



Centro Universitário de Brasília - CEUB

Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais - FAJS

Curso de Bacharelado em Direito / Curso de Bacharelado em Relações Internacionais

THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO

**O TENSIONAMENTO ENTRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E
ANTITRUSTE: UMA ANÁLISE SOB O PRISMA DO EXAURIMENTO DA
MARCA**

BRASÍLIA

2022

**O TENSIONAMENTO ENTRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E
ANTITRUSTE: UMA ANÁLISE SOB O PRISMA DO EXAURIMENTO DA
MARCA**

Artigo científico apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito/Bacharel em Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais - FAJS do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB).

Orientadora: Professora Doutora Karla Margarida Martins Santos

BRASÍLIA

2022

THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO

**O TENSIONAMENTO ENTRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E
ANTITRUSTE: UMA ANÁLISE SOB O PRISMA DO EXAURIMENTO DA
MARCA**

Artigo científico apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito/Bacharel em Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais - FAJS do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB).

Orientadora: Professora Doutora Karla Margarida Martins Santos

BRASÍLIA, 10 DE SETEMBRO DE 2022

BANCA AVALIADORA

**Professora Doutora Karla Margarida
Martins Santos**

**Professor Doutor André
Pires Gontijo**

O TENSIONAMENTO ENTRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E ANTITRUSTE: UMA ANÁLISE SOB O PRISMA DO EXAURIMENTO DA MARCA

Thiago Ribeiro de Carvalho

RESUMO

Trata-se de pesquisa qualitativa, fundamentada em dados obtidos na doutrina, jurisprudência e legislação relacionadas à Propriedade Industrial e Direito da Concorrência. Buscamos esclarecer a relação existente entre o princípio do exaurimento da marca e a propriedade industrial, e entre esta e o direito concorrencial. É feita revisão bibliográfica para definir se existe conflito ou complementaridade entre os institutos, bem como estabelecer que tipo de conflito ou complementaridade é apresentado aos temas. A pesquisa aborda inicialmente a origem e tratativas gerais da propriedade industrial e direito concorrencial, posteriormente é pontuada a aparente oposição entre os institutos.

Palavras-Chave: Propriedade Industrial; Direito Concorrencial; Exaurimento da Marca.

ABSTRACT

Using qualitative research methods, based on data obtained from doctrine, jurisprudence and legislation related to Industrial Property and Competition Law, we seek to clarify the relationship between the principle of trademark rights exhaustion and industrial property, and between the industrial property and competition law. A bibliographic review is carried out to define whether there is conflict or complementarity between the institutes, as well as to establish what type of conflict or complementarity is presented to the topics. The research initially addresses the origin and general statements of industrial property and competition law, then the apparent opposition between the institutes is presented.

Keywords: Industrial Property; Competition Law; Trademark Rights Exhaustion.

1. INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 88 estabelece os parâmetros em que deve atuar a busca pelo desenvolvimento econômico nacional. Entre os instrumentos voltados à persecução desse fim, tem especial relevância a propriedade industrial e o direito concorrencial.

O interessante da análise dos institutos enquanto garantidores do desenvolvimento econômico é que a propriedade industrial traz a possibilidade de mitigação de uma concorrência imediata por meio da possibilidade de que um único indivíduo possa explorar determinado produto. Já o direito concorrencial preocupa-se constantemente com a melhor forma de justamente evitar que a concorrência seja tolhida.

Apesar de atuarem por meios distintos, é possível afirmar que ambos buscam o mesmo fim constitucional. No que se refere à propriedade industrial, há um princípio que norteará a relação concorrencial partindo do momento posterior à entrada de um produto no mercado: o princípio do exaurimento da marca.

A relação traçada entre esses dois ramos do direito, aqui tendo como paradigma o exaurimento da marca, evidencia um aparente conflito entre os institutos.

Dessa forma, nesta pesquisa traçaremos a correlação do princípio do exaurimento da marca como princípio limiar na relação com propriedade industrial e direito concorrencial, definindo se o princípio atende aos preceitos do ramo jurídico que o abriga, assim como se existe conflito entre este ramo (propriedade industrial) e o direito concorrencial.

2. PROPRIEDADE INTELECTUAL

A capacidade criativa do ser humano foi fator de extrema importância na definição do desenvolvimento das sociedades e suas relações privadas. Em função do produto dessa capacidade inerente ao homem, fez-se necessário criar mecanismos que protegessem a conexão entre o criador e seu invento.

Desde os primórdios da civilização temos o advento de elementos para identificação de produtos e inventos, como as marcas pecuárias, que identificam o proprietário de um determinado animal. Todavia, esses elementos ainda não poderiam ser tidos como uma sistematização da propriedade intelectual, apesar de terem sido de extrema importância para o florescimento da discussão ao redor do tema.

É durante a idade média que eclodem as regulações das atividades concorrenciais

privadas, com as corporações de ofício, nos séculos XII e XIII, sendo o período em que as marcas passam a ter uma estruturação semelhante ao que observamos hoje, identificando as referidas corporações e os produtos comercializados por elas¹, rompendo, assim, com o modelo feudal que apresentava entraves à atividade comercial.

Com a evolução dos meios de produção a sistemática jurídica também sofreu alterações que possibilitaram um escopo de maior proteção dos bens imateriais. Assim, é criada a propriedade intelectual como conhecemos hoje, para proteção legal e reconhecimento da autoria de um produto da cognição humana, garantindo o direito de exploração econômica e compreendendo, segundo a Convenção que instituiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), os direitos relativos, entre outros, às invenções em todos os domínios da atividade humana, à proteção contra a concorrência desleal; bem como todos os demais direitos inerentes à atividade intelectual nos âmbitos industrial, científico, literário e artístico.”²

Observa-se que, ainda que o criador possa se contentar com o reconhecimento e os frutos extrapatrimoniais que advenham de sua criação, o direito resguarda que este tenha acesso ao resultado pecuniário da exploração de sua propriedade, sendo o motivo pelo qual ao núcleo de direitos que surgem do trabalho intelectual, partindo de seu aspecto patrimonial, dá-se a denominação genérica de propriedade intelectual.³

Os direitos genericamente aplicados à fruição da propriedade intelectual apresentam-se em duas faces: os de caráter patrimonial ou pecuniário, como pontuado, e o chamado direito moral do autor. O primeiro tem razão de ser na possibilidade de gozar das vantagens econômicas advindas da criação, enquanto o último trata dos direitos ligados à personalidade do inventor, oferecendo a capacidade de conexão e reconhecimento do agente como criador de sua obra.⁴ Esse direito também engloba a capacidade, nas relações literária, científica e artística, de impedir a alteração da obra ou sua retirada de circulação.

Dessa relação traçada entre autor e sua obra tem-se a concepção de exploração exclusiva de sua criação, sendo importante observar, como será ponto central nesta pesquisa, que existem limitações ao exercício dessas prerrogativas quando houver risco à concorrência, a exemplo do princípio do exaurimento da marca que será analisado à frente.

¹ FORGIONI Paula A. **Os Fundamentos do Antitruste**. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 42-50

² Convenção que instituiu a **Organização Mundial da Propriedade Intelectual**. Assinada em Estocolmo em 14 de Julho de 1967, e modificada em 2 de Outubro de 1979. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf

Acesso em 23 de março, 2022.

³ CERQUEIRA, João Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. V.1 tomo 1. Lumen Juris 2010, p. 33.

⁴ CERQUEIRA, Ibidem, p. 45.

Os direitos relacionados à proteção do objeto inventivo do ser humano são subdivididos em dois grupos principais. Temos a propriedade literária, científica e artística, e a chamada propriedade industrial — a primeira compreende o campo do direito autoral. Não podendo comportar de forma genérica todos os aspectos dessas relações imateriais, a propriedade intelectual sofre desmembramentos em espécies, sendo a industrial uma delas. Conforme pontua Denis Borges Barbosa:

Tem-se, assim, correntemente, a noção de Propriedade intelectual como a de um capítulo do Direito, altissimamente internacionalizado, compreendendo o campo da Propriedade Industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros”.

[...] O que vem a ser Propriedade Industrial? Na definição da Convenção de Paris de 1883 (art. 1 § 2), é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. A Convenção enfatiza que, conquanto a qualificação “industrial”, este ramo do Direito não se resume às criações industriais propriamente ditas, mas “entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas .⁵

1.1 PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A propriedade industrial se relaciona com a tutela dos direitos imateriais do agente. Não se confunde com proteção conferida ao objeto fruto do desenvolvimento cognitivo do autor, mas à relação incorpórea firmada entre este e o primeiro, chamada de Propriedade Imaterial ou Intelectual.⁶

Elaborada como “espécie do gênero propriedade intelectual que trata da proteção jurídica dos bens incorpóreos aplicáveis tecnicamente, de forma prática, nos diversos segmentos das indústrias”⁷, a propriedade industrial surge para a garantia do incentivo à atividade inventiva e sua exploração, possibilitando que uma sociedade alcance o desenvolvimento pelo reconhecimento que confere aos seus autores, que são sempre

⁵ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. P. 10

⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade. **Escola de Magistratura Nacional da 5 Região**, Recife-PE, V. 3, N 2, jun. 2002. Disponível em: <https://revista.trf5.jus.br/index.php/esmafe/article/view/127>. Acesso em: 5 jun. 2022. P 125-126.

⁷ DI BLASI, Gabriel. **Propriedade Industrial**: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 2005. P. 25

instigados à inovação mediante recompensa.⁸

O instituto premia o autor que possui inovação com a possibilidade de exclusividade de exploração de seu invento, estando de certa forma protegido do direito concorrencial. Ao proteger o agente da atuação predatória de seus concorrentes que possam querer copiar o fruto de seu esforço intelectual, a propriedade industrial de certa forma modula a relação concorrencial, demonstrando exercer uma relação simbiótica com o direito concorrencial, estando, então, os institutos condicionados à proximidade para operar em termos que possam extrair maior qualidade de suas atuações.⁹

Apesar do nome, ressaltamos que a propriedade industrial não diz respeito apenas à fração do trabalho intelectual voltada à “indústria e comércio, propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais”¹⁰

Tem-se, então, que a propriedade industrial guarda em seu escopo de proteção os bens incorpóreos não relacionados ao direito real previsto no Código Civil, apesar de também constituir, por ser uma forma de propriedade, uma relação patrimonial. Sendo uma espécie de propriedade de caráter abstrato, a propriedade industrial se perfaz como pertencente ao direito natural, conforme demonstra o professor Cerqueira:

Assim, a propriedade intelectual é de direito natural e não um direito de criação humana, ainda que deduzido logicamente dos princípios do direito natural; ou, por outras palavras, a propriedade intelectual é imediatamente de direito natural e não apenas mediamente, por intermédio da atividade deliberante ou, pelo menos, discursiva da razão, ao contrário da propriedade privada (VALENSIN). Conforme o ensinamento comum da doutrina, a propriedade que pertence ao direito natural stricto sensu é a propriedade abstrata, a do homem sobre os objetos em geral, e não a propriedade concreta, isto é, a de uma certa pessoa sobre um certo bem. Isto porque, como claramente explica o Professor ALEXANDRE CORREIA, "consideradas as coisas materiais em si mesmas e absolutamente, na própria essência delas, não sendo criação nem feitura do homem e, portanto, não mantendo com ele qualquer adequação natural, nenhuma razão há de pertencerem antes a um que a outro."¹¹

No que se refere ao Brasil, sendo um país colonizado, este não demonstrou condições de acompanhar o desenvolvimento dos instrumentos de regulação da comercialização que acabou culminando no surgimento da propriedade industrial e direito comercial. Em solo nacional, importou-se as disposições portuguesas a respeito das relações

⁸ FORGIONI, Paula A. *Ibidem*, p. 316

⁹ CARVALHO, Nuno Pires de. **A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas**: Passado, presente e futuro. 1. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. P. 57

¹⁰ Art. 1, n° 3, **Convenção da União de Paris (CUP)**, de 1967. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em 23 de março de 2022.

¹¹ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**, 2 ed. 2v. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 93

imateriais, ainda que inicialmente a colônia não desenvolvesse atividade comercial em moldes industriais, estando muito mais vinculada à pecuária, plantio e mineração do que em desenvolvimento industrial como um todo.¹²

Ainda assim tivemos no Brasil algumas intervenções inovadoras no que se refere à propriedade industrial, a exemplo da primeira norma relativa ao tema, o alvará de 1809, que traçou os contornos da proteção aos inventores de forma bastante vanguardista no cenário, visto que a Convenção de Paris regularia a propriedade industrial em âmbito externo apenas no ano de 1883¹³

Ao seguir o padrão estabelecido pela regulamentação de 1809, a constituição de 1824 trouxe a manutenção dos elementos contidos no Alvará para o bojo constitucional, tendo indicado a proteção, inicialmente, dos direitos relacionados meramente aos inventos, com garantia, em seu artigo 179, XXVI, à propriedade das descobertas e produções, bem como a previsão da exploração exclusiva temporária.¹⁴

Sendo que é interessante ressaltar a importância da preservação dos direitos imateriais relacionados à propriedade industrial por parte do legislador constituinte de 1988, que trouxe ampla proteção principiológica ao tema, visando o desenvolvimento social tecnológico e econômico do Estado em seu art. 5, XXIX, com consequente consubstanciação dos demais princípios previstos no corpo constitucional, dentre eles: livre iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor, função social da propriedade e repressão ao abuso econômico.

Faz-se necessário pontuar que esses princípios não são uma forma de garantir a prevalência da propriedade em detrimento dos demais elementos constitucionais. Na verdade, os mesmos princípios garantem também a observância da concorrência, que muitas vezes aparenta ser contrária à propriedade industrial, sendo imperioso existir uma ponderação entre os institutos do direito industrial e concorrencial, motivo pelo qual, por exemplo, o proprietário de um invento não poderá invocar o direito de exploração exclusiva para manter de forma absoluta o controle da veiculação desse item no mercado. Conforme afirma Cerqueira:

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

¹² CERQUEIRA, João da Gama. *Ibidem*, p. 3

¹³ *Ibidem*, p. 7

¹⁴ BRASIL. **Constituição (1824)**. Constituição Política do Império do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em: 20 de jun, 2022

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 (art. 123). 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 pela lei. Em síntese, podemos dizer que a exata inteligência e aplicação, das leis da propriedade industrial está subordinada, de um lado, aos princípios da boa-fé e da lealdade nas relações comerciais e industriais e, de outro, ao princípio da liberdade de comércio e da indústria, não se podendo perder de vista que não se trata de favores ou meras concessões, mas de verdadeira propriedade, apenas limitada pelos interesses da coletividade, representada pelo Estado, e pelos direitos de terceiros.¹⁵

Em face dessa sobreposição principiológica entre os institutos, devemos observar, novamente, a relação simbiótica traçada entre os temas, que demonstra um sistema com semelhança de freios e contrapesos, em que, aparentemente, em um cenário prevalecerá a propriedade industrial enquanto em outro o direito concorrencial.

3. O DIREITO CONCORRENCIAL

O direito concorrencial, como conhecemos hoje, tem suas origens pautadas no início do século XX, apesar de existir atuação interventiva do Estado desde o início do século

XIX. Surge pensando na proteção ao mercado e aos empresários, uma vez que o mundo vivia os resultados da primeira guerra mundial e da crise de 1929, e havia a necessidade de se elaborar instrumentos que possibilitassem a retomada do mercado de forma equilibrada. Nesse período tivemos a sistematização do que seria o direito concorrencial, em seu terceiro período de desenvolvimento, e uma forte tendência de internacionalização das tratativas a respeito da uniformização das normas relativas às relações comerciais.¹⁶

A internacionalização das normativas relacionadas à propriedade industrial e ao direito concorrencial trouxe ao debate global as mazelas sofridas pelas grandes potências da época, que evidenciaram a crise do liberalismo, sendo o motivo da doutrina afirmar que o Direito Antitruste emerge em um ambiente que visa a manutenção do sistema liberal, de forma a eliminar as distorções que causam instabilidade, para corrigir os aspectos que impossibilitam a fluidez desse organismo.¹⁷

¹⁵ CERQUEIRA, João da Gama. *Ibidem*, p. 124

¹⁶ FORGIONI, Paula. *Ibidem*, p. 76-84.

¹⁷ FORGIONI, Paula. *Ibidem*, p. 76.

Desse cenário tivemos o amadurecimento à aceitação de que o Estado deveria intervir como *player* que teria a capacidade de equilibrar as relações econômicas, não acabando com o sistema liberal, mas buscando preservá-lo em sua eficiência, o que culminou no surgimento de normativas relacionadas ao Direito Antitruste, inicialmente e principalmente, nos países da América do Norte como Estados Unidos e Canadá, a exemplo do Sherman Act de 1890. Sobre o tema Ana Frazão pontua:

Daí porque a própria criação do Direito da Concorrência pode ser vista como uma demonstração da inequívoca necessidade de intervenção estatal nos mercados. Não é sem razão que, no final do século XIX, os próprios adeptos do liberalismo econômico ou do *laissez-faire* começaram a defender a existência de uma legislação antitruste. Segundo Polanyi, houve uma verdadeira união dos liberais em favor da repressão ao abuso da liberdade de iniciativa, contexto do qual resultou o Sherman Act. É interessante notar que tal diploma não era propriamente contrário ao liberalismo econômico da época, na medida em que visava exatamente a protegê-lo e a corrigir as suas distorções. Para isso, houve, entretanto, a necessidade de superar o dogma de que o mercado funcionava corretamente por si só, independentemente da intervenção estatal.

De fato, a concentração de capital e a criação da legislação antitruste apontaram para duas verdades que eram constantemente ignoradas no Estado liberal: (i) a de que o exercício absoluto e descontrolado de liberdades individuais e direitos subjetivos teria consequências nefastas para a sociedade e para o Estado; e (ii) a de que, diante do poder econômico e das desigualdades entre os agentes econômicos, os mercados não poderiam funcionar adequadamente por si mesmos, dependendo de alguma institucionalização por parte do Estado, ainda que esta fosse mínima e voltada exclusivamente para a própria manutenção do livre mercado.¹⁸

Por esse motivo, a doutrina afirma que o Direito Concorrencial emerge, então, com vias a implementar políticas públicas relacionadas ao setor comercial enquanto instrumento estatal para intervenção na economia.¹⁹ Assim, os países conseguem equilibrar a economia evitando o domínio de mercado por meio de seus sistemas interventivos.

O Brasil sofreu alguns efeitos dessa inicial tratativa sobre direito concorrencial, mas foi efetivamente com a Constituição Federal de 1946 que o país pode normatizar a repressão ao abuso do poder econômico, vedando finalmente as condutas que tivessem como fim a dominação de mercado, aumento arbitrário dos lucros e eliminação da concorrência.

Hoje o tema é tratado pela lei 12.529/11, que traça íntima relação com a Constituição de 88, externalizando uma gama de princípios que norteiam a concorrência no ordenamento jurídico brasileiro, como livre iniciativa, defesa do consumidor, função social da propriedade e repressão ao abuso econômico.

Como pedra basilar do conteúdo afigura-se o princípio da livre concorrência, que

¹⁸ MELLO, Ana Frazão Vieira D. **Direito da concorrência**, 1ª edição. Editora Saraiva, 2017, p. 78-79

¹⁹ FORGIONI, Paula. *Ibidem*, p. 196.

é derivado do princípio da livre iniciativa. Com essa base principiológica temos a exigência de que o Estado se comprometa a frear suas interferências na esfera privada das relações econômicas e no acesso ao mercado em que essas relações são traçadas, mas também exige atuação inibidora de práticas empresariais que possam prejudicar as transações comerciais e o desenvolvimento, demonstrando uma dualidade em que se exige do Estado, em situações diferentes, a abstenção ou a intervenção.²⁰

Competição incisiva é o elemento norteador da concorrência, de forma que o agente com instrumentos mais avançados, com o melhor produto e o menor custo, mostra-se em posição de prejudicar o polo opositor, atuando com aval das normativas concorrenciais para captar os consumidores que pertenciam a outro agente, o que acaba por garantir ao beneficiado uma parcela de mercado. Assim, de forma contrária ao que se possa imaginar, o prejuízo lícito sofrido pelo concorrente perfaz o mandamento constitucional da livre iniciativa e livre concorrência, pois ainda que o prejudicado seja retirado do mercado, não haverá ilicitude sem a tipificação do abuso, o que possibilita afirmar que a concorrência atua dentro dos limites criados para garantir o próprio funcionamento desta.²¹

A empresa que consegue essa parcela de mercado, como regra, é a que oferece as melhores condições aos seus clientes uma vez que, apesar de não existir concordância doutrinária sobre todos os pontos relativos à finalidade do Direito da Concorrência “há um certo consenso de que a concorrência entre as empresas beneficia os consumidores, pois gera pressões por menor preço, bem como incentivos à maior qualidade e variedade de produtos e serviços.”²² Essas relações precisam ser moduladas por normas que garantam o funcionamento adequado da concorrência e impossibilitem as falhas como abuso de poder econômico, garantindo a vedação do abuso de direitos de propriedade intelectual por seus titulares, que possam impedir ou limitar o comércio e dificultar a disseminação da tecnologia.²³

4. EXISTE DESCONFORMIDADE ENTRE EXAURIMENTO DA MARCA E PROPRIEDADE INDUSTRIAL?

Como pontuado nas seções supracitadas, a marca é objeto de proteção da propriedade industrial. Consiste em um sinal que possibilita a distinção de um produto ou

²⁰ Coelho, Fábio Ulhoa. **Os desafios do direito comercial**, Editora Saraiva, 2014, p. 226

²¹ SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito concorrencial**. São Paulo: Malheiros. p, 63-66

²² DA SILVEIRA, Paulo Burnier. **Direito da Concorrência**. São Paulo: Grupo GEN, 2020. p, 206

²³ DECRETO No 1.355. 30 de dezembro de 1994. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>

serviço dos demais que possuam características semelhantes. Para Cerqueira da Gama a marca é: “[...]todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa.”²⁴

Para Carvalho de Mendonça a marca possui uma definição mais esmiuçada, com a determinação de duas funções: diferenciar o produto e indicar a procedência comercial. Afirma Carvalho:

Marcas consistem em sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer sua origem ou procedência, e atestando a atividade e o trabalho de que são resultado.²⁵

Fato é que a proteção à marca garante que o detentor da mercadoria que se destaca das similares, em função dos sinais que a caracterizam, possua o direito de exploração exclusiva desta. Por esse motivo, Ascensão irá afirmar que o conjunto da propriedade intelectual, não só no que diz respeito à exploração da marca, pode ser chamado simplesmente de “exclusivos”.

Para Ascensão, a classificação desses exclusivos nasce com uma função ideológica de mascarar o que a propriedade intelectual (os exclusivos) seria de fato: um monopólio ao abrigo da concorrência.²⁶

Porém devemos observar que, ao menos no que diz respeito à marca, temos a existência de um princípio que aparentemente tenta frear o monopólio da exploração, limitando o próprio instituto que o abriga e possibilitando que a concorrência adentre a propriedade: o princípio do exaurimento da marca.

Ao integrar a propriedade industrial, o princípio do exaurimento da marca volta-se contra a ideia clássica de direitos absolutos com propriedade de efeito *erga omnes*. Aqui, a propriedade será relativizada em prol do saudável funcionamento do mercado, demonstrando uma sobreposição do interesse coletivo.

O instituto possui tipificação no ordenamento nacional com a Lei da Propriedade Industrial (9.279/96) em seu art. 132, III, 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”;²⁷

²⁴ CERQUEIRA, João da Gama. *Ibidem*, p. 253

²⁵ MENDONÇA, Carvalho de. **Tratado de direito comercial brasileiro**. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955. vol. V, parte I, p. 215

²⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade. **Escola de Magistratura Federal da 5ª Região**, Recife-PE, V. 3, Nº 2, jun. 2002. Disponível em: <https://revista.trf5.jus.br/index.php/esmafe/article/view/127>. Acesso em: 5 jun. 2022

Esse princípio preleciona que quando um produto tem sua primeira venda no mercado, o direito sobre a marca sofre um esvaziamento. Dessa forma, o titular inicial não poderá invocar a exclusividade de exploração para impedir que o produto seja revendido futuramente.

A título de exemplo, uma fabricante de veículos automotivos pode determinar que os automóveis zero quilômetro sejam inicialmente vendidos apenas para concessionárias franqueadas que possuam vinculação com a montadora. No entanto, esta empresa de veículos não pode estabelecer que o particular que comprar um automóvel na concessionária autorizada estará proibido de revender o produto. Ao anunciar a mercadoria a empresa tem livre disposição sobre o bem, porém, a partir do negócio oneroso, o direito de marca resta esvaziado, podendo o objeto ser revendido infinitas vezes.²⁸

Enquanto paradigma da questão enfrentada, temos no julgado STJ - REsp: 1383354 SP 2013/0074298-9 tratativas sobre a relação entre propriedade industrial e o princípio do exaurimento da marca, com exame da alegação de violação de propriedade industrial à luz da intermediação de venda e compra de produtos online.

A recorrente ajuizou medida cautelar objetivando – segundo transcrição feita nas razões recursais, do próprio pedido formulado na petição inicial – compelir as recorridas a “se absterem de praticar quaisquer atos de comércio, tais como a exposição à venda e compra, diretamente ou a pedido de terceiros, em qualquer meio material e, principalmente, em seus sites de compra e venda (...) quaisquer produtos assinalados com a marca nominativa 'Citizen' e suas variações figurativas (...), bem como de todo material de propaganda e impressos onde as mesmas apareçam, a qualquer título” (fl. 508, e-STJ).

No caso em questão, foi decidido que, partindo da premissa de que os produtos anunciados sejam originais, a empresa recorrente não poderia impedir a comercialização destes, pois esbarraria no princípio do exaurimento da marca, conforme brilhante voto da relatora Ministra Nancy Andrighi.

Se analisarmos que o instituto mitiga, então, de certa forma, o característico monopólio no que diz respeito à exploração da marca, podemos pensar tratar-se de um

²⁷ BRASIL, **Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996**. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em 25 jul. 2022

²⁸ LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. **A lei de propriedade industrial comentada**. São Paulo: Lejus, 1999. p. 276

princípio na verdade intimamente concorrencial, figurando como corpo estranho no conjunto normativo da propriedade industrial e impedindo, em prol da competitividade, que esta atinja seus objetivos monopolistas.

Por compreendermos, então, o princípio do exaurimento da marca como um garantidor da concorrência, devemos buscar entender se existe conflito não entre o princípio e a propriedade industrial, mas entre esta e o próprio direito concorrencial.

Assim, para definir se de fato existe uma oposição entre os dois ramos do direito, há que se pensar qual seara deverá sobressair como regra, ou até mesmo definir se não haverá sobreposição, mas uma ponderação entre concorrência e propriedade.

Na análise para identificar eventual preponderância em um conflito, percebe-se que a resposta está no campo político muito mais no que no jurídico. Nos países em que há uma grande exportação de propriedade intelectual, por exemplo, esta será prevalente e receberá maiores proteções quando confrontada com os preceitos concorrenciais, enquanto nos países importadores haverá uma maior relativização da propriedade em benefício de outros direitos fundamentais²⁹

Apesar da prevalência política de um ramo do direito sobre o outro, devemos pontuar que parte da doutrina contemporânea afirma não existir um conflito, mas uma complementaridade dos institutos, não havendo mais que se falar, por exemplo, em monopólio da propriedade industrial. Saito afirma:

Basta lembrarmos que a proteção dos direitos intelectuais confere aos seus titulares a exclusividade na exploração de certos bens imateriais não impedindo, porém, que outros agentes econômicos concorram com a oferta de outros bens imateriais igualmente protegidos ou não por direitos de exclusivo. Por essa razão, a exclusividade concedida é de caráter concorrencial.³⁰

Muitos asseveram, ainda, como a teoria dos *property rights*, que a limitação concorrencial causada pela propriedade intelectual é temporária, sendo que essa restrição, em longo prazo, na verdade encoraja a competitividade e a inovação na produção dos bens, garantindo a saúde das relações competitivas e perfazendo o ensejo social de prosperidade.³¹ Conforme Saito:

Dessa forma, ainda que a exclusividade conferida pelos direitos intelectuais limite a concorrência em um primeiro momento, a longo prazo esta terá o condão de fomentar

²⁹ Forgioni, Paula A. *Ibidem*, P. 310

³⁰ SAITO, LEANDRO, **A propriedade intelectual como barreira à entrada de novos players no mercado de software**. São Paulo: Instituto Brasileiro de Propriedade Industrial. 2012, P. 126

³¹ COUTO GONÇALVES, Luís M. **Função distintiva da marca**, p. 26.

a concorrência. Por essa razão, sob uma perspectiva estática, diz-se que estes direitos limitam a concorrência, porém, sob uma perspectiva dinâmica, acabam por estimulá-la.³²

Barbara Rosenberg, por sua vez, nos apontará não existir conflito normativo entre direito da concorrência e a proteção da propriedade industrial, indicando que o aparente tensionamento observado entre os temas ocorre em função do mau emprego do termo monopólio, pontuando também, que existe uma relação de complementaridade.³³

Contrariando-a, Calixto Salomão Filho nos indica que não existe complementaridade obrigatória entre as áreas do direito, mas distinção entre as matérias e seus fundamentos, afirmando que a propriedade industrial nasce, mesmo que caracterizada como monopólio, permeada e fundamentada pelo direito concorrencial, sendo não uma exceção a este, mas uma hipótese de aplicação especial³⁴

Dessa forma, aparentemente, não há que se falar em desconformidade entre princípio do exaurimento da marca e direito industrial, pois, apesar de ser verdade que o instituto se amolda como um garantidor da concorrência em mitigação da exclusividade de exploração, não podemos afirmar que este pertença ao corpo normativo do direito concorrencial, pois, conforme pontuado, parte da doutrina preleciona ser a propriedade industrial também uma garantidora da saudável concorrência a longo prazo, de forma que a garantia dos preceitos concorrenciais não está adstrita apenas ao antitruste, mas se faz presente até mesmo em institutos que, como a propriedade industrial, podem ser tidos muitas vezes como monopolistas.

A bem dizer, equitativamente, sequer podemos pontuar que exista, no sentido estrito do termo, conflito entre direito concorrencial e propriedade industrial, sendo o princípio do exaurimento da marca apenas mais um elemento que demonstra a complementaridade, ainda que com ressalvas, existente entre as searas jurídicas para que essas tracem um modelo de intercessão mútua, de forma a garantir o balanceamento da relação ideal entre propriedade e concorrência, gerando um sistema pendular dividido entre complementaridade e tensionamento.

³² SAITO, Ibidem.

³³ ROSENBERG, Barbara. “Considerações sobre Direito da Concorrência e os Direitos de Propriedade Intelectual”. In: ZANOTTA, Pedro; BRANCHER, Paulo (orgs.). **Desafios Atuais do Direito da Concorrência**. São Paulo: Singular, 2008, pp.174-177

³⁴ SALOMÃO FILHO, C. Direito industrial, direito concorrencial e interesse público. **Revista CEJ**, v. 10, n. 35, p. 12-19, 3 dez. 2006. P. 14

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme demonstramos neste trabalho, por vezes é possível inferir, erroneamente, a participação do exaurimento da marca como um instrumento alheio ao corpo normativo que o abriga, de forma que poderíamos pensar existir uma desconformidade entre o princípio e a propriedade industrial.

Em decorrência da análise feita, concluímos não haver disparidades entre exaurimento da marca e propriedade industrial, uma vez que, apesar de haver o refreamento da exploração exclusiva para garantia da concorrência, não é possível determinar que elementos garantidores da competitividade não possam integrar a propriedade industrial, uma vez que, conforme grande parte da doutrina, esta também propicia a concorrência ao ter como atividade finalística o desenvolvimento socioeconômico.

Todavia, apesar do que dispõe a doutrina majoritária, acreditamos que, no que propriamente se refere a relação entre propriedade industrial e antitruste, é possível, sim, compreender uma relação de tensionamento demonstrada pelo incessante esforço de interferência mútua traçado pelos institutos.

De fato, não há que se falar em conflito entre as searas jurídicas, mas há claramente uma tentativa constante de sobreposição em que um lado tenta garantir a exclusividade do autor ao máximo possível, enquanto o outro tenta alcançar a pluralidade comercial. Sim, é possível afirmar que existe complementaridade entre os institutos, mas não que essa complementaridade é pacífica e irrestrita, tendo, ao que parece, um caráter forçado, como um contexto de oposição velada que possibilita o funcionamento do sistema apenas porque este se beneficia das disparidades entre os ramos jurídicos, muito mais do que propriamente uma complementaridade em perfeito estado de cooperação.

Não podemos concluir que, de forma imediata, a propriedade industrial garanta a concorrência tanto quanto o antitruste, que na verdade é invocado constantemente para barrar os abusos cometidos em nome do primeiro.

Referência do que afirmamos é a situação vivenciada em muitos países em desenvolvimento, em especial da África subsaariana, que não conseguem tratar grande parte de sua população acometida pela AIDS, pois as empresas farmacêuticas detêm a exclusividade de exploração dos medicamentos, cobrando, para acesso ao tratamento, um valor que compromete o orçamento do país e torna o direito à saúde inacessível para

grande parte do povo.

Em 2015, a título de exemplificação, o medicamento “Daraprim”, utilizado por pacientes com AIDS, teve aumento de 5.000% justificado na necessidade de investir o lucro exacerbado em novas pesquisas, tendo o CEO da empresa a desfaçatez de afirmar que “Precisamos tornar essa droga lucrativa. As empresas que produziam antes de nós estavam quase doando o medicamento”³⁵

Quando enfermos enfrentam o perigo da morte em função das tendências monopolistas da propriedade industrial, não vemos como ser possível sustentar que esta possua um caráter concorrencial semelhante ao antitruste, atuando em sua complementaridade.

De fato, apesar de a proteção à propriedade ser essencial ao incentivo inventivo, não fosse a intervenção do antitruste de forma a vedar os abusos cometidos em nome do desenvolvimento científico, estaríamos diante de um leviatã que satisfaz interesses lucrativos particulares ao revés da necessidade coletiva imediata, ignorando que o progresso pelo progresso não deve ser encorajado.

Propriedade industrial e direito concorrencial, portanto, são elementos essenciais ao desenvolvimento socioeconômico do país. Porém, estes caminham em polos contrários e se refreiam, em um sistema com aparência de freios e contrapesos, para atingir um fim mediato comum, demonstrando um tensionamento, ainda que não no sentido usual da palavra, inerente ao saudável funcionamento dos institutos.

6. REFERÊNCIAS

ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade. **Escola de Magistratura Federal da 5ª Região**, Recife-PE, V. 3, Nº 2, jun. 2002. Disponível em: <https://revista.trf5.jus.br/index.php/esmafe/article/view/127>. Acesso em: 5 jun. 2022.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BRASIL. **Constituição (1824)**. Constituição Política do Império do Brazil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acesso em: 20 de jun, 2022

BRASIL. **DECRETO Nº 1.355. 30 de dezembro de 1994**. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do

³⁵ O GLOBO. Empresa dos EUA aumenta em 5.000% preço de remédio utilizado por pacientes com Aids. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/saude/empresa-dos-eua-aumenta-em-5000-preco-deremedio-utilizado-por-pacientes-com-aids-17567002>. Acesso em: 10 jul. 2022.

GATT. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em 23 de março, 2022.

CARVALHO, Nuno Pires de. **A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas**: Passado, presente e futuro. 1. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009

CERQUEIRA, João Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. V.1 tomo 1.1. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010

COELHO, Fábio Ulhoa. **Os desafios do direito comercial**, São Paulo: Ed. Saraiva, 2014

COUTO GONÇALVES, Luís M. **Função distintiva da marca, São Paulo**: Ed. Almedina, 1999

DA SILVEIRA, Paulo Burnier. **Direito da Concorrência**. São Paulo: Grupo GEN, 2020.

Di Blasi, Gabriel. **Propriedade Industrial**: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

FORGIONI Paula A. **Os Fundamentos do Antitruste**. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014

FRANÇA, Convenção da União de Paris (CUP), de 1967. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em 23 de março de 2022.

LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. **A lei de propriedade industrial comentada**. São Paulo: Lejus, 1999.

MELLO, Ana Frazão Vieira D. **Direito da concorrência**, 1ª edição. Editora Saraiva, 2017

MENDONÇA, Carvalho de. **Tratado de direito comercial brasileiro**. vol. V, parte I, 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955

ROSENBERG, Barbara. “Considerações sobre Direito da Concorrência e os Direitos de Propriedade Intelectual”. In: ZANOTTA, Pedro; BRANCHER, Paulo (orgs.). **Desafios Atuais do Direito da Concorrência**. São Paulo: Singular, 2008, pp.169-189

SAITO, LEANDRO, **A propriedade intelectual como barreira a entrada de novos players no mercado de software**. São Paulo: Instituto Brasileiro de Propriedade Industrial. 2012

SALOMÃO FILHO, C. **Direito concorrencial**. São Paulo: Malheiros. 2013

SALOMÃO FILHO, C. Direito industrial, direito concorrencial e interesse público. **Revista CEJ**, v. 10, n. 35, p. 12-19, 3 dez. 2006.

SUÉCIA. **Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual**. Assinada em Estocolmo em 14 de julho de 1967, e modificada em 2 de Outubro de 1979. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf Acesso em 23 de março, 2022