

**Sobre a exaustão dos direitos de propriedade industrial no Acordo
TRIPS ***

**About the exhaustion of intellectual property rights in the TRIPS
Agreement**

Marta Coimbra **

RESUMO: O artigo analisa as relações que se estabelecem entre os direitos de propriedade industrial (DPI) e o comércio, tomando por base o plano internacional. Mais precisamente, avalia a solução dada pelo *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) à questão do esgotamento (ou exaustão) internacional de direitos de propriedade industrial. Por limitação de espaço, não se busca uma incursão histórica sobre as bases da doutrina do esgotamento, ou um retrato doutrinário, mas a apresentação do conjunto de razões que nos levam, no final, a defender a consagração expressa de um princípio de esgotamento internacional de Direitos de Propriedade Industrial no Acordo TRIPS. A partir das evidências alcançadas com base numa exposição argumentativa, reflete-se acerca dos efeitos associados a este novo tema no campo da investigação científica, sugerindo, em concreto, algumas ilações que dela podem resultar.

Palavras-chave: Acordo TRIPS, Direitos de Propriedade Industrial (DPI), exaustão internacional de DPI.

ABSTRACT: The article analyses the relations which are established between the intellectual property rights (IPR) and trade, building on international plan. More precisely, the article evaluates the solution given by the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) to the issue of international exhaustion of intellectual property rights. Due to space, it does not search an historical summary about the foundations of the exhaustion doctrine, or a doctrinal exposition, but the presentation of the set of reasons that lead us to defend the stipulation of an international exhaustion

* Artigo recebido em: 02/02/2016.

Artigo aceito em: 21/06/2016.

Agência de Fomento: Grupo de pesquisa Globalização, Economia e Direito do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

** Investigadora associada do grupo de investigação em Globalização, Economia e Direito do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e Doutoranda em Ciências Jurídico-Económicas na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. **Coimbra, Portugal. E-mail: m9coimbra@gmail.com**

principle about intellectual property rights in the TRIPS Agreement. From the evidence reached on the basis of an argumentative exposition, we reflect on the effects of this new issue in the scientific researching field, suggesting, in particular, some conclusions which might be drawn.

Key-words: TRIPS Agreement, Intellectual property rights (IPRs), international exhaustion of IPRs.

Parte I – Pressupostos de análise

1. O Acordo TRIPS

Desde a segunda metade do século XIX que a comunidade internacional, face ao desenvolvimento do direito da propriedade industrial e ao aumento das relações de troca entre países, se tem mostrado empenhada em uniformizar regras nesses domínio, o que acabou por se refletir na celebração de vários acordos internacionais¹, a maioria dos quais administrados pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI)². Destacam-se, pelo especial relevo, a Convenção da União de Paris e a Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas³.

¹ Veja-se, a este propósito, a sistematização firmada por DUTFIELD, Graham e SUTHERSANEN, Uma, em *Global Intellectual Property Law*,..., p. 30 e 31, que distingue entre acordos que definem standards básicos de protecção com base num princípio de tratamento nacional, acordos que concedem protecção aos direitos em mais do que um país, e acordos de classificação e definição de conceitos.

² Cfr. Gonçalves, Luís Couto, *A protecção da propriedade industrial (introdução ao sistema internacional e europeu)*,..., página 369: “A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, com sede em Genebra, Suíça, foi criada por uma convenção assinada em Estocolmo em 14-7-1967 e entrou em vigor em 1970. As origens da OMPI remontam a 1883 e a 1886, anos em que foram adoptadas, respectivamente, a Convenção de Paris para a protecção da propriedade industrial (CUP) e a Convenção de Berna para a protecção das obras literárias e artísticas. As duas convenções previam, cada uma, o funcionamento de uma “Secretaria”. A partir de 1893 as duas “Secretarias” fundiram-se nas denominadas “Secretarias Internacionais reunidas para a Protecção da Propriedade Intelectual” (BIRPI), com sede em Berna (Suíça), entidade que antecedeu a actual OMPI. Em 1960 as BIRPI transferiram-se para Genebra”.

³ Atualmente, a OMPI administra um total de 25 Tratados – informação disponível em <http://www.wipo.int/treaties/en/>.

Todavia, a proteção conferida aos (DPI) por via destes instrumentos parecia não se mostrar suficiente. Essa insuficiência estaria relacionada, sobretudo, com o facto de os tratados se basearem numa ideia de territorialidade dos direitos (deixando a definição do seu escopo e conteúdo entregue à arbitrariedade de cada Estado), e de praticamente não preverem standards mínimos de proteção⁴, nem uma harmonização entre os vários ordenamentos jurídicos. A isto se pode acrescentar a falta de mecanismos de aplicação efetiva dos direitos por parte da OMPI, relacionada com a inexistência de regras que contemplassem essa aplicação, e com a ausência de sistemas obrigatórios de resolução de litígios. Por outro lado, a intensidade com que o processo de globalização das economias se foi fazendo sentir sobre o comércio (ao mesmo tempo que se vivia uma “revolução tecnológica”) veio exigir a previsão de novas regras⁵.

Este quadro acabou por conduzir, em 1994, à celebração do Acordo TRIPS, sobre os aspetos dos DPI relacionados com o comércio à escala internacional, na *Uruguay Round* do *General Agreement on Trade and Tariffs (GATT)*, com vista a ser implementado através desta estrutura internacional, que veio a dar origem à atual Organização Mundial do Comércio (OMC).

Embora incida sobre a proteção internacional dos direitos de propriedade intelectual⁶, o TRIPS não deixa de ser um Acordo de índole comercial. De facto, basta uma leitura atenta do primeiro parágrafo do preâmbulo para

⁴ A este propósito, veja-se, nomeadamente, EINHORN, Talia, *The impact of the WTO Agreement on TRIPS on EC Law: a challenge to regionalism*,..., p. 1070.

⁵ Conforme se conclui em *Resource Book on TRIPS and development*,..., p. 3: “Starting in 1970s, developed countries expressed increasing concern that the treaty system administered by WIPO failed to adequately protect the interests of their technology-based and expressive industries”.

Veja-se também BOSSCHE, Peter Van Den, *The Law Policy*..., p. 751: “Developed-country negotiators of the TRIPS Agreement viewed the existing WIPO conventions as ‘inadequate to address the needs of their business sectors in the “post-industrial era” or “information age”’.

⁶ Usamos aqui o conceito de “direitos de propriedade intelectual” no seu sentido amplo, a pretender abranger também os “direitos de propriedade industrial”.

perceber que está em causa um mecanismo de instrumentalização dos direitos de propriedade intelectual ao fim último da realização do comércio internacional⁷. Conforme nos diz Alberto Francisco ALMEIDA, "*o motivo da consagração destas regras era assegurar um comércio mundial sem obstáculos e não regular ou proteger direitos de propriedade intelectual*"⁸. Com efeito, trata-se um Acordo celebrado no âmbito de uma organização que, desde o início, se propôs promover a liberalização do comércio internacional; se a proteção dos DPI fosse um fim em si mesmo, ela teria continuado reservada à Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI)⁹.

1.1. As tensões negociais

Como mais adiante se entenderá, é indispensável fazer-se referência aos conflitos de interesses que estiveram presentes aquando da celebração do TRIPS, e que não deixam de se reflectir no texto do Acordo.

Na verdade, não foi pacífica a inclusão da matéria da propriedade industrial na agenda da Rodada do Uruguai¹⁰, na medida em que os países em desenvolvimento sempre se mostraram fortes opositores da incorporação de

⁷ "Desejando reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional e levando em consideração a necessidade de promover uma protecção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo;"

⁸ *Os princípios estruturantes do Acordo TRIP's...*, p.36.

⁹ Sobre esta diferença teleológica que deve orientar a interpretação, por um lado, do TRIPS, e, por outro, das Convenções Internacionais que continuam reservadas à administração da OMPI, veja-se GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement – Drafting History...*, p. 159: "provisions of WIPO-administered instruments incorporated into TRIPS may be interpreted differently in the TRIPS context, where an economic, welfare-based analysis might prevail".

¹⁰ Como bem ilustra YI-CHONG, Xu, Last chance? Multilateralism, TRIPS and developing countries, em *Interpreting and implementing the TRIPS Agreement – Is it fair?*,..., p. 67: "Some see the TRIPS Agreement as the necessary condition for continuing research and development in technology while others see it as the product of patent and copyright holders trying to obtain worldwide monopolies".

standards de proteção dos DPI no contexto da OMC¹¹. Alegavam que uma organização que nasceu para promover o comércio e o desenvolvimento económico não podia dedicar-se, paradoxalmente, à proteção de interesses de grupos privados (neste caso, das empresas detentoras de DPI). De facto, a par da existência de organizações especialmente vocacionadas para a regulação desta matéria, a disciplina do GATT confere, inevitavelmente, um novo enquadramento ideológico à propriedade intelectual.

“As negociações progrediram lentamente não só porque se tratava de uma matéria nova (em especial pela dimensão que se lhe queria imprimir), mas também porque se verificaram divergências entre os países industrializados (como os EUA, a CE ou o Japão) que desejavam um acordo muito completo e além dos objectivos inicialmente fixados, e os países em vias de desenvolvimento (como o México e o Brasil) que estavam receosos de um excesso de protecção que gerasse dificuldades no campo das transferências de tecnologia e implicasse um aumento dos custos dos produtos agrícolas e farmacêuticos (a Índia defendia que as regras do GATT só se deveriam aplicar quando se provasse distorção do comércio)”¹².

Paralelamente, não pode deixar de se notar a fraca representação técnica dos países em desenvolvimento¹³ no contexto das negociações do Acordo¹⁴, que veio obstar a uma equitativa distribuição do poder negocial entre as partes.

¹¹ A este propósito, afirmam TREBILCOCK, Michael e HOWSE, Robert, *The Regulation of International Trade*, p. 405: “...it was the position most developing countries that WIPO, not GATT, was the appropriate forum for evolving stronger international rules on the protection of intellectual property rights. This position was undoubtedly influenced by the perception that developing countries have traditionally had more influence in the UN system than in the GATT”.

¹² ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro, *obra citada*, p. 39.

No mesmo sentido, HOEKMAN, Bernard e KOSTECKI, Michel, *Political Economy of the World Trading System*,..., p. 283: “The negotiation on TRIPs was one of the more difficult of the Uruguay Round, both politically and technically. The issue was relatively new to GATT and involved a North-South confrontation”.

¹³ Quando se fala, genericamente, de “países em desenvolvimento”, procura-se, em rigor, abranger duas das categorias de países identificadas pela OMC: países em desenvolvimento e países de menor desenvolvimento relativo.

¹⁴ Cfr., nomeadamente, MOTA, Pedro Infante, *O sistema GATT/OMC*,..., p. 487. Este autor aponta, como uma das razões que levou à passividade dos países em desenvolvimento no processo de negociações do Ciclo do Uruguai, a “falta de capacidade institucional e de recursos humanos para participarem efectivamente nas negociações do GATT”.

Apesar de a celebração do TRIPS partir da iniciativa dos EUA, seguidos depois pela União Europeia e pelo Japão, é importante notar que estes países não terão atuado em representação de interesses patrióticos, mas antes movidos pela pressão de grupos empresariais privados¹⁵. Como muito bem interroga Alexandre Dias PEREIRA, "*não significará isto a substituição dos impostos do Estado pelas royalties das grandes empresas privadas, ficando ainda por cima o Estado onerado com os custos administrativos de fiscalização e punição das infrações?*"¹⁶.

De facto, é de notar que, enquanto se defende a abolição das taxas aduaneiras cobradas pelos Estados, proclama-se, em sentido aparentemente antagónico, a "justa" cobrança de rendas em benefício das grandes multinacionais proprietárias de DPI.

Veja-se, também PANAGARIYA, Arvind, Developing Countries at Doha: A Political Economy Analysis, in *The World Economy – Global Trade Policy 2002*,..., p. 1230. Este autor diz-nos que, na sua esmagadora maioria, os países em desenvolvimento são demasiado pequenos e pobres para conseguirem organizar uma estratégia de negociação, o que acaba por os fazer seguir as posições definidas por entidades externas, nunca isentas.

Sobre o reduzido poder negocial dos Estados em desenvolvimento, veja-se ainda MATTHEWS, Duncan, Lessons from negotiating an amendment to the TRIPS Agreement: Compulsory licensing and access to medicines, *Emerging Issues in Intellectual Property*,..., p. 248: "With few, if any, non-state actors opposing the TRIPS Agreement in a concerted way and developing country governments experiencing not only information deficiencies but also negotiating fatigue, pressure to avoid bilateral trade sanctions and an imperative to achieve compromise deals in a multilateral context, sustained opposition to TRIPS was not readily apparent".

¹⁵ A este título, questiona PETERSMANN, Ernest-Ulrich, From Negative to Positive Integration in the WTO..., em *Intellectual Property – trade, competition and sustainable development*,..., p. 27: "If the conclusion of the TRIPS Agreement was essentially due to the powerful political and economic pressures from pharmaceutical, chemical and other industries in developed countries which own most of the industrial property rights: are there adequate safeguards that such 'producer-driven' trade policy-making processes take into account also consumer, environmental and social interests?".

No mesmo sentido, DUTFIELD, Graham e SUTHERSANEN, Uma, *Global intellectual property law*,..., p. 33: "The insertion of 'trade-related' intellectual property rights into the Uruguay Round agenda (...) could not have been achieved without the effective lobbying activities in the USA of legal and policy activists and corporations, and a government and political establishment that, during the 1980s, was especially receptive to the diagnoses and prescriptions propounded by these individuals, firms and business associations".

¹⁶ *A Revisão do Acordo ADPIC/TRIPS (Alguns Tópicos)*..., p. 369.

Como adiante se evidenciará, estas tensões negociais acabam por explicar a solução dada ao problema que aqui tratamos.

2. O conceito de exaustão internacional de DPI

Quando nos questionamos sobre o conceito de “exaustão” ou “esgotamento” dos DPI no contexto internacional¹⁷, o que está em causa é, verdadeiramente, a questão de saber “*se o poder que é conferido ao titular de um DPI relativamente aos produtos protegidos subsiste ou não mesmo após a respectiva colocação no mercado*”¹⁸.

Não havendo exaustão, o detentor do DPI continua a poder controlar a exploração e circulação dos produtos que incorporam o seu direito (impondo aos potenciais adquirentes limitações relativas à utilização dos produtos), mesmo depois de serem postos por ele (ou como seu consentimento) no mercado¹⁹. Ou seja, negar o princípio da exaustão de direitos significa que o detentor do direito de propriedade intelectual nunca perde o controlo da exploração dos produtos.

Nos termos da doutrina do esgotamento, pelo contrário,

“o titular de um direito de propriedade intelectual, quando coloca no mercado os seus produtos, deixa de poder controlar a respectiva circulação, no sentido de que não pode opor-se às sucessivas distribuições

¹⁷ Para além da exaustão internacional de DPI, que é a modalidade relevante no âmbito da análise que convocamos, pode ainda falar-se de exaustão no plano nacional (quando o direito exclusivo de propriedade intelectual se esgota no momento em que o produto entra em circulação dentro das fronteiras nacionais) e de exaustão no plano comunitário (a colocação no mercado de um qualquer Estado-membro da União Europeia esgota o DPI em toda a União – este princípio foi expressamente formulado pelo Tribunal de Justiça no caso Deutsche Grammophon/Metro, processo nº 78/70, de 8 de Junho de 1971)

¹⁸ Cfr. SILVA, Pedro e Sousa, *Direito Comunitário e Propriedade Industrial – o princípio do esgotamento dos direitos*,..., p. 17.

¹⁹ Cfr. *Resource Book on TRIPS and development*,..., p. 93: “Without an exhaustion doctrine, the original IPR holder would perpetually exercise control over the sale, transfer or use of a good or service embodying an IPR, and would control economic life.” (p. 194) “Under a doctrine of international exhaustion, goods and services flow freely across borders after they have been first sold or placed on the market under certain conditions anywhere in the world.”

ou revendas nem colocar condições nessas sucessivas distribuições ou regular preços nas revendas. Efectuada a primeira colocação do produto no mercado pelo titular [ou com o seu consentimento] esgota-se o seu direito exclusivo”²⁰.

Ou seja, no momento em que coloca o produto no mercado, o titular do DPI fica impedido de exercer o seu exclusivo no sentido de controlar a comercialização posterior do produto.

A exaustão diz-se internacional quando o âmbito geográfico que se tem em consideração é o mais amplo – o esgotamento do DPI produz-se em todos os países. Ou seja, a comercialização de bens que incorporem um DPI obsta a que o seu titular se possa opor a posteriores atos sobre o produto por parte de terceiros, em qualquer mercado do mundo²¹. Ao invés, a ausência de um princípio de esgotamento internacional de DPI permite-lhe, nomeadamente, o controlo da circulação dos produtos, a proibição de importações paralelas (conforme adiante desenvolveremos), a compartimentação dos diversos mercados estaduais ou a criação de zonas de exclusivo²².

Num sentido mais amplo, e de acordo com o que nos diz Paula CARVALHO, estamos perante uma

“compatibilização dos direitos e interesses dos diversos agentes económicos que se movimentam e interagem no mercado: por um lado, o direito exclusivo atribuído ao titular da criação ou sinal e respectivo interesse de, pelo seu exercício, “controlar” o mercado e, por outro, o direito e interesse dos restantes agentes quanto à livre escolha e exercício do comércio”²³.

²⁰ Cfr. ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro, *obra citada*, p. 66 e 67.

²¹ Veja-se, a este propósito, SILVA, Pedro Sousa e, *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*,..., p. 131: “é no domínio do comércio internacional – em que os mercados se encontram divididos por fronteiras estaduais – que mais interessa aos operadores económicos controlar a circulação dos seus produtos, em ordem à maximização dos lucros”.

²² Cfr., nomeadamente, ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro, *obra citada*, p. 69.

²³ *A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca*, p. 50.

3. A (falta de) resposta do TRIPS

A questão da exaustão dos DPI é considerada uma das matérias mais controversas do Acordo TRIPS, no âmbito do qual é tratada com relativa inércia. Considerando o contexto de conflito em que decorreram as negociações do Acordo, talvez se tenha visto nesta abstenção de regulação da matéria a via mais pacífica para solucionar a questão, até porque este ponto também não está expressamente previsto nas Convenções administradas pela OMPI. Poder-se-á assumir, por isso, que foi esta a forma que se encontrou para obstar à falta de consenso entre as partes.²⁴

De facto, e em consonância com o que resulta do artigo 6º do texto do Acordo, o TRIPS, não tomando partido neste ponto particular, reenvia a questão para o âmbito da liberdade de cada Estado, permitindo, assim, que as soluções encontradas consubstanciem uma opção interna dos legisladores nacionais²⁵. Esta lógica veio a ser reafirmada na Declaração de Doha sobre o TRIPS e a Saúde Pública²⁶.

²⁴ Como se pode ler em GERVAIS, Daniel, *obra citada*, p. 198: “This was one of the difficult issues during the TRIPS negotiation. The compromise reached was to simply exclude the matter from dispute settlement.” Diz-nos ainda este autor (p. 199): “WTO Members that supported national exhaustion during the TRIPS negotiations (including Switzerland and the United States) tried to enshrine the principle in the Agreement, while others (including Australia, Brazil, Hong Kong India and New Zealand) defended so-called “international exhaustion” or, at least, the freedom for each WTO member to decide”.

²⁵ Embora haja quem veja nesta opção uma forma dissimulada de solucionar a questão ainda no âmbito do Acordo. A título de exemplo, pode citar-se EINHORN, Talia, *The Impact of the WTO Agreement on TRIPS*,..., p. 1082: “The wording of Article 6 does not exclude the issue of exhaustion altogether from the scope of TRIPS. The better interpretation is to view this provision as procedural, the substantive issue to be decided according to the substantive rules regarding each kind of IP right in view of its subject-matter and purpose”.

Entre os autores que ainda encontram neste preceito um mínimo de orientação interpretativa, veja-se CARVALHO, Nuno Pires, *The TRIPS Regime of Patent Rights*,..., p. 174: “A contrario, Article 6 does not prevent WTO Members from using provisions of other WTO Agreements to bring up disputes under those same Agreements. (...) On the other hand, given that it does not infringe upon the provisions of Articles 3 and 4, that measure would not be prohibited under Article 6”.

²⁶ Leia-se, a este propósito, em *Resource Book on TRIPS and Development*,..., p. 106: “If there was any doubt whether Article 6 prevents Members from adopting their own policies and rules on the subject of exhaustion of IPRs, this doubt was firmly eliminated by paragraph 5(d) of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health”.

Parte II – Da admissibilidade de um princípio de exaustão no TRIPS

1. Os limites do próprio conceito

O primeiro conjunto de razões que concorrem a favor da admissibilidade do esgotamento internacional de DPI prende-se com as restrições inerentes à própria definição de “esgotamento de direitos de propriedade industrial”.

Por um lado, são vários os requisitos que a doutrina tem identificado como exigíveis para que se entenda existir exaustão: o produto que incorpora o DPI tem de ser colocado no mercado (exige-se exploração económica), a colocação no mercado tem de ser feita com o consentimento do titular (quando não tenha sido levada a cabo por si próprio), e o produto não pode representar uma violação do direito do titular (só se considera existir exaustão quando estejam em causa direitos válidos no âmbito de uma operação comercial legítima; a colocação no mercado tem de ser lícita e os produtos colocados autênticos)²⁷.

Por outro lado, não podemos deixar de considerar que, apesar do esgotamento, o DPI não se extingue, *“mas deixa simplesmente de abranger os produtos que são, em cada momento, colocados no mercado (ou seja, as “unidades”, os “exemplares” vendidos)”*²⁸. Isto é, a exaustão dá-se apenas em

²⁷ Por todos, OLAVO, Carlos, *Importações Paralelas e Esgotamento*..., p. 1419 e ss.

²⁸ Cfr. SILVA, Pedro Sousa e, *“E Depois do Adeus”. O “Esgotamento” do Direito Industrial*..., p. 202. Para este autor, “o direito de marca, ou de patente, só se esgota relativamente a cada lote concreto de mercadorias que é comercializado, continuando o respectivo titular a dispor dos direitos privativos que lhe são conferidos pelo registo da marca, ou pela patente (e a ser o único a decidir em que condições serão comercializadas, no futuro, outras mercadorias sujeitas a esses direitos)”.

relação aos produtos concretos que foram postos no mercado, uma vez que o titular do direito mantém o seu exclusivo relativamente a todos os «produtos futuros» que venham a incorporar esse direito²⁹.

Em bom rigor, e ao contrário do que o sentido literal quer fazer parecer, o direito não se “esgota”, mas sofre apenas uma limitação ou condicionamento³⁰.

Aliás, mesmo sobre os produtos “colocados no mercado”, o titular do direito poderá manter na sua esfera poderes residuais, que não colidam com a comercialização dos produtos³¹. Segundo cremos, o que se esgota são apenas as

No mesmo sentido conclui OLAVO, Carlos, *obra citada*, p. 1430: “O esgotamento de um direito privativo não representa a extinção desse direito, mas tão somente uma limitação ao mesmo. O direito não desaparece, apenas se comprimem ou atenuam os direitos do titular, aquando da introdução do produto no comércio”.

²⁹ Veja-se GONÇALVES, Luís M. Couto, *Manual de Direito Industrial*,..., p. 101, a propósito do direito de patente (mas generalizável aos outros DPI): “A expressão “esgotamento do direito de patente” tem de ser interpretada *cum grano salis*. Não se trata do esgotamento (desaparecimento) do direito de patente, mas apenas de um aspecto do conteúdo desse direito que se relaciona com o poder de o respectivo titular proibir ou restringir a circulação do produto patenteado original colocado no mercado por si ou por terceiro com o seu consentimento. Em cada colocação de produtos no mercado *esgota-se*, verificados que sejam certos requisitos, o direito de o respectivo titular excluir a sua comercialização”.

³⁰ Há até quem entenda que essa limitação não incide sobre o próprio “conteúdo” do direito, mas apenas sobre o seu “exercício”. Neste sentido, afirma CARVALHO, Paula, *obra citada*, p. 57: “é nosso entendimento que é o exercício do direito que o esgotamento do direito condiciona ou limita, após a colocação em circulação dos produtos marcados. O direito continua a existir com o conteúdo e as faculdades que o definem”.

³¹ Pelo menos em matéria de marcas, a maioria da doutrina reconhece a subsistência de certos “direitos residuais” independentemente do esgotamento do DPI. Serão eles, por exemplo: o direito exclusivo para a caracterização do produto (como forma de obstar a ofensas quanto à sua integridade), o poder de exigir que a marca acompanhe o produto até à sua aquisição pelo consumidor (como forma de obstar à confusão quanto à proveniência), ou a tutela da reputação e do prestígio da marca.

Neste sentido, veja-se SILVA, Pedro Sousa e, *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*,..., p.79 a 83.

No mesmo sentido, OLAVO, Carlos, *obra citada*, p. 1434: “Quanto ao conteúdo do direito privativo, as faculdades que se esgotam com a primeira colocação do produto no mercado são apenas aquelas que ficam sem objecto após tal colocação: as que se consubstanciam na exploração económica exclusiva do correspondente bem, ou seja, a prerrogativa exclusiva de introduzir o produto no comércio. Por isso, mesmo quanto aos produtos já comercializados, o titular do direito mantém certas faculdades, a que por vezes se chamam “direitos residuais”.

Em sentido contrário, sustentando o não reconhecimento da existência de quaisquer direitos residuais, temos, por exemplo, CARVALHO, Paula, *obra citada*, p. 57.

faculdades ligadas à distribuição/comercialização do produto, mantendo-se a essência do direito de propriedade industrial permanentemente na esfera jurídica do seu titular, o que lhe atribui, nomeadamente, o direito de impedir que outros explorem ilegitimamente o seu direito³².

Pode ainda acrescentar-se que a doutrina do esgotamento é conciliável com a função que se reconhece a estes direitos, compreendendo-se que as prerrogativas atribuídas pelos DPI não devem ir além do objetivo para o qual foram concebidos. Isto porque não estamos perante direitos absolutos, mas instrumentalizados aos fins que visam cumprir. Assim, depois de realizarem a função à qual estão associados, não se compreende que estes direitos subsistam na sua plenitude.

Quanto ao direito à marca, se a funcionalidade que lhe está associada se prende com a distinção de produtos e serviços no tráfico, essa função distintiva fica cumprida no momento em que o produto é introduzido no mercado³³. Assim sendo, *“os produtos lançados no mercado pelo titular de uma marca nunca deixarão de ser produtos genuínos”*³⁴.

³² No mesmo sentido do que aqui propugnamos veja-se, nomeadamente, CARVALHO, Nuno Pires, *The TRIPS Regime of Patent Rights*,..., p. 177: “Exhaustion consumes the exclusive rights associated with commercialisation only. The patente owner, after selling a patented product, may not oppose the sale, the offer for sale, or the stocking of the product by the buyer. However, it can oppose acts that are related to the making of the patented product or the use of the patented process in making products. Likewise, exhaustion of trademarks does not allow the parallel importer to engage in acts that may affect the quality or the reputation of the branded goods. Nor can the parallel importer remove or reaffix labels”.

³³ Veja-se, por exemplo, ADIERS, Cláudia Marins, Importações paralelas e seus reflexos no direito contratual e concorrencial, em *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*,..., p. 53: “Partindo-se da premissa que a função designativa de proveniência tenha sido fielmente cumprida, pensamos que conceder ao titular o poder de impedir as importações paralelas de produtos ostentando sua marca extrapolaria as limitações territoriais oriundas do carácter nacional da sua protecção. Desta forma, com base no direito de marcas, parece-nos impróprio que o titular invoque o seu direito exclusivo para impedir a importação de produtos que ele mesmo pôs no mercado estrangeiro, posto que ele invoca um direito que ele esgotou quando introduziu estes produtos no mercado”.

Veja-se ainda SILVA, Pedro e Sousa, *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*,..., p. 65, quando afirma que “não decorre da função da marca a necessidade de controlar a circulação dos produtos marcados”.

³⁴ Cfr. SILVA, Pedro Sousa e, *“E Depois do Adeus”. O “Esgotamento” do Direito Industrial*,..., p. 207.

No domínio das patentes, aceitamos reconhecer que a legitimidade do esgotamento internacional do direito possa parecer mais dúbia. Isto porque já não está em causa um intuito indicativo ou publicitário, mas antes um propósito remuneratório, que será variável de país para país. Acresce ainda que a patente se pode considerar intrinsecamente vinculada ao Estado que a concede³⁵.

No entanto, estes argumentos não terão validade absoluta, talvez porque se veja ainda mais legítima a ideia de que, no momento em que o produto é colocado no mercado, o titular do direito tem o poder negocial que lhe permite obter uma remuneração adequada do seu direito. Nesse momento, estaria cumprida a finalidade remuneratória que se teve em vista aquando da concessão da patente, esgotando-se, por conseguinte, as prerrogativas inerentes ao privilégio.

A verdade é que, e antecipando as conclusões adiante expostas, não nos parece legítimo que o titular dos DPI, depois de colocar no mercado os produtos que os incorporam, continue a poder controlar a sua circulação, nomeadamente, opondo-se à comercialização em certas zonas, a certos consumidores, a determinado preço, ou à importação sem a sua autorização, e assim restringindo a natural liberdade dos potenciais adquirentes. A nosso ver, o exclusivo conferido por estes direitos não pode ser prolongado ao ponto de se permitir a criação de entraves ao regular funcionamento do mercado.

2. A experiência europeia

O melhor exemplo de que a doutrina do esgotamento dos DPI é compatível com a integração económica é o facto de ela ser admitida no âmbito do espaço económico europeu. Aliás, parece ser a única solução consonante com a

³⁵ Neste sentido, SILVA, Pedro Sousa e, *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*..., p. 92 a 101.

livre circulação de mercadorias, erigida a princípio estruturante da União, e prevista no artigo 28º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

De facto, a doutrina do esgotamento dos DPI é hoje válida no domínio territorial da União Europeia, adotando-se um conceito de exaustão de âmbito regional, que supera o âmbito nacional mas é mais restrito do que o internacional. Isto mesmo se consagrou no artigo 81º da Convenção sobre a Patente Europeia, relativamente ao direito de patente, e no artigo 7º da Diretiva das Marcas 89/104/CEE³⁶.

No entanto, quanto à questão do esgotamento internacional de DPI, a União Europeia nunca chegou a assumir uma posição concreta. Em princípio, estaremos perante um ponto entregue à liberdade de opção legislativa de cada Estado-Membro. Contudo, na definição de uma opção, veio a revelar-se determinante o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, em 1998, no processo que ficou conhecido como caso *SILHOUETTE*, em que o Tribunal parece rejeitar a doutrina do esgotamento internacional, com base numa ideia de necessidade de harmonização entre os vários Estados-Membros.

Ainda que seja possível contra-argumentar com o pressuposto de que a Diretiva não pode imiscuir-se nas relações entre os Estados-Membros e países terceiros, há também doutrina a considerar que a melhor solução a dar à questão passará, inevitavelmente, pelo estabelecimento de uma regra comum³⁷.

No entanto, a ideia que deste ponto queremos retirar é a de que a admissibilidade da doutrina do esgotamento de DPI, por ser uma solução pacificamente admitida no âmbito do mercado europeu, mais facilmente poderá vingar no mercado internacional.

³⁶ No direito português, estes preceitos estão incorporados, respetivamente, nos artigos 103º e 259º do atual Código da Propriedade Industrial.

³⁷ Neste sentido, veja-se, nomeadamente, CARVALHO, Paula, *obra citada*, p. 78.

E também: GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial*,..., p. 328.

3. O escopo da OMC

3.1. Esgotamento de DPI e Importações Paralelas

No plano comercial, a ausência de consagração de um princípio de exaustão internacional de DPI tem como efeito mais direto a possibilidade de se proibirem as importações paralelas, ou seja, as importações realizadas fora do circuito oficial de distribuição dos produtos que incorporam DPI³⁸.

A proibição das importações paralelas consubstancia-se no direito de o titular do direito impedir um terceiro de importar, sem a sua autorização, produtos que tinham sido legitimamente postos no mercado, por si próprio ou com o seu consentimento ³⁹.

Contrariamente ao que seria mais óbvio – que as importações paralelas acabassem por conduzir a uma baixa dos preços dos produtos, por via do fomento da concorrência e da promoção de preços competitivos – é defensável que só a proibição das importações paralelas oferece ao proprietário dos DPI a liberdade de fazer uma verdadeira “discriminação de preços”⁴⁰, controlando e diversificando os

³⁸ Sobre o conceito veja-se, por exemplo, CARVALHO, Paula, *obra citada*, p. 66 e 67: “A importação paralela ocorre quando o produto é licitamente colocado no mercado, sendo importado por um terceiro independente do titular, que o revende em país diferente do país da importação, fora do traçado ou circuito da sua transação. (...) Ora, se o esgotamento (em teoria) ocorre com a colocação lícita do produto no mercado, já a aplicação (prática) da regra do esgotamento depende, além da colocação lícita no mercado, da posterior revenda, por terceiro independente, desse mesmo produto”.

³⁹ Veja-se, a propósito do direito das marcas, ADIERS, Cláudia Martins, *Importações Paralelas e seus reflexos no direito contratual e concorrencial*, em *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, p. 30: “O termo importação paralela refere-se ao fenómeno pelo qual os produtos, ostentando uma marca genuína devidamente registada, fabricados em um determinado país pelo titular da marca, seus afiliados ou licenciados, são importados sem o consentimento do titular da marca no mercado local. Assim, tais produtos irão competir diretamente com aqueles comercializados pelo fabricante ou distribuidor legalmente autorizados para tal, fazendo concorrência entre a mesma marca, pois ambos são produtos genuínos, protegidos pelo direito de marca e não de produtos contrafeitos”.

⁴⁰ Veja-se, por exemplo, CARVALHO, Nuno Pires, *The TRIPS Regime of Patent Rights*,..., p. 184: “The general argument behind that debate is that, given the differences in prices of patented or branded articles on different

preços nos vários mercados para os quais exporta. Assim, a proibição das importações paralelas permite a criação de exclusividades territoriais e o isolamento dos mercados nacionais, de acordo com as variáveis económicas concretamente em causa⁴¹.

Pode ainda acrescentar-se que esta lógica acaba por beneficiar todos os países, mas particularmente os países em desenvolvimento, que podem usufruir de preços mais baixos do que aqueles que seriam praticados no caso de o proprietário dos direitos se ver obrigado a consentir importações paralelas. Neste sentido, afirma-se que a exaustão impede que o proprietário dos direitos exporte a preços mais baixos, já que a partir desse momento se esgotam os seus direitos.

Todavia, esta hipótese está longe de se verificar na prática. Aliás, como demonstram Michael TREBILCOCK e Robert HOWSE⁴², muitas empresas farmacêuticas, que são o grande exemplo ao nível da transação de produtos incorporadores de DPI, preferem doar medicamentos aos países pobres, num ato de "caridade", ao invés de os vender a custos marginais, por forma a evitar que

national markets, developing countries might benefit from those differences". Este autor enfatiza mais adiante (p. 189): "International exhaustion... is believed to be the solution for problems of high prices of patented or branded articles, particularly in the public health sector. Unfortunately, this is not so, and eventually, because of unavoidable legal constraints, it may generate more problems than solutions".

Contra a ideia de exaustão internacional de direitos são ainda apresentados outros argumentos (p. 189 a 192). Por um lado, diz-se que, perante a rigidez de um regime de exaustão, os detentores de DPI tenderão a assegurar canais de distribuição exclusivos por via de cláusulas contratuais, aumentar os preços ou reduzir o fornecimento de produtos a alguns distribuidores. Por outro lado, assume-se que a exaustão internacional pode diminuir a capacidade de os governos detetarem e sancionarem práticas de pirataria e contrafação. Diz-se ainda que permitir as importações paralelas representa uma sanção contraproducente em desfavor do investimento direto estrangeiro.

⁴¹ Neste sentido, EIHORN, Talia, The impact of WTO..., em *Common Market Law Review*..., p. 1082: "Even if the rules of patent protection were similar all over the world, it is not clear that international exhaustion would have been justified. There are many other factors whereby markets differ widely, such as the specific needs of each market, differences in the cost of living, the price of production and marketing, and State regulation affecting prices or other marketing conditions (...). Forcing a patentee to make a single choice under such extreme conditions may undermine not only the basic tenets of patent law, but also those of international trade law".

⁴² *The Regulation of International Trade*..., p. 430.

esses produtos acabem por ser reimportados por países ricos, e vendidos no mercado 'não oficial' a preços mais baixos. Esta constatação mostra como a possibilidade de praticar preços diferenciados acaba por não ser usada a favor dos países pobres.

Outro argumento dos opositores à doutrina da exaustão passa por assumir que a faculdade de proceder à discriminação de preços oferece ao proprietário dos DPI a possibilidade de obter um maior retorno⁴³, por via de estratégias comerciais adaptadas às especificidades do mercado em causa, permitindo-lhe investir e inovar, o que, em último termo, se consubstanciará num benefício para o consumidor⁴⁴. Concordamos na parte em que se liga a ausência de um princípio de exaustão à possibilidade de incremento dos lucros das empresas, mas duvidamos da relação direta que esse pressuposto possa ter com o investimento por elas realizado⁴⁵.

De facto, não cremos que seja uma conclusão suficientemente fundamentada, na medida em que os resultados teoricamente previstos dificilmente se verificarão na prática. Aliás, o mesmo pressuposto da discriminação de preços pode ser usado, de forma completamente antagónica, para argumentar a favor do comércio paralelo. Assim o faz, por exemplo, Keith MASKUS: "*Parallel imports could play an important policing role against abusive price discrimination*

⁴³ OLAVO, Carlos, *obra citada*, p. 1447 e 1448, vem considerar que o esgotamento internacional dos DPI afeta o normal funcionamento dos mercados. Assim escreve: "Para mais, o esgotamento internacional não tem em conta as diferenças de nível de vida entre os vários países. (...) é necessário que possam [os titulares de DPI] realizar um lucro suficiente nos países mais desenvolvidos. A aplicação do esgotamento internacional, ao reduzir a remuneração dos inventores e criadores, constitui uma redução do incentivo à inovação e contraria uma política de apoio ao desenvolvimento".

⁴⁴ Quanto a este ponto, veja-se *Resource Book on TRIPS and Development*,..., p. 116: "by allowing IPR holders to segregate markets and charge different prices, producers can achieve higher rates of return on their investments in intellectual property. This will permit producers to reinvest greater amounts in the creation of new and better goods and services, which is to the benefit of consumers".

⁴⁵ Cfr. DUTFIELD, Graham e SUTHERSANEN, Uma, *Global Intellectual Property Law*, p. 35: "International exhaustion is unpopular with many international businesses since it makes it harder for them to separate national markets and set prices at levels intended to maximize their profits in each one".

*and collusive behavior; because the colluding firms could be foreign, the loss to consumers from the firms' behaviour is not balanced by a gain in local profits"*⁴⁶.

Em concreto, a discriminação de preços acabará por se traduzir numa faculdade negocial concedida aos proprietários dos direitos que, movidos pela obtenção de lucro, adotarão uma estratégia de adequação dos preços à elasticidade da procura de determinado mercado, e procurarão praticar os preços mais elevados que conseguirem.

Nestes termos, as importações paralelas, em face de um princípio de esgotamento internacional de DPI, contribuirão para reduzir o poder monopolístico das empresas detentoras destes direitos, o que incentiva a livre concorrência entre vários operadores em condições de igualdade, na medida em que está em causa o mesmo produto. Deste modo, e partindo-se do pressuposto de que não será legítimo permitir-se que o proprietário de um direito de propriedade intelectual obtenha receita de uma situação de monopólio mais do que uma vez, as importações paralelas revelar-se-ão bastante benéficas, traduzindo-se numa redução generalizada dos preços dos produtos, com reflexo direto sobre o bem-estar dos consumidores⁴⁷.

Consideramos, assim, que permitir as importações paralelas é a forma mais segura de fomentar o comércio⁴⁸ ao mesmo tempo que se permite o acesso

⁴⁶ Benefiting from Intellectual Property Protection, em *Development, Trade and the WTO*,..., p. 377.

⁴⁷ No mesmo sentido do que aqui propugnamos veja-se, por exemplo, ALMEIDA, Alberto Francisco Ferreira, *obra citada*, p. 71: "Só a sua consagração [do princípio do esgotamento internacional de DPI] no Acordo TRIP's e consequente imposição a todos os Membros poderia contribuir para um incremento da concorrência com efeitos sobre os preços, baixando-os, e permitindo aos consumidores dos países em vias de desenvolvimento aceder mais facilmente a produtos que incorporam direitos de propriedade intelectual (em especial os patenteados)".

⁴⁸ A título de exemplo, PAIS, Sofia Oliveira, Proibição de importações paralelas e justificação objectiva no direito da concorrência da União Europeia, em *Estudos em memória do Prof. Doutor J.L. Saldanha Sanches*,..., p. 614: "o importador paralelo (distribuidor independente que revende num território diferente daquele em que o produto foi inicialmente comercializado pelo fabricante) pretende obter um "lucro" com a diferença de preços do produto nos vários Estados-membros, vantagem essa que poderá repercutir no preço do produto, beneficiando o consumidor final".

ao mercado dos produtos que incorporam DPI por parte dos países em desenvolvimento⁴⁹.

3.2. Importações Paralelas e Comércio Internacional

Em primeiro lugar, a discordância que aqui demonstramos relativamente à ausência de um princípio de exaustão no TRIPS relaciona-se com a multiplicidade de regimes que ela acaba por viabilizar⁵⁰. Se este é um Acordo que visa uma integração positiva, por via do estabelecimento de padrões mínimos de proteção dos DPI entre os vários Estados⁵¹, não é compreensível que acabe por negligenciar uma questão de tão grande relevância prática. Até porque, antes de optarmos pela aceitação ou recusa da doutrina da exaustão internacional, temos de reconhecer, sob a ótica dos interesses comerciais, que o mais adequado seria impor uma uniformização de regime entre os vários Estados que aderiram ao TRIPS⁵².

No mesmo sentido, VICENTE, Dário Moura, *A tutela internacional da propriedade intelectual*,..., p. 16: “A integração dos mercados pode, além disso, exigir que se tomem em consideração num país, tendo em vista o esgotamento nele dos direitos intelectuais, factos ocorridos noutro país, como a colocação em circulação dos produtos a que se referem esses direitos”.

⁴⁹ Segundo CORREA, C. M. (apud BOSSCHE, Peter Van Den, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, p. 761), “parallel imports increase static efficiency, that is the allocation of products at the lowest possible price. Like the availability of compulsory licenses, parallel imports provide an important device to discipline markets and to induce suppliers to commercialize their products on reasonable conditions. Parallel imports from compulsory licensees may provide in some instances (...) the only way to get access to low-priced medicines”.

⁵⁰ Cfr., nomeadamente, WATAL, Jayashree, Implementing the TRIPS Agreement, em *Development, Trade and the WTO – a handbook*,..., p. 363 e 364.

⁵¹ Cfr. o preâmbulo do Acordo, bem como o artigo 1º, nº1.

⁵² A este propósito escreve OLAVO, Carlos, *obra citada*, p. 1449: “Acresce que, se o esgotamento não for aplicado por todos os parceiros económicos, as empresas dos países que o aplicassem ficariam em situação claramente menos favorável do que as congéneres estrangeiras, em termos de remuneração do esforço criador ou inventivo”.

Por outro lado, estamos em crer que esta ampla liberdade concedida aos Estados visa proporcionar-lhes uma margem de negociação fora do quadro do multilateralismo, o que contraria a própria estrutura do Acordo⁵³.

Ou seja, permite-se que os Estados mais desenvolvidos, com forte poder negocial na ordem económica internacional, venham a impor o regime mais consonante com os seus interesses. Esta lógica tenderá a operar através da celebração de acordos bilaterais, que integram aquelas que ficaram conhecidas como as disposições TRIPS-plus⁵⁴, e que depois se estendem a todos os países por via da aplicação das cláusulas de não discriminação⁵⁵.

No fundo, a relevância do artigo 6º, na sua passividade, é a de impedir que determinada opção nesta matéria seja submetida ao órgão de resolução de litígios, a não ser quando haja violação das cláusulas de não discriminação.

Consideramos que esta liberdade formal acaba por se consubstanciar, na prática, na afirmação do modelo propugnado por aqueles Estados que tenham efetiva capacidade de condução da política económica internacional.

Acima de tudo, não se vê como é que, no contexto de uma ideologia de «progressiva liberalização do comércio internacional», se entrega esta matéria à

⁵³ Sobre este ponto, convocamos o disposto no preâmbulo do Acordo: “Ressaltando a importância de reduzir tensões mediante a obtenção de compromissos firmes para a solução de controvérsias sobre questões de propriedade intelectual relacionadas ao comércio, por meio de procedimentos multilaterais”.

⁵⁴ Cfr. KUANPOTH, Jakkrit, Intellectual property protection after TRIPS: An Asian experience, em *Interpreting and implementing the TRIPS Agreement – Is it fair?*, p. 85: “Since TRIPS-plus arrangements prohibit international exhaustion, parallel importing is regarded as an IP infringement and cannot be carried out without the authorization of the right-holders”.

⁵⁵ Os artigos 3º e 4º do Acordo preveem, respetivamente, os princípios do tratamento nacional e da nação mais favorecida, no sentido de estabelecer uma igualdade formal ao nível das relações que se estabelecem entre os vários Estados que sejam partes no TRIPS. A ideia geral é a de que um país não pode beneficiar indivíduos e empresas, relativamente a outros, em função da nacionalidade.

Cfr. CARVALHO, Nuno Pires, *The TRIPS Regime of Patent Rights*,..., p. 112: “‘TRIPS plus’ concessions made bilaterally under FTAs are likewise subject to the MFN [most favored nation] when they do not apply to the nationals of the Member that makes them. (...) The fact that bilateral ‘TRIPS plus’ concessions extend immediately and unconditionally to all WTO Members”.

discricionariedade de cada Estado, e não se opta por consagrar um princípio de esgotamento dos DPI, que encorajaria o comércio livre e a concorrência saudável⁵⁶.

Pese embora o reconhecimento de posições contrárias⁵⁷, cremos que esta opção parece reforçar a tendência de criação de monopólios territoriais, que acabarão por funcionar como barreiras à realização do comércio e à livre circulação de mercadorias. Além de que a integração dos mercados deveria *"exigir que se tomem em consideração num país, tendo em vista o esgotamento nele dos direitos intelectuais, factos ocorridos noutro país, como a colocação em circulação dos produtos a que se referem esses direitos"*⁵⁸.

A nosso ver, será até antagónico que os mais acérrimos apologistas da liberalização do comércio se posicionem, a propósito esgotamento internacional dos DPI, no sentido de defender as virtudes da segregação de mercados e da

⁵⁶ Cfr., a este propósito, ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro, *obra citada*, p. 66: "A não consagração do esgotamento internacional dos direitos de propriedade intelectual e consequente controlo sobre as importações pode, de facto, constituir um obstáculo relevante ao comércio internacional quando, actualmente, grande parte dos produtos e dos serviços incorporam tais direitos".

Veja-se, também, PEREIRA, Alexandre Dias, *A Revisão do Acordo ADPIC/TRIPS (Alguns Tópicos)*,..., p. 384: "Assim, a inexistência de um princípio de esgotamento internacional (...) significa que os titulares de direitos poderão controlar as importações entre os Estados, exercendo o seu exclusivo no território de cada um deles. Nesse sentido, os direitos de propriedade intelectual conferem um privilégio comercial muito significativo aos titulares de direitos, privilégio esse que se traduz numa barreira ao livre comércio".

Leia-se, ainda, Abdulqawi, Yusuf, in *Intellectual Property and International Trade – The TRIPS Agreement*,..., p. 20: "an international exhaustion of rights would have been more consistent with the GATT legal framework as well as with the liberalization of international trade. (...) It is therefore to be hoped that an international exhaustion of IPRs will be incorporated in a future revision of the TRIPS Agreement, so as to bring it into full conformity with the ideals of free trade underpinning the WTO agreements".

No mesmo sentido, em *Resource Book on TRIPS and Development*,..., p. 94: "From the standpoint of those favouring open markets and competition, it may appear fundamentally inconsistent to permit intellectual property to serve as a mechanism to inhibit trade".

⁵⁷ Em sentido contrário ao que aqui propugnamos veja-se, por exemplo, CARVALHO, Nuno Pires, *The TRIPS Regime of Patent Rights*,..., p. 184 e 185: "It is a common mistake to see international exhaustion as a natural element or corollary of international free trade. (...) The rationale of the TRIPS Agreement is that barriers and distortions to free trade of legitimate goods occur in the absence of intellectual property". Em resposta a esta ideia, propomos questionar a própria racionalidade do Acordo como meio de prossecução do livre comércio.

⁵⁸ Cfr. VICENTE, Dário Moura, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*,..., p. 16.

discriminação de preços. E esta posição será ainda mais incompreensível quando se usa a ideia de benefício dos países em desenvolvimento, para dissimular as verdadeiras razões que estão na base da negação do princípio da exaustão e da proibição das importações paralelas.

De facto, *"alguns estorvos podem ser muito convenientes aos defensores do comércio livre, negando-o"*⁵⁹. Como muito bem se escreve em Resource Book on TRIPS and Development (ob. cit., p. 117), *"if it is correct that price discrimination as a general proposition favors developing countries, this might imply that liberal trade rules are not the most beneficial for them"*.

Considerações finais

Do exposto se deduz que a abstenção do TRIPS relativamente a esta matéria privilegia os interesses económicos dos titulares de DPI, ao invés de seguir o rumo desde sempre propugnado pela OMC, o que não julgamos legítimo.

Na verdade, antes de considerarmos o esgotamento internacional de DPI como a melhor solução, sob o ponto de vista jurídico e económico, consideramo-la como a solução mais consoante com o espírito do TRIPS e da OMC. Sendo o TRIPS um acordo funcionalizado aos interesses da realização do comércio, não deveria ter evitado a regulamentação deste ponto, na medida em que ele pode traduzir-se na eliminação de barreiras comerciais, no caso de se adotar a doutrina da exaustão, ou, ao contrário, no reforço dessas barreiras.

Assim, somos apologistas da consagração de um princípio de esgotamento internacional de DPI no âmbito do acordo TRIPS.

Em termos amplos, reconhecemos a necessidade de incorporar as transformações trazidas pelo processo de globalização, assimilando o mundo como um único mercado global, também nesta matéria.

⁵⁹ Cfr. ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro, obra citada, p. 69.

Não pode admitir-se que o princípio da territorialidade dos DPI obste a que se tenham em consideração factos ocorridos para além das fronteiras de um Estado. Pelo contrário, é necessário que, perante o conflito entre os DPI admitidos por cada Estado no âmbito do princípio da territorialidade e a desejável liberdade de circulação, o exclusivo conferido pelos DPI se submeta aos interesses do livre comércio.

Em suma, consideramos a opção pelo esgotamento internacional de DPI no TRIPS como a melhor forma de evitar as barreiras territoriais à circulação de produtos que incorporem esses direitos.

Referências bibliográficas

ADIERS, Cláudia Marins. Importações paralelas e seus reflexos no direito contratual e concorrencial. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Volume 64 - Maio/Junho. Rio de Janeiro: ABPI, 2003.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Os princípios estruturantes do Acordo TRIP's, em Boletim de Ciências Económicas. Volume XLVII (47). Coimbra: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2004.

BOSSCHE, Peter Van Den. The Law and Policy of the World Trade Organization. 2ª edição. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

CARVALHO, Nuno Pires. The TRIPS Regime of Patent Rights. 3ª edição. Países Baixos: Wolters Kluwer, 2010.

CARVALHO, Nuno Pires. The TRIPS Regime of Antitrust and Undisclosed Information. Países Baixos: Wolters Kluwer, 2008.

CARVALHO, Paula. A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca. Coimbra: Coimbra Editora, 2011.

CORREA, Carlos M. e YUSUF, Abdulqawi. Intellectual Property and International Trade – The TRIPS Agreement. 2ª edição. Países Baixos: Wolters Kluwer, 2008.

COTTIER, Thomas e MAVROIDIS, Petros. Intellectual Property – trade, competition and sustainable development. Studies in International Economics. Volume 3. Michigan: The World Trade Forum, 2003.

DUTFIELD, Graham e SUTHERSANEN, Uma. Global Intellectual Property Law. Camberley Surrey (UK): Edward Elgar Publishing, 2008.

EINHORN, Talia. The impact of the WTO Agreement on TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) on EC Law: a challenge to regionalism. Common Market Law Review. Vol. 35, nº 5 (October). Países Baixos: Kluwer Law International, 1998.

GERVAIS, Daniel. The TRIPS Agreement – Drafting History and Analysis. 3ª ed. London: Sweet & Maxwell, 2008.

GONÇALVES, Luís M. Couto. Manual de Direito Industrial – propriedade industrial e concorrência desleal. 3ª edição. Coimbra: Almedina, 2012.

HOEKMAN, Bernard, MATOO, Aaditya e ENGLISH, Philip (ed.). Development, Trade and the WTO – a handbook. Washington: The World Bank, 2002.

HOEKMAN, Bernard e KOSTECKI, Michel. The Political Economy of the World Trading System (The WTO and Beyond). 2ª edição. Oxford: Oxford University Press, 2001.

MALBON, Justin e LAWSON, Charles (ed.). Interpreting and implementing the TRIPS Agreement – Is it fair?. Camberley Surrey (UK): Edward Elgar Publishing, 2008.

MOTA, Pedro Infante. O sistema GATT/OMC: introdução histórica e princípios fundamentais. Coimbra: Almedina, 2005.

OLAVO, Carlos. Importações Paralelas e Esgotamento de Direitos de Propriedade Industrial: Questões e Perspectivas. Revista da Ordem dos Advogados. Ano 61. Lisboa: Ordem dos Advogados, 2001.

PAIS, Sofia Oliveira, Proibição de importações paralelas e justificação objectiva no direito da concorrência da União Europeia. Estudos em memória do Prof. Doutor J.L. Saldanha Sanches. Volume I. Coimbra: Coimbra Editora, 2011.

PANAGARIYA, Arvind. Developing Countries at Doha: A Political Economy Analysis. The World Economy – Global Trade Policy 2002. Peter Lloyd and Chris Milner (ed.). Volume 25. Number 9. Oxford: September 2002.

PEREIRA, Alexandre Dias. A Revisão do Acordo ADPIC/TRIPS (Alguns Tópicos). Direito da Sociedade da Informação – separata do volume VI. Associação Portuguesa da Sociedade da Informação. Coimbra: Coimbra Editora, 2006.

Resource Book on TRIPS and development. UNCTAD-ICTSD on IPRs and Sustainable Development. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

SILVA, Pedro e Sousa. Direito Comunitário e Propriedade Industrial – o princípio do esgotamento dos direitos. Dissertação de Mestrado em Ciências Jurídico-Empresariais. Coimbra: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Janeiro de 1991.

SILVA, Pedro Sousa e. “E Depois do Adeus”. O “Esgotamento” do Direito Industrial e os direitos subsistentes após a colocação no mercado- Direito Industrial. Volume III. Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Coimbra: Almedina, 2003.

SCHOLZE, Simone H. C.. Fabricação local, licença compulsória e importação paralela na lei de propriedade industrial. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Volume 54 - Set/Out. Rio de Janeiro: ABPI, 2001.

TREBILCOCK, Michael e HOWSE, Robert. The Regulation of International Trade. 3ª edição. London: Routledge – Taylor & Francis Group, 2005.

VICENTE, Dário Moura. A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual. Coimbra: Almedina, 2008.

WESTKAMP, Guido (ed). Emerging Issues in Intellectual Property. Queen Mary Intellectual Property Research Institute. London: University of London, 2007.
sso em: 26 abr. 2015.