

Poder público não pode leiloar produtos pirateados, decide TRF-4

07/10/2013

A Receita Federal não pode promover leilão de mercadoria com marca contrafeita. Tem ainda a obrigação de informar o nome do verdadeiro importador ao titular do registro marcário. A [decisão](#) é da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve [sentença](#) que tornou sem efeito a arrematação de 12 mil baterias em Itajaí (SC).

A empresa que teve a marca copiada, Newpower, pediu o cancelamento do leilão depois que ficou sabendo que havia uma carga importada naquele porto cujos produtos eram identificados como “New Power”.

Segundo o entendimento dos magistrados nos dois graus de jurisdição, embora a grafia esteja espaçada, ficou clara a reprodução quase total de marca. Ou seja, há similaridade confundível que possibilita associação com marca alheia que, no caso, recebeu proteção do Instituto Nacional de Propriedade Industrial para baterias e tanques acumuladores. O acórdão foi lavrado na sessão do dia 17 de setembro.

Mandado de Segurança

A Newpower Sistemas de Energia S/A, com sede em Guarulhos (SP), ajuizou Mandado de Segurança para suspender os efeitos do leilão de 12 mil baterias com a marca “New Power”, que estavam sob os cuidados da Receita Federal no porto de Itajaí (SC). O lote foi arrematado por Baterias Pioneiro Industrial Ltda, localizada em Treze Tílias (SC), no dia 22 de fevereiro de 2012.

A empresa paulista pediu que o inspetor da Receita informasse se havia outras importações do mesmo importador, com referência ao mesmo produto, bem como que as declarasse nulas. E que também suspendesse futuras importações de produtos similares aos acumuladores que trouxessem essa marca.

Afirmou que a arrematante do lote é sua cliente, que só teria participado do leilão em função do nome forte que ostenta no mercado e de sua correta produção.

A sentença

O juiz substituto Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, da 2ª Vara Federal de Itajaí (SC), didaticamente, citou as disposições do artigo 198 da Lei 9.279/1996, que regula os direitos de propriedade industrial. A norma diz que a autoridade alfandegária, ao conferir a carga, pode apreender os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas.

Disse que tal possibilidade também foi contemplada, com redação idêntica, no artigo 605 do Decreto 6.759/2009, que regulamenta a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior.



O artigo 608 do mesmo decreto é mais revelador: se o titular da marca suspeitar da ocorrência de importação/exportação de produto de marca contrafeita, pode pedir sua retenção às autoridades alfandegárias; basta que aponte os elementos que embasam as suspeitas.

Por outro lado, continuou, a jurisprudência exige três pressupostos para que se negue o registro de marca, conforme o artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/1996: a reprodução ou imitação de marca alheia que já possua registro; a identidade ou semelhança entre o produto/serviço da marca já existente e do produto/serviço da marca a ser registrada; e, ainda, a possível confusão do consumidor em face da coexistência das marcas.

Para ele, além da presença dos três pressupostos, as grafias possuem idêntica fonética, tornando clara a probabilidade de confusão.

Com essa fundamentação, o juiz substituto confirmou a liminar que havia concedido para anular o leilão. E determinou que o inspetor da Receita Federal em Itajaí dê a destinação adequada ao produto, segundo as leis ambientais, e ainda informe o nome do importador da carga. Com essa informação em mãos, a parte autora poderá formalizar a queixa de contrafação.

Clique [aqui](#) para ler a sentença e [aqui](#) para ler o acórdão.

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2013-out-07/poder-publico-nao-leiloar-produtos-pirateados-decide-trf/>