



O “DECODING” OU ADULTERAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS EM PRODUTOS NO COMÉRCIO INTERNACIONAL: CONTORNOS JURÍDICOS E TRATAMENTO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA COMO PRÁTICA DESLEAL DE IMPORTAÇÃO PARALELA E VIOLAÇÃO MARCÁRIA.

The “Decoding” or Bar Code Adulteration in Products in International Trade: Legal Contours and Treatment of the Brazilian legislation as an Unfair Practice of Parallel Import and Trademark Violation.

José Carlos Vaz e Dias

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3595859997857432> Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9700-722X>

E-mail: jose.dias@vdav.com.br

Leonardo da Silva Sant'Anna

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6331238684423252> Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5192-2844>

E-mail: lsantanna44@gmail.com

Eduardo Tibau de Vasconcellos Dias

Fundação Getúlio Vargas - FGV-RJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3857874069691995>

E-mail: edutibau@uol.com.br

Trabalho enviado em 30 de setembro de 2021 e aceito em 06 de dezembro de 2021



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Rev. Quaestio Iuris., Rio de Janeiro, Vol. 15, N.01., 2022, p. 837-862.

José Carlos Vaz e Dias, Leonardo da Silva Sant'Anna e Eduardo Tibau de Vasconcellos Dias

DOI: 10.12957/rqi.2022.62747

RESUMO

O presente artigo analisa as relações que se estabelecem entre a importação paralela de marcas no denominado mercado cinza e a concorrência desleal pela prática do *decoding* de produtos (descodificação de produtos) por importadores paralelos. Casos envolvendo *decoding* de produtos em que distribuidores removem ou alteram o código de identificação dos produtos e reetiquetam os rótulos das marcas para não permitirem o rastreamento da cadeia de distribuição paralela de produtos originais pelo titular dos direitos de marca se situam em uma interseção entre violação de marca e concorrência desleal. Assim, o artigo tem como objetivo analisar eventual caracterização da concorrência desleal na importação paralela pela prática do *decoding* de produtos no Brasil à luz da legislação e jurisprudência nacionais e a violação marcária sob a perspectiva do comércio internacional pela exportação e importação de produtos originais.

Palavras-chave: importação paralela, marcas, concorrência desleal, *decoding* de produtos, violação marcária.

ABSTRACT

This article analyzes the relationships established between parallel import of trademarks in the so-called gray market and unfair competition through the practice of product decoding (decoding of products) by parallel importers, who, with the removal of the product code, do not allow the tracking of the parallel distribution chain of original products by the owner of the trademark rights, which spills over into unfair competition and breach of contract. Thus, the article aims to analyze the possible characterization of unfair competition in parallel imports by the practice of decoding of products in Brazil in the light of national legislation and jurisprudence and the trademark rights violation from the perspective of international trade through the export and import of original products.

Keywords: parallel import, trademarks, unfair competition, product decoding, trademark infringement.

1. Introdução

O tema da importação paralela tem tido cada vez mais destaque no cenário jurídico e empresarial no Brasil e no exterior. Esse fato decorre do seu impacto no fluxo de transações no comércio internacional e influência na decisão de sociedades empresárias em escolher os países que receberão o investimento estrangeiro direto, o que inclui necessariamente a instalação de uma unidade produtiva e investimento na promoção de produtos em um mercado.

A importância da “importação paralela” relaciona-se ao fato de ser uma atividade empresarial em que distribuidores (terceiros) estão autorizados a adquirir produtos identificados por marcas de terceiros e distribuí-los em diversos mercados. Esse procedimento seria uma efetivação de compra e venda e disponibilização de produtos no mercado, principalmente pelo fato de a fabricação de produtos e utilização das marcas serem originais e devidamente autorizadas para distribuição. No entanto, ela pode ser um obstáculo à intensificação de distribuição se analisada dentro do âmbito “nacional” ou exaustão nacional, pois a colocação de produtos dentro do território nacional dependerá da prévia e expressa autorização do titular da marca. No caso do Brasil, que adota a exaustão nacional para a importação paralela como limitação do uso exclusivo da marca no comércio, o consentimento do titular do direito sobre uma marca que identifica um produto é indispensável para que o distribuidor/importador possa disponibilizar produtos no Brasil. Se a importação é realizada sem o prévio e expresso consentimento do titular de marca, configura-se ato de concorrência desleal, tendo em vista a sua prática em desacordo com o inciso III do Artigo 132 da Lei Federal nº. 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial), além de violação aos direitos sobre uma marca registrada.

Existe ainda a “exaustão regional”, em que a colocação de um produto dentro de um mercado regional dependerá da autorização prévia do titular de uma marca que identifica o produto importado. Uma vez importado, não há como impedir a distribuição em outros mercados no território regional. Esse é o caso do Mercado Europeu.

Tem-se recentemente observado que distribuidores, no mercado internacional, vêm utilizando subterfúgios comerciais para evitar que os titulares de direitos marcários possam controlar os locais onde os produtos serão comercializados, o que possibilitaria a adoção de medidas que impediriam a prática de importação paralela, principalmente quando um mercado nacional ou regional tenha um distribuidor ou licenciado exclusivo. Dentre esses subterfúgios está o “*decoding*”, que é uma prática recente de eliminação e/ou adulteração do código de barras que acompanha o rótulo de um produto e que foi identificado em diversos portos de entrada nos países europeus.



O surgimento do “*decoding*” ou “falta de código de barras em um produto” como modalidade de concorrência desleal com reflexos no direito de marca é compreendido como parte indissociável da prática da importação paralela. Nesta perspectiva, o objetivo principal desse trabalho é examinar a atividade do “*decoding*”, identificar os seus elementos e requisitos, assim como verificar se ela se relaciona com a importação paralela, na perspectiva do comércio internacional, e se efetiva como prática de concorrência desleal e violação marcária.

Para alcançar o referido objetivo, o presente trabalho está dividido em 3 tópicos principais. No primeiro tópico, serão analisados os elementos e requisitos formadores das práticas de concorrência desleal com destaque a sua incidência no comércio internacional e, portanto, como são abordados ou impedidos de se propagarem face aos tratados internacionais incidentes. Deve-se lembrar neste ponto que o instituto da concorrência desleal está intrinsecamente relacionado com os princípios constitucionais da livre concorrência, da livre empresa, da livre iniciativa e da proteção aos direitos da propriedade intelectual, caracterizados como direitos fundamentais no plano constitucional. Seus elementos caracterizadores tutelam em uma situação concreta o interesse individual do competidor atingido por um ato desleal de determinado concorrente na disputa da mesma clientela no mesmo mercado relevante. No comércio internacional, seus parâmetros de aplicação estão relacionados ao artigo 10 *Bis*, da CUP, ao artigo 39 do TRIPS e em atos de concorrência desleal de preceitos gerais não relacionados nesses dois artigos, mas unanimemente aceitos pela comunidade internacional. Esses tratados internacionais serão abordados neste primeiro tópico.

Em seguida, atenção especial será concedida à importância paralela e ao “*decoding*”, como essas atividades se relacionam e como interferem na eficácia das transações internacionais. Esses 2 (dois) tópicos são considerados centrais para alcançar os objetivos traçados, pois tratam exatamente dos elementos formadores das práticas comerciais desleais e condenáveis pelo direito.

Esse estudo demonstrará, em sua conclusão, que o “*decoding*” é uma nova forma de prática desleal e, portanto, pernicioso para o comércio internacional, pondo em risco inclusive a segurança das relações internacionais e confiança dos distribuidores, titulares de direitos marcários e consumidores.

2. Elementos Formadores dos Atos Desleais na Concorrência e como Interferem no Comércio Internacional

A Constituição Federal de 1988 estabelece a ordem econômica brasileira como sendo capitalista e, conforme o seu Artigo 170, determina a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa como as fundações indispensáveis para alcançar a riqueza e o bem estar social. Esse alicerce ou modelo econômico definido na Constituição Federal é inspirado em princípios que erguem a ordem capitalista, dentre eles estão a livre concorrência, a propriedade privada e o empreendedorismo, conforme preceituam os seus incisos II e IV e o parágrafo único¹.

Para o alcance do desenvolvimento econômico, o princípio da concorrência é essencial, pois é através dela que as sociedades empresárias disputam um maior e melhor espaço no mercado. Afinal, é por meio da livre concorrência que segundo Sousa (2016)² as sociedades empresárias melhoram as suas condições de competitividade e são forçadas a aprimorar a sua tecnologia, qualidade e custos, oferecendo, assim, condições mais favoráveis ao consumidor, funcionando como uma mola propulsora da economia de mercado. Acredita-se que por meio da livre concorrência que os consumidores terão produtos de qualidade e preço justos.

Em regra, a atividade econômica deve ser desenvolvida pelos particulares atuando o Estado apenas de forma subsidiária. Essa atuação subsidiária do Estado normalmente surge para ocupar espaços vazios deixados pelo setor privado e sem o propósito de disputar o mesmo mercado. Consequentemente, para Pinto e Engler (2010)³, o Estado assume uma função regulatória para organizar a atividade produtiva no sentido de fiscalizar, incentivar e planejar a atividade econômica a fim de viabilizar a instalação de empreendimentos privados.

E o mercado interno na visão de Basso (2011)⁴ será incentivado para viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem estar social e a autonomia tecnológica do país, conforme preconiza o artigo 219 da Constituição Federal de 1988.

¹ Confira-se: CF, “Art. 170: 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:

(...)

II – propriedade privada;

IV – livre concorrência;

(...)

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.”

² SOUSA, Simone Letícia Severo. Das práticas concorrenciais ilícitas: as diferenças entre concorrência desleal e infração à ordem econômica. Revista de Direito Brasileira, São Paulo, v. 14, n. 6, maio/agosto 2016, p. 216.

³ PINTO, Junior e ENGLER, Mario. Empresa estatal: função econômica e dilemas societários. São Paulo, Ed. Atlas, 2010, p. 25/26.

⁴ BASSO, Maristela. Propriedade intelectual e importação paralela. São Paulo, Ed. Atlas, 2011, p. 55.

Como consequência da livre iniciativa, a Constituição Federal estabelece a liberdade de concorrência para assegurar a entrada de novos empresários de modo que a concorrência traga benefício aos consumidores evitando-se a concorrência desleal. E ao mesmo tempo releva a propriedade privada para o uso exclusivo dos direitos da propriedade intelectual, ao assegurar no seu artigo 5º, XXIX, por meio da lei ordinária aos proprietários de marcas e aos autores de inventos industriais o privilégio temporário da sua utilização e exploração econômica.

Dessa forma, para Basso (2011)⁵, a Constituição Federal cria um sistema de freios e contrapesos ao incluir a propriedade industrial no elenco dos direitos e garantias fundamentais com a permissão de gozo de direitos exclusivos e temporários ao seu titular paralelamente ao estabelecimento do princípio da livre concorrência para recompensar o esforço do detentor da marca e do inventor que exercem papel fundamental no desenvolvimento tecnológico e científico do país à luz dos seus artigos 5º, XXIX, 170 e 219.

A proteção da concorrência se dá pelas normas de propriedade industrial, pelas limitações à autonomia privada ou pela sanção de práticas unilaterais. Segundo Sousa (2016)⁶, a concorrência é analisada sob dois prismas: o institucional e o individual. O primeiro tem como objeto as práticas que atentam contra a livre iniciativa e a livre concorrência, ou seja, a repressão às infrações contra a ordem econômica e as condutas contra as estruturas de mercado. Essas práticas são reguladas pela Lei de Defesa da Concorrência (antiga Lei Federal 8.884/94⁷ e atual Lei Federal 12.529/2011⁸ - que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica). Já o segundo diz respeito à concorrência sob o prisma individual, que envolve questões que dizem respeito à atividade empresarial diretamente desenvolvida pelos competidores com relação à clientela e à propriedade industrial. Trata-se da concorrência desleal que é regulada pela Lei de Propriedade Industrial (Lei Federal 9.279/96) e será objeto deste trabalho.

No Sistema Jurídico Brasileiro, a concorrência desleal tutela as condutas que atingem um concorrente em concreto. Na Lei de Propriedade Industrial, a concorrência desleal tutela os interesses particulares dos empresários concorrentes envolvidos, de modo que as lesões produzidas não alcançam de forma imediata outros interesses além dos referentes ao empresário diretamente vitimado pela prática irregular. Daí que a proteção contra a concorrência desleal interessa

⁵ BASSO, Maristela. Propriedade intelectual e importação paralela. São Paulo, Ed. Atlas, 2011, p. 56.

⁶ SOUSA, Simone Letícia Severo. Das práticas concorrenciais ilícitas: as diferenças entre concorrência desleal e infração à ordem econômica. Revista de Direito Brasileira, São Paulo, v. 14, n. 6, maio/agosto 2016, p. 219.

⁷ Brasil, Lei 8.884/94. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18884.htm

⁸ Brasil, Lei 12.529/2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112529.htm

preponderantemente aos empresários que sofrem seus efeitos, o que lhe confere um caráter de Direito Privado.

A sua tutela está presente no artigo 2º, V, e principalmente no artigo 195 e seus diversos incisos da Lei Federal 9.279/96, destinando-se a assegurar a lealdade concorrencial. Além da Lei Federal 9.279/96, outras principais fontes de repressão à concorrência desleal estão no artigo 10 *Bis* da CUP e no artigo 39 do TRIPS.

Como o elemento central do conceito de deslealdade está ligado a padrões de moralidade, o que varia de acordo com os valores e costumes de cada sociedade, Leonardos (2017) afirma que *“a concorrência desleal somente se caracteriza quando um ato entra em conflito com os valores éticos de uma determinada coletividade, em determinado local, em determinada época, e, mesmo assim, tais valores podem estar em constante mutação.”*⁹

Essa constante mutação dos valores morais referida por Leonardos (2017), foram consideradas pelo nosso legislador na Lei Federal 9.279/96, que expressa a sua opção de conferir os padrões mínimos exigidos que definem genericamente a concorrência desleal como os atos contrários aos *“usos honestos em matéria industrial ou comercial”* (CUP) e a *“práticas comerciais honestas”* (TRIPS), reprimindo especialmente os atos que estabelecem *“confusão”* com estabelecimentos e produtos, as *“falsas afirmações no exercício do comércio”* e as afirmações que possam *“induzir o público em erro”* (CUP).¹⁰

Cabe, no entanto, fazer uma importante observação. Se é certo que a propriedade industrial tem como um dos seus pilares fundamentais a concorrência desleal em sentido amplo¹¹, a Lei Federal 9.279/96 tipifica sem seus artigos 195 e 209 os atos de concorrência desleal que não se confundem com infrações à propriedade industrial. Assim, poderá haver violação de um direito de propriedade industrial sem que haja necessariamente a prática de atos desleais à concorrência. Da mesma forma, pode ocorrer que um ato seja tipificado como concorrência desleal sem que haja afronta a um direito de propriedade industrial.¹² Apesar de serem regidas pelo mesmo ramo do Direito, qual seja, o Direito da Propriedade Industrial, as proteções à propriedade industrial e a concorrência desleal não se confundem, sendo independentes entre si.

⁹ LEONARDOS, Gabriel. Shakespeare a concorrência desleal *in* Ele, Shakespeare, visto por nós, os advogados. Organização José Luiz Alquéres, José Roberto de Castro Neves. 1ª edição. Rio de Janeiro. Edições de Janeiro, 2017, p. 109-110.

¹⁰ RAMOS, André Luiz Santa Cruz e GUTERRES, Thiago Martins. Lei de Propriedade Industrial Comentada. Salvador. Editora Jus Podivm, 2016, p. 216.

¹¹ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Volume 2, 2ª ed., rev. e atualizada por Luiz Gonzaga do Rio Verde, João Casimiro Costa Neto. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 1271-1273.

¹² RAMOS, André Luiz Santa Cruz e GUTERRES, Thiago Martins. Lei de Propriedade Industrial Comentada. Salvador. Editora Jus Podivm, 2016, p. 216-217.

Traçados os parâmetros dos elementos caracterizadores da concorrência desleal no Direito Brasileiro passa-se a dissertar sobre o seu uso no comércio internacional.

A liberdade de atividade econômica e o valor social da livre iniciativa, protegidos em sede constitucional nos artigos 170, parágrafo único e 1º, IV, da Constituição Federal, constituem os bens jurídicos superiores do direito da concorrência e indispensáveis para o bom funcionamento da economia de mercado. Como vetores desses princípios, têm-se a liberdade e a lealdade na concorrência que constituem a cláusula de proteção “*aos usos honestos*” do artigo 10 *Bis*, (2), da CUP¹³. Essa cláusula é considerada uma salvaguarda inerente à inserção desse tratado internacional na premissa da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)¹⁴.

Assim, em termos de comércio internacional onde as transações são complexas por envolverem uma enorme gama de operações de troca de bens e serviços entre fornecedores, importadores e distribuidores e países distintos, desde produtos manufaturados, *commodities*, serviços, mão de obra e até mesmo o movimento de capitais, a Convenção da União de Paris no seu artigo 10 *Bis* provê aos países participantes da União que, por conseguinte, são todos aqueles que fazem parte da OMC – Organização Mundial do Comércio – organismo internacional multilateral responsável pela regulamentação do comércio internacional. Por meio dos seus diversos órgãos, a OMC administra e monitora os tratados relacionados ao comércio internacional em vigor, a execução da política comercial dos países membros, a negociação do acesso de novos participantes e o acompanhamento do processo de solução de conflitos econômicos no seu órgão de solução de controvérsias (OSC) – a proteção à concorrência desleal e a definição dos atos de concorrência contrários aos usos honestos em propriedade industrial.

A definição de concorrência desleal como “*qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos*” constitui a cláusula geral de inúmeras legislações nacionais com definições similares ou iguais as do artigo 10 *Bis*, (2), da CUP¹⁵ e requer como elemento subjetivo a culpa ou a má-fé. Seus valores essenciais visam à proteção dos concorrentes, a proteção dos consumidores e a proteção da concorrência no interesse do público em geral¹⁶.

¹³ Convenção da União de Paris, Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992: “*Artigo 10 Bis, (2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.*” (*Grifos nossos*)

¹⁴ ADIERS, Cláudia Marins. As importações paralelas à luz do princípio de exaustão do direito de marca e seus reflexos nos direitos contratual e concorrencial. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002, p. 113/116.

¹⁵ WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, 2004, WIPO Publication nº 489 (E), p. 136.

¹⁶ WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, 2004, WIPO Publication nº 489 (E), p. 137.

Os atos de concorrência desleal podem ser divididos em dois grandes grupos: (i) os atos-tipo de concorrência desleal, expressamente mencionados no artigo 10 *Bis*, (3), da CUP¹⁷, e (ii) os atos-tipo não expressamente mencionados no referido artigo, mas que passaram a ser reconhecidos como atos de concorrência desleal e que cada vez mais vêm sendo objeto de legislação esparsa.

No primeiro grupo, podemos citar uma lista não exaustiva e exemplificativa de três tipos de atos de concorrência desleal, que podem ser definidos como: atos capazes de causar confusão; atos que visam desacreditar um concorrente; e atos suscetíveis de induzir o público em erro.

No segundo grupo podemos citar a proteção da informação confidencial, objeto do artigo 39 do TRIPS, a publicidade comparativa, a concorrência parasitária ou a carona indevida (*free-riding*), a diluição marcária, o uso indevido da reputação alheia, atos de confusão referente a marcas, sinais distintivos e indicações geográficas, a imitação e a reprodução com risco de confusão, dentre várias outras práticas discriminadas no artigo 195 da Lei 9.279/96. Tais atos são meramente exemplificativos e constam da legislação nacional, bem como da de diversos países que regem a matéria de acordo com os principais preceitos aceitos internacionalmente¹⁸.

Portanto tais parâmetros relacionados no artigo 10 *Bis*, da CUP, no artigo 39 do TRIPS e os atos de concorrência desleal de preceitos gerais não relacionados nesses dois artigos, mas unanimemente aceitos pela comunidade internacional configuram os elementos caracterizadores da concorrência desleal no comércio internacional.

3. A Importação Paralela e a Ilegalidade de sua Prática no Direito Brasileiro. Compreensão como Ilícito Civil.

¹⁷ Convenção da União de Paris. Decreto no. 75.572, de 08 de abril de 1975

“Artigo 10 *Bis*, (3) Deverão proibir-se particularmente:

1.º todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade Industrial ou comercial de um concorrente;
2.º as falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
3.º as indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.

¹⁸ São eles: a confusão, tais como a confusão referente às indicações (marcas, sinais distintivos e indicações geográficas); às formas do produto; o erro e o engano através de declarações enganosas, exageros manifestos inverídicos, o descrédito de concorrentes; afirmações e declarações falsas; violação de segredo, seu uso e divulgação indevida; o aproveitamento parasitário, a diluição de marca de concorrente; a exploração da reputação alheia; a publicidade comparativa através da confusão entre produtos e marcas concorrentes e da denegrição da imagem do produto ou marca de terceiro, o impedimento de atividades de mercado e o *dumping* social, dentre outras variantes. Confira-se: WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, 2004, WIPO Publication n° 489 (E), p. 138/160 e ASSAFIM, João Marcelo de Lima, GIBRAN, Sandro Mansur, GEISER, Tamara Cristiane. *Dumping Social: Concorrência Desleal x Direitos Fundamentais. Relações Internacionais no Mundo Atual*, v. 3, n° 24, 2019, p. 192/208.



Os direitos exclusivos conferidos ao titular de um registro de marca estão relacionados com a produção do produto ou serviço e a sua distribuição comercial¹⁹. Assim é que adquirida a propriedade da marca pelo registro (art. 129 da Lei 9.279/96), passa o seu titular a ter o seu direito exclusivo quanto ao uso da marca no comércio e como marca.

Esse direito de exclusividade permite que o titular da marca exclua outros de produzir ou, reproduzir o bem (seja ele um produto ou um serviço) objeto da proteção sob o seu signo distintivo sem a sua autorização (que pode ser sua, de seu licenciado ou agente). Em outras palavras, o uso do signo distintivo é proibido sem o consentimento do titular. Esse direito negativo de exclusão de terceiros não autorizados se limita a primeira venda (ou *first sale*) do produto ou serviço protegido pela marca no mercado.

Assim, os direitos de exclusividade decorrentes de uma marca, referente a um determinado produto ou serviço, apenas beneficiam o respectivo titular até o momento em que este coloca pela primeira vez este objeto protegido no mercado ou quando alguém o faz com o seu consentimento. Uma vez introduzido o objeto no comércio com a marca legítima do titular inicia-se o cumprimento à função social da propriedade e esgotam-se os direitos do titular relativamente a este objeto. Não há como o titular de uma marca manter o controle sobre o processo de comercialização do produto em um território. Logo, no momento em que ocorre a circulação, relevante para esse efeito, pois se trata de um ato que transmite a propriedade do *corpus mechanicum*²⁰ para um terceiro, independente do titular. Essa transmissão de propriedade é essencial no direito marcário, que outorga a exclusividade de se usar um dado símbolo para se distinguir produtos ou serviços no mercado quando da sua comercialização, que ocorrerá mediante alienação.

A doutrina da primeira venda (ou *first sale*) possui referência direta ao princípio da exaustão dos direitos de propriedade intelectual. Segundo Basso (2011), “o princípio da exaustão dos direitos (o componente jurídico da dimensão comercial da doutrina da *first sale*) fornece as bases para o “comércio paralelo”, também chamado “importação paralela”.”²¹ Chega-se assim ao primeiro objeto deste estudo, que é a importação paralela.

O princípio da exaustão dos direitos de propriedade intelectual é destinado a disciplinar as importações paralelas e parte da premissa de que os direitos de propriedade intelectual, principalmente o direito marcário, esgotam-se quando os produtos ou serviços protegidos como bens imateriais são vendidos dentro do território nacional. Logo, a exaustão de direitos opera sobre

¹⁹ BASSO, Maristela. Propriedade intelectual e importação paralela. São Paulo, Ed. Atlas, 2011, p. 6.

²⁰ A proteção do direito exclusivo de propriedade intelectual tutela o *corpus mysticum* ou imaterial objeto do produto ou serviço protegido pelo bem jurídico intelectual, pois este é o incentivo criado pelo Direito para o investimento criativo existir.

²¹ BASSO, Maristela. Propriedade intelectual e importação paralela. São Paulo, Ed. Atlas, 2011, p. 9.

o próprio bem singular, a mercadoria, isto é, o produto ou serviço distinguido pela marca que estiver registrada. Essa relação se dá em decorrência do princípio da territorialidade²², que norteia o direito marcário brasileiro no que diz respeito à constituição do direito dos seus titulares (planos da existência, validade e eficácia). No entanto, a despeito de o artigo 6 do TRIPS não tutelar a regra da exaustão, deixando essa regra livre a ser disposta de acordo com a vontade legislativa de cada país, segundo Basso (2011)²³, “quando se trata do exercício desses direitos, os países não estão obrigados a restringir suas políticas de exaustão aos limites do território nacional”.

Em decorrência dessa liberdade legislativa concedida aos países para livremente determinarem as suas políticas de exaustão dos direitos de propriedade intelectual, existem três tipos de exaustão e, conseqüentemente, de importação paralela, quais sejam: a exaustão nacional, a exaustão internacional e a exaustão regional. A sua existência justifica-se em função do livre comércio de produtos e serviços.

A exaustão nacional do direito de propriedade intelectual ocorre quando a primeira venda do objeto protegido pela marca é realizada dentro do mercado interno do próprio país. Assim, no dizer de Basso (2011)²⁴, “o direito do titular da propriedade intelectual extingue-se, esgota-se, somente quando o produto ou serviço é posto dentro do território nacional – e apenas dentro deste território”.

Em decorrência do conceito de exaustão nacional, a revenda do produto ou serviço protegido pela marca do titular somente pode ser efetuada por terceiro dentro daquele mesmo território nacional, tendo em vista que uma vez que o titular tenha realizado a primeira venda dentro do território nacional perde o direito (porque este se esgota, se extingue) de controlar as vendas subsequentes dentro desse mesmo espaço. Como consequência, através da revenda, o produto ou serviço poderá ser exportado para outro país, mas não poderá retornar ao país de origem onde ocorreu a primeira venda. Isto quer dizer que não pode ser importado paralelamente. Explica-se o termo “importado paralelamente”, porque a importação é realizada sem autorização do titular, uma vez que o produto já se encontra introduzido pelo titular ou com o seu consentimento naquele mercado.

Assim, quando um país adota a política de exaustão nacional, como é o caso do Brasil, a importação de um produto original, por um terceiro (distribuidor, por exemplo), identificado por uma marca que está devidamente registrada no território brasileiro é proibida e o titular da marca

²² No caso das marcas, o princípio da territorialidade está disposto no artigo 6, (3), da CUP. Confirma-se o seu teor: Convenção da União de Paris, Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992: “Art. 6, (3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União, inclusive o país de origem.”

²³ BASSO, Maristela. Propriedade intelectual e importação paralela. São Paulo, Ed. Atlas, 2011, p. 9.

²⁴ BASSO, Maristela. Propriedade intelectual e importação paralela. São Paulo, Ed. Atlas, 2011, p. 10.

direito tem os meios legais de impedir a entrada, naquele território, do produto ou serviço, cuja importação não autorizou.²⁵ Há exceção, porém, no caso dos §§3º e 4º do artigo 68 da Lei 9.279/96, que dispõem que no caso das marcas que forem usadas em patentes sob licença compulsória ou para importação para a exploração da patente, o titular não poderá impedir a importação paralela com base no seu direito exclusivo de marca. Entende-se que neste caso, excepcionalmente, o país adota a exaustão internacional, que veremos adiante, de modo que se o produto objeto da patente foi colocado no mercado internacional diretamente pelo titular da patente ou com o seu consentimento terá havido a exaustão internacional dos seus direitos de exclusiva.

Na exaustão internacional, não há diferença se o produto ou serviço objeto da marca teve a sua primeira venda realizada no território nacional ou em outro país. Desde que a primeira venda tenha sido realizada pelo titular do direito de propriedade intelectual ou por terceiros com o seu consentimento em qualquer lugar do país ou do mundo, os seus direitos de exclusividade se esgotaram, se extinguíram, se exauriram completamente na primeira venda. Portanto, a distribuição e revenda do produto pode ser realizada de maneira indiscriminada.

Com isso, desde que o produto tenha sido colocado no mercado pelo seu titular ou com o seu consentimento, ele pode ser livremente importado para outro país que adote a exaustão internacional, onde o produto pode inclusive já existir naquele mercado. Nessa hipótese, como os direitos de propriedade sobre a marca do titular se exauriram na primeira venda, ele não pode impedir as vendas ou revendas subsequentes em quaisquer territórios, desde que tenha colocado o produto no mercado diretamente ou por terceiros com seu consentimento. Daí se conclui que, nos países que seguem esse modelo, salvo poucas exceções²⁶, a importação paralela é autorizada.

²⁵ BASSO, Maristela. Propriedade intelectual e importação paralela. São Paulo, Ed. Atlas, 2011, p. 10.

²⁶ Confira-se a seguinte passagem de ADIERS, Cláudia Marins. As importações paralelas à luz do princípio de exaustão do direito de marca e seus reflexos nos direitos contratual e concorrencial. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002, p. 102:

“(...) Contrapondo-se ao caráter nacional está o caráter internacional da exaustão do direito de marca. Menos uniformidade se encontra no panorama do direito comparado acerca do reconhecimento do alcance universal à exaustão, que vem sendo admitida de forma consideravelmente ostensiva pelos tribunais dos Estados Unidos da América.

Segundo os princípios de exaustão dos Estados Unidos, um produto ostentando uma marca pode ser comprado e revendido sem alterações, assumindo que não há nenhum dolo presente no processo de revenda. Além disso, “o titular da marca registrada não poderá ordinariamente prevenir ou controlar a venda dos produtos de marca, uma vez que o titular permitiu que estes entrassem no comércio. Pode ser dito que os direitos do titular da marca registrada são exauridos uma vez que o titular autoriza a venda inicial do produto sob sua marca registrada...” De acordo com o pronunciamento de uma Corte americana, o princípio da exaustão de direito de marca é tratado de modo a asseverar que o detentor da marca não pode controlar mais os bens marcários após liberá-los para o comércio. Acrescentam em sua descrição que, após a primeira venda, o controle do detentor da marca está exaurido e, com isso, os varejistas estariam livres para expor e divulgar tais produtos e, por outro lado, os comerciantes podem divulgar a mercadoria ostentando a marca para a revenda, competindo com as vendas do detentor da marca, **desde que não dêem a falsa impressão de agentes autorizados.” (Grifo nosso)**

No mesmo sentido, confira-se *paper Gilat, Bereket & Co., “Unfair Competition in Israel”*. 2018, p. 2/3:



Por fim, a exaustão regional se encontra a meio caminho entre a exaustão nacional e a internacional e se caracteriza por ser baseada em tratados reconsiderando o alcance territorial da exaustão aos territórios dos países signatários. Como exemplo, podemos citar a exaustão regional na União Europeia em que as importações paralelas são permitidas somente com relação aos produtos e serviços introduzidos no espaço territorial geográfico do bloco econômico pelo próprio titular ou com o seu consentimento, desde que este seja nacional domiciliado em qualquer um dos países signatários do Tratado de Roma. Na União Europeia prevalece a exaustão internacional para as importações paralelas dentro dos territórios dos países signatários do bloco econômico. Dessa forma, o titular que tenha vendido dentro de um país do bloco não poderá impedir transações posteriores do seu produto ou serviço entre os países pertencentes à zona integrada. As vendas de outros países de fora da União Europeia para quaisquer dos países formadores do bloco econômico submetem-se ao critério da exaustão nacional nesses países.

No Mercosul, o Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem, prevê a aplicação do princípio da exaustão no seu artigo 13²⁷, mas deixa a critério de cada país o tipo de exaustão de direitos a ser adotado. No Brasil, a regra da exaustão nacional é aplicada para o direito marcário. O Uruguai e o Paraguai adotam a exaustão internacional, enquanto que a Argentina não consta ter definido a sua política de exaustão de direitos²⁸.

Com isso, conclui-se que a permissibilidade ou não da importação paralela depende essencialmente do sistema de exaustão de direitos adotado por um país no seu território. Se um país adota o regime da exaustão nacional, a importação paralela será proibida naquele território, podendo o titular do direito de marca dispor das medidas legais com base no seu direito exclusivo para

“The district court determined that parallel importation of genuine goods, which involved altering genuine goods, may constitute trademark infringement if the alteration affected the goods themselves (careful repackaging was held not to change their nature as genuine goods).

(...)

It can be noted that Israeli courts tend not to prevent the parallel importation of genuine products whose identification codes have been removed or replaced, unless the physical and material conditions of the products have not been altered.” (Grifo nosso)

²⁷ Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem:

Artigo 13

Exaustão do Direito

O registro de marca não poderá impedir a livre circulação dos produtos marcados, introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com a autorização do mesmo. Os Estados Partes comprometem-se a prever em suas legislações medidas que estabeleçam a Exaustão do Direito conferido pelo registro.

²⁸ COLOMBO ARNOLDI, Paulo Roberto; HAIG ADOURIAN COLOMBO ARNOLDI, Eva. A proteção das marcas e as importações paralelas no Mercosul. 2004, 370/375.



prevenir o ingresso e circulação dos produtos ou serviços originais da sua marca importados sem o seu consentimento e/ou reprimir o ato ilícito.

Ao contrário, se um país adota o regime da exaustão internacional, o titular não teria meios legais de impedir a importação, ingresso e circulação do produto ou serviço idêntico se ele mesmo o introduziu em qualquer lugar do mundo. Logo, a importação paralela é permitida. Da mesma forma, há permissão da importação paralela no caso da exaustão regional, mas limitada ao bloco de países que a adotam e, desde que os produtos ou serviços protegidos sejam originados desses países.

Essa limitação do uso exclusivo da marca no comércio e como marca por meio do princípio da exaustão dos direitos se encontra disposta no artigo 132, III, da Lei 9.279/96, que determina:

Art. 132 – O titular da marca **não poderá:**

[...]

III – impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, **por si ou por outrem com seu consentimento**, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e (Grifo nosso)

Percebe-se pela expressão “*no mercado interno*” da lei que o legislador nacional optou pela regra da exaustão nacional proibindo a importação paralela de produtos e serviços idênticos e genuínos no território nacional sem a autorização expressa ou tácita do titular. Essa interpretação advém da leitura a *contrario sensu* desse dispositivo do artigo 132, III, da Lei Federal 9.279/96²⁹. Logo, pode-se concluir que o requisito exigido pela lei para a importação lícita é a autorização do titular da marca registrada no INPI e que identifica o produto importado. No dizer do Egrégio Superior Tribunal de Justiça³⁰: “*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.*”

Assim se dá porque o tema Propriedade Intelectual no mundo constitui uma política instituída constitucionalmente estabelecida e cercada de cuidados e com alto grau de protecionismo dos interesses nacionais, porque representa um elemento propulsor para o desenvolvimento da produção industrial e capacidade comercial³¹. O Brasil, por possuir um modelo de produção muito voltado à exportação de *commodities* e carente de produtos e serviços mais tecnológicos que geram maior valor agregado e receita, busca alcançar um grau de desenvolvimento que atraia operações

²⁹ A leitura a *contrariu sensu* do artigo 132, III, da Lei 9.279/96, traz a conclusão de que o Brasil adotou a regra da exaustão nacional exigindo-se a necessidade de consentimento expresso ou tácito do titular para que o produto possa ser colocado no mercado interno. Inexistindo a presença desse consentimento, o titular da marca pode impedir a circulação do produto importado paralelamente para o país. Com isso há violação da exclusividade do uso da marca garantido pelo artigo 129, da Lei 9.279/96, e, por conseguinte, ato ilícito passível de repressão e indenização.

³⁰ STJ, REsp 1207952 / AM, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 23/08/2011, publicado no DJe de 01/02/2012.

³¹ COLOMBO ARNOLDI, Paulo Roberto; HAIG ADOURIAN COLOMBO ARNOLDI, Eva. A proteção das marcas e as importações paralelas no Mercosul. 2004, p. 369.

mais sofisticadas para o país. Por isso, a escolha pela exaustão nacional de direitos, que concede ao investidor que aportar capital produtivo no país o direito de aqui produzindo seus produtos e serviços utilizar-se da propriedade intelectual para impedir a importação dos seus produtos originais do exterior sem a sua autorização. Com isso, garantem-se investimentos realizados por empresários no território brasileiro, principalmente distribuidores e licenciados exclusivos, que gerem empregos e riqueza no Brasil e evita-se a liberação de importações sem beneficiamento, o que prejudicaria a cadeia de produção nacional.

Outro ponto importante é que a doutrina da exaustão nacional permite ao titular do direito de propriedade intelectual a segmentação de marketing estabelecendo estratégias para a proteção da sua propriedade contra a importação paralela. Uma das funções mais importantes das marcas é reduzir o tempo de pesquisa do consumidor, tendo em vista que a reputação e o *goodwill* inerentes à marca identificam a origem, a qualidade e a consistência da mercadoria. Isso permite que o produtor que defenda a sua marca possa segmentar o mercado de um país impedindo com o seu direito de propriedade intelectual que o mesmo bem seja importado de outro país. Essa capacidade de segmentação do mercado permite aos produtores cobrarem preços diferentes para o mesmo produto em mercados de países diferentes. Essa segmentação permite que direcionem os seus investimentos em propaganda e suporte ao consumidor desse mercado sem se preocupar com importações paralelas mais baratas em mercados onde este investimento não é realizado.

Como o fabricante, o produtor, o construtor e o importador respondem de forma objetiva, isto é, independentemente da existência de culpa, pelos vícios, defeitos do produto e insuficiência da informação sobre a sua utilização e riscos, na forma dos artigos 12, 18 e 31 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078/90), o titular da marca, além das prerrogativas legais de garantia da integridade material e da reputação dos produtos ou serviços distinguidos pela sua marca (artigo 130, III, da Lei Federal 9.279/96), também possui o dever de evitar a sua responsabilização por eventuais danos ou prejuízos causados a terceiros.

É importante mencionar que a importação paralela também conhecida como *Gray Market* ou *Mercado Cinza* pode ser definida como um mercado paralelo de revenda não autorizada de produtos originais e genuínos de marca comprados e introduzidos no comércio por um canal não oficial de distribuição. Assim, diz respeito a produtos ou serviços genuínos e legítimos e com registro concedido perante o INPI³². Em outras palavras, não são falsificados, contrafeitos. Possuem a função de origem advinda da mesma fonte da marca registrada. Isso significa que são produtos produzidos pelo mesmo titular ou por um licenciado.

³² As marcas que sejam objeto de pedidos de marca, em processamento pelo INPI, não são passíveis de causar a importação paralela, no âmbito do Item IV do Art. 132 da Lei Federal 9.279/96.

São, assim, as mercadorias de determinada marca registrada exportadas de um país para outro por vendedores não autorizados pelo titular. Normalmente concorrem com importadores autorizados praticando preços inferiores. De forma geral, os cenários mais propícios para o aparecimento da importação paralela ocorrem quando um produto está em falta no mercado ou quando presente no mercado interno, os produtores estabelecem um preço muito alto. Nessa última hipótese, quando o produto possui um preço bem mais reduzido no mercado estrangeiro, o importador paralelo consegue ganhar mercado por meio da arbitragem de preço revendendo o produto paralelamente no país a um custo bem mais baixo do que o produto nacional. Essa janela de oportunidade é que justifica a razão econômica da prática da importação paralela (mesmo enquadrada como ilegal). Outro exemplo, que ocorre constantemente no mercado internacional é a desova de produtos originais identificados por marcas registradas, que estão próximos do prazo de validade, de um território para outro. Como cada país possui um regramento específico para expiração de validade de produto, a compra, fornecimento e distribuição desses produtos originais ocorre livremente no mercado. Os países que adotam a exaustão nacional, como o Brasil, impedem de alguma forma esse tipo de transação.

Isso porque, quando há a prática da importação paralela no Brasil, duas hipóteses podem ocorrer. A primeira é que os produtos foram fabricados pelo próprio titular do direito de marca ou por um licenciado no Brasil e exportados para o exterior. E posteriormente o importador paralelo reimporta esses mesmos produtos para o país. A segunda e mais comum é quando esses produtos foram fabricados pelo próprio titular do direito de marca ou um licenciado no exterior e são importados paralelamente para o país, normalmente com uma margem de preço mais baixa do que o mesmo produto original nacional.

Poder-se-ia cogitar que o titular do direito estaria auferindo, ainda que indiretamente, alguma receita por menor que seja. Haveria uma margem de lucro reduzida, porque se trata de um produto legítimo, original, comprado da mesma fonte. O problema que chama a atenção do Direito é que o ilícito marcário decorrente da importação paralela se origina do fato de que esta venda no Brasil é feita contra a vontade do titular por seu distribuidor ou licenciado exclusivo³³. Trata-se na verdade de um ilícito civil não existindo um tipo penal para o crime de importação paralela.

Abordados os principais aspectos referentes à importação paralela e sua prática no direito marcário brasileiro, bem como a sua compreensão como ilícito civil, passa-se a discorrer sobre o “*decoding*” ou adulteramento do código de barras adotados em um produto que é objeto de revenda

³³ LEONARDOS, Gabriel. Segunda Sessão Plenária: Exaustão de direitos; importação paralela *in* Anais do XIX Seminário da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, RJ, ABPI, 1999, p. 123.

e distribuição no mercado internacional como modalidade de importação paralela e a prática de concorrência desleal.

4. O *Decoding* e a sua compreensão como *Detroit* da importação paralela. Conceito e elementos singulares do *Decoding*.

O *decoding* consiste em uma prática utilizada por uma parcela de importadores no comércio internacional descrita como a alteração, a cobertura ou a remoção dos códigos de barras de identificação do produto original, alterando-os e substituindo-os por outros, cobrindo-os com uma nova embalagem ou removendo-os fisicamente dos produtos. A alteração ou remoção do código de barras pode ocorrer de forma quase imperceptível, sendo detectada apenas por um exame minucioso ou ser perceptível a olho nu pelo homem médio inclusive com danos físicos a embalagem³⁴ do produto.

De uma forma geral, a prática do *decoding* ocorre por duas razões. A primeira, aceita como legal e lícita, que é a necessidade do importador de alterar ou substituir os códigos originais para o cumprimento de legislação regulatória a fim de que o produto possa entrar no mercado de determinado país em observância às suas leis internas³⁵. E a segunda, ilegal e ilícita, para se encobrir uma violação de contrato de distribuidores de produtos autorizados pelo titular do direito de marca que desviam produtos originais para o mercado cinza (*Gray Market*)³⁶. Na prática, esses distribuidores adulteramos códigos de barras dos produtos antes de vendê-los a importadores paralelos, a fim de não serem identificados pelo detentor dos direitos como a origem dos produtos³⁷.

Antes de se entrar na compreensão da prática do *decoding* como ato de concorrência desleal e infração marcaria no comércio internacional, que vem sendo observado em casos de importação paralela, passa-se a adentrar na importância do código de barras para a identificação do produto e a sua exigência para fins de exportação.

³⁴ A embalagem do produto original pode ser protegida de forma independente do próprio pelo direito de propriedade intelectual. Cite-se, por exemplo, a proteção do rótulo da embalagem como marca, bem como, em alguns casos, a própria embalagem como desenho industrial ou marca tridimensional.

³⁵ CHANCERY DIVISION. PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA v STAR GLOBAL TRADING LTD. **Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases**, v. 133, n. 9, 2016, p. 694; KALAYCI, Baris; ARAL, Ceren. Decoding products – where IP rights clash with competition rules, *World Trademark Review*, October/November 2015, p. 74.

³⁶ CHANCERY DIVISION. PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA v STAR GLOBAL TRADING LTD. **Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases**, v. 133, n. 9, 2016, p. 688/689; KALAYCI, Baris; ARAL, Ceren. Decoding products – where IP rights clash with competition rules, *World Trademark Review*, October/November 2015, p. 74.

³⁷ KALAYCI, Baris; ARAL, Ceren. Decoding products – where IP rights clash with competition rules, *World Trademark Review*, October/November 2015, p. 74.

O código de barras é o principal identificador de mercadorias no Brasil e no mundo, que apresenta informações sobre a data de validade, o número de série, o número do lote e o preço de qualquer tipo de produto. Ao se fazer presente nos elos da cadeia de fornecimento, o código de barras em um produto assiste na prevenção de crimes como o contrabando e a contrafação de marcas e combate a irregularidades, pois permite um rígido controle do percurso dos produtos codificados no mercado internacional para a revenda e fornecimento de produtos.

Por permitir rastrear toda a cadeia de produção, fornecimento e distribuição de fornecimento de produtos no mercado, denominada de logística de entrega, constitui-se em um requisito para a venda de mercadorias no país³⁸ e para exportação a fim de identificar o produtor, o fabricante e o fornecedor de modo a assegurar a origem de cada elo da cadeia produtiva, bem como recuperar o produto em caso de necessidade de *recall*.

Assim, sob a perspectiva do comércio internacional tanto para a importação, como para a exportação, é necessário que as partes exportadora e importadora cumpram uma série de diretrizes. Pode-se dizer que apesar de cada país possuir a sua própria cultura de negociar e padronizar mercadorias e serviços, além de exigências legais para distribuição em um território, o código de barras é uma ferramenta internacionalmente aceita, constituindo-se, assim, um item obrigatório para qualquer operação de importação ou exportação.

Isso porque, o código de barras quando criado constitui uma sequência numérica identificadora do produto de uma maneira única e exclusiva, garantindo a integridade daquele código que não pode mais ser reproduzido em outra mercadoria. Como essa numeração é capaz de armazenar diversas informações sobre o produto ou serviço comercializado, pode ser utilizado para diversas operações. Como exemplo, podemos citar a sua utilização na identificação da própria cadeia de suprimentos, bem como nos pontos de venda de outros países. Isso permite fazer uma boa gestão do produto durante todo o seu ciclo de vida.

Assim, na prática, a legislação interna de cada país exige para se comercializar um produto no seu mercado à utilização de determinado tipo de código de barra, embalagens padronizadas e certificadas, bem como regras e certificações para rotulagem e informação ao consumidor e ambiental, caso o produto tenha um impacto reconhecido no meio ambiente. Isso exige, portanto, o cumprimento de regras, adaptações de embalagens e rotulagens das mercadorias por parte do exportador em atendimento de exigência por parte do mercado onde o produto será importado.

³⁸ Decreto nº 90.595, de 29 de novembro de 1984 e Decreto nº 5.903, de 20 de setembro de 2006.

Portanto, quando a prática do *decoding* ocorre com a consequente cobertura dos códigos originais dos produtos e a inserção de outros códigos, embalagens e rótulos padronizados e certificados, exigidos pela legislação interna do país importador, como, por exemplo, a exigência de um código extra para a identificação dos lotes importados, o importador paralelo age de forma lícita, não existindo, nesse caso, a possibilidade do titular do direito de propriedade industrial se opor a importação paralela com base no seu direito de marca e concorrência desleal, porque a decodificação nesse caso foi lícita e não alterou a natureza do produto. Nesse caso, por óbvio, o ônus em demonstrar que o atendimento da necessidade de nova codificação, embalagem e rotulagem do produto se deveu ao *compliance* com a legislação regulatória do país importador é do importador paralelo.

No entanto, há o outro lado. Quando, ao contrário, o(s) distribuidor(es) autorizado(s) e/ou revendedor(es) da cadeia de distribuição exclusiva do titular do direito de marca com o intuito de desviar o produto original ilicitamente para o mercado cinza (*Gray Market*), também conhecido como o da importação paralela por se tratar de um canal de distribuição paralelo, não oficial e promovido por revendedores não autorizados, pratica(m) o *decoding* ou a cobertura e/ou adulteração do código de barras dos produtos originais para apagar os códigos de barra a origem e cadeia de percurso das mercadorias ou removê-los fisicamente, inclusive com danos visíveis a própria embalagem do produto, para desidentificá-los e encobrir a violação do contrato de venda e distribuição, tem-se inequivocamente a violação ao direito de marca e a concorrência desleal.

Essa prática da decodificação de produtos legítimos, genuínos e originais, como violação marcária e ato de concorrência desleal, se traduz em ato grave de má-fé por parte do(s) distribuidor(es) autorizado(s) e/ou revendedor(es) da cadeia de distribuição exclusiva do titular do direito passível de rescisão contratual e perdas e danos pela ocultação e violação do contrato. É considerado, na verdade, ato comercial injusto à luz do artigo 10 *Bis*, (2)³⁹, da CUP, pois o impedimento do rastreamento e fiscalização do produto pelo titular dos direitos com a eliminação do código de barras com o fim de desviá-lo para outro de canal distribuição e venda não autorizado constitui ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria comercial.

Pode-se afirmar que tal prática também constitui ato de concorrência desleal à luz do artigo 195, III, XI e §1º⁴⁰, da Lei 9.279/96, tendo em vista o desvio da clientela do titular dos direitos em

³⁹ Convenção da União de Paris, Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992: “Artigo 10 *Bis*, (2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.” (*Grifos nossos*)

⁴⁰ Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279/96:

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

proveito próprio ou de outrem e a utilização por parte do(s) distribuidor(es) e/ou revendedor(es) autorizados de informações e conhecimentos da cadeia de suprimentos e distribuição do titular do direito para se valendo disso realizar o trabalho de decodificação e desviar o produto para a importação paralela.

Os incisos III e XI do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) são tipos abertos e genéricos que descrevem atos de concorrência desleal, específicos e graves, que a lei considera crimes.

O primeiro envolve a utilização de meio fraudulento (todo e qualquer meio e prática comercial fraudulenta⁴¹) para se desviar a clientela de outrem, não importando se para proveito próprio ou alheio. Esse ato abriga uma variedade enorme de atos contrários aos usos honestos em matéria industrial ou comercial, que se tipifica com a utilização de um meio fraudulento para o desvio de clientela em proveito próprio ou alheio. Comentando sobre este inciso, Douglas Gabriel Domingues⁴², cita importante lição de Allart que não deve ser esquecida: *“a concorrência desleal é fértil em recursos, e a cada dia que passa inventa novos artifícios sempre visando o mesmo alvo: desviar a clientela”*.

O segundo tutela os segredos de fábrica, os segredos de negócio, os segredos da empresa e o *Know-how*, que protege informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, no comércio ou na prestação de serviço. Excetua-se acertadamente no inciso XI do artigo 195 da Lei 9.279/96 a falta de proteção legal aos conhecimentos, informações e dados que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, considerado aquele que é um profissional do ramo. Assim se dá porque na primeira hipótese, sendo os conhecimentos, informações e dados de conhecimento público, não pertencem a ninguém, podendo ser livremente explorados, divulgados ou utilizados por qualquer pessoa sem necessidade de prévia autorização. E na segunda, porque sendo os conhecimentos, informações e dados evidentes para um técnico no assunto, este inevitavelmente alcançará os mesmos resultados que seriam obtidos por esses conhecimentos,

(...)

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

(...)

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.”

⁴¹ SOARES, José Carlos Tinoco. Comentários à lei de patentes, marcas e direitos conexos: Lei 9.279 – 14.05.1996. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 296.

⁴² DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à lei da propriedade industrial: Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, modificada pela Lei nº 10.196 de 14.02.2001 (DOU, 16.02.2001). Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2009, p. 613.

informações e dados alheios pela utilização das suas próprias competências e conhecimentos técnicos⁴³.

Essa leitura dos incisos III e XI do artigo 195 e do artigo 209 da Lei 9.279/96 com o artigo 10 *Bis*, (2), da CUP, tipifica a concorrência desleal no Brasil pela prática do *decoding* ou decodificação de produtos de marca.

Além da concorrência desleal, o *decoding* também se caracteriza violação marcária, pois obsta a função de identificação da origem do produto cabendo o titular do direito exclusivo da marca se socorrer da tutela preventiva e/ou repressiva com base nos artigos 129, 130, III e 209 da Lei 9.279/96 para impedir a importação paralela e a circulação do produto original sem o código de barras adequado no território nacional.

Logo, para que se caracterize o *decoding* como prática de concorrência desleal e violação marcária a permitir a oposição lícita do titular a importação paralela, os seguintes elementos devem se fazer presentes:

- (i). Ausência de demonstração pelo importador paralelo de que a nova codificação e embalagens inseridas não alteraram a condição original do produto, sendo necessária para o atendimento a conformidade regulatória do país de destino;
- (ii) Alteração, cobertura ou remoção dos códigos de barras por meio da sua decodificação para impedir o rastreamento e fiscalização do produto pelo titular dos direitos ocasionando ou não modificação na sua estrutura externa ou composição;
- (iii) Ausência de consentimento tácito ou expresso do titular para a importação do produto fora da sua rede exclusiva de distribuição e venda autorizada no território do país importador.

Além desses elementos, deve-se lembrar dos requisitos genéricos e formadores das práticas gerais de concorrência desleal⁴⁴, quais sejam a constatação de práticas essencialmente empresariais, que sejam contrários aos bons costumes comerciais e a colisão concorrencial, de forma que a prática vise subtrair clientela alheia, mesmo se essa clientela seja em potencial.

⁴³ DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à lei da propriedade industrial: Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, modificada pela Lei nº 10.196 de 14.02.2001 (DOU, 16.02.2001). Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2009, p. 626.

⁴⁴ BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e Prática da Concorrência Desleal. Ed. Forense Universitária. 2015. p. 43-58. DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrência Desleal. São Paulo. Ed. Universidade de São Paulo. 1975. P. 3-28.

5. Conclusão

Como pontos conclusivos, o instituto da concorrência desleal presente em nosso ordenamento jurídico pelo artigo 10 *Bis*, da CUP, pelo artigo 39 do TRIPS e nos artigos 2º, V, 195 e 209 da Lei 9.279/96 proveem normas abertas e abstratas para abarcar qualquer ato de concorrência desleal, além dos não previstos na lei, “*tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio*”⁴⁵”.

Por ser um instituto que tem como elemento principal a deslealdade na concorrência para alcançar uma mesma clientela em um mesmo mercado relevante tendo como fundamento o parâmetro da contrariedade aos “*usos honestos em matéria industrial ou comercial*” (CUP) e a “*práticas comerciais honestas*” (TRIPS), adstritos a padrões de moralidade, que variam de acordo com os valores e costumes de cada sociedade, se insere em diversos contextos e situações que permitem que o prejudicado também de valha em juízo da tutela inibitória e ressarcitória aplicando-se subsidiariamente a legislação civil em vigor.

Como direitos reais, os direitos de propriedade intelectual possuem oponibilidade *erga omnes* e aderem ao bem jurídico protegido (a obra, o objeto, o sinal distintivo, o produto ou o serviço, etc.) seguindo o bem jurídico onde quer que ele esteja garantindo ao seu titular o exercício do seu poder de exclusividade para impedir o seu uso, a sua produção, reprodução, circulação e comercialização por terceiro não autorizado.

O exercício desses direitos de exclusividade encontra limite na primeira venda do bem objeto da proteção. O ato comercial de disponibilizar o produto ou serviço protegido no mercado pela **primeira vez** praticado pelo titular do direito diretamente ou por outrem por ele autorizado traz implícito o princípio da **exaustão dos direitos de propriedade intelectual**. Esse princípio que é comum em todos os sistemas legais (legislações nacionais e tratados internacionais) esgota, exaure e encerra o controle dos direitos de exclusiva do titular sobre o bem protegido no momento em que esse bem sobre o qual recai o direito de propriedade intelectual é posto em circulação no mercado pela primeira vez (primeira venda ou **first sale**) pelo próprio titular do direito ou com o seu consentimento.

⁴⁵ Lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279/96:

“*Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.*” (Grifo nosso)

O princípio da exaustão dos direitos do titular de controlar a revenda do bem protegido após a sua primeira venda no mercado não afeta a sua existência e o seu exercício com relação a todas as ações levadas a efeito por terceiros sem o seu consentimento. Assim, considerando a adoção pela legislação brasileira da regra da exaustão nacional, o direito de exclusividade do titular de propriedade intelectual sobre o bem protegido apenas se extingue, se exaure e se esgota quando esse bem é posto dentro do território nacional com o seu consentimento. Na falta do consentimento do titular do direito a importação (“paralela”) é proibida. Como ilícito civil, o titular tem todos os meios legais para impedir a entrada no país do produto ou serviço que ele não autorizou a importação.

O princípio da exaustão nacional atende aos interesses nacionais, tendo em vista as crescentes desigualdades existentes no comércio internacional que exigem uma maior proteção do mercado interno pelo Brasil, como país em desenvolvimento, para fomentar em vista do interesse social, do desenvolvimento tecnológico e econômico do país preconizado pelo artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal, o uso da propriedade intelectual como um elemento propulsor para o desenvolvimento da produção industrial e capacidade comercial.

Assim, ainda que a exaustão nacional produza uma distorção de mercado permitindo que titulares de direitos de propriedade intelectual possam segregar o mercado, inibir o comércio paralelo e cobrar preços diferenciados maiores dos consumidores, como externalidade positiva gera maiores ganhos para os produtores nacionais e maiores investimentos em pesquisa, desenvolvimento e expressões criativas. Além disso, a exaustão nacional protege o distribuidor ou licenciado exclusivo que se compromete a realizar todo o marketing para promoção dos produtos no território brasileiro. Consequentemente, os produtores nacionais podem investir quantias maiores na criação de novos bens, produtos e serviços protegidos pela propriedade intelectual e com isso beneficiar o consumidor e a sociedade brasileira como um todo.

O problema do *decoding* no comércio internacional vem chamando a atenção dos operadores do direito e sendo matéria recorrente na jurisdição de países desenvolvidos na União Europeia e nos Estados Unidos desde a década passada. O enfrentamento desse problema como artifício dos métodos de importação paralela cedo ou tarde chegará ao Poder Judiciário brasileiro. Por isso, a importância deste trabalho na abordagem e discussão do problema sob as lentes do direito de marca e da concorrência desleal.

O fato de se alterar, substituir e retirar os códigos de identificação, rastreamento e fiscalização das mercadorias importadas e introduzi-las em um canal de distribuição e revenda diverso daquele oficial praticado pelo titular do direito, seus licenciados e agentes, já demonstra o intuito de desviar o bem sem o seu consentimento e praticar o ilícito da importação paralela abrindo caminho para sua repressão com base no direito de exclusiva de propriedade intelectual.



As melhores práticas apontam que quando a reembalagem da mercadoria é necessária para o atendimento de normas regulatórias do país importador, os códigos originais de identificação e rastreamento do bem não são alterados, substituídos ou retirados, mas cobertos pela(s) nova(s) embalagem(ns) permanecendo no produto original. A retirada dos códigos, neste caso específico, não gera danos, modificações ou alterações na estrutura ou composição da embalagem original que possam ser notadas por quem manuseie o produto. Além disso, em se tratando de uma terceira parte que importa para um país que adota a regra da exaustão nacional exigindo para a licitude da importação paralela a autorização do titular do direito, a jurisprudência estrangeira aponta como uma possível solução a notificação prévia do importador ao titular da marca dando-lhe ciência da necessidade da decodificação e reembalagem dos produtos para sua venda no mercado importador. Tal procedimento supriria a exigência de consentimento, pelo menos tácito, do titular.

A nosso ver, o enfrentamento do problema na prática trará mais elementos para a doutrina e a jurisprudência produzirem um arcabouço jurídico e normativo mais consistente que traga mais segurança e previsibilidade para este tão fascinante, complexo e importante assunto. Esperamos com esse trabalho ter lançado algumas luzes sobre o tema do *decoding* na importação paralela de marcas e na prática da concorrência desleal.

Referências bibliográficas:

- ADIERS, Cláudia Marins. As importações paralelas à luz do princípio de exaustão do direito de marca e seus reflexos nos direitos contratual e concorrencial. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002.
- AMARAL, Luiz Henrique do. A exaustão de direitos e a importação paralela na nova lei da propriedade industrial: a evolução judicial. Segunda Sessão Plenária: Exaustão de direitos; importação paralela in Anais do XIX Seminário da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, RJ, ABPI, 1999.
- ASSAFIM, João Marcelo de Lima, GIBRAN, Sandro Mansur, GEISER, Tamara Cristiane. *Dumping Social: Concorrência Desleal x Direitos Fundamentais*. Relações Internacionais no Mundo Atual, v. 3, nº. 24, 2019.
- BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo I. Rio de Janeiro, Ed. Lumen Juris, 2010.
- BASSO, Maristela. Propriedade intelectual e importação paralela. São Paulo, Ed. Atlas, 2011.
- BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e Prática da Concorrência Desleal. Rio de Janeiro. Editora Forense Universitária. 2015.



- CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Volume 2, 2ª ed., rev. e atualizada por Luiz Gonzaga do Rio Verde, João Casimiro Costa Neto. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1982.
- CHANCERY DIVISION. PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA v STAR GLOBAL TRADING LTD. **Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases**, v. 133, n. 9, 2016, p. 694; KALAYCI, Baris; ARAL, Ceren. Decoding products – where IP rights clash with competition rules, *World Trademark Review*, October/November 2015.
- COLOMBO ARNOLDI, Paulo Roberto; HAIG ADOURIAN COLOMBO ARNOLDI, Eva. A proteção das marcas e as importações paralelas no Mercosul. 2004.
- DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos. Rio de Janeiro, Ed. Renovar, 2001.
- DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrência Desleal. São Paulo. Editora da Universidade de São Paulo. 1975.
- DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à lei da propriedade industrial: Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, modificada pela Lei nº 10.196 de 14.02.2001 (DOU, 16.02.2001). Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2009.
- Gilat, Bereket & Co., Unfair Competition in Israel, paper not published, 2018.
- KALAYCI, Baris; ARAL, Ceren. Decoding products – where IP rights clash with competition rules, *World Trademark Review*, October/November 2015.
- KOCH, Benjamin; KALAYCI, Baris; MULDER, Niels. Survey on decoding conducted by Subcommittee of the Parallel Imports Committee. *INTA Bulletin*, Vol. 72, No. 19, 2017.
- LEONARDOS, Gabriel. Segunda Sessão Plenária: Exaustão de direitos; importação paralela *in* Anais do XIX Seminário da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, RJ, ABPI, 1999.
- LEONARDOS, Gabriel. Shakespeare a concorrência desleal *in* Ele, Shakespeare, visto por nós, os advogados. Organização José Luiz Alquéres, José Roberto de Castro Neves. 1ª edição. Rio de Janeiro. Edições de Janeiro, 2017.
- PINTO, Junior e ENGLER, Mario. Empresa estatal: função econômica e dilemas societários. São Paulo, Ed. Atlas, 2010.
- RAMOS, André Luiz Santa Cruz e GUTERRES, Thiago Martins. Lei de Propriedade Industrial Comentada. Salvador. Editora Jus Podivm, 2016.
- SALDANHA, Felipe Zaltman. A doutrina da exaustão de direitos e a importação paralela de medicamentos: uma breve análise acerca da concretização do acesso à saúde no Brasil. *Revista Eletrônica do IBPI* nº 7, 2013.

- SKOKO, Hazbo; KRIVOKAPIC-SKOKO, Branka. Theory and practice of parallel imports: an essay. In: International Conference of the Faculty of Management Koper. Faculty of Management, Koper, 2005. p. 463-472.
- SOARES, José Carlos Tinoco. Comentários à lei de patentes, marcas e direitos conexos: Lei 9.279 – 14.05.1996. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1997.
- SOUSA, Simone Letícia Severo. Das práticas concorrenciais ilícitas: as diferenças entre concorrência desleal e infração à ordem econômica. Revista de Direito Brasileira, São Paulo, v. 14, n. 6, maio/agosto 2016.
- WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, 2004, WIPO Publication n° 489 (E).

Sobre os autores:

José Carlos Vaz e Dias

Professor Adjunto em Direito da Propriedade Intelectual e Direito Comercial pela Faculdade de Direito da UERJ e sócio do escritório Vaz e Dias Advogados & Associados. Mestre e Doutor em Direito da Propriedade Intelectual e Investimento Estrangeiro pela Universidade de Kent –Inglaterra.
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3595859997857432> Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9700-722X>
E-mail: jose.dias@vdav.com.br

Leonardo da Silva Sant'Anna

Professor Adjunto em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da UERJ. Doutor em Ciências pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (“ENSP”) da Fundação Oswaldo Cruz (“FIOCRUZ”).
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6331238684423252> Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5192-2844>
E-mail: lsantanna44@gmail.com

Eduardo Tibau de Vasconcellos Dias

Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Possui graduação em Direito pela Universidade Cândido Mendes, Pós Graduação em Direito da Propriedade Intelectual na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Propriedade Intelectual, Direito da Mídia e Compliance pela FGV/RJ. Advogado, professor universitário e mentor de startups, especializado e mestre em Propriedade Intelectual e Inovação atuante nas áreas de Propriedade Intelectual, inovação, tecnologia da informação, direito digital, proteção de dados e privacidade, direito para startups, direito da mídia e do entretenimento, direito civil, direito societário, direito do consumidor e compliance nas esferas consultiva, contratual e contenciosa. Professor na FGV/RJ e na FIA.
Fundação Getúlio Vargas - FGV-RJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3857874069691995>
E-mail: edutibau@uol.com.br

Os autores contribuíram igualmente para a redação do artigo.

