

A PROTEÇÃO DAS MARCAS E AS IMPORTAÇÕES PARALELAS NO MERCOSUL

PAULO ROBERTO COLOMBO ARNOLDI
EVA HAIG ADOURIAN COLOMBO ARNOLDI

RESUMO

O presente trabalho teve por objeto o estudo da proteção das marcas e as importações paralelas frente à integração regional do Cone Sul, buscando indicar mecanismos úteis de proteção à inventividade aplicada à tecnologia, em especial as criações intelectuais. A solução vislumbrada para o problema aponta num primeiro momento para o aperfeiçoamento da legislação pertinente à matéria, devendo-se harmonizar pontos conflituosos como a exaustão de direitos e não somente os aspectos técnicos, como o que se deu no Protocolo de Harmonização sobre Propriedade Intelectual no Mercosul. Outra solução também a ser considerada indica para a adoção do nível de esgotamento regional, como primeiro passo, para posteriormente, con-

forme se der o fortalecimento da integração, partirmos para a adoção do nível de exaustão internacional.

1. INTRODUÇÃO

A expansão do comércio internacional trouxe no seu bojo o reconhecimento da necessidade de se conferir maior proteção aos direitos intelectuais, com imposição de regras mais eficientes, negociadas multilateralmente.

Dentre as formas de interferência da propriedade industrial no comércio internacional, podemos destacar a situação dos produtores e exportadores de bens de maior conteúdo tecnológico que desejam garantir a proteção de seus produtos nos países importadores, com vista no retorno aos altos custos investidos em pesquisa e desenvolvimento. O objetivo é a garantia de proteção nos contratos de licenças para produção local ou com transferência de tecnologia, assim como a garantia de proteção às marcas contra a imitação, pirataria e contra-fação em países que não dão proteção a propriedade industrial. Afinal, os custos da não proteção à propriedade intelectual estão estimados como receitas não recebidas de cerca de 8 a 10% do comércio internacional.¹

Sobre esta justificativa deu-se início as negociações sobre propriedade intelectual, na Rodada Uruguai, que abrangiam os aspectos relacionados ao comércio o TRIPs - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights para tratar do assunto.

As negociações divididas entre os argumentos dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, colimaram em posições negociadoras de aproximação, em que os países em desenvolvimento partiram para a estratégia de abrirem suas economias e atraírem novos investimentos capazes de incorporar novas tecnologias e inovações no mercado. E dos países desenvolvidos em obter garantia de padrões mínimos de proteção, combate a práticas comerciais restritivas, proteção

¹ THORSTENSEN, V. *OMC - Organização Mundial do Comércio: as regras do comércio internacional e a rodada do milênio*, p. 216.

nas alfândegas, combate à pirataria, bem como a aprovação de legislação e processos criminais para os infratores.

O GATT, desde sua criação, permitia a formação de zonas preferenciais de comércio, o art. 24 do acordo geral estabelecia regras para formação desses acordos preferenciais de comércio, incluindo acordo para a formação dessas zonas, uniões aduaneiras e áreas de livre comércio. Neste contexto o Mercosul apresenta-se como um dos mais importantes blocos econômicos, no conjunto dos países em desenvolvimento, apesar de modesto em confronto com os blocos comerciais do mundo ocidental como a União Européia (UE) e o Nafta.

O Mercosul apresenta estrutura orgânica, sendo órgão GMC-Grupo do Mercado Comum, o responsável, dentre outras funções, pela harmonização legislativa. O GMC possui um subgrupo de trabalho, denominado subgrupo nº 7, encarregado das políticas industriais e tecnológicas do Mercosul, que vem funcionando oficialmente e definitivamente desde 1 de janeiro de 1995, a partir do Protocolo de Ouro Preto. O subgrupo nº 7 elaborou vários documentos importantes relativos ao Mercosul, dentre os quais, o Protocolo sobre Propriedade Intelectual no Mercosul, que se refere a marcas, indicações de procedência e denominação de origem.

Num primeiro momento buscava-se abordar todo o tema da Propriedade Intelectual, impossibilitado dada as várias divergências surgidas no transcorrer das negociações. Vez que o tema Propriedade intelectual era assunto delicado demais, cercado de cuidados pelos Estados, com alto grau de protecionismo dos interesses nacionais, por representar elemento propulsor da produção industrial e capacidade comercial. Além disso, vários desses temas, na época, não tinham legislação própria em alguns países do Mercosul, ou ainda, não havia consenso na discussão de certos temas relativos à patente (o Brasil e a Argentina estavam discutindo internamente sobre o tema).²

² GUSMÃO, J. R. D. Palestra proferida no "I Congresso de Magistrados do Mercosul", promovido pela Associação de Magistrados Catarinenses, em Florianópolis, SC, de 28 a 30.11.96. In MORO, M. C. F. A Propriedade Industrial no Mercosul. In: *Mercosul Lições do Período de Transitoriedade*, BASTOS, C. e FINKEISTEIN, C. (Coord), p. 89.

Assim, o tema que inicialmente deveria tratar de todo o conteúdo da propriedade intelectual foi sendo consideravelmente reduzido aos pontos que menos polémica causavam, restringindo-se, primeiramente, a harmonização das marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, e direitos do autor, e posteriormente, restringidas a marcas e indicações geográficas.

Havia duas premissas a serem seguidas pelo Protocolo com intuito de harmonizar as legislações. A primeira, que a harmonização deveria ser realizada dentro do contexto da Convenção de Paris e do Acordo TRIPs, e a segunda que a harmonização deveria se dar nos aspectos das legislações que afetassem a livre circulação de mercadorias.³

2. IMPORTAÇÕES PARALELAS - PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO DE DIREITOS

A expressão importação paralela foi criada pela jurisprudência Européia, decorrente das importações de mercadorias que incorporam um direito de exclusividade referente a propriedade industrial do titular local, em detrimento do direito de exclusividade do comerciante intermediário (licenciado ou distribuidor).⁴

Uma definição das importações paralelas foi dada pela Liga Internationale du Droit de la Concurrence,⁵ que definiu as importações paralelas como sendo 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

³ MORO, M.C.F. A Propriedade Industrial no Mercosul In: *Mercosul Lições do Período de Transitoriedade*, BASTOS, C. e FINKESTEIN, C. (Coord), p. 90.

⁴ FEKETE, E. K. Importações Paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no mercosul diante do contexto de globalização. *Revista de Direito Mercantil*, nº 113, p. 155.

⁵ Realizada em 1992, cujos estudos centralizavam-se nas importações paralelas e proteção de uma rede de distribuição.

qualquer outra pessoa com o consentimento ou a autorização do titular.⁶

O fato é que, enquanto o sistema de proteção conferido pela propriedade industrial confere aos seus titulares de direitos a exclusividade de alcance territorial nacional, abrangendo somente o Estado que concedeu o registro, a economia dos blocos regionais, objetivada pelos mercados comuns, impõe eliminação de barreiras à circulação de mercadorias e serviços. O que impõe a necessidade da tutela jurídica conferida pela propriedade industrial se compatibilizar com os objetivos almejados pela integração.

A exaustão do direito é o princípio destinado a disciplinar as importações paralelas. Por este princípio, a exclusividade conferida pelo direito de propriedade industrial poderá ser exercida pelo seu titular do direito uma única vez, de maneira que no primeiro ato de comercialização do produto colocado no comércio, o direito de propriedade industrial “esgota-se”, no sentido de que não poderá ser mais invocado pelo titular, exclusividade, para impedir a circulação dos produtos. Para entendermos esta construção jurisprudencial, denominada teoria da exaustão,⁷ devemos ter em mente que sua existência justifica-se em função do livre comércio dos produtos.⁸

Segundo o Protocolo de Harmonização em Matéria de Marca, Indicação de Procedência e Denominação de Origem, conforme artigo 13, caberá a cada Estado-parte legislar a respeito da aplicação do princípio da exaustão, ou melhor, ao legislador do país importador caberá estabelecer as regras de aplicação do princípio citado. Se o sistema do esgotamento será aplicado de forma interna, regional ou internacional.

⁶ *Revue Internationale de la Ligue Internationale du Droit de la Concurrence*, n. 168, mar/92, p. 20. (tradução nossa).

⁷ GRAU-KUNTZ, K. e SILVEIRA, N. A Exaustão do Direito de Marcas na União Européia e o Mercosul. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, abr-jun/97, vol. 106, p. 112.

⁸ Alberto Bercovitz explica a teoria da exaustão da seguinte forma: “La doctrina del agotamiento parte tradicionalmente y según resulta de su propia denominación de que una vez que se há hecho uso de un derecho de propiedad industrial, al introducir en el mercado un producto protegido por él, esse derecho se há agotado com referencia a esse producto, es decir, que ya no se pueden hacer valer facultades derivadas de ese derecho frente a quienes adquieren, usen o negocien com el producto en cuestión”. BERCOVITZ, A. *La Propiedad Industrial e Intelectual en el Derecho Comunitario*. In: *Tratado de Derecho Comunitario Europeo* (Estudio Sistemático desde el Derecho Español), t. II, Editorial Civitas S. A, Madrid, 1986, p.99.

Neste sentido, a forma como cada Estado aplica a exaustão, se a nível nacional proibindo as importações paralelas ou se a nível internacional, permitindo-as, diz respeito muito mais à política econômica adotada por seus países do que ao direito de marcas.

O esgotamento nacional é o que se opera dentro de um território de um país, adotado pela legislação nacional aos casos em que a primeira colocação do produto foi feita no mercado interno deste país. Pelo princípio da exaustão nacional o titular de uma marca que colocou seus produtos em comércio num determinado país não poderá impedir qualquer importação paralela de mercadorias que nele ingressem.

Já o esgotamento regional é o que se opera dentro do território de uma zona integrada de comércio, atingindo os atos pós-venda quando a primeira comercialização tiver ocorrido no território de qualquer um dos países integrados aplicadores da mesma regra. Dessa forma, o titular que tenha vendido no país A não poderá impedir transações posteriores entre os países pertencentes a zona integrada, ou seja, seu direito de exclusividade não poderá servir de obstáculo para a circulação dos produtos dentro do país A, quer a sua entrada nos países B e C, ou outros que formem um mercado comum com o país A.⁹

Quanto à aplicação da exaustão internacional, entende-se aquela que prevalece em relação a todos os países do globo, neste caso a venda de um produto pelo titular em qualquer país, não pertencente ao mesmo bloco regional de comércio que o país importador, não poderá mais impedir as vendas subsequentes a qualquer país. Vejamos a situação das legislações marcárias dos países integrantes do Mercosul:

⁹ Acrescenta ainda a mesma autora um exemplo pertinente ao Mercosul: “No Mercosul, por exemplo, os produtos importados inicialmente pela Argentina poderão depois circular para o Brasil, deste para o Uruguai e, ainda, sucessivamente, para o Paraguai. Em outras palavras, a consequência da aplicação do princípio da exaustão regional, quando uma norma nesse sentido venha a entrar em vigor no Mercosul, será que, se o titular começar a comercializar pela primeira vez o produto genuíno em qualquer país-membro diretamente ou através de um licenciado, o seu direito de propriedade industrial ou intelectual esgotar-se-á dentro do bloco comercial, de forma que não poderá ele impedir as vendas sucessivas dessa mercadoria dentro do território da região”. FEKETE, E. K. Importações Paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no mercosul diante do contexto de globalização. *Revista de Direito Mercantil*, nº 113, p. 158.

Argentina	A lei Argentina não regula o princípio da exaustão em sua legislação. A Argentina apesar de não tratar especificamente do tema da exaustão de direitos em sua legislação, possui estudos sobre o assunto, que indicam futura adoção do nível de esgotamento regional ou internacional. ¹⁰
Brasil	O titular da marca não poderá impedir a livre circulação de produto colocado no <i>mercado interno</i> , por si ou por outrem, com seu consentimento. Art. 132, inciso III. (nível de exaustão nacional)
Paraguai	Não poderá impedir a livre circulação de produtos marcados, introduzidos legitimamente no comércio de <i>qualquer país</i> pelo titular ou com sua autorização, fundando-se no registro da marca, sempre que ditos produtos, bem como suas embalagens não tenham sofrido alterações ou modificações. Art. 17. (nível de exaustão internacional)
Uruguai	Não poderá impedir a livre circulação de produtos marcados, introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com sua autorização, fundando-se no registro da marca, sempre que ditos produtos, bem como suas embalagens não tenham sofrido alterações ou modificações ou deterioração significativa. Art. 12. (nível de exaustão internacional)

¹⁰ Ver entre outros SALIS, E. *El Protocolo de marcas del Mercosur y el Sistema de Marcas Argentino*. Propriedad Intelectual en el Gatt - Temas de Derecho Industrial y de La Competencia, nº 03. Buenos Aires, 1999.

TRIPs	Conforme art. 6, para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual. ¹¹
Protocolo de Harmonização de normas sobre propriedade intelectual	O registro de uma marca não poderá impedir a livre circulação de produtos marcados, introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com sua autorização. Os Estados-partes se comprometem a prever em suas respectivas legislações medidas que estabeleçam o esgotamento do direito conferido pelo registro.(art. 13). A doutrina diverge quanto ao alcance deste artigo, se exaustão regional ou exaustão internacional.

Como podemos ver não houve conciliação sobre o nível de exaustão a ser adotado, se nacional, regional ou internacional. No Mercosul temos a presença de pelo menos dois níveis de exaustão diferentes a saber: Brasil exaustão¹² nacional, é aplicada a regra da exaustão interna para o direito de marcas, a Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96 garante a exclusividade do uso da marca em todo território nacional, prevendo a possibilidade de seu titular ceder o registro e licenciar o seu uso. Há apenas duas exceções a esta regra, em que se permitirá a importação paralela por terceiro: quando o titular de uma patente pratica a importação do objeto da patente e quando o licenciado importa, desde que o produto tenha sido colocado no

¹¹ O TRIPs não tratou do problema da importação paralela, a conceituação é encontrada na doutrina e jurisprudência.

¹² Sobre o princípio de esgotamento de direitos, ou de quando o direito se esgota, termina, comparando-se o estabelecido no Protocolo de Harmonização de Marcas do Mercosul com o artigo 7 da Diretiva Européia de Marcas (Diretiva 89/104), o Protocolo do Mercosul remete a adoção do nível de esgotamento às legislações internas de cada um dos países do mercosul, ao passo que na Diretiva Européia de Marcas é estabelecida uma regra comunitária, independentemente da legislação interna dos países, além de especificar o território abrangido, por meio da utilização de terminologia própria "no mercado da comunidade".

mercado internacional diretamente pelo titular da patente ou com o seu consentimento.

Já no Paraguai e Uruguai, exaustão internacional e Argentina (não definido o nível de exaustão) que possivelmente poderá adotar o nível de exaustão regional.

Como vimos, o Protocolo de harmonização prevê a aplicação do princípio da exaustão, mas deixa a cargo das legislações de cada país membro a adoção do nível de exaustão. Para alguns autores, o princípio nele adotado foi o da exaustão regional, baseando-se para esta afirmação que a extensão prevista corresponde à região geográfica do Mercosul, independentemente do grau de institucionalização implementado pelo bloco regional do comércio, em fundamento aplicado de forma implícita no próprio Protocolo, apesar do referido texto não especificar a abrangência territorial da introdução dos produtos marcados no comércio.

3. CONCLUSÃO

A propriedade industrial é defendida no âmbito de cada país pelo recurso ao Poder Judiciário e na esfera internacional, dentre outros, pela norma especial decorrente do TRIPS, que é uma lei especial, no que tange ao direito da propriedade intelectual, fixando normas de caráter internacional.

O TRIPS/GATT tem como objetivo primordial, conferir harmonia entre as legislações internacionais da propriedade intelectual, tornando-as compatíveis com as novas exigências da concorrência global.

O tema é de extrema relevância para os países investidores em *high tech*, que buscam maior segurança para seus direitos de propriedade intelectual. Prova disso, foi transferir o controle do sistema da propriedade industrial da WIPO em que as questões eram discutidas no regime interno de cada país, para o GATT, que é um cenário mais condizente para exercer pressões de ordem econômica e comercial, para fazer valer seus monopólios legais, mesmo que seja um instrumento de perpetuação da defasagem tecnológica, presente nos países em desenvolvimento. É polêmica a conciliação de ambos os lados,

arrimados em argumentos de peso.

Assim, a propriedade industrial é considerada bem imaterial cercado de cuidados pelos Estados, ultrapassando a questão de proteção dos direitos privados dos nacionais de um Estado, para representar também o poder econômico do Estado, uma vez que sua utilização implica em pagamento de *Royalties*.

Num mercado ampliado, objetiva-se a livre circulação de mercadorias e nesta situação, a proteção da propriedade industrial em reconhecer o direito de uso exclusivo, transforma-se em instrumento de aplicação da política econômica adotada pelo Estado.

Inúmeros autores concordam com a idéia de que ainda não foi estabelecido um nível apropriado de harmonização necessário ao crescimento do comércio internacional, deixando-se de harmonizar aspectos das legislações que afetam de forma grave a livre circulação de mercadorias.

O Protocolo de Harmonização deixa inúmeros problemas em aberto, não houve conciliação sobre o nível de exaustão a ser adotado, se nacional, regional ou internacional. No Mercosul temos a presença de pelo menos dois níveis de exaustão diferentes, a saber: Brasil exaustão nacional, Paraguai e Uruguai exaustão internacional e Argentina (não definido o nível de exaustão) que possivelmente poderá adotar o nível de exaustão regional.

Acreditamos ser mais viável como primeiro passo rumo ao aperfeiçoamento da integração, a adoção do nível de esgotamento regional, para posteriormente, conforme se der o fortalecimento da integração, partirmos para a adoção do nível de exaustão internacional. Ora, com a incidência de diferentes níveis de exaustão, em um mercado integrado, com livre circulação de mercadorias, haverá discrepância para os empresários dos Estados Membros, transtorno na circulação de mercadorias e conseqüentemente prejuízos, além de obstáculo a integração proposta, na medida em que cresce a interdependência da política econômica entre os parceiros do Bloco.