

RESUMO: Tradicionalmente, na concepção do direito de propriedade intelectual - de certa forma, uma espécie do direito de propriedade¹ - (desenvolvido, através da consolidação do capitalismo industrial e do próprio Estado moderno) duas foram às tensões inerentes a sua regulamentação: de um lado, a necessidade de se legitimar, via intervenção estatal, o desenvolvimento da Empresa e, com ela, a propriedade não apenas dos bens corpóreos, mas, também, de seus produtos simbólicos e, especialmente, de seu domínio da ciência e tecnologia; e, de outro, o fomento do livre mercado, que tende a promover, em algumas circunstâncias, a flexibilização do monopólio de exploração, concedido pelo Estado, ao titular de um direito de propriedade intelectual. No tema das Importações Paralelas, ou seja, importações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, fora dos circuitos de distribuição exclusiva, em um território, de produtos legitimamente comercializados em outro território, esse conflito ganha especial relevância. Confrontam-se: - o interesse do titular de um direito de propriedade industrial, em controlar a distribuição do seu produto no mercado nacional, regional e/ou internacional, através do estabelecimento de redes próprias de distribuição ou de revenda consentida de seu produto; - os interesses de consumidores, terceiros revendedores, e, de certa forma, do próprio processo de integração e, por que não, de mundialização, que proclamam a diminuição das barreiras para a importação de mercadorias. Este artigo tem como objetivo trazer para dentro do debate sobre propriedade intelectual da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA - o tema da exaustão dos direitos de propriedade intelectual e as suas perspectivas frente ao novo desafio da integração regional. Nesse contexto, o presente trabalho buscará analisar os limites entre os extremos da exploração monopólica dos direitos de propriedade intelectual versus a livre circulação de bens num mercado regional.

ABSTRACT: Traditionally, intellectual property rights are - of certain form, a species of the property right - (developed, through the consolidation of the industrial capitalism and the proper modern State) the two inherent tensions of its regulation are: the necessity of if legitimizing, through state intervention, the development of a Company and, consequently, the property not only of the corporeal objects, but, also, of its symbolic products and,

1 DEL NERO, Patrícia Aurélio, (in Propriedade Intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, pag. 31), afirma que o desenvolvimento do direito de propriedade intelectual é fruto da forma moderna da propriedade "direito exclusivo, que em caráter permanente, se tem sobre a coisa que pertence a um titular" que adequada o mundo burguês e à economia capitalista, consagra-se em assegurar o domínio, "não apenas sobre as coisas em si, mas, sobretudo, sobre todas as possibilidades criação do valor econômico", entre elas a própria capacidade intelectual e criativa do homem, que no capitalismo industrial, torna-se mercadoria.

de tal princípio reside na afirmação de que o direito de exclusividade concedido por lei aos titulares está limitado à primeira autorização de venda em um determinado território. Depois desta, o direito está esgotado.

A delimitação geográfica do mencionado princípio refere-se à dimensão territorial em que o mesmo opera, ou seja, se a exaustão refere-se apenas a vendas autorizadas realizadas dentro do mercado nacional³⁶, regional³⁷; ou se ao contrário, também se aplica no caso de vendas autorizadas realizadas fora do mercado nacional ou regional, ou seja, no mercado internacional.

4.1. Modelos regionais e os limites internacionais da exaustão

No modelo europeu de integração, o princípio da exaustão ganha duas dimensões geográficas: a exaustão regional e a internacional. A primeira, desenvolvida em especial pela via da interpretação jurisprudencial, baseada na interpretação dos artigos 30 a 36 do Tratado de Roma (hoje artigos 28-30 de Tratado de Amsterdã³⁸), apenas admite o limite à livre circulação de mercadorias quando esta estiver justificada em base à derrogação dos propósitos salvaguardados pelo próprio direito de propriedade. Estando este protegido, tendo o titular comercializado por primeira vez o produto, no mercado da comunidade, não se justifica a limitação da circulação do bem a través da proibição de importações paralelas³⁹.

A segunda vem sendo desenvolvida jurisprudencialmente, no sentido de se definir se a exaustão preconizada regionalmente estende-se também, nas importações paralelas com agentes extra comunitários.

Em recente decisão, caso *Silhouette International Schmied GMB & Co.Kg contra Hartlauer Ham. MbH*⁴⁰ entendeu o Tribunal de Justiça das Comunidades Européia, pela não permissão aos Estados membros, da possibilidade de preverem, nas suas legislações nacionais, o esgotamento dos direitos de propriedade intelectual em relação a produtos comercializados fora do EEE, pelo titular ou com seu consentimento⁴¹. Assim, o regime europeu estabelece que o titular de um direito de propriedade intelectual, no caso específico, um registro de marca, pode impedir a importação de produtos de sua marca, que hajam sido colocados à venda pela primeira vez fora daquele espaço europeu⁴².

³⁷ Tal como estabelece o artigo 13, do Protocolo de Harmonização de Normas em Matérias de Desenho Industrial no Mercosul, de 12.10.98 (ainda não em vigor).

³⁸ Artigos constantes do Capítulo II - A proibição das restrições quantitativas entre os Estados-membros, do Tratado de Amsterdã. Vid. Tratado de Amsterdã, Coimbra:Almedina, 1998.

³⁹ *Centrafarm B.V. v Winthrop B.V.*, 1974, E.C.R., 1183.

⁴⁰ Proc. nº C-355/96, op.cit.

⁴¹ O impossibilidade de exaustão internacional dos direitos de propriedade intelectual sofre severas críticas doutrinárias, Vid. ALEXANDER, Willy, op.cit., pag.59.

⁴² Parecer no Comitê Econômico e Social sobre o "Esgotamento dos direitos conferidos pela marca registrada", Bruxelas 24, de janeiro de 2001, CES 24/2001 ES - CF/if.

Não é, por conseguinte, recepcionado o princípio de exaustão internacional dos direitos de propriedade intelectual. A justificativa para tal posicionamento reside na necessidade de eliminação das disparidades que as legislações nacionais sobre a temática importariam, ao regulamentarem a exaustão internacional, frente à livre circulação de mercadorias no mercado comum.

Na ALCA, as propostas existentes no capítulo sobre Direitos de Propriedade Intelectual, limitam-se à dimensão à regional, ou seja, os titulares de direitos de propriedade intelectual não poderão impedir a comercialização de produtos que tenham sido colocados no mercado por primeira vez, por eles por alguém por eles autorizado ou por seus licenciados. Não consagrada, assim, a exaustão internacional dos direitos de propriedade intelectual.

4.2 A regulamentação multilateral sobre a exaustão internacional: linhas de um debate subjetivo

A regulamentação das importações paralelas envolve uma balança de interesses antagônicos entre produtores (empresa) e consumidores. Os primeiros, buscando a maximização de seus investimentos a partir da exploração plena de seus direitos de propriedade intelectual; e os consumidores, solicitando maiores canais de acesso aos produtos em melhores condições de oferta⁴³.

Com a multilateralização das atividades empresariais, fomentada, fortemente, pelo processo de globalização da economia, este dilema ganha novos contornos e dimensões.

No âmbito do direito internacional econômico, em especial, no âmbito da regulamentação multilateral da Propriedade Intelectual, o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio - TRIPs⁴⁴, anexo ao acordo que deu origem a Organização Mundial do Comércio - OMC, é omissivo em relação à possibilidade de exaustão de direitos.

⁴³ Vid. ABBOTT, Frederick, *op.cit.*, pag.612.

⁴⁴ O artigo 27º da TRIPs - que muita discussão trouxe, especialmente, nas acusações realizadas contra o art. 68 da Lei de Propriedade Intelectual brasileira, a respeito de licenças compulsórias - apenas define a impossibilidade de discriminação quanto ao fato de que os bens, objeto da patente, sejam produzidos ou importados localmente. Vid. SCHOLZE, Simone, "Fabricação local, licença compulsória e importação paralela na Lei de propriedade Industrial", Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, nº 54, setembro - outubro, 2001, pag. 11. Vid sobre o caso brasileiro, ROSENBERG, Tina, "Look at Brazil", The New York Times, 28/01/2001.

- de Propriedade Industrial: A evolução judicial”, Anais do XIX Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, 1999.
- ASCARELLI, Túlio, Enciclopédia Jurídica Soibelman, Rio de Janeiro:Saraiva, 1998.
- BEIER, Friedrich-Karl, “ Propriedad Industrial y libre circulación de mercancías en el mercado interior y en el comercio con terceros Estados”, Revista General de Derecho, nº 549, Junho, Valencia, 1990.
- BULGARELLI, Waldirio, Concentração de empresas e Direito Anti-Trust, São Paulo:Atlas, 1996.
- COMPARATO, Fábio K,O Poder de Controle na Sociedade Anônima,3.ed.,São Paulo:RT,1983.
- BRUNNER, Adriana G., “As Patentes Farmacêuticas e a Licença Compulsória: O fim de uma batalha entre Estados Unidos e Brasil”, Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, nº 55, novembro-dezembro, 2001.
- DEL NERO, Patrícia Aurélia, Propriedade Intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.
- DINIZ, Maria Helena, Dicionário Jurídico, São Paulo: Saraiva, 1998.
- FEKETE, Elizabeth K., “Importações Paralelas: A implementação do princípio de exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização”, Anais do XXVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual,1997.
- HARLANDER, Lisa, “Exhaustion of trademark rights beyond the European Union in light of Silhouette International Schmied V. Hartlauer Handelsgesellschaft. Toward stronger protection of trademark right eliminating the gray market”, Georgia Journal of International and Comparative Law, vol 28, nº2, 2000.
- MARZORATI, Osvaldo J., Sistemas de Distribución Comercial. Agencia. Distribución. Concesión. Franquia Comercial., 12.ed., Buenos Aires: Astrea, 1992.
- MORAIS, Roberta J., “Exaustão dos Direitos de Propriedade Industrial: uma forma de garantir a livre concorrência”, in Estudos sobre Integração, Angela Teresa Gobbi Estrella (et alli), org. Werter Faria, Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2000.
- ROSENBERG, Tina, “Look at Brazil”, The New York Times, 28/01/2001.
- SCHOLZE, Simone, “Fabricação local, licença compulsória e importação paralela na Lei de propriedade Industrial”, Revista da Associação brasileira de propriedade Intelectual, nº 54, setembro - outubro, 2001.
- URLESBERGER, Franz C., “Legitimate reasons for the proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time”, Common Market Law Review, vol 36, nº 6, 1999.