

**O PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE NA PROPRIEDADE INTELECTUAL E  
SUA APLICAÇÃO NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS: o caso das medidas de  
fronteira em trânsito**

**THE PRINCIPLE OF TERRITORIALITY IN INTELLECTUAL PROPERTY AND ITS  
IMPLEMENTATION IN INTERNATIONAL RELATIONS: the case of border  
measures in transit**

*Heloísa Gomes Medeiros<sup>1</sup>*

*Marcos Wachowicz<sup>2</sup>*

**RESUMO:** O surgimento e aplicação de medidas de fronteira para mercadorias em trânsito vêm causando questionamentos quanto a sua legitimidade frente ao princípio da territorialidade. Assim, o objetivo do presente trabalho é analisar as medidas de fronteira em trânsito à luz do princípio da territorialidade na propriedade intelectual. As medidas de fronteira em trânsito não devem ser adotadas em razão dos problemas ocasionados pela extraterritorialidade que provoca. Porém, caso sejam adotadas, devem ser reguladas com cautela para que a liberdade de trânsito seja preservada.

**PALAVRAS CHAVE:** Propriedade Intelectual; Princípio da Territorialidade; Medidas de Fronteira.

**ABSTRACT:** The emergence and application of border measures to goods in transit has brought questions about its legitimacy against the principle of territoriality. Therefore, the objective of this work is to analyze the border measures in transit under the principle of territoriality of intellectual property. The border measures in transit should not be adopted because of the problems caused by the extraterritoriality that it causes. However, if adopted, they should be carefully regulated to the preservation of transit freedom.

**KEYWORDS:** Intellectual Property; Principle of Territoriality; Border Measures.

## **1 INTRODUÇÃO**

O avanço da agenda maximalista sobre a proteção da propriedade intelectual tem ocorrido sem muitas reflexões, por parte do que as propõe, quanto às consequências destas para a legitimidade do próprio sistema que a justifica. Neste sentido, observa-se a proliferação de acordos internacionais de combate a

---

<sup>1</sup> Mestre em Direito na área de Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Pesquisadora do Grupo de Estudos em Direito Autoral e Informação (GEDAI/UFSC).

<sup>2</sup> Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná – UFPR. Mestre em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa – Portugal. Professor de Direito da Propriedade Intelectual na Universidade Federal do Paraná - UFPR. Coordenador do Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial – GEDAI vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR. Email: marcos.wachowicz@gmail.com

contrafação e a pirataria que garantem cada vez mais direitos aos titulares em detrimento do interesse público.

Dentre as medidas de observância dos direitos de propriedade intelectual que ganham cada vez mais reforço nessa agenda destacam-se as medidas de fronteira, mecanismos eficientes para o combate à violação destes direitos no comércio internacional.

Porém, o uso desses meios não pode ser contrário a princípios que criam e fundamentam o sistema de propriedade intelectual, como ocorrem nos casos de legislações e propostas de acordos que preveem a suspensão pelas autoridades aduaneiras da liberação para livre circulação de mercadorias que se encontram em mero trânsito de um país para outro.

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho é analisar as medidas de fronteira em trânsito à luz do princípio da territorialidade na propriedade intelectual. Para isso, o primeiro tópico trata do princípio da territorialidade e da tutela internacional da propriedade intelectual, o segundo tópico aborda os conceitos e normas internacionais que cercam as medidas de fronteira, e o terceiro tópico analisa a proposta de medidas de fronteira em trânsito.

## **2 O PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE E A TUTELA INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**

A imaterialidade e intangibilidade da propriedade intelectual bem como a dificuldade em sua localização, em relação à noção de ocupação de espaço como os bens materiais<sup>3</sup>, e tendência a transnacionalidade levam ao entendimento de que para proteção efetiva da propriedade intelectual é necessário a tutela internacional destes direitos. Somado a isto, do ponto de vista econômico:

O país que concede um monopólio de exploração ao titular de um invento está em desvantagem em relação aos que não o outorgam: seus consumidores sofreriam um preço monopolista, enquanto os demais teriam o benefício da concorrência, além de não necessitarem alocar recursos para a pesquisa e desenvolvimento.

---

<sup>3</sup> BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Manual de direito da propriedade intelectual**. Aracaju: Evocati, 2007; BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000; CASTELLI, Thais. **Propriedade Intelectual: o princípio da territorialidade**. São Paulo: Quartier Latin, 2006.

De outro lado, a internacionalização da propriedade da tecnologia tem a vantagem de racionalizar a distribuição física dos centros produtores. Se em determinado país a nova tecnologia pode ser melhor explorada com a qualidade da mão-de-obra local, com o acesso mais fácil ao capital financeiro e à matéria-prima, para produzir bens que serão vendidos, com exclusividade, em todo mundo, o preço e a qualidade serão os melhores possíveis.<sup>4</sup>

Pode-se dizer ainda que a proteção na esfera internacional deve-se ao fato da economia apresentar-se globalizada, na qual as mercadorias objeto de proteção por meio da propriedade intelectual são exploradas além das fronteiras dos países.<sup>5</sup>

No entanto, reconhecer e dar tratamento internacional à propriedade intelectual não se quer dizer que a esta é conferida eficácia universal, pois possui sim caráter territorial, isto é a proteção é limitada ao território do Estado que a concedeu.<sup>6</sup> Este entendimento decorre do princípio da territorialidade das leis, que por sua vez tem fundamento na soberania dos Estados, do qual se infere que cada país é competente para estipular e aplicar suas próprias leis.<sup>7</sup>

## 2.1 Estado, território, soberania e princípio da territorialidade

As acepções do que é Estado são diversas, e, de acordo com Paulo Bonavides podem ter cunho filosófico, jurídico ou sociológico, porém, o melhor conceito de Estado é aquele que revela seus elementos constitutivos.<sup>8</sup> O Estado é constituído por três elementos: população, território e governo.<sup>9</sup> Quanto à propriedade intelectual e às medidas de fronteira interessam o território e o governo,

---

<sup>4</sup> BARBOSA, **Tratado da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 587-588.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> VICENTE, Dário Moura. **A tutela internacional da propriedade intelectual**. Coimbra: Almedina, 2008.

<sup>7</sup> CASTELLI, op. cit.

<sup>8</sup> BONAVIDES, Paulo. **Ciência política**. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2002. O autor adota o formulado por Jellinek: “é a corporação de um povo, assentada num determinado território e dotada de um poder originário de mando”. Assim, de acordo com este autor, são elementos do Estado a população, o território e o poder do Estado, que é maximamente encontrado na soberania. Ibid., p. 67.

<sup>9</sup> DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. **Direito internacional publico**. 2 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 2003.

este último por meio da soberania considerada a expressão máxima do poder do Estado<sup>10</sup>.

O território constitui primeiramente um limite ao poder do Estado (teoria do território-limite) e ao mesmo tempo um título jurídico que outorga ao Estado sua competência (teoria território-título de competência). As duas teorias são paralelas “porque, se o território confere ao Estado um direito de agir, é então necessário limitar o seu poder de governar o seu próprio território”.<sup>11</sup>

A unicidade marca o território do Estado<sup>12</sup>, porém fazem parte do mesmo o território terrestre, o território marítimo e o território aéreo<sup>13</sup>. Correspondem aos espaços marítimos as águas interiores e o mar territorial e ao espaço aéreo a camada atmosférica sobrejacente ao território terrestre e marítimo do Estado.<sup>14</sup>

Caracteriza ainda o território sua delimitação<sup>15</sup>, que ocorre por meio de tratados ou costume, para estabelecer seus limites. No entanto, como explica Marcelo Varella, limite não se confunde com fronteira: “Limite é um ponto que determina com certa precisão até onde vai o território do Estado. Fronteira é uma região em torno do limite territorial, sobre a qual o Estado tem interesse de zelar para garantir sua segurança nacional”.<sup>16</sup> No entanto, não há necessidade que o território seja completamente definido, como no caso das populações nômades do deserto saariano<sup>17</sup>, nem que ele seja contínuo, permitindo Estados sem unidade geográfica vinculadas normalmente a circunstâncias históricas<sup>18</sup>.

---

<sup>10</sup> BONAVIDES, op. cit.

<sup>11</sup> DINH; DAILLIER; PELLET, op. cit., p. 424. Celso Albuquerque de Mello destaca como teorias que procuram explicar a posição jurídica do território em relação ao Estado, além das apresentadas acima, a território-objeto, território-sujeito e soberania territorial. Ver em: MELLO, Celso D. de Albuquerque. **Curso de Direito Internacional**. 15. ed. (rev. amp.) vol II. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

<sup>12</sup> MELLO, op. cit.

<sup>13</sup> DINH; DAILLIER; PELLET, op. cit.; Ibid.

<sup>14</sup> DINH; DAILLIER; PELLET, op. cit.

<sup>15</sup> “A delimitação tem uma tríplice importância na vida internacional: a) é um ‘fator de paz’ (em regra geral está regulada nos tratados de paz); b) ‘sinal de independência’; c) ‘elemento de segurança’ (Rousseau).” MELLO, op. cit., p. 1121.

<sup>16</sup> VARELLA, Marcelo D. **Direito Internacional Público**. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 190. De acordo com Celso Albuquerque de Mello: “O limite é a linha que separa o território entre dois Estados. A fronteira é a região ao redor do limite.” Ibid., p. 1117.

<sup>17</sup> VARELLA, op. cit..

<sup>18</sup> “[...] o ‘corredor’ polaco em território alemão, tendo em vista uma comunicação livre entre a Polônia e Danzigue, entre as duas guerras mundiais; a Índia entre as duas partes do Paquistão, antes da

O território é também onde o Estado exerce a sua soberania<sup>19</sup>, e esta delimitação dá início à concepção do Princípio da Territorialidade das Leis, ao passo que o Estado por meio de sua soberania desempenha exclusivamente em determinado território atividades legislativas e jurisdicionais.<sup>20</sup>

Assim, a soberania é o poder do Estado de exercer sua autoridade de forma independente em seu território<sup>21</sup>, porém esta possui limites. Na sociedade internacional contemporânea a soberania é marcada por ser interestatal, isto é, “a soberania de cada Estado colide com as dos outros Estados, concorrentes e iguais”, e nestas encontra sua limitação <sup>22</sup>.

O Estado pode exercer a soberania de forma externa ou interna, que podem ser vistas, respectivamente, como capacidades e competências. Destaca-se dentre as capacidades: produzir normas jurídicas internacionais, ser sujeito ativo de ilícitos internacionais, pedir indenizações por danos ilícitos cometidos por outros Estados, ter acesso aos sistemas internacionais de soluções de controvérsias, tornar-se membro e participar plenamente da vida das Organizações Internacionais, estabelecer relações diplomáticas e consulares com outros Estados; e dentre as competências: exercer o domínio sobre seu território independentemente da vontade de qualquer outra de poder, criar normas internas e julgar os atos cometidos em seu território, atribuir a nacionalidade de seu Estado, e determinar o direito sobre as pessoas físicas e jurídicas.<sup>23</sup>

Por seu turno, o Estado soberano exerce domínio sob seu território por meio da ação normativa, isto é, a emanção de leis. Pode-se dizer que as normas jurídicas “na essência traduzem a ordem interna dita pelo estado”, ela “nada mais é que a própria expressão da personalidade Estatal”.<sup>24</sup> Decorre da exclusividade da ação normativa do Estado, ou do que se pode chamar caráter territorial das leis, a

---

criação de Bangladesh em 1972; o território de Kaliningrado (Koenigsberg) separado da Rússia pela Lituânia após a independência deste Estado em 1990.” DINH; DAILLIER; PELLET, op. cit, p. 425.

<sup>19</sup> MELLO, op. cit. VARELLA, op. cit.

<sup>20</sup> CASTELLI, op. cit.

<sup>21</sup> VARELLA, op. cit. “A soberania permanece de fato como o atributo fundamental do Estado” DINH; DAILLIER; PELLET, op. cit., p. 434.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> VARELLA, op. cit., p. 238-239.

<sup>24</sup> CASTELLI, op. cit., p. 61.

exclusão da aplicação neste mesmo território de ordenamentos normativos de outros Estados.<sup>25</sup>

Porém, existem alguns casos em que leis de Estados soberanos defrontam-se com situações transnacionais que passam pelo reconhecimento e aplicação de leis de outros Estados. Porém, a extraterritorialidade é da mesma forma permitida por leis deste Estado, utilizando regras de Direito Internacional Privado<sup>26</sup>, ramo do direito cuja finalidade é regular a aplicação de leis nos casos em que esta envolvida uma relação privada internacional<sup>27</sup>.

Conclui-se que o Direito Internacional Privado deriva da soberania interna dos Estados. Por outro lado, a soberania externa do Estado é exercida nas relações com outros Estados e ocorre precipuamente por meio dos tratados<sup>28</sup>.

Por fim, no âmbito do Direito Internacional Privado, é necessário distinguir o que constitui para este ramo o Princípio da Territorialidade em relação ao Princípio da Territorialidade das Leis já citado anteriormente:

[...] enquanto o da Territorialidade das Leis preconiza a aplicação local e exclusiva da lei local, o da Territorialidade relativo as normas de Direito Internacional Privado funciona como uma norma de estrutura capaz de ampliar o âmbito das normas locais e dar ensejo à extraterritorialidade das leis, dotando-as de ultratividade espacial específica, especial e restrita a casos específicos.<sup>29</sup>

O Princípio da Territorialidade das leis advêm da soberania estatal e o Princípio da Territorialidade como surge do Direito Internacional Privado é aplicado nos casos que dizem respeito a regra jurídica aplicável, no sentido de localização de um bem ou de realização de um ato, que implica na aplicação de uma lei estrangeira.<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> ARAÚJO, Nadia de. **Direito internacional privado: teoria e prática brasileira**. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

<sup>28</sup> Tratado, no sentido do artigo 2.1 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, é um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional.

<sup>29</sup> CASTELLI, op. cit, p. 117.

<sup>30</sup> Ibid.

## 2.2 Princípio da territorialidade na propriedade intelectual

A propriedade intelectual caracteriza-se pelo princípio da territorialidade, que consiste na regulamentação nacional de cada país para proteção dos direitos de propriedade intelectual, isto é, a validade e o exercício de um direito de propriedade intelectual são regulados pela legislação nacional do país em que se deseja proteger.

O princípio da territorialidade na propriedade intelectual trata-se de norma do Direito Internacional Privado, visto que as normas sobre estes direitos são normas estruturantes e visam determinar qual o regime jurídico aplicável, que determina a existência de um bem intelectual protegível, e sua validade, objeto e exercício do direito. De forma mais clara é dizer que o princípio da territorialidade na propriedade intelectual é vinculado a regra de conflito de leis no espaço, assunto que pertence ao Direito Internacional Privado.<sup>31</sup>

Porém, quando se tem a relação de conexão entre “registro e uso local” a territorialidade da propriedade industrial confunde-se com o Princípio da Territorialidade das Leis. Nestes casos os dois princípios são aplicáveis, mas a norma ainda é caracterizada como de Direito Internacional Privado. A relação entre Princípio da Territorialidade das Leis e Princípio da Territorialidade do Direito Internacional Privado pode ser explicada da seguinte forma:

Assim, toda norma de Direito Internacional Privado decorre do Princípio da Territorialidade das leis, pois a norma de Direito Internacional Privado, como visto, apesar do nome, é de ordem pública e de direito interno, que quando propicie a extraterritorialidade, quer quando defina a própria lei interna como lei única e exclusivamente aplicável ao caso, hipótese esta que se refere ao mesmo território delimitado (como ocorre em marcas e patentes), razão pela qual os efeitos práticos da aplicação de ambos princípios coincidem.<sup>32</sup>

Caracterizando o princípio da territorialidade na propriedade intelectual como de Direito Internacional Privado está-se a dizer que qualquer caso que ocorra no território que decidiu pela proteção jurídica do bem intelectual será a lei deste Estado a ser aplicada. No entanto, o problema da aplicação deste princípio nas

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid., p. 140.

relações internacionais se encontra em casos que é difícil estabelecer fatores de conexão territorial, como é o caso que será apresentado este trabalho.

Apesar do efeito decorrente do princípio da territorialidade na propriedade intelectual que faz com que cada país tenha sua própria legislação para regular a matéria, os Estados buscaram por meio de acordos internacionais estabelecerem patamares mínimos de proteção. O principal acordo neste sentido é o Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual Relativos ao Comércio - ADPIC (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* - TRIPS).

### 2.3 Tutela internacional da propriedade intelectual

O Acordo TRIPS, ratificado em 1994, é o Anexo 1-C do Acordo Constitutivo da OMC e estabelece normas mínimas sobre propriedade intelectual aos Estados-Membros desta organização, que devem implementá-las em suas legislações nacionais<sup>33</sup>. Caracteriza-se por abranger uma extensa gama de direitos sobre a matéria, porém sem harmonizá-las.

O Acordo TRIPS representou um novo paradigma, principalmente, para os países em desenvolvimento, que passaram por diversas reformas legislativas para adaptaram-se a nova ordem jurídica internacional.

O Acordo TRIPS representa um marco importante da propriedade intelectual, apresentando e incorporando em seu corpo normativo disposições encontradas nos tratados clássicos sobre a matéria, reunindo tanto países desenvolvidos como países em desenvolvimento. É caracterizado ainda por ter tratado a matéria fora da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)<sup>34</sup>, que até então administrava de forma exclusiva, por vinculá-la definitivamente ao comércio internacional e, devido a estrutura da OMC, apresenta formas de sancionar comercialmente, a exemplo da retaliação cruzada, os países que não cumprem com os dispositivos do Acordo.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> BERGEL, Salvador D. Disposiciones generales y principios básicos del acuerdo TRIPs del GATT. In: **Temas de derecho industrial y de la competencia: propiedad intelectual en el GATT**. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2000.

<sup>34</sup> BASSO, op cit. PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito Industrial: as funções do direito de patentes**. Porto Alegre: Síntese, 1999.

<sup>35</sup> ROFFE, Pedro. **América Latina y la nueva arquitectura internacional de la propiedad intelectual**. Buenos Aires: La Ley, 2007.



Dentre os propósitos desejados pelos países desenvolvidos com a implementação do Acordo TRIPS destaca-se o combate à contrafação e à pirataria, adotando-se assim uma série de medidas de observância. A previsão deste conjunto de regras era um dos propósitos à época das negociações do Acordo TRIPS e tido como uma de suas maiores inovações, visto que nas Convenções de Paris e de Berna não existiam regras deste tipo, apenas concebiam direitos.<sup>36</sup> Os Estados Unidos e a União Europeia lideravam as discussões sobre a matéria, que refletia o ponto de vista dos conglomerados empresariais destes países.<sup>37</sup>

A observância dos direitos de propriedade intelectual constitui tema central dos quadros jurídicos nacionais e internacionais, com vistas a fazer valer os direitos de exclusivo dos titulares. O objetivo principal destas medidas é o combate à contrafação e à pirataria, cujos prejuízos são contabilizados em vultosas cifras, o que serve de justificativa para a campanha internacional dos países desenvolvidos em reforçar as regras já existentes<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> SOUTH CENTRE. **The TRIPS Agreement a guide for the south: the Uruguay round Agreement on Trade-related Intellectual Property Rights.** Geneva, 1997.

<sup>37</sup> UNCTAD. **Resource Book on TRIPS and development.** New York: Cambridge University Press, 2005

<sup>38</sup> Existem muitas dúvidas sobre as verdadeiras perdas advindas da contrafação e da pirataria. Carlos Correa, analisando a justificativa, que muitos utilizam, que é necessário aumentar as regras de combate a estas infrações em decorrência da elevada perda econômica afirma que “el fundamento empírico de este reclamo es débil y la dimensión de la pérdida, con frecuencia exagerada. Por ejemplo, la Business Coalition to Stop Counterfeiting and Piracy – BASCAP – (Coalición Comercial para Detener la Falsificación y la Piratería) estimó que las pérdidas mundiales atribuibles a la falsificación y a la piratería ascienden a 600 mil millones de dólares por año. Un estudio de la OECD sobre el impacto económico de la falsificación y la piratería estimo que el volumen de productos piratas o falsificados comercializados a escala internacional a 200 mil millones de dólares estadounidenses en el año 2005, pero reconoció que ‘hasta el momento, no se ha llevado a cabo un riguroso análisis cuantitativo para calcular la total magnitud de las actividades de piratería y falsificación... Se desconoce la medida en que los productos se están falsificando y pirateando, y no parecen existir metodologías que se puedan emplear para desarrollar un cálculo general aceptable’. Por lo general, los cálculos existentes son suministrados por grupos comerciales interesados sobre la base de hipótesis arbitrarias y metodologías defectuosas.” Argumenta-se ainda que em relação a alguns países, em especial os em desenvolvimento, os impactos socioeconômicos causados no combate a estas infrações não são compensatórios. Os maiores beneficiários de um sistema excessivamente rigoroso são os países que detêm a maior parte da tecnologia protegida, para os países desenvolvido “los costos del sistema de observancia de DPI pueden ser compensados por beneficios económicos e de otra naturaleza, incluso por mayores ingresos fiscales, para los países en desarrollo, intensificar las actividades de observancia puede implicar el uso de sus escasos recursos para proteger los intereses comerciales de empresas extranjeras. Además, las normas de observancia que no tienen en cuenta los intereses públicos de manera adecuada pueden impedir que gran parte de la población tenga acceso a los productos protegidos por DPI, necesarios para cubrir las necesidades de salud pública, educación, y de otra índole” CORREA, 2008, p. 121-123.

O Acordo TRIPS estabelece diversos mecanismos para observância dos direitos de propriedade intelectual, como procedimentos civis, administrativos, penais, medidas cautelares e medidas de fronteira. Localizam-se na Parte III, dos artigos 41 ao 62, possuindo 5 seções: obrigações gerais (artigo 41); procedimentos e remédios civis e administrativos (artigos 42 a 49); medidas cautelares (artigo 50); exigência especiais relativas a medidas de fronteira (artigos 51 a 60); e procedimentos penais (artigo 61).

Dentre os mecanismos apontados destacam-se as medidas de fronteira, tema que se encontra em voga em boa parte dos debates internacionais atuais, sendo considerado meio essencial para impedir a violação dos direitos de propriedade intelectual. Este é o tema do tópico a seguir.

### **3 MEDIDAS DE FRONTEIRA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL**

As medidas de fronteira referem-se aos mecanismos que podem ser adotados por autoridades aduaneiras ou tribunais para controlar a circulação de bens que infrinjam direitos de propriedade intelectual através da fronteira do território de um país<sup>39</sup>.

As normas que regulam esse tipo de medida caracterizam-se por serem de direito privado, cujo objetivo principal é fornecer ao detentor de um direito de propriedade intelectual meios para fazer valer seus direitos quando há suspeitas fundadas de que um produto é pirateado ou contrafeito, isto é, conferir-lhe mecanismos para atuar junto às autoridades aduaneiras impedindo a entrada em circulação destes bens.

Como forma de garantir que o objetivo das medidas de fronteira seja alcançado, concede-se ao próprio titular do direito a faculdade de acionar, por meio de requerimento, as autoridades aduaneiras, pois, “por conhecer melhor que ninguém os detalhes característicos dos bens legítimos, o proprietário dos direitos de

---

<sup>39</sup> CORREA, Carlos M. The push for stronger enforcement rules: implications for developing countries. In: INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICTSD). **The global debate on the enforcement of intellectual property rights and developing countries**. Programme on IPRs and Sustainable Development, Issue Paper No.22, Geneva, Switzerland, 2009.

propriedade intelectual exerce uma função central na obtenção de ação alfandegária na luta contra a pirataria e a contrafação”<sup>40</sup>.

Cabe às autoridades aduaneiras aplicar os procedimentos legais previsto nas legislações nacionais, visto que, com o fluxo comercial internacional cada vez maior, elas têm tido papel primordial no apoio aos objetivos político-econômicos dos países e nas questões relativas às infrações a propriedade intelectual. Em todo o globo, há uma pressão muito forte para que mais atributos sejam dados às aduanas na repressão a contrafação e a pirataria.

Internacionalmente, no âmbito destas repartições, existe a Organização Mundial de Aduanas (OMA), organização intergovernamental constituída para trocar informações entre as autoridades do ramo e realizar atividades de assistência técnica em operações aduaneiras. A OMA é constituída por 174 administrações aduaneiras que operam em todos os continentes e seus membros respondem por 98% do fluxo do comércio internacional. Quanto à propriedade intelectual, a OMA é responsável por desenvolver padrões internacionais com o objetivo de garantir o respeito a estes direitos.<sup>41</sup>

As medidas de fronteira podem evitar que os direitos de uso exclusivo do titular sejam usurpados e que maiores prejuízos sejam contabilizados. Sua utilização funciona, portanto, como importante meio impeditivo do comércio de mercadorias falsificadas ou contrafeitas que podem prejudicar a saúde, a segurança e diversos interesses econômicos.

Tendo em vista que as medidas de fronteira, como espécie de norma de observância, têm a função de combater infrações à propriedade intelectual, infere-se que tais medidas são instrumentos eficazes das políticas de concorrência, visto que combatem a atividade ilícita no mercado de terceiros que se beneficiam de direitos dos titulares. As medidas de fronteira, quando aplicadas de forma eficaz, servem como garantia do livre mercado, proteção dos titulares e dos consumidores, e crescimento e desenvolvimento econômico dos países.

---

<sup>40</sup> PIMENTEL, Isabella. A observância aos direitos de propriedade intelectual nos tratados internacionais administrados pela OMPI e no Acordo TRIPs. In: CARVALHO, Patrícia Luciane de (Coord.). **Propriedade intelectual: estudos em homenagem à professora Maristela Basso**. Curitiba: Juruá Editora, 2005. p. 135.

<sup>41</sup> WORLD CUSTOMS ORGANIZATION. Escrito e Publicado por WCO. Disponível em: <<http://www.wcoomd.org>>. 2008. Acesso em: 04 mar. 2010.

As normas de observância, a exemplo das próprias medidas de fronteira, foram criadas com o objetivo de tornar efetivos os direitos de propriedade intelectual. Isto porque são mecanismos a serem utilizados pelos titulares de direitos de propriedade intelectual para fazerem valer seus direitos de exclusividade. Sua finalidade, destarte, é evitar ou impedir que terceiros não autorizados utilizem indevidamente o objeto destes direitos e causem danos econômicos advindos da infração ao desrespeitarem o direito de exclusividade temporária outorgada pelo Estado.

De nada adiantaria da perspectiva tanto dos titulares quanto dos governos estabelecer direitos de exclusivos temporários sem previsão de um sistema que garanta a aplicação desses direitos. Cabe recordar também que as medidas de fronteira realçam fortemente o caráter internacional da propriedade intelectual, já que envolvem a proteção deste direito quando realizadas trocas comerciais internacionais.

### 3.1 Medidas de fronteira no Acordo TRIPS

Nos artigos 51 a 60, do Acordo TRIPS, estão disciplinadas as exigências especiais relativas a medidas de fronteira. Não estão sujeitos às mesmas regras os Estados-Membros que derrubarem substancialmente todos os controles sobre os movimentos de mercadorias através da sua fronteira com outro Estado-Membro com o qual forma uma união aduaneira (nota 12, artigo 51, Acordo TRIPS).

Daniel Gervais atenta para o fato de quão detalhado são estes dispositivos, constituindo um grande avanço para as regras de observância dos direitos de propriedade intelectual, tendo em vista todos os outros acordos anteriores ao Acordo TRIPS sobre a matéria<sup>42</sup>.

O artigo 51, denominado suspensão de liberação pelas autoridades alfandegárias, estabelece os fundamentos básicos sobre medidas de fronteira, determinando que:

Os Membros deverão, em conformidade com as disposições a seguir enunciadas, adotar os procedimentos para permitir que um titular, que tenha

---

<sup>42</sup> GERVAIS, J. Daniel. The international legal framework of border measures in the fight against counterfeiting and piracy. In: VRINS, Oliver; SCHNEIDER, Marius. **Enforcement of intellectual property rights through border measures**. New York: Oxford University Press, 2006.

motivos válidos para suspeitar que a **importação de bens com marca contrafeita ou pirateados** possa ocorrer, apresente um requerimento por escrito **junto às autoridades competentes, administrativa ou judicial**, para a suspensão pelas autoridades aduaneiras da liberação para livre circulação dessas mercadorias. Os Membros **podem permitir que tal pedido seja feito em relação a mercadorias que envolvam outras infrações a direitos de propriedade intelectual**, desde que os requisitos da presente seção estejam preenchidos. Os Membros também **podem prever processos correspondentes relativos à suspensão pelas autoridades aduaneiras da liberação de bens que violem direitos de propriedade intelectual destinados à exportação dos seus territórios.** (grifos nosso)

De acordo com este artigo a suspensão de liberação pelas autoridades aduaneiras é exigido apenas nos casos de importação de bens, facultando a cada Estado-membro estabelecer regras desta natureza em relação aos bens destinados à exportação. Porém, neste último caso, “estas seriam requisitos TRIPS-plus que não são obrigatórios para os membros da OMC”<sup>43</sup>. O próprio Acordo, na nota 13, do artigo 51, explicita que não há obrigação de aplicar estes procedimentos a importação de bens colocados no mercado de um terceiro país pelo titular do direito ou com o seu consentimento, assunto relativo à importação paralela, nem a bens em trânsito.

Destaca-se que à autoridade aduaneira compete apenas a execução de medidas cautelares decididas por “autoridades competentes, administrativa ou judicial” quanto a questão de uma mercadoria ser contrafeita ou pirateada. Apesar de em alguns países as autoridades administrativas coincidirem com as próprias autoridades aduaneiras esta não é uma disposição do Acordo TRIPS, possibilitando que seja competência exclusiva do judiciário ou de outra autoridade administrativa<sup>44</sup>.

Além disso, estas medidas são aplicadas somente no caso de infrações de bens com marca contrafeita ou bens pirateados. Para os efeitos do Acordo TRIPS, entende-se por “bens de marca contrafeita” quaisquer bens que usem sem autorização uma marca que seja idêntica à marca registrada relativa a tais bens ou que não pode ser distinguida da marca genuína, e por “bens pirateados” entende-se por quaisquer bens que constituam cópias efetuadas sem o consentimento do titular, infringindo direitos de autor.

---

<sup>43</sup> CORREA, 2009a, p. 48.

<sup>44</sup> UNCTAD, op. cit.

Correa observa que na contrafação de marcas não está incluído casos de marcas que possam encontrar confusão com outras marcas protegidas, e quanto a bens pirateados esta expressão não abrange os casos de plágio, quando, por exemplo, passagens escritas de um trabalho são copiadas sem consentimento<sup>45</sup>.

Justifica-se que estas medidas sejam apenas para bens que visivelmente infrinjam direitos, isto é, que apenas com inspeção visual se possa detectar a infração, pois as autoridades aduaneiras podem não ser devidamente preparadas para identificar outros tipos de infração, como por exemplo, no caso de uma patente ou uma topografia de circuito integrado, que exigem exame técnico mais apurado e sua infração não são facilmente perceptíveis<sup>46</sup>.

Outros aspectos relevantes do artigo 51 do Acordo TRIPS são que, em regra, esta disposição não se aplica a outros direitos de propriedade intelectual, como patentes<sup>47</sup>; e não existe disposição que obrigue as autoridades aduaneiras adotarem medidas cautelares *ex officio*, sendo necessário um requerimento específico do detentor do direito para a autoridade aduaneira agir.

O objetivo de suspender a entrada de mercadorias que se suspeite infratora é:

[...] dar ao titular dos direitos um prazo razoavelmente extenso para que se inicie os procedimentos judiciais contra quem presume que seja o autor da infração, sem correr o risco de que a mercadoria que ele suspeita que esteja infringindo seus direitos desapareça no mercado após ter sido autorizada a sua entrada pelas autoridades aduaneiras.<sup>48</sup>

Observa-se que as medidas de fronteira são procedimentos privados à disposição dos titulares de propriedade intelectual para fazerem valer seus direitos. Aos Estados, em respeito ao estabelecido no Acordo TRIPS, compete apenas prever

---

<sup>45</sup> CORREA, op. cit..

<sup>46</sup> GERVAIS, op. cit. p. 49. No mesmo sentido: UNCTAD, op. cit..

<sup>47</sup> Este fato é de extrema relevância, pois, em bens com marca contrafeita ou bens pirateados é mais fácil realizar inspeção visual para identificar violação a estes direitos do que no caso de, por exemplo, uma patente de produto ou de processo, que necessita de um exame técnico e jurídico mais apropriado e de provas mais contundentes. CORREA, op. cit.

<sup>48</sup> PIMENTEL, 2005, p. 135.

tais mecanismos, não devendo assumir custos e responsabilidades pela sua execução<sup>49</sup>, como se pode extrair da leitura do artigo 41.1, do referido Acordo:

Os Membros **assegurarão que suas legislações nacionais disponham de procedimentos para a aplicação de normas de proteção** como especificadas nesta Parte, **de forma a permitir uma ação eficaz contra qualquer infração dos direitos de propriedade intelectual** previstos neste Acordo, inclusive remédios expeditos destinados a prevenir infrações e remédios que constituam um meio de dissuasão contra infrações ulteriores. Estes procedimentos serão aplicados de maneira a evitar a criação de obstáculos ao comércio legítimo e a prover salvaguardas contra seu uso abusivo. (grifos nosso)

De maneira geral, o Acordo TRIPS, quanto às medidas de fronteira, segue o padrão de estabelecer regras de patamar mínimo da mesma forma que o restante do Acordo, deixando aos Estados-membros espaço considerável para estabelecer suas regras de controle sobre infrações contra a propriedade intelectual neste âmbito.

O artigo 51 estabelece basicamente que: a) cabe ao titular requerer a suspensão da liberação de bens pela autoridade aduaneira; b) deve haver motivos válidos para suspeitar a infração; c) a suspeita diz respeito ao caso de importação; d) os direitos de propriedade protegidos são relacionadas a infração de marca contrafeita ou bens pirateados; e) o requerimento é feito por escrito e encaminhado às autoridades competentes (administrativa ou judicial).<sup>50</sup>

Apesar de estabelecidos os *standards* mínimos no Acordo TRIPS, surge no cenário internacional a tentativa de implementação de padrões cada vez mais elevados de direitos de propriedade intelectual por meio de acordos realizados em âmbito bilateral, regional e multilateral<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> CORREA, Carlos M. **Derechos de propiedad intelectual, competencia y protección del interés público**: la nueva ofensiva en materia de observancia de los derechos de propiedad intelectual y los intereses de los países en desarrollo. Montevideo; Buenos Aires: Editorial B de F, 2009b.

<sup>50</sup> Estes são os princípios básicos sobre medidas de fronteira no Acordo TRIPS, existem ainda outros artigos, nomeadamente do artigo 52 a 60, que não serão tratados no presente trabalho, pois não são importantes para análise de medidas de fronteira para bens em trânsito.

<sup>51</sup> Dos novos foros, que possuem tanto medidas de *hard law* quanto de *soft law*, destacam-se dentre as instituições multilaterais, a Organização Mundial das Aduanas (OMA), a Organização Mundial de Saúde (OMS), a União Postal Universal (UPU), no âmbito bilateral, os acordos comerciais realizados pelos Estados Unidos e pela União Europeia, e as negociações do Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA.

Das normas de medidas de fronteira TRIPS-plus destacam-se a ampliação do rol de direitos de propriedade intelectual passíveis de suspensão, a suspensão de mercadorias destinadas à exportação e em trânsito, a suspensão *ex officio* pela autoridade aduaneira, a redução dos custos do titular e das evidências de que a mercadoria é pirateada ou contrafeita e a atribuição de mais competências para a autoridade aduaneira.

O tópico a seguir trata especificamente da ampliação do emprego de medidas de fronteira para bens que se encontram em trânsito, e não apenas para bens importados como estabelece o acordo TRIPS. Exemplo das consequências que estas medidas podem ocasionar é o caso da suspensão de bens em trânsito, especificamente quanto a medicamentos, realizados por países da União Europeia.<sup>52</sup>

#### 4 MEDIDAS EM TRÂNSITO E O PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE

A previsão de apreensão de mercadorias em trânsito provoca uma extensão da jurisdição dos países que a utilizam de forma a contrariar o princípio da territorialidade<sup>53</sup>, que consiste na regulamentação nacional de cada país para proteção dos direitos de propriedade intelectual. Isto é, a validade e o exercício de

---

<sup>52</sup> Nos últimos anos, agindo em conformidade com o Regulamento (CE) nº 1383/2003, a União Europeia vem realizando diversas apreensões de medicamentos genéricos que se encontram em trânsito em algum de seus países, sob alegação de estarem violando direitos de propriedade intelectual. Porém, tais medicamentos obedecem às legislações dos países exportadores e importadores. De acordo com dados da Oxfam Internacional e da *Health Action International Europe*, desde finais de 2008 ocorreram 19 apreensões de medicamentos genéricos pelas autoridades aduaneiras da Holanda e da Alemanha. Destes carregamentos, 18 foram legalmente fabricados e exportados pela Índia e China com destino a países em desenvolvimento, onde poderiam ser legalmente importados.

As apreensões realizadas de bens em trânsito além de levantarem questionamentos legais referentes a extraterritorialidade destas medidas e impedimento ao livre comércio, provocam, nestes casos, discussões sobre o acesso a medicamentos genéricos em países em desenvolvimento que precisam importá-los para garantir saúde pública de sua população.

Estas preocupações foram levantadas pela Índia e pelo Brasil em diversas reuniões internacionais, especificamente, no Conselho Executivo da OMS, em janeiro de 2009, e na reunião do Conselho-Geral da OMC, em fevereiro do mesmo ano. Em 12 de maio de 2010, esses dois países acionaram o Órgão de Solução de Controvérsia da OMC contra a União Europeia e a Holanda. Quanto ao caso brasileiro, já ocorreram duas rodadas de consultas, nos dias 7 e 8 de julho e 13 e 14 setembro de 2010, sobre a legislação comunitária, decisões judiciais aplicáveis ao caso, direitos de patentes e liberdade de trânsito de medicamentos genéricos.

<sup>53</sup> SEUBA, Xavier. **Border measures concerning goods allegedly infringing intellectual property rights: the seizure of generic medicines in transit**. Geneva: ICTSD, 2009. Disponível em: <[http://www.iprsonline.org/New%202009/Seuba\\_Border%20Measures.pdf](http://www.iprsonline.org/New%202009/Seuba_Border%20Measures.pdf)>. Acesso em: 1 maio 2011.



um direito de propriedade intelectual são regulados pela legislação nacional do país em que se deseja proteger<sup>54</sup>.

O princípio da territorialidade decorre da natureza concorrencial da propriedade intelectual, pois cada país deve ser soberano para eleger o que considera passível de ser objeto de exclusividade por apenas uma pessoa em detrimento do uso livre por todos. Neste sentido, Dário Moura Vicente coloca que:

Ora, a constituição de exclusivos de utilização de bens intelectuais envolve a imposição de restrições à concorrência entre agentes econômicos e à liberdade de acesso do público a esses bens, bem como, não raro, à própria criação de novos bens intelectuais a partir dos já existentes. Eis por que, normalmente, tais exclusivos apenas são concedidos pela ordem jurídica de cada país se e na medida em que isso se revele, na ótica dela, socialmente útil – v.g. porque essa é a forma mais adequada de estimular a criação intelectual ou a inovação, de promover a diferenciação dos bens e serviços disponíveis no mercado ou de assegurar o correto funcionamento deste.<sup>55</sup>

No mesmo sentido do princípio da territorialidade existe também, em relação às patentes, o princípio da independência, presente no artigo 4bis.1, da Convenção de Paris: “As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União”. Este artigo reconhece a liberdade de cada país, em decorrência da sua soberania, em estabelecer e aplicar suas próprias regras sobre patentes.<sup>56</sup> Xavier Seuba explica que por reconhecer tal liberdade e independência é que o Acordo TRIPS estabelece

---

<sup>54</sup> Ressalta-se, no entanto, que: “Regarding patents, which are the most explicitly territorial among the categories of intellectual property, this basic rule knows some limited exceptions. Both the Paris Convention and the TRIPS recognize extra-territorial effects of patent rights in relation to the importation of products made by a patented process, importation that patent holders may impede pursuant to Paris Convention article 5 and TRIPS article 28.1.b). [...] None of the exceptions to the territoriality principle, and none of the current legal responses to problems posed by network inventions that also circumvent the territoriality principle, are applicable to the seizures case. Generics in transit were neither the product of a patented process nor were they intended to be entered into the European market.” Ibid., p. 13. Outros casos sobre interpretação de extraterritorialidade de patentes pode ser encontrado em: ABBOTT, Frederick. Seizure of generic pharmaceuticals in transit based on allegations of patent infringement: a threat to international trade, development and public welfare. In: YU, Peter K. **The WIPO journal: analysis and debate of intellectual property issues**, 2009 ISSUE NO:1 London: Thomson Reuters, 2009a, p. 43-50.

<sup>55</sup> VICENTE, 2008, p. 15. No mesmo sentido ver: MARQUES, João Paulo F. Remédio. A violação dos direitos de propriedade intelectual respeitantes a mercadorias em trânsito: referência ao trânsito de medicamentos destinados a países com graves problemas de saúde pública. In: **Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor**. Volumen 30 (2009-2010), Santiago de Compostela: Marcial Pons, pp. 375-404..

<sup>56</sup> ABBOTT, 2009.

a possibilidade de adoção de padrões mais elevados de proteção nos países, pois, “na verdade, implica que o direito de propriedade intelectual não pode ter, em princípio, efeitos extra-territoriais, e que cada Estado é responsável pelo nível de protecção que concede”.<sup>57</sup>

É certo ainda que as leis do país que confere o direito de exclusivo, de acordo com a *lex loci protectionis*, deve ser o mesmo que rege sua observância.<sup>58</sup> Por isso, é necessário, como expõe João Paulo Remédio Marques, uma “conexão territorial mínima” para que as normas de um Estado sejam aplicáveis a um concreto direito de propriedade intelectual<sup>59</sup>. Para tanto, ainda segundo Marques, não é “suficiente constatar a mera presença (v.g., armazenamento) ou a posse de uma mercadoria (maxime, um fármaco) nesse Estado”, pois desta forma não há conexão suficiente ou mínima que legitime a aplicação da lei do Estado de uma mercadoria em trânsito:

O *mero trânsito* dos produtos por esse Estado não deve assim constituir uma *conexão suficiente*, ainda quando o Estado do trânsito for um Estado-Membro da União Europeia e os produtos sejam *provenientes* de um Estado não-membro de origem e o Estado do *destino* for um Estado não-membro desta União Europeia. A *conexão suficiente* entre o fato não autorizado e a *lex loci protectionis* há-de ser assim uma conexão que eleja elementos de conexão cuja relevância seja dada pelos *prejuízos reais* ou *potenciais* que a prática não autorizada do ato possa causar ao titular nesse território.<sup>60</sup>

No caso das medidas em trânsito não há que se falar em lesão às vantagens competitivas do titular do direito, em nenhum momento a mera presença afeta o direito de exclusividade do titular daquele país. O direito do país em que a mercadoria se encontra em trânsito só teria razão em ser aplicada no caso em que houvesse algum ato de exploração propriamente dito, como a exploração econômica

---

<sup>57</sup> SEUBA, 2009, p. 13, tradução nossa: ([...]in fact, implies that intellectual property law may not have, on principle, extra-territorial effects, and that each State is responsible for the level of protection it grants.)

<sup>58</sup> RUSE-KHAN, Henning Grosse; JAEGER, Thomas. **Policing patents worldwide? EC border measures against transiting generic drugs under EC and WTO intellectual property regimes.** International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2009. JAEGER, Thomas; RUSE – KHAN, Henning Grosse; DREXL, Josef; HILTY, Reto M. Statement of the max planck institute for intellectual property, competition and tax law on the review of eu legislation on customs enforcement of intellectual property rights. In: **International Review of Industrial Property and Copyright Law.** Volume 41, Number 6, 2010. Disponível em: [http://circa.europa.eu/Public/irc/taxud/consultation\\_ipr/library?l=/individuals/intellectual\\_competition/\\_EN\\_1.0\\_&a=d](http://circa.europa.eu/Public/irc/taxud/consultation_ipr/library?l=/individuals/intellectual_competition/_EN_1.0_&a=d). Acesso em: 16 jul 2011.

<sup>59</sup> MARQUES, op. cit.

<sup>60</sup> Ibid.

naquele território<sup>61</sup>. Uma mercadoria em trânsito constitui mero ato preparatório para uma possível infração de um direito, mas não constitui em si uma infração.<sup>62</sup>

O caso acima pode ser comparado à questão da importação paralela, fundamentada na exaustão de direitos (artigo 6, Acordo TRIPS), no qual uma vez que o produto protegido por um direito de propriedade intelectual é colocado no mercado por seu titular é possível que outro país o importe. De acordo com o artigo 3.1, do Regulamento nº 1383/2003, tais medidas de fronteira não são aplicáveis às importações paralelas. Assim, se é possível este tipo de atividade no qual o titular no país de exportação e importação possui proteção, não há razão para não permitir o trânsito de uma mercadoria de um país para outro no qual proteção alguma existe.<sup>63</sup>

Ainda em relação às medidas em trânsito, é possível argumentar que, de acordo com o artigo 52, para que o titular de um direito “inicie os procedimentos previstos no art. 51 terá de fornecer provas adequadas para satisfazer as autoridades competentes, de acordo com a legislação do país de importação” (grifo nosso). Desta forma, medidas para bens em trânsito seriam contrárias ao referido artigo, pois as medidas de fronteira devem ser tomadas de acordo com a legislação do país de importação, destino final onde a mercadoria será comercializada. É só então nesse momento que poderá ser analisada se a medida infringe ou não o direito de um titular de direitos de propriedade intelectual de acordo com o que não é permitido no país que concede o direito.<sup>64</sup>

Em decorrência do princípio da territorialidade pode-se dizer, por fim, que é legítimo a intervenção das autoridades aduaneiras em mercadorias em trânsito se houver no país em trânsito atos de exploração comercial aos quais o titular possui

---

<sup>61</sup> “[...]a *conexão suficiente* entre o Estado da protecção e a alegada violação existe sempre que sejam praticados actos de exploração do direito de propriedade intelectual *em sentido económico*, desligados do *sentido jurídico* que a estes pode ser associado. Assim, à luz desta *concepção económica*, haverá um *acto de introdução no comércio* no Estado para que se pede protecção (*in casu*, o Estado-Membro do trânsito) sempre que a *efectiva transmissão do poder de disposição sobre os bens* tenha sido esse Estado, através de um qualquer acto que permita exercer *poderes de facto* sobre esses bens ou a sua utilização nesse mesmo Estado. *Introduzir no mercado* significa, destarte, a *transferência física* do controlo ou do *domínio* de um produto de uma pessoa para outra.” MARQUES, op. cit. Em sentido semelhante: SEUBA, op. cit.

<sup>62</sup> RUSE-KHAN; JAEGER, op. cit. Ver também: JAEGER; RUSE – KHAN; DREXL; HILTY, op. cit.

<sup>63</sup> MARQUES, op. cit. SEUBA, op. cit.

<sup>64</sup> SEUBA, op. cit.

proteção<sup>65</sup> ou se houver uma ameaça manifesta de que o mesmo será desviado fraudulentamente ao mercado onde o bem encontra-se em trânsito<sup>66</sup>.

#### 4.1 Jurisprudência Europeia

A própria Corte Europeia de Justiça vem apresentando na sua jurisprudência entendimento neste sentido.<sup>67</sup> Em decisões baseadas no Regulamento n.º 3295/1994, anterior ao Regulamento n.º 1383/2003, entendia-se primeiramente pela aplicação das regras de medidas de fronteira nas mercadorias em trânsito sem observar a conexão territorial<sup>68</sup>. A mudança pode ser observada no caso *Class International BV v Colgate-Palmolive*<sup>69</sup>, de 2005, que também diz respeito ao Regulamento n.º 3295/1994, no qual a Corte se pronuncia da seguinte forma:

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Grande Secção) declara:

1) Os artigos 5.º, n.ºs 1 e 3, alínea c), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, e 9.º, n.ºs 1 e 2, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca não pode opor-se à simples introdução na Comunidade, sob o regime aduaneiro de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro, de produtos de origem com essa marca que, anteriormente, não tenham já sido comercializados na Comunidade pelo referido titular ou com o seu consentimento. O titular da marca não pode sujeitar a colocação das mercadorias em causa sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro ao facto de, no momento da introdução dessas mercadorias na Comunidade, o seu destino final estar definido para um país terceiro, eventualmente em virtude de um contrato de venda.

2) Os conceitos de «oferecer» e de «colocação no mercado» dos produtos, previstos nos artigos 5.º, n.º 3, alínea b), da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, podem abranger, respectivamente, a oferta e a venda de produtos de marca de origem com o

---

<sup>65</sup> MARQUES, op. cit.

<sup>66</sup> E considera-se que nestes casos “The burden of proof that the likelihood of an IP right's infringement in the country of transit is more than just theoretical is rightly placed on the rightholder”. RUSE-KHAN; JAEGER, op. cit., p. 517.

<sup>67</sup> KUMAR, Shashank P. Border enforcement of ip rights against in transit generic pharmaceuticals: an analysis of character and consistency. **European Intellectual Property Review**. 2010. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=1383067>>. Acesso em: 11 jul. 2012.

<sup>68</sup> Polo/Lauren Co LP v. Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders (Caso C383/98) [2000] E.C.R. I-2519 (Acórdão de 6 abr. 2000); Re Montres Rolex SA (Caso C60/02) [2004] E.C.R. I-651 (Acórdão de 7 jan. 2004).

<sup>69</sup> CORTE EUROPEIA DE JUSTIÇA. *Class International BV v Colgate-Palmolive Co* (Caso C405/03) [2005] E.C.R. I-8735 (Acórdão de 18 out. 2005). Disponível em: <<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-405/03&td=ALL>>. Acesso em: 11 jul. 2012.

estatuto aduaneiro de mercadorias não comunitárias, quando a oferta é feita e/ou a venda efectuada enquanto as mercadorias estão colocadas sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro. O titular da marca pode opor-se à oferta ou à venda de tais mercadorias quando impliquem necessariamente a sua comercialização na Comunidade.

3) Numa situação como a do processo principal, cabe ao titular da marca fazer prova das circunstâncias que permitem o exercício do direito de proibição previsto nos artigos 5.º, n.º 3, alíneas b) e c), da Directiva 89/104 e 9.º, n.º 2, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94, demonstrando a colocação em livre prática das mercadorias não comunitárias que apresentam a sua marca ou uma oferta ou venda dessas mercadorias que implique necessariamente a sua comercialização na Comunidade (grifos nossos).<sup>70</sup>

Em 2006, a Corte Europeia de Justiça, ainda se pronunciou de forma equivalente no caso *Montex Holdings v Diesel SpA*, que trata de mercadorias comercializadas entre Irlanda e Polónia, quando este último ainda não era Estado-membro da União Europeia, em trânsito pela Alemanha:

O artigo 5.º, n.ºs 1 e 3, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca só pode proibir o trânsito num Estado-Membro onde essa marca é protegida, no caso vertente a República Federal da Alemanha, de produtos que ostentem a marca, colocados sob o regime de trânsito externo com destino a outro Estado-Membro onde essa protecção não existe, neste caso a Irlanda, quando esses produtos forem objecto de um ato praticado por um terceiro, enquanto os produtos se encontram submetidos ao regime de trânsito externo, que implique necessariamente a sua comercialização no Estado-Membro de trânsito. (grifos nossos) <sup>71</sup>

Há precedente também sobre este aspecto na Alta Corte da Inglaterra e País de Gales no caso *Nokia Corporation v Her Majesty's Commissioners of Revenue & Customs*, já com base com Regulamento nº 1383/2003, que diz que para que um produto seja tido como contrafeito no sentido dado pelo Regulamento ele deve de fato infringir os direitos de marca de um titular no território em questão, no caso em análise no mercado da Inglaterra. <sup>72</sup>

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> CORTE EUROPEIA DE JUSTIÇA. *Montex Holdings v Diesel SpA* (Caso C281/05) [2006] E.C.R. I-10881 (Acórdão de 9 nov. 2006). Disponível em: <<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-281/05>>. Acesso em: 11 jul. 2012. Esta decisão também se destaca por ter decidido sobre o que ficou conhecido como “exceção Montex”. Colocou o Tribunal que “Como mercadorias não comunitárias, os produtos provenientes da Polónia podiam ser colocados sob o regime de trânsito externo. Para este efeito, não é importante que esses produtos proviessem de um Estado associado, a saber, a República da Polónia, antes da sua adesão à União, e não de outro Estado terceiro não associado.”

<sup>72</sup> ENGLAND AND WALES HIGH COURT. *Nokia Corporation v Revenue & Customs* [2009] EWHC 1903 (Ch) (Acórdão de 27 Jul. 2009). Disponível em: <<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2009/1903.html>>. Acesso em: 12 jul. 2012. Interessante

Além do Acordo TRIPS, é possível identificar alguns dispositivos do GATT sobre liberdade de trânsito que são úteis para a questão das medidas de fronteira em trânsito, que serão abordados no subtópico a seguir.

## 4.2 Liberdade de trânsito

Dentre os argumentos utilizados contra a possibilidade de suspensão de mercadorias em trânsito encontra-se o princípio da liberdade de trânsito, estabelecida no artigo V, do GATT<sup>73</sup>. Também é relevante neste aspecto o artigo XX, que prevê exceções gerais ao GATT, especificamente a subseção (d), que trata do princípio da proporcionalidade quanto às restrições de circulação de mercadorias pelas autoridades alfandegárias<sup>74</sup>.

Tanto os dispositivos do GATT quanto do Acordo TRIPS possuem como objetivo evitar que as aplicações dos direitos de propriedade intelectual se tornem barreiras ao comércio legítimo. As medidas de fronteira encontradas no Acordo TRIPS podem inclusive ser consideradas como uma implementação do próprio GATT, visto que no preâmbulo do Acordo TRIPS se reconhece a necessidade de novas regras e disciplinas relativas à aplicabilidade dos princípios básicos do GATT 1994. Desta forma, é perfeitamente cabível analisar as medidas de fronteira de mercadorias em trânsito à luz dos princípios do GATT.<sup>75</sup>

O artigo V.1 considera que mercadorias encontram-se em trânsito através do território de uma Parte Contratante, quando a passagem através desse território, quer se efetue ou não com baldeação, armazenagem, ruptura de carga ou mudança

---

notar que na análise do Acórdão ainda são extraídos de diversas jurisprudências europeias os seguintes princípios: 1) violação de marca registada requer bens a serem colocados no mercado e que as mercadorias em trânsito e sujeita a regimes aduaneiros suspensivos não, sem mais, satisfazer este requisito; 2) podem ser aplicadas medidas de fronteira em trânsito se as mercadorias em regime de trânsito estão sujeitas ao ato de um terceiro que implica necessariamente a sua colocação no mercado (chamada "exceção Montex"). Mas o ônus de provar este repousa sobre o titular da marca; que 3) um mero risco que esses bens possam ser desviados não é suficiente para justificar uma conclusão de que as mercadorias tenham sido ou venha a ser colocado no mercado; 4) e o regulamento de mercadorias contrafeitas não introduziu um novo critério para efeitos de determinação da existência de uma violação de uma marca registada ou para determinar se há um uso da marca que é susceptível de ser proibida.

<sup>73</sup> ABBOTT, op. cit.

<sup>74</sup> MARQUES, op. cit.

<sup>75</sup> SEUBA, op. cit.

na forma de transporte, não constitua senão uma fração de uma viagem completa, iniciada e terminada fora das fronteiras da Parte Contratante em cujo território se efetua.

Já o fundamento do princípio da liberdade de trânsito encontra-se expresso no artigo v.2:

Haverá liberdade de trânsito através do território das Partes Contratantes para o tráfego em trânsito com destino a ou de procedência de territórios de outras Partes Contratantes pelas rotas mais cômodas para o trânsito internacional. Nenhuma distinção será baseada no pavilhão dos navios ou barcos, no lugar de origem, no ponto partida, de entrada, de saída ou destino ou sobre considerações relativas à propriedade das mercadorias, dos navios, barcos ou outros meios de transporte.

Este princípio foi interpretado a primeira vez pela OMC<sup>76</sup> em abril de 2009, no *panel Colombia – Indicative prices and restrictions on ports of entry*<sup>77</sup>. Sobre o alcance do conceito de tráfego em trânsito no Artigo V.2 o panel remete ao conceito do artigo V.1<sup>78</sup>, em seguida o *panel* menciona alguns fatos históricos<sup>79</sup> relevantes que levaram ao desenvolvimento deste artigo e concluem:

Na opinião do panel, a definição de "tráfego em trânsito", previsto no Artigo V:1 parece suficientemente claro. Quando aplicado ao artigo V:2, "liberdade de trânsito" deve pois ser alargado a todo o tráfego em trânsito quando da passagem das mercadorias pelo território de um Membro é apenas uma parte de uma viagem completa, começando e terminando além da fronteira da Membro em cujo território passa o tráfego. A liberdade de trânsito deve ainda ser garantida com ou sem transbordo, armazenagem, parcelamento de carga ou mudança no modo de transporte.<sup>80</sup>

---

<sup>76</sup> Ibid.; MARQUES op. cit.

<sup>77</sup> WORLD TRADE ORGANIZATION. **Colombia – Indicative prices and restrictions on ports of entry**. WT/DS366/R. 2009. Disponível em: <[http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds366\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds366_e.htm)>. Acesso em: 6 jun 2011.

<sup>78</sup> "The Panel recalls that both parties have referred to Article V:1 to inform the scope of the obligations under Article V:2." Ibid.

<sup>79</sup> Mais sobre este aspecto pode ser encontrado em: NEUFELD, Nora; WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). **Article V of the GATT 1994: scope and application**. 200?. Disponível em: <<http://r0.unctad.org/ttl/ppt-2004-11-24/wto.pdf>>. Acesso em: 5 jun 2011.

<sup>80</sup> WORLD TRADE ORGANIZATION, op. cit., tradução nossa: (In the Panel's view, the definition of "traffic in transit" provided in Article V:1 seems sufficiently clear on its face. When applied to Article V:2, "freedom of transit" must thus be extended to all traffic in transit when the goods' passage across the territory of a Member is a only a portion of a complete journey beginning and terminating beyond the frontier of the Member across whose territory the traffic passes. Freedom of transit must additionally be guaranteed with or without trans-shipment, warehousing, breaking bulk, or change in the mode of transport.)

O GATT, no artigo XX, permite também algumas exceções, desde que se verifiquem certas condições específicas: é possível que qualquer Parte Contratante adote medidas necessárias a assegurar a aplicação das leis e regulamentos que não sejam incompatíveis com as disposições do GATT. Dentre elas, por exemplo, encontram-se as leis e os regulamentos que dizem respeito à aplicação de medidas alfandegárias, salvo se não forem aplicadas de forma a constituir meio de discriminação arbitrária, ou injustificada, entre os países onde existem as mesmas condições, ou configure restrição disfarçada ao comércio internacional.

Evidencia-se que as medidas de fronteira em mercadorias em trânsito, nos termos do Regulamento nº 1383/2003, ferem o princípio da liberdade de trânsito prevista no artigo V do GATT – que pode ser considerado uma das bases para facilitação do comércio –, bem como as condições impostas pelo artigo XX sobre restrição ao comércio internacional.

De acordo com João Paulo Remédio Marques deve-se lembrar ainda que as legislações dos países da União Europeia estão também submetidas aos princípios e liberdades fundamentais deste bloco, dentre os quais destaca o princípio da livre circulação de produtos presente no artigo 28º, do Tratado da União Europeia.<sup>81</sup>

## **6 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

As medidas de fronteira em trânsito não devem ser adotadas em razão dos problemas ocasionados pela extraterritorialidade que provoca. Porém, caso sejam adotadas, devem ser reguladas com cautela para que a liberdade de trânsito seja garantida:

(i) A liberdade de trânsito deve ser observada em detrimento dos interesses do titular;

(ii) Medidas em trânsito devem observar a lei de origem e destino do bem, no caso de haver divergência com a lei do país de trânsito a situação deve ser resolvida pelo país de destino;

(iii) Para que haja suspensão da circulação do bem e aplicação de qualquer medida cautelar deve haver provas claras e indubitáveis sobre a infração;

---

<sup>81</sup> MARQUES, 2009-2010.



(iv) A suspensão da circulação do bem e aplicação de qualquer medida cautelar só deve ocorrer caso haja ameaça fundamentada de que o bem será colocado neste mercado, com atos que indiquem exploração e não mero trânsito;

(v) O ônus da prova e custos em todos os casos deve ser do titular, beneficiário direto da medida;

(vi) Devem ser oferecidas salvaguardas contra o uso abusivo do titular, como casos claramente definidos.

## REFERÊNCIAS

ABBOTT, Frederick. Seizure of generic pharmaceuticals in transit based on allegations of patent infringement: a threat to international trade, development and public welfare. In: YU, Peter K. **The WIPO journal: analysis and debate of intellectual property issues**, 2009 ISSUE NO:1 London: Thomson Reuters, 2009a, p. 43-50.

ARAÚJO, Nadia de. **Direito internacional privado: teoria e prática brasileira**. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

BARBOSA, **Tratado da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Manual de direito da propriedade intelectual**. Aracaju: Evocati, 2007.

BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

BERGEL, Salvador D. Disposiciones generales y principios básicos del acuerdo TRIPs del GATT. In: **Temas de derecho industrial y de la competencia: propiedad intelectual en el GATT**. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2000.

BONAVIDES, Paulo. **Ciência política**. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2002.

CASTELLI, Thais. **Propriedade Intelectual: o princípio da territorialidade**. São Paulo: Quartier Latin, 2006.

CORREA, Carlos M. The push for stronger enforcement rules: implications for developing countries. In: INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICTSD). **The global debate on the enforcement of intellectual property rights and developing countries**. Programme on IPRs and Sustainable Development, Issue Paper No.22, Geneva, Switzerland, 2009a.

\_\_\_\_\_. **Derechos de propiedad intelectual, competencia y protección del interés público: la nueva ofensiva en materia de observancia de los derechos de propiedad intelectual y los intereses de los países en desarrollo**. Montevideo; Buenos Aires: Editorial B de F, 2009b.

CORTE EUROPEIA DE JUSTIÇA. Class International BV v Colgate-Palmolive Co (Caso C405/03) [2005] E.C.R. I-8735 (Acórdão de 18 out. 2005). Disponível em: <<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-405/03&td=ALL>>. Acesso em: 11 jul. 2012.

\_\_\_\_\_. Montex Holdings v Diesel SpA (Caso C281/05) [2006] E.C.R. I-10881 (Acórdão de 9 nov. 2006). Disponível em: <<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-281/05>>. Acesso em: 11 jul. 2012.

DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. **Direito internacional público**. 2 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 2003.

ENGLAND AND WALES HIGH COURT. Nokia Corporation v Revenue & Customs [2009] EWHC 1903 (Ch) (Acórdão de 27 Jul. 2009). Disponível em: <<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2009/1903.html>>. Acesso em: 12 jul. 2012.

GERVAIS, J. Daniel. The international legal framework of border measures in the fight against counterfeiting and piracy. In: VRINS, Oliver; SCHNEIDER, Marius. **Enforcement of intellectual property rights through border measures**. New York: Oxford University Press, 2006.

JAEGER, Thomas; RUSE – KHAN, Henning Grosse; DREXL, Josef; HILTY, Reto M. Statement of the max planck institute for intellectual property, competition and tax law on the review of eu legislation on customs enforcement of intellectual property rights. In: **International Review of Industrial Property and Copyright Law**. Volume 41, Number 6, 2010. Disponível em: [http://circa.europa.eu/Public/irc/taxud/consultation\\_ipr/library?l=/individuals/intellectual\\_competition/\\_EN\\_1.0\\_&a=d](http://circa.europa.eu/Public/irc/taxud/consultation_ipr/library?l=/individuals/intellectual_competition/_EN_1.0_&a=d). Acesso em: 16 jul 2011.

VICENTE, Dário Moura. **A tutela internacional da propriedade intelectual**. Coimbra: Almedina, 2008.

KUMAR, Shashank P. Border enforcement of ip rights against in transit generic pharmaceuticals: an analysis of character and consistency. **European Intellectual Property Review**. 2010. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=1383067>>. Acesso em: 11 jul. 2012.

MARQUES, João Paulo F. Remédio. A violação dos direitos de propriedade intelectual respeitantes a mercadorias em trânsito: referência ao trânsito de medicamentos destinados a países com graves problemas de saúde pública. In: **Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor**. Volumen 30 (2009-2010), Santiago de Compostela: Marcial Pons, pp. 375-404.

MELLO, Celso D. de Albuquerque. **Curso de Direito Internacional**. 15. ed. (rev. amp.) vol II. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

NEUFELD, Nora; WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). **Article V of the GATT 1994: scope and application**. 200?. Disponível em: <<http://r0.unctad.org/ttl/ppt-2004-11-24/wto.pdf>>. Acesso em: 5 jun 2011.

PIMENTEL, Isabella. A observância aos direitos de propriedade intelectual nos tratados internacionais administrados pela OMPI e no Acordo TRIPs. In: CARVALHO, Patrícia Luciane de (Coord.). **Propriedade intelectual: estudos em homenagem à professora Maristela Basso**. Curitiba: Juruá Editora, 2005.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito Industrial: as funções do direito de patentes**. Porto Alegre: Síntese, 1999.

ROFFE, Pedro. **América Latina y la nueva arquitectura internacional de la propiedad intelectual**. Buenos Aires: La Ley, 2007.

RUSE-KHAN, Henning Grosse; JAEGER, Thomas. **Policing patents worldwide? EC border measures against transiting generic drugs under EC and WTO intellectual property regimes**. International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2009.

SEUBA, Xavier. **Border measures concerning goods allegedly infringing intellectual property rights: the seizure of generic medicines in transit**. Geneva: ICTSD, 2009. Disponível em: <[http://www.iprsonline.org/New%202009/Seuba\\_Border%20Measures.pdf](http://www.iprsonline.org/New%202009/Seuba_Border%20Measures.pdf)>. Acesso em: 1 maio 2011.

SOUTH CENTRE. **The TRIPS Agreement a guide for the south: the Uruguay round Agreement on Trade-related Intellectual Property Rights**. Geneva, 1997.

UNCTAD. **Resource Book on TRIPS and development**. New York: Cambridge University Press, 2005.

VARELLA, Marcelo D. **Direito Internacional Público**. São Paulo: Saraiva, 2009.

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION. Escrito e Publicado por WCO. Disponível em: <<http://www.wcoomd.org>>. 2008. Acesso em: 04 mar. 2010.

WORLD TRADE ORGANIZATION. **Colombia – Indicative prices and restrictions on ports of entry**. WT/DS366/R. 2009. Disponível em: <[http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds366\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds366_e.htm)>. Acesso em: 6 jun 2011.