

XXXVI Congresso Internacional da Propriedade Intelectual – ABPI

Painel 4 – O Avanço da Pirataria no Brasil: Consequências, Estratégias e Soluções

SP 2016

AGO. AUG
28-30

XXXVI

Congresso Internacional da Propriedade Intelectual - ABPI
International Congress on Intellectual Property - ABPI



Estratégia e Soluções: Medidas de Fronteira

SP 2016

AGO. AUG
28-30

XXXVI

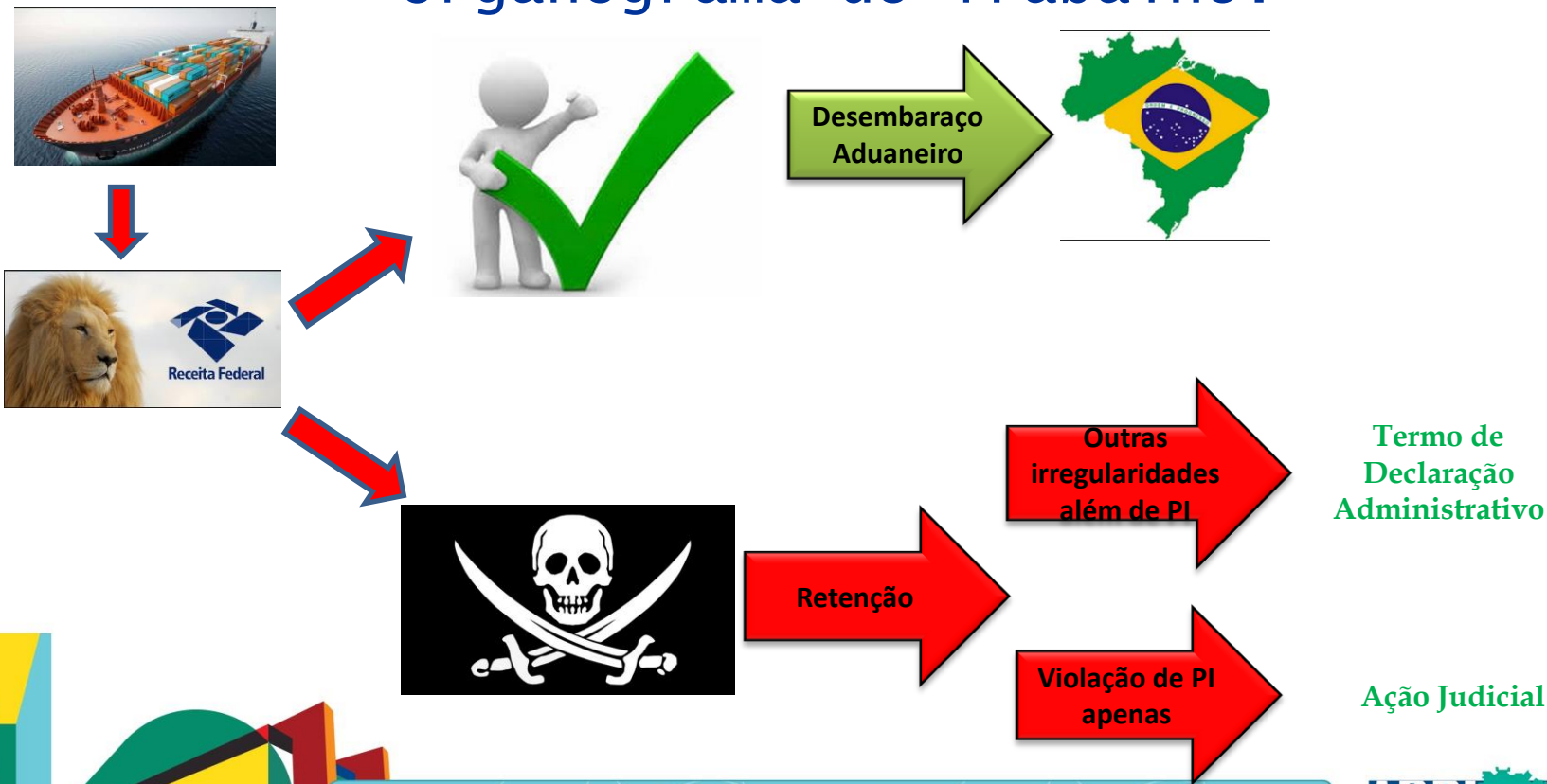
Congresso Internacional da Propriedade Intelectual - ABPI
International Congress on Intellectual Property - ABPI



- Resumo da Apresentação

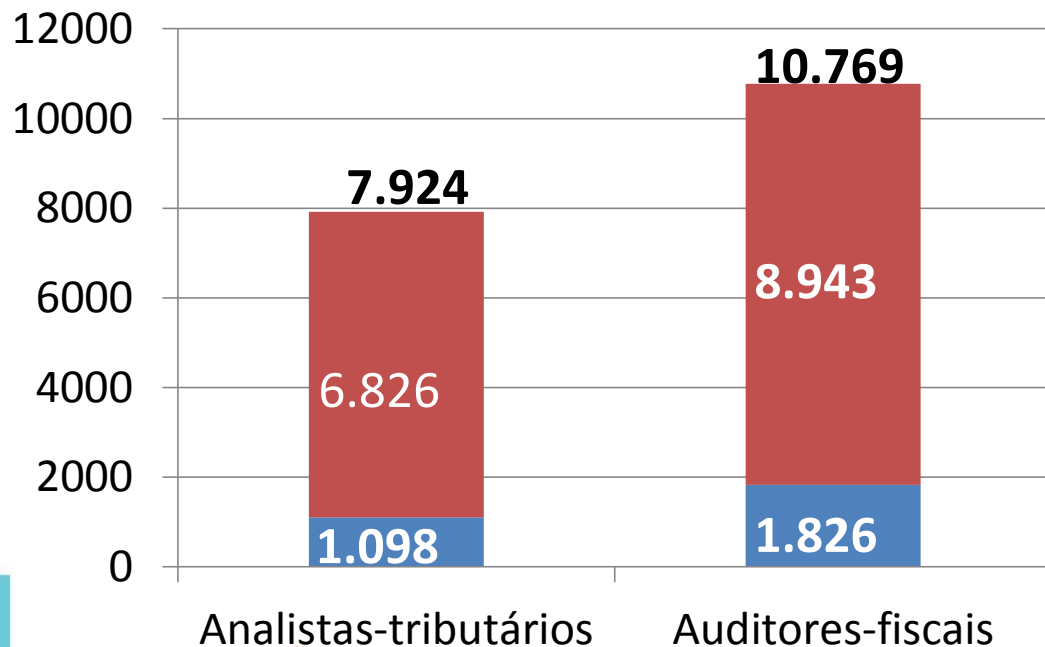
- Caminhos e estratégias para realização do Trabalho de Medidas de Fronteira visando impedir a importação de produtos que violem PI e entendimento jurisprudencial nos últimos 20 (vinte) anos acerca desses casos, **especialmente quanto à indenização devida ou não pelo importador ao detentor da propriedade violada.**

Organograma do Trabalho:



- A administração aduaneira em números

Servidores da Receita Federal

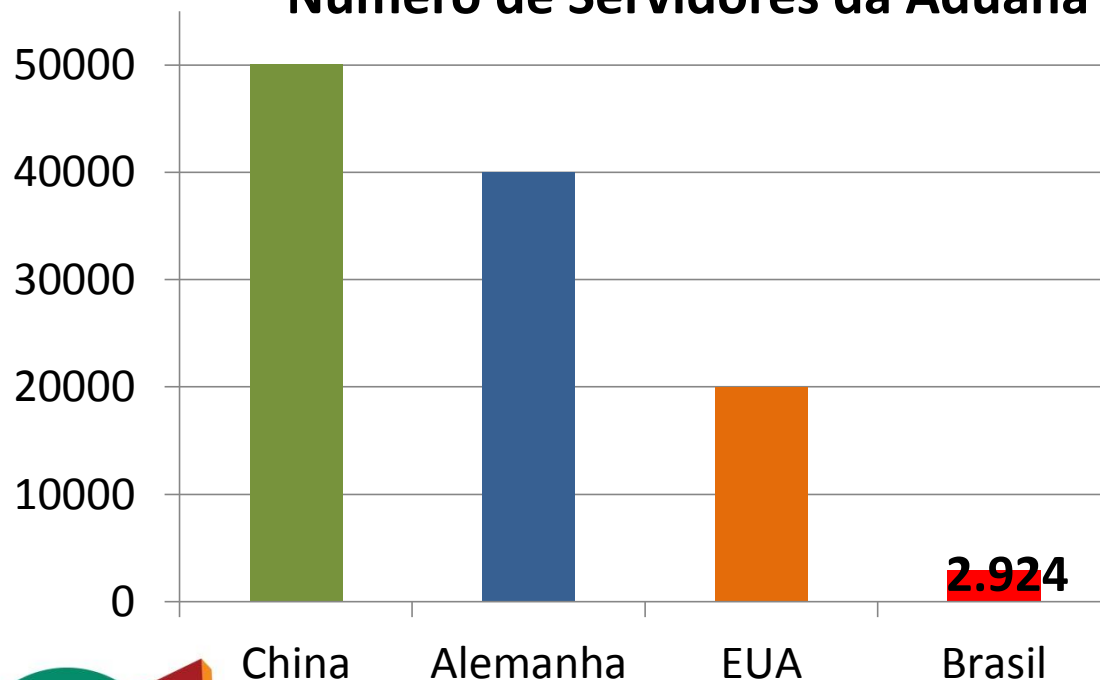


- Trabalhadores de outras áreas
- Trabalhadores da aduana

Total de Servidores: 18.693
Administração Aduaneira: 2.924
(15%)

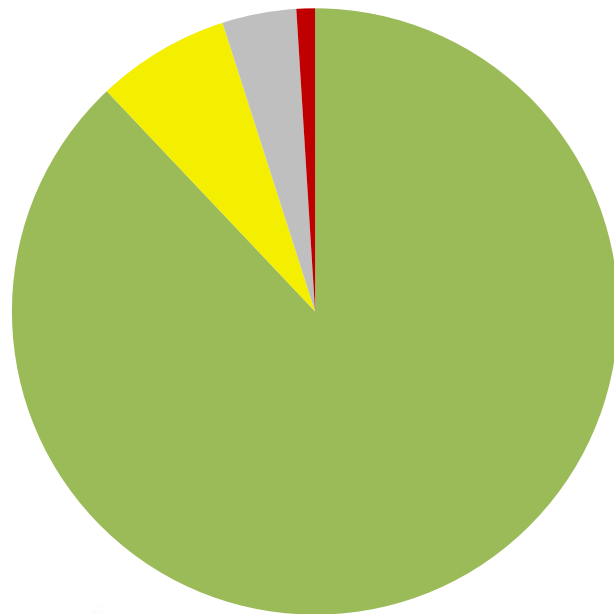
- A administração aduaneira em números - Em comparação com outros países

Número de Servidores da Aduana



- A administração aduaneira em números

Parametrização das mercadorias



- Canal Verde - 88,98%
- Canal Amarelo - 7,2%
- Canal Cinza - 4%
- Canal Vermelho - 1%

- Soluções para a questão

- Aproximação à RFB visando fornecer subsídios de ordem logística e mesmo sobre as diferenças entre os produtos originais e falsificados.

- Soluções para a questão

DIRETÓRIO NACIONAL DE COMBATE A
FALSIFICAÇÃO DE MARCAS

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

SP | 2016

AGO. - AUG
28-30

XXXVI

Congresso Internacional da Propriedade Intelectual - ABPI
International Congress on Intellectual Property - ABPI



- soluções para a questão

Contact Us: IPM@WCOIPM.ORG +32 22 09 95 02 Rue du Marché 30, B-1210 Brussels, Belgium

IPM Web Interface

IPM
WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

THE WCO TOOL
IN THE FIGHT
AGAINST
COUNTERFEITING

SP | 2016 | AGO - AUG 28-30 | XXXVI Congresso Internacional da Propriedade Intelectual - ABPI
International Congress on Intellectual Property - ABPI

- Soluções para a questão

IPM Tool – WCO



- A WCO criou a IPM Tool. Trata-se de uma plataforma que permite aos detentores de propriedade intelectual e industrial membros da organização, se comunicarem diretamente com funcionários das alfândegas, bem como que estes possam verificar a autenticidade de produtos online

- Retenções e apreensões realizadas de ofício pelos agentes aduaneiros

- Regulamento Aduaneiro:
- Art. 605. Poderão ser retidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pela autoridade aduaneira, no curso da conferência aduaneira, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas, ou que apresentem falsa indicação de procedência (Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 198).

- Retenções e apreensões realizadas de ofício pelos agentes aduaneiros

- AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 725.531 – Caso Powercell em imitação à marca “Duracell.

- APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008400-82.2012.4.03.6104/SP do Tribunal Regional Federal da 3ª Região – Bolsas femininas.

- Ação Judicial ou termo de declaração?

- Não há uniformidade de procedimento dentro da RFB, às vezes até mesmo dentro de cada unidade alfandegária, no tratamento dessa situação, trazendo insegurança jurídica.
- Na prática, muitas vezes, o interessado não sabe se deve ingressar com uma ação judicial ou apenas declarar a ocorrência da violação perante o servidor competente, requerendo ao mesmo que efetue a apreensão de ofício nos termos do artigo 198, da LPI.

• Ação Judicial ou termo de declaração?

- O ideal é manter entendimentos com o servidor da RFB a fim de verificar se já existem outras irregularidades no processo de importação, seja no âmbito fiscal, seja no âmbito aduaneiro, que já acarretarão a apreensão da mercadoria.
- Nesses casos, o Termo de Declaração costuma ser suficiente a fim de garantir que a mercadoria seja apreendida, independentemente de qualquer procedimento judicial, e, ainda, não seja leiloadada, doada ou incorporada ao patrimônio da União, mas sim destruída.

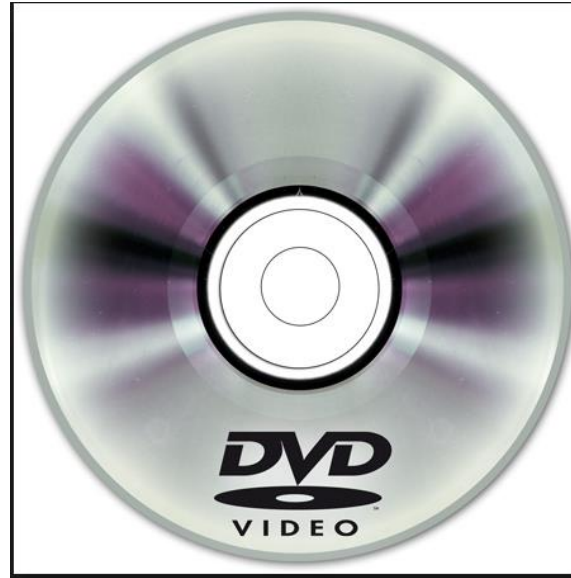
- Patentes e Desenhos Industriais



FIG. 1



FIG. 2



• Patentes e Desenhos Industriais

- O RA não trata do tema, apenas de marcas e direitos autorais.
- A Instrução Normativa da RFB 206/2002 que tratava do tema foi **revogada** pela 1169/2011 que não trata do assunto.
- Base LPI e TRIPS. Exemplos de decisões judiciais que amparam tais retenções: **Apelação nº 0392283-75.2010.8.06.0001 (TJCE)** e **Apelação Cível nº 0358803-68.2007.8.04.0001 (TJAM)**.

- Ações judiciais movidas contra importadores de mercadorias irregulares

O polo passivo e a obtenção de informações do importador



- O polo passivo e a obtenção de informações do importador
- Uma estratégia é distribuir a inicial e qualificar o réu de forma precária, até mesmo porque de acordo com o atual CPC é possível mover ação contra pessoa incerta e/ou desconhecida, e requerer ao juiz da causa que determine a expedição de ofício à autoridade alfandegária para que informe a qualificação completa do importador.

- O polo passivo e a obtenção de informações do importador

- “Processual. Propriedade industrial. Possível contrafação. Mercadorias importadas apreendidas por autoridade aduaneira, sem revelação às autoras, titulares da marca figurativa indevidamente reproduzida, do nome do importador e sem permitir o acesso ao teor do procedimento administrativo instaurado. Impossibilidade de conhecimento da identidade da(s) pessoa(s) que deverá(ão) constar do polo passivo. Ônus de qualificar as partes (art. 282, II, do CPC) que não é absoluto e pode ser mitigado se por razões plausíveis não se dispõe dos dados pessoais do demandado (...) ...” Ag. Inst. nº 2047883-55.2013.8.26.0000, da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

- Justiça e Foro competentes

- A Justiça competente (Artigo 109 da CF)
- O foro competente – Artigo 53 do novo CPC – domicílio do importador, local do fato ou do ato ou mesmo domicílio do autor.

- Entendimentos dos tribunais sobre o pagamento de danos materiais e morais ao detentor da propriedade violada

- Foram realizadas pesquisas nos sítios eletrônicos dos tribunais estaduais, afim de verificar, por meio das decisões judiciais, o entendimento da Justiça sobre os temas relacionados à esta matéria

SP 2016

AGO. AUG
28-30

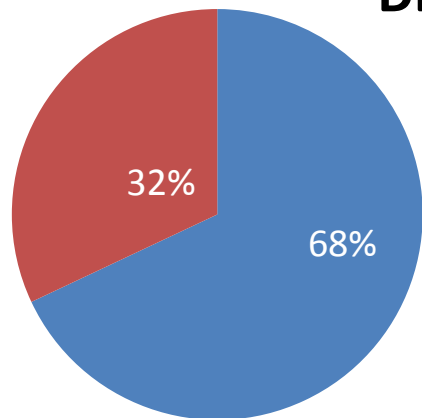
XXXVI

Congresso Internacional da Propriedade Intelectual - ABPI
International Congress on Intellectual Property - ABPI



- Entendimentos dos tribunais sobre o pagamento de danos materiais e morais ao detentor da propriedade violada

DECISÕES



- Condenaram ao pagamento de danos materiais e morais
- Não condenaram ao pagamento de danos materiais e morais

- Entendimento dos Tribunais

- Podemos verificar, pelos dados apresentados, que apesar de a maior parte das decisões condenar os importadores de mercadorias ilegais ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, esse entendimento não é unânime, havendo diversas decisões em sentido contrário.

• Entendimento do Palestrante

- Não deve se manter impune empresa que tenta realizar a importação e o desembaraço de produtos que violam direitos de propriedade industrial, mas não consegue por aspectos alheios à sua vontade.
- Se não fosse a atuação da RFB em reter a carga e intimar o detentor da propriedade violada, as mercadorias contrafeitas importadas teriam sido pulverizadas no mercado nacional, tornando impossível a tarefa de recolhê-las.

• Entendimento do Palestrante

- Deve o Poder Judiciário exercer papel persuasivo no sentido de desmotivar a prática de importação de produtos falsificados e pirateados.
- Decisões que condenam o importador apenas a se abster da prática ilícita, ou seja, determinam tão-somente o respeito e observância da lei, soam como verdadeiras premiações aos importadores.

• Entendimento do Palestrante

- Ademais, a LPI ressalva ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial tendentes a prejudicar os negócios alheios.
- Importar produto que infringe os direitos sobre marcas, desenhos industriais e patentes de terceiros configura ato violador.
- A LPI não condiciona a ocorrência do desembaraço aduaneiro ou mesmo do comércio da mercadoria ilícita para que o ato violador se perfaça.

- Obrigado pela atenção.

Eduardo Ribeiro Augusto
eaugusto@siqueiracastro.com.br
11- 4085-6891