

A doutrina da exaustão de direitos e a importação paralela de medicamentos: uma breve análise acerca da concretização do acesso à saúde no Brasil¹

Felipe Zaltman Saldanha²

Resumo: O presente trabalho consiste na análise do instituto da importação paralela de bens patenteados, tópico controvertido na doutrina e jurisprudência nacionais, bem como no exterior. O estudo foi desenvolvido sob a ótica do acesso a medicamentos e consequente concretização do acesso à saúde no Brasil. Inicialmente é feita uma breve análise da doutrina de exaustão dos direitos da propriedade intelectual, de modo a analisar suas diferentes modalidades e suas consequências na permissibilidade ou não da importação paralela de medicamentos. Em seguida, são abordados alguns dos principais argumentos favoráveis e contrários à importação paralela. Para tal, é feita uma breve análise dos tratados internacionais, da Lei de Propriedade Industrial (L. 9.279/1996) e dos princípios constitucionais que regulam a matéria. Com o objetivo de ilustrar tais argumentos, são também analisados precedentes judiciais, demonstrando o acalorado debate por detrás da matéria. Por fim, são tecidas algumas reflexões sobre a importação paralela de medicamentos no Brasil, apresentando os principais desafios relacionados ao debate do tema no país.

Palavras-chave: Propriedade intelectual; importação paralela; exaustão de direitos.

Title: The doctrine of exhaustion and the parallel importation of medicines: a brief analysis on the achievement of the access to health in Brazil.

Abstract: The present work consists on the analysis of the parallel importation of patented goods, which is a highly controversial topic in national and international works of scholars, treatises, and case law. This analysis is made from the perspective of access to medicines and the consequent aim of achieving access to health in Brazil. Initially, a brief analysis of the doctrine of exhaustion of intellectual property rights is made, distinguishing national, regional and international exhaustion, and considering their effects on the permissibility of medicine's parallel importation. Further, some of the main arguments for and against parallel imports are addressed in view of international treaties, of the Brazilian Patent Statute (Law # 9.279/1996), and of the constitutional principles related to the subject. In order to better illustrate these arguments, several

¹ A versão original do presente artigo foi apresentada em julho de 2012 como requisito para a obtenção do título de bacharelado em Direito pela PUC-Rio. Agradeço, uma vez mais, aos comentários e revisões feitos por Pedro Marcos Nunes Barbosa, Marcela Trigo de Souza, Gabriela Roméro e Luíza Acioli Almeida.

² Advogado, pós graduando em Direito Processual Civil pela EMERJ e bacharel em Direito pela PUC-Rio.

court rulings dealing with the issue were studied, demonstrating the highly controversial debate related to parallel imports. Finally, some reflections regarding the parallel importation of medicines in Brazil are made, presenting the main challenges related to the discussion of this topic in the country.

Keywords: Intellectual property; Parallel Importation; Exhaustion of Intellectual Property Rights.

Sumário: Introdução. 1. A exaustão de direitos e a importação paralela 1.1. Uma introdução à doutrina da exaustão de direitos 1.2. A exaustão nacional, regional e internacional de direitos 1.2.1. A exaustão nacional de direitos 1.2.2. A exaustão regional de direitos 1.2.3. A exaustão internacional de direitos 1.3. A importação paralela 1.3.1 A importação paralela nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil (TRIPs e Pós-TRIPs) 1.3.2 A importação paralela na Lei de Propriedade Industrial Brasileira 1.3.3 A importação paralela na área de medicamentos 1.3.3.1 Supostas vantagens 1.3.3.2 Supostas desvantagens 2. Breve análise de precedentes sobre a importação paralela no Brasil 2.1 Importações paralelas: hipótese controvertida nos tribunais brasileiros 2.2. Análise de precedentes 2.2.1. Superior Tribunal de Justiça 2.2.2 Tribunal de Justiça de São Paulo 2.2.3 Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 2.2.4 Tribunal de Justiça do Ceará 3. Conclusões.

Introdução.

O presente trabalho tem como escopo a análise de um dos institutos mais controvertidos nas legislações relativas à propriedade industrial em todo o mundo, qual seja: a importação paralela.

Como será visto, o tema tratado é de grande abrangência, tendo-se optado por restringi-lo ao estudo da importação paralela no caso de medicamentos.³ Nesta hipótese, a delimitação trouxe consigo novos questionamentos e desafios que são inerentes à matéria, principalmente no que tange ao acesso à saúde como consequência da redução do preço de medicamentos o que, por sua vez, estaria interligado à própria concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, objetivo primeiro da República Federativa do Brasil, tão celebrado na Constituição de 1988 (CRFB/1988).

De igual sorte, o instituto analisado está amplamente relacionado com os princípios da livre concorrência, livre iniciativa e da proteção dos direitos da propriedade intelectual (DPI), elevados

³ “Quanto mais se restringe o campo, melhor e com mais segurança se trabalha. Uma tese monográfica é preferível a uma tese panorâmica. É melhor que a tese se assemelhe a um ensaio do que a uma história ou a uma enciclopédia” in UMBERTO, Eco. *Como se faz uma tese*. Traduzido por: SOUZA, Gilson Cesar Cardoso de. São Paulo: Perspectiva, 2009. 10 p.

ao plano de direito fundamental pela CRFB/1988⁴, ainda que pesem severas críticas ao critério topográfico utilizado pelo legislador constituinte.⁵

Para o estudo proposto, é feita uma análise doutrinária e de alguns precedentes da matéria, de modo a compreender: (i) se o ordenamento jurídico pátrio permite tal hipótese e (ii) quais seriam os benefícios e prejuízos trazidos através da aplicação deste instituto em nosso país. Bem se sabe que ao introduzir mecanismos alienígenas em um país, pode-se encontrar inúmeras barreiras, sejam econômicas, culturais ou sociais, ainda que os mesmos tenham sido bem-sucedidos no exterior. Daí a importância da análise aqui feita, a qual se preocupou sempre com a realidade nacional.

Desse modo, buscou-se levantar alguns dos argumentos comumente utilizados pela doutrina e pelos precedentes, fossem estes favoráveis ou contrários à importação paralela de medicamentos. Feito isso, procurou-se criticá-los de modo a oferecer um campo de debate seguro ao leitor.

Como não poderia deixar de ser, também foi analisada a chamada doutrina de exaustão de direitos, tão necessária para a compreensão do instituto da importação paralela em um mundo globalizado. Qual o limite do exercício da oponibilidade garantida pelas patentes? É essa a questão que a exaustão vem, embora não sozinha⁶, tutelar.

Por sua vez, no capítulo dedicado à análise de precedentes judiciais, buscou-se examinar o comportamento de diferentes tribunais quando o assunto é a importação paralela. Infelizmente, não havendo muitos acórdãos acerca da importação paralela de bens patenteados, aumentou-se o escopo da busca de modo a abranger também o direito de marcas, ainda que seja sabido que o

⁴ Artigo 5º, XXIX da CFRB/1988 – “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”.

⁵ Neste sentido ver: FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. *Curso de direito constitucional*. São Paulo: Saraiva, 7ª Edição, 1978, 288 p.; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *As patentes farmacêuticas e os Direitos Humanos*, 2009. Disponível em <<http://apps.unibrasil.com.br/revista/index.php/direito/article/viewFile/321/253>>. Acesso em 15 mai. 2012; Em sentido contrário: “Ízabel Vaz afirma com rara precisão que um dos motivos da inserção da proteção à propriedade intelectual (...) entre os direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988 encontra explicação na proteção aos direitos econômicos ou patrimoniais e morais do criador sobre as suas criações e aos direitos do público quanto ao acesso aos bens criados, fomentando, dessa forma, o comércio real e, por conseguinte, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social. (...) A proteção à propriedade intelectual visa nutrir a criatividade humana sem, contudo, restringir indevidamente a disseminação de seus frutos, sendo dotada de notório interesse social” in LEITE, Eduardo Lycurgo. *Direito de Autor*. Brasília: Brasília Jurídica, 2004. 24-25 p.

⁶ Diz-se não sozinha até mesmo porque o próprio termo instituído, seja pelo TRIPS em seu artigo 33, seja pela Lei de Propriedade Industrial (L. 9279/1996) em seu artigo 40, revela que os direitos do titular da patente não são eternos, tendo como objetivo final a divulgação de invenções para a sociedade, permitindo que através do relatório descritivo do bem patenteadado, o técnico no assunto possa vir a reproduzir a invenção. Neste sentido: BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, Tomo II. 1099 p.

sistema de exaustão de direitos em um determinado país possa ser diferenciado para marcas e patentes.⁷

Para tal estudo, optou-se por analisar julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e, finalmente, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), que apresenta relevante posicionamento acerca do tema.

Por fim, questionou-se a própria finalidade da importação paralela, indicando a importância da elaboração de um estudo mercadológico nacional que seja capaz de garantir dados estatísticos imparciais, possibilitando o debate sobre as vantagens concretas da aplicação de tal instituto no Brasil.

1 – A exaustão de direitos e a importação paralela

1.1. Uma introdução à doutrina da exaustão de direitos

Para que se possa evoluir no estudo crítico da importação paralela, analisando seus benefícios e desvantagens com maior ênfase na área de medicamentos, é fundamental a compreensão da doutrina de exaustão de DPI.

Primeiramente, vale lembrar que a proteção conferida por lei aos bens imateriais é excepcional⁸, sendo a liberdade a regra predominante. Desse modo, apenas quando preenchidos os

⁷ “A maneira pela qual os DPI são afetados pela doutrina da exaustão pode variar conforme as características de proteção desses direitos. Por exemplo, enquanto a primeira venda de um livro exaure os direitos do autor de controlar a distribuição do livro, a primeira exibição de um filme não exaure o direito de controlar as posteriores exibições do mesmo” in UNCTAD–ICTSD. *Resource Book on TRIPS and Development*. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2005, 93 p.

⁸ “Alguns criticam até mesmo a noção de propriedade para os chamados direitos da propriedade intelectual: “Dissemos noutro lugar que os bens intelectuais não são bens que possam constituir objeto de propriedade. Eles podem naturalmente ser desfrutados por todos sem perda nem alteração de natureza. É a lei que os rarifica artificialmente para criar um exclusivo. Fá-lo proibindo certas formas de aproveitamento a todos menos à pessoa que quer beneficiar. Com isto cria em proveito desta um direito essencialmente negativo, porque não dá ao titular nada que este naturalmente não tivesse. Simplesmente, esse fato põe-no em condições de se beneficiar da exclusão de todos os outros.” in ASCENSÃO, José de Oliveira. *A Questão do Domínio Público: Estudos de direito de autor e interesse público*. Disponível em <http://www.direitoautoral.ufsc.br/arquivos/anais_na_integra.pdf>. Acesso em 22 mai. 2012; “Num simples confronto do artigo 1.228 do Código Civil junto ao artigo 42 da Lei 9.279/96, temos que a Lei de Propriedade Industrial (...) concede direitos bem mais restritivos do que aqueles conferidos na forma clássica do direito real de propriedade. Não há – necessariamente – o direito de usar ou gozar, mas há o dever de fazê-lo. Assim, temos que a patente se aproximaria do conceito de concessão monopolista (...)” in BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Uma abordagem propedêutica ao licenciamento compulsório de patentes farmacêuticas in Grandes Temas da Atualidade: Propriedade Intelectual, Inovação Tecnológica e Bioenergia*, 2009. Disponível em <<http://www.nbb.com.br/pub/propriedade29.pdf>>. Acesso em 10 mai. 2012; “Percorrendo a obra dos escritores, podemos ver que a divergência capital entre juristas, filósofos e legisladores desenha-se em torno da questão de saber se os direitos de autor constituem, ou não, uma propriedade. Idêntica é a divergência no que toca à propriedade industrial, ao direito sobre as invenções, desenhos e modelos industriais, marcas,

requisitos legais haverá o direito de gozar da exclusividade garantida pela CRFB/1988. Tal regra parece estar em conformidade com a própria natureza patrimonial da matéria⁹ e com o acesso ao conhecimento, garantindo a livre reprodução de invenções, quando não patenteadas, por exemplo.

Dito isto, deve-se ressaltar que segundo Maristela Basso, conceitualmente, os DPI seguiriam o próprio curso do produto originado, podendo, inclusive, interferir em seu uso e revenda, enquanto o título patentário permanecer válido.¹⁰

Assim, no plano abstrato, o titular de um produto ou processo patenteado poderia, por exemplo, exercer quaisquer dos direitos previstos no artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996 - LPI)¹¹, impedindo que terceiros atuassem dentro do escopo de proteção da patente. Dito de outro modo: poderia o titular de uma patente impedir a venda, transferência ou determinado uso comercial daquele bem mesmo após sua primeira venda, gerando assim, uma verdadeira insegurança em todas as etapas envolvidas na circulação do mesmo.

Daí o surgimento da necessidade de modalidades de limitação destes direitos.

No ordenamento jurídico atual existem diferentes alternativas para restringir os chamados DPI. A mais comum advém de prazo fixado por lei, que garante que após o fim do termo prescrito, aqueles conhecimentos que durante a validade da patente eram tidos como exclusivos, integrarão o chamado domínio público¹², que constitui a regra para os bens imateriais.¹³

nome comercial, insígnias etc. E as opiniões são as mais variadas” in CERQUEIRA, João da Gama. Op. cit., 53 p.

⁹ “Contudo, não se concebe a propriedade intelectual – especialmente no âmbito patrimonial – como um direito natural, posto que proveniente de uma ficção, de um artifício criado e mantido pelo Estado. Se for comparada com outros direitos ‘tidos como naturais’, tal visão fica ainda mais absurda” in BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *A usucapião nos privilégios de invenção: a apropriabilidade originária pelo uso reiterado*. Rio de Janeiro, 2011. 147 p. Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito. 32-33 p.

¹⁰ BASSO, Maristela. *Propriedade intelectual e importação paralela*. São Paulo: Atlas, 2011. 2 p.

¹¹ Artigo 42 da L. 9.279/1996: “A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. § 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente”.

¹² Sobre o domínio público: “No tempo de D. João II, no entanto, a construção do argumento era mais simples: o alto-mar europeu e cristão era de trânsito e exploração livre, mas os outros mares, os que ‘foram descobertos com tão grandes trabalhos por mim’, esses eram do Rei. Se ele teve o esforço de criar o mar novo, dele era o monopólio. Não fosse assim, para que mandar as armas e os barões assinalados, por mares nunca dantes navegados? (...) Por que tanta preocupação recente com o domínio público? A questão se torna um objeto de pensamento quando surge na história do direito o limite ao uso livre das criações. Antes de se criarem patentes, direitos exclusivos de autor, ou monopólios de exploração de variedades de rosas, tudo era de domínio público, e assim a questão era indistinta. Desta feita, como objeto de análise do direito, o domínio público criativo surge ao mesmo tempo em que aparecem os direitos de exclusão sobre as criações expressivas e tecnológicas” in BARBOSA, Denis Borges. *O domínio público*. Revista Eletrônica do IBPI,

No direito brasileiro, tais termos são fixados principalmente pela LPI e pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998), seguindo os padrões exigidos pelo *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)¹⁴, internalizado pelo Brasil através do Decreto nº 1.355/1994.

Além do termo legal, outra restrição presente na legislação está nos limites territoriais do exercício dos direitos de exclusividade garantidos ao titular da patente. Como é sabido, nos direitos relativos à propriedade intelectual prevalece a chamada regra da territorialidade¹⁵, que limita geograficamente o escopo da oponibilidade do direito de patente.¹⁶

Segundo tal regra, os DPI não se estenderiam além do território da nação que os concedeu¹⁷, razão pela qual o titular de uma patente brasileira só poderia exercer sua oponibilidade a terceiros dentro do próprio território nacional.

Neste sentido, Maristela Basso aponta que, embora a regra da territorialidade seja norteadora da própria constituição dos direitos de marcas e patentes, os países que conferem tais direitos não estariam obrigados a limitar o exercício destes ao plano nacional.¹⁸

Outro importante mecanismo de restrição dos direitos relativos à propriedade intelectual está vinculado à ideia de exaustão de direitos, que abarca a seguinte noção: uma vez colocado o bem intelectual no comércio pelo legítimo titular dos direitos, ou por alguém por ele autorizado, exaurem-se os seus direitos de controle sobre aquele determinado bem.¹⁹ Essa é a chamada doutrina

Nr. 6 - Disponível em: < <http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/fc1a1cbd42ddbd27fff8033fffff.pdf>>. Acesso em: 22 mai.2012.

¹³ “Assim, se é justo encorajar os inventores e incentivar suas atividades, em benefício do progresso econômico e social, não é conveniente aos interesses da sociedade que as invenções permaneçam indefinidamente ao serviço exclusivo de pequeno número de inventores, ainda com risco de se concentrarem em mãos de pessoas em número mais restrito que se organizassem em *trusts* para explorá-las com detrimento da coletividade” in CERQUEIRA, João da Gama. Op. cit., 135-136 p.

¹⁴ Também chamado de Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio.

¹⁵ Este princípio está expresso na Convenção da União de Paris (CUP), internalizada pelo Brasil através do Decreto nº 75.572: “Artigo 4 bis: (i) 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. (ii) 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”.

¹⁶ A flexibilização de tal princípio tem sido um dos grandes temas da atualidade. Neste sentido ver: DINWOODIE, Graeme B. *The architecture of the international intellectual property system*. Disponível em <http://works.bepress.com/graeme_dinwoodie/10>. Acesso em 15 mai. 2012.

¹⁷ DRAHOS, Peter. *The universality of intellectual property rights: origins and development*. Disponível em <<http://www.wipo.int/tk/en/hr/paneldiscussion/papers/pdf/drahos.pdf>>. Acesso em 15 mai. 2012.

¹⁸ BASSO, Maristela. Op. cit., 2011. 9 p.

¹⁹ HO, Cynthia M. *Access to medicines in the global economy: international agreements on patents and related rights*. Nova Iorque: Oxford University Press, 2011. 39 p.

do *first sale*²⁰, a mais difundida em nível internacional e nas decisões de países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC).²¹ Assim, estaria viabilizado o livre comércio de bens e serviços²², algo tão valorizado pela sociedade contemporânea.

Exemplifique-se tal situação, de modo a facilitar sua compreensão: a empresa Daimler é a titular do registro da marca Mercedes-Benz. Isso significa que nenhuma outra empresa poderá comercializar um carro com a marca Mercedes sem o seu consentimento. Entretanto, caso um automóvel com essa marca seja comprado por uma empresa qualquer, através de concessionária autorizada, poder-se-ia dizer que, segundo a doutrina da primeira venda, estariam esgotados os direitos da Daimler sobre aquele produto. Assim, a empresa poderia alienar tal bem para quem desejasse, sem que houvesse qualquer possibilidade de interferência da Daimler sobre aquele bem.²³

Ressalte-se que a doutrina da exaustão de direitos não interfere na possibilidade de impedir que sejam feitas cópias do produto protegido pelos DPI, ou seja, no presente caso, sobre as limitações de fabricar o bem patenteado ou protegido pelo direito de marca.²⁴

Tal afirmação se baseia na noção de que a exaustão de direitos só se opera perante aquele bem singular, e não sobre o objeto da patente como um todo. Por tal motivo, retornando ao exemplo acima, ainda que a Daimler não possa interferir no uso da Mercedes vendida, o titular do registro de marca poderá processar por infração o terceiro que, sem autorização, venha a reproduzir o bem.

Por trás de tal raciocínio está a presunção de que, uma vez alienado o bem protegido pela marca ou patente, o titular de direitos intelectuais sobre ele terá sido capaz de recuperar sua parcela de investimento, razão que justifica a exaustão daqueles direitos em relação ao produto

²⁰ Também chamada de doutrina da primeira venda.

²¹ BASSO, Maristela. Op. cit., 2011. 8 p. Segundo Denis Borges Barbosa: “(...) o esgotamento dos direitos é a teoria segundo a qual uma vez exercido os frutos da exclusividade em face de um objeto de reprodução, cessam os direitos do titular” in BARBOSA, Denis Borges. *Conteúdo e Limites do direito de marca registrada*. Disponível em <denisbarbosa.addr.com/84.doc>. Acesso em 28 mar. 2012.

²² UNCTAD-ICTSD. Op. cit., 93 p.

²³ ABBOTT, Frederick M. *Parallel Importation: Economic and social welfare dimensions*. Disponível em <<http://ssrn.com/abstract=1915395>>. Acesso em 26 mar. 2012.

²⁴ “O titular da patente, depois de vender um bem patenteado não poderá se opor à venda, à oferta ou à armazenagem do produto do comprador. Mas pode opor-se a atos relacionados à produção do bem patenteado ou ao uso de métodos patenteados para a fabricação de produtos” in CARVALHO, Nuno Pires. *The TRIPS regime of Patent Rights*. Haia: Kluwer Law International. 2005.108 p.

determinado. O principal motivo da exaustão estaria, portanto, no fato de o incentivo criado pelo direito para o investimento criativo ter perdido sua razão de ser.²⁵

Neste sentido, diversos autores apontam o princípio da exaustão como um eficaz mecanismo de adequação entre a livre circulação de mercadorias e o direito de exclusividade do titular do DPI, coibindo o abuso de DPI por parte deste.²⁶

Como se vê, a adoção de tal doutrina pelos ordenamentos nacionais se impõe como medida necessária para a manutenção das relações comerciais, seja dentro das fronteiras nacionais ou entre países. Tal questão ganha ainda maior importância nos tempos atuais, como já dito, tendo em vista que a globalização, ao aumentar a proximidade entre os povos, intensifica o comércio internacional.

Porém, deve-se ressaltar que a exaustão não opera de um só modo, podendo ser adotada pela legislação nacional em três modalidades distintas: internacional, regional ou nacional. É o que será visto a seguir.

1.2. A exaustão nacional, regional e internacional de direitos

Como dito, a regra da exaustão de direitos poderá ser utilizada em diferentes modalidades. Vale mencionar que a escolha por cada sistema nacional terá reflexos necessários no exercício dos DPI, permitindo ou não a presença dos chamados bens derivados do *gray market* (produtos que são fruto da importação paralela) dentro do território nacional.

Deve-se porém ressaltar que um país poderá adotar diferentes modalidades de exaustão para diferentes formas de propriedade intelectual, como se extrai do artigo 6º²⁷ do TRIPS. Assim, o emprego de determinada modalidade de exaustão para marcas, por exemplo, não significa que o país deverá utilizar a mesma forma de exaustão para patentes.²⁸

²⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Parecer para Plodimex do Brasil Exportação e Importação Ltda na Apelação Cível Nº 994.03.017452-2*, 2011. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/importacao_produto.pdf>. Acesso em 15 abr. 2012.

²⁶ PHILIPP, Fernando Eid. *Patente de invenção: Extensão da proteção e hipóteses de violação*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006. 83-84 p. Ainda segundo o autor: “Na realidade, não fosse esse limite, o titular do direito sobre uma patente poderia exercer as suas prerrogativas (se absolutas fossem consideradas) em cada uma das etapas do processo de comercialização. Poderia o titular do direito, por exemplo, uma vez colocado seu produto no mercado, impedir tanto a revenda comercial do mesmo como o seu uso para a finalidade a que se destina”.

²⁷ Artigo 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”.

²⁸ “Em síntese, um país pode, por conseguinte, adotar diferentes políticas referentes à exaustão de direitos e à importação paralela. Pode, inclusive, adotar diferentes políticas para formas diferentes de propriedade intelectual. Em princípio, um país pode adotar, por exemplo, a exaustão internacional como política para as

De forma a sistematizar o presente estudo, tratar-se-á, inicialmente, da exaustão nacional de DPI, escolha legislativa comumente adotada pelos países que buscam atribuir maior proteção aos direitos da propriedade intelectual e de mais simples compreensão.

1.2.1. A exaustão nacional de direitos

Em princípio, os direitos da propriedade intelectual estão, por natureza, relacionados à regra da territorialidade, expressa no artigo 4, *bis*, da CUP.²⁹ Segundo Peter Drahos, isso decorre da própria evolução histórica dos DPI, que passou por tempos em que soberania, território e direitos da propriedade estavam intrinsecamente relacionados.³⁰ Nesse sentido, os DPI se esgotam nos limites das fronteiras nacionais. Assim, como decorrência lógica, poderão ser exercidos tão-somente dentro do território da nação onde foram concedidos.

No caso brasileiro, para melhor ilustrar a hipótese, o titular de uma patente concedida após o trâmite administrativo perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) só poderia exercer os direitos do artigo 42 da LPI dentro dos limites territoriais do Estado brasileiro.

Tal ressalva é importante para que se entenda que a exaustão de direitos surge de modo limitado ao mercado interno.³¹ Nesta perspectiva, adotar o regime da exaustão nacional de DPI significa que a alienação de determinado bem em mercado estrangeiro não aproveita a exaustão de direitos dentro do território pátrio.

Contudo, muito embora a exaustão nacional tenha estado como ideia original no que concerne à doutrina de exaustão de DPI, é incontroverso, na atualidade, que a escolha de determinada modalidade de exaustão está dentro do âmbito de discricionariedade de cada país, como se verá melhor na parte dedicada ao TRIPs.

patentes de invenção e as marcas, e a exaustão nacional para os direitos de autor e conexos. Na verdade, os governos podem adotar políticas mistas de exaustão segundo suas próprias considerações e necessidades internas” in BASSO, Maristela. Op. cit., 2011. 12 p.

²⁹ 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. (3) Aplica-se a todas as patentes existentes à data da sua entrada em vigor. (4) O mesmo sucederá, no caso de acessão de novos países, às patentes existentes em ambas as partes, à data de acessão. (5) As patentes obtidas com o benefício da prioridade gozarão, nos diferentes países da União, de duração igual àquela de que gozariam se fossem pedidas ou concedidas sem o benefício da prioridade”.

³⁰ DRAHOS, Peter. Op. cit.

³¹ CORREA, Carlos María. *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries: The TRIPs and Policy Options*. Nova Iorque: Zed Books Ltd. e Third World Network, 2000. 81p.

Segundo parte da doutrina, porém, a regra da territorialidade não é absoluta.³² Por tal motivo, mesmo que seja incontestável a interferência direta desta na constituição dos DPI, já que o registro de marcas e a concessão de patentes, entre outros direitos da propriedade intelectual, é, na maioria dos casos, de responsabilidade única e exclusiva dos escritórios nacionais de propriedade industrial, não é razoável que tal regra vincule o próprio exercício dos DPI.

Neste sentido, importantes são as considerações de Maristela Basso, ao asseverar que as políticas de exaustão não estão adstritas aos limites das fronteiras físicas nacionais³³, cabendo ao Estado escolher qual o regime de exaustão que deseja adotar.

Retomando o exemplo do automóvel da marca Mercedes-Benz sob a ótica da doutrina da exaustão nacional, pergunta-se: se determinada empresa adquire diversos veículos em uma concessionária autorizada no Estado A, e decide revendê-los no Estado B, onde a regra adotada é aquela da exaustão nacional de direitos da propriedade intelectual, poderá o titular da mesma marca no Estado B impedir tal importação? A resposta será afirmativa.

Do exemplo proposto, extrai-se claramente que apenas a modalidade de exaustão adotada pelo país importador produzirá efeitos para fins de importação paralela de bens protegidos pelos DPI.

Assim, caso o país adote a exaustão nacional dos DPI, não bastará que um licenciado ou até mesmo que a própria filial da empresa em um terceiro país tenha sido ressarcida pelos investimentos relativos à propriedade industrial daquele bem. Só haverá o fim da interferência do titular dos direitos imateriais sobre determinado bem – no que diz respeito ao uso e à revenda - quando o mesmo tiver sido alienado, com consentimento de seu titular ou licenciado, dentro daquele mesmo país.

Ainda que a análise das vantagens e desvantagens da adoção de tal modalidade de exaustão ocorram em momento posterior, parece pertinente ressaltar a reflexão feita por Carlos Correa, que, ao analisar a exaustão nacional, constata o efeito protecionista de tal medida, uma vez que ao banir a possibilidade de importação paralela impede a especialização espontânea dos mercados, o que incentiva a competição a nível global.³⁴

Por último, vale ressaltar, sem que seja feito qualquer juízo de valor, que a experiência internacional comprova que o esgotamento nacional de DPI no caso de patentes costuma ser

³² DINWOODIE, Graeme B. Op. cit.

³³ BASSO, Maristela. Op. cit., 2011. 9 p.

³⁴ CORREA, Carlos María. Op. cit., 82 p.

adotado por países que possuem alto grau de desenvolvimento econômico, tais como: Austrália, Suíça, Inglaterra, Holanda e Estados Unidos.³⁵

1.2.2. A exaustão regional de direitos

A exaustão regional de direitos é mais comum, como se pode imaginar, em blocos econômicos, tendo como sua principal precursora a União Europeia. Nestes casos a exaustão é fundamentada em tratados internacionais que vinculam apenas os países signatários.³⁶

Assim, na prática, dentro dos Estados signatários de determinado tratado prevalecerá a exaustão internacional de direitos, não podendo um país membro impedir que os bens que entraram, com consentimento do titular do DIP, dentro de território de outro país signatário, ingressem por suas fronteiras.

Em contraste, nesses casos, as vendas realizadas por empresários de terceiros países se submetem ao princípio típico da exaustão nacional, possibilitando que os bens provindos de importação, sem o consentimento do titular de DPI dentro daquele país membro, sejam impedidos de ingressar na zona de livre comércio.³⁷

Como é sabido, as diferentes legislações nacionais sobre propriedade intelectual podem representar um verdadeiro obstáculo à integração regional. Por isso, foi fundamental a atuação da Corte Europeia de Justiça (CEJ), que, em reiteradas decisões, especialmente versando sobre casos de importação paralela de bens protegidos por direitos marcários, sustentou que o regime de exaustão aplicado na União Europeia seria o regional.

Em *Consten and Grundig v. Comissão*, por exemplo, caso paradigmático para o direito europeu, a CEJ, já em 1966, se confrontou com a tentativa de um fabricante de equipamentos de som impedir a importação de seus produtos entre países da comunidade europeia, sustentando tal pretensão em seu direito de exclusividade que advinha da titularidade do registro de marca.

Em decisão que veio a se tornar famosa, a CEJ reconheceu que o objetivo de integração entre os mercados dos Estados membros não poderia ser limitado pelos DPI, já que estes prejudicariam sobremaneira a concorrência intracomunitária.³⁸ Deste modo, ainda não fosse clara a

³⁵ Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle. *International Exhaustion of Industrial Property Rights*. Disponível em <<http://www.aippi.fr/upload/Melbourne%202001%20Q155%20156%20157%20158%20159/sr156english.pdf>>. Acesso em 03 mar. 2012.

³⁶ BASSO, Maristela. Op. cit., 2011. 11p.

³⁷ Ibid. 12 p.

³⁸ Corte Europeia de Justiça, *Consten e Grundig vs. Comissão*, Caso 56, 58/64, [1966] ECR 299 – Tradução livre: “Os autores acusam a Comissão de ter violado os artigos 36, 222 e 234 do Tratado ECC e, além disso, extrapolar os limites de seus poderes, declarando que o acordo sobre o registo da marca GINT na França, serviu para assegurar a proteção territorial absoluta em favor da empresa Consten e excluindo, assim, nos

existência de uma doutrina chamada exaustão regional, as razões utilizadas pela Corte já caminhavam neste sentido.

Posteriormente, ao longo de sua jurisprudência, a CEJ aperfeiçoou o conflito existente entre os artigos 28³⁹ e 30⁴⁰ do Tratado da União Europeia⁴¹, estabelecendo que a modalidade de exaustão de DPI adotada no âmbito europeu seria a regional.⁴²

Contudo, como pode ser extraído da própria análise jurisprudencial em âmbito europeu, ainda que a matéria tenha ganho maior clareza, não são poucos os questionamentos judiciais acerca da mesma, como aponta Maristela Basso⁴³, revelando que o tema segue controverso na União Europeia.

termos do artigo 3º da parte dispositiva da decisão impugnada qualquer possibilidade da Consten fazer valer seus direitos, de modo a impedir as importações paralelas. Os autores também sustentam que o criticado efeito na concorrência não é consequência do acordo, mas para do registro da marca em conformidade com a legislação francesa, que dá origem a um direito ao titular da marca, tendo em vista que a proteção territorial absoluta deriva da legislação nacional. **O direito da Consten previsto no contrato para o uso exclusivo da marca GINT na França, que pode ser também utilizado modo semelhante em outros países, visa colocar um obstáculo no caminho de importações paralelas (...)** a liminar contida no artigo 3º da parte dispositiva da decisão recorrida para que se abstenha de utilizar os direitos que advém do direito nacional, a fim de obstacularizar o caminho de importações paralelas não afeta a concessão desses direitos, mas apenas limita o seu exercício, na medida necessária para dar efeito a regra prevista no artigo 85 (1). O poder da Comissão de emitir uma liminar deste tipo está previsto no artigo 3º do Regulamento nº 17/62 do Conselho, estando, portanto, **em harmonia com a natureza das regras comunitárias da concorrência, as quais têm efeito imediato e são vinculantes para os indivíduos.**” Disponível em < http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61964J0056 >. Acesso em 04 abr. 2012. (grifou-se).

³⁹ Artigo 28 do Tratado da União Europeia: “São proibidas, entre os Estados-Membros, as restrições quantitativas à importação, bem como todas as medidas de efeito equivalente”.

⁴⁰ Artigo 30 do Tratado da União Europeia: “As disposições dos artigos 28.o e 29.o são aplicáveis sem prejuízo das proibições ou restrições à importação, exportação ou trânsito justificadas por razões de moralidade pública, ordem pública e segurança pública, de protecção da saúde e da vida das pessoas e animais ou de preservação das plantas, de protecção do património nacional de valor artístico, histórico ou arqueológico, ou de protecção da propriedade industrial e comercial. Todavia, tais proibições ou restrições não devem constituir nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros”.

⁴¹ Segundo Richard Whish, tal conflito é apenas aparente, já que no Artigo 81 do Tratado da Comunidade Europeia sobre contratos de transferência de tecnologia, resta claro que ambos os artigos visam a tutelar o consumidor, bem como a alocação eficiente de recursos - WHISH, Richard. *Competition Law*. Disponível em <http://bookshop.blackwell.co.uk/extracts/9780199289387_whish.pdf>. Acesso em 04 abr. 2012.

⁴² UNCTAD-ICTSD. Op. cit. 96 p.

⁴³ “Nos principais países, Estados Unidos da América, Japão e para aqueles que integram a União Europeia, as decisões variam quanto às marcas, patentes e direitos autorais. Não há apenas uma regra, e quando esta é fixada para um setor da propriedade intelectual, pode comportar exceções” in BASSO, Maristela. Op. cit., 139 p.

1.2.1. A exaustão internacional de direitos

A exaustão internacional dos DPI, por sua vez, determina que uma vez vendido o bem protegido pela marca, patente ou direito autoral, entre outros, em qualquer local do mundo, haveria o fim da interferência do titular do direito sobre aquele determinado bem.

Assim, mais uma vez recorrendo ao exemplo da Mercedes-Benz, considerando que determinado veículo tenha sido vendido nos Estados Unidos, com consentimento do titular da patente naquele país, por exemplo, não poderia o titular da patente correspondente na África do Sul impedir o ingresso daquele bem em seu território. Neste regime, entende-se que o titular da patente já teria sido compensado pelos DPI nos Estados Unidos, razão pela qual não faria sentido que o titular da mesma patente em outro país pudesse exercer seus direitos sobre aquele mesmo bem.

Em outras palavras pode-se então afirmar que a partir da primeira venda do bem patenteado, desde que procedida com consentimento do titular do DPI, haveria o esgotamento destes em relação ao bem em questão. Portanto, o titular de patente idêntica em outro país não poderia impedir tal importação.⁴⁴

Por fim, vale ressaltar que a exaustão internacional de direitos no campo das patentes é amplamente adotada por países em desenvolvimento, tais como: Argentina, Venezuela, Austrália, Tailândia e África do Sul.

Posta toda a questão acerca dos diferentes modelos de exaustão de direitos da propriedade intelectual, deve-se analisar as consequências das escolhas de um ou outro modelo para o desenvolvimento de determinado país. Só assim compreender-se-á o acalorado debate que se apresenta quando o tema é direcionado para a importação paralela de medicamentos.

1.3. A importação paralela

Primeiramente, vale destacar que o debate acerca da importação paralela apresenta uma série de questões relacionada à política de desenvolvimento e a economia de determinado país, extrapolando o âmbito meramente jurídico. Além disso, muitos dos argumentos apresentados, como será visto, não têm como base dados estatísticos seguros, razão pela qual se sustentam unicamente nos planos político ou ideológico. Feitas estas ressalvas, dar-se-á início ao estudo da importação paralela.

Como visto, a permissibilidade ou não de importações paralelas dependerá do sistema de exaustão de DPI adotado pelo país. Tendo ele optado pelo regime da exaustão internacional no que tange aos direitos de patentes, por exemplo, não haveria base legal para impedir o ingresso no

⁴⁴ UNCTAD-ICTSD. Op. cit., 93 p.

território nacional de bens idênticos e também patenteados no exterior, uma vez que se consideraria que o titular da patente alhures já haveria recebido o retorno financeiro correspondente aos investimentos empregados na criação de sua invenção.

Em sentido oposto, sendo a opção legislativa pelo sistema da exaustão nacional dos DPI, o titular de determinada patente no Brasil, por exemplo, poderá impedir a importação paralela de bens produzidos pelo titular da patente correspondente no exterior, impedindo assim a concorrência entre bens idênticos, ainda que de proveniência diferente, e assegurando a exclusividade de comercialização de tal bem dentro do território nacional.

Restando clara a relação entre o sistema de exaustão adotado e a permissibilidade de importações paralelas, ingressar-se-á no estudo do tratamento dado à matéria tanto no âmbito de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, com maior ênfase no TRIPs, bem como na legislação interna, a quem restou a escolha do sistema de exaustão adotado no país, como será visto.

1.3.1 A importação paralela nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil (TRIPs e Pós-TRIPs)

Na década passada, o Brasil ratificou um dos mais relevantes tratados relativos à propriedade intelectual, o TRIPs, que foi incorporado à legislação interna através do Decreto nº 1.355/1994. Tal tratado, resultante da Rodada do Uruguai no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), veio a preencher lacunas legais derivadas do sistema legal do *General Agreement on Tariffs and Trade of 1947*⁴⁵ (GATT)⁴⁶, estabelecendo diversos padrões mínimos para a proteção de DPI entre os países signatários.

Adotando uma perspectiva histórica, vale lembrar que em um momento anterior à criação do TRIPs as relações relativas aos DPI eram em sua maioria disciplinadas pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual das Nações Unidas (OMPI) que, segundo diversos países, não era capaz de proteger o interesse das indústrias tecnológicas ou mesmo de garantir mecanismos adequados para a proteção dos DPI.⁴⁷

⁴⁵ Também chamado de Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio ou Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio.

⁴⁶ UNCTAD-ICTSD. Op. cit., 3 p.

⁴⁷ Ibid. 3 p.

Assim, buscando tutelar de modo mais eficiente os DPI, países desenvolvidos formaram uma coalizão com o objetivo de transferir a proteção destes da OMPI para o GATT, de forma que também pudessem garantir melhores formas de executar tais direitos.⁴⁸

Todavia, a mencionada transição não foi tão simples. Isso porque o objetivo do GATT era o de viabilizar a liberalização do comércio internacional, o que, a princípio, não estava relacionado com a propriedade intelectual em si.⁴⁹ Entretanto, após uma série de concessões, na sua maioria envolvendo os setores têxtil e de agricultura, os países em desenvolvimento permitiram que os DPI fossem tratados no âmbito daquele acordo.

Feita uma breve explanação do histórico de criação do TRIPs, analisar-se-á o que consta em tal tratado sobre a possibilidade de importação paralela entre os países signatários.

Primeiramente, é relevante mencionar que antes do TRIPs, os sistemas de exaustão de DPI eram completamente diversos ao redor do mundo, o que afetava de modo direto, como se pode imaginar, o comércio internacional.

Como não poderia deixar de ser, documentos das negociações da Rodada do Uruguai revelam a importância da exaustão de DPI, comprovando ter sido o tema alvo de grande debate durante as negociações. Enquanto países como os Estados Unidos buscavam a aprovação de um texto que proibisse a exaustão internacional, outras nações menos desenvolvidas pleiteavam, através da criação de um dispositivo que regulasse a matéria, a permissão da importação paralela entre os países signatários.⁵⁰

Sobre o tópico, uma breve análise dos inúmeros projetos apresentados durante a Rodada, que propunham soluções radicalmente opostas, comprova a importância e falta de consenso acerca da questão.⁵¹

Após amplas negociações aprovou-se o artigo 6º do TRIPs, que parece ter deixado a escolha do sistema de exaustão para os próprios países membros, o que comprova a dificuldade em atingir um acordo relativo à matéria. Entretanto, mesmo após sua implementação, esse artigo permanece alvo de grandes controvérsias.

Uma das questões mais polêmicas que envolve a redação do dispositivo está no fato deste ser iniciado pela expressão “For the purposes of dispute settlement under this Agreement”.⁵² Todavia, sabe-se que os DPI poderão interferir em outras áreas também de competência da OMC.

⁴⁸ Ibid. 3 p.

⁴⁹ Ibid. 3 p.

⁵⁰ Ibid. 96-97 p.

⁵¹ Ibid. 100-105 p.

⁵² Tradução livre: “Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo”.

A título de exemplo, vale mencionar o artigo XI do GATT 1994.⁵³ Assim, questiona-se: poderia um painel do GATT analisar a questão da exaustão dos DPI, ainda que haja tal ressalva no artigo 6º de TRIPs?

Enquanto alguns especialistas entendem que sim, outros sustentam que sendo o TRIPs uma lei específica, a questão da exaustão tampouco poderia ser analisada por qualquer painel do GATT.⁵⁴

Além disso, é importante mencionar que o artigo 6º não impede que disputas relacionadas à exaustão dos DPI sejam levadas perante tribunais nacionais, como já ocorrido diversas vezes no Brasil, até mesmo porque o artigo dá margem para que cada país escolha seu próprio regime de exaustão.

Outra questão relevante está no posicionamento adotado por alguns doutrinadores que entendem que o artigo 28⁵⁵ do TRIPs impede a adoção da exaustão internacional de DPI.⁵⁶ Em sentido contrário, porém, a nota de rodapé 6 de tal artigo, bem como o histórico de negociações do tratado, demonstram não haver qualquer intenção por parte dos negociantes em fixar normas rígidas em relação à exaustão dos DPI.⁵⁷

Ademais, ainda que pairasse alguma dúvida sobre tal questão, sua resolução parece ter-se dado em definitivo através do parágrafo 5(d)⁵⁸ da Declaração de Doha⁵⁹, onde resta clara a margem de opção deixada aos países membros da OMC.

⁵³ Artigo XI de GATT 1994: “1. Nenhuma Parte Contratante instituirá ou manterá, para a importação de um produto originário do território de outra Parte Contratante, ou para a exportação ou venda para exportação de um produto destinado ao território de outra Parte Contratante, proibições ou restrições a não ser direitos alfandegários, impostos ou outras taxas, quer a sua aplicação seja feita por meio de contingentes, de licenças de importação ou exportação, quer por outro qualquer processo.”

⁵⁴ UNCTAD–ICTSD. Op. cit., 104-105 p.

⁵⁵ Artigo 28 de TRIPs: “1 - Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos: a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem à venda, vendam, ou importem(6) com esses propósitos aqueles bens; (6) Esse direito, como todos os demais direitos conferidos por esse Acordo relativos ao uso, venda, importação e outra distribuição de bens, está sujeito ao disposto no art.6. b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo e usem, coloquem à venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo. 2 - Os titulares de patente terão também o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de licença”.

⁵⁶ UNCTAD–ICTSD. Op. cit., 105 p.

⁵⁷ Ibid. 106 p.

⁵⁸ O artigo 5º (d) da Declaração de Doha determina que: “Os artigos do TRIPs que são relevantes para a exaustão dos direitos da propriedade intelectual permitem que cada membro estabeleça de modo livre o seu próprio regime sem que seja desafiado (...)”.

⁵⁹ Tal questão é bem definida por Nuno Pires de Carvalho: “*Thus, after Doha, no TRIPs provision (other than Articles 3 and 4) should stand in the way of exhaustion regimes to be adopted by WTO Members in the context of public health*” In CARVALHO, Nuno Pires. Op. Cit., 175 p.

Por fim, vale destacar que algumas outras questões, também de grande relevância, ainda são avidamente discutidas no âmbito do tratado. Fatores como a necessidade de consentimento do titular da patente e a proibição de importação paralela no caso de licenciamento compulsório ou de preços fixados pelo governo ainda geram fortes questionamentos por parte da indústria farmacêutica.

Pelo exposto, parece não haver expressa proibição no âmbito do TRIPs à adoção da chamada exaustão internacional dos DPI. Assim, caberia tão-somente ao legislador nacional, caso assim desejasse, permitir a importação paralela no Brasil, através da implementação do sistema de exaustão internacional dos DPI.

1.3.2 A importação paralela na Lei de Propriedade Industrial Brasileira

Tendo em vista que o tratado TRIPs possibilita que os países escolham sua modalidade de exaustão, permitindo ou não a importação paralela, faz-se fundamental o estudo da legislação brasileira em vigor, de modo a compreender a opção feita pelo legislador brasileiro.

Antes de prosseguir no estudo da legislação brasileira, vale mais uma vez alertar para o fato de que a natureza da importação paralela é política. Portanto, ambas, legislação e decisões judiciais, terão consequências diretas na própria política industrial brasileira.⁶⁰

Neste sentido, imperiosa é a compreensão dos artigos 42 e 43, IV⁶¹, da LPI que, ao tratar da matéria, incluem, entre os direitos atribuídos ao titular da patente, a possibilidade de que este venha a impedir a importação de bens que gozam de proteção patentária no país.

Considerando a interpretação literal de tal artigo, são inúmeros os doutrinadores que entendem ter o legislador brasileiro optado pelo regime da exaustão nacional de DPI, vedando, conseqüentemente, a importação paralela de bens patenteados.⁶²

⁶⁰ Neste sentido, Paula Forgioni comenta a mudança de comportamento na Europa em relação à importação paralela: “Analisando a evolução jurisprudencial européia – e o repúdio que sempre caracterizou a análise de práticas que visavam a impedir importações paralelas –, não deixa de causar estranheza a orientação do caso Adalat (...) as justificativas do Tribunal e da Corte para afastar os precedentes invocados pela Comissão não podem ser consideradas consistentes do ponto de vista dos efeitos econômicos gerados pela prática. Como resultado da adoção de postura ‘formalista’, ao fim e ao cabo, deixou-se de condenar prática anticompetitiva, viabilizando a obstrução de importações paralelas, ao contrário do que vinha sendo decidido. Talvez a razão desse *overruling* seja a crise enfrentada pelo setor farmacêutico europeu e a competição oferecida pelos produtos norte-americanos. Nesse contexto, quiçá não fizesse sentido a condenação do ato praticado por uma grande empresa europeia ao conter o fluxo paralelo de seus produtos para evitar maiores prejuízos” in FORGIONI, Paula. *Fundamentos do Antitruste*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. 190 p.

⁶¹ Artigo 43 da Lei 9.279/1996: “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”.

É também notório ter o próprio legislador optado por relativizar tal direito em hipóteses pontuais, como alerta Fernando Eid Phillip. Segundo o autor, a única exceção à regra da importação paralela é prevista pela lei brasileira quando: (i) o próprio titular realizar a importação do objeto da patente (artigo 68, §1º,⁶³), (ii) caso o titular de uma licença compulsória importe o produto (artigo 68, §3º⁶⁴) ou (iii) na hipótese em que o produto foi colocado no mercado pelo titular da patente, ou com seu consentimento (artigo 68, §4º⁶⁵).⁶⁶ Assim, reconhecendo-se que o Brasil adotou a exaustão nacional dos DPI, estaria a permissibilidade da importação paralela restrita a poucos casos.⁶⁷

⁶² Neste sentido ver: BASSO, Maristela. *Importação paralela e o princípio da exaustão. Especial referência às marcas*. In GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Denis Borges. *Ensaio sobre o direito imaterial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 20p.

⁶³ 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. § 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória: I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, **e que não tenha sido colocado no mercado externo** diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento”. (grifou-se).

⁶⁴ “§ 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”.

⁶⁵ “§ 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”.

⁶⁶ PHILIPP, Fernando Eid. *Patente de invenção: Extensão da proteção e hipóteses de violação*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006. 86-87 p. Neste sentido: SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial*. Disponível em < <http://www.newmarc.com.br/docs/proprint.doc> > Acesso em 10 mai. 2012.

⁶⁷ Tal posição é reconhecida até mesmo por uma das Organizações Não Governamentais mais atuantes na sociedade brasileira contra as patentes farmacêuticas (Conectas), ao comentar o Projeto de Lei 139/1999 e apensos: “Ampliar o escopo do PL no que se refere à exaustão de direitos, de modo a permitir a importação não apenas de produtos colocados no mercado internacional pelo titular da patente ou por terceiros com seu consentimento, mas também de produtos colocados no mercado internacional sem o consentimento do titular, mas produzidos de acordo com as regras do sistema internacional de proteção a propriedade intelectual, possibilitando também a importação de medicamentos genéricos, independentemente dos casos de emissão de licença compulsória por interesse público ou emergência nacional, já previstos na legislação brasileira (artigo 10, § único, Decreto 3.201/99).” in VIEIRA, Marcela Fogaça. *Propriedade intelectual para produtos farmacêuticos: um estudo sobre a adequação legislativa sob a ótica da saúde pública e do direito humano à saúde*. Disponível em <<http://www.deolhonaspateentes.org.br/media/file/seminario%20Abril%202011/Marcela%20Vieira%20-%2020legislacao.pdf>>. Acesso em 20 mai.2012. .

Adicionalmente, é importante ressaltar que tal instituto também é disciplinado pelo artigo 184, II⁶⁸ da LPI, que está contido em seu título V, onde estão tratados os crimes contra a propriedade industrial.

Através da leitura do mencionado artigo, resta óbvio que o legislador, apesar da suposta proibição expressa no artigo 42, em sua interpretação em conjunto com o artigo 43, IV, optou por não tipificar a importação paralela, razão pela qual o agente importador somente poderá ser condenado na esfera cível.⁶⁹

Em resumo, parece claro que o legislador, ao elaborar o texto da LPI, optou pela chamada exaustão nacional de DPI no que diz respeito às patentes. Esta opção legislativa parece ser ainda mais evidente quando considerada a alteração da redação original do Projeto de Lei 824/1991, que criou a LPI. Isso porque, embora o projeto original empregasse a exaustão internacional dos DPI ao utilizar o termo “mercado externo” no artigo 55, IV⁷⁰, o texto final aprovado teve tal expressão suprimida.

Interpretado o dispositivo legal, vedada estaria a possibilidade de importação paralela de qualquer bem patenteadado, inclusive de medicamentos.⁷¹

De modo a corroborar tal entendimento, vale citar o Projeto de Lei 139/1999, de autoria do ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, que tramita há mais de dez anos perante o Congresso Nacional. Em tal projeto, busca-se, entre as demais modificações propostas, alterar o disposto no artigo 43, IV, da LPI, incluindo o termo “[mercado] externo”. Deste modo, o Brasil passaria a adotar a exaustão internacional de DPI, permitindo a importação paralela de bens patenteados, como fazia o PL 824/1991, que deu origem à LPI.⁷²

⁶⁸ Art. 184 da LPI: “Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteadado; ou (...)”.

⁶⁹ “A importação paralela não é considerada como crime contra a patente, limitando as medidas possíveis à esfera cível.” SIEMSEN, Instituto Dannemann. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 117 p.

⁷⁰ Art. 55 da redação original do PL 824/1991: “Os direitos conferidos pela patentes não se estendem a: (...) IV – atos relativos a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno ou externo pelo titular da patente ou com seu consentimento”. (grifou-se).

⁷¹ “De acordo com o inciso IV do art. 43, ocorrendo a exaustão apenas com relação aos produtos colocados pelo titular ou com seu consentimento no *mercado interno*, fica claro que o titular pode se valer dos direitos gerados por sua patente brasileira para impedir que terceiros, sem seu consentimento, importem o produto patenteadado, mesmo que esse produto tenha sido colocado no mercado exterior pelo próprio titular ou com seu consentimento, ou seja, como regra geral, o titular pode impedir a importação paralela. Essa situação era algo incerto na vigência da Lei nº 5.772/71, à luz de cujas disposições, a primeira vista, o titular não poderia impedir a importação paralela, embora haja controvérsias a esse respeito, em especial se o titular concedeu uma licença exclusiva no Brasil” in SIEMSEN, Instituto Dannemann. Op cit., 94 p.

⁷² Nas justificativas do projeto, consta o seguinte trecho: “A modificação proposta permite a comercialização no mercado brasileiro de produto que tenha sido colocado pelo titular da patente, legalmente, em qualquer

Ainda em tramitação, o PL 139/1999 recebeu, em 07/12/2007, parecer desfavorável do Deputado Osório Adriano, relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Segundo o relator, a permissão da importação paralela no Brasil seria inconstitucional por força do artigo 5º, XXIX, da CRFB/1988.⁷³ O mesmo ocorreu na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, onde, primeiramente, o Deputado Dilceu Sperafico, opinou pela inconstitucionalidade do projeto. Contudo, tendo sido designado novo relator, foi proferido novo parecer pelo Deputado Antonio Carlos Pannunzio, dessa vez opinando pela constitucionalidade do projeto. Desde então, nenhuma modificação relevante foi identificada no PL 139/1999.

A existência de um projeto de lei que vem, exatamente, alterar o texto legal vigente, de modo a permitir a importação paralela, parece ser mais um indício de que o legislador brasileiro de fato adotou a exaustão nacional de DPI. Ainda assim, como será visto, não é esta a posição pacífica na doutrina e jurisprudência, principalmente na área que envolve medicamentos.

Neste sentido, relevantes são as colocações feitas por Denis Borges Barbosa que aponta que a Constituição, ao assegurar os DPI, determina, em seu artigo 5º, XXIX, *in fine*, que a proteção atribuída por lei deverá estar subordinada ao interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

outro mercado, eliminando a lacuna atual que, mais do que preservar o direito patentário, cria uma reserva de mercado, o que desejamos evitar. (...) A redação ora proposta para o inciso IV artigo 43 .; a mesma que constou, quando dos trabalhos de elaboração da Lei, do substitutivo da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, aprovado em junho de 1993, e enviado ao Senado Federal para revisão. O texto do substitutivo continha a expressão e externo após "mercado interno", o que significa autorização para a adoção da exaustão de direitos. Assim, deixaria de existir a restrição de o patenteado impedir a livre circulação no território nacional de produto ou processo cuja patente lhe pertença e o tenha lançado em qualquer outro mercado. A partir deste momento, a importação tomar-se-ia livre, o que possibilitaria o abastecimento do mercado nacional por terceiros, sem que o detentor da patente pudesse impedi-lo. Esta prática permitiria a entrada em cena do importador, que adquiriria o objeto da patente de distribuidores no Exterior para tentar conquistar parte do mercado brasileiro ao oferecer o produto a menor preço. A exaustão internacional de direitos, deste modo, constitui-se num mecanismo de controle de preços, pela via do livre comércio. O titular do privilégio deixaria de poder impedir a importação por terceiros para fins comerciais. Por outro lado, continuariam intocados tanto o direito de impedir a produção local do objeto da patente, a não ser nos casos de licença compulsória, como o direito de negociar a licença voluntária". Disponível em: <<http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD19MAR1999.pdf#page=163>>. Acesso em 20 mai. 2012. (grifou-se).

⁷³ Segundo o deputado: "Com a nova redação proposta pelo Autor ao citado dispositivo, o produto colocado legalmente no mercado interno ou, por extensão, no internacional, pelo titular ou terceiro com seu consentimento, poderá ser livremente produzido, usado, importado ou comercializado em nosso país. Há de se ressaltar, todavia, que no caso de um produto que tenha sido colocado legalmente no mercado internacional, mas não tenha sido efetivamente oferecido ao mercado embora haja o competente registro nacional de patente seria uma violação às garantias prescritas no art. 5º XXIX da CF/1988, no qual se fundamenta o artigo 6º da Lei nº 9.279/1996 quando dispõe que 'ao autor da invenção ou modelo de utilidade será assegurado direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade'. Nesse aspecto, a alteração do Inciso IV do artigo 43 introduzida pelo PL 139/1999 poderá suscitar questionamento de sua constitucionalidade, aspecto que deverá ser devidamente avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça". Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=530722&filename=Parecer-CDEIC-11-12-2007>. Acesso em 20 mai. 2012.

Assim, a interpretação da norma será sempre condicionada.⁷⁴ Não por acaso afirma o autor que o “que caracteriza uma patente como forma de uso social da propriedade é o fato de que é um direito limitado por sua função: ele existe enquanto socialmente útil”.⁷⁵

Tal visão, embora passível de críticas⁷⁶, é seguida por Paula Forgioni, ao afirmar que os DPI constituiriam exceção aos princípios constitucionais da livre-iniciativa⁷⁷ e da livre concorrência⁷⁸, razão pela qual sua interpretação deveria ser necessariamente limitada pelos quadrantes constitucionais.⁷⁹

Neste ponto, importante ressalva deve ser feita. Embora a autora trate da interpretação da legislação infraconstitucional com base nos quadrantes constitucionais, deve-se lembrar que os direitos de propriedade intelectual, dos quais derivaria a prerrogativa de vedação da importação paralela de bens patenteados, também são tutelados pelo artigo 5º da CRFB/1988. Desse modo, o melhor caminho parece estar na ponderação entre princípios, como bem indicado por Luiz Leonardos e Maria Cecília Oswald.⁸⁰

Ademais, outro ponto que merece destaque, encontramos no argumento de Luiz Leonardos, no sentido de que a proteção dos DPI não representará necessariamente um interesse absolutamente

⁷⁴ FORGIONI, Paula. *Importações Paralelas no Brasil: a Propriedade Industrial nos Quadrantes dos Princípios Constitucionais*. In GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Denis Borges. *Ensaio sobre o direito imaterial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 210p.

⁷⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 499 p.

⁷⁶ “Nesse contexto, compreende-se que o constituinte, ao definir o Estado em seu dever ser e determinar os vetores axiológicos para o desenvolvimento tecnológico, econômico do País, não se limitou a garantir os direitos individuais (de propriedade) do inventor sobre seu invento. Foi além: agregou ainda a finalidade do evento, como explicação, não condicionante, para estabelecer sua proteção como uma das diretrizes para o Estado, em consonância com seu compromisso com o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.” In LEONARDOS, Luiz; OSWALD, Maria Cecília. *Direito de patentes – Uma proposta de filiação constitucional*. Disponível em <www.llip.com.br/uploads/conteudo/111/147_7065684.pdf>. Acesso em 19 set. 2012.

⁷⁷ “Uma das faces da livre iniciativa se expõe como liberdade econômica, ou liberdade de iniciativa econômica, cujo titular é a empresa (...) Pois é certo que postulação primária da liberdade de iniciativa econômica, como acima anotei, é garantia de legalidade: liberdade de iniciativa econômica é liberdade pública precisamente ao expressar não sujeição a qualquer restrição estatal senão em virtude de lei. (...) Importa deixar bem vincado que a livre iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho” GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica)*. 9. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004. 207 p.

⁷⁸ “Livre concorrência, então (...) significa liberdade de concorrência, desdobrada em liberdades privadas e públicas (...) O que se passa, em verdade, é que é outro, que não aquele lido no preceito por quantos se dispõem a fazer praça do liberalismo econômico, o sentido do princípio da livre concorrência. Deveras, não há oposição entre o princípio da livre concorrência e aquele que se oculta sob a norma do §4º do art. 173 do texto constitucional, princípio latente, que se expressa como princípio da repressão aos abusos do poder econômico e, em verdade – porque dele é fragmento – compõe-se do primeiro. É que o poder econômico é regra e não exceção” in *Ibid.* 211-212 p.

⁷⁹ FORGIONI, Paula. *Op cit.*, 2009. 215 p.

⁸⁰ LEONARDOS, Luiz; OSWALD, Maria Cecília. *Op. cit.*

oposto à livre concorrência. Como aponta o autor: “a exceção não se dissocia da livre concorrência – antes, fomenta a concorrência entre empresas inovadoras, que incessantemente buscarão inovações que perpassem inovações de terceiros.”⁸¹

Prosseguindo em seu texto, Forgioni desenvolve um raciocínio que, apesar de limitado à possibilidade de importação paralela para o caso de marcas, poderia com facilidade ser estendido às patentes. Segundo a autora, a alienação de produto protegido por direito marcário ocorrida no exterior estaria contemplada pelo artigo 132, III, da LPI.⁸² Uma vez que o produto tenha sido colocado no exterior por vontade do titular da marca no estrangeiro, seria irrelevante o fato dele ter escoado ou não pela “rede oficial”, quando venha a ser vendido no Brasil, uma vez que teria se operado a exaustão de direitos.

Partindo de tal princípio, ainda que não haja previsão idêntica à do artigo 132, III, da LPI, para o caso de patentes, e ressaltando serem as funções desempenhadas por uma marca e por uma patente totalmente diversas, poderíamos adotar a presunção segundo a qual o consentimento da venda do produto no exterior também aproveitaria à posterior importação de bem patenteado para o Brasil, assim garantindo a livre circulação de mercadorias.⁸³

Em sentido semelhante opina Calixto Salomão Filho, ao observar que com base nos artigos 68, §3º e 4º, únicos dispositivos que, segundo o autor, tratariam da importação paralela, não haveria proibição expressa à livre circulação de bens em tal circunstância. Ressalta Calixto que a regra geral é a da livre concorrência, sendo o patenteamento uma exceção que vem de encontro à disciplina da concorrência. Portanto, sendo a sua análise restritiva, dever-se-ia admitir a importação paralela no caso de patentes, desde que respeitada a colocação do produto no mercado exterior pelo seu titular ou com seu consentimento.⁸⁴

⁸¹ Ibid.

⁸² FORGIONI, Paula. Op cit., 2009. 218 p.

⁸³ Em sentido contrário: “Antes de pensarmos, portanto, a partir de uma política de mercado ‘liberal’, na qual seria possível a compreensão e a aceitação irrestritas de princípios como o da exaustão internacional dos direitos de propriedade intelectual, é preciso levar em consideração que o desenvolvimento econômico e tecnológico seriam bem menor, em termos de política comercial e industrial no Brasil e no Mercosul. Isto porque a adoção do princípio da exaustão internacional em países em desenvolvimento como os nosso forçaria (demasiadamente) a produção local para ganhos de competitividade em mercados internacionais para os quais ainda não estamos preparados. Por outro lado, a limitação de direitos dos proprietários de marcas e patentes, que em nível interno não poderiam sair em defesa de seus signos e produtos, implicaria redução acentuada na busca de investimentos externos para o Brasil. O resultado disso é a necessidade de se manter um correto equilíbrio entre o fortalecimento / defesa da propriedade industrial (...) e as regras sobre circulação de mercadorias no âmbito internacional, exógenas à realidade do Brasil e do Mercosul” in BASSO, Maristela. Op. cit., 2011. 72 p.

⁸⁴ FILHO, Calixto Salomão. *Comércio internacional e desenvolvimento*. Disponível em <http://www.unctad.org/en/docs/ditcclp20038section2_en.pdf>. Acesso em 05 mai. 2012.

Não é outro o posicionamento adotado por Antonio Carlos Fonseca Silva, ainda que por fundamentos diversos. Segundo o autor, o Direito só toleraria a divisão de mercados para maximizar o lucro, quando não fosse negligenciada a função social da propriedade.⁸⁵

Deste modo, Fonseca assevera que apenas atos praticados por terceiros com fins lucrativos seriam conflitantes com a normal exploração da patente. Assim, ações sem finalidade lucrativa não interfeririam na normal exploração da patente, nem nos legítimos interesses do proprietário.⁸⁶

Por isso, para o autor, não haveria qualquer proibição à importação paralela quando a mesma se desse pelo Estado ou para atender a uma política pública de Estado. Portanto, admite Fonseca a importação paralela de medicamentos por preços inferiores aos cadastrados no Registro Nacional de Preços do Ministério da Saúde, para assim garantir o maior acesso a medicamentos no Brasil.⁸⁷

Filiam-se também à corrente que admite a importação paralela de medicamentos no Brasil as autoras Flavia Piovesan e Patricia Luciane de Carvalho.⁸⁸ Segundo elas, a proteção aos direitos humanos deve ser feita de forma complementar e progressiva, não admitindo uma interpretação restritiva das normas que os contemplem.

Ainda na linha do raciocínio exposto, defendem ambas que, não existindo tratado ou norma interna que, de modo justificável, restrinja a hipótese de adoção da exaustão internacional de DPI, prevaleceria a permissão da importação paralela de medicamentos. Baseando-se em tratados sobre direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, nos direitos fundamentais previstos na Constituição, na função social da propriedade e na margem de escolha deixada por TRIPS, sustentam, ainda que sem debruçar-se especificamente sobre a LPI, a possibilidade de importar paralelamente medicamentos.

Outro argumento relevante estaria na própria função do Direito e na sua interpretação, que deveria ser feita a partir do dispositivo expresso na LPI, em consideração à Constituição Federal.

Segundo tal corrente, deve-se ter em mente que o Direito não pode ser jamais considerado como um fim em si mesmo, mas antes como um meio para que se atinja um objetivo maior. Neste sentido, são valiosas as lições de José de Oliveira Ascensão, quando afirma ser o bem comum o fim do Direito. Ainda, segundo o autor, o Direito “visa a ordenar os aspectos fundamentais da vida

⁸⁵ SILVA, Antonio Carlos Fonseca. *Importação paralela de medicamentos*. Disponível em <http://www.escolamp.org.br/arquivos/19_01.pdf>. Acesso em 05 mar. 2012.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ PIOVESAN, Flávia; CARVALHO, Patrícia Luciane de. *Políticas para a Implementação do Direito ao Acesso a Medicamentos no Brasil*. Disponível em <<http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/136>>. Acesso em 05 mar. 2012.

humana, criando as condições (...) que permitam a conservação da sociedade e a realização pessoal de seus membros”.⁸⁹

O Direito não seria assim expressão tão-somente de procedimentos; sua legitimidade deve ser buscada para além da forma, i.e. em sua substância.⁹⁰ Daí a importância da interpretação sistemática (contextual) da norma e da função do julgador, que se expressa na análise *in casu* e na escolha do melhor modo de aplicação da lei, de forma que a sua finalidade seja atingida.

Em complemento ao mencionado, Eros Grau, em sua obra *Sobre a prestação jurisdicional – Direito Penal*, alerta para as necessidades casuísticas de suprassunção da norma. Em alguns casos, segundo o celebrado autor, deve o intérprete transgredir o texto normativo, não de modo a negá-lo, mas adequando-o ao caso concreto e à realidade.⁹¹

Nestas hipóteses, ressalta o autor:

não haveria abolição da norma, mas sim a sua reafirmação naquele determinado contexto fático. Portanto, a preservação de princípios e do sistema legal como um todo, exigiria, por vezes, a própria transgressão das normas *in casu*, de modo a tutelar o próprio dinamismo e a essência das leis.⁹²

Aqui despontam relevantes as reflexões postas por Forgioni ao citar crítica feita ao tecnicismo amplamente adotado pela Escola de Chicago no que tange a legislação antitruste. Segundo tal corrente, não há como se pensar em uma decisão judicial como algo absolutamente lógico, racional e neutro, que não tenha origens em opções políticas.⁹³ No caso das importações paralelas, este aspecto parece ainda mais claro.

Por fim, outro argumento relacionado à permissibilidade das importações paralelas estaria em sua análise a partir de uma perspectiva concorrencial. Antes, porém, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre a concorrência em si.

Conforme aponta Forgioni, a concorrência no plano constitucional não pode ser encarada como um fim em si mesma. Portanto, tanto a livre iniciativa como a livre concorrência seriam

⁸⁹ ASCENSÃO, José de Oliveira. *O Direito: introdução e teoria geral*. Coimbra: Almedina, 2005. 221 p.

⁹⁰ Ibid. 220 p.

⁹¹ GRAU, Eros Roberto. *Direito Penal – Sob a Prestação Jurisdicional*. Curitiba: Malheiros, 2010 27 p.

⁹² Ibid. 27 p.

⁹³ FORGIONI, Paula. Op cit., 1998. 177 p.

meros instrumentos para a promoção da dignidade humana, fundamento da República Federativa do Brasil.⁹⁴

De tal modo, todos os princípios presentes no artigo 170 da CRFB/1988⁹⁵ e todas as normas que deles derivam estariam submetidas às finalidades presentes do artigo 3º da Carta Magna⁹⁶, não podendo ser interpretados isoladamente.⁹⁷ Conseqüentemente, esse seria o caso dos DPI na visão daqueles que consideram equivocada a colocação destes no rol dos direitos fundamentais, como abordado anteriormente.

A partir de tal análise, fica claro que a concorrência pode, inclusive, ser restringida, caso tal medida se baseie na persecução de finalidades maiores. Neste sentido, Forgioni constata que a Lei Antitruste possui cada vez mais um caráter instrumento para a realização de política pública.⁹⁸ Assim, menciona a autora as chamadas “válvulas de escape”, que possibilitam a sua adequação à realidade em que se insere, visto que a interpretação literal do texto normativo poderia gerar efeitos opostos aos perseguidos pela tutela da concorrência.⁹⁹

É na linha deste raciocínio que seriam consideradas válidas as exceções à livre concorrência. Portanto, resta claro que a concorrência, por sua própria finalidade, comporta exceções.

⁹⁴ Ibid. 191 p.

⁹⁵ Art. 170 da CRFB/1988: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

⁹⁶ Art. 3º da CRFB/1988: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.

⁹⁷ “O direito não descreve situações ou fatos senão para a eles atribuir conseqüências jurídicas. Por isso o texto do art. 170 não afirma que a ordem econômica está fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa e tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, senão que ela deve estar – vale dizer, tem de necessariamente estar – fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e deve ter – vale dizer, tem de necessariamente ter – por fim de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. A perfeita compreensão de qualquer prática econômica (mundo do ser) incompatível com a valorização do trabalho humano e com a livre concorrência, ou que conflite com a existência digna de todos, conforme os ditames da justiça social, será adversa à ordem constitucional” in GRAU, Eros Roberto. Op. cit., 2004.196-197 p.

⁹⁸ FORGIONI, Paula. Op cit., 1998. 198p.

⁹⁹ Ibid. 202p.

Tendo tal cenário em mente, retome-se a análise da permissibilidade da importação paralela com base na legislação antitruste. Para tal, faz-se necessária a análise do chamado exercício abusivo dos direitos da propriedade industrial previsto no artigo 36, §3º, XIX¹⁰⁰ da Lei 12.529/2011, exercício que caracteriza infração da ordem econômica.

Refleta-se, então, sobre a seguinte questão: a princípio, partindo de uma lógica mercadológica em um mundo capitalista, só haverá interesse por parte do importador paralelo em ingressar em determinado mercado quando o mesmo entender que poderá auferir lucro através da comercialização de determinado produto naquele país.

Por consequência, tal cenário só se concretizaria caso a diferença entre o preço a ser oferecido pelo importador paralelo e o valor estipulado pelo titular da patente naquele mercado for consideravelmente alta. Do contrário, gastos como os de entrada no mercado, bem como advindos de tributação e outros, não compensariam a pequena margem de lucro que teria o importador paralelo.

Transportando a questão para a legislação concorrencial, pergunta-se: não seria a substancial diferença de preço entre mercados um claro indício de exercício abusivo de DPI, legitimando, conseqüentemente, a liberação da importação paralela de medicamentos no Brasil?

A questão parece se dividir em duas principais considerações. A primeira está, como não poderia deixar de ser, no que poderia ser caracterizado como exercício abusivo de DPI. Por se tratar de conceito originalmente amplo, já se pode antever a dificuldade de sua caracterização e conseqüente aplicação, a qual certamente exigirá cautela e metucioso estudo por parte do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a quem compete tal análise.

Vale aqui ressaltar a opinião de Patrícia Sampaio¹⁰¹ ao tratar do comportamento do CADE nos casos que exigem a análise da prática de preços abusivos e o conseqüente abuso dos DPI. Segundo ela, a jurisprudência do CADE ainda não se consolidou no sentido de condenar um agente

¹⁰⁰ Artigo 36 da Lei 12.529/2011: “Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; III - umentar arbitrariamente os lucros; e IV - exercer de forma abusiva posição dominante. § 1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II do caput deste artigo. § 2º Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da economia. § 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: (...) **XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca**” (grifou-se).

¹⁰¹ SAMPAIO, Patrícia. Discurso proferido no painel “O alto custo de medicamentos no Brasil – o licenciamento compulsório como mecanismo de repressão” do Seminário de Direito Sanitário promovido pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro em 24 mai.2012.

econômico que atue no setor farmacêutico tão-somente com base na prática de preços abusivos. Isso porque, ainda na lição da autora, o próprio mercado farmacêutico tem seus preços regulados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), instituída pela Lei 10.742/2003. Tendo em vista tal regulação, seria pouco comum a hipótese de prática de preços abusivos.¹⁰² Contudo, como ressaltado pela professora, a regulação de tal setor pela ANVISA não impediria que o CADE agisse, caso fosse constatado qualquer outro ato capaz de violar a concorrência.

Ainda que não fossem raras as condenações do CADE com base em tal dispositivo, parece claro que o estudo do exercício abusivo de DPI demandaria uma detida análise das minúcias do caso concreto, de modo a amoldar ou não tal hipótese nos termos da legislação vigente. Logo, a complexidade parece ser característica inerente à natureza da matéria.

Ainda assim vale cogitar outra hipótese: considere-se absolutamente claro o exercício abusivo dos DPI *in casu*, havendo, em determinada prática que envolva a venda de medicamentos, evidente intuito de aumentar arbitrariamente os lucros do titular de determinada patente. Pergunta-se, então: estaria autorizada a importação paralela do produto protegido pela patente? Ainda assim, entende-se que não.

Como se depreende da leitura da L. 12.529/2011, o permitir a importação paralela não pode ser encarado como uma medida voltada a punir atos anticoncorrenciais. De fato, o capítulo III da referida Lei prevê diversas medidas punitivas, como a aplicação de penas severas, tais como a proibição de participar de licitação tendo por objeto aquisições, alienações na administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal por prazo não inferior a cinco anos e a recomendação aos órgãos públicos competentes para que seja concedida licença compulsória de DPI de titularidade do infrator, quando a infração estiver relacionada ao uso desse direito, por exemplo.

Deste modo, poderá o CADE, inclusive, se entender pelo exercício abusivo daqueles direitos, recomendar o licenciamento compulsório de determinada patente, o que poderia abrir margem para futuras importações paralelas nos termos do artigo 68, §3º e 4º da LPI.

Parece claro que nos casos de exercício abusivo dos DPI, diversas medidas efetivas podem ser tomadas pelo CADE para penalizar a empresa que adota práticas anticoncorrenciais. Por tal

¹⁰² Em sentido contrário: “No que pertine, especificamente à área farmacêutica, com a criação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos pela Lei n. 10.742/2003, poderia se criticar a concessão de licenças compulsórias pelo alto preço do medicamento. Contudo, insta elucidar que o objeto de regulação é pertinente especialmente aos particulares. Ademais, a CMED toma como referência os valores de custo na aquisição da substância ativa, número de pacientes, e o percentual de lucro informado pelas produtoras. Portanto, a CMED, em essência, controla o reajuste dos preços e não a totalidade de sua estipulação (...)” *in* BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Op. cit., 2009b. 169 p.

motivo, entende-se que não há de se sustentar que o exercício abusivo dos DPI abriria por si só margem para a importação paralela no Brasil.

Feita tal análise da legislação nacional, ingressar-se-á no estudo das vantagens e desvantagens acerca da importação paralela de medicamentos.

1.3.3 A importação paralela na área de medicamentos

“We've had a long wrangle with the pharmaceutical industry about parallel imports, and what we were saying is we want to make medicines and drugs as affordable as a possible to what is largely a poor population.”¹⁰³

Thabo Mbeki – ex-presidente da África do Sul

“The problem with R&D is it's not always consistent. It's not like engineering where you can incrementally innovate and make another version of the iPhone.”¹⁰⁴

Ken Frazier – presidente da Merck

As patentes farmacêuticas, por sua própria natureza, suscitam grande controvérsia.¹⁰⁵ Enquanto indústrias farmacêuticas alegam que é necessária uma proteção patentária forte¹⁰⁶, pois

¹⁰³ Tradução livre – “Nós travamos uma longa batalha com a indústria farmacêutica sobre as importações paralelas, e o que nós estamos dizendo é que queremos tornar medicamentos o mais acessíveis possível para a maioria pobre da população.”

¹⁰⁴ Tradução livre: “O problema com a P&D está na sua inconsistência. Não é como a engenharia, onde se pode incrementar e criar uma nova versão de um iPhone.”

¹⁰⁵ Neste sentido, ver: BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Op. cit., 2009a. Vale também lembrar que o patentamento de produtos farmacêuticos só foi retomado na atual LPI: “No período de 1945 a 1969, o Brasil concedia patentes apenas para processos farmacêuticos, negando-as para produtos. Com o advento do Código de Propriedade Industrial de 1971, a proteção patentária de processos e produtos farmacêuticos e alimentícios e de produtos químicos foi totalmente abolida (...) A exclusão dessa áreas tinha motivação essencialmente política, dentro de um modelo de industrialização autárquica, qual seja, a de proporcionar, via apropriação do conhecimento alheio, o desenvolvimento brasileiro nesses setores tecnológicos (...) Cabe ressaltar que a atitude brasileira não era inédita, uma vez que países como Alemanha, Itália, Suíça, Japão e Espanha (também adotaram estratégia similar à brasileira, objetivando evitar o sucateamento de suas indústrias, possibilitando investimentos no setor, enquanto não houvesse patenteamento, de forma a possibilitar a ulterior concorrência com empresas mais potentes de outros países. No Brasil, negado o patenteamento no período referido, a falta de uma política adequada ao setor impediu que investimentos se realizassem, sendo

supostamente o custo médio de investimentos gastos com o desenvolvimento de novos medicamentos ultrapassam o valor de U\$ 1,3 bilhão¹⁰⁷, setores da sociedade civil, ONGs e fabricantes de medicamentos genéricos¹⁰⁸ reivindicam a “flexibilização” de tais direitos, de modo a ampliar a oferta de medicamentos a preços reduzidos.

A matéria parece estar explicitamente relacionada à própria função social da propriedade¹⁰⁹, como aponta Maria Alice Paim Lyard, ao dizer que “a função social não é um princípio limitado da propriedade, mas verdadeiro fundamento jurídico da mesma”.¹¹⁰

Tratando do mencionado princípio constitucional, afirma Pedro Marcos Nunes Barbosa que “no âmbito da propriedade intelectual (...) a função social também será mais ou menos exigida,

que, em nosso país, as instituições de pesquisa mendigam verbas ao governo federal, quando não as têm simplesmente reduzidas ou totalmente cortadas. Em consequência, assistimos ao desmantelamento do parque industrial farmacêutico pela inexistência de investimentos públicos em P&D no setor” in LYARD, Maria Alice Paim. *Patentes de medicamentos: questões atuais*. In Cadernos Temáticos – Propriedade Industrial. Revista da Escola de Magistratura Regional Federal: 2ª Região. Rio de Janeiro: EMARF – TRF 2ª Região, 2007. 84 – 85 p.

¹⁰⁶ Neste sentido: “As patentes aumentam a competição, em comparação com os dois outros sistemas existentes de promoção da invenção – os segredos e o patrocínio estatal. A patente tem o efeito de reduzir os custos de transação (em comparação com aqueles dois sistemas rivais) através de uma melhor quantificação e qualificação dos direitos. Ao descrever a invenção e ao delimitar no tempo o período de proteção, a patente coloca a invenção protegida em concorrência com: (a) outras invenções concorrentes patenteadas; (b) tecnologia concorrente que está em domínio público; (c) a prospecção do surgimento de invenções rivais; e (d) a ameaça da infração dos direitos” in CARVALHO, Nuno Pires. Entrevista concedida ao sítio eletrônico do CADE. Disponível em < <http://www.cade.gov.br/news/n023/entrevista.htm> > Acesso em 20 mar. 2012. Em sentido contrário, FILHO, Calixto Salomão, em discurso proferido no painel “O alto custo de medicamentos no Brasil – o licenciamento compulsório como mecanismo de repressão” do Seminário de Direito Sanitário promovido pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro em 24 mai. 2012, defende a restrição de patentes farmacêuticas através de maior rigorosidade na análise dos requisitos de patenteabilidade. Segundo o professor, patentes só seriam justificáveis em setores onde o estado da técnica ainda é pouco desenvolvido, o que não ocorreria na área de medicamentos.

¹⁰⁷ TUFTS CENTER FOR THE STUDY OF DRUG DEVELOPMENT. *Drug Developers Are Aggressively Changing the Way They Do R&D*. Disponível em <http://csdd.tufts.edu/news/complete_story/pr_outlook_2011>. Acesso em 10 mai. 2012. Assim como este, todos os dados estatísticos são passíveis de discussão, como frequentemente ocorre na esfera judicial, quando discutem-se os mais variados temas que envolvem patentes farmacêuticas. Deste modo, os os dados estatísticos apresentados nesse trabalho deverão servir apenas como fomentadores das discussões aqui expostas, ainda que não haja total confiabilidade nos mesmos.

¹⁰⁸ Em caso recente e de grande repercussão, foi decretada a nulidade da patente de um dos princípios ativos que compõem o medicamento Kaletra. Segundo a sentença, a patente seria nula por força da inconstitucionalidade das patentes *pipeline*, permitindo, assim, a comercialização por terceiros de um dos principais medicamentos antirretrovirais vendidos no mercado brasileiro. Para maiores informações ver: JFRJ, Ação Ordinária nº 2009.5101.808389-5, Juíza Federal Daniela Pereira Madeira, sentença de 23.03.2012. A decisão também foi comentada por artigo escrito por Nelson Brasil de Oliveira, vice-presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina: “Ao impedir agora a extensão dos benefícios da patente pretendida via sua revalidação (instituto do pipeline), a decisão da 9ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro se fundamenta, também, no fato de que não faz sentido adquirir tal fármaco com preços não concorrenciais, o que lesa o erário público, a sociedade e a concorrência” in OLIVEIRA, Nelson Brasil. Abuso em patentes. *O Globo*, Rio de Janeiro, 22 mai. 2012.

¹⁰⁹ Artigo 5º, XXIII, da CRFB/1988: “XXIII - a propriedade atenderá a sua função social”.

¹¹⁰ LYARD, Maria Alice Paim. Op. cit., 90p.

dependendo da importância do bem imaterial perante a sociedade”¹¹¹, alertando para a relevância do princípio¹¹² quando a matéria envolve patentes para medicamentos.

Neste mesmo sentido, adverte Denis Borges Barbosa:

“a propriedade resultante das patentes e demais direitos industriais não é absoluta - ela só existe em atenção ao seu interesse social e para propiciar o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Assim, não há espaço para um sistema neutro ou completamente internacionalizado de propriedade industrial no Brasil”.¹¹³

Em tempos de grande judicialização do acesso à saúde, é fundamental a reflexão sobre as políticas adotadas pelo Estado brasileiro para a promoção da saúde de seus cidadãos. Estatísticas revelam que entre os anos de 2005 e 2006, o gasto público para cumprir ordens judiciais relacionadas a medicamentos aumentou cerca de 211,4% no Brasil¹¹⁴, sendo raros os casos em que o Poder Judiciário indefere pedidos relacionados ao fornecimento de medicamentos pelo ente estatal.¹¹⁵

¹¹¹ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Op. cit., 2011. 91 p.

¹¹² Ao tecer comentários sobre a função social da propriedade, afirma Pedro Marcos Nunes Barbosa: “Outrossim, não será o fator mais relevante o indivíduo (ou as pessoas) que cumpra a função social, mas se a função social está sendo cumprida. Tal digressão é pertinente, posto que se o mandato de otimização que qualifica a propriedade for cumprido por um terceiro não-titular, este pode e deverá encontrar guarida contra o primeiro” BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Op. cit., 2011. 94-95p.

¹¹³ BARBOSA, Denis Borges. *Valor Político e Social da Patente de Invenção*, 2000. Disponível em <denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/39.rtf>. Acesso em 30 mai. 2012.

¹¹⁴ SHAVER, Lea et. al.. *Access to knowledge in Brazil: new research on intellectual property, innovation and development*. Londres: Bloomsbury Academic, 2010. 113 p.

¹¹⁵ A questão é recorrente inclusive no Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, observem-se os seguintes julgados: “EMENTA: **PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao**

De modo a exemplificar, vale ressaltar que apenas em 2006 a cidade de São Paulo foi condenada a pagar R\$ 65 milhões em remédios para 3600 pessoas, o que representa uma média de R\$18.000,00 por paciente, em um país onde o investimento médio do governo no setor de saúde é da órbita de R\$ 450,00 *per capita*.¹¹⁶

Assim, apesar de incontroverso o fato de o governo não investir no setor da saúde como deveria para garantir a universalidade e eficiência do Sistema Único de Saúde, muitas vezes sequer gastando inteiramente e efetivamente a parcela orçamentária destinada à saúde, são alarmantes os efeitos de tais ordens judiciais no gasto público como um todo. Em um país onde a expectativa de vida é cada dia maior, acompanhado pelo desenvolvimento nacional, faz-se necessária a reflexão sobre os impactos desses novos fatores na economia brasileira.

Diante de tal cenário, diversas medidas são apontadas pela doutrina como capazes de influenciar positivamente o acesso a medicamentos, reduzindo seus preços e, conseqüentemente, possibilitando o maior acesso à saúde no Brasil.

Dito isto, iniciar-se-á a análise de uma das alternativas mencionadas pela doutrina, qual seja, a importação paralela, para que sejam compreendidas as vantagens e desvantagens da adoção da exaustão internacional dos direitos da propriedade intelectual no Brasil.

problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. **A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE.(...)**” (RE 393175 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Brasília, julg. 12 dez. 2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524) (grifou-se); “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. **DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.** CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTETÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. **O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos.** 2. **O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF).** 3. **O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios (...)**” (RE 607381 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Brasília, julg.31 mai. 2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209) (grifou-se); “EMENTA: CONSTITUCIONAL: ADMINISTRATIVO. **MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO. I – Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita: obrigação do Estado em fornecê-los.** Precedentes. II – Agravo não provido”. (AI 486816 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, Brasília, julg. 12 abr. 2005, DJ 06-05-2005 PP-00028 EMENT VOL-02190-07 PP-01299) (grifou-se).

¹¹⁶ SHAVER, Lea et. al. Op. cit., 113 p.

1.3.3.1 Supostas vantagens.

Primeiramente, como se observa na doutrina e jurisprudência pátrias, até mesmo a ponderação entre as vantagens e desvantagens da importação paralela de medicamentos é um tema controvertido. Inúmeras estatísticas indicam direções absolutamente opostas, demonstrando a ausência de bases sólidas para que sejam extraídas conclusões seguras sobre os efeitos da adoção de tal medida.

O argumento de maior destaque na permissão da importação paralela de medicamentos no Brasil está na concretização do direito à saúde. Neste ponto, a saúde é encarada pela faceta do acesso a medicamentos com valores reduzidos. Como é sabido, a Constituição Federal Brasileira tutela tal direito em seu artigo 196¹¹⁷, bem como através dos princípios da dignidade da pessoa humana¹¹⁸ e de seu objetivo de promoção do bem de todos.¹¹⁹

Em complemento, vale ressaltar que o direito a medicamentos também foi alvo de resolução do Comitê de Direitos Humanos da Nações Unidas. Em tal Resolução, há o reconhecimento, no preâmbulo, do direito de todos ao maior padrão de saúde física e mental como um direito humano.¹²⁰

Com efeito, sustentam diversas vozes que a importação paralela, ainda que não seja a solução de todos os obstáculos ao acesso à saúde, contribuiria para a maior efetividade do direito à saúde tutelado pela Constituição. Através de tal medida, evitar-se-ia a fragmentação de mercados, medida esta que buscaria maximizar o lucro das indústrias farmacêuticas multinacionais.¹²¹

Ademais, a importação paralela de medicamentos seria um dos instrumentos responsáveis pela redução de preços no mercado interno. Destarte, a adoção de um regime de exaustão internacional de DPI possibilitaria, por exemplo, que empresas revendessem no Brasil medicamentos que foram primeiramente comercializados no Quênia - com o consentimento do

¹¹⁷ Artigo 196 da CRFB/1988: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

¹¹⁸ “Logo, o exercício de qualquer parcela da atividade econômica de modo não adequado àquela promoção expressará violação do princípio duplamente contemplado na Constituição. Observe-se, ademais, neste passo, que a dignidade da pessoa humana apenas restará plenamente assegurada se e enquanto viabilizado o acesso de todos não apenas às chamadas liberdades formais, mas, sobretudo, às liberdades reais” in GRAU, Eros Roberto. Op. cit., 2005.199 p.

¹¹⁹ LYARD, Maria Alice Paim. Op. cit., 88 p.

¹²⁰ Tradução livre - “Também reafirmando que o direito de todos ao gozo das melhores condições de saúde física e mental é um direito humano” in OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. *Access to medication in the context of pandemics such as HIV/AIDS, tuberculosis and malaria*, 2004. Disponível em: <[http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/\(Symbol\)/E.CN.4.RES.2003.29.En?Opendocument](http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.RES.2003.29.En?Opendocument)>. Acesso em 15. Mai. 2012.

¹²¹ DA SILVA, Antonio Carlos Fonseca. Op. cit.

titular da patente queniana - sem que o titular da patente brasileira pudesse interferir no ingresso de tais medicamentos no Brasil.

Assim, em um cenário onde a importação paralela de medicamentos é permitida, poderia o consumidor optar entre a compra do produto patenteado no Brasil ou de um *gray market product*¹²², que foi vendido pelo titular da patente correspondente ou licenciado no exterior.

Nestes casos, o consumidor final se beneficiaria do melhor preço ofertado no mercado¹²³, vez que tal medida forçaria a concorrência entre os próprios titulares de patentes de produtos idênticos ao redor do mundo. Portanto, diz Abbott, a adoção da importação paralela de medicamentos possibilitaria o maior acesso a medicamentos por parte de cidadãos hipossuficientes.¹²⁴

Sobre o tópico, valiosas são as considerações de Panos Kanavos e Paul Homes¹²⁵ ao comentarem estudo realizado pela York Health Economics Consortium em maio de 2003, que aponta para o efeito indireto da importação paralela sobre a redução do preço de medicamentos em alguns países da Europa. Tal medida, responsável por estimular a competitividade segundo o estudo, ainda que de resultados dificilmente quantificáveis, auxiliaria principalmente na redução de gastos públicos com a aquisição de medicamentos.

Como consequência óbvia, o governo brasileiro poderia investir com maior intensidade em outras áreas da saúde que não a de compra de medicamentos.¹²⁶ Ainda segundo Abbott, a redução dos preços dos medicamentos se daria porque a segmentação de mercados impede a alocação eficiente de recursos, reduzindo as vantagens trazidas ao consumidor final. A importação paralela seria consistente com o liberalismo, possibilitando a produção eficiente de bens e aumentando os benefícios ao consumidor final.¹²⁷

Esta linha de argumentação também é citada por Cynthia Ho, ao sustentar que haveria eficiência do ponto de vista econômico em um cenário que viabilizasse a importação paralela. Tal medida possibilitaria que medicamentos fossem produzidos em “regiões de baixo custo”, permitindo uma alocação eficiente de recursos.¹²⁸

¹²² Também chamados de bens provenientes da importação paralela.

¹²³ KANAVOS, Panos; HOLMES, Paul. *Pharmaceutical Parallel Trade in the UK*. Disponível em < www.civitas.org.uk/pdf/ParallelTradeUK.pdf. >. Acesso em 10 abri. 2012.

¹²⁴ ABBOTT, Frederick M. Op. cit.

¹²⁵ KANAVOS, Panos; HOLMES, Paul. Op. cit.

¹²⁶ ABBOTT, Frederick M. Op. cit.

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ HO, Cynthia M. Op. cit., 45 p.

Outrossim, alerta Keith Maskus, ainda que a importação paralela não fosse de fato implementada, o seu uso em potencial já poderia ser suficiente para possibilitar a negociação com as indústrias farmacêuticas tradicionais de modo a reduzir o valor dos medicamentos comercializados, assim como ocorre em casos de licença compulsória.¹²⁹¹³⁰ Ainda segundo o autor, esta técnica deveria ser utilizada em complemento com programas de controle de preços de medicamentos.

Por último, existem argumentos que estariam ligados, supostamente, à forma de atuação da indústria farmacêutica, motivo pelo qual assegurar o menor preço ao consumidor através da importação paralela não geraria, necessariamente, prejuízos aos investimentos em P&D.¹³¹

Primeiramente, segundo Cynthia Ho, patentes farmacêuticas nem sempre protegem uma nova molécula ou um novo composto químico, que demandam investimentos massivos, como argumentam as titulares de patentes de medicamentos. Para a autora, apenas um terço das drogas aprovadas corresponderia de fato a novas composições químicas.¹³²

Além disso, e agora nas palavras de Marcia Angell, a maioria dos gastos da indústria farmacêutica não estaria em investimentos em P&D, mas sim no *marketing* de seus produtos. Desse modo, se as indústrias desejassem manter seus investimentos em P&D, não seria a importação paralela a responsável por reduzi-los.¹³³

Estes são, em sua maioria, os argumentos que ressaltam as potenciais vantagens relacionadas à adoção da importação paralela de medicamentos no Brasil.

¹²⁹ O mesmo ocorreria com o licenciamento compulsório: “O regime de licenciamento compulsório por razões de saúde pública pode ter uma importante relação indireta, agindo como uma ameaça para compelir o titular da patente que não coopere a ingressar em negociações justas e razoáveis sobre o licenciamento” in VAN OVERWALLE, G., *Differential Pricing: Piercing or Fostering the IP Incentive for Public Health?* In *Schriftenreihe des Zentrums für Europäische Rechtspolitik (ZERP)*, 58, GODT, C (ed.), Baden-Baden: Nomos, 2010. 120-121 p.

¹³⁰ MASKUS, Keith E. *Parallel Imports in Pharmaceuticals: Implications for Competition and Prices in Developing Countries*. Disponível em < http://www.wipo.int/about-ip/en/studies/pdf/ssa_maskus_pi.pdf>. Acesso em 10 abr. 2012.

¹³¹ “Se de um lado jamais restou indubitavelmente provado que a Propriedade Intelectual fomenta o desenvolvimento criativo (das criações artísticas ou científicas), de outro se percebe uma tendência a sempre majorar os direitos de exclusiva, os prazos, maximizar os efeitos, numa escala ascendente de concentração em favor dos fatores reais do poder” in BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Uma Sucinta Análise da Teoria dos Sistemas para com a Propriedade Intelectual*. Revista Criação do IBPI, 3º. Vol. III, Lumen Juris, 2012. 419 p.

¹³² HO, Cynthia M. Op. cit., 29 p.

¹³³ ANGELL, Marcia. *The Truth About the Drug Companies: How They Deceive Us and What to Do About It*. Nova Iorque: Random House, 2004.

1.3.3.2 Supostas desvantagens

Apesar de parecerem significantes as vantagens oferecidas pela importação paralela de medicamentos no Brasil, devem também ser considerados os argumentos contrários apresentados pela doutrina. Segundo estes, o Brasil seguiu o melhor posicionamento ao adotar a exaustão nacional de DPI.

Primeiramente, diversos autores argumentam que os estudos econômicos disponíveis não são capazes de comprovar o suposto maior benefício ocasionado pela importação paralela, qual seja, a redução dos preços de medicamentos.¹³⁴ Neste sentido, Basso sustenta que: (i) os importadores paralelos também visam o lucro, razão pela qual buscarão vender seus produtos com o mais alto valor possível; (ii) a variação de impostos entre países pode tornar insignificativa a diferença de preços.¹³⁵

Ademais, aponta-se que a segregação de mercados é um dos elementos essenciais do sistema mundial de patentes, permitindo que o titular de DPI possa buscar maiores retornos financeiros naqueles mercados de maior poder econômico.¹³⁶ A autora sustenta, então, que a cobrança de maiores preços em países desenvolvidos possibilitaria a redução de valores em países de economia mais frágil, garantindo, assim, a ampliação do acesso a medicamentos.¹³⁷

Assim, caso adotada a exaustão internacional de DPI, não haveria incentivo para a redução de preços em países em desenvolvimento, tendo em vista que o titular de determinada patente poderia vir a sofrer prejuízos econômicos advindos da importação paralela dos medicamentos produzidos pelo próprio.

Nessa linha, perguntam os defensores de tal corrente: qual seria o estímulo para que uma empresa como a Astrazeneca vendesse medicamentos essenciais a preços reduzidos na África do Sul sabendo que esse mesmo medicamento poderia ser exportado para os Estados Unidos e vendido a preços mais baixos do que aqueles que conseguiria a empresa caso fosse vedada a importação

¹³⁴ “Estudos empíricos sobre a importação paralela em um sistema de discriminação de preços atingem conclusões diferentes sobre o efeito da importação paralela sobre o bem estar. Maskus e Chen afirmam que o benefício total das importações paralelas dependem de circunstâncias específicas, razão pela qual a regra da razão deve ser adotada pelos criadores de políticas públicas” in BURGESS, Matthew; EVANS, Lewis. *Parallel importation and service quality: an empirical investigation*. Disponível em <<http://jcle.oxfordjournals.org/content/1/4/747.short>>. Acesso em 18 mai. 2012.

¹³⁵ BASSO, Maristela. Op. cit., 2009. 30 p.

¹³⁶ Poder-se-á dizer que tal raciocínio atentaria contra a própria supremacia do interesse público: “Logicamente, as relações sociais vão ensejar, em determinados momentos, um conflito entre o interesse público e o interesse privado, mas, ocorrendo esse conflito, há de prevalecer o interesse público” in FILHO, José dos Santos Carvalho. *Manual de Direito Administrativo*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, 29 p.

¹³⁷ BASSO, Maristela. Op. cit., 2009. 30 p.

paralela?¹³⁸ Sustenta-se, então, que a importação paralela poderia causar o efeito oposto àquele buscado pela adoção de tal medida, uma vez que o titular de determinada patente buscaria reduzir a variação dos valores de seus produtos ao redor do mundo, de modo a inviabilizar a competição entre seus próprios produtos.

Também neste sentido a preocupação com os países que não concedem patentes para medicamentos. Neste caso, ao concorrer naquele mercado, sem o retorno financeiro que conseguiria caso houvesse uma patente, aquele que poderia fazer jus à patente em outros países teria de sujeitar à importação paralela de seus produtos para países que adotam a exaustão internacional.

Sobre tal ponto vale ressaltar a opinião de Nuno Pires de Carvalho, sustentando que em tais casos, na falta do exercício do DPI, posto não existir patente válida naquele determinado país¹³⁹, não se poderia sequer falar em exaustão de direitos.

De igual sorte, sendo permitida a importação paralela, argumenta-se que não haveria estímulo ao investimento na melhora da qualidade e assistência técnica ao produto patentado.¹⁴⁰ Segundo Basso, ao tratar da hipótese de bens protegidos pelo direito de marcas, os preços estipulados por titulares de DPI refletem seus investimentos passados e futuros em P&D, *marketing* e distribuição destes produtos.¹⁴¹

Por outro lado, ainda seguindo a lição de Basso, os importadores paralelos apenas visariam o lucro, não possuindo qualquer estímulo para investir na pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Deste modo, a presença de tais “parasitas” no mercado causaria enormes prejuízos aos titulares de DPI, forçando-os, muitas vezes, a reduzirem seus investimentos em P&D e, conseqüentemente, afetando o número de invenções produzidas.¹⁴² Outro prejuízo poderia ser

¹³⁸ O argumento comumente utilizado para ressaltar as desvantagens da importação paralela está na igualdade de preços que seria causada em todos os países, tendo como objetivo reduzir as diferenças de preços entre países, conseqüentemente diminuindo a possibilidade de importação paralela. Desse modo, os supostos preços mais baixos praticados intencionalmente em países em desenvolvimento, também se tornariam inviáveis.

¹³⁹ “*Exhaustion, it should be emphasized, is triggered only when the rights are somehow used, even if only indirectly. Consumption of rights is a consequence of their use. Therefore, imports of goods that are off-patent in the country of origin may not lead to exhaustion, because otherwise, no patent rights would have been used at all – either in the exporting country or in the importing country*” In CARVALHO, Nuno Pires. Op. Cit., 187 p.

¹⁴⁰ Para críticos desta posição, o investimento na melhora da qualidade e assistência técnica do produto são requisitos do mercado capitalista, razão pela qual tal argumento seria infundado.

¹⁴¹ BASSO, Maristela. Op. cit., 2009. 30p.

¹⁴² Em sentido contrário: “Até o momento não há qualquer prova empírica de que um direito de exclusiva realmente propicie o aumento da produção criativa. Nos estudos dedicados à economia do direito autoral se encontrarão argumentos segundo os quais a repressão ao domínio público é essencial para se manter a produção criativa, e um conjunto de evidências de que esse pressuposto não tem eco no mundo real” in BARBOSA, Denis Borges. Op. cit., 2012.

detectado em relação aos distribuidores locais autorizados pelo titular dos DPI. Isso porque não só os *royalties* são negociados com base na distribuição dos produtos do titular em um determinado território, mas ainda também os distribuidores autorizados investem em *marketing* local e em serviços pós-venda, como garantias, assistência técnica, dentre outros.¹⁴³

O consumidor seria o principal prejudicado pelas importações paralelas, já que poderia ser induzido a crer que os importadores paralelos seriam distribuidores autorizados, deixando de estar amparado pelos serviços de pós-venda do produto.¹⁴⁴ No caso de medicamentos, tal situação seria ainda mais grave, posto que qualquer falha em sua produção pode vir a ser letal. Assim, também haveria violação do direito à saúde, ainda que sob outra perspectiva, qual seja, a do acesso a medicamentos de qualidade.¹⁴⁵

A respeito dos riscos envolvidos na importação paralela de medicamentos, companhias farmacêuticas argumentam que a distribuição dos medicamentos não se dará por sua rede autorizada, impedindo, portanto, o controle de qualidade. Neste sentido, ainda que os bens produzidos não sejam contrafeitos, não haveria como se garantir que sua comercialização se daria de modo apropriado à conservação dos produtos.

Segundo Maristela Basso, é comum que importadores paralelos alterem a embalagem de produtos, removendo o número de lote, informações sobre a origem e outras informações que seriam de consulta obrigatória pelo consumidor,¹⁴⁶ o que inviabilizaria a possibilidade de um *recall* de produtos pelo fabricante, por exemplo.¹⁴⁷

Ademais, a demora na distribuição de tais produtos poderia colocar em risco a qualidade dos mesmos e, conseqüentemente, a vida de diversas pessoas. Fatores como estoques antigos, canais de distribuição ineficientes e meios de transporte precários, poderiam produzir conseqüências fatais.¹⁴⁸

¹⁴³ BASSO, Maristela. Op. cit., 2009. 30 p.

¹⁴⁴ Ibid. 30 p.

¹⁴⁵ Embora se reconheça que serviços que demandem o canal direto com o produtor estejam prejudicados, como, por exemplo, um número de telefone direto do fabricante para casos de envenenamento, não se pode negar que toda a cadeia produtiva, incluindo o próprio importador paralelo, poderá ser responsabilizada pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos no produto, como determina o artigo 12, *caput*, do Código de Defesa do Consumidor (L.8.078/1990).

¹⁴⁶ Tal argumento não parece prosperar perante a legislação consumerista brasileira, havendo disposição expressa no Código de Defesa do Consumidor (L. 8.078/1990): “Artigo 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. - Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével”.

¹⁴⁷ BASSO, Maristela. Op. cit., 2009. 31 p.

¹⁴⁸ Ibid. 31 p.

Por último, um argumento comumente utilizado está na possibilidade de que novos medicamentos tardem a ingressar em mercados que oferecem menor proteção à propriedade intelectual, prejudicando, assim, o acesso a medicamentos mais recentes, impedindo que determinado cidadão venha a usufruir o melhor método de tratamento disponível no mercado.

Contudo, segundo Maskus, a experiência indiana ensina que o lançamento de medicamentos naquele país – que notadamente restringe a concessão de patentes a medicamentos – não é muito tardio, quando comparado aos demais países.¹⁴⁹

Feita a análise doutrinária da importação paralela, cabe agora dar atenção ao acalorado debate jurisprudencial acerca da matéria, o qual se concretiza através de decisões que ora permitem, ora rechaçam, a importação paralela no Brasil.

2 – Breve análise de precedentes sobre a importação paralela no Brasil

2.1 Importações paralelas: hipótese controvertida nos tribunais brasileiros

Para aqueles que buscam respostas na jurisprudência a todos os questionamentos colocados pela doutrina, a análise de acórdãos dos diversos tribunais brasileiros é um terreno fértil para decepções. Como será visto adiante, através do estudo de julgados de tribunais selecionados, a importação paralela permanece um tema controvertido, ora sendo permitida, ora rechaçada.¹⁵⁰

Ainda assim, o estudo de precedentes é fundamental, de modo a analisar e criticar a postura adotada pelos tribunais, sempre observando os argumentos mais comumente adotados pelas cortes.

Infelizmente, como será observado, são raros os acórdãos que enfrentam diretamente a questão da importação paralela envolvendo bens patenteados. Desse modo, far-se-á uso neste trabalho também dos julgados que envolvem a importação paralela de produtos protegidos pelo direito de marca. Isso porque, embora um país possa adotar diferentes sistemas de exaustão para marcas e patentes, a análise das decisões que tratam o primeiro caso apresentam relevantes argumentos que poderiam ser também levantados na análise da permissibilidade ou não da importação paralela de bens patenteados.

Feita a ressalva, dar-se-á início à análise da jurisprudência pátria no que tange à importação paralela, buscando sistematizar os julgados que tratam da matéria alvo do presente estudo.

¹⁴⁹ MASKUS, Keith E. Op. cit.

¹⁵⁰ Maristela Basso ressalta sua preocupação com tal constatação da realidade: “Daí por que um entendimento razoável sobre a importação paralela no âmbito do Poder Judiciário constituirá importantíssimo elemento para a formação de uma política econômica que favoreça o desenvolvimento nacional e a competitividade brasileira no mercado internacional (...) é fundamental que se interpretem, na prática, os direitos de propriedade industrial com vistas a favorecer interesses que sejam pertinentes ao desenvolvimento do comércio brasileiro e do mercado interno, para que objetivos mais complexos, como a busca do desenvolvimento, sejam atingidos” in BASSO, Maristela. Op. cit., 72 p.

2.2. Análise de precedentes.

2.2.1. Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça foi poucas vezes provocado a ingressar no debate acerca da importação paralela. Ademais, os acórdãos encontrados possuem teores claramente contraditórios, aumentando a controvérsia sobre o assunto.

Neste sentido, vale comentar o Recurso Especial nº 609.047 – SP¹⁵¹, caso relacionado ao direito de marca, no qual o STJ se posicionou a favor das importações paralelas. Segundo o Tribunal, a exaustão de direitos sobre o multivitamínico “CEMTRUM”, ocorreria com a mera colocação do produto no mercado, ainda que a titularidade da marca no Brasil seja diversa daquela no exterior, o que afastaria a proibição da importação paralela por distribuidor que não aquele que possui contrato de exclusividade com a titular da marca no exterior.¹⁵²

¹⁵¹ “PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS SEM O CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA NO BRASIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊNCIA.

1. As importações paralelas são realizadas à margem do sistema de distribuição seletiva criado pelo fabricante do produto e titular do direito de propriedade industrial, mas uma vez autorizada a importação pelo titular do direito da marca, ou por quem estava autorizado para tanto, o produto original entra licitamente no mercado nacional. **2. Tendo em vista que as importações paralelas, lícitas, são contratos firmados com o produtor / titular do direito da marca no estrangeiro, ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, ou seja, um distribuidor no país em que é realizada a operação, não pode o titular da marca opor ao adquirente do produto restrições de redistribuição, pois a colocação do produto no mercado esgota o seu direito de propriedade industrial, ainda que a titularidade da marca no Brasil seja diversa da titularidade da marca no exterior.** 3. A proteção do direito marcário, teleologicamente, não visa proteger o titular do direito contra utilização da marca por quem comercializa produtos originais, com entrada lícita no país, ainda que obtidos por meio de importação paralela, pois o sistema não tem o objetivo de proteger os canais de distribuição impostos pelo fabricante / titular da marca. 4. A proibição absoluta desse tipo de mercado, desde que a importação tenha sido realizada licitamente, não seria compatível com a livre iniciativa, prevista no art. 1º e 170 da CF. 5. O reconhecimento da ilicitude da importação realizada pela Importex e da posterior distribuição dos produtos pela ré, exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 / STJ. 6. Recurso especial não conhecido”. (STJ, REsp nº 609.047-SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Brasília, julg. 20 out. 2009) (grifou-se).

¹⁵² A própria questão da legitimidade para propor a ação nos casos de importação paralela é controvertida. Neste sentido: “o anteriormente ventilado dispositivo da LPI [artigo 132, III] determina, com clareza, que o titular do direito não pode ‘impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno (...)’. Ora, a nosso ver, a livre circulação mencionada nesta norma corresponde à revenda da mercadoria ‘cinza’, que, por seu turno, é importada paralelamente (‘produto colocado no mercado interno’) por agente alheio à cadeia oficial de distribuição (...) Ainda no tocante à legitimidade processual, cabe também observar que, a rigor, somente o próprio titular do direito marcário e/ou o seu licenciado exclusivo estão legitimados a barrar, através de medidas judiciais, a importação paralela de mercadorias, muito embora vários acórdãos já tenha, confirmado a legitimidade ativa do distribuidor exclusivo (...) para que o distribuidor exclusivo tenha legitimidade ativa para acionar terceiros que estejam violando a marca (...) ele precisa ser também licenciado ao uso da marca no território objeto do contrato, devendo constar desta licença a autorização prevista no artigo 139 da LPI” in AMARAL, Rafael Lacaz. *Importação Paralela no Direito Marcário Brasileiro - Uma Análise à Luz do Atual Posicionamento Jurisprudencial*. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nº 81, Mar/Abr 2006. 48-49 p.

No caso, o STJ entendeu que o consentimento do titular da marca no Brasil não seria necessário para o ingresso dos produtos no território nacional. Ademais, vale também ressaltar que o Tribunal, ao citar a jurisprudência europeia, admitiu que o sistema de exaustão de direitos pode ser distinto para marcas e patentes, ponto este relevante para o presente estudo.

Outrossim, o acórdão fez uso do objetivo das marcas, entendendo que estas visam a assegurar outros interesses que não o de “proteger o titular do direito contra utilização da marca por quem comercializa produtos originais, com entrada lícita no país”. E, por fim, o STJ utilizou o argumento que guarda maior pertinência com o caso das patentes, e que poderia também ser utilizado para legitimar a importação paralela de medicamentos: “cumpre ressaltar, que a proibição absoluta desse tipo de comércio, desde que a importação tenha sido realizada licitamente, não seria compatível com a livre iniciativa”.

No Recurso Especial nº 1.207.952 – AM¹⁵³, por sua vez, o raciocínio adotado pelo STJ parece ter sido completamente diferente. A princípio, vale colacionar que ainda que se sustente que os casos possuem circunstâncias totalmente distintas, posto que no presente a ré não apenas importava paralelamente, mas também recondicionava produtos sem se submeter ao controle e padrões adotados pelo titular da marca, não se pode negar que os argumentos que motivam o acórdão contradizem os utilizados no julgado anteriormente analisado.

Nele, o Ministro Relator iniciou seu raciocínio citando o suposto caráter de direito fundamental dos direitos de propriedade industrial, ao ressaltar a importância das marcas para o estabelecimento que integram. Prosseguindo em seu voto, sustentou que:

¹⁵³ “DIREITO MARCÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS. MARCA. BEM IMATERIAL COMPONENTE DO ESTABELECIMENTO. USO SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. APURAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. IMPORTAÇÃO PARALELA E RECONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR DA MARCA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A marca é importante elemento do aviamento, sendo bem imaterial componente do estabelecimento do empresário, de indiscutível feição econômica. (...) 3. A marca é fundamental instrumento para garantia da higidez das relações de consumo. Desse modo, outra noção importante a ser observada quanto à marca é o seu elemento subjetivo, que permite ao consumidor correlacionar a marca ao produto ou serviço, evitando, por outro lado, o desleal desvio de clientela. **4. As importações paralelas lícitas são contratos firmados com o titular da marca no exterior, ou com quem tem o consentimento deste para comercializar o produto. Tendo o Tribunal de origem apurado não haver autorização, pela titular da marca, para a importação dos produtos, o artigo 132, inciso III, da Lei 9.279/96, não socorre a recorrente.** 5. Tolerar que se possa recondicionar produtos, sem submissão ao controle e aos padrões adotados pelo titular da marca - que também comercializa o produto no mercado -, significaria admitir a inequívoca confusão ocasionada ao consumidor que, ao adquirir produto da marca, espera obter bem de consumo que atenda a determinado padrão de qualidade e confiabilidade que associa ao signo. 6. Conduta que, por outro lado, não atende aos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo 4º, incisos I, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, que sobrelevam aos interesses da parte (...) Negado provimento ao recurso da ré”. (STJ, REsp 1207952-AM, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Brasília, julg. 23 ago. 2011) (grifou-se).

“(...) o art. 132, inciso III, da Lei 9.279/96, não socorre a recorrente, pois não há materialização de hipótese de incidência da norma que, como ressalvado no texto legal, exige que o produto tenha sido inserido no mercado brasileiro com a anuência do titular da marca”. (grifou-se)

Resta evidente, nesse caso, o reconhecimento da exaustão nacional dos direitos de marcas, o que foi feito com base no acórdão recorrido, o qual também apontou a falta de consentimento dos titulares da marca no exterior para que houvesse a distribuição de tais produtos no Brasil, *in verbis*:

“Ocorre que, *in casu*, nenhum dos princípios aventados [exaustão e esgotamento de direitos] pela Apelante podem imperar. Observa-se que quanto ao primeiro princípio os produtos não foram legitimamente introduzidos no mercado nacional, e inexistente autorização, seja da MINOLTA japonesa, da MINOLTA brasileira ou da MINOLTA americana para tal.” (grifou-se)

Ao entender pela necessidade de consentimento expresso do titular da patente alhures, o Tribunal reconheceu que o mero ingresso do bem no território pátrio não seria capaz de esgotar os direitos marcários, razão pela qual estaria vedada a importação paralela de bens protegidos pelo direito de marca. Tal entendimento foi desafiado através dos embargos de divergência no REsp 1207952-AM, que tiveram seu seguimento liminarmente negado¹⁵⁴.

Vê-se, portanto, que em dois casos analisados pela mesma Turma, com idêntico relator, as conclusões atingidas foram opostas, muito embora, como já dito, o segundo tenha como particularidade o tratamento de bens recondicionados.

A questão da importação paralela também foi abordada no REsp nº 930.491-SP¹⁵⁵, caso que atingiu grande notoriedade, e no qual se discutiu a importação paralela de charutos cubanos.

¹⁵⁴ “Diversamente, o acórdão paradigma, da lavra do e. Min. Sidnei Beneti, em nada tratou acerca do recondicionamento dos produtos adquiridos fora do país e aqui vendidos, senão da possibilidade de charutos cubanos serem comercializados dentro do Brasil, mesmo diante da existência de contrato de distribuição exclusiva, em face da exaustão do direito sobre a marca, que vem a ser a impossibilidade de o titular da marca impedir a circulação do produto após esta haver sido introduzida no mercado nacional (...) Não havendo similitude entre os acórdãos confrontados, os embargos de divergência não merecem ter seguimento, na esteira do disposto no art. 266, §3º, do RISTJ. Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência.” (STJ, EREsp 1207952-AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Brasília, julg. 29 ago. 2012).

¹⁵⁵ “DIREITO MARCÁRIO. EXAUSTÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE CONTRAFAÇÃO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALSIFICAÇÃO E DE OFENSA AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. EXAUSTÃO DO DIREITO MARCÁRIO. I - O contrato de distribuição exclusiva, por si só, não anula a liberdade de comercializar produtos, decorrentes dos princípios que fundamentam a ordem econômica, nem afasta as regras de economia baseada na propriedade privada e na livre concorrência. II - **Não comprovação, no caso, que a recorrida tenha feito a introdução, no território nacional, do produto fabricado pelas recorrentes. Importação operada por terceiros, dos quais a recorrida adquiriu os bens, cuja circulação no mercado foi por ela realizada. Uma vez já**

Neste acórdão, a terceira Turma entendeu pela exaustão dos direitos de marca, uma vez que a recorrida apenas obteve os produtos importados após a sua entrada no território nacional. Assim, tratava-se de mero comércio de charutos originais importados por uma terceira empresa, que só após trazer a mercadoria para o Brasil comercializava-a para a recorrida. O entendimento predominante no voto vencedor foi no sentido de que a recorrida não poderia ser punida pela comercialização de tais mercadorias, que se dava após a *first sale* dentro do próprio território brasileiro.

No acórdão ainda foi sustentado que contratos de distribuição exclusiva não poderiam ir de encontro a princípios constitucionais como a liberdade de iniciativa, razão pela qual o distribuidor exclusivo teria legitimidade apenas para retirar do mercado aqueles bens que fossem comprovadamente frutos de contrafação. Como será visto a seguir através da análise de acórdãos de outros Tribunais, tal argumento é adotado com frequência pela jurisprudência.

Em outro precedente relevante - o acórdão do REsp 614.293-RJ¹⁵⁶ - o STJ também tratou da questão, ainda que de modo incidental. Ao sustentar que a proibição expressa da LPI não abrange a importação paralela de bens para uso pessoal, disse o Ministro João Otávio de Noronha: “(...) tendo [o titular da marca], somente, o direito de não permitir a importação de equipamento de que detém a propriedade da marca para fins comerciais”, reconhecendo, portanto, a desconformidade da importação paralela comercial com o ordenamento pátrio.

Os exemplos citados deixam evidente que no âmbito do STJ ora admite-se a importação paralela de produtos protegidos pela marca, alegando-se que as importações paralelas são fruto de alienação ocorrida no exterior, onde o produtor/titular do direito no exterior consentiu – ainda que implicitamente - com tal importação, ora afasta-se essa possibilidade com base no direito do titular da marca no Brasil, sustentando-se, indiretamente, que a exaustão de direitos não resulta da primeira venda no exterior, devendo esta ocorrer dentro do próprio território brasileiro com o consentimento do titular nacional do DPI.

Por fim, vale citar que em breve o STJ será novamente confrontado com tal questão no REsp 1200677-CE, cujos autos estão conclusos com o ministro relator Ricardo Villas Bôas Cueva,

introduzido o bem no mercado, o produtor não pode se opor às ulteriores e sucessivas vendas. III - Caso "Charutos Cubanos", distribuição exclusiva. Ausência de prova de contrafação no caso de importação regular de mercadorias estrangeiras, não incide o art. 132, III da lei 9279/96. Recurso Especial improvido”. (STJ, REsp nº 930.491-SP, 3ª Turma, Min. Rel. Sidnei Beneti, Brasília, julg. 12. abr. 2011) (grifou-se).

¹⁵⁶ “PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. LIQUIDEZ E CERTEZA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO USADO. PROPRIEDADE. INDUSTRIAL. (...) **3. Não pode o proprietário da marca industrial impedir a importação de equipamento usado para utilização pessoal, tendo somente o direito de não permitir a importação de equipamento para fins comerciais.** 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido”. (STJ, REsp n. 614.293-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Brasília, julg. 14 nov. 2006) (grifou-se).

que pediu vista do processo durante a sessão de julgamento ocorrida em 07/08/2012. Em tal caso, onde está sendo apreciada a suposta importação paralela de produtos das marcas “*Johnnie Walker*”, “*White Horse*” e “*Black & White*”, o Tribunal poderá esclarecer seu entendimento a respeito da matéria, afastando a insegurança jurídica causada por suas decisões contraditórias.

2.2.2 Tribunal de Justiça de São Paulo.

Tendo em vista o grande número de julgados no Tribunal de Justiça de São Paulo sobre questões envolvendo as importações paralelas, como será visto a seguir, optou-se por analisar os acórdãos que tratam especificamente da exaustão de direitos em casos envolvendo patentes.

Na apelação cível nº 0272901-70.2009.8.26.0000¹⁵⁷, julgada pela 9ª Câmara em Direito Privado do TJSP, fica claro o posicionamento adotado no sentido da permissibilidade da importação paralela. Ao analisar o artigo 42 da LPI, assevera o acórdão que “tal regência [do artigo 42] (...), não está isenta ao permeio de outros princípios e regras do ordenamento jurídico, a começar, sobranceiramente, pelos de sede constitucional”.

O órgão julgador entendeu assim pela exaustão internacional dos direitos patentários, utilizando o argumento que “a sua titular já recebera a devida remuneração por colocá-lo no mercado exaurindo-se, assim, salvo reserva quanto à reprodução as facultades”.

E, por fim, anotou, com riqueza em sua fundamentação, o voto vencedor:

“Em outras palavras, a relatividade do direito intelectual como qualquer outro implica correção construtiva das facultades asseguradas ao titular da patente com o interesse público, seja para coibir o abuso de direito, seja para satisfazer o interesse público, designadamente, o permeio dos princípios jurídicos, de sede constitucional, que dispõem sobre a Ordem Econômica e Financeira, que não se compatibilizam com a reserva de mercado pretendida pela autora-reconvinda.

¹⁵⁷ “EMENTA Propriedade Industrial Patente Ação visando a impedir a comercialização de produto adquirido no mercado internacional - Alegação de violação da exclusiva de distribuição do produto - Reconvenção com pedido de indenização do prejuízo material decorrente de apreensão do produto e de compensação dos danos imateriais emergentes da divulgação difamatória da reconvinte, inclusive, com representação para instauração de inquérito policial Sentença de improcedência da ação principal e de procedência da reconvenção (...) Mérito Importação paralela ou exaustão do direito de patente que implica necessariamente em ato ilícito. Aquisição feita no mercado internacional junto à empresa credenciada pela titular da patente. Exaustão do direito admitida pelo ordenamento jurídico. Ponderação de princípios e regras legais. Improcedência da ação principal mantida (...)”. (TJSP, AC nº 0272901- 70.2009.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Carlos Garcia, São Paulo, julg. 07 jun. 2011).

Daí, dizer-se que o direito do titular da patente exaure-se a partir da colocação do produto no mercado, independente de autorização, não podendo, nem quem possui seu consentimento para comercializar o produto em determinado espaço geográfico, impedir terceiro de importar o mesmo produto. Trata-se de adequação de faculdade do titular ao interesse público, com vista ao seu uso equilibrado emergentes de produção intelectual (criação) e fruição (venda no mercado). (grifou-se)

A questão foi também abordada, ainda que de forma incidental, na apelação cível 994.05.073967-9¹⁵⁸, de relatoria do desembargador José Carlos Ferrera Alves. Segundo seu voto vencedor, que tratou da hipótese de importação paralela de lentes de contato da marca *Varilux*, o ordenamento brasileiro permitiria a importação paralela de bens patenteados, muito embora o desembargador relator tenha reconhecido “que a exaustão nacional foi adotada no art. 43, inciso IV [da LPI]”.

Em complemento, algumas importantes considerações são tecidas acerca da hipótese do titular da marca ou patente no Brasil apenas importar os produtos protegidos pela patente, sem que estes sejam produzidos dentro do país. Para fundamentar seu posicionamento, que viabiliza a importação paralela nestas circunstâncias, o voto vencedor utilizou a doutrina de Denis Borges Barbosa¹⁵⁹, *in verbis*:

“(...) se o titular apenas importa seu produto, não o fabricando no Brasil, o terceiro interessado também pode importar, desde que de fonte externa autorizada ou não vedada pelo titular”.

Com base em tal doutrina e entendendo que a falta de averbação do contrato de distribuição exclusiva no INPI não poderia gerar efeitos contra terceiros, por haver consentimento tácito do titular da marca no exterior quando vendeu os produtos para outro distribuidor, a Câmara decidiu no presente caso pela possibilidade de importação paralela.

¹⁵⁸ “EMENTA: Marcas e patentes - Ação cominatória ajuizada por empresa brasileira, licenciada com exclusividade para comercialização de produtos de marca francesa, em face de comerciante que importou produto da mesma marca de outro distribuidor ("importação paralela") Improcedência, com aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor da autora -Inconformismo (...) 2. Mérito -Admissibilidade da importação paralela - Art. 6o do Acordo TRIPS - Aplicação analógica do art. 43, inciso IV da Lei 9.279/1996 - Adoção, pelo Brasil, do princípio da exaustão do direito de patentes e marcas, prevalecendo a liberdade de comércio -Recurso parcialmente provido (...). (TJSP, AC 9189513-58.2005.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, São Paulo, julg. 09 mar. 2010).

¹⁵⁹ BARBOSA, Denis Borges. *Limites do direito de patente – fair usage, exaustão e importação paralela*, 2002. Disponível em < <http://denisbarbosa.addr.com/103.rtf>> . Acesso em 13 mai. 2012.

No que tange à exaustão de direito de marcas, o Tribunal manifestou-se mais de uma vez a favor da permissibilidade da importação paralela¹⁶⁰, tendo, contudo, em outros casos, entendido por coibí-la.¹⁶¹

A título de exemplo, vale citar a apelação cível nº 9132484-84.2004.8.26.0000¹⁶², quando a 2ª Câmara de Direito Privado decidiu, corroborando o entendimento de outros acórdãos¹⁶³ que,

¹⁶⁰ “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DIREITO MARCÁRIO. Pretensão de empresa com licença de exclusividade da titular da marca de impedir a introdução no mercado consumidor de produto adquirido por importação paralela. Sentença de improcedência. Apela a autora arguindo nulidade da sentença por ausência de perícia contábil; sustenta a necessidade de autorização do titular da marca “Konica Minolta” ou da apelante, sua licenciada exclusiva, para a introdução do produto importado; invoca o art. 132, III, da Lei de Propriedade Industrial; argumenta que os produtos importados são recondicionados, o que provocaria prejuízo à marca; pugna por indenização (...) Mérito. Produtos adquiridos no exterior por terceiro. Impugnação pela ausência de autorização deveria ser encaminhada contra a empresa que introduziu a mercadoria no país. Produto legítimo comercializado no estrangeiro. Quando da primeira venda já ocorreu a contraprestação pelos direitos da marca. Aplicação da teoria da exaustão ou do esgotamento dos direitos. Titular da marca não pode interferir na livre circulação de seu produto, após realizada a venda inicial. Interpretação do art. 132, III, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) (...) Contrato de exclusividade vincula tão-somente os signatários. Sentença confirmada. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso improvido”. Segundo o acórdão: “Quando o produto foi comercializado no estrangeiro, já houve circulação comercial, ou seja, quando da primeira venda ocorreu a contraprestação pelos direitos decorrentes da titularidade da marca. Assim, em face da teoria da exaustão ou do esgotamento dos direitos, ao titular da marca **ou patente** descabe interferir na livre circulação de seu produto, após, realizada a venda inicial. Logo, a interpretação cabível ao art. 132, III, da Lei nº 9.279/96 é no sentido de que o titular da marca não pode impedir a circulação do produto no mercado interno quando adquirido licitamente no estrangeiro. A licença de exclusividade no que tange à comercialização no Brasil apenas tem força vinculante entre as partes signatárias”. (TJSP, AC 0104166- 31.2010.8.26.0100, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. James Siano, São Paulo, julg. 19. ago. 2011) (grifou-se).

“Obrigação de não fazer - Propriedade industrial — Marca - Importação paralela e circulação irregular de produtos da marca "CANON" — Não caracterização - Aplicação do princípio da exaustão do direito de marcas e patentes - Produtos que ingressaram no mercado interno de forma regular - Ré que adquiriu os produtos de revendedoras autorizadas - Liberdade de comércio assegurada - Sentença reforma — Recurso da Ré provido para se julgar improcedente a ação, prejudicado o recurso da Autora, condenando-a nas verbas da sucumbência, arbitrados honorários advocatícios em RS 7.500,00 (art. 20,§4º, do CPC)”. Tal acórdão também reconhece, ainda que indiretamente, a exaustão dos direitos patentários a partir da primeira venda. (TJSP, AC n. 0185595-88.2008.8.26.0100, 3 - Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Pazine Neto, São Paulo, julg. 31. mai. 2011). (grifou-se).

“MARCA - Titularidade diante registro junto ao INPI - Indevida utilização a gerar vedação quanto ao ato - Pretensão que não se sustenta – Importação paralela - Possibilidade - Livre concorrência entre produtos autênticos da mesma marca, de origens diversas - Princípio da exaustão - Liberdade de comércio - Sentença confirmada - RECURSO NÃO PROVIDO”.(TJSP, AC 9189513-58.2005.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, São Paulo, julg. 09. mar. 2010)

Neste mesmo sentido, ver: TJSP, AC 0119314-62.2008.26.0000, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcia Regina Dalla Dea Barone, São Paulo, julg. 26. jul. 2011; TJSP, AI n. 317.211-4/4-00, 1ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Elliot Akel, São Paulo, julg. 17. fev. 2004; TJSP, AC n. 994.09.039352-0, 7ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Elcio Trujillo, São Paulo, julg. 10. nov 2010; TJSP, AC 994.05.049460-4, 1ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Elliot Akel, São Paulo, julg. 09. fev. 2010.

¹⁶¹ “RECURSO - Agravo de Instrumento - Interposição contra decisão que deferiu a antecipação da tutela – Requisitos autonzadores para a antecipação presentes - Titular da marca pode impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno sem o seu consentimento - Inteligência do artigo 132, III da Lei nº 9 279 de 14/05/1996 - Agravo desprovido”. (TJSP, AI 9071010-73.2008.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guimarães e Souza, São Paulo, julg. 03 fev. 2009).

¹⁶² “PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Ação cominatória c.c reparação de danos e medida de busca e apreensão. Importação e comercialização de charutos cubanos realizados sem o consentimento das

ainda que determinados charutos cubanos não fossem falsos e “tenham sido importados regularmente, são ilegítimos, pois foram importados por empresa não detentora dos direitos de exclusividade no Brasil”.

O mencionado acórdão parte do princípio que o Brasil adotou a exaustão nacional dos DPI, razão pela qual a importação paralela de produtos “não viola[ria] o princípio da livre concorrência (...) respeitando o direito de propriedade, igualmente assegurado na Constituição Federal”, estando proibida pelo artigo 132, III, da LPI.

Em síntese, como pôde ser visto, parece ser clara a ausência de entendimento pacífico acerca da matéria no TJSP, havendo acórdãos em ambos os sentidos, principalmente no âmbito marcário.

2.2.3 Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

No Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, parece ser quase pacífico, ainda que em muitos casos os votos vencedores não se aprofundem na análise da exaustão de direitos da propriedade intelectual ou nos princípios constitucionais que regem a matéria, o

requerentes. Ofensa ao artigo 132, III, da Lei 9279/96. Abstenção da comercialização. Medida cautelar de busca e apreensão e ação principal procedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.” Segundo o acórdão: “Portanto, a comercialização realizada pela ré, sem o consentimento das requerentes, configurava prática ilícita, violando o artigo 132, III, da Lei 9279/96”. (TJSP, AC 9132484-84.2004.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Aguilar Cortez, São Paulo, julg. 29 nov. 2011).

¹⁶³ “Propriedade industrial. Marcas. Ação cominatória c.c. reparação de danos e medida cautelar de busca e apreensão. Procedência. Titularidade e representação exclusiva averbada junto ao INPI. Importação e comercialização de charutos cubanos, realizadas sem o consentimento das requerentes. Ofensa a direitos protegidos pela Lei de Propriedade industrial. Inteligência dos arts. 129 a 132, da Lei nº. 9.279/96. Prática ilícita configurada pela simples importação e comercialização desautorizada, independentemente da autenticidade dos produtos. Abstenção da comercialização mantida. Apelação não provida”. (TJSP, AC com Revisão 9099343-40.2005.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Roberto Bedran, São Paulo, julg. 30 set. 2008).

“Propriedade industrial. Marcas. Ação cominatória c.c. reparação de danos e medida cautelar de busca e apreensão. Processo. Pena de confissão. Inaplicabilidade. Perito. Arguição de suspeição após a elaboração do laudo pericial. Preclusão. Contrafação comprovada. Ilícito caracterizado. Danos incontestes. Reparabilidade assegurada. Recurso da ré desprovido. Propriedade industrial. Marcas. Ação cominatória c.c. reparação de danos e medida cautelar de busca e apreensão. Sentença de parcial procedência da medida cautelar e da ação principal. Co-autoras Cerni Ltd. e Puro Cigar de Habana Ltda. representantes exclusivas dos produtos identificados com as marcas de titularidade da co-autora Corporación Habanos S/A. Contratos de distribuição exclusiva averbados junto ao INPI. Importação e comercialização de charutos cubanos realizadas sem o consentimento das requerentes. Ofensa à Lei de Propriedade Industrial. Inteligência do art. 132, III da Lei ns. 9.279/96. Prática ilícita também em relação aos produtos legítimos. Abstenção da comercialização. Medida cautelar de busca e apreensão e ação principal procedentes. Alteração dos ônus da sucumbência. Recurso das autoras provido”. (TJSP, AC com Revisão 9135512-60.2004.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. A Santini Teodoro, São Paulo, julg. 17. jun. 2008).

posicionamento no sentido da aplicação literal do artigo 132 da LPI, entendendo pela exaustão nacional do direito de marca.¹⁶⁴

Na apelação cível nº 2006.001.20732¹⁶⁵, julgada pela 13ª Câmara Cível, por exemplo, entendeu a desembargadora relatora que, havendo titularidade da marca no Brasil, bem como

¹⁶⁴ Esse é o posicionamento adotado nos seguintes acórdãos: “Ação Declaratória. Alegação de uso indevido de marca. Copiadoras usadas, importadas para serem “reconstruídas” e comercializadas com a marca da empresa autora. Material obsoleto e que teve sua comercialização descontinuada. Sentença que declarou ser indevido o uso pretendido e determinou a abstenção da importação e comercialização, pela parte ré, de produtos da marca TOSHIBA. Superação na atual fase do processo. Sentença que de forma correta reconheceu violação ao direito da parte autora quanto ao uso de sua marca. Recurso da parte autora postulando o reconhecimento do dano moral. Mercadorias que foram apreendidas e não circularam no mercado. Inexistência de dano. Recurso da parte autora a que se nega provimento. Manutenção da sentença na forma como lançada. Negado provimento aos recursos”. Ademais, diz o voto vencedor: “Como relatado, a questão dirimida neste julgamento diz respeito à aplicação do artigo 132 da Lei de Propriedade Industrial. Com razão a prolatora da decisão, o titular da marca não poderá impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem, com seu consentimento, ressalvado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do art. 68 do mencionado diploma legal. Neste caso, não houve autorização da parte autora, que detém titularidade para comercializar os produtos desta marca. Levando-se em e consideração a proteção legal da propriedade industrial deve o Poder Judiciário fazer valer o preceituado na norma”. (TJRJ, AC n. 2008.00140569, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Claudio Brandão, Rio de Janeiro, julg. 22. out. 2008) (grifou-se).

“DIREITO EMPRESARIAL. IMPORTAÇÃO DE MAQUINÁRIO E EXPLORAÇÃO DE MARCA INDUSTRIAL SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. CONDUTA IRREGULAR SOBEJAMENTE EVIDENCIADA. IMPERTINÊNCIA DA PROVA ORAL. RESTRIÇÃO QUE NÃO ABRANGE OS PRODUTOS COLOCADOS NO MERCADO INTERNO PELA PRÓPRIA TITULAR OU POR TERCEIRO REGULARMENTE AUTORIZADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA”. Diz o acórdão: “Se de fato se restringia a comercializar apenas os produtos colocados no mercado interno pela própria apelada ou por outrem com seu consentimento, atividade contra a qual não caberia oposição por parte do titular da marca, ou se praticava importação paralela, operação vedada pela Lei de Propriedade Industrial, apenas os documentos fiscais, reveladores da procedência das mercadorias, poderiam esclarecer (...) Em fim, evidenciado, portanto, como assentado na sentença recorrida, que a apelante opera em paralelo ao serviço autorizado, ou seja, importa produtos sem o consentimento da detentora do direito exclusivo de exploração da marca em território nacional. É o que se extrai pelo conteúdo do sítio que mantém a Internet conjugado com a ausência de prova em contrário, tudo conforme já acima citado”. (TJRJ, AC n. 142860-41.2008.8.19.0001, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Adolpho Andrade Mello, Rio de Janeiro, julg. 13. abr. 2011) (grifou-se).

¹⁶⁵ “AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO COM BASE NA LEI Nº 9.279/96 E AÇÃO ORDINÁRIA (...) Sem razão as apelantes: a primeira, que expôs à venda indevidamente, produtos com a identificação NIKE, sem obter autorização para fazê-lo; a segunda, porque vendeu à empresa Watch House produtos (óculos) da marca NIKE, como se tivesse autorização para tal, induzindo a empresa compradora a erro. Inexistência de prova quanto a possível importação dos produtos COM A AUTORIZAÇÃO DA NIKE. Responsabilidade quanto ao titular da marca devidamente configurada à luz da legislação pertinente. Indenização que é devida tanto para a autora como para a denunciante, devendo ser apurada em liquidação de sentença, haja vista a necessidade de prova quanto ao percentual médio normalmente utilizado em licenciamento de marcas, mormente quanto à venda de “óculos” da marca Nike, acrescida de percentual de 50% em razão do ilícito praticado pelas partes recorrentes. Denunciada (Nateli) 2 que deve ressarcir a empresa denunciante (Watch) no valor da condenação que será apurado em liquidação, a teor do disposto no art. 934 do C. Civil. Observância aos preceitos contidos no art. 130, III da Lei 9.279/96, no sentido de que “ao titular da marca ... é assegurado o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação” e art. 4º do CDCON que visa coibir abuso praticado no mercado de consumo, incluindo-se aí, a concorrência desleal e a utilização indevida da marca. A contrario sensu, as empresas apelantes violaram o art. 132, da Lei 9.279/96 quando comercializaram a marca NIKE sem autorização expressa do detentor da marca (art. 132, III – o detentor da marca não pode impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com o seu consentimento...). Sentença mantida por sua própria fundamentação, razão pela qual vota-se pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

contrato de exclusividade de distribuição com a titular estrangeira, ainda que não averbado no INPI, poderá a titular nacional impedir a entrada de mercadorias que são fruto de importação paralela.

O acórdão, contudo, deve ser analisado com cautela. Isso porque ele contém afirmações com as quais não se pode concordar, tendo sido tratadas, inclusive, no voto vencido. Segundo trecho do voto da relatora, que revela grande distorção de conceitos:

“se os produtos não foram adquiridos da empresa autorizada para fabricação, importação e comercialização (...) não são originais, embora inexista perícia capaz de comprovar a contrafação”.

Neste caso, como dito, houve voto vencido do Desembargador Ademir Paulo Pimentel que, ao tratar da questão mencionada, apontou não haver laudo comprovador de contrafação, além de constarem nos autos comprovantes de importação legal de tais produtos.

Assim, entendendo o desembargador pela não oponibilidade do contrato de exclusividade a terceiros, o mesmo empregou, ainda que não expressamente, a exaustão internacional dos direitos de marca ao alegar que: “se a própria NIKE internacional vende produtos legalmente para outra empresa não há ilícito nenhum nisso”, contrapondo-se ao entendimento presente no voto vencedor.

Por último, vale tecer algumas considerações sobre o acórdão da apelação cível 2008.001.06846¹⁶⁶. Tal acórdão tratou da importação paralela de vodcas da marca *Stolichnaya*. Logo no início do acórdão a desembargadora relatora Myriam Medeiros da Fonseca Costa diferenciou com precisão a contrafação da importação paralela, afastando qualquer possibilidade de confusão entre os conceitos.

Prosseguindo em seu voto vencedor, cita a doutrina de Claudia Marins Adiers, sustentando que a LPI, em seu art. 132, adotou a exaustão nacional dos DPI. Assim, com base nos artigos 129

(TJRJ, AC 2006.001.20732, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Sirley Abreu Biondi, Rio de Janeiro, julg. 31 out. 2006) (grifou-se).

¹⁶⁶ “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO MARCÁRIO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE PRODUTO SEM AUTORIZAÇÃO DOS DETENTORES DA EXCLUSIVIDADE DA MARCA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E LEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO USO EXCLUSIVO DA MARCA SÓ PASSA A SURTIR EFEITO EM RELAÇÃO A TERCEIROS QUANDO DA AVERBAÇÃO JUNTO AO INPI E SUA PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DE SEU DIREITO. VOTO VENCIDO NEGANDO PROVIMENTO AOS RECURSOS”. (TJRJ, AC 2008.001.06846, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Myriam Medeiros da Fonseca Costa, julg. 21 out. 2008).

da LPI e no artigo 5º, XXIX da CRFB/1988, o acórdão arremata seu entendimento no sentido da proibição da importação paralela no Brasil.¹⁶⁷

Em voto vencido, contudo, o desembargador Fábio Dutra expressou seu entendimento divergente, opinando pelo cabimento da importação paralela, uma vez que: (i) o contrato não estava averbado no INPI, conforme determina o artigo 140 da LPI, não produzindo, portanto, efeitos contra terceiros; (ii) havia comprovantes de importação lícita das mercadorias, o que, segundo o desembargador, indicaria que o produto havia sido adquirido legalmente no exterior; (iii) havia disputa no âmbito internacional, iniciada após a dissolução da antiga URSS, sobre quem seria o real titular da marca.

Neste caso, ainda que o voto não trate da exaustão de direitos de modo expresso, o desembargador se posicionou em seu voto vencido pela negativa de provimento ao recurso, adotando, implicitamente, a exaustão nacional do direito de marcas.

Assim, parece evidente que a tese predominante no Tribunal afasta a possibilidade de importação paralela, ainda que hajam votos isolados no sentido de sua permissibilidade.

2.2.4 Tribunal de Justiça do Ceará.

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Ceará adota interessante posicionamento em seus julgados que envolvem a importação paralela. Como será alvo de análise, o entendimento seguido pelo Tribunal se assemelha ao adotado pela corrente doutrinária, explorada no capítulo anterior, que vislumbra a permissibilidade da importação paralela com base em princípios constitucionais.

Na apelação cível 3833051200580600011¹⁶⁸, julgada em conjunto com a apelação cível 4122060200580600011, por exemplo, a 1ª Câmara Cível do TJCE se manifestou neste exato

¹⁶⁷ Importante notar que a desembargadora entende que havendo marca registrada no Brasil, o mero fato de o contrato de distribuição exclusiva não estar averbado no INPI, não impede a proposição de ação indenizatória pelo titular da marca em face de importadores paralelos, vez que tal condição “seria dar imprestabilidade à exclusividade assegurada no dispositivo mencionado”. Contudo, como pode ser extraído da análise de precedentes, tal posicionamento parece ser minoritário, devendo ocorrer a averbação do contrato no INPI para que sejam produzidos efeitos *erga omnes*. Este parece ser o entendimento expresso no ato normativo 135/97 do INPI, no qual consta que: “O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia” e no artigo 211 da LPI, que, por sua vez, determina que: “O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.” Cite-se, como exemplo, julgado do TJSP que contempla o entendimento majoritário sobre a questão: “Isto porquê, como é cediço, a finalidade da averbação de tais contratos junto ao INPI é simplesmente para que tenham eles tenham eficácia em face de terceiros, para que sejam oponíveis à terceiros”. (TJSP, AC com Revisão nº 1.021.619-0, 20ª Câmara, Rel. Des. Cláudio Augusto Pedrassi, São Paulo, julg. 10 dez. 2007) (grifou-se).

¹⁶⁸ “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE MARCA - IMPORTAÇÃO PARALELA - LEGALIDADE 1. O registro validamente expedido assegura ao seu titular o direito de uso exclusivo da marca em todo o território nacional, mas não constitui óbice à livre concorrência entre produtos

sentido, entendendo que apenas produtos contrafeitos teriam sua importação paralela vedada, pois tal entendimento possibilitaria “tutelar simultaneamente o direito de propriedade da marca e assegurar a máxima eficácia ao princípio da livre concorrência”.¹⁶⁹ E acrescenta o voto do relator:

“(…) a importação paralela qualifica-se como atividade inequivocamente tutelada pelo princípio constitucional da livre concorrência. E sendo assim, eventuais perdas comerciais para o titular da marca que sejam decorrentes da importação paralela serão uma contingência natural do exercício da atividade econômica em um mercado globalizado”.¹⁷⁰ (grifou-se)

Tal entendimento apenas corroborou aquele expresso nos autos do agravo de instrumento 119361020058060000¹⁷¹, interposto contra a decisão do pedido liminar realizado neste mesmo

autênticos da mesma marca de origens diversas. **2. 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. 3. A aplicação da técnica da interpretação conforme 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.** 4. Apelação Improvida. Sentença Confirmada”. (TJCE, AC 3833051200580600011, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. José Mário dos Martins Coelho, Fortaleza, julg. 16 jun. 2008) (grifou-se).

¹⁶⁹ Como mencionado anteriormente, tal caso ainda será alvo de apreciação do STJ no REsp 1200677-CE.

¹⁷⁰ Tal entendimento foi mantido em sede de embargos declaratórios: “No particular, convém ter presente que, enquanto fundamento do Estado Democrático de Direito em que se constitui a República Federativa do Brasil, o valor social da livre iniciativa há de ser compreendido no sentido de que todos têm direito de escolher livremente a atividade econômica que pretendem empreender e a ocupação ou profissão que exercerão, obviamente que observados o contexto normativo vigente e as limitações e ressalvas que o próprio texto constitucional impõe. Bem a propósito, é oportuno ressaltar que o acórdão embargado, ao concluir que “a importação paralela qualifica-se como atividade inequivocamente tutelada pelo princípio constitucional” prestigiou, a um só tempo, os princípios constitucionais da liberdade de iniciativa e da livre concorrência. O direito fundamental de propriedade também restou assegurado, quando o voto condutor do acórdão salientou que “nenhum aspecto do direito de propriedade industrial será ofendida, pois é certo que permanecerão absolutamente íntegros e autênticos todos os sinais visualmente perceptíveis que identificam e distinguem o produto de outro idêntico, semelhante ou afim, com a única diferença de terem origem diversa”. (TJCE, ED na AC 3833051200580600011, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. José Mário dos Martins Coelho, Fortaleza, julg. 25 ago. 2008).

¹⁷¹ “PROCESSUAL CIVIL, CIVIL, E COMERCIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÕES CONEXAS VERSANDO IMPORTAÇÃO PARALELA E DIREITO DE MARCA. PEDIDOS CONTRAPOSTOS. DEFERIMENTO DE UM PEDIDO QUE IMPLICA O INDEFERIMENTO DO OUTRO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. 1. Negativa de prestação jurisdicional. Não há negativa de prestação jurisdicional se os pedidos numa e noutra ação mostram-se diametralmente opostos, pedindo-se numa delas o que na outra se pretende vedar, caso em que o juiz pode evitar a repetição de idéias, adotando os mesmos fundamentos já utilizados na apreciação da primeira postulação. 2. Obrigação de não-fazer. Direito de comercialização exclusiva no Brasil, importação paralela e periculum in mora. A continuidade das importações diretas à multinacional e das compras internas junto à detentora dos direitos da marca no Brasil não ocasiona prejuízo à imagem do produto no mercado interno, por terem os produtos a mesma origem, apenas suprimido o intermediário, tampouco se há de falar em esvaziamento dos negócios da representante no Brasil, uma vez que se determinou exatamente o oposto. 3. Obrigação de não-fazer. Direito de comercialização exclusiva no Brasil, importação paralela e fumus boni juris. No âmbito do direito comercial, os costumes e práticas mercantis têm marcada relevância, pelo que suficiente seria o consentimento tácito do titular da marca, desde por ele próprio tenha sido o produto internalizado. 4. Obrigação de fazer. Recusa em vender, prática de

caso, o qual deu origem ao recurso anteriormente analisado. No agravo, o Desembargador Relator José Edmar de Arruda Coelho votou no sentido de que o artigo 132 da LPI indica uma proibição que “é restrita às importações de produtos contrafeitos”, utilizando-se do magistério de Paula Forgioni.

Resta claro, portanto, o entendimento diferenciado do mencionado Tribunal, ao entender que a possibilidade de importação paralela no âmbito de marcas estaria legitimada pela própria leitura constitucional dos dispositivos que tratam da matéria na LPI.

Embora as decisões não abordem, nem mesmo incidentalmente, a exaustão de direitos em bens patenteados, pode-se especular que o mesmo raciocínio poderia ser empregado em tais casos, muito embora a redação do artigo 43, IV, da LPI, seja diversa daquela do artigo 132 da LPI. Tal entendimento estaria em conformidade com aquilo que é defendido por parte da doutrina, conforme exposto no capítulo anterior.

Resta assim cristalino que as discussões acerca da permissibilidade ou não das importações paralelas frente à legislação brasileira suscitam ainda grande controvérsia. Ambos os posicionamentos possuem bons argumentos, gerando entendimentos conflitantes nos Tribunais brasileiros, inclusive no Superior Tribunal de Justiça.

3 – Conclusões.

Quase tudo no Direito é resultado de decisões políticas. Não há como negar que a própria legislação é a concretização de uma disputa de poderes, positivando vantagens para alguns em detrimento de outros. Segundo Aristóteles, o homem é um animal político.¹⁷² Portanto, a lei, como um produto do homem, não poderia deixar de ser o mais claro resultado de uma disputa de interesses.

Nas discussões referentes à importação paralela no Brasil, não é outra a realidade. O debate envolvendo a permissão da mesma, bem como sobre os direitos da propriedade intelectual em geral, integra a política econômica de um país, gerando fortes impactos no desenvolvimento

sobrepreço, *fumus boni juris* e *periculum in mora*. Caracteriza situação de dano de difícil e incerta reparação a recusa em vender ou a imposição de sobrepreço, por deflagrarem, em tese, infrações à ordem econômica (lei nº. 8.884/94, art. 21, incisos XII, XIII, XIV), cuja lesividade se faz ínsita à própria situação descrita na lei, justificada, nesse passo, a tutela concedida. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. 6. Decisão unânime”. (TJCE, AI 1193610200580600000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. José Edmar de Arruda Coelho, Fortaleza, julg. 01 nov. 2006).

¹⁷² ARISTÓTELES. *Política*. 3ª edição, tradução de Mario da Gama Kury. Brasília: UnB. 1997.

nacional. Não é à toa que frequentemente os direitos da propriedade intelectual são relativizados, seja pelo Judiciário, seja pelo Legislativo.¹⁷³

Em movimento contrário, existem também momentos em que o legislador opta pela maior proteção dos direitos da propriedade intelectual. Parece ter sido isso o que ocorreu com as importações paralelas.

Neste sentido, não se pode ignorar os efeitos da vedação das importações paralelas na liberdade econômica ou, mais especificamente, na liberdade de concorrência e de iniciativa, todas tuteladas na Constituição Federal. No caso de medicamentos, a situação merece ainda maior atenção, por estar relacionada aos direitos fundamentais, tendo a Constituição garantido a todos, indistintamente, o acesso à saúde, que integra o processo de concretização da própria dignidade da pessoa humana.

No presente trabalho não se condena o jogo de interesses em que se baseiam os argumentos favoráveis ou contrários à importação paralela. Muito pelo contrário. Contudo, na análise da legislação vigente e dos argumentos que permeiam o debate, não se pode ignorar tais fatores e influências.

Sendo a disputa de cunho econômico, nada mais válido do que a análise de dados econômicos. Eis aqui o outro problema, também observado neste artigo: até que ponto pode-se confiar nos dados divulgados? Quem encomendou tais pesquisas? Qual a mensagem que se busca passar através dessas? Que argumentos buscam legitimar?

Apenas pela consideração de todos esses pressupostos, que garantem a bagagem necessária para a compreensão da questão, poder-se-á enfrentar a problemática da importação paralela de medicamentos no Brasil.

Primeiramente, não há, como visto, nenhum tratado internacional ratificado pelo Brasil que imponha a adoção de determinado sistema de exaustão de DPI. No TRIPs, por exemplo, o artigo 6º, também alvo de análise pela Declaração de Doha, é claro no sentido de permitir que o Estado membro opte pelo regime de exaustão que considerar mais adequado. Desse modo, caberia tão-somente ao legislador nacional fazer tal escolha.

¹⁷³ “As leis da propriedade industrial podem ainda ser interpretadas e aplicadas tendo-se em vista a ordem pública, grandemente interessada nessa matéria, de modo que não se lhe sobreponham meros interesses individuais e, principalmente, convenções privadas que possam afetar os interesses da coletividade e burlar a aplicação do direito. Não se deve, porém, abusar deste conceito, invocando, sem propósito ou a propósito de tudo, os interesses da ordem pública ou da coletividade para cercear o exercício dos direitos da propriedade industrial e prejudicar injustamente as classes interessadas. Os interesses de ordem pública constituem, apenas, limites ao exercício normal desses direitos, como ao de todos os direitos individuais, sujeitos, como estão, ao bem público, às necessidades da defesa do bem-estar, da paz e da ordem coletiva, nos termos da Constituição Federal. A regra é a liberdade; a exceção, os limites que lhe são impostos. Assim, sempre que algum interesse superior do Estado ou da ordem pública não se opuser ao exercício amplo do direito, nenhuma restrição pode ser imposta com detrimento da pessoa beneficiada por lei” in CERQUEIRA, João da Gama. Op. cit., 124 p.

Na Lei de Propriedade Industrial, por sua vez, a proibição da importação paralela expressa na análise conjunta dos artigos 42 e 43, IV, parece ser apenas mais uma das garantias oferecidas por lei ao titular da patente, que busca recuperar os investimentos feitos em seu processo inventivo. Ou seja, nos termos da lei, poderá ele proibir a comercialização, produção, uso, venda e a importação de bens patenteados.

Assim, para parte da doutrina, o legislador nacional, ao adotar a chamada exaustão nacional dos DPI de bens patenteados, possibilitou que titular da patente no Brasil impedisse o ingresso de produtos idênticos, não contrafeitos, também patenteados no exterior, após a *first sale* do mesmo no mercado internacional.

Segundo tal corrente, a opção legislativa adotada torna-se ainda mais evidente quando considerada a alteração da redação original do Projeto de Lei 824/1991, que deu origem à Lei de Propriedade Industrial (L.9.279/1996). Como visto, embora o projeto original empregasse a exaustão internacional dos DPI ao utilizar o termo “mercado externo” no artigo 55, IV, o texto final aprovado teve tal expressão retirada.

Além disso, o Projeto de Lei 139/1999, de autoria do ex-governador Alberto Goldman, apenas reitera a opção feita pelo legislador pela exaustão nacional dos DPI de bens patenteados. Em tal projeto, como já explorado, busca-se, entre as demais modificações propostas, alterar o disposto no artigo 43, IV, da LPI, de modo a incluir o termo “[mercado] externo”, como ocorria no texto original do PL 824/1991. Caso tal projeto seja aprovado, o Brasil passaria a adotar a exaustão internacional de DPI, permitindo, conseqüentemente, a importação paralela de medicamentos patenteados.

Este parece ser o argumento mais forte para aqueles que defendem a vedação das importações paralelas pelo ordenamento pátrio. Isso porque, tendo a Lei sido criada após a promulgação da Constituição Federal de 1988, indaga-se: não poderia o próprio legislador ter ponderado entre os princípios da livre iniciativa, livre concorrência e a proteção aos direitos advindos da propriedade intelectual, previstos no artigo 5º, XXVII, ao optar pela exaustão nacional dos DPI?¹⁷⁴

¹⁷⁴ Em sentido contrário: “Mas não é preciso considerar para que se comprove a insuficiência da ideologia estática da interpretação jurídica e do pensamento voltado à ‘vontade do legislador’. A realidade social é o presente; o presente é vida – e vida é movimento. Nem a ‘vontade do legislador’, nem o ‘espírito da lei’ vinculam o intérprete. A aplicação do direito – e este ato supõe interpretação – não é mera dedução dele, mas, sim, processo de contínua adaptação de suas normas à realidade e seus conflitos. Da mesma forma, a ordem jurídica, no seu evoluir em coerência com as necessidades reais, embora haja de respeitar a Constituição, não se resume a uma mera dedução dela” in GRAU, Eros Roberto. Op. cit., 204.166 p.; “Em tal orientação, as transformações acatadas pelo ordenamento jurídico acabaria por se calcificar, se tornarem lentas ou simplesmente não ocorrerem, numa verdadeira operação de mumificação social tal qual previu Kant. Este foi exatamente um dos fatores que acabou por dar uma ‘vida curta’ a correntes jurídicas que pouca, ou nenhuma, importância destinavam aos fatos sociais democráticos e legítimos, à sociedade. Nesse sentido, dentro de um parâmetro iluminista, quando o direito desconhece a realidade a última acabaria por se

E aprofunda-se: sendo assim, não caberia ao Judiciário aplicar tal norma de modo a respeitar a opção feita pelo próprio Poder Legislativo, a quem compete a criação da legislação?

Em sentido divergente, parte da doutrina entende que tal regra não poderá prevalecer quando considerados os princípios que permeiam a Constituição brasileira. Ou seja, a proibição de importar seria necessariamente contrária aos outros interesses tutelados na Constituição. Contudo, rebatendo tal argumento, dirão os defensores da vedação das importações paralelas no Brasil que diversos países do mundo, que também tutelam a livre concorrência e a livre iniciativa, vedam a possibilidade de importação paralela de bens patenteados, como é o caso dos Estados Unidos.

Adicionalmente, há também parte da doutrina que entende que o artigo 43, IV, da LPI, por si só, permitiria a importação paralela de bens patenteados. Entretanto, entende-se nesse trabalho que tal conclusão não deve prosperar, tendo em vista que a redação dada ao dispositivo legal parece estar compatível com a escolha do legislador pela exaustão nacional dos DPI. Logo, discorda-se do argumento que vislumbra a possibilidade de importação paralela com base tão-somente no artigo 43, I, da LPI.

Por fim, também há parte da doutrina que sustenta que uma interpretação constitucional da norma abriria margem para a importação paralela no Brasil.¹⁷⁵ Segundo tal corrente, onde se destaca o magistério de Paula Forgioni, os princípios da livre concorrência e livre iniciativa mitigariam o disposto na LPI, razão pela qual, em uma interpretação constitucional da norma, a importação paralela de bens patenteados seria cabível. Como analisado em capítulo anterior, tal argumento tem sido bem recepcionado pela doutrina e jurisprudência, possuindo grande valor.

Pois bem. Parecem ser estes os dois principais argumentos que permeiam a matéria, sendo ambos provocadores de importantes reflexões. Contudo, uma segunda reflexão de grande importância para o estudo proposto se impõe: as importações paralelas seriam, nos termos da atual legislação, o mecanismo adequado para viabilizar o acesso à saúde?

Para desenvolver tal raciocínio, mais uma vez se recorre à publicação *Access to Knowledge in Brazil*¹⁷⁶, de autoria de Monica Steffen Guise Rosina e outros, onde são enumerados mecanismos considerados válidos pela legislação brasileira para, na maioria dos casos, reduzir os preços de medicamentos no Brasil. Entre eles estão as licenças compulsórias e a exceção Bolar, por exemplo.

vingar, e, em processo de reciprocidade belicosa, termina por desconhecer o direito posto, despindo-lhe de efetividade real” in BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Op. cit., 2012. 409 p.

¹⁷⁵ “Mesmo aquelas normas ‘claras’ e simples são passíveis de hermenêutica, já que ‘in claris ou não, *semper fit interpretatio*” in PERLINGIERI, Pietro. *Perfis de Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, 80 p.

¹⁷⁶ SHAVER, Lea et. al.. Op. Cit., 115 p.

Deste modo, resta claro que a legislação brasileira comporta diversos mecanismos de relativização dos DPI, buscando majorar o acesso a medicamentos no Brasil. Em contraste, não há nada expresso na lei que indique as importações paralelas como uma dessas modalidades.

Portanto, entende-se que a melhor forma de concluir pela permissibilidade da importação paralela no Brasil, assim como fizeram África do Sul, Tailândia e Argentina, dentre outros, seria através da alteração dos artigos que disciplinam o tema na LPI. Do contrário, não parece tranquilo aceitar como incontroversa a importação paralela de medicamentos no Brasil nos termos da atual legislação, ainda que alguns defendam que tal posicionamento seja resultado de um legalismo exacerbado, que interpretaria a norma de forma cega.

É esta a conclusão também mencionada por Karin Grau-Kuntz, que, ao citar a máxima de Rudolf v. Jhering, segundo a qual “a forma é a inimiga jurada da arbitrariedade e a irmã gêmea da liberdade”, conclui: “se aceitarmos excetuar a forma, quando o teor da solução parece ser o mais adequado, então abrimos o precedente para que outros também a excetuem quando o teor de uma nova solução não nos parecer o mais adequado”.¹⁷⁷

De igual sorte, como já dito, reconhece-se o valor do argumento que defende a permissibilidade de tal hipótese com base em uma interpretação constitucional dos dispositivos da LPI. Mas, ainda assim, parecendo ser tão expressa a opção feita pelo legislador, considera-se que a melhor medida para por fim ao debate acerca da permissibilidade das importações paralelas estaria na própria alteração dos artigos da LPI que regem a matéria.¹⁷⁸

Em complemento, nesse trabalho não se ignora as potenciais e supostas benesses que a importação paralela de medicamentos, caso implementada, poderia trazer para o Brasil. Apenas se ressalta a importância de um estudo adequado que seja capaz de analisar quais os efeitos

¹⁷⁷ GRAU-KUNTZ, Karin. *Importações Paralelas no Brasil*. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nº 101, Jul/Ago 2009.

¹⁷⁸ Tal ponto é brilhantemente abordado por Maria Celina Bodin de Moraes: “O momento atual impõe relevantes desafios. A despatrimonialização do direito civil, priorizando as situações jurídicas existenciais sobre as patrimoniais, e a difusão da técnica da aplicação direta e imediata dos princípios constitucionais às relações jurídicas, auxiliou a superação de obstáculos à efetiva tutela da pessoa, mas nos conduziu a novas questões (...) A consolidação da metodologia pós-positivista em nossa doutrina e, especialmente, em nossos tribunais, tem sinalizado para o crescente perigo do excesso de voluntarismo do juiz. A necessária superação do formalismo por uma perspectiva mais flexível e principiológica tem sido efetivada nos tribunais e agora nos deparamos com o perigo oposto (...) A constatação de que vivemos em uma era de incertezas e de que o mecanismo atual de aplicação do direito é guiado por uma lógica diferente da anterior não significa ter que prescindir da segurança jurídica. A previsibilidade das decisões judiciais é uma consequência necessária do sistema, e decorre da coerência lógica e da harmonia que devem caracterizar qualquer ordenamento jurídico democrático” in MORAES, Maria Celina Bodin. *Na medida da pessoa humana: Estudos de direito civil-constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, 4 p.

econômicos e sociais de tal permissibilidade para o contexto brasileiro, fornecendo as bases para que haja uma discussão adequada sobre o tema.¹⁷⁹

Feito isso, poder-se-á questionar o melhor método de regular a matéria, inclusive através da criação de um novo arcabouço jurídico, caso opte-se pela permissibilidade da importação paralela.

Até lá, e agora sim, uma conclusão infeliz, tudo será objeto de debate e de insegurança jurídica, como amplamente se comprovou através da análise de precedentes, na qual foram ressaltadas as contradições entre os acórdãos proferidos por cada um dos Tribunais analisados.

Uma matéria de tamanha importância, não pode, de modo algum, estar regulada por casuísmos, como ocorre atualmente. Isso acabaria por prejudicar não só os titulares de DPI, mas principalmente o país como um todo, considerando as grandes consequências econômicas advindas da questão.

Assim, aguardar-se-á os próximos casos que tratarão da hipótese contemplada nesse trabalho, principalmente o REsp 1200677-CE, a ser julgado em breve pelo STJ, entendendo que tanto a doutrina como a jurisprudência ainda possuem um longo caminho para o amadurecimento deste tema no Brasil.

¹⁷⁹ “Limitações nos instrumentos de análises econômicas sobre o valor da proteção dos direitos da propriedade intelectual, assim como a superficialidade e a fragilidade das estatísticas e dos bancos de dados, tornam difícil avaliar o mérito dessa reclamação – e fazem com que o problema fique ainda mais importante na atualidade” *in* BASSO, Maristela. *Op. cit.*, 2011. 13 p.

Bibliografia

ABBOTT, Frederick M. *Parallel Importation: Economic and social welfare dimensions*. Disponível em <<http://ssrn.com/abstract=1915395>>. Acesso em 26 mar. 2012

AMARAL, Rafael Lacaz. *Importação Paralela no Direito Marcário Brasileiro - Uma Análise à Luz do Atual Posicionamento Jurisprudencial*. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nº 81, Mar/Abr 2006. 42-57 p.

ANGELL, Marcia. *The Truth About the Drug Companies: How They Deceive Us and What to Do About It*. Nova Iorque: Random House, 2004.

ARISTÓTELES. *Política*. 3ª edição, tradução de Mario da Gama Kury. Brasília: UnB. 1997.

ASCENSÃO, José de Oliveira, *A Questão do Domínio Público: Estudos de direito de autor e interesse público* – Disponível em <http://www.direitoautor.ufsc.br/arquivos/anais_na_integra.pdf>. Acesso em 22.05.12

_____. *O Direito: introdução e teoria geral*. Coimbra: Almedina, 2005.

Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle. *International Exhaustion of Industrial Property Rights*. Disponível em <http://www.aippi.fr/upload/Melbourne%202001%20Q155%20156%20157%20158%20159/sr156_english.pdf>. Acesso em 03 mar. 2012.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, Tomo II. 79

_____. *Uma introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

_____. *O domínio público*. Revista Eletrônica do IBPI, Nr. 6 - Disponível em: <<http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/fc1a1cbd42ddbd27fff8033ffffef.PDF>>, 2012. Acesso em: 22 mai.2012.

_____. *Conteúdo e Limites do direito de marca registrada*. Disponível em <denisbarbosa.addr.com/84.doc>. Acesso em 28 mar. 2012.

_____. *Limites do direito de patente – fair usage, exaustão e importação paralela*, 2002. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/103.rtf>> . Acesso em 13 mai. 2012.

_____. *Valor Político e Social da Patente de Invenção*, 2000. Disponível em <denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/39.rtf>. Acesso em 30 mai. 2012.

_____. *Parecer para Plodimex do Brasil Exportação e Importação Ltda na Apelação Cível N° 994.03.017452-2*, 2011. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/importacao_produto.pdf>. Acesso em 15 abr. 2012.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *As patentes farmacêuticas e os Direitos Humanos*, 2009. Disponível em <<http://apps.unibrasil.com.br/revista/index.php/direito/article/viewFile/321/253>>. Acesso em 15 mai. 2012.

_____. *A usucapião nos privilégios de invenção: a apropriabilidade originária pelo uso reiterado*. Rio de Janeiro. 2011. 147 p. Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito.

_____. *Uma abordagem propedêutica ao licenciamento compulsório de patentes farmacêuticas in Grandes Temas da Atualidade: Propriedade Intelectual, Inovação Tecnológica e Bioenergia*, 2009. Disponível em <<http://www.nbb.com.br/pub/propriedade29.pdf>>. Acesso em 10 mai. 2012.

_____. *Uma Sucinta Análise da Teoria dos Sistemas para com a Propriedade Intelectual*. Revista Criação do IBPI, 3°. Vol. III, Lumen Juris, 2012. 407 - 428 p.

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

_____. *Importação paralela e o princípio da exaustão. Especial referência às marcas*. In GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Denis Borges. *Ensaio sobre o direito imaterial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 210 - 257p.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal, RE 393175 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Brasília, julg. 12 dez. 2006.

_____. Supremo Tribunal Federal, RE 607381 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Brasília, julg. 31 mai. 2011.

_____. Supremo Tribunal Federal, AI 486816 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, Brasília, julg. 12 abr. 2005.

_____. Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 609.047-SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Brasília, julg. 20 out.2009.

_____. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1207952-AM, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Brasília, julg. 23 ago. 2011

_____. Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 930.491-SP, 3ª Turma, Min. Rel. Sidnei Beneti, Brasília, julg. 12. abr. 2011.

_____. Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 614.293-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Brasília, julg. 14 nov. 2006.

_____. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, AC 3833051200580600011, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. José Mário dos Martins Coelho, Fortaleza, julg. 16 jun. 2008.

_____. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ED na AC 3833051200580600011, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. José Mário dos Martins Coelho, Fortaleza, julg. 25 ago. 2008.

_____. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, AI 1193610200580600000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. José Edmar de Arruda Coelho, Fortaleza, julg. 01 nov. 2006.

_____. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, AC n. 2008.00140569, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Claudio Brandão, Rio de Janeiro, julg. 22 out. 2008.

_____. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, AC n. 142860-41.2008.8.19.0001, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Adolpho Andrade Mello, Rio de Janeiro, julg. 13 abr. 2011.

_____. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, AC 2006.001.20732, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Sirley Abreu Biondi, Rio de Janeiro, julg. 31 out. 2006.

_____. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, AC 2008.001.06846, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Myriam Medeiros da Fonseca Costa, julg. 21 out. 2008.

_____. Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Ação Ordinária nº 2009.5101.808389-5, Juíza Federal Daniela Pereira Madeira, julg. 23. mar. 2012.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, AC nº 0272901-70.2009.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Carlos Garcia, São Paulo, julg. 07 jun. 2011.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, AC 9189513-58.2005.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, São Paulo, julg. 09 mar. 2010.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, AC 0104166-31.2010.8.26.0100, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. James Siano, São Paulo, julg. 19 ago. 2011.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, AC n. 0185595-88.2008.8.26.0100, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Pazine Neto, São Paulo, julg. 31 mai. 2011.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, AC 9189513-58.2005.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, São Paulo, julg. 09 mar. 2010

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, AC 0119314-62.2008.26.0000, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcia Regina Dalla Dea Barone, São Paulo, julg. 26 jul. 2011.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, AI n. 317.211-4/4-00, 1ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Elliot Akel, São Paulo, julg. 17 fev. 2004.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, AC n. 994.09.039352-0, 7ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Elcio Trujillo, São Paulo, julg. 10 nov. 2010.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, AC 994.05.049460-4, 1ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Elliot Akel, São Paulo, julg. 09 fev. 2010.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, AI 9071010-73.2008.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guimarães e Souza, São Paulo, julg. 03 fev. 2009.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, AC 9132484-84.2004.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Aguilar Cortez, São Paulo, julg. 29 nov. 2011.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, AC com Revisão 9099343-40.2005.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Roberto Bedran, São Paulo, julg. 30 set. 2008.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, AC com Revisão 9135512-60.2004.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. A Santini Teodoro, São Paulo, julg. 17 jun. 2008.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, AC com Revisão nº 1.021.619-0, 20ª Câmara, Rel. Des. Cláudio Augusto Pedrassi, São Paulo, julg. 10 dez. 2007.

BURGESS, Matthew; EVANS, Lewis. *Parallel importation and service quality: an empirical investigation*. Disponível em <<http://jcle.oxfordjournals.org/content/1/4/747.short>>. Acesso em 18 mai. 2012.

CARVALHO, Nuno Pires. Entrevista concedida ao sítio eletrônico do CADE. Disponível em <<http://www.cade.gov.br/news/n023/entrevista.htm>> Acesso em 20 mar. 2012.

_____. *The TRIPS Regime of Patent Rights*. Haia: Kluwer Law International. 2005.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CORREA, Carlos María. *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries: The TRIPS and Policy Options*. Nova Iorque: Zed Books Ltd. e Third World Network, 2000.

CORTE EUROPEIA DE JUSTIÇA, *Consten e Grundig vs. Comissão*, Caso 56, 58/64, [1966] ECR 299. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61964J0056>. Acesso em 04 abr. 2012.

DINWOODIE, Graeme B. *The architecture of the international intellectual property system*. Disponível em <http://works.bepress.com/graeme_dinwoodie/10>. Acesso em 15 mai. 2012.

DRAHOS, Peter. *The universality of intellectual property rights: origins and development*. Disponível em <http://www.wipo.int/tk/en/hr/panel_discussion/papers/pdf/drahos.pdf>. Acesso em 15 mai. 2012.

FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. *Curso de direito constitucional*. São Paulo: Saraiva, 7ª Edição, 1978.

FILHO, Calixto Salomão. *Comércio internacional e desenvolvimento*. Disponível em <http://www.unctad.org/en/docs/ditclp20038section2_en.pdf>. Acesso em 05 mai. 2012.

_____. Discurso proferido no painel “O alto custo de medicamentos no Brasil – o licenciamento compulsório como mecanismo de repressão” do Seminário de Direito Sanitário promovido pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro em 24 mai. 2012.

FILHO, José dos Santos Carvalho. *Manual de Direito Administrativo*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

FORGIONI, Paula. *Fundamentos do Antitruste*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.

_____. *Importações Paralelas no Brasil: a Propriedade Industrial nos Quadrantes dos Princípios Constitucionais*. In GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Denis Borges. *Ensaio sobre o direito imaterial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 258 - 283p.

HO, Cynthia M. *Access to medicines in the global economy: international agreements on patents and related rights*. Nova Iorque: Oxford University Press, 2011.

GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica)*. 9. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004.

_____. *Direito Penal – Sob a Prestação Jurisdicional*. Curitiba: Malheiros, 2010.

GRAU-KUNTZ, Karin. *Importações Paralelas no Brasil*. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nº 101, Jul/Ago 2009.

KANAVOS, Panos; HOLMES, Paul. *Pharmaceutical Parallel Trade in the UK*. Disponível em <www.civitas.org.uk/pdf/ParallelTradeUK.pdf>. Acesso em 10 abri. 2012.

LEITE, Eduardo Lycurgo. *Direito de Autor*. Brasília: Brasília Jurídica, 2004.

LEONARDOS, Luiz; OSWALD, Maria Cecília. *Direito de patentes – Uma proposta de filtragem constitucional*. Disponível em <www.llip.com.br/uploads/conteudo/111/1477065684.pdf>. Acesso em 19 set. 2012.

LYARD, Maria Alice Paim. *Patentes de medicamentos: questões atuais*. In Cadernos Temáticos – Propriedade Industrial. Revista da Escola de Magistratura Regional Federal: 2ª Região. Rio de Janeiro: EMARF – TRF 2ª Região, 2007. 75-111 p.

MASKUS, Keith E. *Parallel Imports in Pharmaceuticals: Implications for Competition and Prices in Developing Countries*. Disponível em <http://www.wipo.int/about-ip/en/studies/pdf/ssa_maskus_pi.pdf>. Acesso em 10 abr. 2012.

MORAES, Maria Celina Bodin. *Na medida da pessoa humana: Estudos de direito civil-constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.

OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. *Access to medication in the context of pandemics such as HIV/AIDS, tuberculosis and malaria*, 2004. Disponível em: <[http://www.unhcr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/\(Symbol\)/E.CN.4.RES.2003.29.En?Opendocument](http://www.unhcr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.RES.2003.29.En?Opendocument)>. Acesso em 15. Mai. 2012.

OLIVEIRA, Nelson Brasil. Abuso em patentes. *O Globo*, Rio de Janeiro, 22 mai.2012.

PERLINGIERI, Pietro. *Perfis de Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

PHILIPP, Fernando Eid. *Patente de invenção: Extensão da proteção e hipóteses de violação*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006.

PIOVESAN, Flávia; CARVALHO, Patrícia Luciane de. *Políticas para a Implementação do Direto ao Acesso a Medicamentos no Brasil*. Disponível em <<http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/136>>. Acesso em 05 mar. 2012.

SAMPAIO, Patrícia. Discurso proferido no painel “O alto custo de medicamentos no Brasil – o licenciamento compulsório como mecanismo de repressão” do Seminário de Direito Sanitário promovido pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro em 24 mai.2012.

SHAVER, Lea et. al. *Access to knowledge in Brazil: new research on intellectual property, innovation and development*. Londres: Bloomsbury Academic, 2010.

SIEMSEN, Instituto Dannemann. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

SILVA, Antonio Carlos Fonseca. *Importação paralela de medicamentos*. Disponível em <http://www.escolamp.org.br/arquivos/19_01.pdf>. Acesso em 05 mar. 2012.

SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial*. Disponível em <<http://www.newmarc.com.br/docs/proprint.doc>> Acesso em 10 mai. 2012.

TUFTS CENTER FOR THE STUDY OF DRUG DEVELOPMENT. *Drug Developers Are Aggressively Changing the Way They Do R&D*. Disponível em <http://csdd.tufts.edu/news/complete_story/pr_outlook_2011>. Acesso em 10 mai. 2012.

UNCTAD–ICTSD. *Resource Book on TRIPS and Development*. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2005.

UMBERTO, Eco. *Como se faz uma tese*. Traduzido por: SOUZA, Gilson Cesar Cardoso de. São Paulo: Perspectiva, 2009, 22ª Edição.

VAN OVERWALLE, G. *Differential Pricing: Piercing or Fostering the IP Incentive for Public Health?* In *Schriftenreihe des Zentrums für Europäische Rechtspolitik (ZERP)*, 58, GODT, C (ed.), Baden-Baden: Nomos, 2010. 113-124 p.

VIEIRA, Marcela Fogaça. *Propriedade intelectual para produtos farmacêutico: um estudo sobre a adequação legislativa sob a ótica da saúde pública e do direito humano à saúde*. Disponível em <<http://www.deolhonaspateentes.org.br/media/file/seminario%20abril%202011/Marcela%20Vieira%20-%20legislacao.pdf>>. Acesso em 20 mai.2012.

WHISH, Richard. *Competition Law*. Disponível em <http://bookshop.blackwell.co.uk/extracts/9780199289387_whish.pdf>. Acesso em 04 abr. 2012.