

RECURSO ESPECIAL Nº 1.200.677 - CE (2010/0123533-4)

RELATOR : **MINISTRO SIDNEI BENETI**
RECORRENTE : DIAGEO BRANDS BV E OUTRO
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RAUL AMARAL JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO : G A C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO : MANUEL GOMES FILHO E OUTRO(S)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA. TERRITORIALIDADE NACIONAL EXIGIDA NA EXAUSTÃO DA MARCA, MEDIANTE O INGRESSO CONSENTIDO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO. OPOSIÇÃO SUPERVENIENTE, CONTUDO, AO PROSSEGUIMENTO DA IMPORTAÇÃO, APÓS LONGO PERÍODO DE ATIVIDADE IMPORTADORA CONSENTIDA. RECUSA DE VENDER PELA PROPRIETÁRIA DA MARCA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA RECUSA DE VENDER. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

1. A “importação paralela” de produtos originais, sem consentimento do titular da marca ou de quem autorizado a concedê-la, é, em regra, proibida, ante o disposto no art. 132, II, da Lei nº 9279/96. Mas, uma vez consentida pelo titular da marca ou por quem por ele autorizado para tanto, a entrada do produto original no mercado nacional não pode configurar importação paralela ilícita.

2.- Inadmissibilidade de vedação da importação paralela apenas a produtos contrafeitos (“pirateados”) adquiridos no exterior, abrangendo, a vedação, produtos genuínos, adquiridos no exterior, pois necessário o ingresso legítimo, com o consentimento do titular da marca, no mercado nacional, para a exaustão nacional da marca.

3. Tendo em vista o longo período de realização de importações paralelas, mediante contratos firmados no exterior com o produtor titular do direito da marca ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, e, ainda, a ausência de oposição por aludido titular ou do representante legal no Brasil, não é possível recusar abruptamente a venda do produto ao adquirente, dada a proibição de recusa de vender, constante dos artigos 20, da Lei 8.884/94 e 170, IV, da Constituição Federal.

4. Indenização, a ser objeto de liquidação por arbitramento, ante o fato da recusa de vender (CC/2002, art. 186 e Lei 8884/94, art. 20).

5. Recurso Especial provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Nancy Andrichi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 18 de dezembro de 2012(Data do Julgamento)

Ministro SIDNEI BENETI
Relator

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2010/0123533-4

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.200.677 / CE

Números Origem: 2005001537875 20050015378752

PAUTA: 22/05/2012

JULGADO: 05/06/2012

Relator

Exmo. Sr. Ministro **SIDNEI BENETI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **JOÃO PEDRO DE SABOIA BANDEIRA DE MELLO FILHO**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : DIAGEO BRANDS BV E OUTRO
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RAUL AMARAL JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO : G A C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO : MANUEL GOMES FILHO E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA**, pela parte RECORRENTE: DIAGEO BRANDS BV

Dr(a). **DEBORAH SALES**, pela parte RECORRIDA: G A C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após a leitura do relatório e da sustentação oral do advogado, pediu vista, na forma regimental, o Sr. Ministro Relator. Aguardam os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Nancy Andrighi e Massami Uyeda.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.200.677 - CE (2010/0123533-4)

RELATOR : **MINISTRO SIDNEI BENETI**
RECORRENTE : DIAGEO BRANDS BV E OUTRO
ADVOGADO : RAUL AMARAL JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO : G A C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO : MANUEL GOMES FILHO E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator):

1.- São dois Recursos Especiais, fundados nas alíneas “a” e “c” do art. 105, II, da Constituição Federal (REsp 1200677-CE e 1249718-CE), interpostos por DIAGEO BRANDS B V (titular de marca no exterior) e DIAGEO BRASIL LTDA (sua distribuidora autorizada no Brasil), contra GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, originários de duas ações conjuntas, referentes à denominada importação paralela de produtos, decorrentes, ambas as ações, do fato de a ora Recorrida haver sido impedida, desde recusa de pedido de março de 2004 (ratificada por Notificação de 5.5.2004), de realizar, como o fazia desde as primeiras vendas em 1967, a compra, no mercado exterior, para venda no Brasil, de “*scotchs whiskies*” produzidos pela primeira Recorrente, objeto de autorização de comercialização no país pela segunda Recorrente, de quem a ora Recorrida vinha adquirindo produtos, no mercado nacional, desde 1998.

a) A primeira ação, movida pelas ora Recorrentes contra a ora Recorrida, em outubro de 2004, visa à cessação de importação, distribuição e comercialização de produtos das marcas “*Johnie Walker*”, “*White Horse*”, “*Black & White*” e variações, realizadas em virtude da denominada “importação paralela”, bem como ao pagamento de indenização por perdas e danos;

b) A segunda ação, movida em julho de 2005, pela ora Recorrida contra as ora Recorrentes, visa à cessão de “boicote” às importações dos mesmos produtos, sob pena de pagamento de multa diária, bem como à obrigação de concessão do direito de importar os produtos das marcas aludidas e, ainda, à indenização, pelo

Superior Tribunal de Justiça

tempo de duração da recusa de vender, compreendendo lucros cessantes, até a cessação da recusa.

2.- A sentença, proferida para ambos os processos em conjunto (e-STJ fls. 1783/1803) julgou procedente a ação movida por GAC e improcedente a ação movida por DIAGEO BRANDS e DIAGEO BRASIL, sob o seguinte dispositivo (e-STJ fls. 1802/1803):

“(I) Declarar GAC Importação e Exportação Ltda como detentora do direito de importar para o Brasil as marcas de uísque licenciadas em nome de Diageo Brands Ltda, desde que colocadas por esta no mercado externo:

(II) Condenar Diageo do Brasil Ltda a indenizar GAC Importação e Exportação Ltda pelas perdas e danos decorrentes da 'recusa em vender', compreendendo os lucros cessantes frustrados, que devem ser apurados desde a origem do fato – março de 2004 – até a cessação da recusa ou apuração em liquidação por arbitramento.

“Custas pela Diageo Brands BV e Diageo do Brasil Ltda, solidariamente.

“Idem honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”.

O Acórdão ora recorrido (Rel. Des. JOSÉ MÁRIO DOS MARTINS COELHO, e-STJ fls. 1879, rejeitados Embargos de Declaração) negou provimento à apelação de DIAGEO BV e DIAGEO do BRASIL, sob a seguinte Ementa:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE MARCA – IMPORTAÇÃO PARALELA – LEGALIDADE.

“1. O registro validamente expedido assegura ao seu titular o direito de uso exclusivo da marca em todo o território nacional, mas não constitui óbice à livre concorrência entre produtos autênticos da mesma marca de origens diversas.

“2. Se a função moderna da marca é distinguir produtos e serviços entre si, a importação paralela de produtos autênticos em nada afeta os direitos do proprietário da marca.

“3. a aplicação da técnica da interpretação conforma a constituição ao art. 132, inciso III, da Lei 9.179/96, enseja a conclusão de que só é vedada a importação paralela de produtos contrafeitos, que imitam, reproduzem ou falsificam fraudulentamente outros de marca

Superior Tribunal de Justiça

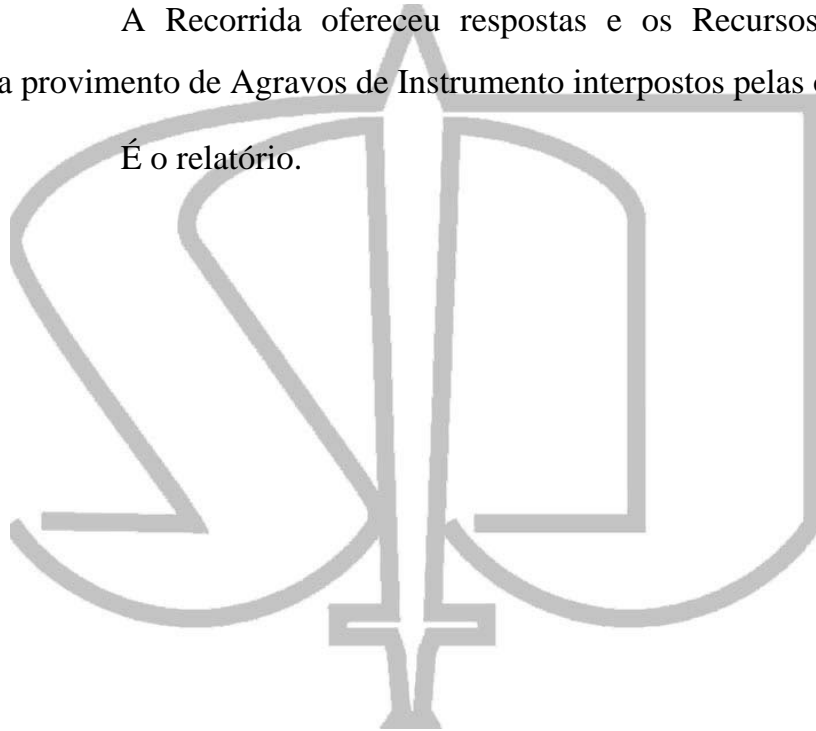
registrada.

“4. Apelação improvida. Sentença confirmada”.

3.- Os Recursos Especiais, interpostos por DIAGEO BV e DIAGEO do BRASIL, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, alegam violação dos artigos 132, III, 129, 195 da Lei 9.279/96 e 20 e 21 da Lei n. 8.884/94.

A Recorrida ofereceu respostas e os Recursos Especiais subiram devido a provimento de Agravos de Instrumento interpostos pelas ora Recorrentes.

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.200.677 - CE (2010/0123533-4)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator):

4.- **Síntese do julgamento.**- As sentenças e os Acórdãos foram lançados com evidente cuidado e exaustiva fundamentação, mas as motivações e as conclusões em parte não subsistem, concluindo-se, neste julgamento, por violado o arts. 132, III, e 129, da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – afastada contudo, por não debatida como fulcro da controvérsia, as alegações de violação aos arts. 195, III, da Lei 9279 - Concorrência Desleal), e, por corretamente julgado, a alegação de violação aos arts. 20 e 21 da Lei Anti-Truste (Lei 8.884/94).

5.- **Matéria fática consolidada Súmula 7 STJ.**- Os fatos foram firmados pelo Tribunal de origem como constantes do Relatório (n. 1, supra), isto é, a ora Recorrida vinha adquirindo, para comercialização no Brasil, ao lado da aquisição, à segunda Recorrente no Brasil, vinha adquirindo, repita-se, nos Estados Unidos da América, diretamente a quem representante da primeira Recorrente, os aludidos produtos, realizando a chamada “importação paralela”, a qual durou cerca de quinze anos, até que a primeira Recorrente recusou novas vendas, notificando, a ora Recorrida, no sentido da recusa do pedido de novas vendas.

O Acórdão realçou, ainda, expressamente, seis fatos, que só podem permanecer como definitivamente julgados pelo Tribunal de Justiça de origem (Súmula 7/STJ). Transcrevem-se os seis destaques fáticos constantes dos Acórdãos ora Recorridos:

Fato 1.- Exclusividade da segunda Recorrente no Brasil.- “Prefacialmente, cumpre consignar que a prova documental que instrui os autos autoriza ter como incontroverso o fato de que a primeira apelante é a proprietária das marcas “Johnie Walker”, “White Horse” e “Black & White” no Brasil, bem assim que a segunda apelante, por força de disposição contratual, é a distribuidora exclusiva dos produtos identificados por tais marcas no mercado brasileiro” (e-STJ fls. 928; originários, fls. 817).

Fato 2.- Veracidade dos produtos (não falsificação).- “O consentimento do titular da marca a que se refere o art. 132 requer que o produto comercializado em território brasileiro não seja contrafeito (caso em que o titular da marca teria direito de impedir a contrafeição); então, o MM. Juiz mencionou que no caso estava existindo um pedido ou uma situação procedimental com comportamento comercial contrafeito; a marca foi regularmente aposta no produto adquirido fora do território por um terceiro alheio às relações da rede de distribuição. A Lei de Propriedade Industrial não concede ao titular da marca o poder de impedir que o produto colocado regularmente no mercado venha a ser comercializado por agente econômico não integrante de sua rede de distribuição” (e-STJ, fls. 934; originários, fls. 823).

Fato 3.- Recusa de prosseguimento de vendas.- “Dito isso, aflora uma outra questão, consistente em saber se efetivamente houve recusa da DIAGEO Brasil Ltda em vender à apelada GAC.

“É ponto pacífico que as empresas Diageo rechaçam a imputação do ilícito, quando negam expressamente, ter havido recusa em vender. Entretanto, o fato encontra-se inexoravelmente demonstrado e provado por *confissão anteriormente feita* quando em petição dirigida ao juízo da 4ª Vara Cível, assim consignaram as apeladas. 'Na verdade as Rés não desejam mais vender seus produtos pra a autora (fls. 567, item 9, do vol. II). A recusa é repetida na mesma petição: 'A autora almeja obrigar as Rés a lhe venderem seus produtos com desconto e a prazo, sem que as Rés sequer desejem mais ter a Autora como cliente' (Cf. item 15). (...)

“Pela confissão as empresas Diageo reconhecem como verdadeiro o fato alusivo à *recusa em vender*, que é fonte da causa de pedir e do pedido da ação ordinária proposta pela parte apelada.” (e-STJ fls. 941/ originários, fls. 830).

Fato 4.- Duração das vendas por cerca de quinze anos.- “(...) A Gac importou, por aproximadamente 15 (quinze) anos, os produtos licenciados aqui no Brasil, em nome da Diageo Brasil” (e-STJ fls. 942; originários, fls. 831).

Fato 5.- Consentimento tácito.- “Tais importações foram realizadas em grande quantidade e às claras, inclusive com selos expedidos pela Receita Federal. Desse fato, na pior das hipóteses, tinha conhecimento o representante da Diageo no Brasil, que agiu no Ceará, cuida de seus interesses e das relações com a clientela. Durante todos esses anos nunca houve repulsa da Diageo Brasil ao fato, mas ao contrário, silêncio, consentimento tácito, tanto que a Gac se abastecia das duas fontes (externa e interna) concomitantemente. Consoante admitem em vários momentos de seus postulatórios nos autos, as bebidas produzidas e comercializadas pelas empresas apeladas são líderes de mercado, é fácil deduzir que a recusa em vender produziu o longo desses anos um prejuízo à apelada, em forma de lucros cessantes, corolário do próprio direito.

“Nessa conformidade, no regime de competitividade que informa a

economia de mercado, que tem como ingredientes principais a informação diuturna acerca da concorrência, a produção da marca, etc., devem ser levada a descrédito as afirmações das empresas apelantes, afirmativas estas que repousam na assertiva de que nada sabiam das importações d apelada, mormente quando esta empresa manteve estreito e duradouro relacionamento comercial com a Diageo Brasil. Não bastasse isso, na dita ação ordinária ajuizada pela empresas Diageo alegaram elas de ter a ré-apelada importado os produtos sem autorização da titular da maca, isto é de fazer importação paralela, fato que foi contestado. Todavia, na audiência de instrução e julgamento, desistiram as autoras, ora apelantes (empresa Diageo de produzir a prova do fato alegado. Como sabido, o ônus da prova incumbe a quem alega, quanto ao fato constitutivo do seu direito (CPC, artigo 33, inciso I

Fato 6.- Prejuízo em lucros cessantes (cf. trecho já transcrito, fato 5).- Consoante admitem em vários momentos de seus postulatários nos autos, as bebidas produzidas e comercializadas pelas empresas apeladas são líderes de mercado, é fácil deduzir que a recusa em vender produziu o longo desses anos um prejuízo à apelada, em forma de lucros cessantes, corolário do próprio direito” (e-STJ, fls. 943; originários, fls. 832).

Diante desses fatos, ou seja, da aquisição, consentida pelas ora Recorrentes, no exterior, de produtos genuínos, por cerca de quinze anos, da cessação unilateral, por recusa de vendas, objeto de notificação realizada pelas ora Recorrentes, e da causação de prejuízo, com a eliminação de lucros, o Acórdão, confirmando totalmente a sentença (e afastando integralmente Embargos de Declaração), julgou improcedente a ação movida pelas ora Recorrentes DIAGEO BV e DIAGEO BRASIL para a cessação da importação paralela e procedente a ação contra elas movida pela GAC, declarando o direito desta de prosseguir na importação paralela de produtos genuínos (vedada apenas a de produtos contrafeitos) para o Brasil das “marcas de uísque licenciadas em nome de DIAGEO Ltda., desde que colocadas por esta no mercado externo” e condenando a DIAGEO do Brasil Ltda. a indenizar a Recorrida “pelas perdas e danos decorrentes da 'recusa em vender', compreendendo os lucros cessantes frustrados, que devem ser apurados desde a origem do fato – março de 2004 – até a cessação da recusa ou apuração em liquidação por arbitramento”.

6.- Conceito de importação paralela.- A chamada importação paralela é instituto sujeito a grande diversidade de tratamento nas legislações (v.

análise comparativa de VALESCA RAIZER BORGES, “A Importação Paralela no Brasil e no Mundo”, em Anais do XXI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual”, Publicação da ABPI, 2001, p. 110-28; na bibliografia estrangeira, entre outros: CHRISTOPHER HEATH, “*Legal Concepts of Exhaustion and Parallel Imports*”, em *ParallelImports in Asia*”, Kluwer Law International, 2004; CRISTIANE FREYTAG, “Paralelimporte nach EG-und WTO-Recht”, 2001; GERHARD RIEHDE, “Markenrecht und Paralelimport”, Stuttgart, Ferdinand Enke Verlag, 1968; FRANK GIESEKE, “Die Untersagung von Paralelimport”; PATRICIA BOHN, “Paralelimportregelungen im Patent- und Markenrecht in Lateinamerika, Baden-Baden, Ed. Nomos, 2010 – com destacada análise do instituto da importação paralela no Brasil, págs. 321/345).

A importação paralela situa-se no âmago da garantia da exclusividade, decorrente do contrato de distribuição de produtos patenteados ou protegidos por marcas registradas.

PAULA A. FORGIONI elucida que “mediante a aposição de cláusula de exclusividade territorial garante-se ao distribuidor que será o único a comerciar os produtos em determinada região. No entanto, porque terceiros não estão obrigados aos termos do contrato celebrado entre o fornecedor e o seu distribuidor, nele não é possível disciplinar as vendas realizadas por 'adquirentes de segundo grau', ou seja, a mercadoria entra na área protegida não porque houve venda direta ou atuação invasiva de outro distribuidor, mas porque um adquirente, que comprou o bem de outro concessionário da mesma marca, revendeu-o no território reservado. (...) Esse fenômeno costuma ser chamado comercialização paralela de produtos e, quando envolve contratos internacionais de distribuição, importação paralela. '*Trading cross-borders by intermediaries*' é a idéia central” (“Contrato de Distribuição”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2005, p. 215 e 216).

Tornando preciso o conceito de importação paralela, a autora alude a que 'BERNADETTE GATT explica o que vem a ser importação paralela: '*First, goods are lawfully marketed in the place of export, the foreign country. These goods are*

channeled to the place of importation, the domestic country, via an authorized distribution network, usually at a higher price. Taking advantage of the lower price, a third person buys the goods in the cheaper, foreign country and imports them in parallel into the dearer, domestic country' (“*Parallel importation and local business in Malta*”). Para estudo da importação paralela, ver também MELANIE FARQUHARSON e VICENT SMITH, '*Parallel trade in Europe*’ (PAULA A. FORGIONI, “*Contrato de Distribuição*”, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2005, p. 216, nota 23).

a) Sob um primeiro critério, o territorial, a comercialização paralela classifica-se como interna, ou nacional, pela qual terceiro adquire, no país, produtos fora da área de distribuição cuja exclusividade é reservada ao distribuidor contratualmente autorizado pelo titular da patente ou da marca, e a externa, ou internacional, em que os produtos são adquiridos por terceiro, no exterior, fora da área de exclusividade reservada ao distribuidor pelo aludido titular, e comercializados no país cujo território delimita a área do representante.

Às importações paralelas – internacionais – dirige-se HELENA CÂNDIDA LISBOA GAEDE, conceituando-as como “aquelas efetuadas por cidadãos ou sociedades por sua conta ou por conta de terceiros, fora dos circuitos de distribuição exclusiva ou seletiva, por um território nacional, de produtos legitimamente comercializados em outro território, seja pelo titular do direito de propriedade intelectual ou outros direitos associados à fabricação, à comercialização e/ou identificação de produtos, seja por qualquer outra pessoa, com o consentimento ou a autorização do titular’. Também conhecida como graygoods ou graymarket, diferencia-se a importação paralela da contrafação de produtos, por se tratar de produtos originais, comercializados legitimamente em outro território, diferenciando-se das importações autorizadas pelo titular dos direitos de Propriedade Intelectual, por ser efetuada fora da rede exclusiva de distribuidores”. (“*Importação paralela e concorrência desleal*”, Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. n. 83, jul/ago 2006. p. 45).

b) Sob um segundo critério, o do fundamento jurídico, classifica-se a comercialização paralela em contratual, quando estabelecida por cláusula contratual de reserva de exclusividade, inclusive quanto a parcelas demarcadas do território nacional ou mundial, e em legal, quando instituída pela lei, no caso, a lei do país a que destinados os produtos, o Brasil.

A opção pelo maior ou menor grau de permissão ou restrição no tocante à importação paralela situa-se no âmbito das forças da economia e do mercado nacional, cuja legislação pondera as diversas implicações e consequências da opção, segundo o próprio interesse do Estado. A respeito, PAULA A. FORGIONI explica que “os direitos de propriedade industrial podem ser utilizados de forma a impedir ou dificultar a importação/paralela de produtos. É preciso deixar bem claro, no entanto, que esse uso será ou não permitido por cada ordenamento jurídico conforme a política adotada (i.e., de acordo com o interesse tomado como digno de tutela jurídica” p. 217).

O art. 132, III, da Lei da Propriedade Industrial insere-se nessa segunda modalidade de restrição à comercialização – combinando o critério territorial e o critério do fundamento jurídico, ou seja, estabelece, “*ex-vi legis*”, a restrição à comercialização no país via importação paralela.

Com efeito, dispõe o art. 132, III, da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), que o titular da marca não poderá:

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

Atente-se a que, no âmbito do regramento da importação paralela pela lei – não pelas partes, isto é, não por negócio jurídico contratual – não se pode argumentar com a impossibilidade de submissão de terceiro por ato de vontade contratual de celebrantes de contrato de distribuição, de que o terceiro não participa. No caso da restrição legal, é a lei que dispõe e submete, aplicando-se a todo e qualquer

agente da comercialização, no território nacional, de produtos de marca importada.

CLÁUDIA MARINS ALDIERS explica as restrições com clareza e segurança (“As Importações Paralelas à Luz do Princípio de Exaustão do direito de Marca e seus Reflexos nos direitos Contratual e concorrencial”, Rev da ABPI, 64, mai/jun 2003, p.29-54), o mesmo ocorrendo com ELIZABETH KASZNAR FEKETE (“Importações Paralelas: a Implementação do princípio da Exaustão de Direitos no Mercosul, no Contexto da Globalização”, em Rev. de Dir Mercantil, n. 113, p. 154-187 .

A variedade de regramentos é forçosa na comparação internacional. No âmbito da União Européia, segue-se a exaustão regional, isto é, a partir da colocação do produto pelo titular ou com seu consentimento dentro de um dos Estados integrantes da União Européia (consectário lógico, aliás, da própria europeização do sistema patentário, jurisprudencialmente submetido ao Tribunal Europeu de Patentes, o “*Europäisches Patentamt*”, de Munique). No geral predomina o sistema da exaustão nacional. Nos Estados Unidos, a exaustão tem se restringido às vendas nacionais (p. ex., Caso Fuji-Foto Philm Co x Jazz Photo corp, Federal Circuit 394 F.3d 1368 - Fed. Cir. 2005). Vem, entretanto, o princípio sendo mitigado em algumas circunstâncias (p. ex., no Caso Quality King Distributors Inc., v. L'anza Research International Inc., 523 U.S. 135 (1998), em que produtos fabricados nos Estados Unidos foram primeiramente exportados para Malta)

Registra-se, por outro lado, a recusa do sistema da exaustão internacional (adotado antes por alguns Estados, como a Alemanha, mas rechaçados pelo Tribunal de Justiça da União União Européia).

Ressalvem-se situações específicas cujo regramento ainda pende de determinar, como o debate a respeito da importação paralela de medicamentos – que, no âmbito da União Européia, os preços de medicamentos não podem ser determinados livremente pelo fabricante e os governos podem interferir na fixação do preço cobrado – o que, pela especificidade do produto, forçosamente trará conseqüências para o conceito de exaustão nacional, regional ou internacional.

Certos casos, como o dos medicamentos, podem, ainda, vir a receber tratamento legal diferenciado, imposto por necessidades de Estados determinados, cuja legislação dosa as premências e conveniências nacionais, especialmente a necessidade de fornecimento de determinados produtos à população, de estímulo à concorrência para evitar a formação de monopólios ou cartéis, de atendimento privilegiado de determinadas áreas do consumo – mas de nenhuma dessas hipóteses se cogita no caso presente, em que se está diante de importação de “whiskies”, produto desprovido de fornecimento imprescindível e, ademais, com farto fornecimento por diversos produtores e marcas em salutar concorrência no mercado nacional.

7.- Consentimento e exaustão nacional da marca ao ingresso no Brasil - A disposição do art. 132, III, da Lei da Propriedade Industrial (lei 9.279/96), exigindo o consentimento do titular da marca, para a legalidade da importação, é de clareza contra a qual se esboroa a tentativa de interpretação conducente ao sentido contrário às palavras, bem valendo o brocardo “*in claris cessat interpretatio*”.

Forçoso reconhecer que o Tribunal de origem julgou contra esse dispositivo legal, ao concluir no sentido da garantia do direito de realizar a importação paralela no Brasil, vedando-a, o julgamento, tão somente no caso de importação de produtos falsificados, ao firmar: “a aplicação da técnica da interpretação conforme a constituição ao art. 132, inciso III, da Lei 9.179/96, enseja a conclusão de que só é vedada a importação paralela de produtos contrafeitos, que imitam, reproduzem ou falsificam fraudulentamente outros de marca registrada”.

O dispositivo legal, ao contrário, não se dirige a vedar a importação de produtos contrafeitos, no sentido de produtos “que imitam, reproduzem ou falsificam outros de marca registrada”, quer dizer, não se destina vedar a importação de produtos “*pirateados*”, para a qual nem mesmo seria necessário dispositivo específico nenhum na Lei da Propriedade Industrial, visto que a contrafação, ou, repita-se, a “pirataria”, é totalmente vedada por todo o sistema de proteção à propriedade industrial,

constituindo, mesmo, crime – de forma que, evidentemente, a importação de produtos dessa espécie jamais poderia ser autorizada, donde se segue que a restrição teria de destinar-se a somente a produtos genuínos na origem, não a proibição de importação do que já era, com abrangência geral, proibido e criminalizado.

O julgamento recorrido, aliás, mereceu crítica doutrinária de peso, da parte de (p. ex., MARISTELA BASSO, “Propriedade Intelectual e Importação Paralela”, São Paulo, ed. Atlas, 2011, p. 94-99, citando, esta, ainda, KARIN GRAU-KUNTZ, “Importação Paralela no Brasil”, no prelo).

Comentando o aludido artigo 132, III, da Lei da Propriedade Industrial, PAULA A FORGIONI é taxativa: “A todo sentir, esse dispositivo atribui expressamente ao titular da marca o poder de vetar a comercialização de produtos contrafeitos no Brasil. Ao mesmo tempo, dá guarida ao princípio da livre concorrência e da livre-iniciativa: o produto marcado poderá circular livremente no mercado interno, a menos que o titular da marca a isso tenha se oposto” (“Importações Paralelas no Brasil: A Propriedade Industrial nos Quadrantes dos Princípios Constitucionais”, em “Ensaio sobre o Direito Imaterial – Estudos Dedicados a Newton Silveira”, Org. KARIN GRAU-KUNTZ e DENIZ BORGES BARBOSA, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009, p. 218).

E MARISTELA BASSO, em outro escrito, ressalta que “O inciso III é uma das importantes inovações introduzidas pela LPI a respeito de um tema que exigia tratamento legal, haja vista os conflitos gerados pelo que se convencionou chamar de 'importação paralela', ou 'mercado cinza' (*gray-market*)”, realçando que “a partir da nova LPI, o titular da marca não pode impedir a livre circulação de produto colocado no 'mercado interno' com 'o seu consentimento' e com isso foi introduzido no sistema brasileiro o conceito de exaustão dos direitos sobre a marca, segundo o qual, após a primeira venda do produto no mercado interno (nacional), o direito sobre a marca se esgota, de modo que o titular da marca não poderá mais invocar o direito de exclusividade para impedir as vendas subseqüentes” (...), ou seja, “no que diz respeito aos limites no exercício dos direitos de marca, o Brasil incorporou o conceito de

exaustão de direitos em nível nacional, com expressa ressalva das situações previstas nos §§ 3º e 4º do art. 68 da LPI”, de forma que, “segundo esse princípio, uma vez comercializado legalmente o produto marcado no mercado interno (nacional), o titular da marca não pode controlar as operações de venda ou uso subseqüentes à primeira venda”, sendo por isso que “o princípio também é chamado de doutrina da primeira venda (*first sale doctrine*), uma vez que os direitos de exploração comercial sobre um determinado produto extinguem-se a partir da sua primeira venda no mercado interno” (“A Importação Paralela e o Princípio da Exaustão. Especial Referência às Marcas”, em “Ensaio sobre o Direito Imaterial – Estudos Dedicados a Newton Silveira”, Org. KARIN GRAU KUNZ e DENIS BORGES BARBOSA, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009, p. 204).

Pela lei brasileira, portanto, a exaustão do uso da marca deve dar-se mediante a introdução legítima, com o consentimento do titular da marca, no mercado nacional, porque, na frase da autora citada, “presume-se que o titular, quando coloca o produto no mercado doméstico, encontra-se automaticamente remunerado e não poderá impedir que tal produto circule indiscriminadamente” (ob. cit., p. 205) não valendo como exaustão, para validação da importação paralela, a colocação no mercado externo. O titular da marca internacional tem, portanto, em princípio, o direito de exigir seu consentimento para a importação paralela para o mercado nacional, com o ingresso e a exaustão da marca nesse mercado nacional.

Realça a doutrina: "O proprietário da marca não tem o poder de impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem, com seu consentimento. Neste caso, verifica-se o esgotamento do direito de propriedade industrial. Assim, se ele, ou um seu licenciado, promoveu a venda do produto onde se encontra aposta a marca, não pode impedir que esse produto seja redistribuído pelo comprador. Desta forma, já decidiu o Tribunal de Angers (França) que não constitui nem mesmo ato de concorrência desleal o fato de um agente de uma marca automobilística continuar a comercializar estoques de peças automotivas da

marca, após a cessação do contrato que o ligava ao concessionário." (LUIZ GUILHERME LOREIRO, A lei da Propriedade Industrial Comentada”, São Paulo, Lejus, 1999, p. 276).

Ou, ainda: "A terceira hipótese concerne à exaustão de direito do titular do registro de marca. Conforme analisado no capítulo concernente a patentes, quando o titular de determinado registro lança certo produto no mercado, em relação àquele bem por ele produzido desaparece qualquer direito do seu titular. Situação idêntica ocorrerá em relação aos direitos conferidos pelo registro de marca. Quando o próprio titular da marca tiver fabricado o produto, a partir da primeira comercialização, desaparece qualquer direito do titular em relação à marca lançada naquele produto." (LUCAS ROCHA FURTADO, “Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro”. Brasília, Editora Brasília Jurídica, 1996. p. 128).

Após exaustiva análise da Constituição Federal, Lei da Propriedade Industrial e casos julgados pelos Tribunais brasileiros, PATRICIA BOHN salienta que “segundo o art. 132, inc. III, da LP 9279/96, o titular da marca não pode impedir a circulação dos produtos que por ele próprio, ou com seu consentimento, tenha sido colocado dentro do mercado interno, sob a considerados do § 3º e § 4º do art. 68 da Lei de Patentes 9279/96” (“Parallelimportregelungen im Patent- und Markenrecht in Lateinamerika, Baden-Baden, Ed. Nomos, 2010, pág. 325).

8.- Precedentes deste Tribunal.- As diretrizes expostas, ademais, já constam de precedentes da 3ª e da 4ª Turmas deste Tribunal, em que foi reconhecida a validade da comercialização interna, após a exaustão do direito marcário ante o ingresso lícito no território nacional:

1º Precedente – Caso: American Home Products Corporation e outros x LDZ Comércio, Importação e Exportação.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS SEM O CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA

Superior Tribunal de Justiça

NO BRASIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊNCIA.

1. *As importações paralelas são realizadas à margem do sistema de distribuição seletiva criado pelo fabricante do produto e titular do direito de propriedade industrial, mas uma vez autorizada a importação pelo titular do direito da marca, ou por quem estava autorizado para tanto, o produto original entra licitamente no mercado nacional.*

2. *Tendo em vista que as importações paralelas, lícitas, são contratos firmados com o produtor/titular do direito da marca no estrangeiro, ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, ou seja, um distribuidor no país em que é realizada a operação, não pode o titular da marca opor ao adquirente do produto restrições de redistribuição, pois a colocação do produto no mercado esgota o seu direito de propriedade industrial, ainda que a titularidade da marca no Brasil seja diversa da titularidade da marca no exterior.*

3. *A proteção do direito marcário, teleologicamente, não visa proteger o titular do direito contra utilização da marca por quem comercializa produtos originais, com entrada lícita no país, ainda que obtidos por meio de importação paralela, pois o sistema não tem o objetivo de proteger os canais de distribuição impostos pelo fabricante/titular da marca.*

4. *A proibição absoluta desse tipo de mercado, desde que a importação tenha sido realizada licitamente, não seria compatível com a livre iniciativa, prevista no art. 1º e 170 da CF.*

5. *O reconhecimento da ilicitude da importação realizada pela Importex e da posterior distribuição dos produtos pela ré, exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.*

6. *Recurso especial não conhecido.*

(REsp 609047/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 16/11/2009);

2ª Precedente: Caso: Corporación Habanos S/ A e outros x Nobres Tabacos Ltda.

DIREITO MARCÁRIO. EXAUSTÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE CONTRAFAÇÃO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVS DA FALSIFICAÇÃO E DA OFENSA AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. EXAUSTÃO DO DIREITO MARCÁRIO.

I – o contrato de distribuição exclusiva, por si só, não anula a liberdade de comercializar produtos, decorrentes dos princípios que fundamentam a ordem econômica, nem afasta as regras de economia baseada na propriedade privada e na livre concorrência.

II – Não comprovação, no caso, que a recorrida tenha feito a introdução, no território nacional, do produto fabricado pelas recorrentes. Importação operada por terceiros, dos quais a recorrida adquiriu os bens, cuja circulação no mercado foi por ela realizada. Uma vez já introduzido o bem no mercado, o produtor não pode se opor às

ulteriores e sucessivas vendas.

III – Caso “Charutos Cubanos”, distribuição exclusiva. Ausência de prova de contrafação no caso de importação regular de mercadorias estrangeiras, não incide o art. 132, III, da Lei 9279/96

(REsp 930.491/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011).

9.- Consentimento das Recorrentes e livre atividade econômica.

Firmada a tese da necessidade de consentimento do proprietário da marca, para a realização de vendas em importação paralela, deve-se examinar, no caso, a ocorrência, ou não, desse consentimento.

A matéria é fática e, como tal, foi expressamente examinada pelo Acórdão, reafirmando a sentença, como se vê da transcrição dos expressos termos do Acórdão (Fatos 4 e 5, nº 5, supra), dando conta de que consentida a importação paralela pelo prazo de cerca de quinze anos (duração diante da qual, aliás, impossível negar o consentimento, por não oposição por longo tempo, tendo, as Recorrentes, conhecimento das aquisições, tanto por intermédio dos representes no exterior, como da Recorrente representante no Brasil, na mesma cidade da Recorrida).

Ademais, nesta matéria, conveniente assinalar que o julgamento deve antes nortear-se no sentido da admissão de situação de contratualidade durável do que do absolutismo da exigência de ato formal de consentimento, bastando seja ele claro e inequívoco, como, no caso, foi, em matéria fática, reconhecido pelo Acórdão ora recorrido (Fatos 4 e 5, nº 5, supra).

Por outro lado, a interpretação que exige menor rigor formal no consentimento é mais ajustada ao princípio constitucional da liberdade da atividade econômica, invocado pelo Acórdão (CF, art. 170, IV – e-STJ fls. 928; originários, fls. 817). O direito de concorrência joga importante fator na opção pela interpretação que, diante de interpretação contrária restritiva, o preserva – dada a sua relevância (ressaltada, p. ex., por WERTHER FARIA, “Direito da Concorrência e Contrato de Distribuição”. Porto Alegre, ed. Sérgio Fabris, 1992, entre tantos autores).

10.- **Recusa de vender e consequências indenizatórias.**- Como se viu, pela conclusão fática firmada pelo Tribunal de origem, matéria posta fora da análise por este Superior Tribunal de Justiça, a importação paralela, que vinha sendo realizada pela ora Recorrida GAC, não podia ser tida por ilícita, ante a não oposição das ora Recorrentes, por longo tempo, o que conferiu o consentimento, constante da lei como causa obstativa da ilegalidade da importação paralela.

Havia o direito de comprar, ante a longa aquiescência na própria realização das compras, de modo que a negativa por parte das ora Recorrentes, consistente em negar-se a vender, seguida de notificação informando essa recusa, veio a consubstanciar a recusa de vender.

Não é que houvesse um contrato de distribuição entre as ora Recorrentes e a importadora GAC – como havia, com exclusividade nacional, entre a primeira e a segunda DIAGEOs, ora Recorrentes.

O contrato de distribuição constitui negócio jurídico que pressupõe a manifestação de vontades concordantes, não só quanto ao núcleo contratual, mas também quanto às cláusulas e condições que o compõem. Pode celebrar-se sem que suas prescrições se enfeixem em acordo de vontades escrito – podendo provar-se por várias formas, inclusive por troca de correspondência, de que constantes preceitos claros a respeito de cláusulas e condições, pelas partes. Não há, entretanto, como presumir-se o contrato de distribuição – um dos mais delicados instrumentos de negócio jurídico bilateral – do só fato da não oposição à atuação de uma das partes, ainda que com a realização de vendas à adquirente, materializadas em simples pedidos, sem especificação de cláusulas e condições, que alçassem as relações jurídicas à modalidade contratual.

A impossibilidade de construir contrato de distribuição ante a só não oposição da proprietária da marca e de sua distribuidora autorizada patenteia-se ao forte argumento da redução ao absurdo, isto é, se admitida a existência de um contrato de distribuição entre as partes dada a só não oposição, ter-se-ia de admitir que haveria

Superior Tribunal de Justiça

verdadeira “*multidão*” de contratos de todos os titulares de marcas, que venham, por qualquer motivo, suportando a comercialização de seus produtos por intermédio do comércio paralelo interno ou externo, o que seria inimaginável em termos de congruência jurídica e incontrolável em termos de instauração de verdadeira cizânia comercial nacional no âmbito do relevante setor da distribuição de produtos.

Não havia contrato de distribuição, mas houve recusa de vender, sendo certo que a importação paralela, dada a aquiescência pela não oposição por longo tempo, autorizava a compra. É o que foi apontado expressamente pela sentença e pelo Acórdão (E-STJ, fl. 941; originais, fls. 830) a chamada “*recusa de vender*”, vedada pelos art. 20 e 21 da Lei 8884/94 (“Lei Anti-Truste”, que regula o sistema de livre concorrência – no caso, porque, antes, consentida, a importação paralela – conectado, aliás, com o dispositivo constitucional citado pelo Acórdão em sua fundamentação, CF art. 170, IV).

Ubica-se, pois, o direito sustentado pela Autora no âmbito do direito à indenização (CC/2002, art. 186, invocado, também, pela petição inicial como fundamento do alegado direito da autora), ante a recusa de vender, por parte das ora Recorrentes.

Repita-se que não se tem, no caso, contrato formal de distribuição celebrado entre as partes, com base no qual incidam as regras atinentes à inexecução de obrigações contratuais, por parte das ora Recorrentes, consistentes na obrigação destas de manutenção do vínculo contratual e, conseqüentemente, de vedação de rompimento unilateral – de que o Acórdão extraiu a obrigação de manutenção do fornecimento de produtos, em importação paralela, para a distribuição, e a correspondente composição de lucros cessantes até o restabelecimento.

Não havendo, anteriormente, contrato de distribuição, não há como obrigar as Recorrentes a contratar, apenas se podendo atribuir as conseqüências indenizatórias decorrentes da cessação, por elas, da atividade econômica de importação paralela, que pelo largo período de quinze anos consentiram.

No âmbito do direito à indenização, dada a recusa de vender, é que se situa o direito à indenização reclamado pela autora, ora Recorrida, de modo que o fundamento do julgado resta ubicado no art. 186 do Cód. Civil/2002.

Repita-se que o prejuízo causado pelas Recorrentes à Recorrida consta de expressa constatação fática do Acórdão, de forma que é conclusão segura para este Tribunal (Súmula 7/STJ).

11.- **Perdas a indenizar**.- Ambas as acionadas recusaram vender, de modo que a responsabilidade indenizatória deve recair sobre ambas, solidariamente. No âmbito do ressarcimento dos danos causados pelas Recorrentes à Recorrida pela recusa de vender, tem-se que a indenização deve corresponder às perdas efetivas, apontadas pela inicial e pelo Acórdão a título de lucros cessantes, decorrentes da cessação abrupta da atividade importadora de produtos, consentida pelas ora Recorrentes.

O valor da indenização, por lucros cessantes decorrentes da cessação das vendas, deve ser apurado em liquidação por arbitramento (modalidade determinada, sem insurgência das partes, pela sentença e pelo Acórdão), observados os parâmetros traçados pelo Acórdão, mantido o marco inicial do surgimento do direito no mês de março de 2003, quando recusadas as vendas, mas afastado, contudo, o marco temporal final, estabelecido pelo julgado na “data em que liquidados por arbitramento, mediante perícia” (e-STJ, fls. 1902). O pagamento de lucros cessantes pelo fato da recusa de vender deve realizar-se pelo período da recusa, a ser estabelecido no próprio arbitramento.

12.- **Matérias prejudicadas**.- Outras questões constantes dos julgados e do valioso debate travado pelas partes não afastam as considerações e conclusões acima expostas, de forma que se as têm por prejudicadas.

13.- **Dissídio jurisprudencial não comprovado**.- O julgamento do caso com fundamento na alínea “a” da previsão constitucional torna prejudicado o enfoque com fundamento na alegação de existência de dissídio jurisprudencial.

Superior Tribunal de Justiça

De qualquer forma, no tocante à admissibilidade do Recurso Especial pela alínea "c", esta Corte tem decidido, iterativamente, que, para a comprovação e apreciação da divergência jurisprudencial, devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como juntadas cópias integrais dos julgados trazidos, ou citado repositório oficial de jurisprudência, como é firme na jurisprudência deste Tribunal:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE PROVIMENTO - AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE CONFRONTO ANALÍTICO - ART. 585, VII, DO CPC - NEGATIVA DE VIGÊNCIA - REEXAME DE PROVA - SÚMULA 7/STJ - DESPROVIMENTO.

1 - Esta Corte, reiteradamente, tem decidido que, a teor do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, para a comprovação e apreciação da divergência jurisprudencial, devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como juntadas cópias integrais de tais julgados ou, ainda, citado repositório oficial de jurisprudência. 'In casu', a agravante limitou-se em transcrever ementas e grifá-las, deixando de demonstrar a similitude fática dos casos, bem como o devido cotejo analítico entre os vv. arestos, ao não especificar claramente os fatos e circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.

(AgRg no Ag 714155/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 20/02/2006).

Referido óbice também impede a apreciação da divergência jurisprudencial suscitada. Além disso, os Acórdãos apresentados como paradigmas não guardam semelhança com o atual posicionamento desta Corte.

14.- **Dispositivo.**- Pelo exposto, julgando conjuntamente os Recursos Especiais nºs 1.200.677-CE e 1.249.718-CE, dá-se provimento em parte aos Recursos Especiais, interpostos por Diageo Brands BV e Diageo Brands Brasil, julgando procedentes em parte ambas as ações (1ª Ação: Ordinária Cominatória, movida pelas ora Recorrentes, e 2ª Ação: Ordinária de obrigação de fazer e não fazer com perdas e

Superior Tribunal de Justiça

danos, movida pela ora Recorrida), para:

a) afastar o pretendido direito ao prosseguimento da importação paralela, ante a oposição da titular da marca (diante da qual impossível sustentar o necessário consentimento exigido pelo art. 132, III, da Lei da Propriedade Industrial);

b) manter a condenação das Recorrentes, solidariamente, a indenizar os lucros cessantes pelo período em que perdurou a recusa de vender, período esse a ser apurado por liquidação por arbitramento, observados os critérios estabelecidos pelo julgado (desvinculado, contudo, da duração do prazo para o cômputo dos lucros cessantes, fixado pelo Acórdão até a data da realização da perícia do arbitramento);

c) ante a sucumbência parcial, distribuir as verbas da sucumbência relativas a ambos os processos à razão de 50% entre as partes, inclusive a verba de honorários advocatícios, fixada (CPC, art. 20, § 3º), no montante total de 15% do valor que vier a ser apurado na liquidação, montante esse a ser partilhado, também à razão de 50%, entre, de um lado, Advogados da Autora e, de outro, Advogados das Rés.

Ministro SIDNEI BENETI
Relator

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2010/0123533-4

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.200.677 / CE

Números Origem: 2005001537875 20050015378752

PAUTA: 07/08/2012

JULGADO: 07/08/2012

Relator

Exmo. Sr. Ministro **SIDNEI BENETI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MAURÍCIO VIEIRA BRACKS**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : DIAGEO BRANDS BV E OUTRO

ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RAUL AMARAL JUNIOR E OUTRO(S)

RECORRIDO : G A C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADO : MANUEL GOMES FILHO E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após a vista regimental do Sr. Ministro Sidnei Beneti, dando parcial provimento ao recurso especial, pediu vista, antecipadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Aguardam os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Nancy Andrichi e Massami Uyeda.

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.200.677 - CE (2010/0123533-4)

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA: Pedi vista dos autos, para melhor exame da controvérsia, em razão da complexidade da matéria posta em debate.

Trata-se de recurso especial interposto por DIAGEO BRANDS BV E DIAGEO BRASIL LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Noticiam os autos que, em 19.10.2004, as ora recorrentes propuseram a denominada "*ação ordinária com preceito cominatório, cumulada com pedido de indenização e com pedido de liminar específica da Lei nº 9.279/96*" contra GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., objetivando, em sede liminar, a cessação imediata pela ré da importação, distribuição e comercialização de quaisquer produtos contendo as marcas de propriedade da primeira autora, sob pena de pagamento de multa diária.

No mérito, requereram condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados às autoras a ser apurado em liquidação de sentença.

GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., por sua vez, em 8.7.2005, ajuizou a intitulada "*ação ordinária de obrigação de fazer/não fazer, c. c. perdas e danos (tutela antecipada)*" contra as ora recorrentes, visando, em provimento liminar, a cessação do "boicote" às vendas, bem como a concessão à autora do direito de importar as marcas aludidas sem embaraços impostos pelas rés, sob pena de multa diária.

E, em sequência, postulou a procedência da ação para:

"(i) declarar a autora como detentora do direito de importar para o Brasil as marcas de uísque licenciadas em nome das rés, em face do consentimento tácito dado a partir da primeira importação outrora realizada, e (ii) condenar a segunda ré a indenizar a autora pelo tempo de duração da 'recusa em vender', compreendendo os lucros cessantes que a mesma deixou de auferir desde o início do boicote (março de 2004) até a sua efetiva cessação, apurando-se, via exame pericial, um valor mensal do faturamento bruto frustrado, considerando, para tanto, a média de compras realizadas pela autora nos 12 meses anteriores a março de 2004, exclusiva, para em seguida projetar esse faturamento para o período de duração da recusa, com arbitramento do lucro líquido em 30%" (e-STJ fls. 31-32).

O juízo de primeiro grau, em julgamento conjunto, julgou improcedentes os pedidos formulados pelas ora recorrentes e procedentes os pedidos intentados pela GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., para:

Superior Tribunal de Justiça

"(i) declarar Gac Importação e Exportação Ltda. como detentora do direito de importar para o Brasil as marcas de uísque licenciadas em nome de Diageo Brands BV, desde que colocadas por esta no mercado externo;
(ii) condenar Diageo do Brasil Ltda. a indenizar Gac Importação e Exportação Ltda. pelas perdas e danos decorrentes da 'recusa em vender', compreendendo os lucros cessantes frustrados, que devem ser apurados desde a origem do fato --- março de 2004 --- até a cessação da recusa ou apuração em liquidação de sentença por arbitramento" (e-STJ fl. 819).

Inconformadas, DIAGEO BRANDS BV E DIAGEO BRASIL LTDA. interpuseram recurso de apelação (e-STJ fls. 824-854).

A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos dos seus integrantes, negou provimento ao apelo, em aresto assim ementado:

"*CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE MARCA - IMPORTAÇÃO PARALELA LEGALIDADE*

1. O registro validamente expedido assegura ao seu titular o direito de uso exclusivo da marca em todo o território nacional, mas não constitui óbice à livre concorrência entre produtos autênticos da mesma marca de origens diversas.

2. Se a função moderna da marca é distinguir produtos e serviços entre si, a importação paralela de produtos autênticos em nada afeta os direitos do proprietário da marca.

3. A aplicação da técnica da interpretação conforme a Constituição ao art. 132, inciso III, da Lei 9.179/96, enseja a conclusão de que só é vedada a importação paralela de produtos contrafeitos, que imitam, reproduzem ou falsificam fraudulentamente outros de marca registrada.

4. Apelação Improvida. Sentença Confirmada" (e-STJ fls. 921-922).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 962-975).

Daí a interposição do presente recurso especial (e-STJ fls. 987-1.000), invocando, além de dissídio jurisprudencial, violação dos artigos 129, 132, inciso III, e 195 da Lei nº 9.279/96 e dos artigos 20 e 21 da Lei nº 8.884/94.

As recorrentes sustentam que a interpretação "*a contrario sensu*" do disposto no artigo 132, inciso III, da Lei nº 9.279/96 "*garante ao titular da marca o direito de impedir a prática da importação paralela*" (e-STJ fl. 993).

Aduzem que a vedação à importação paralela não pode estar adstrita às hipóteses de produto não original.

Tecem considerações acerca do conceito de "justo uso", da "doutrina da primeira venda", da "teoria da exaustão ou esgotamento de direitos" e do "princípio da territorialidade".

Argumentam que, no nosso ordenamento jurídico, vigora o sistema nacional de exaustão de direitos segundo o qual o direito se exaure quando a primeira venda for feita no mercado interno do próprio país.

Superior Tribunal de Justiça

Além disso, consideram necessário o consentimento expresso do titular da marca na internalização do produto no mercado brasileiro.

Defendem a ocorrência de concorrência desleal caracterizada, especialmente, pelo desvio de clientela.

Têm por ausente hipótese de ato ilícito a ensejar tipificação como infração administrativa à ordem econômica.

Com as contrarrazões (e-STJ fls. 1.133-1.158), e não admitido o recurso na origem (e-STJ fls. 1.169-1.173), foi provido o recurso de agravo de instrumento para melhor exame do recurso especial (e-STJ fl. 1.184).

Levado o feito a julgamento pela egrégia Terceira Turma, em 7.8.2012, após a prolação do voto do ilustre relator, Ministro Sidnei Beneti, dando parcial provimento ao recurso especial, pedi vista antecipada dos autos e ora apresento meu voto.

É o relatório.

Cinge-se o cerne da controvérsia a saber se lícita a importação realizada por GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. de produtos das marcas "Johnnie Walker", "White Horse" e "Black & White" para fins de comercialização no mercado brasileiro.

Para tanto, releva a consideração de que a primeira recorrente (DIAGEO BRANDS BV) é a titular da marca no exterior e a segunda recorrente (DIAGEO BRASIL LTDA.) é a sua distribuidora autorizada no Brasil.

As recorrentes buscam provimento judicial que impeça a ora recorrida de importar, distribuir e comercializar quaisquer produtos contendo as marcas de propriedade da primeira recorrente, bem como a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença.

A verificação da procedência dos argumentos expendidos nas razões do especial passa pela interpretação do artigo 132, inciso III, da Lei nº 9.279/96, que ostenta a seguinte redação:

" 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 (...)".

A redação original do Projeto de Lei nº 824/91, transformado na Lei nº 9.279/96, ostentava a seguinte redação:

" O titular da marca não poderá:

(...)

Superior Tribunal de Justiça

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado por ele mesmo ou por outrem com seu consentimento; e (...)".

Da exposição de motivos extrai-se a intenção de fazer incorporar ao nosso sistema o princípio da exaustão a nível internacional dos direitos sobre a propriedade industrial, segundo o qual a colocação do produto no mercado pelo seu titular ou por alguém por ele licenciado, ainda que no exterior, resultaria no exaurimento do seu direito. É o que se colhe do seguinte excerto da disposição de motivos:

" (...)

Assim, a proposta prevê o alcance dos direitos, suas limitações e exaustão, tendo-se optado pelo princípio da exaustão a nível internacional e não a nível nacional, de vez que a primeira parece atender de forma mais adequada a política nacional de abertura e livre concorrência. Dentro desse entendimento, caso haja disponibilidade no mercado internacional, o produto, ainda que patenteado no Brasil, poderá ser livremente importado, desde que tenha sido produzido pelo titular da patente ou pessoa por ele autorizada.

A exaustão a nível internacional tem sido admitida pela maioria dos países que integram o GRUPO NEGOCIADOR SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL VINCULADOS AO COMÉRCIO - TRIPS - DA RODADA URUGUAI".

Contudo, a introdução da expressão "mercado interno", constante na redação final aprovada do dispositivo legal em análise, objeto de substitutivo do Senado Federal, atrai a conclusão de que a adoção do princípio da exaustão nacional de direitos - segundo o qual o direito de exclusividade do titular da marca se exaure somente após a inserção do produto no mercado local - foi, portanto, fruto de consciente opção legislativa.

Sublinhe-se, por outro lado, que o dispositivo legal é nitidamente destinado ao titular da marca e encerra uma proibição: se o produto for colocado no território nacional, por si ou por outrem com seu consentimento, o titular da marca não poderá impedir a sua livre circulação.

A licitude do ingresso do produto no território nacional, portanto, está intimamente ligada ao consentimento do titular da marca.

Em outras palavras, havendo o seu consentimento, a importação será permitida.

É que os direitos de propriedade industrial protegidos pela Lei nº 9.279/96, como não poderia deixar de ser, encontram limites no nosso ordenamento jurídico, de modo a não obstar outros direitos relevantes, tais como aqueles consagrados no princípio da livre concorrência.

De fato, a Lei nº 9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, foi editada com o propósito de, por meio da proteção aos bens abrangidos pela norma, criar ambiente favorável aos investimentos e, de consequência, incentivar o

Superior Tribunal de Justiça

desenvolvimento tecnológico e econômico do país na linha preconizada pelo texto constitucional no artigo 5º, inciso XXIX, assim redigido:

"a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;".

Nesse contexto, a legislação em comento incorporou dispositivos que regulam a concessão de privilégios temporários de patentes e registro de marcas.

Sob outra perspectiva, contudo, o nosso sistema constitucional também é orientado pelos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência insculpidos no artigo 170 da Constituição Federal (*"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: (...) IV - livre concorrência;"*).

O regramento da importação paralela situa-se, portanto, entre o direito de propriedade industrial - que estimula o progresso tecnológico e, por consequência, o desenvolvimento do sistema produtivo - e o princípio da livre concorrência, pilar da ordem econômica e, ao mesmo tempo, elemento de proteção da coletividade e dos direitos do consumidor.

Nesse contexto, tem-se que a licitude da importação paralela deve ser aferida caso a caso, ponderando-se, de um lado, os direitos decorrentes da propriedade intelectual e, de outro, os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, sempre à luz do texto legal de regência (artigo 132, inciso III, da Lei nº 9.279/96), cuja interpretação, conforme já referido, acena para a licitude da prática, desde que identificada, no caso concreto, a anuência do titular da marca na inserção do produto no mercado nacional.

No caso em apreço, ambas as instâncias de cognição plena, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, identificaram a anuência tácita do titular da marca, identificada pela inércia na promoção de medidas destinadas à paralização das importações realizadas pela ora recorrida, ao longo de aproximadamente 15 (quinze) anos, cujo conhecimento é evidenciado, ademais, pelo longo período de relacionamento comercial estabelecido entre as partes.

Vale citar, a propósito, os seguintes excertos do provimento liminar exarado nos autos da ação proposta pela ora recorrida (e-STJ fls. 132-136), confirmado em sede de agravo de instrumento pela Corte local (e-STJ fls. 770-780) e, mais tarde, pela sentença de procedência (e-STJ fls. 800-820):

"(...)"

Superior Tribunal de Justiça

A prova documental acompanhante da inicial comprova as sucessivas importações realizadas pela promovente, quando, por diversas vezes, internou no território nacional as marcas de uísque licenciadas em nome da 2ª promovida.

Neste proceder, e conforme os documentos juntos, importou do Reino Unido, em março de 1997, uma quantidade de 850 caixas de whiskie Johnnie Walker Red Label. Voltou a importar em junho de 1998, aqui internando, diretamente da Islândia, 1.940 caixas de whiskie Johnnie Walker Red Label, e 30 caixas de Old Par. No ano seguinte, 1999, mais precisamente no mês de junho, importou novamente da Islândia uma quantidade de 1.940 caixas de Johnnie Walker Red Label, e 30 caixas de Johnnie Walker Black Label. Em setembro de 2001 importou 750 caixas de Black & White da Holanda. Também da Holanda, novamente em novembro de 2001 fez outra importação no total de 970 caixas de Johnnie Walker Red Label e 30 caixas de Johnnie Walker Black. Seguiu-se outra importação em março de 2002, diretamente do Reino Unido, referente a 1.000 caixas de Johnnie Walker Red Label.

Ademais, a documentação testifica, também, de forma inequívoca, que paralelamente às importações, constantes e volumosas foram os negócios de compra e venda das bebidas, entabulados entre a promovente e a 2ª promovida.

Inegavelmente, por ter a 2ª promovida o controle das marcas de uísque aqui no Brasil, a conclusão que se extrai é que ela não tinha como desconhecer a qualidade de importadora da promovente, concernente às ditas marcas, incidindo sobre esse fato, como norma jurídica reguladora, o art. 132, III, da Lei nº 9.279/96, que assim estatui:

(...)

Note-se - é importante observar - que o legislador faz referência ao substantivo 'consentimento', silenciando quanto ao aspecto formal do ato (se tácito ou escrito). O fez, todavia, na pressuposição de que os negócios comerciais, mormente em se cuidando de importação, são realizados às claras, com rigorosa fiscalização da Receita Federal, além da ostensiva exposição da mercadoria para venda ao consumidor, após o desembaraço aduaneiro. (...)

Como foram várias as importações feitas, ao longo de alguns anos, é que geraria perplexidade, por exemplo, as promovidas alegarem desconhecimento de tais negócios internacionais, a fortiori quando com a promovente continuaram a negociar as mesmas bebidas" (e-STJ fls. 133-134).

A corroborar o consentimento do representante da titular da marca, assim se pronunciou o Tribunal de origem:

" (...)

(...) de conformidade com a documentação colacionada nestes autos, a Gac importou, por aproximadamente 15 (quinze) anos, os produtos licenciados aqui no Brasil, em nome da Diageo Brasil.

Tais importações foram realizadas em grande quantidade e às claras, inclusive com selos expedidos pela Receita Federal. Desse fato, na pior das hipóteses, tinha conhecimento o representante da Diageo no Brasil, que aqui no Ceará, cuida de seus interesses e das relações com a clientela. Durante todos esses anos nunca houve repulsa da Diageo Brasil ao fato, mas ao contrário, silêncio, consentimento tácito, tanto que a Gac se abastecia das duas fontes (externa e interna) concomitantemente. (...)" (e-STJ fls. 942-943).

Logo, no ponto, não está a merecer nenhuma censura o Tribunal de origem, que concluiu pela licitude da conduta da ora recorrida manifestada pela importação e comercialização

Superior Tribunal de Justiça

de produtos contendo as marcas de propriedade da primeira recorrente, mediante consentimento tácito externado pela titular da marca no Brasil, nos exatos termos preconizados pela lei de regência em comento.

Também sem reparos as conclusões das instâncias ordinárias que evidenciaram a recusa em vender.

Sobre o tópico, vale colacionar as considerações da Corte de origem cuja inversão demandaria nova incursão fático-probatória que, como se sabe, é interdita a esta Corte Superior na via especial pela Súmula nº 7/STJ:

"(...)

É ponto pacífico que as empresas Diageo rechaçam a imputação do ilícito, quando negam expressamente, ter havido recusa em vender. Entretanto, o fato encontra-se inexoravelmente demonstrado e provado por confissão anteriormente feita quando em petição dirigida ao juízo da 4ª Vara Cível, assim consignaram as ora apeladas, 'Na verdade as Rés não desejam mais vender seus produtos para a Autora. (fs. 567, item, 9, do vol. II). A recusa é repetida na mesma petição: 'A Autora almeja obrigar as Rés a lhe venderem seus produtos com desconto e a prazo, sem que as Rés sequer desejem mais ter a Autora como cliente' (Cf item 15).

"(...)

Pela confissão as empresas Diageo reconhecem como verdadeiro o fato alusivo à recusa em vender, que é fonte da causa de pedir e do pedido da ação ordinária proposta pela parte apelada" (e-STJ fl. 941).

Vale citar, ainda, os seguintes excertos do corpo da sentença, porquanto também bastante elucidativos:

"(...)

No corpo da contestação apresentada pelas empresas Diageo (fls. 262/287), não consta uma só linha negando o fato de que tenha havido 'recusa em vender' desde março de 2004.

"(...)

É a contestação que tem a aptidão de tornar o fato controverso. Se o fato não foi impugnado, admitiram as contestantes que realmente é verdadeira a alegação de que vêm se recusando a vender os produtos para a autora desde março de 2004.

De outro lado, essa recusa em vender torna-se evidente, também, pela afirmação da autora (Gac) de que sempre fizera os pedidos mediante telefone, fax ou e-mail (fato também não impugnado), mas, ainda que tenha confirmado um dos pedidos por e-mail, precedido da mensagem 'conforme negócio fechado através do pedido feito no dia 05/04/2004...' (fls. 112), e depositado, no mesmo dia 05.04.04, o valor respectivo na conta corrente da Diageo Brasil (fls. 117), esta recusou-se em vender, alegando, via notificação extrajudicial de 05.05.2004, sobre a inexistência de relação comercial entre as partes (fls. 120), fato este desmentido pelo e-mail da própria notificante, datado de 27.03.2004, em que informa sobre a tabela de preços, precedida de mensagens do tipo: 'Seguem os preços do pedido solicitado' - 'Favor enviar confirmação' (fls. 111).

A empresa Gac Importação e Exportação não somente confirmou o

Superior Tribunal de Justiça

pedido em 05.04.2004 (fls. 112), como antecipou o pagamento na mesma data.

Juridicamente, a troca de e-mails configurou 'proposta e aceitação'. A Diageo Brasil, ao atender a solicitação da Gac e pedir a confirmação do pedido, sacramentou a venda" (e-STJ fls. 816-817).

A solução adotada pelas instâncias ordinárias, entretanto, está a merecer reforma parcial.

É que a tolerância manifestada pela titular da marca do Brasil, ainda que por prolongado período, não lhe retira o direito de exercer a faculdade que lhe confere a lei, e que, *in casu*, foi manifestada, de forma inequívoca, por ocasião do ajuizamento da presente ação.

Daí porque procede a presente insurgência recursal, em parte, apenas para declarar ilegais as importações ocorridas após incontroversa a discordância do titular da marca, termo este, que deve ser representado pela data da citação na ação proposta pelas ora recorrentes.

A indenização pelos danos materiais em favor das ora recorrentes deverá obedecer a esse mesmo marco inicial e ser apurada em liquidação de sentença na forma do artigo 210 da Lei nº 9.279/96.

Solução nesse sentido acarreta a improcedência parcial da ação proposta pela ora recorrida na medida em que afastado o pleiteado direito irrestrito de importar.

No mais, devem ser mantidas as disposições da sentença primeva, confirmada pela Corte *a quo*.

Ante todo o exposto, acompanho integralmente o eminente Relator, inclusive quanto ao redimensionamento dos ônus sucumbenciais, para dar parcial provimento ao recurso especial.

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2010/0123533-4

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.200.677 / CE

Números Origem: 2005001537875 20050015378752

PAUTA: 18/12/2012

JULGADO: 18/12/2012

Relator

Exmo. Sr. Ministro **SIDNEI BENETI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **JOÃO PEDRO DE SABOIA BANDEIRA DE MELLO FILHO**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : DIAGEO BRANDS BV E OUTRO

ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RAUL AMARAL JUNIOR E OUTRO(S)

RECORRIDO : G A C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADO : MANUEL GOMES FILHO E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.