

LEGISLAÇÃO

CONTRAFAÇÃO DE MARCAS TUTELA JURÍDICA E NORMAS DE REPRESSÃO

LUIZ CLAUDIO GARÉ

1 - INTRODUÇÃO

Os direitos relativos à Propriedade Industrial estão regulados pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Consoante o artigo 2º desta Lei, a proteção a estes direitos efetua-se mediante a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, registro de desenhos industriais, registro de marcas, repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal.

Atendo-se ao objetivo deste manual, que é o de fornecer informações úteis à identificação e repressão de falsificações, as normas jurídicas a seguir apresentadas constituem um resumo da legislação aplicável às apreensões de produtos ilícitos, tanto no âmbito judicial, quanto no administrativo, com ênfase na falsificação de marcas e apresentação de alguns conceitos e normas que tipificam outras condutas ilícitas associadas ao comércio e à importação de mercadorias falsificadas.

2 - TUTELA JURÍDICA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A proteção às marcas registradas e às criações industriais é uma garantia constitucional presente em nosso ordenamento jurídico desde a primeira Constituição do Império do Brasil, de 1824. Na Carta Magna de 1988, esta proteção está prevista em seu artigo 5º, XXIX:

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

Do preceito constitucional emergiram Leis da Propriedade Industrial, sendo a atual a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que garante direitos aos titulares de marcas, patentes e desenho industrial, nos seguintes termos:

PATENTES:

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

DESENHO INDUSTRIAL:

Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.

MARCAS:

Artigo 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Artigo 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

(...)

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

Os artigos acima definem que o sistema brasileiro de registro de marcas, patentes e desenhos industriais é atributivo de direito, ou seja, adquire-se pelo registro válido expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é a Autarquia Federal encarregada de processar e conceder os registros de marcas e patentes no país.

A Tutela Jurídica da Propriedade Industrial também é assegurada por Convenções e Tratados Internacionais das quais o Brasil é signatário, como a Convenção de Paris, de 1883, que está em vigor no Brasil por força do Decreto nº 75.572, de 08/04/75, que assim dispõe:

Art. 1º

(1) Os países a que se aplica a presente Convenção constituem-se em União para a proteção da propriedade industrial.

(2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

Art. 2º

(1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.

Tem-se, portanto, que, uma vez registrada uma marca, um desenho industrial ou concedida uma patente de invenção, o seu titular tem o direito de usar o objeto do registro com exclusividade e de impedir que terceiros dele façam uso sem a sua autorização.

3 - DAS MARCAS

No que diz respeito às marcas, a exclusividade no seu uso está adstrita ao ramo de atividade do titular, exceto em relação à marca de alto renome, que goza de proteção especial em todos os ramos de atividade. De acordo com a legislação e com os conceitos divulgados no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, “Marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas”¹.

As marcas podem se apresentar e serem registradas das seguintes formas:

NOMINATIVA:

É constituída por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos. Exemplos:

BIC – NIKE – LV - LOUIS VUITTON - NOKIA - PHILIP MORRIS

MISTA:

É constituída pela combinação de elementos nominativos e elementos figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresente de forma estilizada. Exemplos:



FIGURATIVA:

É constituída por desenho, imagem, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número. Exemplos:



Tridimensional:

É constituída pela forma plástica (estende-se por forma plástica, a configuração ou a conformação física) de produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico. Exemplos:



¹ www6.inpi.gov.br

4 - DA CONTRAFAÇÃO DE MARCAS

A mesma lei que garante a exclusividade de uso da marca, tipifica como crime a reprodução total ou parcial e a imitação de marcas registradas, bem como a importação, exportação, venda, exposição à venda, ocultação e manutenção em depósito de mercadorias contrafeitas com marcas alheias, consoante os seguintes artigos da Lei 9.279/96:

Artigo 189. Comete crime contra o registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão;

Pena: - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Artigo 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem no todo ou em parte;

Pena: - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

As normas acima tipificam o crime de contrafação de marcas. A expressão contrafação, no Direito Brasileiro, possui um sentido amplo e pode ser empregada para definir qualquer ato que importe em violação ao direito de propriedade industrial, seja pela reprodução total de uma marca, patente ou qualquer outro título, ou pela sua simples imitação de modo a induzir o consumidor a erro ou confusão. Os vocábulos² “contrafação” e “falsificação” são sinônimos.

CONTRAFIZER: Reproduzir, imitar, imitar por falsificação.

FALSIFICAR: Imitar ou alterar com fraude, adulterar (substâncias alimentícias), reproduzir, imitando; contrafazer.

Nesse sentido, pode-se dizer que um produto que ostente uma reprodução desautorizada ou imitação de uma marca registrada é um produto contrafeito ou um produto falsificado.

Importante se destacar, também, a posição doutrinária sobre a contrafação de marcas, em especial os critérios para aferição das imitações. Para tanto, valemo-nos das lições do maior tratadista em matéria de propriedade industrial, João da Gama Cerqueira, que assim nos ensina:

“Os atos praticados por terceiros, que importe violação do uso exclusivo da marca, constituem infrações do registro, a que se dá o nome genérico de contrafação. Esta expressão possui sentido amplo; como observa Carvalho de Mendonça, “na doutrina jurídica e, ainda, em algumas legislações, a palavra contrafação serve para indicar sinteticamente o fato mediante o qual por qualquer modo, se atenta contra o direito da marca alheia.”³
(...)

“O crime de reprodução consuma-se pelo simples fato da execução da marca, independentemente do uso ou aplicação a qualquer produto. Para se verificar o delito, porém, não é necessário que a marca seja materialmente perfeita. Não influem, também, os meios empregados pelo infrator para executar a reprodução.

² Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa – Versão Eletrônica 3.0.

³ Tratado da Propriedade Industrial – RT – Vol.2 – 1982, 2ª Ed., pág.1087.

*Como já acentuamos, no crime de reprodução de marca não se cogita de saber se a marca reproduzida é suscetível de provocar confusão e induzir em erro o consumidor. É evidente que, consistindo a reprodução na cópia da marca legítima, a marca falsificada forçosamente se confundirá com a que lhe serviu de modelo.”*⁴

*“Distingue-se da reprodução a imitação, porque, neste caso, não há cópia servil da marca registrada, mas apenas semelhança capaz de criar confusão prejudicial ao titular da marca anterior e aos próprios consumidores. A identidade caracteriza a reprodução; a semelhança caracteriza a imitação. (...) O contrafator sempre procura artificios que encubram ou disfarcem o ato delituoso. Não copia servilmente a marca alheia, empregando marca semelhante, que com ela se confunda, a fim de iludir o consumidor.”*⁵

O critério fundamental para apreciação de imitações de marcas é o aspecto de conjunto, valorando-se as semelhanças e não as diferenças. Nesse sentido, destacam-se as seguintes lições extraídas de obras doutrinárias sobre Propriedade Intelectual:

*“Dois princípios são capitais para a determinação da colidência. Em primeiro lugar, a colidência ou anterioridade deve ser apreciada levando em conta as semelhanças do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos, e não das diferenças de detalhe.”*⁶

-:-

“Na apreciação das possibilidades de confusão entre uma marca e outra, é necessário que a marca original e a imitação sejam examinadas uma depois da outra e não comparativamente, isto é, uma ao lado da outra. É preciso que os peritos e os juízes sejam colocados na posição de consumidores para poder avaliar as possibilidades de confusão e não de meros julgadores. Isto é de primordial importância porque nem sempre o comerciante tem as duas marcas colocadas em posição de fiel comparação. Assim, pois, é mais fácil entregar a segunda (imitação) pela primeira e o consumidor desatento a adquire como sendo da mesma origem, da mesma qualidade, da mesma natureza. Aliás e neste particular, ressalte-se que os comerciantes são mestres em entregar a marca contrafeita como sendo igual ou bastante semelhante à original e o fazem unidos, naturalmente, de outros motivos. Dentre esses, um sempre sobressai, qual seja, do preço do produto que no tocante à imitação sempre é inferior ao da marca imitada.

*Eis porque a questão relativa à imitação das marcas deverá ser sempre apreciada pelo conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças, pois que estas últimas são sempre colocadas para justificar uma eventual defesa. Observe-se, ainda, que na figura da imitação o exame levado a efeito, não deverá ser profundo, comparativo, mas sim como se fora um simples olhar do consumidor que pretende apenas e tão-somente adquirir um produto.”*⁷

-:-

De se concluir, portanto, que o juiz – e por que não, também o perito –, devem considerar que a aquisição de um produto ou mercadoria, que no geral, é feita numa quase-instantaneidade, constituída muitas vezes de um mero impulso, sem que o adquirente constate se está adquirindo, efetivamente, o produto da marca desejada, ou, por outras palavras, o da marca autêntica.

⁴ Tratado da Propriedade Industrial – RT – Vol.2 – 1982, 2ª Ed., pág. 1092.

⁵ Obra citada, pág. 915.

⁶ Barbosa, Denis Borges; “Uma Introdução à Propriedade Intelectual” – Ed. Lúmen Júris, 2º Ed. 2003, pág. 810.

⁷ Soares, José Carlos Tinoco; “Crimes contra a Propriedade Industrial e de Concorrência Desleal” – Ed. RT, 1980, pág. 53/54.

Para tanto, Néelson Hungria oferece um critério que convém ser seguido, e que, por essa razão, vamos transcrevê-lo: “a marca deve ser apreciada no seu caráter de conjunto, e não nos seus elementos considerados isoladamente (pode acontecer que nenhum detalhe seja inteiramente semelhante e, no entanto, a disposição, as combinações, a forma dos caracteres etc., numa visão de conjunto, podem tornar inevitável ou fácil a confusão); b) deve se cuidar da impressão que ela possa produzir, não aos olhos da pessoa meticulosamente atenta ou aos olhos adestrados de um perito, mas aos dos distraídos ou incautos da grande maioria dos consumidores; c) deve se contemplar a marca genuína e, em seguida, a acoimada de imitação, e verificar se a impressão deixada pela segunda lembra a produzida pela primeira; d) devem ser desprezados os elementos secundários ou caracterizadores da eficácia diferenciadora. Como acentua DiGuglielmo, a semelhança entre as marcas e a possibilidade de confusão dependem, antes de tudo, da primeira impressão visual do conjunto.”⁸

5 - OUTROS CRIMES RELACIONADOS AO COMÉRCIO DE PRODUTOS CONTRAFEITOS

Como evidenciado por diversos autores, a contrafação de marcas, seja por reprodução ou imitação, não tem só o titular da marca como vítima. O consumidor enganado pela compra de um produto contrafeito como se fosse original é, também, vítima da ação do falsificador. Por tal razão, entre os princípios que nortearam a política nacional de relações de consumo, estatuídas no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, foi inserida a repressão à concorrência desleal e à contrafação de marcas, consoante disposição do seu inciso VI:

“coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores”

Os produtos contrafeitos, notadamente os que ostentam reprodução total de marcas registradas, são oferecidos ao consumidor com falsas informações sobre a sua procedência. Invariavelmente, este tipo de produto ostenta etiqueta falsa, indicando ter sido fabricado pela empresa titular da marca. A falsidade desta informação caracteriza crime contra as relações de consumo conforme dispõe a Lei 8.137/90. A tipificação desse crime também ocorre em relação aos produtos que não atendem às especificações de segurança definidas por órgãos de metrologia ou reguladores, que tornam o produto inadequado ao consumo. Nestes casos, aplicam-se as seguintes normas:

Lei 8.137/90:

Artigo 7º - Constitui Crime contra as relações de consumo:

(...)

VII – induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade de bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária;

(...)

IX – vender, ter em depósito para vender ou expor a venda, ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo:

Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.

⁸ Pierangeli, José Hentique; “Crimes contra a Propriedade Industrial e Crimes de Concorrência Desleal” – Ed. RT, 2003, págs.220/1.

Lei 8.078/90:

Artigo 18

§ 6º São impróprios ao uso e consumo:

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;

O comerciante que vende produtos falsos como se fossem originais também tem sua conduta tipificada como crime de Fraude no Comércio, conforme dispõe o Código Penal. Neste caso, mais uma vez, o consumidor é a vítima do delito:

Art. 175 - Enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou consumidor:

I - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;

II - entregando uma mercadoria por outra;

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Grande parte dos produtos falsificados que se proliferam no mercado é de procedência estrangeira, tendo a China como a principal origem. Estes produtos ingressam no país através de portos, aeroportos ou regiões de fronteiras com países vizinhos, notadamente o Paraguai. Nestes casos, sempre que a introdução da mercadoria no país for clandestina ou mediante importação fraudulenta, haverá a prática do crime de contrabando ou descaminho capitulado no artigo 334 do Código Penal:

Art. 334 - Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

§ 1º - Incorre na mesma pena quem:

b) pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando ou descaminho;

c) vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem;

d) adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

§ 2º - Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

§ 3º - A pena aplica-se em dobro, se o crime de contrabando ou descaminho é praticado em transporte aéreo.

Havendo concurso de delitos (falsificação e descaminho) aplicar-se-á a pena mais grave (Artigo 70 do Código Penal). Neste caso, prevalecerá a competência da Justiça Federal, cuja ação penal é pública incondicionada.

No caso da mercadoria contrafeita ser objeto de descaminho, a manutenção deste produto em depósito, a venda ou a sua exposição à venda por comerciante que sabe tratar-se de produto de crime, pode tipificar, ainda, receptação qualificada, conforme disposto no artigo 180 do Código Penal e entendimento jurisprudencial citado após a transcrição do artigo de Lei:

Art. 180

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer maneira utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime.

Pena – reclusão de 3 a 8 anos, e multa.

§ 2º - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

Posição Jurisprudencial:

“STJ: A receptação (art.180, do CP) configura-se mesmo que a coisa adquirida seja produto de crime não classificado como de natureza patrimonial, motivo pelo qual há de se entender tipificada a infração quando o bem é produto de descaminho”(JSTJ 29/295 e RSTJ 27/86”

“Incorre nas penas do art. 180, caput, o agente que explora o ramo de locação de fitas de videocassete, sabendo-se tratar-se de “fitas sem selo”, não podendo, portanto, desconhecer a origem espúria do material, o que demonstra o dolo em sua conduta” (RJDTCRIM 26/177).

6 - NORMAS DE REPRESSÃO ÀS CONTRAFAÇÕES

A) AÇÕES CÍVEIS

No âmbito cível, o titular do direito violado poderá ingressar com uma ação de busca e apreensão do produto contrafeito, onde quer que esteja. Pode, ainda, ingressar com uma ação de obrigação de não fazer, com pedido para abstenção de importar, exportar, vender, expor à venda, ou manter em depósito mercadoria contrafeita, sob pena de pagamento de multa diária. Esta ação poderá ser cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. As principais normas da Lei da Propriedade Industrial que autorizam a busca e apreensão e o pedido de obrigação de não fazer são as seguintes:

“Artigo 207 - Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil”

“Artigo 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º - Poderá o Juiz, nos autos da própria ação, para evitar o dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou ato que enseje, antes da citação do réu, mediante caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º - Nos casos de reprodução ou imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.”

No que diz respeito às indenizações por violação de direitos marcários, além da norma do caput do artigo 209 acima citado, o Código da Propriedade Industrial assim dispõe:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:
I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou,
II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

A responsabilidade pela reparação dos danos causados pela falsificação de marcas é objetiva. Foi o que o legislador estatuiu nos artigos 927, parágrafo único e 931 do Código Civil de 2002, que assim dispõem:

Art. 927 - Aquele que por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único: Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por natureza, riscos para os direitos de outrem.

Art. 931 - Ressalvados outros casos previstos em lei especiais, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação.

As condenações ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes da venda de produtos contrafeitos, são frequentes nos Tribunais Estaduais e no Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão exemplar relatado pela Ministra Nancy Andrighi:

(...) é notória a enorme extensão que a prática da contrafação assumiu em nosso País, principalmente no segmento de mercado sob análise (artigos de marroquinaria). Esse panorama fático injusto e pernicioso não pode ser ignorado pelo Poder Judiciário, sob pena de não se cumprir, nesse campo, a almejada pacificação social, representada pela ética e concorrência que devem informar as práticas comerciais.

(...) o artigo 209 da Lei n.º 9279/96, em clara exegese, não condicionou a reparação dos danos materiais à prova da comercialização dos produtos fabricados...

O dispositivo autoriza a reparação material se houver violação de direito de propriedade industrial, o que, no presente processo, constitui fato devidamente comprovado com a apreensão de bolsas falsificadas. Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento a ‘comercialização do produto falsificado’, mas a vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca levada a cabo pela prática da falsificação

De fato, aquele que estaria disposto a comprar, por uma soma considerável, produto exclusivo, elaborado pelo titular da marca em atenção a diversos padrões de qualidade, durabilidade e segurança, não mais o faria se tal produto fosse vulgarizado por meio de uma falsificação generalizada. Conclui-se, assim, que a falsificação, por si só, provoca substancial redução no faturamento a ser obtido com a venda do produto distinguido pela marca registrada, o que autoriza, em consequência, a reparação dos danos materiais. (trechos do voto da Insigne Relatora Min. Nancy Andrighi, no julgamento do Recurso Especial nº 466.761-RJ, j. 03.04.2003, Terceira Turma do STJ).

De igual modo, é pacífica a indenização por danos morais em razão dos prejuízos acarretados à reputação da marca, mesmo tratando-se de pessoa jurídica. Nesse sentido, a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. O Código Civil de 2002 estatuiu em seu artigo 186, que o dano moral é tido como ato ilícito e deve ser reparado, independentemente do dano material:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça acima citada, relatada pela Ministra Nancy Adrighi, também foi imposta a condenação aos danos morais pela contrafação de marcas, nos seguintes termos:

“A vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, efeitos da prática da falsificação, constituem elementos suficientes a lesar o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais, fixados em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

B) AÇÕES CRIMINAIS

As ações penais nos crimes contra a propriedade industrial são de natureza privada e se processam mediante Queixa-Crime, conforme prescrevem os seguintes artigos da Lei da Propriedade Industrial:

Art. 199. Nos crimes previstos neste Título somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em que a ação penal será pública.

Art. 200. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste Capítulo.

Diante do caráter privado da ação penal, o direito de acusar pertence ao titular do direito da propriedade industrial que foi violado, ou seja: pertence ao particular. Como ensina José Frederico Marques, A ação penal privada é um caso de substituição processual em que o estado transfere ao particular o direito de agir e de acusar, para que este promova a instauração do processo penal, deduzindo em juízo a pretensão punitiva nascida no fato delituoso.⁹

No entanto, para exercer o seu direito de queixa, a vítima, titular do direito violado deverá obedecer a uma série de formalidades estabelecidas no Código de Processo Penal, das quais se destacam:

Art.524 No processo e julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial, observar-se-á o disposto nos Capítulos I e III do Título I deste Livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes.

Art.525 No caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito.

Art.526 Sem a prova de direito à ação, não será recebida a queixa, nem ordenada qualquer diligência preliminarmente requerida pelo ofendido.

Art. 527. A diligência de busca ou de apreensão será realizada por dois peritos nomeados pelo juiz, que verificarão a existência de fundamento para a apreensão, e quer esta se realize, quer não, o laudo pericial será apresentado dentro de 3 (três) dias após o encerramento da diligência.

⁹ Elementos de Direito Processual Penal – Ed. Bookseller, vol. 1 – 1997 – pág. 323.

Art. 528. Encerradas as diligências, os autos serão conclusos ao juiz para homologação do laudo.

Art. 529. Nos crimes de ação privativa do ofendido, não será admitida queixa com fundamento em apreensão e em perícia, se decorrido o prazo de 30 dias, após a homologação do laudo.

Parágrafo único: Será dada vista ao Ministério Público dos autos de busca e apreensão requeridas pelo ofendido, se o crime for de ação pública e não tiver sido oferecida queixa no prazo fixado neste artigo.

Art. 530. Se ocorrer prisão em flagrante e o réu não for posto em liberdade, o prazo a que se refere o artigo anterior será de 8 (oito) dias.

O artigo 525 do Código de Processo penal, acima citado, estabelece a principal condição para propositura da Queixa-Crime por contrafação de Marca, tal seja: a elaboração de laudo pericial que constitui a prova da materialidade do delito, sem a qual a Queixa-Crime não será recebida. Esta prova é realizada através de Medida de Busca e Apreensão, na qual dois peritos nomeados pelo Juiz apreenderão exemplares do produto contrafeito e elaborarão um laudo atestando a contrafação. O laudo será homologado e a partir de então o titular da marca deverá ingressar com a ação penal no prazo de trinta dias.

Importante se observar, ainda, no que diz respeito à propositura da Queixa-Crime, que o titular da marca deve obedecer o prazo decadencial de 6 (seis) meses. É o que determinam os artigos 38 do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal:

Art. 38 (CPP). Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

Art. 103 (CP)- Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.

Um dos fatores de estímulo à proliferação da falsificação de marcas no país é a brandura das penas cominadas aos delitos de contrafação de marcas. No caso da importação, exportação, venda, exposição à venda ou manutenção em depósito de mercadoria contrafeita, a pena é de apenas três meses de detenção ou multa. A prescrição da ação, neste caso, é de dois anos. A fabricação de produtos contrafeitos é apenada com, no máximo, um ano de detenção.

Em razão das penas aplicadas aos delitos de contrafação de marcas, estes delitos são considerados crimes de menor potencial ofensivo, de competência dos Juizados Especiais Criminais, consoante dispõe a Lei 9.099, de 26/09/1995, atualizada pela Lei 11.313/06:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006).

Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade.

Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.

Parágrafo único: Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação.

Nos casos de Instauração de Inquérito Policial para apurar a autoria do delito, o parágrafo 5º do artigo 5º do Código de Processo Penal estabelece que nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la, ou seja, o titular da marca. No entanto, tratando-se de crimes de competência do Juizado Especial Criminal, o procedimento a ser observado poderá ser também o do artigo 69 e seguintes da Lei 9.099, que assim dispõe:

Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.

Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade.

Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua orientação.

Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.

Parágrafo único: Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação.

Art. 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo.

Parágrafo único: O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei.

Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.

O procedimento acima é cabível após a apreensão de produtos contrafeitos pela Autoridade Policial, caso em que o titular do direito violado comparecerá à audiência preliminar juntamente com o autor do delito, para eventual composição de danos e aplicação de pena alternativa. Por esta razão que o parágrafo único do artigo 74 estabelece que no caso de ação penal privada o acordo realizado na audiência resultará na renúncia ao direito de queixa.

Contudo, tendo o titular da marca a pretensão de ingressar com a Queixa-Crime pelo crime de contrafação, as regras estabelecidas nos artigos 524 e 529 do Código de Processo Penal deverão ser obedecidas, independentemente do que for apurado no Inquérito Policial ou no Termo Circunstanciado de Ocorrência, notadamente em relação à prova pericial. Se já houve apreensão do produto falso, seja pela Autoridade Policial, Administrativa ou Judicial, no caso de Medidas Cíveis, o laudo será elaborado pelos peritos através de vistoria de exemplares apreendidos. Em nenhuma hipótese a Queixa-Crime será recebida sem o exame pericial do produto contrafeito.

C) MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, PELAS ALFÂNDEGAS

Como já mencionado no capítulo da Tutela Jurídica, não obstante as proteções conferidas às marcas pela Constituição Federal e pela Legislação específica, o Brasil é signatário de convenções internacionais destinadas à proteção da propriedade industrial e repressão da concorrência desleal. Entre estas convenções, destaca-se a Convenção de Paris, de 1883, em vigor no Brasil por força do Decreto nº 75.572, de 08/04/75, que, entre outras normas, assim dispõe:

Artigo 9

1) O produto ilicitamente assinalado com uma marca de fábrica ou de comércio ou por um nome comercial será apreendido ao ser importado nos países da União onde essa marca ou esse nome comercial têm direito à proteção legal

2) ...

3) A apreensão será efetuada a requerimento do Ministério Público, de qualquer outra autoridade competente ou de qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, de acordo com a lei interna de cada país.

No tocante aos produtos contrafeitos procedentes de outros países, a Lei da Propriedade Industrial permite que a Alfândega realize a sua apreensão, de ofício ou a requerimento da parte interessada, consoante dispõe o artigo 198:

“Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato da conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.”

A norma acima foi reproduzida no artigo 605 do Novo Regulamento Aduaneiro - Decreto n.º 6.759 de 05 de fevereiro de 2009:

Artigo 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.

O mais recente e abrangente tratado internacional sobre direitos da propriedade industrial é o TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), tal seja: “Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual”. Este acordo foi negociado no âmbito da Rodada do Uruguai de Negociações do GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) ou “Acordo Geral de Tarifas e Comércio”, que resultou, em 1994, na Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada do Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, promulgada em nosso país pelo Decreto nº 1.355, de 30/12/1994. De se destacar, nesta Ata, os seguintes artigos que disciplinam a atuação das autoridades alfandegárias na repressão ao comércio de produtos contrafeitos:

SEÇÃO 4 - EXIGÊNCIAS ESPECIAIS RELATIVAS ÀS MEDIDAS DE FRONTEIRAS

Artigo 51- Suspensão de Liberação pelas Autoridades Alfandegárias

Os Membros adotarão procedimentos, de acordo com as disposições abaixo, para permitir que um titular de direito, que tenha base válida para suspeitar que a importação de bens com marca contrafeita ou pirateados possa ocorrer, apresente um requerimento por escrito junto às autoridades competentes, administrativas ou judiciais, para a suspensão pelas autoridades alfandegárias da liberação desses bens. Os Membros podem permitir que um requerimento dessa natureza seja feito com relação a bens que envolvam outras violações de direitos de propriedade intelectual, desde que as exigências desta Seção sejam satisfeitas. Os Membros também podem permitir processos correspondentes, relativos à suspensão da liberação pelas autoridades alfandegárias de bens que violem direitos de propriedade intelectual destinados à exportação de seus territórios.

Artigo 52 - Requerimento

Qualquer titular de direito que inicie os procedimentos previstos no Artigo 51 terá de fornecer provas adequadas para satisfazer as autoridades competentes, de acordo com a legislação do país de importação, que existe, *prima facie*, uma violação do direito de propriedade intelectual do titular do direito e de fornecer uma descrição suficientemente detalhada dos bens, de forma a que sejam facilmente reconhecidos pelas autoridades alfandegárias. As autoridades competentes informarão ao requerente, dentro de um prazo de tempo razoável, se aceitaram o requerimento e, quando determinado pelas autoridades competentes, o prazo em que agirão as autoridades alfandegárias.

Artigo 55 - Duração da Suspensão

Se as autoridades alfandegárias não tiverem sido informadas, num prazo de até 10 dias úteis após a notificação ao requerente da suspensão da liberação, de que um processo tendente a uma decisão sobre o mérito do pedido tenha sido iniciado por outra parte que não o réu, ou que a autoridade devidamente capacitada tenha adotado medidas cautelares prolongando a suspensão da liberação dos bens, os bens serão liberados, desde que todas as outras condições para importação e exportação tenham sido cumpridas; em casos apropriados, esse limite de tempo pode ser estendido por 10 dias úteis adicionais. Se o processo tendente a uma decisão sobre o mérito do pedido tiver sido iniciado, haverá, quando solicitada pelo réu, uma revisão, inclusive o direito de ser ouvido, a fim de se decidir, dentro de um prazo razoável, se essas medidas serão modificadas, revogadas ou confirmadas. Não obstante o acima descrito, quando a suspensão da liberação dos bens for efetuada ou mantida de acordo com uma medida judicial cautelar, serão aplicadas as disposições do parágrafo 6 do Artigo 50.

ARTIGO 59 – Remédios

Sem prejuízo dos demais direitos de ação a que faz jus o titular do direito e ao direito do réu de buscar uma revisão por uma autoridade judicial, as autoridades competentes terão o poder de determinar a destruição ou a alienação de bens que violem direitos de propriedade intelectual, de acordo com os princípios estabelecidos no Artigo 46. Com relação a bens com marca contrafeita, as autoridades não permitirão sua reexportação sem que sejam alterados nem os submeterão a procedimento alfandegário distinto, a não ser em circunstâncias excepcionais.

As normas acima foram incorporadas ao Regulamento Aduaneiro (Decreto n.º 6.759 de 05 de fevereiro de 2009) nos seguintes artigos:

Art. 606. Após a retenção de que trata o art. 605, a autoridade aduaneira notificará o titular dos direitos da marca para que, no prazo de dez dias úteis da ciência, promova, se for o caso, a correspondente queixa e solicite a apreensão judicial das mercadorias (Lei nº 9.279, de 1996, art. 199, e Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, Artigo 55, aprovado pelo Decreto 1355 de 1994)

§ 1º O titular dos direitos da marca poderá, em casos justificados, solicitar que seja prorrogado o prazo estabelecido no caput uma única vez, por igual período

§ 2º No caso de falsificação, alteração ou imitação de armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, a autoridade aduaneira promoverá a devida representação fiscal para fins penais, conforme modelo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei nº 9.279, de 1996, art. 191).

Art. 607. Se a autoridade aduaneira não tiver sido informada, no prazo a que se refere o art. 606, de que foram tomadas pelo titular da marca as medidas cabíveis para apreensão judicial das mercadorias, o despacho aduaneiro destas poderá ter prosseguimento, desde que cumpridas as demais condições para a importação ou exportação.

Art. 608. O titular da marca, tendo elementos suficientes para suspeitar que a importação ou a exportação de mercadorias com marca contrafeita venha a ocorrer, poderá requerer sua retenção à autoridade aduaneira, apresentando os elementos que apontem para a suspeita.

Ao tratar dos casos de perdimento de mercadorias, o Regulamento Aduaneiro manteve em vigor norma consagrada pelos Decretos-Lei nº 37 de 1966 e 1.455 de 1976 que também amparam o perdimento de mercadorias falsificadas:

Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei nº37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei nº 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1º, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):

VIII - estrangeira, que apresente característica essencial falsificada ou adulterada, que impeça ou dificulte sua identificação, ainda que a falsificação ou a adulteração não influa no seu tratamento tributário ou cambial;

Como exemplo da aplicação da norma cima citada, têm-se decisões judiciais atinentes às apreensões, pela Alfândega, de mercadorias falsificadas que estavam em trânsito pelo Porto de Santos. Tais apreensões foram mantidas através de várias decisões da Justiça Federal em Mandados de Segurança impetrados contra a Inspetoria da Alfândega do Porto de Santos. A posição da Justiça tem sido firmada nos moldes da decisão proferida no Mandado de Segurança Processo nº 2001.61.04.005778-6:

“O expediente utilizado teve, nitidamente, como motivação, a intenção de burlar o controle aduaneiro. Tal prática leva, inexoravelmente, ao perdimento do bem, nos moldes do artigo 105, inciso VIII, do Decreto-lei 37/66, in verbis:

“Art. 105 – Aplica-se a perda da mercadoria:

VIII – Estrangeira que apresente característica essencial falsificada ou adulterada, que impeça ou dificulte sua identificação, ainda que a falsificação ou a adulteração não influa no seu tratamento tributário ou cambial.

Nesse diapasão, mister é ressaltar a competência e jurisdição da autoridade impetrada para fiscalizar, apreender e aplicar a pena de perdimento às mercadorias, ainda que transitoriamente no território nacional, com fulcro nos artigos 267, parágrafo 2º., e 278 do Regulamento Aduaneiro, no seguinte sentido...

...

Assim, havendo indícios da prática de ilícito penal a bordo de embarcação, pelo crime, em tese, capitulado nos artigos 189, 190 e 198 da Lei no. 9.279/96, aplica-se a lei penal brasileira na forma do artigo 5º., parágrafo 2º., do Código Penal”

Ainda no âmbito administrativo, permanecem vigentes os artigos 65 e 66 da Instrução Normativa nº 206, de 25/09/02, da Secretaria da Receita Federal, que submetem a mercadoria introduzida no País, sob fundada suspeita de irregularidade punível com a pena de perdimento, aos procedimentos especiais de controle aduaneiro. O artigo 66 desta instrução relaciona o cometimento de infração à propriedade industrial como uma situação de irregularidade citada no artigo precedente:

Art. 65. A mercadoria introduzida no País sob fundada suspeita de irregularidade punível com a pena de perdimento ou que impeça seu consumo ou comercialização no País, será submetida aos procedimentos especiais de controle aduaneiro estabelecidos neste título.

Art. 66. As situações de irregularidade mencionadas no artigo anterior compreendem, entre outras hipóteses, os casos de suspeita quanto:

(..)

II - ao cometimento de infração à legislação de propriedade industrial ou de defesa do consumidor que impeça a entrega da mercadoria para consumo ou comercialização no País;

(..)

§ 2º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo, a Coana disciplinará os procedimentos a serem adotados conforme a legislação específica aplicável a cada caso.

Art. 67. A seleção das importações a serem submetidas aos procedimentos especiais de que trata esta Instrução Normativa poderá ocorrer por decisão:

I - da Coana, mediante direcionamento do importador para o canal cinza de conferência e correspondente informação às unidades aduaneiras;

II - do titular da unidade da SRF ou de qualquer servidor por ele designado que tomar conhecimento de situação com suspeita de irregularidade que exija a retenção da mercadoria como medida acautelatória de interesses da Fazenda Nacional.

De modo geral, o procedimento adotado pelas Alfândegas é de informar o titular da marca sobre a retenção, possibilitando acesso à mercadoria para elaboração de laudo que ateste a sua falsidade, ocasião em que também poderá ser notificado para ingressar com a Medida Judicial referida no artigo 606 do Regulamento Aduaneiro.

Diante das normas estatuídas na Lei da Propriedade Industrial, no Acordo TRIPs e no Regulamento Aduaneiro, as Autoridades Alfandegárias podem adotar duas posições em relação às mercadorias falsificadas: suspender a liberação da mercadoria contrafeita, de ofício ou a pedido do titular da marca, notificando-o para que promova uma ação judicial tendente à decisão de mérito contra o importador, ou realizar a apreensão e decretar o perdimento da mercadoria mediante processo administrativo. Salvo melhor juízo, a primeira opção melhor se aplica aos casos de importações regulares, onde a figura do importador nacional pode ser conhecida. A segunda opção, melhor se aplicaria aos casos de mercadorias em trânsito, à ordem, sem informações do importador ou mediante outras fraudes, casos em que o perdimento administrativo poderá ter outros fundamentos, a exemplo de falsa declaração de conteúdo e abandono.

A apreensão de mercadorias contrafeitas em trânsito aduaneiro pelo Porto de Santos, mantida pela decisão proferida no Mandado de Segurança acima citado, que endossou a aplicação do artigo 105, VIII, do Decreto 37/66 é exemplo de apreensão de mercadoria contrafeita decidida tão somente na esfera administrativa. Quanto à aplicação do Regulamento aduaneiro nos casos de retenção da mercadoria e notificação do titular da marca para ingressar com medida tendente à decretação da apreensão judicial, a ementa do Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina exemplifica a posição dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – APREENSÃO DE MERCADORIAS (TÊNIS) EM ALFÂNDEGA – REPRODUÇÃO PARCIAL DE MARCA REGISTRADA E EMBLEMÁTICA EM PRODUTOS SEMELHANTES – INDÍCIOS DE CONTRAFAÇÃO E CONCORRÊNCIA DESLEAL – APREENSÃO DOS PRODUTOS ATÉ O DESFECHO DA AÇÃO PRINCIPAL – MEDIDA QUE SE IMPÕE – ARTS. 209, § 2º, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (9.279/96) E 544 DO NOVO REGULAMENTO ADUANEIRO (DECRETO 4.543/2002).

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - Primeira Câmara de Direito Comercial, Agravo de Instrumento n.º 2004.037372-3, Rel. Des. Túlio Pinheiro, julgado em 16.06.2005).

7 - A ATUAÇÃO DAS ALFÂNDEGAS E A QUESTÃO DO SIGILO FISCAL

Num mundo globalizado, onde é intenso o comércio internacional de mercadorias, a falsificação de marcas é uma das atividades criminosas que mais cresce, a ponto de ser tratada como um fenômeno mundial. Neste cenário, a atuação das Aduanas, como órgão controlador e fiscalizador da entrada de mercadorias em cada país, tornou-se imprescindível no combate a esta atividade ilícita, notadamente em razão da origem da maior parte dos produtos falsificados, tal seja: alguns países asiáticos, dentre os quais se destaca a China.

A Secretaria da Receita Federal do Brasil, através de suas Alfândegas, intensificou a fiscalização e vem registrando expressivas apreensões de produtos falsificados. No entanto, suscitou-se, com estas apreensões, uma questão referente à possível quebra de sigilo fiscal por parte do Auditor Fiscal, ao fornecer, ao titular da marca violada, o nome do importador do produto contrafeito, para que este exerça seu direito à persecução penal ou ajuíze a necessária ação para manutenção da apreensão. A questão suscitada diz respeito à eventual violação da norma do artigo 198 do Código Tributário Nacional, que veda a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informações obtidas em razão do ofício, sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros, e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.

Atendo-se, entretanto, ao enunciado do artigo 198 do CTN e o conjunto da ordem jurídica em vigor, em especial Acordos Internacionais, Constituição Federal e Leis que tratam da proteção à propriedade industrial e de ações para coibir este tipo de delito, o entendimento pela não divulgação do nome do importador afigura-se com uma interpretação que extrapola o princípio da norma questionada.

Como evidenciado nas normas do Regulamento Aduaneiro, o titular da marca deve ingressar com uma queixa ou com uma ação judicial para manutenção da apreensão da mercadoria retida pela Alfândega, sob pena de não o fazendo, a mercadoria contrafeita ser liberada. Para atender a este comando legal, o titular do direito violado poderá se valer tanto da ação criminal, quanto da cível. Em ambos os casos, os direitos assegurados aos titulares da marca somente poderão ser exercidos mediante o conhecimento da autoria do delito, ou seja, o nome do importador da mercadoria.

No caso da ação criminal, a contrafação de marcas processa-se somente mediante queixa-crime, por ser uma Ação Penal Privada, ou seja: o direito de acusar pertence ao particular, neste caso, ao titular do direito da propriedade industrial que foi violado. Logo, a persecução penal destes crimes depende, exclusivamente, do titular da marca, que detém o interesse jurídico na obtenção da informação da autoria da informação. Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região firmou o seguinte entendimento:

AÇÃO CAUTELAR EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA DA AÇÃO. MEDIDA SATISFATIVA
 Uma vez apreendidos pela Secretaria da Receita Federal produtos falsificados similares aos produzidos pela Parte Autora, resta evidente o seu interesse jurídico na exibição dos documentos administrativos e outros relativos à importação, a fim de que possa tomar as providências legais cabíveis para a defesa de sua marca e também proteger-se contra a concorrência desleal, como bem sinalizou o Juízo a quo. (Apelação Cível 2000.70.08.000984-2/PR)

Além do interesse jurídico do titular da marca na obtenção da informação que indique o nome do importador e da necessidade desta informação, para atendimento de normas que possibilitem a tutela jurisdicional para coibir a entrada e comercialização de produtos contrafeitos no país, o titular da marca também possui o direito constitucional à informação, como preconiza o artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal:

XXXIII todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Indubitável o interesse particular do titular da marca registrada de ser informado sobre o nome do importador que está praticando ato tipificado como crime e que viola os seus direitos. Não se trata de uma questão de sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

A aplicabilidade deste princípio constitucional, para evidenciar o direito do titular do direito violado a ter acesso ao nome do importador de produto contrafeito, foi bem delineada no seguinte Julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

“Constitucional. Mandado de Segurança. Falsificação de Produtos. Obtenção de informações sobre terceiro. Sigilo fiscal não caracterizado. 1. O art. 5º, inciso XXXIII da CR/88 assegura o direito de receber, dos órgãos públicos, informações de interesse do requerente, excetuadas as que coloquem em risco a segurança da sociedade e do Estado. A Lei nº 9.279/96 regulamenta a disposição constitucional e dá amparo à pretensão do impetrante, sendo o mandado de segurança a via adequada, pois não se trata de informações sobre a pessoa do requerente, que dariam ensejo ao hábeas data, mas sobre terceiros. 2. Hipótese de sigilo fiscal não configurada, porque as informações pretendidas pela impetrante, relativas à operação de importação envolvendo produtos falsificados, não dizem respeito às obrigações fiscais da importadora, nem à sua situação econômica. A importação é operação complexa, que não envolve apenas relação de caráter tributário, incluindo relações de natureza civil e administrativa, que não são cobertas pelo sigilo fiscal. Ainda que houvesse incompatibilidade das informações pretendidas com o sigilo fiscal, a questão se solucionaria pela supremacia da norma constitucional que dá acesso à informação, sobre as disposições do CTN, mormente em se tratando de informações que vão ao encontro do interesse da coletividade, maior vítima das falsificações do produto. 4. Recurso de Apelação e remessa oficial desprovidos. Mantida a sentença que concedeu a segurança. (MAS nº 75075, Rel. Juíza Tais Schilling Ferraz, publ. em 13/06/2002).

O mesmo Tribunal firmou outra posição semelhante, consagrando o mesmo princípio:

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL. INTERESSE JURÍDICO. MERCADORIA FALSIFICADA. A Constituição Federal/88, no art. 5º XXXIII, garante à Parte Autora o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Com ressalva daquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

É incontestável o interesse jurídico da Parte Autora na exibição de documentos relativos ao processo administrativo de apreensão de mercadoria falsificada, pois como vítima a falsificação de suas marcas, só poderá tomar as medidas cabíveis de posse de informações que efetivamente identifiquem os responsáveis pela fabricação e distribuição dos produtos falsificados. (APELAÇÃO CÍVEL 2001.70.08.000120-3/PR).

Partilhando do mesmo entendimento, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu a seguinte decisão nos autos do agravo de instrumento nº 617.046-4/8-00:

“AGRAVO – Ação cautelar de busca e apreensão cumulada com pedido de produção antecipada de provas – Mercadorias apreendidas no Porto de Santos, em razão de decisão administrativa, por suspeita de contrafação – Agravante notificada pela Receita Federal, ajuizou a ação de busca e apreensão das mercadorias e requereu a

expedição de ofício endereçado à Alfândega, visando a obter informações a respeito da importadora da mercadoria falsificada – Decisão que deferiu, liminarmente, a busca e apreensão, mas indeferiu a expedição de ofício, visando a resguardar o sigilo fiscal e por considerar a medida desnecessária para o deslinde da questão – Inconformismo – Decisão reformada – Fortes indícios de contrafação – Necessidade da autora na obtenção de maiores informações, visando a amparar a adoção de medidas judiciais - Alegado sigilo fiscal que não deve prevalecer diante dos fortes indícios de existência de crime - Responsabilidade da agravante por eventuais prejuízos causados, nos termos do artigo 811 do Código de Processo Civil - Conveniência da expedição do ofício – Recurso provido”.

No caso da Autoridade Aduaneira instaurar Procedimento Administrativo referente ao perdimento de mercadoria, que envolva marca contrafeita, o titular da marca também está legitimado a obter informações sobre este processo, em razão do que dispõe o artigo 9º da Lei 9.784/99:

Art. 9º São legitimados como interessados no processo administrativo:

I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação;

II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada;

Havendo o perdimento da mercadoria contrafeita, mesmo que apreendida em razão de outras fraudes, a exemplo de falsa declaração de conteúdo ou abandono, a destinação final desta mercadoria poderá afetar o titular da marca, notadamente se a autoridade aduaneira decidir pelo leilão dos produtos que tiveram o perdimento decretado, o que possibilitaria o ingresso desta mercadoria no mercado. Para se evitar ocorrências desta natureza, é fundamental que o titular de marca tenha oportunidade de atestar a falsificação da marca para que o destino final desta mercadoria seja a destruição, pois, se leiloadas ou liberadas para o comércio, por qualquer outro meio, serão oferecidas ao consumo, em flagrante violação aos direitos do titular da marca que foi falsificada, em prejuízo, ainda, do consumidor, que fatalmente será induzido a erro. Por tal razão, o artigo 202 da Propriedade Industrial, assim estabelece:

“Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer:

I - ...

II - a destruição da marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes de serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos.”

Ainda no que tange à questão do sigilo fiscal, importante se enfatizar que o Código Tributário Nacional define a competência das autoridades administrativas na obtenção de informações sobre bens, negócios e atividades do sujeito passivo das obrigações tributárias. No entanto, ao mesmo tempo em que é assegurado ao Fisco o direito de penetrar nos domínios dos particulares e obter informações sobre seus patrimônios, situação econômico financeira e estado de seus negócios e atividades, a lei também estabelece que a Fazenda Pública e seus servidores não podem divulgar estas informações, por constituírem sigilo fiscal. Isto não poderia ser diferente, mormente em razão da proteção constitucional da intimidade e privacidade das pessoas. Daí o artigo 198 do CTN dispor que:

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.

§ 3º Não é vedada a divulgação de informações relativas a:

I- representações fiscais para fins penais;

A divulgação do nome do importador, decorrente da importação de um produto ilícito, não diz respeito a uma informação sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo de obrigação tributária, tampouco sobre a natureza e estado de seus negócios, como dispõe o artigo 198 do CTN. Daí a inaplicabilidade deste artigo para embasar quebra de sigilo fiscal por se prestar, ao titular da marca, informação do nome do importador de mercadoria falsificada.

Mesmo no que diz respeito à situação econômica ou financeira, o parágrafo 3º do citado artigo 198, exclui a representação, para fins penais, da vedação à divulgação de informações. Isto porque, nos casos de crimes contra a ordem tributária, deve a autoridade aduaneira representar o fato ao Ministério Público, que é titular da ação de natureza pública incondicionada, para que este inicie a persecução penal. Por corolário lógico, tratando-se de crime contra a propriedade industrial – não afeito, portanto, à questão tributária – não há razão para a autoridade aduaneira negar-se em fornecer a informação sobre a autoria de um fato criminoso, sob pena de tornar esta prática ilícita imune à persecução penal, cuja titularidade da ação pertence ao titular do direito violado, da mesma forma que a titularidade da ação penal por crime contra a ordem tributária pertence ao Ministério Público.

Como observou a Relatora do Mandado de Segurança acima transcrito – Juíza Tais Shiling Ferraz – a importação é operação complexa, que não envolve apenas relação de caráter tributário, incluindo relações de natureza civil e administrativa, que não são cobertas pelo sigilo fiscal. As normas jurídicas citadas neste manual evidenciam que:

- A importação de mercadoria com marca contrafeita é crime;
- O crime de contrafação de marca processa-se mediante Ação Penal Privada, que deverá ser intentada pelo titular da marca violada, com expressa menção da autoria do delito e do fato criminoso;
- O titular da marca violada possui legítimo interesse na obtenção do nome do importador que violou seu direito, não só para exercer o seu direito de agir e de acusar, como, também, para ajuizar Ação Judicial para manutenção da apreensão realizada pela Autoridade Alfandegária;
- O titular da marca possui o direito constitucional de receber informação do órgão público, mormente em se tratando de informação sobre a violação de seu direito;
- O titular da marca possui legítimo interesse no processo administrativo que envolva decisão que afete seu direito (artigo 9º da Lei 9.784/99);
- A divulgação do nome e endereço do importador está prevista em Acordo Internacional do qual o Brasil é signatário;
- O acesso ao nome e endereço do importador constitui condição “*sine qua non*” para o cumprimento de uma obrigação imposta pelo Regulamento Aduaneiro;
- O fato jurídico do qual decorre a informação, não é de natureza tributária e não diz respeito à situação econômica ou financeira do sujeito passivo, tampouco à natureza e estado de seus negócios. Trata-se de questão decorrente de fato aduaneiro ao qual não se aplica o artigo 198 do Código Tributário Nacional.

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

Como é de conhecimento geral, os produtos falsificados são comercializados na informalidade ou clandestinidade, deixando-se de arrecadar qualquer tipo de imposto municipal, estadual ou federal. Não bastasse o baixo preço do produto falso, pela sua origem espúria e qualidade duvidosa, a sua comercialização informal impõe uma concorrência desleal em relação ao produto legítimo, que incorpora em seus custos matéria-prima de qualidade, investimentos em publicidade, tecnologia, mão-de-obra especializada e uma pesada carga tributária. O desvio de clientela é inevitável, pois, cada produto falso vendido corresponde a um original que a indústria legal deixa de vender. Dessa forma, os prejuízos para a indústria legal afetam a empregabilidade e ameaçam milhares de postos de trabalho.

De igual modo, o Erário deixa de arrecadar expressiva soma de impostos, de um lado pela venda informal do produto falso e, de outro, pela queda na arrecadação de impostos do produto original, em razão da diminuição de suas vendas.

Além de crimes contra a ordem tributária, vários outros delitos estão associados à venda de produtos falsificados, vez que este lucrativo delito faz parte do rol das atividades criminosas do crime organizado e de quadrilhas internacionais que atuam em diversos países, desde os produtores estabelecidos no continente asiático, passando pelos países de trânsito aduaneiro, até os grandes distribuidores que se espalham pelas principais capitais e exercem suas atividades nos prédios que abrigam centenas de boxes e stands que abastecem milhares de revendedores.

Na ponta desta cadeia, está o consumidor, adquirindo produto de péssima qualidade, na maioria das vezes sem os requisitos necessários de segurança e em muitos casos expostos a riscos de saúde. Enganados na maioria das vezes, estes consumidores são sempre as vítimas da falsificação, pois não terão um produto com a qualidade e garantia oferecida pelo original.

Neste cenário, as normas de repressão citadas acima, são apenas referência básica para a atuação das Autoridades que se depararam com o comércio de produtos falsificados durante o exercício de suas atividades rotineiras e, ainda assim, sujeitas a diferentes interpretações da norma legal pelos aplicadores do direito. A tipificação da conduta delituosa dos sujeitos ativos desta cadeia criminosa pode ir muito mais além.

A íntegra de todas as Leis e Decretos citados neste Manual, assim como todas as informações sobre as marcas e produtos das associadas do Grupo de Proteção à Marca – BPG encontram-se gravados no CD-ROM que acompanha este Manual.

LUIZ CLAUDIO GARÉ

CONSULTOR E ASSESSOR JURÍDICO DO GRUPO DE PROTEÇÃO À MARCA - BPG
ADVOGADO SÓCIO DE GARÉ & ORTIZ DO AMARAL - ADVOGADOS