecnologia

Big Techs: Um desafio ao Direito Antitruste?... David Fernando Rodrigues/Vinicius Cervantes /08

## Coluna Internacional

Enquanto isso... Luiza Prado /Benny Spiewak /10

## Jurisprudência

Judicial - Márcio Junqueira Leite /40

Conar - Luiz Ricardo Marinello /42

## Artigos

Ana Carolina de Azevedo - IMPORTAÇÃO PARALELA: O PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO DE DIREITOS NO REGIME NACIONAL DE PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL/12

Newton Silveira - AS PATENT TROLLS NA TELEFONIA NO BRASIL/31

Oscar Mago– IP Lawyer OMC Abogados & Consultores - PERU: THE BORDER MEASURES IN SAFEGUARD OF THE INTELLECTUAL RIGHTS /38

## REVISTAASPI

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

### Revista ASPI nº 4

2019 - nº. 4 - Julho - Quadrimestral

Uma publicação quadrimestral da Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

ISSN 2596-1039

### Diretoria e Conselho para o biênio 2019/2021

#### Presidente

Marcello do Nascimento

#### 1º Vice-Presidente

Daniel Adensohn de Souza

#### 2º Vice-Presidente

Maurício Serino Lia

#### Diretora Secretária

Tânia Aoki Carneiro

#### Diretora Tesoureira

Soraya Imbassahy de Mello

#### Diretora Cultural

Neide Bueno

#### Diretoria Cultural - Coordenação

Aline Ferreira de Carvalho da Silva

Ana Claudia Mamede Carneiro

Flávia Amaral

Flavia Mansur Murad  
Henrique Steuer I. de Mello (Conselheiro Nato)

João Vieira da Cunha

Liliane Agostinho Leite

Manoel J. Pereira dos Santos

Regina Ferreira

Sandra Volasco Carvalho

Sonia Maria D'Elboux

#### Diretoria de Comunicação e Marketing

Cesar Peduti Filho

Raul Ramos

#### Diretoria Editorial

David Fernando Rodrigues

Márcio Junqueira Leite

Vinicius Cervantes

#### Diretoria Jurídica e Ética

João Marcos Silveira

Simone Villaça

#### Diretora Patrimonial

Marilisa Tinoco Soares

#### Diretoria de Relações Acadêmicas

Adaauto Silva Emerenciano

Eduardo Conrado Silveira

#### Diretor de Relações Institucionais

Ricardo P. Vieira de Mello

#### Diretoria de Relações Internacionais

Leticia Provedel

Luís Felipe Balieiro Lima

Wilfrido Fernandez

#### Diretora Social

Fernanda Vilela

Ismênia Barros

#### Conselho Fiscal e Consultivo

Antonio Carlos Siqueira

Antonio Ferro Ricci

Carlos Vicente da Silva Nogueira

Gabriel Pedras Arnaud

Patrícia Silveira

#### Conselho Nato

Alberto Luis Camelier da Silva

Clovis Silveira

Constante B. Bazzon "in memoriam"

Henrique Steuer I. de Mello

José Carlos Tinoco Soares

Lanir Orlando

Luiz Armando Lippel Braga "in memoriam"

Marcelo Antunes Nemer

Milton de Mello Junqueira Leite

Newton Silveira

#### Projeto Gráfico

Roteart Comunicação Digital

#### Produção Gráfica

C&D - Editora & Gráfica Ltda

Revista ASPI – Todos os direitos reservados.  
Reprodução autorizada, desde que citada a fonte.

Av. Prof. Ascendino Reis, 1548 - 04027-000 São Paulo - SP - Brasil Tel 55 11 5575-4944/4710 Fax 55 11 5571-8530 E-mail: aspi@aspi.org.br www.aspi.org.br

Os artigos publicados nesta Revista são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem a opinião quer da Editoria quer da ASPI.

# Novos Associados

## Pessoa Física

- Gilberto Mariot (17/07/19)
- Flávia Marques Lizardo (17/07/19)
- Constance Strass Soeiro de Faria (05/08/19)
- Carolina Kazumi Setoguti Rabelo (07/08/19)
- Juliana Aparecida Gomes (07/08/19)
- Raul Garbino Ramos de Lima (08/08/19)
- Eduardo Ritter da Cruz (14/08/19)
- João Pedro Martins (15/08/19)
- Regina Celia Querido Lima Santos (04/09/19)
- Arturo Antonio Vecchi A. B. Motta (04/09/19)
- Fabíola Melo Miguelete (24/09/19)
- Priscila Monteiro Moreno (24/09/19)
- Renata Zanetti Restiffe (17/10/19)
- Clay Ellison Gomes Leal (23/10/19)

# *Novos Associados*

## **Pessoa Jurídica**

- **Mansur Murad Advogados (08/08/19)**
- **Global Marcas e Patentes (19/09/19)**
- **Hugo Silva & Maldonado Propriedade Intelectual (02/10/19)**
- **Luiz Leonardos & Advogados (16/10/19)**





## HÁ 20 ANOS...

**David Fernando Rodrigues**  
david.rodrigues@montaury.com.br

Honrando a tradição vanguardista do Estado que representa, a 2ª edição do Boletim ASPI, publicada no já longínquo ano de 2002, promovida, em conjunto com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e com apoio da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI, da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, o Seminário Internacional “Protocolo de Madri: O Registro Internacional de Marcas”, contando com a participação de empresários, políticos, especialistas da área e representantes da União Europeia e da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, que na ocasião puderam se debruçar intensamente sobre o tema para entender sua dinâmica de funcionamento, discutir pontos polêmicos decorrentes da sua implementação, assim como reconhecer os eventuais ganhos que a então proposta poderia proporcionar.

À época, o Protocolo de Madri já contava com grande apoio de empresários, associações internacionais e do próprio INPI, mas despertava preocupação nos profissionais da área, que tinham ressalvas em relação à eventuais privilégios concedi-

dos aos depósitos de marcas estrangeiros em relação aos nacionais.

Passados quase 20 anos, amadurecidas as discussões e implementadas as adequações necessárias, o Brasil enfim aderiu ao Protocolo de Madri, passando a compor o rol de mais de 120 países que integram o sistema.

A 2ª Edição do Boletim ASPI contou com diversas outras discussões que até hoje permanecem atuais, mas na ocasião nenhuma se mostrou tão atual como o debate à respeito do Protocolo de Madri, sinalizando a capacidade desta associação de se antecipar aos temas de interesse dos seus membros, priorizando sempre os mais contemporâneos.



sempre uma **IDEIA**  
Marketing Jurídico

Tel.: (11) 95619 6004

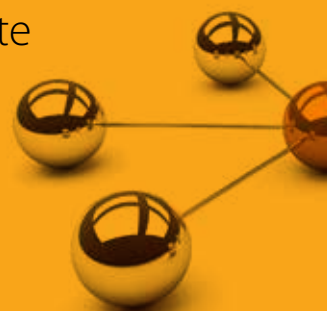
contato@sempreumaideia.com.br

www.sempreumaideia.com.br



**A sua marca** é tão importante quanto a do seu cliente.  
**Fortaleça** sua imagem com o **Marketing Jurídico**.

Projetos customizados em **Marketing Jurídico**, desde o planejamento estratégico até a implementação, de acordo com o **Código de Ética da OAB**.





## BIG TECHS:

### UM DESAFIO AO DIREITO ANTITRUSTE?

David Fernando Rodrigues  
david.rodrigues@montaury.com.br  
Vinícius Cervantes  
vinicius.cervantes@daniel-ip.com

Já em 1997, José de Oliveira Ascensão, um dos mais renomados doutrinadores, ressaltava: “advinha-se a formação de empresas globais, tendentes a satisfazer a universalidade das necessidades dos consumidores finais”<sup>1</sup>. Não se pode dizer que há dúvidas quanto à afirmação do supracitado autor e ainda, como previu Ascensão, “formam-se os gigantes. Fala-se num máximo de meia dúzia: é ainda demais. Se houver três já nos podemos dar por felizes”<sup>2</sup>.

Tal cenário parece estar mais do que concretizado, Amazon, Apple, Facebook e Google, amplamente conhecidas como *Big Techs*, têm conquistado não apenas a preferência e admiração de seus consumidores, mas também dominado grande parcela do mercado e, assim, trazendo à tona importante questionamento, especialmente sob

o ponto de vista concorrencial: haveria muito poder nas mãos de poucas empresas?

Apple e Google, por exemplo, controlam sistemas operacionais dos mais populares *smartphones*, bem como as plataformas para comercialização dos respectivos *Apps*. Mais de 100 bilhões dólares foram gastos nesses mercados em 2018. A App Store, da Apple, controla cerca de 45% desse mercado, enquanto o Google 25%. Nos EUA, os dois controlam mais de 95% de todos os gastos com *Apps*, de acordo com dados da Sensor Tower. A Amazon controla o maior *e-commerce* e o Facebook, as maiores e mais populares redes sociais do mundo na atualidade.

A partir da análise fática destas plataformas, diversas questões jurídicas e econômicas se mostram relevantes, trazendo questionamentos a respeito do poder econômico e da posição dominante de tais empresas. Uma delas são as possíveis restrições a serem impostas aos agentes econômicos para aces-

so ao mercado de *Apps*, praticamente todo nas mãos de Apple e Google. Não há dúvidas de que, para empresas que fazem uso de tal tecnologia, não conseguem ingressar e oferecer seus produtos e serviços em tais plataformas, por meio de *Apps*, representa barreira intransponível para acesso a uma imensidão de consumidores.

Mais do que isso, empresas como Google, pela própria natureza de seus negócios, possuem uma capacidade única de obter grande volume e variedade de dados, obtidos por meio da expansão de seus negócios, que não se restringem mais a sistemas de busca, como no caso do Google, mas consistem também no fornecimento de produtos e serviços aos usuários, sem a cobrança de qualquer valor, objetivando um maior fluxo e coleta de dados, que obviamente têm grande

<sup>1</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2. ed., refund. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 682.

<sup>2</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2. ed., refund. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 682-683.



JOHANSSON  
& LANGLOIS

Experiencia en acción

CHILE

ABOGADOS PROPIEDAD INTELECTUAL

1945

Patentes | Marcas | Diseños Industriales | Indicaciones Geográficas  
y Denominaciones de Origen | Derechos de Autor | Nombres de Dominio  
Infracción de Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual | Competencia  
Desleal y Protección al Consumidor | Innovación y Transferencia de Tecnología

mail@jl.cl - (562) 2231 2424 | San Pío X 2460, Piso 11, Santiago, Chile | www.jl.cl



valor. Esse cenário conduziu ao uso do termo “*data-opolies*”, em alusão aos tradicionais monopólios e oligopólios, tendo em vista o significativo poder de mercado e a posição dominante proveniente das atividades de tratamento de dados e obtenção de informações que permitem um melhor direcionamento das decisões e estratégias de negócios.

A legislação nacional, por meio da Lei 8.137/90, tipifica como crime contra a ordem econômica a conduta de “abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas”, em seu artigo 4, inciso I. Na União Europeia e nos Estados Unidos, as *Big Techs* têm chamado a atenção das autoridades antitruste e, não raramente, in-

vestigações tem sido conduzidas e elevadas multas têm sido aplicadas em decorrência de condutas anticompetitivas.

No Brasil, da mesma forma, o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE) tem voltado suas atenções a tais questões e condutas desses, já não tão novos, modelos de negócio, mas que ainda impõem desafios e exigem certo pioneirismo para interpretar e aplicar a tradicional legislação existente aos novos cenários de mercado. Enquanto alguns especialistas defendem que os instrumentos atuais seriam suficientes para lidar com tais questões e assegurar a competitividade nestes mercados, outros entendem que talvez sejam necessárias adequações destes instrumentos, inclusive da legislação, para obtenção de um melhor resultado.

O desafio, portanto, é imposto ao Direito da Concorrência. Não há dúvidas de sua função extremamente importante na sociedade atual para assegurar que os benefícios desta nova economia. A identificação precisa de quais são os *players* e de suas respectivas participações no mercado, identificando o mercado relevante, persiste como medida necessária à aplicação das normas de defesa da concorrência, cabendo à respectiva autoridade a análise do caso concreto e a aplicação da legislação de maneira a assegurar que a tecnologia beneficie a competitividade no mercado e, conseqüentemente, eleve o bem-estar do consumidor, que é o que se prega e se tem buscado desde sempre.



Ajudamos você a transformar  
inovação em diferencial competitivo

[www.fgmarcas.com.br](http://www.fgmarcas.com.br)

MARCAS • PATENTES • DESENHOS INDUSTRIAIS • SOFTWARE • DIREITOS AUTORAIS • REGULATÓRIO • NOME DE DOMÍNIO



## Enquanto isso...

Luiza Prado/Benny Spiewak  
benny.spiewak@splaw.com.br

**...no Golfo Pérsico, Barem.** O Banco Nacional de Barem anunciou que implementará a proteção de dados dos seus usuários nas máquinas de ATM. A Lei Geral de Proteção de Dados, em Barem, entrou em vigor em 1 de agosto de 2019 (“LGPD”) e o Banco promete emvidar esforços para ser o líder em cumprir com a legislação. Com o foco “cliente no centro de tudo”, a rápida adoção da nova lei e consequente proteção dos dados dos seus correntistas parece estar na agenda prioritária do Banco. Pela LGPD, organizações devem obter o consentimento prévio dos usuários para continuar com a comunicação. A rede de ATMs está sendo usada para se obter o consentimento de forma digital, fácil e eficiente. Visando salvaguardar as informações pessoais dos clientes, o Banco antecipa que continuará a atualizar sua tecnologia, conciliando inovações digitais e conformidade legal e regulamentar para oferecer experiência cada vez mais segura para os usuários. Nos parece a conduta mais acertada e um ótimo exemplo às demais instituições financeiras.

**... na Suíça, Genebra.** O Diretor Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI,

Francis Gurry, destacou aos Estados-Membros, na Quinquagésima Nona Reunião, excelentes resultados financeiros e nos serviços globais da Organização. Observou que uma demanda recorde em direitos de propriedade intelectual (PI), impulsionada pela rápida e crescente inovação tecnológica, vem gerando contínuos desafios para administração das propriedades intelectuais na economia global. Um dos desafios relatados foi o gerenciamento da crescente demanda por títulos de PI, de modo que a Organização deve se preparar para uma gestão de alta qualidade nos pedidos e registros de proteção das propriedades intelectuais. Nessa linha, novas ferramentas devem ser implementadas mundialmente para lidar com o aumento massivo de pedidos de PIs, enfatiza o Diretor, e a Organização estaria na vanguarda do desenvolvimento e implementação de novas aplicações tecnológicas, em destaque as de inteligência artificial (“IA”). Em paralelo, pressões sobre implementação de sistemas multilaterais coesos continuam. Ressalta que a falta de vontade política em sustentar um sistema multilateral eficiente pode levar à incoerência na estrutura regulatória aplicada às tecnologias internacionalmente implementadas. Adicionalmente, Sr. Francis Gurry apresentou algumas das inúmeras conquistas da Organização, como

uso e acesso recorde de Sistema de PI global da OMPI, notavelmente em patentes, marcas e desenhos industriais, além da crescente adesão à participação em programas e cursos acadêmicos, consultas à base de dados, plataformas de TI, sistemas e serviços da Organização, parcerias público-privada, principalmente para os fins de pesquisa, implementação de inúmeros projetos relacionados à tecnologia em países menos desenvolvidos, interesse nas audiências, eventos e publicações da OMPI. Por fim, o Diretor Geral instou os Estados Membros na convocação de conferência para adotar o Tratado da Lei de Design. O Acordo, ressalta, beneficiaria designers que buscam proteção no design, simplificando e harmonizando várias regras que atualmente variam muito de país para país. Temos motivos para comemorar.

**... em Sydney, Austrália.** Na linha do desenvolvimento tecnológico, a Austrália pretende ser a pioneira. O Escritório de PI Australiano, IP Austrália, lançou uma plataforma online que fornecerá acesso global a ferramentas e serviços de ponta em inteligência artificial (IA) e Machine Learning (ML). A nova plataforma IP Global AI Network, conhecida como IP Gain, funcionará como uma “loja” de aplicativos para disponibilizar recursos digitais, incluindo ofertas de AI e ML. A plataforma deverá contribuir para a redução significativa e suporte à capacidade aprimorada para parceiros



YOUR DOOR  
from Uruguay to the  
Latin American countries



**VANRELL**  
INTELLECTUAL PROPERTY  
URUGUAY

www.vanrell.com.uy - vanrell@vanrell.com.uy



@vanrellip



vanrell\_pi



/vanrell.propiedadintelectualabogados

nacionais e internacionais e aprimorar a qualidade do uso comum e consistente das práticas globais de IA. Segundo o IP Austrália o lançamento do IP Gain faz parte do Roteiro Estratégico para 2030, incluindo foco na melhorias da colaboração internacional e codesenvolvimento tecnológico. Desde então o IP Austrália finalizou revisão completa dos processos de pesquisa e exame de patentes, identificando áreas em que eficiências pode ser obtida e automação de IA introduzidas. Ainda como o escritório a frente do seu tempo, o IP Austrália é um dos primeiros escritórios de IP do mundo a fornecer busca e pesquisa de imagens ao público por direitos de design. A colaboração no desenvolvimento tecnológica nos parece uma tendência e todos ganham no final.

**... em Washington, USA.** Pegando carona na corrente da inovação, o Escritório de Marcas e Patentes dos USA, o USPTO, também, parece estar buscando aplicativos para a sua recém criada posição de especialista técnico em inteligência artificial (IA). A função fornecerá conhecimento técnico no desenvolvimento de soluções para problemas de larga escala do mundo real, usando IA. O especialista técnico de IA deverá atuar como consultor principal do diretor de informações da agência. A nova posição apoiará iniciativas contínuas do USP-

TO para desenvolver ferramentas de inteligência artificial para auxiliar nos exames de pedidos de patentes e marcas. Vem polêmica boa por aí...

**... no Reino Unido, Londres.** 31 de outubro de 2019 se aproxima. Tensões por todos os lados e nem sinal de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. A pergunta é: o que acontecerá se não houver acordo? Com acordo ou sem acordo, para as empresas que importam e exportam bens protegidos por propriedade intelectual entre as fronteiras da European Economic Area (EEA) - Zona Econômica Europeia e, também, para os detentores dos direitos de propriedade intelectual, o Governo Inglês, atualizou, em 11 de Setembro de 2019, as ações que as empresas precisarão adotar após o Brexit. O comércio paralelo ocorre quando os direitos de propriedade intelectual dos bens são “esgotados” após serem colocados no mercado em país específico por/ou com a permissão do detentor dos direitos. O “esgotamento” dos direitos de PI não podem ser usados para interromper a distribuição ou revenda adicional desses produtos. Os bens colocados no Reino Unido por/ou com o consentimento do titular do direito, após o Brexit, não poderão mais ser considerados esgotados na EEA. Isso implica que as empresas que exportam os bens protegidos por IP do Reino Unido para a EEA poderão precisar pedir novo consentimento do titular do direito. No mais, outras condutas deverão ser

tomadas: verificar e identificar os produtos exportados e protegidos por IP em território da EEA que já foram colocados à disposição no mercado do Reino Unido que, atualmente pelas regras de livre disposição dos bens, não há a necessidade de permissão do detentor dos direitos para exportar esses produtos. Se há produto protegido por IP para o EEA em paralelo sendo exportado pode haver necessidade de renovar a permissão com o detentor dos direitos de propriedade intelectual, sendo que o titular poderá não conceder permissão para que as mercadorias protegidas sejam exportadas para o EEA e uma revisão dos acordos comerciais, modelos de negócios ou cadeia de suprimentos com base no resultado da negociação com o detentor dos direitos de IP também deverão ser revistos. De outro lado, as empresas detentoras de direitos de propriedade intelectual deverão solicitar apoio jurídico caso os produtos protegidos por propriedade intelectual forem exportados paralelamente do Reino Unido para o EEA, considerando se permitirão ou não realizar tais exportações paralelas de seus produtos protegidos por IP após o Brexit. E o que não mudará após o Brexit? O Reino Unido reconhecerá o regime de esgotamento regional do EEA após o Brexit por um período temporário – não sabemos por quanto tempo. Significará que as regras que afetam as importações paralelas de bens protegidos por IP para o Reino Unido vindos do EEA permanecerão as mesmas.



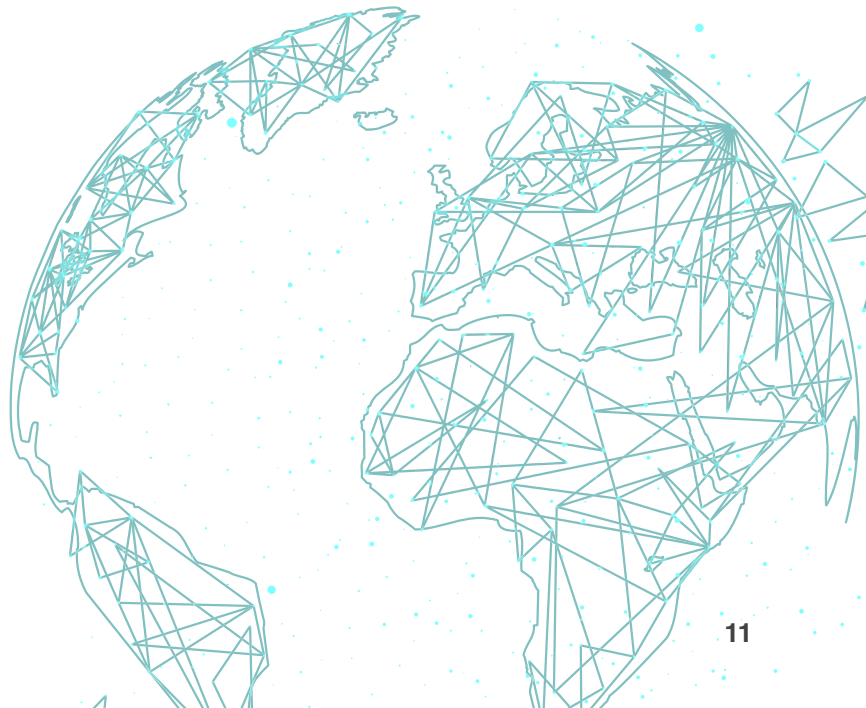
**Bicudo & Sborgia**  
MARCAS E PATENTES

**Marcas - Patentes**  
**Desenho Industrial**  
**PCT - Software**  
**Direitos Autorais**  
**Contratos de Licenciamentos e Cessões**  
Administrativo e Contencioso

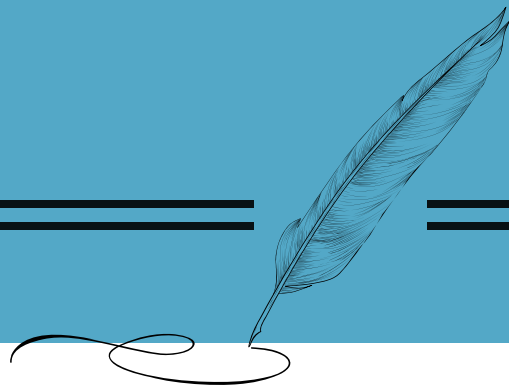
Brasil e Exterior

**BICUDO MARCAS E PATENTES**  
Matriz: Morumbi – SP – SP  
Filial: Vinhedo – SP  
[www.bicudo.com.br](http://www.bicudo.com.br)

(55 11) 5531.0212  
(55 11) 5531.4050







## IMPORTAÇÃO PARALELA:

# O PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO DE DIREITOS NO REGIME NACIONAL DE PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Ana Carolina de Azevedo<sup>1</sup>

**Resumo:** Os limites ao exercício dos direitos de propriedade intelectual variam de acordo com o regime de exaustão de direitos adotado, acarretando em questionamentos acerca da licitude da importação paralela, tendo em vista os impactos econômicos, sociais e concorrenciais que causam aos empresários e consumidores, sendo o objeto do presente artigo uma breve ilustração de tal contexto.

**Summary:** The limits to the exercise of intellectual property rights vary according to the exhaustion of rights regime adopted, leading to questions about the legality of parallel importation, considering the economic, social and competitive impacts that they cause to the entrepreneurs and consumers, being the object of the present essay a brief illustration of such a context.

**Palavras-chave:** importação paralela; princípio da exaustão de direitos; doutrina da primeira venda; direito concorrencial; exaustão nacional

**Keywords:** parallel imports; principle of exhausting rights; first sale doctrine; competition law;

exhaustion.

**Sumário:** 1. Introdução; 2. O princípio da exaustão de direitos como limite ao exercício da propriedade intelectual; 3. O conceito de “importação paralela” frente os tipos de exaustão de direitos; 4. A importação paralela no sistema brasileiro de proteção da propriedade intelectual; 5. Direitos de propriedade intelectual na perspectiva do direito concorrencial; 6. Implicações econômicas e sociais da adoção do regime de exaustão nacional; 7. Análise jurisprudencial; 8. Conclusão.

### 1. INTRODUÇÃO

O debate sobre a licitude das importações paralelas há muito transbordou os estreitos limites das normas relativas à propriedade intelectual. O atual estágio de evolução de nosso direito exige que essa análise se desdobre a partir dos princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência e da proteção ao consumidor.

Isso porque o preço das mercadorias e serviços tem crescido expressivamente de acordo com a tecnologia empregada e o diferencial de criatividade dos produtos. Além disso, a estimativa do retorno do investimento feito pelas empresas vem sendo definida na proporção do que ela é capaz de investir em pesquisa, desenvolvimento e expressões criativas.

No entanto, desde a origem das discussões sobre o princípio da exaustão sabe-se que são obscuros os limites entre a proteção dos direitos de propriedade intelectual e a liberdade de comércio. Os vários tipos de direitos de propriedade intelectual (marcas, patentes, denominações de origem, desenhos industriais, direitos autorais, etc.) sempre tiveram diferentes associações com valores sociais e econômicos, além de aspectos regulatórios.

Não obstante as dificuldades e variantes envolvidas, o presente estudo insere-se na tentativa de verificar se à luz dos princípios constitucionais retro mencionados, é permitido ao titular do direito de propriedade intelectual, alegando direito de exclusividade, impedir que terceiro, por ele não expressamente autorizado, realize a importação e comercialização dos produtos protegidos no país.

### 2. O PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO DE DIREITOS COMO LIMITE AO EXERCÍCIO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Cada regimento interno protege os direitos de propriedade intelectual de seus titulares pautado no marco normativo internacional do Acordo TRIPS da OMC, uma vez que este estabeleceu regras e *standards* mínimos de proteção da propriedade intelectual, concedendo aos países a faculdade de

<sup>1</sup> Advogada especialista em Propriedade Intelectual. Bacharel em Direito pela USP (Campus de Ribeirão Preto)

determinar o modo e a extensão da proteção dos direitos de propriedade intelectual, desde que em conformidade com o padrão internacional.

Os direitos de propriedade intelectual asseguram aos autores de inventos industriais um privilégio temporário para sua utilização. Ao conferir tal exclusividade de exploração, o Estado cria incentivos para os agentes privados investirem no desenvolvimento de novos produtos, serviços e expressões do conhecimento, permitindo que sejam remunerados pelos seus esforços, uma vez que terceiros serão impedidos de explorar comercialmente tais direitos sem autorização, evitando-se, assim, comportamentos oportunistas daqueles que desejam apropriar-se indevidamente do esforço alheio (LILA, 2014, p. 39).

Tal limitação, porém, não é absoluta, antes, perdura por determinado período de tempo e em determinada extensão geográfica. Haja vista que o titular não tem o direito perpétuo e indefinido de consentir com a exploração de seu direito de propriedade intelectual, foi estabelecido um marco temporal para a exaustão desse direito, sendo ele o momento em que o titular coloca o bem ou serviço protegido no mercado pela primeira vez, o que se convencionou chamar de doutrina da *first sale*.

Para Denis Barbosa (2010, p. 1618), a doutrina da *first sale* dispõe que uma vez que o titular tenha

auferido o benefício econômico da exclusividade (“posto no comércio”), através, por exemplo, da venda do produto patenteado, cessam os direitos do titular da patente sobre ele, restando-lhe, apenas, a exclusividade de reprodução. No mesmo sentido é entendimento de Cottier (apud BASSO, 2011, 05):

*[...] os direitos de propriedade intelectual, com relação a produtos específicos exaurem-se assim que o produto é disponibilizado no mercado e vendido pelo titular do direito ou com o seu consentimento (ou de seu licenciado). Nesse momento, o titular do direito não pode mais influenciar a posterior transferência do produto, no mercado, por meios legais. Seus direitos estão esgotados.*

Como se vê, o ato comercial do titular do direito de propriedade intelectual – ou de sujeito que o faça com o seu consentimento – de disponibilizar seu produto ou serviço no mercado pela primeira vez, baliza o esgotamento de seu controle sobre as futuras transações envolvendo seu bem, o que nada mais é que uma expressão implícita do princípio jurídico da “exaustão do direito”.

Nas palavras de Figueira Barbosa (2001, p. 104), a exaustão de direitos é um princípio de caráter geral relacionado aos direitos positivos de propriedade, significando que o proprietário, após vender a mercadoria protegida (patentes ou marcas), perde seu domínio sobre

esta. Claudia Marins Adiers (2002, p. 139) complementa dizendo que o objetivo de ordem substantiva da exaustão reside em evitar-se que a proteção jurídica dos direitos de propriedade intelectual permita ao titular monopolizar o tráfico de produtos protegidos, discriminando preços e mercados locais.

Resta claro, portanto, que a doutrina da primeira venda (*first sale*) e o princípio da exaustão dos direitos de propriedade intelectual “são faces da mesma moeda, isto é, inseparáveis”. Segundo Maristela Basso (2011, p. 04), enquanto a primeira está vinculada “à perspectiva comercial/geográfica (de mercado)”, o segundo está atrelado “à perspectiva legal/jurídica relativa aos limites do exercício dos direitos”. No entanto, a finalidade de ambos é proporcionar de forma equilibrada o retorno do investimento despendido pelo inventor e a circulação dos bens protegidos no mercado. Nesse sentido, é o entendimento de Elizabeth Kasznar Fekete (1999, p.157):

*Enquanto as importações paralelas são o fato, a exaustão ou esgotamento de direitos é o princípio jurídico destinado a discipliná-lo, segundo o qual a exclusividade conferida pelo direito de propriedade industrial ou intelectual pode ser exercida pelo seu titular uma única vez: no primeiro ato de comercialização do produto ao qual está associado.*

Antes de seguirmos a diante,

Montaury Pimenta  
Machado &  
Vieira de Mello

ADVOGADOS • PROPRIEDADE INTELECTUAL



www.montaury.com.br

Tel.: 21 2524 0510

Rio de Janeiro - São Paulo

cumpra esclarecer que a exaustão dos direitos de controlar a revenda do bem protegido após a primeira venda no mercado não afeta a existência e o exercício dos direitos com relação a todas as ações levadas a efeito sem o consentimento do titular, como a contrafação, a pirataria, o uso da invenção patenteada ou da marca de forma a causar confusão ou mau uso. Em resumo, “a exaustão não afeta, em absoluto, o escopo e a essência de um direito de propriedade intelectual” (BASSO, 2011, p. 6).

### 3. O CONCEITO DE “IMPORTAÇÃO PARALELA” FRENTE OS TIPOS DE EXAUSTÃO DE DIREITOS

Conforme afere-se do art. 4 bis (1) e (2) da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP)<sup>2</sup>, de 1883, os direitos de propriedade intelectual são territoriais, ou seja, independentes, devendo o inventor proteger seu invento em cada localidade que estiver. Partindo dessa premissa, denota-se que, em princípio, os direitos de propriedade intelectual se esgotam quando os produtos ou serviços são vendidos pela primeira vez dentro do território nacional.

Ocorre que, em que pese o princípio da territorialidade ser norteador das marcas e patentes no que diz respeito à constituição dos direitos dos titulares, no que tange ao exercício desses direitos, os países não estão obrigados a restringir suas políticas de exaustão aos limites do território nacional, podendo determinar que ela ocorra também quando o produto ou serviço foi licitamente posto no mercado pela primeira vez fora do território nacional

Em outros termos, o direito de exclusiva conferido pela proteção à propriedade intelectual não corresponde ao direito à exclusividade de comercialização do produto, muito embora os direitos de propriedade intelectual circulem com os produtos à disposição no mercado (FORGIONI, 2008, p. 192)<sup>3</sup>. Assim, a utilização de um sinal distintivo ou de reprodução de um invento patenteado é restrita ao respectivo titular, porém a limitação da comercialização do produto protegido pode variar de acordo com as regras de cada país.

A expressão “importação paralela” se insere nesse contexto uma vez que se remete a “produtos ou serviços que, vendidos primeira-

mente fora de seu país de origem (de fabricação, por exemplo), retornam a esse país por meio de importação – feita por outro que não o titular da propriedade intelectual” (BASSO, 2011, p. 09).

A Liga Internacional de Direito da Concorrência<sup>4</sup> define as importações paralelas como “aquelas efetuadas por cidadãos ou sociedades por sua conta ou por conta de terceiros, fora dos circuitos de distribuição exclusiva ou seletiva, num território nacional, de produtos legitimamente comercializados em outro território, seja pelo titular do direito de propriedade intelectual ou outros direitos associados à fabricação, à comercialização e/ou à identificação dos produtos, seja por qualquer outra pessoa com consentimento ou a autorização do titular”.

Nas palavras de Elizabeth Fekete (1999, p. 157), trata-se da “importação de produtos contratuais distribuídos por uma rede ‘oficial’ comprados em outra rede geográfica”. Note-se que os produtos importados paralelamente não são contrafeitos, porém também não há como ter certeza de que são legítimos, razão pela qual são comumente denominados *grey goods*.

<sup>2</sup> Art. 4 bis da CUP. (1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.

(2) Esta disposição deve entender-se de modo absoluto, particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal.

<sup>3</sup> Paula Forgioni (2008, p. 192) aponta a mesma distinção no que tange as marcas: “No entanto, há quem sustente que, ao garantir a exclusividade do uso da marca, o art. 129 daria a seu titular o poder de restringir também a circulação do produto por ela diferenciado. Essa interpretação há de ser veementemente repelida, pois, não podem ser confundidas (i) a aposição de marca ao produto, visando a diferenciá-lo dos concorrentes (i.e., função típica da marca) e (ii) sua comercialização posteriormente à sua colocação no comércio pelo titular da marca”.

<sup>4</sup> Ligue Internationale du Droit de la Concurrence, uma associação científica internacional, fundada em 1930.



**Custódio  
de Almeida & CIA**  
PROPRIEDADE INTELECTUAL DESDE 1940  
Marcas e Patentes - Brasil e Exterior

#### RIO DE JANEIRO

Rua Álvaro Alvim 21, 19º e 20º andares,  
Cinelândia, RJ, CEP 20031-010  
Tel.: (21) 2240-2341  
Fax: (21) 2240-2491 e 2240-2784  
custodio@custodio.com.br  
www.custodio.com.br  
facebook.com/custodiodealmeidaecia

#### PORTO ALEGRE

Av. Borges de Medeiros, 464, 3º  
Centro, RS, CEP 90020-022  
Tel.: (51) 3228-2292  
custodio.poa@custodio.com.br



Como se vê, a importação paralela está intimamente ligada a circulação de produtos pelo comércio internacional, sendo necessário realizar uma breve retrospectiva histórica para esmiuçar o posicionamento dos Estados acerca do tema. Antes do início das negociações de TRIPS na Rodada do Uruguai, cada país possuía suas próprias regras sobre a exaustão dos direitos de propriedade intelectual, as quais variavam de acordo com o tipo de direito de propriedade intelectual envolvido. Nesse período, as discussões sobre o tema emanavam das cortes judiciais, o que demonstra que os países já tinham consciência acerca da importância

da questão, em que pese a ausência de consenso.

Durante as negociações no âmbito do TRIPS, a tratativa da exaustão de direitos foi alvo intensas e difíceis discussões, tendo os países optado por reconhecer expressamente a liberdade e a discricionariedade de cada regime interno para dispor sobre o assunto, de modo a viabilizar a conclusão e assinatura do acordo. Portanto, o art. 6º de TRIPS<sup>5</sup>, reforçado pelo art. 5º, letra (d) da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública<sup>6</sup>, constitui, em essência, um “acordo para discordar”: os Estados-Membros

estão livres para permitir ou proibir a importação paralela, conforme o tipo de direito de propriedade intelectual, desde que observados os princípios do tratamento nacional e da nação mais favorecida.

Assim, compete ao legislador nacional estabelecer as hipóteses e a amplitude geográfica de suas políticas de exaustão de direitos de propriedade intelectual. Conforme aponta Elizabeth Fekete (1999, p. 157), a primeira tarefa consiste basicamente em determinar em quais circunstâncias uma importação paralela será considerada ilícita, enquanto a segunda consiste em estabelecer qual âmbito territorial

<sup>5</sup> Art. 6º do TRIPS. 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>6</sup> Art. 5º, d, da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública. Dessa forma, à luz do parágrafo 4 acima, embora mantendo nossos compromissos no Acordo TRIPS, reconhecemos essas flexibilidades incluem: [...] O propósito dos dispositivos do Acordo TRIPS que são relevantes para a exaustão dos direitos de propriedade intelectual é o de deixar livre cada Membro para estabelecer seu próprio regime sobre exaustão, sem qualquer interferência, em consonância com os princípios do tratamento nacional e da nação mais favorecida, previstos nos Arts. 3 e 4.

Franklin Gomes  
ADVOGADOS

A MELHOR DEFESA A APENAS UM CLIQUE

O DIREITO APLICADO ESTRATEGICAMENTE AO SEU NEGÓCIO

[www.franklingomes.com.br](http://www.franklingomes.com.br)

DIREITO PENAL ECONÔMICO \* DIREITO PENAL DO ESPORTE E ENTRETENIMENTO  
CRIMES INFORMÁTICOS \* CONCORRÊNCIA DESLEAL \* PARECERES \* AÇÕES JUDICIAIS

prevalecerá – nacional, internacional ou regional – quando da aplicação do princípio da exaustão de direitos.

No regime de exaustão nacional, o direito do titular da propriedade intelectual extingue-se quando o produto ou serviço é posto dentro do território nacional, ou seja, a revenda do produto ou serviço somente pode ser feita dentro daquele espaço geográfico determinado. Assim, ainda que o produto seja revendido para outro país, ele não poderá retornar ao país de origem onde se deu a primeira venda, ou seja, ele não pode ser importado paralelamente. Isso porque, o titular do direito de propriedade intelectual tem meios legais de impedir a entrada, no território nacional, de produto ou serviço sem sua autorização, mesmo que ele já se encontre no mercado internacional (BASSO, 2011, p. 10). Nas palavras de Paula Forgioni (2008, p. 194):

*Ou seja, uma vez importado o bem, quer pelo fabricante ou por seu distribuidor autorizado, é garantida a sua livre concorrência, que não poderá ser impedida pelo titular da marca. Em estando o produto no mercado interno, na hipótese de o território exclusivo de um distribuidor ser invadido por produtos comercializados por terceiros (que não são partes da relação contratual), nem o fornecedor,*

*tampouco o distribuidor, poderão tomar medidas destinadas a coibir tal prática.*

Com relação ao regime de exaustão internacional, a revenda do produto ou prestação do serviço pode ser feita independentemente após a primeira venda, tenha ela ocorrido no mercado interno ou internacional. Dessa forma, mesmo tendo adquirido o produto em um país estrangeiro, se o bem foi posto no mercado pelo seu titular ou com o seu consentimento, ele pode ser importado paralelamente para qualquer lugar do mundo (BASSO, 2011, p. 11).

Por fim, o regime de exaustão regional trata-se de um conceito intermediário, uma vez que as importações paralelas são permitidas, mas apenas com relação aos produtos postos à venda no espaço comunitário (bloco econômico ou Estado Região). Assim, a abrangência territorial da revenda do produto ou serviço é delimitada por tratados. Se o titular comercializar pela primeira vez seu produto em qualquer país-membro, seu direito de propriedade intelectual se esgotará dentro do espaço comunitário, porém permanecerá para todos os países de fora desse espaço (FEKETE, 1999, p. 158). Em termos

práticos, se um produto é posto no mercado italiano pelo titular ou com o seu consentimento, ele pode ser revendido para qualquer país-membro da União Europeia, porém não pode retornar a Itália se importado do Brasil.

Portanto, o que determina se a exaustão será nacional, regional ou internacional é a referência adotada pelo país acerca da extensão do mercado onde o produto foi vendido primeiro (FEKETE, 1999, p. 158). Ademais, a liberdade para determinar as políticas de exaustão de direito recai sobre cada um dos tipos de direitos de propriedade intelectual, podendo um mesmo país adotar regimes de exaustão variados.

#### 4. A IMPORTAÇÃO PARALELA NO SISTEMA BRASILEIRO DE PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Antes da entrada em vigor da Lei nº 9.279/1996, conhecida como Lei da Propriedade Intelectual (LPI), os tribunais brasileiros já tinham julgado alguns litígios esparsos em torno das importações paralelas. Porém, sua introdução no sistema legal pátrio ocorreu apenas após a entrada em vigor da lei, vejamos seus desdobramentos.

Conforme preconizado pelo art. 129, da LPI<sup>7</sup>, o direito de exclusividade

<sup>7</sup> Art. 129, da LPI. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.



## tinoco soares sociedade de advogados

marcas, patentes e direitos autorais

**José Carlos Tinoco Soares**  
(Desde o ano de 1943)

Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo  
Diploma de Reconocimiento por la obra de toda su vida en el ejercicio y enseñanza del Derecho por la Universidad de la Habana-Cuba  
Acadêmico Honorário da Academia Nacional de Ciências Jurídicas de Bolívia  
Fundador e Sócio Benemérito da Associação Paulista da Propriedade Intelectual ASPI  
Membro de Honra Vitalício da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual ABPI  
Membro de Honra da Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual - ASIPI

MATRIZ:  
04063-001 - São Paulo, SP.

Av. Indianópolis, 995  
Tels.:\*(0xx11) 5084-5330 / 5084-5331  
5084-5332 / 5084-5946 / 5084-1613  
Fax: (0xx11) 5084-5334  
(0xx11) 5084-5337  
Caixa Postal 2737 (CEP 01060-970)

FILIAL:  
20071-000 - Rio de Janeiro, RJ.

Av. Presidente Vargas, 482 - 5º andar - s/514  
Fone:(0xx21) 2253-0944  
Fax: (0xx21) 2253-0944

INTERNET: <http://www.tinoco.com.br>  
E-mail: [tinoco@tinoco.com.br](mailto:tinoco@tinoco.com.br)

**José Carlos Tinoco Soares Junior**  
(Desde o ano de 1980)

sobre as marcas e a consequente prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou semelhantes em meio a produtos ou serviços congêneres são adquiridos por meio de um registro validamente expedido. Todavia, esse direito não é ilimitado, tendo o legislador especificado as hipóteses nas quais o titular da marca não pode exercê-lo, sendo uma delas a livre circulação de produto colocado no mercado interno com o seu consentimento (art. 132, III, da LPI)<sup>8</sup>.

Foi a partir de tal disposição que foi incorporado no direito brasileiro o conceito de exaustão nacional dos direitos sobre a marca, uma vez que ele denota que após a primeira venda do produto no mercado interno, o direito sobre a marca se esgota, não podendo o titular invocar o direito de exclusividade para impedir as revendas, alugueis, empréstimos ou quaisquer outras formas de uso comercial por terceiros subsequentes. O artigo também proíbe a importação de produtos, mesmo que não sejam artigos falsificados, se não forem introduzidos no mercado brasi-

leiro com autorização do titular/licenciado.

Cumpra-se observar que o regime de exaustão conferido às marcas pelo direito brasileiro possui natureza TRIPS-*plus*, pois o art. 16 (1) do TRIPS<sup>9</sup> somente veda a importação paralela de produto idêntico ou similar, protegido por marca, quando capaz de confundir ou decepcionar o consumidor, o que equivale dizer que o standard mínimo de TRIPS para o comércio de produtos com marcas apostadas era o de exaustão internacional.

A justificativa do governo brasileiro para adoção do regime de exaustão nacional foi equilibrar a proteção da propriedade industrial e as regras sobre circulação de mercadorias no comércio internacional.

Segundo Sholze (2002), no início da tramitação da LPI havia firme determinação por parte do Executivo de privilegiar a fabricação local e, ao mesmo tempo, permitir a importação paralela. Porém, com o aprofundamento dos debates no Congresso Na-

cional, percebeu-se que a adoção do princípio da exaustão internacional forçaria demasiadamente a produção local para ganhos de competitividade em mercados internacionais, para os quais o país ainda não estava preparado<sup>10</sup>. Além disso, limitaria os direitos dos titulares de propriedade intelectual, acarretando, eventualmente, na diminuição dos investimentos externos. A exaustão nacional foi, portanto, a saída encontrada para estimular o desenvolvimento nacional e aumentar a competitividade do país no mercado internacional, em consonância ao disposto no art. 5º, XXIX da CF/88<sup>11</sup>.

Retornando à análise dos dispositivos relativos à importação paralela no sistema legal pátrio, impende ressaltar que a LPI não estabeleceu diferenças substanciais entre os tipos de direitos de propriedade industrial, aplicando-se aos demais o regime incidente sobre os direitos marcários. Assim, os titulares do direito de patente e de desenho industrial também podem impedir terceiros de revender seus produtos, caso postos no mercado interno sem sua autoriza-

<sup>8</sup> Art. 132, da LPI. O titular da marca não poderá: [...] III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68;

<sup>9</sup> Art. 16 (1), do TRIPS. 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 de os Membros reconhecerem direitos baseados no uso.

<sup>10</sup> Segundo Sholze (2002), se o titular decide não fabricar o produto no país, optando por importá-lo, ele estará desatendendo o interesse do país - que lhe concede um título para exploração monopolística do mercado nacional - em seu desenvolvimento tecnológico e o interesse da sociedade no estímulo à inovação.

<sup>11</sup> Art. 5º, XXIX da CF/88. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.



**Marcas • Patentes • Desenho Industrial • Jurídico**

Rua Padre Azevedo, 293  
02044-120 • São Paulo • SP • Brasil

Tel. +55 11 2959.7999  
fernando@citypatentes.com.br

[www.citypatentes.com.br](http://www.citypatentes.com.br)



ção ou consentimento (arts. 43, IV e 188, II, da LPI<sup>12</sup>). A importação paralela, seguindo a retro referida lógica, continua sendo proibida (FEKETE, 1999, p. 160).

No entanto, o regime de exaustão nacional não foi adotado pela legislação brasileira de forma absoluta. Aplica-se o regime da exaustão internacional, autorizando-se a importação paralela, quando o importador deter uma licença compulsória obtida em razão de abuso do poder econômico ou para exploração de uma patente (humanitária), desde que esta tenha sido colocada no mercado internacional diretamente pelo titular ou com o seu consentimento (arts. 68, §§3º e 4º, da LPI)<sup>13</sup>.

Segundo Chaves e Oliveira (2007, p. 28) “a incorporação dessa flexibilidade na legislação nacional minimizou os potenciais efeitos negativos dos direitos conferidos pela patente na implementação de políticas de desenvolvimento econômico e social”. Além disso:

*A importação paralela, a licença compulsória e também a exaustão de direitos são elementos que permitem ou facilitam o acesso a medicamentos, na tentativa de restabelecer o estado ideal da saúde pública. São elementos com origem na ordem internacional que foram incorporados pela ordem jurídica nacional, dentre outras. Diz-se restabelecer porque não equivalem a uma construção voltada à realização do direito ao acesso a medicamentos, mas sim para, diante de*

*uma situação sui generis, devolver a sociedade a saúde a que tem direito. (CARVALHO, 2007, p. 65)<sup>14</sup>*

Por fim, com relação aos direitos autorais, não há menção expressa na Lei de Direitos Autorais – LDA (Lei nº 9.610/98) sobre a exaustão de direitos, porém, tendo em vista que o Brasil é signatário da Convenção de Berna e do Acordo TRIPS, se entende que o “Teste dos Três Passos” é a diretriz que deve ser empregada pelo intérprete para a análise de quaisquer limitações (exceções) aos direitos autorais (BASSO, 2011, p. 75).

Dessa forma, nada impede que o autor tente bloquear a importação paralela de sua obra, se ele não estiver de acordo com sua reintrodução num determinado mercado. Contudo, ele deve comprovar que: (i) a importação não se trata de um caso excepcional; (ii) o bem importado irá conflitar com a exploração normal da obra; e (iii) o bem importado trará prejuízos, injustificados, aos seus interesses legítimos, enquanto titular do direito. Assim, embora a LDA não vede a importação paralela, ela busca compatibilizar as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil e proteger os interesses legítimos dos autores e empresas cujas atuações são intimamente dependentes da proteção dos direitos autorais e conexos.

Em resumo, conforme aponta Elizabeth Fekete (1999, p. 161) o Brasil adotou de forma mitigada o regime de exaustão nacional de

direitos de propriedade intelectual:

*A LPI adotou o princípio do esgotamento de direitos, mas não de forma geral e irrestrita, quer quanto o conteúdo (sobretudo em função do consentimento), quer quanto à extensão territorial da regra [...]. Com relação ao alcance geográfico, o Brasil adotou dois níveis de exaustão: a) a interna (nacional) no que concerne três espécies de direitos: patentes, desenhos industriais e marcas (significando que a primeira comercialização tiver ocorrido no Brasil, o direito do titular exauriu-se, mas se ocorreu no estrangeiro, não) e b) a internacional, somente nos casos específicos das patentes sob licença compulsória, das marcas identificativas dos produtos fabricados com base em tais patentes e da importação para exploração da patente, hipóteses com relação às quais a lei foi mais generosa com os importadores paralelos, sem ser totalmente liberal.*

## 5. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NA PERSPECTIVA DO DIREITO CONCORRENCIAL

Antes de adentrarmos na análise das implicações econômicas e sociais relativas a adoção do regime de exaustão nacional pelo ordenamento jurídico brasileiro, faz-se necessário avaliar a relação existente entre o direito concorrencial e o direito de propriedade intelectual.

A Constituição Federal de 1988 sedimenta a ordem econômica do

<sup>12</sup> Art. 43, da LPI. O disposto no artigo anterior não se aplica: [...] IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

Art. 188, da LPI. Comete crime contra registro de desenho industrial quem: [...] II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.

<sup>13</sup> Art. 68, da LPI. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. [...]

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

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

<sup>14</sup> Cumpre mencionar que o Brasil fez uso de tal flexibilidade em 2007, ao licenciar compulsoriamente o *Efavirenz*, uma vez que importou paralelamente versões genéricas do antiretroviral para fins de atender a demanda do país à época, que correspondia a cerca de 27 milhões de unidades do medicamento, tendo em vista a insuficiência e preparação da produção local para atenuação da demanda.

país na valorização do trabalho humano, da livre iniciativa, livre concorrência e proteção ao consumidor. A exploração da atividade econômica pelo Estado será diretamente permitida quando necessária à segurança nacional ou no caso de relevante interesse coletivo. No entanto, indiretamente, o Estado pode fiscalizar, incentivar e planejar a atividade econômica, de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país<sup>15</sup> (BAS-SO, 2011, p. 55).

A política da defesa da concorrência, ou simplesmente antitruste, se insere nesse contexto, uma vez que tem como pressuposto fundamental a proteção da livre competição entre agentes econômicos por meio da repressão do abuso do poder econômico, para fins de promover e garantir o bem-estar econômico e social. Dessa forma, o direito concorrencial se refere ao “conjunto de normas e instituições voltadas à implementação de políticas públicas que visam à competitividade e eficiência dos mercados” (LILA, 2014, p. 58).

Ocorre que, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal estabelece e tutela a livre concorrência, ela admite monopólios de uso exclusivo de direitos, assegura-

ndo aos titulares de direitos de propriedade industrial o privilégio temporário da exclusividade na sua utilização e exploração econômica (art. 5º, XXIX da CF/88<sup>16</sup>), o que, a priori, pode causar estranheza.

Não obstante, para compreender adequadamente a intenção do legislador, é preciso distinguir o “monopólio econômico” do direito concorrencial, do “monopólio legal” da propriedade intelectual. Paulo Lila (2014, p. 46) leciona que o emprego do vocábulo no âmbito econômico/concorrencial corresponde a:

*Uma estrutura de mercado em que há apenas um agente econômico ofertante de bens e serviços. O monopolista detém poder de mercado suficiente para restringir a produção e provocar aumento nos preços aos consumidores, resultando no que os economistas chamam de perda de eficiência alocativa e, conseqüentemente, prejuízos ao bem-estar social.*

Por outro lado, o uso do substantivo no campo da propriedade intelectual denota, essencialmente, no direito conferido ao titular do direito de propriedade intelectual de (i) excluir terceiros de copiar, usar, reproduzir e disponibilizar à venda o bem protegido; e (ii) impor preços acima do custo marginal e, assim,

internalizar o valor econômico de sua criação intelectual (LILA, 2014, p. 47). Ricardo Minner (2016, p. 07) sintetiza, através de exemplos práticos, as principais diferenças entre ambos conceitos:

*Não devemos confundir a exclusividade de direito de propriedade industrial com a exclusividade comercial. No primeiro o fabricante confere ao licenciado a exclusividade para explorar a marca ou patente. No segundo, além da exclusividade conferida pela licença, o produtor se compromete com o distribuidor a conceder exclusividade para este comercializar o produto em determinado mercado relevante sem que seja firmada outra licença ou contrato de distribuição com terceiros para a mesma área de exploração econômica.*

Como se vê, o direito de exclusividade, decorrente da proteção da conferida à propriedade intelectual, busca garantir o retorno do investimento do titular através do impedimento de terceiros de adotarem condutas oportunistas em um determinado mercado (ADIERS, 2002, p. 127). Todavia, não tem o condão de excluir um concorrente do mercado se ele não estiver infringindo direitos de propriedade intelectual e se seus bens intangíveis estiverem devidamente protegidos (i.e., a marca registrada, a

<sup>15</sup> É o que prevê o art. 219, da CF/88: O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

<sup>16</sup> Art. 5º, XXIX, da CF/88. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

patente de invenção concedida).

Portanto, a exclusividade concedida pelo Estado ao titular do direito de propriedade intelectual não significa, necessariamente, domínio sobre o mercado. Aliás, raríssimas são as situações em que um direito de propriedade intelectual efetivamente confere monopólio no sentido econômico ao seu titular, conforme ressalta Maristela Basso (2011 p. 196/197):

*Qualquer presunção, contra ou a favor, de relacionar poder de mercado com os requisitos de propriedade intelectual é economicamente irracional. À luz da lógica do sistema econômico, a única conclusão que se poder chegar é a de que as leis de propriedade intelectual nunca, sob qualquer circunstância, conferem ao titular do direito de propriedade intelectual qualquer poder de mercado. Não existe qualquer ligação entre a unicidade (condição da exclusividade) que justifica os direitos de propriedade intelectual e a unicidade de mercado.*

*Obviamente, é possível que uma mesma característica de criação satisfaça o requisito da unicidade do direito de propriedade intelectual e crie também a unicidade de mercado. Contudo, a unicidade de mercado resultará independentemente se um direito de propriedade intelectual é conferido ou não.*

Resta claro que a propriedade intelectual, por si só, não confere ao titular o direito de controlar preços, não cria barreiras de entrada no mercado, nem expulsa os concorrentes, uma vez que não pode impedir que os outros agentes econômicos desenvolvam e comercializem seus próprios produtos.

Evidente, pois, que os direitos declarados na Constituição não estão em conflito, antes, compõem um sistema de freios e contrapesos. O intérprete não deve se questionar sobre a salvação de um em detrimento de outro, quando reunidos em um mesmo caso concreto. Baseando-se nos princípios constitucionais da razoabilidade e da interpretação consistente, ele deve enfatizar a complementariedade e coerência entre direitos oriundos de disciplinas diversas, assim como promover a interface desses direitos na busca do equilíbrio ou do reequilíbrio quando no mercado houver práticas competitivas desleais.

É na articulação dos direitos de propriedade intelectual no livre exercício do comércio e da indústria, através da conciliação dos interesses antagônicos do titular do direito e da coletividade, que se percebe que tais direitos buscam, em última análise, os mesmos fins: (i) garantir a eficiência alocativa e dinâmica do mercado (esta última ligada a inovação, ou seja, a possi-

bilidade de novos produtos serem colocados no mercado); (ii) proteger e aumentar o bem-estar do consumidor; e (iii) promover o interesse social e do desenvolvimento tecnológico do país.<sup>17</sup> (BASSO, 2011, p. 206).

Tanto é que o ordenamento jurídico brasileiro a propriedade intelectual no limite necessário para permitir que os autores e inventores recuperem os investimentos incorridos para a criação da propriedade intelectual, o que incentiva o desenvolvimento de novos produtos no mercado pelo próprio titular ou por seus concorrentes, mas não inviabiliza a propagação do conhecimento, aumentando o bem-estar do consumidor, enquanto destinatário final desses bens e serviços. Nesse sentido, é o entendimento de Cláudia Marins Adiers (2002, p. 127):

*A legislação da Propriedade Industrial protege a lealdade da concorrência sob o enfoque privado, ou seja, através da concessão de registros e licenças a determinados agentes econômicos é possibilitado o direito de propriedade sobre ativos intangíveis, garantindo uma exclusividade de exploração e protegendo os titulares do uso indevido efetuado por terceiros. Sem essas garantias, seria difícil mobilizar investimentos, uma vez que o retorno seria minimizado ou anulado pelos*

<sup>17</sup> “Não há dúvida de que a propriedade industrial e o direito concorrencial compartilham um propósito comum de assegurar os níveis de inovação nos mercados e a proteção do consumidor. Os direitos de propriedade intelectual oferecem incentivos para a inovação e sua disseminação nos mercados, a partir de “direitos” que podem ser exercidos pelos titulares-criadores/inventores de novos produtos, processos mais eficientes e obras dotadas de originalidade, todos eles diretamente destinados aos consumidores e à sociedade. O direito concorrencial, por seu turno, promove a inovação e o bem-estar do consumidor a partir da aplicação de normas proibitivas de condutas restritivas à concorrência no mercado, buscando uma política corretiva e preventiva.” (Basso, 2011, p. 206)



imitadores. Com isso, os consumidores obteriam, a curto prazo, vantagens de preço; já a sociedade, a médio e longo prazo, ver-se-ia privada de inovações úteis.

Essa noção de equilíbrio entre o interesse público na utilização livre das inovações tecnológicas e o interesse privado (egoístico) do titular do direito de manter uma posição monopolista temporária nos permite afirmar que “a propriedade intelectual não é um fim em si mesmo, mas um meio para anteder ao interesse público, ou seja, um instrumento de estímulo para a criação de informações úteis que tenham valor econômico para o seu criador e também para a coletividade” (LILA, 2014, p. 49).

Ressalta-se, por fim, que a propriedade intelectual promove a inovação através da restrição a concorrência. Isso porque a proteção da propriedade intelectual veda a concorrência pela imitação (impedindo a cópia, usurpação e reprodução), conduto, não impede a concorrência por superação, pelo contrário, a estimula através da proteção concedida ao inventor. A própria estrutura da proteção evidencia o viés concorrencial, pois as limitações de escopo e temporal dos direitos de propriedade intelectual são diretamente voltadas a evitar efeitos anticoncorrenciais. Nesse ponto, eis a lição de Paulo Lila (2014, p. 64):

*A exclusividade conferida ao titular de direitos de propriedade intelectual estimula a inovação e promove a concorrência, na medida em que os agentes econômicos são forçados a investir em qualidade e inovação para diferenciar seus produtos em relação aos de seus concorrentes e, assim, maximizar seus lucros e garantir maiores fatias do mercado. Essa dinâmica de concorrência pela inovação e superação, que constitui o ponto de convergência entre a propriedade intelectual e o direito antitruste, contribui para o progresso técnico e crescimento econômico, em benefício dos consumidores, que terão maiores opções de escolha no mercado.*

No comércio internacional essa relação de complementariedade está expressa nos artigos 8.2 (Princípios) e 40.1 (Controle de Práticas de Concorrência Desleal em Contratos de Licenças) do Acordo TRIPS<sup>18</sup>.

## 6. IMPLICAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DA ADOÇÃO DO REGIME DE EXAUSTÃO NACIONAL

Qualquer alargamento ou extensão dos direitos de propriedade intelectual pode enfraquecer ou reforçar o incentivo para a criação de novos bens intelectuais, impactando positivamente ou negativamente no bem-estar econômico e

social (fim último perseguido pelo direito da concorrência). Nesse ínterim, interessa saber quais são as consequências práticas da adoção do regime de exaustão nacional dos direitos de propriedade intelectual (o qual veda a importação paralela) pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Inicialmente, convém ressaltar que os estudos voltados para a análise da propriedade intelectual sob a perspectiva econômica e concorrencial dificilmente conseguem chegar em conclusões autênticas, uma vez que as teorias econômicas são grandes simplificadoras da realidade, o que prejudica a análise. No entanto, tentaremos ilustrar quais as implicações da adoção de um regime fechado de exaustão de direitos para a promoção da competição de preços e garantia dos interesses dos consumidores.

Como visto anteriormente, no regime de exaustão nacional, os titulares dos direitos de propriedade intelectual detêm controle absoluto sobre a distribuição de seus produtos em escala internacional. Embora tal controle consista em restrição vertical, ele pode ser benéfico para a concorrência, haja vista que impede o *free-riding* nos investimentos feitos pelos distribuidores e licenciados oficiais para a venda e manutenção do produto no

<sup>18</sup> Art. 8. 2. Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.

Art. 40. 1. Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia.



Jaime Eduardo Delgado Villegas  
Clemencia Delgado Villegas  
Jimena Delgado Villegas  
Patricia Delgado Villegas

**MDE**  
Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.  
Abogados de Propiedad Industrial

Bogotá D.C. - Colombia  
Av. Ka. 24 Park Way No. 37 - 31 Of. 202  
Tel. (571) 2444095 - 369624  
2444938 - 3687752  
Fax. (571) 2442495  
E-mail: mde@mdebw.com  
Web: www.mdebw.com

mercado<sup>19</sup>.

Segundo Cláudia Adiers (2002, p. 154), “a concorrência ver-se-ia descaracterizada quando uma empresa, ao invés de atuar em uma linha própria, limita-se a, parasitariamente, seguir os traços da linha alheia, impondo-se ao mercado não pela própria prestação, mas pela prestação de outros”<sup>20</sup>. Maristela Basso (2011, p. 198) complementa o raciocínio afirmando que sem o reconhecimento e a garantia (*enforcement*) de vedação à importação paralela, nenhum agente econômico racional jamais desenvolveria um bem intangível, pois saberia desde antes que o alto custo empregado no desenvolvimento de bem não seria recuperado.

Ademais, num cenário onde imperasse o sistema de exaustão internacional, os titulares dos direitos de propriedade intelectual também poderiam adotar posicionamentos restritivos (i. e. licenciarem seus produtos apenas se fosse assegurada a não concorrência com bens paralelamente importados de outros mercados), o que acarretaria em desincentivos a produção tecnológica, impactando negativamente na inovação, produtividade e expansão dos mercados em geral.

Destaca-se, ainda, que através da segmentação do mercado e impedimento do comércio paralelo (regime de exaustão nacional), o titular do direito de propriedade intelectual consegue manter a consistência e a qualidade do produto ou serviço colocado à disposição do consumidor, pois detém total controle sobre distribuição de seu bem.

Os produtos importados paralelamente, apesar de legais, podem não ter as mesmas especificações que as exigidas no mercado para onde é importado, ou mesmo não terem sido embalados, transportados e conservados de acordo com os cuidados exigidos e garantidos pelos produtores (BASSO, 2011, p. 178). Tomando-se como exemplo as marcas, sabemos que elas trazem consigo um padrão de experiência e qualidade esperado, o qual, geralmente, não é garantido pelo importador paralelo, decepcionando o consumidor e diminuindo o valor da marca.

Cumpra mencionar, inclusive, que as fórmulas fundamentais ou receitas podem variar conforme o gosto e as necessidades de cada país, por exemplo, a marca europeia mais vendida de pasta de dentes tem o sabor de cravo da Indonésia e não o de menta; o hidra-

tante para rosto formulado para a umidade dos trópicos é inadequado para os consumidores da Europa; os equipamentos eletrônicos adquiridos nos EUA poderão não ser compatíveis com os servidores e tomadas da Austrália; etc (BASSO, 2011, p. 186).

Outro compromisso dos produtores e fornecedores de bens recai sobre os serviços de pré e pós-venda. De acordo com Maristela Basso (2011, p. 180), as estratégias de pré-vendas (propagandas e treinamento do pessoal), assim como os serviços de pós-venda (garantia, reparação, troca e assistência) tratam-se de custos/investimentos que os produtores e fornecedores esperam recuperar com as vendas. A autorização das importações paralelas prejudicaria enormemente tais figuras, uma vez que eles competiriam com produtos originados de países nos quais os investimentos não foram feitos, razão pela qual teriam preços mais atrativos financeiramente.

A previsão de vendas de um determinado produto em uma área particular também é um dado importante para fins de compra, revenda e estoque do produto. A estimativa da demanda dos consumidores depende de inúmeros fatores, sendo os principais, as

<sup>19</sup> Conforme elucida Paula Forgioni (2008, p. 196), “o fenômeno do free rider ocorre quando um adquirente recebe, sem qualquer custo, indicações ou serviços de um distribuidor (i.e., é estimulado ao consumo por um distribuidor diligente), mas compra, por preço inferior, o bem desejado de outro que não lhe proporciona iguais facilidades. Isso é possível porque o segundo distribuidor não incorre nos mesmos dispêndios do primeiro”.

<sup>20</sup> Nesse sentido, leciona Claudia Adiers (2002, p. 154): “A cópia de prestação alheia não limita-se à imitação do produto, estendendo-se ao aproveitamento de toda uma estrutura de assistência técnica, marketing e publicidade, organizada e custeada por outras empresas. É o que ocorre no caso das importações paralelas, onde o produto comercializado pelo importador é original – a prestação não é falsa –, porém aproveita, para citar um exemplo, todos os investimentos publicitários bancados pelo licenciado local, sem ter, ainda, o ônus contratual de fornecer assistência técnica. Além das eventuais vantagens cambiais, que importam geralmente em vantagem competitiva, constata-se, já de início, uma diferenciação de custos, distorção que reflete-se nos aspectos concorrenciais”.



**MARINANGELO  
& AOKI**  
ADVOGADOS

**15**  
ANOS

· 55 11 3257 7284 ·

[www.maadvogados.com.br](http://www.maadvogados.com.br)

**PROPIEDAD INTELECTUAL  
MARCAS Y PATENTES**



**FERNÁNDEZ  
SECCO & ASOCIADOS**

**Montevideo - Uruguay**

25 de Mayo 467 Of. 501 | Tel: (598) 2916 1913  
[www.fernandezsecco.com](http://www.fernandezsecco.com) | [info@fernandezsecco.com](mailto:info@fernandezsecco.com)

condições econômicas do país e o comportamento dos vendedores de produtos competidores. A inserção da importação paralela nesse contexto dificultaria o monitoramento das vendas do produto, bem como a avaliação quanto ao êxito de ações promocionais, percentual de vendas e mercado relevante. Conforme assevera Maristela Basso (2011, p. 184), a imprevisão quanto ao retorno dos investimentos acarreta em sua diminuição, o que acabaria gerando:

- i) Menos escolhas e disponibilidades para os consumidores;
- ii) Menor investimento em P&D para novos produtos e diminuição da inovação;
- iii) Menor expansão para novos mercados (especialmente aqueles em que prevalece a exaustão internacional);
- iv) Prejudica o comércio e seus benefícios associados.

Por conseguinte, no regime de exaustão nacional, onde é restrito o comércio paralelo, os produtores e licenciados não precisam despendere recursos coletando informações sobre as condições do mercado em outros países, o que possibilita melhor planejamento dos investimentos de manufatura, produção e marketing, bem como o investimento em pesquisa e desenvolvimento para manutenção

da qualidade dos produtos comercializados.

Outro ponto que merece atenção, é a possibilidade de cobrança de preços diferenciados pelo mesmo produto em mercados distintos (discriminação de preços)<sup>21</sup>. O principal argumento contrário à proibição da importação paralela defende que os titulares de direitos de propriedade intelectual aproveitaram-se da vedação para segmentar geograficamente o mercado, cobrando preços mais altos em determinadas localidades.

Não obstante as críticas, a discriminação de preços pode advir de políticas públicas de governos domésticos, que visam aumentar a acessibilidade de determinado bem à parcela pobre da população. A venda de medicamentos para regiões da África a preços especialmente baixos, por exemplo, pode beneficiar uma parcela da sociedade extremamente necessitada.

Ademais, a venda de produtos a preços mais altos em alguns mercados, não configura per se prática anticompetitiva. A cobrança de preços mais altos pode advir da necessidade de maiores investimentos em *marketing*, das políticas de câmbio do país receptor, da legislação trabalhista aplicável, ou até mesmo do controle de preços determinado pelo governo. Elizabeth Fekete (1999, p. 163) aponta, inclusive, que a venda dos produtos a preços mais baixos pelo importador paralelo é que pode ca-

racterizar conduta anticompetitiva:

*Com os importadores paralelos, os licenciados, distribuidores e franqueados competem em condições de desigualdade, por razões conjunturais econômicas, de carga tributária, política cambial, relações trabalhistas e previdenciárias, etc., podendo as importações paralelas, em alguns casos, caracterizar ato de desvio de clientela, presente o elemento fraude.*

Por tratar-se de um tipo de restrição vertical, a exaustão nacional reduz a concorrência intramarcas – aquela que ocorre entre distribuidores do mesmo produto –, permitindo aos produtores a manutenção do controle sobre toda a cadeia de abastecimento interno. Não obstante tal controle pareça anticoncorrencial, Claudia Adiers (2002, p. 158) ressalta que a “afluência de “produtos cinzas” prejudica as estruturas de distribuição e desmonta os incentivos para entrar no mercado”, gerando resultado diretamente contrário aos princípios antitruste. Maristela Basso (2011, p. 160) também adverte que “se os produtores fossem proibidos de limitar a concorrência intramarcas, eles iriam simplesmente eliminar os distribuidores independentes”, o que também causaria restrições ao comércio e redução da competição.

<sup>21</sup> Conforme leciona Maristela Basso (2011, p. 179), “a discriminação de preços ocorre quando os vendedores recebem margens diferentes de preços sobre o custo do mesmo produto, devido às condições de demandas diferentes em mercados diferentes e às despesas de fretes e seguros”.

**PRODUTORES ASSOCIADOS**

Marcas e Patentes, esse assunto merece registro!

[www.pamarcas.com.br](http://www.pamarcas.com.br)



**27 anos registrando qualidade**

Marcas ☞ Franquia  
 Patentes ☞ Nome Empresarial  
 Software ☞ Contencioso  
 Nome de Domínio ☞ Contratos  
 Direito Autoral ☞ Registros Internacionais

☎ (11) 4617-9810  
 ☎ (11) 9 7539-6527  
 ✉ [pamarcas@pamarcas.com.br](mailto:pamarcas@pamarcas.com.br)  
 🌐 Brasil e Exterior

Av. das Acácias, 335  
 Jd. da Glória, Cotia-SP

📍 Sorocaba-SP  
 Ribeirão Preto-SP



Além disso, conforme leciona Claudia Adiers (2002, p. 157) dependendo do nicho de mercado, a concorrência entre as marcas é suficiente para manter os investimentos e a competitividade entre produtos similares (intermarca):

*As restrições verticais induzem os distribuidores a investir capital, pois seu direito de exclusividade assegura que eles não estarão sujeitos à livre concorrência com outros distribuidores com custos e preços inferiores; além disso, as restrições encorajam a competição intermarca, pois mais companhias são estimuladas para entrar no mercado, à medida em que estão aptas para difundir seus custos aos distribuidores em troca de contratos exclusivos.*

O que não se pode deixar de lado, entretanto, é que em caso de monopólio de mercado, a restrição da concorrência intramarcas é eminentemente anticoncorrencial.

Restringir a importação paralela também auxilia, ainda que indiretamente, no controle da circulação de produtos contrafeitos e pirateados. Isso porque embora os bens importados paralelamente sejam essencialmente legais, é muito difícil apurar sua procedência, haja vista que os importadores geralmente alteram a embalagem do produto, removem o número do lote ou retiram informações com relação à origem, ingredientes ou outros avisos imprescindíveis ao consumidor, o que facilita a entrada de cópias ilícitas. A esse respeito, leciona Maristela Basso (2011, p. 188):

*Os canais de comércio para produtos paralelamente importados são ideias para a prática da contrafação. Os titulares de direitos costumam embarcar seus produtos por meio de agentes regulares e portos onde os funcionários aduaneiros têm conhecimento sobre os agentes, além da experiência com embarcações e armazenamentos regulares. Os importadores paralelos e contrafatores, geralmente,*

*evitam essas rotas regulares, e se beneficiam da confusão criada ao usarem múltiplos pontos e diferentes agentes.*

Tal fato, além de expor o consumidor a riscos desnecessários, pode acarretar em violações a legislação sanitária local, as normas técnicas e regulatórias do país importadores, as leis de proteção ambiental e de resíduos sólidos, além de não oferecer uma rede de assistência técnica caso os produtos forem obsoletos ou ineficazes. A gravidade da situação é evidenciada quando os produtos se tratam de medicamentos, alimentos, bebidas ou produtos que contêm substâncias químicas controladas. Paula Forgini (2008, p. 199) explicita que a vedação da importação paralela, nesses casos, protege não apenas o consumidor, mas o comércio como um todo:

*A luta que se dignifica nesse setor visa proteger não somente os interesses dos fabricantes, mas, especialmente, assegurar o consumo seguro e honesto aos clientes, exatamente porque a prática criminosa de adulteração de mercadorias é sempre acompanhada do contrabando e falsidade, um trio que lesa o comércio, a marca notória e o gosto dos consumidores.*

Por fim, a exaustão nacional diminui tanto as possibilidades de conluio dos distribuidores, quando dos titulares do direito de propriedade intelectual, na medida em que torna impossíveis diferenciações no quanto à permissão ou proibição da importação paralela de determinados bens em relação a outros (BASSO, 2011, p. 160).

Evidente, pois, que é equivocada a premissa de que as importações paralelas são sempre mais econômicas para os consumidores do que os produtos comercializados diretamente pelos titulares do direito de propriedade intelectual ou por seus licenciados e distribuidores autorizados. Como visto, os importadores paralelos não pen-

sam em beneficiar o consumidor, mas sim em maximizar seus lucros, de modo que não hesitarão de vender produtos com preços mais altos nos mercados que podem comandar, beneficiando-se do não-pagamento de impostos e taxas locais, da ausência de investimentos em P&D, marketing e distribuição. Nesse sentido, é a lição de Cláudia Adiers (2002, p. 163):

*O importador paralelo, usualmente, aproveita-se dos investimentos alheios: não tem compromisso com investimentos em marketing e publicidade (aproveita, parasitariamente, aqueles efetuados pelo licenciado), não tem compromissos contratuais de adquirir ou revender quantidades mínimas, nem de prestar assistência técnica ou de efetuar remessas periódicas de royalties em valores predeterminados. Além disso, gera menos empregos e, usualmente, vale-se de flutuações cambiais para adquirir mercadorias a preços baixos em determinado mercado e revendê-las com lucro em outro mercado, prática com nítidas características especulativas.*

Por conseguinte, a adoção do regime de exaustão nacional não legitima condutas anticompetitivas. Via de regra, onde há restrições ao comércio paralelo, titular do direito de propriedade intelectual pode competir de modo leal e efetivo com os demais agentes econômicos, o que melhora a eficiência dos mercados e o bem-estar do consumidor. É preciso ter em mente que no campo da proteção dos direitos de propriedade intelectual nenhuma conduta trata-se de um ilícito concorrencial *per se*, devendo sempre serem avaliadas de acordo com as peculiaridades do contexto em que se inserem.

## **7. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL**

Passaremos agora a analisar como os julgadores vêm enfrentando os conflitos associados ao comércio paralelo, especialmente

no que tange aos seus efeitos para o desenvolvimento econômico, a política da concorrência e a proteção da propriedade intelectual. Para tanto, serão avaliados os fundamentos jurídicos utilizados para nortear as decisões e a aplicação da regra da exaustão nacional dos direitos de propriedade intelectual.

No Brasil, poucos são os casos que já chegaram aos tribunais superiores, sendo a grande maioria litígios envolvendo a importação paralela de produtos protegidos por marcas comerciais. Assim, ainda que os julgados demonstrem as dificuldades inerentes ao tema, impende ressaltar a parcialidade da análise.

Iniciaremos pelo julgamento da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de dois Recursos Especiais (REsp nº 1.249.718/CE e REsp nº 1.200.677/CE), interpostos por Diageo Brands B V e Diageo Brasil Ltda em face da Gac Importação e Exportação Ltda. O caso concreto envolvia a disputa entre a titular das marcas de uísque Johnie Walker, White Horse e Black and White e sua distribuidora autorizada no Brasil, contra empresa nacional que por diversos anos importou seus uísques sem autorização expressa, mas também sem sofrer qualquer resistência.

Em síntese, a titular das marcas e sua autorizada, após recusa de fornecimento de seus produtos, ajuizaram uma ação contra a Gac, com o objetivo de impedir formalmente a importação paralela de uísques, bem como sua distribui-

ção e comercialização no Brasil. Em contrapartida, a importadora também ajuizou uma ação, com o intuito de restabelecer seu acesso à importação das bebidas e obter reparação pelos lucros cessantes, decorrentes dos prejuízos amargados com a recusa do fornecimento.

Os dois processos foram julgados em conjunto pelo magistrado de primeiro grau, que deu razão à Gac e julgou improcedente a ação movida pela Diageo Brands e Diageo Brasil. A sentença declarou legítimo o direito da Gac de importar para o Brasil as marcas de uísque de titularidade da Diageo, desde que colocadas por esta no mercado externo, e condenou as empresas do grupo Diageo ao pagamento de indenização por perdas e danos à importadora.

Após analisar o processo, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) confirmou a sentença, afirmando que “se a função moderna da marca é distinguir produtos e serviços entre si, a importação paralela de produtos autênticos em nada afeta os direitos do proprietário da marca”. Segundo o acórdão, somente seria vedada a importação de produtos pirateados, sendo a importação paralela atividade econômica lícita e tutelada pelo princípio da livre concorrência.

Nos recursos especiais direcionados ao STJ, as empresas Diageo Brands e Diageo Brasil alegaram a existência de violação ao artigo 132, inciso III, da LPI. O Tribunal Superior reconheceu a afronta, afastando o entendimento

do TJCE, uma vez que o artigo não se dirige a vedar a importação de cópias ilícitas (produtos contrafeitos e pirateados), mas sim de produtos lícitos, adquiridos de forma alheia ao consentimento do titular da marca.

O Acórdão reconheceu que a vedação ao comércio paralelo se trata de uma restrição “*ex-vi legis*”, aplicando-se a todo e qualquer agente econômico que encontra-se no território nacional. Nas palavras do Ministro Relator Sidnei Benetti, “o titular da marca internacional tem, portanto, em princípio, o direito de exigir seu consentimento para a importação paralela para o mercado nacional, com o ingresso e a exaustão da marca nesse mercado nacional”. Nesse ponto, foram citados os casos (i) American Home Products Corporation e outros vs. LDZ Comércio e (ii) Corporación Habanos S/ A e outros vs. Nobres Tabacos Ltda, julgados pela 4ª e 3ª Turma do STJ, respectivamente.

O julgado reforçou, ainda, que a licitude do ingresso de produto no território nacional está intimamente ligada ao consentimento do titular do direito de propriedade intelectual, razão pela qual a solução adotada pelas instâncias ordinárias merecia ser reformada parcialmente. A tolerância e aquiescência Diageo, titular da marca do Brasil, ainda que por prolongado período (aproximadamente quinze anos), não lhe retirava a faculdade de impedir, a qualquer tempo, a importação paralela seus produtos, tendo tal vontade sido manifestada, de



## SUA IDÉIA VALE OU®

FAÇA SEU REGISTRO E GARANTA SEU DIREITO DE USO

Há mais de 25 anos SM Somarca é especialista em assegurar e resguardar suas idéias mais criativas com segurança e inteligência

Site: [www.somarca.com.br](http://www.somarca.com.br)  
Email: [contato@somarca.com.br](mailto:contato@somarca.com.br)

Ligue e peça uma  
pesquisa de marca  
(11) 2475 2880



forma inequívoca, quando do ajuizamento da demanda judicial. Assim, o Tribunal Superior declarou ilegais as importações ocorridas após a incontroversa discordância da titular da marca.

Por fim, o STJ reconheceu que, embora não houvesse um contrato de distribuição entre as partes, a repentina recusa de vendas pela Diageo causou prejuízos injustificados à Gac, tendo em vista que as importações eram lícitas e que a conduta perdurou com o consentimento tácito da titular da marca por aproximadamente quinze anos. Além disso, entendeu que a recusa de vendas se tratava de conduta anticoncorrencial, constante nos artigos Art. 20 e 21 da Lei Antitruste (Lei 8.884/94).

O caso das bebidas terminou com julgamento de parcial procedência aos recursos. A titular dos direitos marcários logrou impedir a importação paralela de seus produtos, enquanto a importadora não autorizada teve acolhido seu pedido de indenização, referente ao período entre a primeira e última recusa de fornecimento. O Acórdão foi assim emendado:

**RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA. TERRITORIALIDADE NACIONAL**

**EXIGIDA NA EXAUSTÃO DA MARCA, MEDIANTE O INGRESSO CONSENTIDO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO. OPOSIÇÃO SUPERVENIENTE, CONTUDO, AO PROSSEGUIMENTO DA IMPORTAÇÃO, APÓS LONGO PERÍODO DE ATIVIDADE IMPORTADORA CONSENTIDA. RECUSA DE VENDER PELA PROPRIETÁRIA DA MARCA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA RECUSA DE VENDER. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. 1. A "importação paralela" de produtos originais, sem consentimento do titular da marca ou de quem autorizado a concedê-la, é, em regra, proibida, ante o disposto no art. 132, II, da Lei nº 9279/96. Mas, uma vez consentida pelo titular da marca ou por quem por ele autorizado para tanto, a entrada do produto original no mercado nacional não pode configurar importação paralela ilícita. 2.- Inadmissibilidade de vedação da importação paralela apenas a produtos contrafeitos ("pirateados") adquiridos no exterior, abrangendo, a vedação, produtos genuínos, adquiridos no exterior, pois necessário o ingresso legítimo, com o consentimento do titular da marca, no mercado nacional, para a exaustão nacional da marca. 3. Tendo em vista o longo período de realização de importações paralelas, mediante contratos firmados no exterior com o produtor**

*titular do direito da marca ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, e, ainda, a ausência de oposição por aludido titular ou do representante legal no Brasil, não é possível recusar abruptamente a venda do produto ao adquirente, dada a proibição de recusa de vender, constante dos artigos 20, da Lei 8.884/94 e 170, IV, da Constituição Federal. 4. Indenização, a ser objeto de liquidação por arbitramento, ante o fato da recusa de vender (CC/2002, art. 186 e Lei 8884/94, art. 20). 5. Recurso Especial provido em parte.<sup>22</sup>*

Como se vê, o conhecimento dos juizes e tribunais acerca do comércio paralelo é bastante raso e limitado. Tanto a decisão de primeira, quanto a de segunda instância, evidenciaram que os julgadores não dominavam o conceito de importação paralela, nem conheciam o regime de exaustão de direitos adotado pela LPI, uma vez que asseveraram "inexistir, no contexto da ordem positiva vigente, de fundamento jurídico apto a impedir a importação paralela", afirmando que ela "qualifica-se como atividade inequivocamente tutelada pelo princípio constitucional da livre concorrência".

A dificuldade de interpretação das normas relativas ao tema fica ainda mais clara ante conclusão errônea do TJCE de que "a aplicação da técnica da interpretação con-

<sup>22</sup> REsp 1200677/CE, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 12/03/2013 e REsp 1249718/CE, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 12/03/2013<sup>5</sup><https://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2016/06/depois-de-derrotar-portugal-brasil-luta-contra-argentina-na-segunda-guerra-memeal.html>



Marcas  
Patentes  
Direito Autoral  
Software  
Transferência  
de Tecnologia

[www.ricci.com.br](http://www.ricci.com.br)

Rua Domingos de Morais, 2781 |  
Conjunto 1001  
04035-001 - São Paulo - Brasil  
Fone: 55 (11) 5581.5707  
E-mail: ricci@riccipi.com.br



forme a Constituição ao art. 132, inciso III, da Lei 9.179/96, enseja a conclusão de que só é vedada a importação paralela de produtos contrafeitos, que imitam, reproduzem ou falsificam fraudulentamente outros de marca registrada”.

Conforme bem apontado pelo STJ, o retro mencionado dispositivo legal não se dirige a vedar a importação de produtos contrafeitos, uma vez que não é necessário um dispositivo específico para enunciar tal proibição. A contrafação é totalmente vedada por todo o sistema de proteção à propriedade industrial dada sua natureza, tratando-se, inclusive, crime, razão pela qual a restrição à importação destina-se a produtos genuínos na origem.

Por fim, cumpre ressaltar o acerto com que o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator do voto-vista, aplicou a tese da necessidade de consentimento claro e inequívoco do titular da marca, para afastar a alegação de “boicote” levantada pela importadora. Como visto, não obstante as importações tivessem sido realizadas por aproximadamente 15 anos, não se pode automaticamente presumir que o titular do direito consentiu indefinidamente com a importação paralela. Conforme aponta Elizabeth Fekete (1999, p. 166):

*Claro que o ideal seria, para o titular, pactuar expressa e claramente a sua não autorização das importações paralelas, mas se ele*

*deixou de fazê-lo, entendemos que a delimitação territorial e a concessão de exclusividade ao licenciado ou distribuidor possuem os mesmos efeitos que uma proibição contratual tácita, não a uma autorização tácita, das atividades do licenciado ou distribuidor que resultem em importações paralelas.*

Somente se o titular não concedeu contratualmente qualquer proteção territorial, não concedeu exclusividade aos seus licenciados, não tomou qualquer providência no sentido de proibir aos seus licenciados em país estrangeiro a exportação, não fez constar dos produtos fabricados pelos licenciados estrangeiros a proibição de vendas nos demais territórios, não tomou medidas para fiscalizar as atividades dos licenciados, é que poder-se-ia falar em consentimento tácito (FEKETE, 1999, p. 166). Assim, apenas em circunstâncias muito específicas ele é admitido, sendo do importador o ônus da prova de comprovar que o titular renunciou inequivocamente aos seus direitos sobre o bem protegido.

Passaremos para a análise do Acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), ao julgar a Apelação sob nº 0145144-84.2009.8.26.0100, interposta pela Únika Soluções De Impressão Ltda em face da Canon Kabushiki Kaisha. A controvérsia teve início após o ajuizamento de ação de obrigação de não fazer, com pedido de tutela antecipada,

pela Canon, visando impedir a Únika de importar e comercializar produtos da marca de sua titularidade, bem como realizar propagandas de seus serviços e dos produtos reprogramáveis.

O juízo de primeiro grau julgou a demanda procedente. Em sede de apelação, a Únika argumentou que não realizava importação de forma irregular ou paralela, pois adquiria os produtos de distribuidoras estrangeiras autorizadas. Ademais, frisou que apenas comercializava equipamentos usados, o que seria permitido com base nos princípios da exaustão de direitos, livre iniciativa, livre concorrência, proteção da propriedade privada e vedação do confisco.

O Acórdão inicialmente destacou o acerto com que agiu o MM. Juízo *a quo* ao pontuar que “sendo a autora titular exclusiva da marca, lhe é garantido o direito de impedir que terceiros pratiquem qualquer forma de exploração comercial sem o seu consentimento, uma vez que a utilização da marca por empresa diversa somente é possível, nos termos do art. 139 da Lei 9.276/96, em contratos de licença, hipótese esta inócrida no caso dos autos”.

Para demonstrar a legalidade das importações, incumbia a Únika comprovar que os produtos realmente tinham sido adquiridos de distribuidoras autorizadas. No entanto, constatou-se que o abastecimento era feito através de em-

## O sistema financeiro especializado em PI totalmente *integrado* ao APOL



Gestão do fluxo de caixa dinâmica e intuitiva.



Recebimentos, faturamentos, cobranças e pagamentos.



Saúde financeira: Relatórios, gráficos e métricas de resultados.



UM PRODUTO  
LDSOFT

**cashfy**  
www.cashfy.com.br

presas não autorizadas, isto é, do mercado paralelo, tanto no Brasil, quanto no exterior.

Diante dos fatos, o TJSP concluiu que não se aplicava ao caso o princípio da exaustão de direitos, eis que tal princípio não poderia servir para lastrear a comercialização indiscriminada de produtos não autorizados, “cuja origem pode dar margem a defeitos que mancharão indelevelmente uma marca construída por longos anos de vultosos investimentos e dedicação à qualidade por parte do titular”. Foi negado provimento ao recurso, reforçando o impedimento da Únika de explorar comercialmente produtos da marca “CANON”. O Acórdão foi assim ementado:

*Ação de obrigação de não fazer. Propriedade intelectual. Importação paralela de produtos da marca CANON. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Não acolhimento. Sendo a autora titular exclusiva da marca, lhe é garantido o direito de impedir que terceiros pratiquem qualquer forma de exploração comercial sem o seu consentimento ou de quem autorizado. Sentença mantida. Recurso desprovido.<sup>23</sup>*

Abordando pontos similares aos tratados no julgado anterior, a Câmara Especializada de Direito Empresarial do TJSP demonstrou possuir maior domínio sobre a matéria, além de preocupação acerca

dos impactos da autorização da importação paralela para o titular do direito de propriedade intelectual, tendo ressaltado a necessidade de se interpretar cautelosamente os princípios da exaustão de direitos de propriedade intelectual e da livre concorrência.

Conforme evidenciado no Acórdão, entender o princípio da exaustão de direitos como passível de permitir toda e qualquer comercialização, independente de autorização do titular da marca, interna ou externamente, acarretaria, sob o manto da livre concorrência, no risco de prejudicar gravemente o consumidor, o qual confia na qualidade da marca do produto e espera que ele possua garantia e assistência técnica, independentemente de onde foi adquirido.

A legalidade da importação paralela se pauta na demonstração de que o titular do direito expressamente aprovou a importação. Uma interpretação extensiva do princípio da exaustão de direitos pode ocasionar graves prejuízos à marca conquistada com anos de investimento e preocupação com a qualidade de seus produtos, tendo agido com acerto o juiz de primeiro grau ao decidir pela procedência da ação, com amparo legal os artigos 129 e 132, III, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9279/96), bem como o TJSP ao confirmar o julgamento.

Não obstante os complementos à decisão, o Acórdão faz remissão ao voto proferido pela 9ª Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelação nº 0287111-29.2009.8.26.0000, de relatoria do Exmo. Desembargador Piva Rodrigues, o qual merece atenção redobrada, uma vez que confunde a conceituação dos regimes de exaustão de direitos nacional e internacional:

*O debate perpassa a questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual. A questão é: considerado que a exaustão seja nacional, uma vez que se adquire produto cuja propriedade intelectual pertence a determinado proprietário, exauriu-se o direito intelectual do proprietário àquele produto e o comprador pode fazer o que bem entender com o produto, inclusive importa-lo e comercializá-lo em outros países. Por outro lado, considerando que a exaustão seja internacional, persiste a proteção integral à comercialização do produto pelo proprietário, de modo que a compra do produto em determinado país não libera o comprador a importa-lo e comercializá-lo em outro, dependendo assim de autorização, mediante negociação, do proprietário.*

[...]

*Por um lado, o entendimento pela exaustão nacional (que, conseqüentemente, autoriza a impor-*

<sup>23</sup> TJSP; Apelação 0145144-84.2009.8.26.0100; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2015; Data de Registro: 02/09/2015.



**REMER VILLAÇA & NOGUEIRA**

**São Paulo**  
Rua Padre João Manoel, 755 - 9º andar  
Jardins 01411-001 - SP  
Tel: +55 11 3087-8200

**Rio de Janeiro**  
Rua da Assembleia, 10 - 20º andar - cj 2008  
Centro 20011-901 - RJ  
Tel: +55 21 3231-9062

[www.remer.com.br](http://www.remer.com.br)

tação paralela), interessa aos países que menos patentes possuem (suas empresas). Por outro lado, a exaustão internacional (que desautoriza a importação paralela) beneficia os países e empresas que mais possuem patentes.<sup>24</sup>

Como se vê, são corriqueiras as dificuldades que os julgadores enfrentam ao julgarem conflitos relacionados ao comércio paralelo. Mesmo quando se percebe sua preocupação em relacionar a política industrial, econômica e desenvolvimentista do país com a lógica do comércio e bens e serviços do sistema da OMC, constata-se que as análises ainda são superficiais. O mesmo ocorre com a abordagem da LPI, uma vez que sua função vai muito além de combater a contrafação e proteger o titular do direito de propriedade intelectual, possuindo relevante papel na política econômica brasileira de inovação e desenvolvimento.

Não obstante o exposto, de modo geral, ainda que a passos largos e com deficiências conceituais, a jurisprudência brasileira vem firmando-se no sentido de proibir a importação paralela quando não autorizada pelo titular do direito de propriedade intelectual.

## 8. CONCLUSÃO

O regramento da importação

<sup>24</sup> TJSP; Apelação 0287111-29.2009.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 07/10/2014; Data de Registro: 14/10/2014.

paralela situa-se entre o direito de propriedade intelectual, que estimula o progresso tecnológico e o desenvolvimento do sistema produtivo, e o princípio da livre concorrência, pilar da ordem econômica e elemento de proteção da coletividade e dos direitos do consumidor.

Por essa razão, existe uma tensão imanente entre os sistemas que conferem monopólios legais e aqueles cujo objetivo é assegurar o comércio internacional, uma vez que, em matéria de direito nacional, o titular de um direito de propriedade intelectual pode impedir a importação paralela de produtos legitimamente comercializados em outros Estados, obstruindo a livre circulação de mercadorias através das fronteiras.

Haja vista as divergências entre o posicionamento dos países, e o fato de a questão envolver aspectos não só jurídicos, mas também econômicos (ligados à política de preços e de estímulo à fabricação local), não existe e dificilmente existirá uma política uniforme e global a favor ou contra a importação paralela.

A legislação brasileira, ao regular o tema, introduziu o princípio da exaustão nacional dos direitos de propriedade intelectual de forma bastante assistemática, haja vista a localização esparsa dos dispositivos pertinentes, bem como a mitigação de sua aplicação em algumas circunstâncias. No entanto, a instituição dessas ilhas de proteção, colocaram à disposição

das empresas instrumentos que se prestam à luta concorrencial, impedindo que a vantagem competitiva e um agente econômico seja por outro indevidamente incorporada.

Portanto, a solução da celestia questão acerca da licitude das importações paralelas deve ser aferida de acordo com o contexto de cada caso concreto, ponderando-se os princípios e valores positivados nos diplomas legais existentes referentes à Propriedade Intelectual, a Concorrência e o Consumidor. No Brasil, via de regra, a interpretação de tais princípios acena para a licitude da prática, desde que identificada, no caso concreto, a anuência do titular da marca quando da inserção do produto no mercado nacional.

## 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 de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, São Paulo, v. 127, p. 127-164, jul./set. 2002.

BARBOSA, Denis Borges. **Limites do direito de patente: fair usage, exaustão e importação paralela**. [S.l.: s.n.], 2002. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/103.rtf>>. Acesso em 20 nov. 2018.

\_\_\_\_\_. **Tratado da propriedade intelectual: patentes**. Rio

**VLG**  
BRAZIL INTELLECTUAL PROPERTY



The International Team  
of VILAGE Brazil IP

- Since 1986 in the IP field and 27 Offices across Brazil.  
- Practice Areas: Trademarks, Patents, Industrial Designs, Softwares, Domain Names and Copyrights.  
- More than 70,000 patents/trademarks filed before Brazilian PTO.  
- 102 professionals (multidisciplinary team) with an exclusive team for assisting Foreign IP Professionals.

brazil@vlgbrazil.com | +55(17)2136-8844  
[www.vlgbrazil.com](http://www.vlgbrazil.com)



de Janeiro: Lumen Juris, 2010, t. II.

BARBOSA, L. Figueira. **Preços na indústria farmacêutica:** abusos, salvaguardas em propriedade industrial. A questão brasileira atual. Política de patentes em saúde humana. São Paulo: Atlas, 2001.

BASSO, Maristela. **Propriedade intelectual e importação paralela.** São Paulo: Atlas, 2011.

\_\_\_\_\_. **Importação Paralela: novo desafio para o Poder Judiciário.** Carta Forense. Disponível em: <<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/importacao-paralela-novo-desafio-para-o-poder-judiciario/7426>>. Acesso em 06 dez. 2018.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 7ª Câmara de Direito Privado. Foro Central Cível - 8ª Vara Cível. **Apelação nº 0145144-84.2009.8.26.0100.** Apelante: Unika Soluções de Impressão Ltda. Apelado: Canon Kabushiki Kaisha. Relatora: Mary Grün. Data do Julgamento: 19/08/2015. Diário de Justiça Eletrônico, São Paulo, SP, 02 set. 2015.

\_\_\_\_\_. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 9ª Câmara de Direito Privado. Foro Central Cível - 42ª Vara Cível. **Apelação nº 0287111-29.2009.8.26.0000.** Apelantes: Plena Comercial Atacadista Ltda, Principal Do Brasil Comercial Atacadista Ltda, Sea Venture Empreendimentos e Participações Ltda e Revere Empreendimentos e Participações Ltda. Apelado: Brother International Corpora-

tion Do Brasil Ltda. Relator: Piva Rodrigues. Data do Julgamento: 07/10/2014. Diário de Justiça Eletrônico, São Paulo, SP, 14 out. 2014.

\_\_\_\_\_. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. **Recurso Especial nº 1.200.677/CE.** Recorrentes: Diageo Brands B V e Diageo Brasil Ltda. Recorrido: Gac Importação e Exportação Ltda. Relator: Ministro Sidnei Beneti. Sessão de 18/12/2012. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 12 mar. 2013.

\_\_\_\_\_. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. **Recurso Especial nº 1.249.718/CE.** Recorrentes: Diageo Brands B V e Diageo Brasil Ltda. Recorrido: Gac Importação e Exportação Ltda. Relator: Ministro Sidnei Beneti. Sessão de 18/12/2012. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 12 mar. 2013.

CHAVES, Gabriela Costa; OLIVEIRA, Maria Auxiliadora. Direitos de Propriedade Intelectual e Acesso a Medicamentos. In: **Propriedade intelectual: agricultura, software, direito de autor, medicamentos: interfaces e desafios.** JÚNIOR, Veriano Terto; MELLO, Fátima; PIMENTA, Cristina; REIS, Renata. (orgs.). Rio de Janeiro: ABIA, 2007.

CARVALHO, Patrícia Luciane de. **Patentes Farmacêuticas e Acesso a Medicamentos.** São Paulo: Atlas, 2007.

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, v. 113, p. 154-187, jan./mar. 1999.

FORGIONI, Paula A. Importações paralelas no Brasil: a propriedade industrial nos quadrantes dos princípios constitucionais. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, São Paulo, v. 149/150, p. 187-200, jan./dez. 2008.

LILA, Paulo Eduardo. **Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência:** uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2014.

MINNER, Ricardo. As exclusividades e a importação paralela. **Revista de Direito Empresarial**, São Paulo, v. 4, n. 17, p. 211-240, ago. 2016.

SHOLZE, Simone H. C. Fabricação local, licença compulsória e importação paralela na Lei de Propriedade Industrial. **Revista da ABPI**, out. 2002.

SILVEIRA, Newton **Propriedade intelectual:** propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes.5. ed. Barueri, SP: Manole, 2014.

**ARARIPE**  
ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL



**Marcas | Patentes**  
**Desenhos Industriais | Direitos Autorais**

Rio de Janeiro-RJ  
Rua da Assembléia 10 Sl. 3710  
Centro 20011 901  
Tel.: +55 (21) 2531-1799  
Fax: +55 (21) 2531-1550

Petrópolis-RJ  
Av. Ipiranga 668  
Centro 25610 150  
Tel.: +55 (24) 2103-2200  
Fax: +55 (24) 2103-2201

São Paulo-SP  
Alameda Santos 200 7º and.  
Cerqueira Cesar 01418 000  
Tel.: +55 (11) 3263-0087  
Fax: +55 (11) 3263-0620

Porto Alegre-RS  
Av. Nilo Peçanha 1221 Sl. 1303  
Bela Vista 91330 000  
Tel.: +55 (51) 3377-9980  
Fax: +55 (51) 3377-9974

[araripe@araripe.com.br](mailto:araripe@araripe.com.br)

[www.araripe.com.br](http://www.araripe.com.br)

## AS PATENT TROLLS

# NA TELEFONIA NO BRASIL

Newton Silveira<sup>1</sup>

### INTRODUÇÃO

O advogado Dan Guerchon publicou artigo muito interessante sobre as *patent trolls*<sup>2</sup>, onde relata a origem dessa expressão:

*“O termo troll ao que tudo indica, se originou na mitologia nórdica, que o descrevia como sendo uma criatura horrenda, cruel e estúpida. Uma das aparições desse monstro na literatura popular é no conto infantil norueguês intitulado De tre bukkene Bruse (Os três Cabritos Rudes), que retrata a história de três cabritos que, ao comerem toda a grama da região onde habitavam, decidem se deslocar para outra localidade.*

*Para chegar a essa outra área, entretanto, havia um rio que só era possível atravessar por meio de uma ponte, sob a qual vivia um troll que comia todos que passavam por ali. Em resumo, os dois primeiros cabritos (mais novos) que passam pela ponte conseguem enganar o troll, enquanto o último acaba chifrando a criatura e derrubando-a no rio caudaloso.*

*A relação do troll com o sistema de patentes se deu graças a um concurso promovido por Peter Detkin, na década de 1990, quando ocupava um alto cargo na Intel na área de patentes. A competição consistia basicamente em inventar uma nomenclatura expressiva para um fenômeno que vinha crescendo nos EUA nesta época: litigantes de patentes que não utilizavam suas patentes.*

*Assim como outras empresas de tecnologia, a Intel vinha enfrentando diversos processos judiciais de violação de patentes, ajuizados por empresas que apenas adquiriam patentes sem qualquer intuito de utilizá-las. Essas empresas não criavam nada novo, limitando-se a adquirir patentes de companhias muitas vezes em processo de falência para poder pleitear acordos, licenças e/ou indenizações de terceiros.*

*O termo patent troll surgiu por acaso em uma conversa casual de uma das funcionárias da Intel, Anne Gundelfinger, e seu marido, Mark Davis. Adaptando o antigo conto norueguês, ele sugeriu que aqueles que adotam a prática descrita acima se assemelhariam a um troll, que se esconde embaixo de uma ponte e cobra uma taxa a todos que desejam utilizá-la, mesmo sem ter despendido qualquer esforço na sua construção. Ou seja, a ponte seria a tecnologia, objeto do Registro de Patente, que permitiria ao patent troll impedir terceiros de utilizá-la, ainda que não a tenha criado e não a utilize.*

*A adequação do termo foi precisa, sendo incorporado imediatamente ao vocabulário jurídico. Não é à toa que Anne Gundelfinger ganhou o concurso da Intel”*

Citando Besser e Meurer, o autor destaca:

*“... as pequenas empresas são encorajadas a transferir seus investimentos em invenção genuínas para mera obtenção de patentes amplas e vagas que podem eventualmente levar a uma possí-*

*vel, embora fraca, ação judicial.”*

(tradução livre – grifos nossos)

E conclui:

*“... constatou-se que muitas das patentes obtidas pelos patent trolls são patentes “fracas”, o que pode facilitar uma alegação de falta de atividade inventiva, pressuposto fundamental para concessão desse direito de exclusiva. Argumentos não menos importantes em uma eventual ação judicial são a litigância má-fé e o abuso de direito, previstos respectivamente nos arts. 142 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) e 187 do Código Civil.”*

### PRECEDENTES

O mesmo autor, em nota de rodapé, à p. 46, menciona dois casos, relativos à telefonia, que tiveram curso no Brasil:

*“Vale, aqui, lembrar um importante caso nesta seara: a empresa Vringo, uma entidade reputada como patent troll, adquiriu diversas patentes essenciais cobrindo a tecnologia 2G, 3G E 4G da Nokia, reconhecendo, porém, sua obrigação de conceder licenças mediante condições justas, razoáveis e não-discriminatórias (“FRAND” – fair, reasonable and non-discriminatory terms). Apesar disso, a empresa chinesa ZTE seguiu fabricando equipamentos de infraestrutura em telecomunicações que infringiam essas patentes, sob a alegação de que a Vringo agia em desacordo com os termos FRAND. Desta forma, a Vringo começou*

<sup>1</sup> Advogado especialista em Propriedade Intelectual. Mestre em Direito Civil (1980) e doutor em Direito Comercial (1982) pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde ministra aulas de Propriedade Intelectual na pós-graduação.

<sup>2</sup> Os polêmicos patent Trolls. Conceito, críticas e atuação no Brasil, in Revista da ABPI n. 152, jan/fev. de 2018, pp.42 e segs.





meida Amazonas e Paul Jean Etienne Jeszensky – USP; grifei)

Não é possível implementar, por um técnico no assunto especializado, as unidades protegidas pela reivindicação 1 da patente PI 9202624-9, sem que sejam necessários desenvolvimentos adicionais, complementações e correções, pois na descrição das unidades da patente foram usados diagramas em blocos, que por sua natureza oferecem informações superficiais e incompletas de funcionamento e de conexões. Além disso, existem blocos nestes diagramas, que não são definidos nem descritos no texto, como por exemplo, os blocos 33 e 43 da unidade central. (...)

A patente PI 9202624-9 não introduz novo conceito ou facilidade. Na verdade, os novos conceitos e facilidades operacionais, a que o inventor se refere, são a introdução de serviços avançados em centrais eletromecânicas instaladas no mercado brasileiro, serviços esses já existentes em centrais eletrônicas/digitais (CPAs). (...)

O objeto da patente PI 9202624-9 tinha como objetivo adaptar centrais eletromecânicas, para que as mesmas fornecessem serviços avançados, que já existiam na época do seu depósito nas centrais eletrônicas/digitais CPAs) (vide relatório descritivo da patente PI 9202624-9, página 3, linhas de 37 a 53).

(Fls. 2601/2613 - parecer dos Profs. Drs. Renato Baldini Filho e Celso de Almeida – UNICAMP; grifei)

Pelo até aqui exposto, pode-se concluir que grande parte das funcionalidades dos equipamentos motivo da patente PI 9202624-9 é semelhante a dos equipamentos motivo da PI 8803737 A. (...)

Assim, qualquer técnico em telecomunicações que obtivesse conhecimento das tecnologias descritas na PI 8803737 A e na Patente US 4.914.689 poderia conceber, sem maiores esforços, o equipamento objeto da PI 9202624-9.

(Fls. 551/576 - parecer do Profs. Drs. Ricardo Zelenovsky

– IME, Carmen Maria Costa Carvalho, Prof. Moacyr Brajerman e Julio Cesar R. Dal Bello – UFF).

A matéria contida na reivindicação 1, mesmo quando interpretada com base nas figuras e na matéria descrita no relatório descritivo da patente, não ensina um técnico no assunto a reproduzir o objeto reivindicado na reivindicação 1, limitando-se a descrever as funcionalidades das unidades que compõem o equipamento e o vínculo dessas unidades com os equipamentos pertencentes às centrais telefônicas. Nem a descrição, nem os diagramas contidos na patente especificam ou mostram os componentes utilizados. Existem muitos erros e

omissões que inviabilizam a reprodução do equipamento reivindicado, em particular no que diz respeito à Unidade Central, mesmo para uma implementação baseada em uma central ARF 10, tal como descrita na PI 9202624-9 (pag. 01, linhas 31 e 34 do relatório descritivo). Nesse sentido, considerando-se as particularidades inerentes à constituição e ao funcionamento dos modelos de centrais telefônicas eletromecânicas de cada fabricante, pode-se afirmar que cada tipo de central irá necessitar de um conjunto diferente de modificações para introdução do equipamento da PI 9202624-9, até mesmo para centrais de um mesmo fabricante, não podendo, portanto, o conteúdo da reivindicação 1 ser reproduzido por um técnico no assunto sem que desenvolvimentos adicionais sejam realizados para complementar e adaptar as funcionalidades reivindicadas. (...)

O equipamento da patente não introduziu nenhum novo conceito, ou nova facilidade, constituindo-se apenas em uma proposta para contornar as limitações construtivas apresentadas pelas centrais eletromecânicas para prestar serviços para as quais não foram originalmente projetadas, ou não estavam equipadas. A patente PI 8106464 - "Detector de chamadas telefônicas", publicada em 13/09/1983 e a sua correspondente US 4,754,475, descrevem um sistema de identificação do número do assinante chamador,

## Prof. Dr. Newton Silveira

### Consultas e pareceres em Propriedade Intelectual

Mestre em Direito Civil, Doutor em Direito Comercial e Professor Senior na pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Membro do Instituto dos Advogados de São Paulo. Founding father de ATRIP - International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property. Diretor Geral do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Fundador, ex-presidente e conselheiro nato da ASPI – Associação Paulista da Propriedade Intelectual. Vice-Presidente do Instituto Biodivertech. Presidente do IDCBJ – Instituto de Direito Comparado Brasil Japão. Professor visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Keio, Tokio. Hóspede ilustre da cidade de Quito, Ecuador. Medalha Prof. Dr. Antônio Chaves, conferida pela Academia Brasileira de Arte, Cultura e História da OAB/SP. Sócio do escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados Advogados.

que só não é idêntico ao equipamento descrito na PI 9202624-9 pelo fato das funções de sinalização atribuídas à Unidade Detecedora Especial (identificada pelo numeral 30) instalada junto ao aparelho do assinante na patente americana, terem sido transferidas para a Unidade Central da PI 9202624-9, instalada na central telefônica e não junto ao aparelho do assinante. Além disso, as diversas normas ITU-T e ETSI demonstram que o conceito de chamadas com identificação do número do assinante chamador para centrais CPA já era conhecido antes do depósito da PI 9202624-9, conforme reconhecido no próprio relatório descritivo da patente. Portanto, não existe um novo conceito ou uma nova facilidade, mas apenas a descrição de um equipamento para a implementação de um conceito já conhecido, que não pode ser reproduzido por um técnico no assunto sem que desenvolvimentos adicionais sejam feitos para complementar e adaptar funcionalidades reivindicadas às características da central telefônica eletromecânica na qual se pretenda instalar o equipamento da PI 9202624-9. (...)

(Fls. 2615/2630 - parecer do prof. Dr. Marcello Luiz Rodrigues Campos – COPPE/UFRJ)

Destaco, ainda, a eloquente manifestação dos professores da USP acima citados sobre o objeto deste litígio:

É necessário registrar que é lamentável haver a necessidade

de tanta gente, séria e ocupada, perder tempo para responder ao óbvio, somente em virtude de ações descabidas que expressam a má-fé e mau-caráter de seu autor.

A Carta Patente nº PI 9202624-9 é um atentado ao nosso idioma, é um desrespeito pela forma confusa como foi escrita e um descabro técnico que omite informações, comete erros primários e utiliza conceitos de forma equivocada. (fls. 2591; grifei)

“A Vivo também trouxe os pareceres de fls. 1876/1952 e 2477/2505 de seu assistente técnico, Eng. Clóvis Silveira, criticando o laudo pericial e concluindo que a PI 9202624-9 não atende aos requisitos de patenteabilidade, não sendo o seu objeto aplicável à telefonia celular (móvel). Afirma o assistente que a matéria da aludida patente é tão somente um dispositivo (não um método ou fluxo de dados), que acoplado a uma central eletromecânica, produz efeito já integrado ao estado da técnica, existente nas centrais telefônicas mais avançadas, Centrais com Programa Armazenado, ou CPAs, à época do depósito do pedido de patente, ou seja, a informação do “número do assinante A junto ao terminal do assinante B” já foi revelada nas patentes anteriores US 4,914,689 e PI 8706046. Nos subsídios ao exame pericial apresentado às fls.1462/1482, o mencionado assistente enfatizou que “a pretensa invenção consistiu no que claramente se poderia

chamar de uma gambiarra<sup>3</sup>, no caso, uma adaptação feita em uma tecnologia ultrapassada para obter um resultado similar ao que é proporcionado pela nova tecnologia””

Ressalto que a necessária suficiência descritiva não é um aspecto meramente formal ou de pouco importância no exame de patentes. É fundamental que o inventor descreva o invento corretamente, pois isso é intrínseco ao sistema de patentes. A completa descrição da invenção à sociedade é o que impulsiona o desenvolvimento tecnológico, sendo isso, entre outros fatores, o que justifica a concessão de um temporário “monopólio” ao titular da patente, garantido pelo Estado. É o que explica a doutrina de Luiz Guilherme Loureiro:

A descrição da invenção tem um papel fundamental no sistema de patentes. Com efeito, a patente tem por objetivo conceder ao inventor ou sucessor o monopólio exclusivo da invenção por determinado prazo (...), como prêmio ou estímulo à contribuição que trouxe progresso técnico da sociedade. Após o decurso desse prazo, a invenção pode ser explorada livremente por qualquer pessoa, ou seja, ele “cai no domínio público”. Portanto, é fundamental que ela seja descrita de forma pormenorizada a fim de permitir a sua reprodução após o término do prazo de proteção e de possibilitar que a sociedade tenha inteiro conhecimento da

**EFFECTIVE PROTECTION FOR YOUR IP ASSETS.**

**CARLOS E. BORGHI-FERNANDES**  
INTELLECTUAL PROPERTY MANAGING

**CARLOS E. BORGHI-FERNANDES, CEO**  
+55 19 3294-0380

**PATCORP**  
INTELLECTUAL PROPERTY MANAGING

Patents, Trademarks & Copyrights

[www.patcorp.com.br](http://www.patcorp.com.br)

**patentikInnove**  
[www.patentikinnove.com.br](http://www.patentikinnove.com.br)



**invenção. (...)**

**A insuficiência de descrição conduz à nulidade da patente.** A descrição é considerada suficiente quando o técnico do assunto puder executar a invenção. Ela é suficiente quando permite o conhecimento da invenção reivindicada e **possibilita sua utilização ou reprodução.** (LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. A Lei de Propriedade Industrial Comentada. São Paulo: Lejus, 1999, p. 82-83. grifei)

Por isso a lei é bastante clara em exigir que o relatório da patente (i) descreva de modo clara e suficiente a invenção, (ii) que essa descrição possibilite sua realização por técnico no assunto e (iii) que indique a melhor forma de execução, conforme art. 24 da LPI. A PI 9202624-9, a toda evidência, não cumpre isso, conforme os pareceres técnicos supracitados.

Sobre tal questão, embora o perito tenha conclusão diversa, ele próprio afirma, por diversas vezes ao responder os quesitos nº 46 a 63 (fls. 4746/4751), que não é possível apontar a existência de certa informação técnica no relatório da patente, escancarando a deficiência descritiva da PI.

Quanto à atividade inventiva, também sobram argumentos técnicos que indicam a ausência de tal requisito na PI 9202624-9, conforme acima transcrito. E o perito judicial, mesmo confronta-

do com tais argumentos, tenta refutar dizendo que a PI 9202624-9 se diferencia de todas as anterioridades apresentadas (conforme diversas passagens dos esclarecimentos de fls. 5497/5750). Ocorre que diferenciar-se de anterioridades significa apenas que a PI 9202624-9 é nova, mas não que, diante do estado da técnica (todo o conhecimento disponível no momento do depósito, em seu conjunto), possua atividade inventiva. Nesse passo, parece-me certo que a patente do PBX-KAN (PI 8803737) não antecipa totalmente a PI 9202624-9, que, portanto, possui novidade. Todavia, é inequívoco para este Juízo que, diante do estado da técnica vigente (representado por todas as tecnologias e conceitos então conhecidas sobre unidades e centrais telefônicas, identificadores de chamadas etc.), não houve atividade inventiva na elaboração da PI 9202624-9.

Logo, resta claro que a PI 9202624-9 não atende ao requisito de atividade inventiva e de suficiência descritiva dos arts. 8º, 13 e 24 da LPI, “tendo em vista que não há dados suficientes para o técnico no assunto promover a efetiva realização da invenção.

Como a PI em questão contraria tais normas, deve ser declarada completamente nula, desde a data de seu depósito em 07/07/1992, conforme disposto nos arts. 46 e 48 da LPI.

**Assim, diante de todo o con-**

**junto probatório, resta evidente que a patente de invenção PI 9202624-9, sob o título "Equipamento controlador de chamadas entrantes e do terminal telefônico do usuário", não atende aos requisitos de atividade inventiva e suficiência descritiva previstos nos artigos 8º, 11 e 13 da Lei nº 9.279/96, deve ser declarada nula, desde a data de seu depósito em 07/07/1992, conforme disposto nos artigos 46 e 48 da LPI."**

Anteriormente a LUNE LTDA. promovera contra a VIVO S/A duas ações cominatórias por violação da mesma patente, que tiveram curso em Brasília sob n.os 2001.01.1.108597-2 e 2001.01.108596-4 perante a Segunda Vara Cível daquela comarca.

Ambas tiveram desfecho idêntico, conforme parte final da sentença de 1ª instância abaixo transcrita:

“Destaco que embora a questão seja extremamente complexa em tese, na prática a análise é feita acerca da proteção de invento devidamente depositado no ente estatal competente para analisar suas peculiaridades quanto ao ineditismo e demais requisitos.

Nesse norte, destaco que a própria ANATEL reconhece que a patente de propriedade da autora, reconhecida regularmente pelo INPI, eis que o ato administrativo se presume válido e eficaz,

Nós ajudamos o crescimento da sua ideia  
LLIP – Sua melhor opção no Brasil



Avenida Rio Branco, 80  
6th floor, Rio de Janeiro  
Brazil | 20040-070

Branches:  
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro  
São Paulo (capital)

trademark@llip.com  
patent@llip.com  
litigation@llip.com

T. +55 21 3514 0400  
F. +55 21 3514 0401  
www.llip.com



é a base do padrão nacional de telecomunicações do país. (fls. 2346/2365)

Isso suficientemente não fora. Impende destacar que o técnico daquele Instituto, melhor que ninguém, tem condições de fazer a análise técnica desprovida de qualquer interesse particular.

Outrossim, afastadas as questões jurídicas controversas, não é de bom alvitre que o Judiciário trate acerca dos requisitos para registro de patente, como ineditismo ou demais questões técnicas, eis que o Estado já dispõe de ente próprio para tal desiderato.

Desta forma, havendo nulidade da patente, como alhures descrito, esta deve ser levantada em demanda própria, não cabendo o julgamento nesse feito a título incidental dadas as peculiaridades do caso.

#### DISPOSITIVO

**Forte em tais razões JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito inicial com fulcro no art. 5º, inciso XXIX, da CF/88 c/c arts. 42, 44, 129 e 130, da Lei Nº 9.279/96, bem como no art. 333, inciso I e II, do CPC, para condenar as Requeridas a absterem-se de comercializar, sob qualquer pretexto, telefones celulares que disponham de identificador de canal chamador, característica de uso indevido da PATENTE PI9202624-9, relativa ao equipamento controla-**

**dor de chamadas entrantes e do terminal telefônico do usuário; suspender os serviços que presta a seus usuários, relativo à identificação do canal chamador; pagar à Autora LUNE multa pecuniária, diária, a contar do trânsito em julgado da sentença, no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento do preceito cominatório, enquanto perder atraso no seu cumprimento; pagar indenização à Autora LUNE, à guisa de royalties, a ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento, da análise e verificação dos extratos e contas telefônicas emitidos pelas Requeridas, com base no número de aparelhos já vendidos e no número de usuários do serviço identificador de chamadas, durante o período quando houve a violação dos direitos da Autora LUNE, qual seja, desde o início da indevida exploração do sistema de identificação de chamadas até sua efetiva cessação.”**

Em ambos os casos a VIVO apelou, logrando cassar as sentenças, acolhendo o acórdão as preliminares de cerceamento de defesa (grifos nossos).

Efetivamente, dos dois acórdãos idênticos unânimes, Rel. CRUZ MACEDO da 4ª Turma Cível, apelações n.os 20010111085964APC e 20010111085972APC, transcreve-se as ementas:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. Configura-se cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial, quando fica evidenciada a necessidade de se averiguar se as centrais telefônicas e os telefones móveis negociados pelas rés, empresas de telefonia móvel, violam (ou violaram) as reivindicações incorporadas pela patente PI 9202624-9, de titularidade da autora, haja vista que se discute nos autos a proteção de propriedade industrial de sistema de identificação de chamada em serviço de telefonia.

2. Apelo provido. Sentença cassada.”

Dos relatórios dos acórdãos, destaca-se:

“No mérito, defende a inexistência de contrafação. Aduz que a apelada não detém qualquer direito sobre o sistema utilizado para identificação de chamadas na rede celular, porquanto a patente dela se refere apenas a um aparelho para ser acoplado a centrais eletromecânicas, empregados em telefonia fixa.

Adverte que uma patente não protege uma ideia em si, mas o

## PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS

### PROPRIEDADE INTELECTUAL

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 93 – 7º E 8º ANDARES – 01003-901 – SÃO PAULO – SP – BRASIL  
TEL.: (55) (11) 3291-2444 / (55) (11) 4118-0945 – FAX: (55) (11) 3106-5088  
pinheironunes@pinheironunes.com.br

modo pelo qual ela é concretizada.

Discorre que são os pontos característicos da patente que determinam o objeto da invenção e constituem a medida do direito de inventor, de tal modo que “só se pode falar em infração parcial de uma patente no caso infração total de ao menos uma reivindicação independente” e, no caso dos autos, destaca “a completa diferença entre o sistema descrito na patente da apelada e o sistema utilizado pela apelante”, mormente por utilizarem protocolos distintos.

Nessa linha, entende ser de importante a idealização do inventor, pois a relevância estaria nas definições das “reivindicações como sendo o seu invento, para o qual requereu a proteção legal”. Salienta que, nos termos do artigo 41 da Lei nº 9279/96, a proteção conferida a uma patente será determinada pelos limites de suas reivindicações (relatório descritivo e desenhos), a fim de que se possa compreender e avaliar o alcance da patente. Defende que o objeto da patente em questão “não abrange os sistemas de telefonia celular, nem suas técnicas, padrões, protocolos, componentes e modo de operação”, bem como aponta supostas diferenças entre os sistemas em análise.

Assenta que o próprio comportamento da apelada revela que a sua patente em epígrafe não alcança a telefonia móvel, afinal

ela pleiteou, “junto ao INPI, a concessão da patente PI 9504016-1, relativa a ‘sistema de identificação terminal chamador PARA TELEFONES CELULARES’, a qual, inclusive, restou indeferida pela citada autarquia. Então, entende que deve ser aplicado por analogia o parágrafo único do artigo 78 da Lei nº 9279/96, para o qual, “extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público”.

Sobre a necessidade de perícia, manifestou-se o Relator:

“De fato, Senhor Presidente, a matéria destes autos tem uma complexidade que podemos notar pelas sustentações orais. Cada uma traz argumentos que impressionam. E há um conhecimento técnico aqui que precisa ser emitido, neste processo, por pessoas que tenham especialização. O juiz vai avaliar se essa prova o convence, mas, na realidade, precisa de um apoio técnico para definir se o sistema de identificação de chamada utilizado pela telefonia celular se utiliza do invento produzido pelo engenheiro (que o

desenvolveu, inclusive, na nossa cidade, na época da Telebrasília, se não me engano).”

Ou, ainda:

“Destarte, reafirma-se a inarredável necessidade de produção de prova técnica por perito do Juízo, procedida da definição da parte incumbida do ônus de produzi-la.

Posto isso e também amparado nas razões expostas pelo eminente Relator, provejo o recurso, nos dois processos, para invalidá-los, a ambos, a partir, inclusive, da fase instrutória, que deverá ser reaberta para realização de perícia, com a prévia definição da parte sobre a qual recai o onus probandi. Não custa registrar que ficam anulados todos os atos subsequentes, com destaque para a decisão, em embargos declaratórios à sentença, concessiva de antecipação de tutela.”<sup>3</sup>

<sup>3</sup> No sentido de improviso ou improvisação, gambiarra é o próprio ato de constituir uma solução improvisada. No contexto da cultura material, gambiarra é o procedimento necessário para a configuração de um artefato improvisado. A prática da gambiarra envolve sempre uma intervenção alternativa, o que também poderíamos definir como uma “técnica” de re-apropriação material: uma maneira de usar ou constituir artefatos, através de uma atitude de diferenciação, improvisação, adaptação, ajuste, transformação ou adequação necessária sobre um recurso material disponível, muitas vezes com o objetivo de solucionar uma necessidade específica.

Podemos compreender tal atitude como um raciocínio projetivo imediato, determinado pela circunstância momentânea. “... O uso informal do termo [como improviso] denota uma propensão cultural relacionada ao que se costuma chamar de jeitinho brasileiro... O termo é utilizado em diversas áreas profissionais como informática, programação, eletrônica, engenharia civil, ... geralmente se referindo a soluções improvisadas, adaptações, ajustes, muitas vezes como uma solução que não se utiliza de métodos, plano ou projeto. A gambiarra é muitas vezes entendida de forma pejorativa como algo em condições precárias, provisório, ... (<http://pt.wikipedia.org/wiki/Gambiarra>) [n.d.]”

#### Brasil e Exterior

- Marcas
- Patentes
- Desenhos Industriais
- Transferência de Tecnologia
- Direito de Autor
- Softwares
- Contratos
- Concorrência Desleal
- Contencioso Judicial e Consultivo

**CAMELIER**  
ADVOGADOS ASSOCIADOS  
PROPRIEDADE INTELECTUAL



# PERU: THE BORDER MEASURES IN SAFEGUARD OF THE INTELLECTUAL RIGHTS

Oscar Mago– IP Lawyer  
OMC Abogados & Consultores

Intellectual Property enforcement and border measures are important to detect those foreign trade operations in which the rights of intellectual property are violated.

Generally well-known trademarks are those which have such a great reputation that, upon registration pursuant to local law (and regardless of the country or class), they are officially recognized for protection and

distinction worldwide.

Public authorities and members of the private sector have assumed the great challenge of ensuring the recognition of Intellectual Property Rights by improving the IP legal framework in Andean countries. There is an obligation of members of the Andean Community to introduce border measures for the protection of intellectual property rights.

Specifically, for Peru, and as a part of the enforcement of the Trade Promotion

Agreement entered between Peru and The United States in 2008, the Legislative Decree number 1092, and its regulation (Supreme decree No. 003-2009) entered into force on the 1st of February 2009, approving border measures for the protection of copyrights or related rights and trademark rights, including well-known trademarks.

The precautionary measures available to enforce well-known trademarks in Peru are immobilization, seizure or withholding of the merchandise.



**OMC ABOGADOS  
& CONSULTORES**

Phone: (511) 6281238

Fax: (511) 6281241

E-mail: [omago@omcabogados.com.pe](mailto:omago@omcabogados.com.pe)  
[marketing@omcabogados.com.pe](mailto:marketing@omcabogados.com.pe)

Develop Business in the Peruvian market never was so easy.

## Why should you choose OMC Abogados & Consultores?

- Free search and watch service (if follows filing instructions)
- Free legal opinions
- Enforcement and Prosecution
- Reciprocity
- Pricing



Our IP assistance service allows us to be an interesting alternative for your clients that want to make business in Perú. As a Law firm specializing in the field of intellectual property OMC Abogados & Consultores can provide you the following services:



- Trademark and Patent prosecution
- Enforcement
- Litigation
- Counselling in cases of unfair competition and infringement actions

“ LOCAL CONNECTIONS MAKE ALL THE DIFERENCE WHEN THE IP MATTERS CROSS BORDERS”



Such border control measures can be initiated by a citizen, a legal entity or the customs administration. Peruvian customs are able to perform spontaneous inspections of goods if they have reasonable grounds that are counterfeited or pirated and cannot be held liable for any damage to inspected goods.

When requesting protection at the borders, the petitioner will be required by the customs administration to deposit a bond to cover possible losses or damages caused to the importer, exporter, and/ or consignee of the goods resulting from any suspension of the release of non-infringement goods. This bond must be a sum equivalent to 20% of Free on Board (FOB) value of the goods. In the case of perishable goods, the guarantee shall be constituted by 100% of the FOB value of it. Merchandise under US\$ 200 FOB value will not be affected.

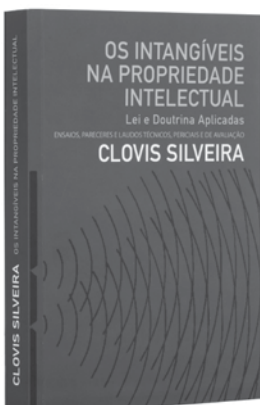
In order to verify the ownership of the relevant goods and for them to clear customs, trademark owners (directly or through their legal representatives or agents) must be registered in an official database kept by the customs administration, who will liaise with the Peruvian Trademark Office (INDECOPI) for the purpose of registering rights holders.

There is a recent case of the mark ANGRY BIRD, which is a well-known trademark owned by the firm ROVIO ENTERTAINMENT LTD. Due to the success of this mark and its products and services involved, many persons are trying to introduce and sell counterfeited products bearing this mark in Peru. The amount of goods entering the Peruvian market is so big, that the owner is constantly summoned to appear before the Judiciary. Also police and judicial notifications are received to confirm the trial initiated ex-officio by the Public attorney. As most products are made abroad and imported to our country, it is not possible to find the factory of these knock-offs that infringe the owners IP rights; consequently the only way to stop these infringement is through Peruvian customs, which, by the way, is making an excellent job.

The process seeks to be brief. If the accused has been caught in the infringement act, or has

confessed the commission of the infringement, or the elements of conviction are sufficient and evident, the Public Ministry starts the criminal process and promotes the application of the principle of opportunity (Principio de oportunidad) which is intended to reach an agreement between both parties to compensate for damages and losses that have been incurred. Another requirement to apply for this principle is when the damage caused does not have a significant impact on consumers and the penalty to be imposed is minimal.

These border measures are very important to avoid that third parties exploit the prestige of the well-known trademark, with low quality products and also for consumer protection.



## Clovis Silveira

**Consultoria & Serviços em Propriedade Intelectual  
Pareceres, Laudos Técnicos, Perícias**

**Patentes de Invenção, Modelos de Utilidade e Desenhos Industriais  
Internet, Software, Topografias de Circuitos Integrados e correlatos  
Buscas, Estado da Técnica, Liberdade de Exploração de Tecnologias  
Marcas, Nomes de Domínios, Avaliação de Intangíveis e Nulidades**

**Obs: Livro no estande da ASPI ou [secretaria@interpatents.com.br](mailto:secretaria@interpatents.com.br)**

Tel: 11 3758-4641 Fax: 11 3758-4621  
Rua Rep. Dominicana 327 05691-030 São Paulo SP

**C&S**  
InterPatents

Márcio Junqueira Leite  
mjunqueira@pn.com.br

### **Apelação Cível – Processo nº. 0001670-45.2001.8.26.0000**

INDENIZAÇÃO. Petição de recurso de apelação plagiado por advogado, de outro advogado. Hipótese de ausência de reparação por prejuízo próprio da titularidade intelectual da peça. Mantida apenas a condenação da sentença no que se refere à indenização de caráter material. Relação anterior entre as partes a justificar essa solução. Recurso do réu, provido em parte para essa finalidade.

(TJSP – Apelação nº 0001670-45.2001.8.26.0000 – Rel. Des. Teixeira Leite - 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo – Julgado em 10/11/2011 – Decisão negando seguimento ao REsp em 01/08/2019)

### **Apelação Cível – Processo nº. 1027784-33.2017.8.26.0100**

Propriedade industrial. Utilização da marca figurativa da autora, devidamente registrada perante o INPI, nos produtos importados pela ré. Colidência verificada. Danos materiais. Prejuízos in re ipsa, independentemente de não terem sido comercializados os produtos, já que o objetivo da importadora não foi cumprido apenas porque a titular foi diligente e se apressou em buscar medidas para buscar e apreender as mercadorias na alfândega. Liquidação que se deve dar nos

termos do artigo 210, III da LPI. Danos morais. Prejuízos in re ipsa. Desnecessidade de prova além da prática da contrafação. Indenização que, considerando as circunstâncias do caso, deve ser arbitrada em R\$20.000,00, valor equilibrado e que observa o binômio reparação/sanção. Apelo provido parcialmente.

(TJ/SP - Apelação nº 1027784-33.2017.8.26.0100– Rel. Des. Araldo Telles – j. 24.6.2019)

### **Apelação Cível – Processo nº. 1007838-07.2014.8.26.0286**

Apelação. Ação de abstenção de uso de marca c.c. preceito cominatório e reparação por perdas e danos. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Revelia que não induz, automaticamente, a procedência integral do pedido. Incontrovérsia quanto à matéria de fato. Apelante titular da marca nominativa Yoga, registrada no INPI (nº. 816.898.189 e nº. 825.587.549). Caducida de afastada extrajudicialmente. Apelada que também requereu o registro da marca nominativa Yoga (nº. 840.280.378), indeferido pelo INPI por colidência com precedente registro da apelante. Partes que atuam em segmentos distintos de mercado. Apelante integra o ramo musical (amplificadores, mixers, microfones, fones de ouvido, caixas acústicas e instrumentos musicais). Apelada opera no setor de informática (computadores pessoais, tablets, smartphones e data centers). Utilização da marca Yoga, pela apelada, apenas em linha específica de computadores pessoais

e tablets. Inexiste a alegada coincidência de produtos no nicho de áudio e vídeo. Ausente prova concreta de que a apelada produza/comercialize microfones/fones de ouvido com a marca Yoga, tal como a apelante. Apelada mundialmente conhecida em seu segmento, com emprego da marca Yoga em diversos países além do Brasil. Marca Yoga objeto de outros registros oficiais, em variadas categorias. Hipótese de marca com fraco grau de originalidade/distintividade, formada por vocábulo de uso comum, que afasta seu uso exclusivo e sujeita o titular (apelante) à convivência com sinais similares, como o da apelada, com o qual coexiste há alguns anos. Não se antevê risco de confusão entre consumidores. Perfil de clientela diferenciado. Concorrência desleal não demonstrada. Nenhum indício concreto de associação empresarial indevida foi trazido pela apelante. A análise fática da controvérsia não evidenciou semelhança entre produtos, tampouco atuação no mesmo segmento de mercado. Inaplicabilidade do art. 124, inciso XIX, da LPI, para garantir o uso exclusivo, pela apelante, da marca Yoga. Precedente jurisprudencial. Sucumbência mantida. Malgrado a revelia da apelada (por intempestividade da contestação), houve a constituição de patronos que atuaram ativamente no feito, defendendo o julgamento de improcedência da inicial. Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença, totalizando 12% sobre o valor da causa, o que

atende aos requisitos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015. Apelação desprovida.

(TJ/SP – Apelação nº 1007838-07.2014.8.26.0286– Rel. Des. Carlos Dias Motta – j. 19.6.2019)

#### **Apelação Cível – Processo nº. 1000514-25.2017.8.26.0200**

**AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO DE MARCA E TRADE DRESS. BEBIDAS ALCÓOLICAS DO TIPO COCKTAILS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. HIPÓTESE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL MANIFESTADA PELO PRÓPRIO JUIZ DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 370, CAPUT, DO NCP. PERÍCIA TÉCNICA ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA LIDE. APELO PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA.** 1. A autora imputa à ré prática de concorrência desleal pela comercialização de produtos semelhantes (bebidas alcólicas do tipo cocktail) nas suas próprias garrafas (reutilização pela ré), as quais contêm seu brasão (marca figurativa registrada) e a expressão "asteca" (sua denominação social) em alto relevo. 2. Também alega violação ao trade dress do seu produto (marca "Askov"), haja vista que, além de utilizar suas garrafas com elementos distintivos, a ré também imita

seus rótulos e tampas. 3. Tendo em vista que as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas, o juiz julgou antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência dos pedidos. 4. Insurgência da autora. Preliminar de deserção afastada. Preparo recursal complementado. Inocorrência de inépcia recursal. 5. Caso de anulação da sentença. O juiz, de ofício, pode determinar as provas necessárias ao julgamento da lide. Art. 370, caput, do NCP. 6. O magistrado, mais de uma vez, na r. sentença, reconheceu a necessidade de perícia técnica para colheita de mais elementos de convicção. E, de fato, essa prova era necessária no caso concreto. 7. Os documentos e fotografias juntados aos autos apresentam indícios de eventual violação ao direito de marca figurativa da autora e ao trade dress de seus produtos. Todavia, o acervo documental não possui boa resolução, e é necessária uma análise técnica complementar para formar a convicção do juízo. 8. Relevância da perícia técnica acerca dos seguintes pontos: se o brasão estampado em alto relevo nas garrafas comercializados pela ré são os mesmos da marca figurativa registrada pela autora, e se o conjunto-imagem do produto da autora é passível de confusão pelo público consumidor com o produto da ré, no que diz respeito ao rótulo, tampa e forma de apresentação, tendo em vista o nicho de mercado em que inse-

ridos. 9. Apelação da autora provida, para anular a sentença.

(TJ/SP – Apelação nº 1000514-25.2017.8.26.0200– Rel. Des. Alexandre Lazzarini – j. 19.6.2019)

#### **Agravo de Instrumento – Processo nº. 2061188-96.2019.8.26.0000**

**Ementa:** TUTELA PROVISÓRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pedido do autor, ora agravado, para que o réu retire imediatamente do ar o site [www.loteriasnegocios.com.br](http://www.loteriasnegocios.com.br), sob pena de multa diária de R\$ 2.000,00 – Liminar deferida – Inconformismo do réu, ora agravante – Não acolhimento – Presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de risco ao resultado do processo (art. 300, CPC/2015) – Em sede de cognição sumária, vislumbra-se o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, notadamente em razão de a ata notarial documentar que o réu agravante reativou o site "[www.loteriasnegocios.com.br](http://www.loteriasnegocios.com.br)", direcionando os clientes para o site do qual é proprietário ([www.investcertonegocios.com.br](http://www.investcertonegocios.com.br)) – Decisão agravada mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ/SP – Agravo de Instrumento nº 2061188-96.2019.8.26.0000 – Rel. Des. Sérgio Shimura – j. 24.6.2019)



- Registro de Marcas
- Dep. de Patentes
- Registro de Direitos Autorais
- Buscas no Brasil e no Exterior
- Perícias e Avaliações

- Contratos Especiais:  
*Licenças - Negócios - Tecnologia*
- Lic. de Alimentos: CETESB / IBAMA
- Jurídico Especializado

SÃO PAULO: Rua Tabapuã, 41 - 5º Andar - Cj. 53 - Cep 04.533 - 010 Fone/Fax: (11) 3078-1844  
CAMPINAS : Av. Dr. Heitor Penteado, 1654 - Taquaral - Cep 13.075 - 460 Fone/Fax: (19) 3255-7899

**GOIÂNIA - PIRACICABA - SOROCABA**



[www.icamp.com.br](http://www.icamp.com.br) / [icamp@icamp.com.br](mailto:icamp@icamp.com.br)



## Jurisprudência administrativa CONAR

Luiz Ricardo Marinello  
luiz.marinello@marinello.com.br

### SELEÇÃO DE OFERTAS CHEVROLET

**Mês/Ano Julgamento:** JULHO/2019

**Representação nº:** 137/19

**Autor(a):** Fiat-Chrysler Brasil

**Anunciante:** GM do Brasil

**Relator(a):** Conselheiro Luiz Celso de Piratininga Jr.

**Câmara:** Sétima Câmara

**Decisão:** Sustação

**Fundamentos:** Artigos 1º, 3º, 4º, 23, 27, parágrafos 1º e 2º, 31, parágrafo único, letras "a" e "b", 32, letras "e", "f" e "g", e 50, letra "c", do Código

**Resumo:** A Fiat-Chrysler queixou-se no Conar de campanha da concorrente GM, que se utiliza de elementos próprios do futebol - cores, termos, grafismos, símbolos e locutores esportivos conhecidos, entre outros - em campanha em vários meios de comunicação às vésperas do Mundial de Futebol Feminino e Copa América de futebol masculino.

Para a denunciante, que é patrocinadora da CBF e da Seleção Brasileira, a intenção da GM é associar-se a estas propriedades num momento de grande visibilidade, capitalizando para si o fato de ter sido a patrocinadora anterior da entidade e da Seleção. Houve medida liminar de sustação concedida pelo relator.

A anunciante defendeu-se, não reconhecendo qualquer desrespeito à ética publicitária, não tendo se utilizado de qualquer elemento pertencente em caráter exclusivo à CBF. O uso do termo "seleção" foi justificado para destacar um grupo especial de ofertas.

O relator não acolheu estes e outros argumentos da defesa. Ponderando todos os aspectos e detalhes da campanha, ele propôs a manutenção da sustação, sendo acompanhado por unanimidade.

### PAGSEGURO - SAIBA COMO ESCOLHER A MELHOR MÁQUINA DE CARTÃO (SEM REGRINHA ESCONDIDA!)

**Mês/Ano Julgamento:** JULHO/2019

**Representação nº:** 158/19

**Autor(a):** Safrapay

**Anunciante:** Pagseguro

**Relator(a):** Conselheira Vanessa Vilar, com voto complementar de Rui Branquinho

**Câmara:** Sexta Câmara

**Decisão:** Sustação e advertência

**Fundamentos:** Artigos 1º, 3º, 4º, 23, 27, parágrafos 1º e 2º, 32, letras "a", "b", "c", "e", "f" e "g", e 50, letras "a" e "c", do Código

**Resumo:** A Safrapay veio ao Conar, contra campanha em internet da concorrente Pagseguro, considerando-a agressiva, desrespeitosa e inverídica, tecendo comparações indevidas. A relatora atendeu a pedido da denunciante,

concedendo medida liminar de sustação até o julgamento da representação.

A Pagseguro defendeu-se, negando motivação à denúncia, considerando que a campanha atende às recomendações do Código para propaganda comparativa, sendo didática, veraz e comprovada.

A relatora iniciou seu voto notando que, ainda que atuem no segmento de máquinas de pagamento, o modelo de negócios da Safrapay e Pagseguro são diferentes, cada um deles com vantagens e desvantagens, tornando desafiadora uma comparação direta entre eles. Para que tal fosse possível, argumentou a relatora, seria necessário que Pagseguro explicasse as diferenças de forma minuciosa e objetiva em benefício do consumidor. "No entanto, o que se observa é a escolha seletiva de alguns critérios, que mais confundem que esclarecem, utilizando de forma exagerada ou injustificada marca de terceiro associada a elementos negativos", escreveu ela em seu voto.

Por isso, propôs a sustação da campanha, sendo acompanhada por unanimidade. O autor do voto complementar propôs ainda a pena de advertência à Pagseguro, por ter sido constatado durante o julgamento que um dos vídeos objeto da medida liminar de sustação ainda estava disponível em uma rede social. Sua recomendação foi acolhida por maioria de votos.

\*decisões extraídas literalmente do repertório oficial do CONAR.

# QUEVEDO & PONCE

## ESTUDIO JURÍDICO

PROPIEDAD INTELECTUAL

Oficina principal: Torre 1492 Av. 12 de Octubre y Lincoln, piso 16. Quito- Ecuador ☎ (+593) 2 2986 570 / (+593) 2 2986 575

✉ quepon@quevedo-ponce.com

in Quevedo & Ponce

🌐 www.quevedo-ponce.com



CARLOS  
TERRA

IRINA  
TERRA

MARIANELLA  
MONTILLA

SINAHY  
GONZÁLEZ

ENRIQUE  
CHEANG



**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](http://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](mailto:registros@ecv.com.ve)





## **XX CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**

### A EVOLUÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NA REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

16, 17 e 18 de março de 2020

GRAND MERCURE SÃO PAULO IBIRAPUERA

**Associação  
Paulista da  
Propriedade  
Intelectual**

