



## JURISPRUDÊNCIA COMENTADA

# ARTIGO 198 DA LPI: APREENSÃO, PELAS AUTORIDADES ALFANDEGÁRIAS, DE PRODUTOS FALSIFICADOS SEM ORDEM JUDICIAL

### **AgRg no Recurso especial nº 725.531 - PR (2005/0023378-0)**

Relator: ministro Herman Benjamin

Agravante: Fazenda Nacional

Procuradores: Claudio Xavier Seefelder Filho e Rodrigo Pereira da Silva Frank

Agravado: Fabby Importação e Exportação

Advogado: Cledy Gonçalves Soares dos Santos

Ementa: Administrativo. Aduana. Imitações. Apreensão de ofício. Possibilidade. Artigo 198 da Lei nº 9.279/1996.

1. Hipótese em que se discute a possibilidade de apreensão de pilhas alcalinas da marca Powercell, que imitam produtos da marca Duracell. A imitação foi apurada por perícia e é incontroversa (reconhecida pela empresa). A mercadoria, originária da China e destinada ao Paraguai, encontrava-se em trânsito pelo território brasileiro, em entreposto aduaneiro.
2. O tribunal de origem afastou a possibilidade de apreensão, pois seria necessária a existência de inquérito penal ou ação do interessado.
3. Ocorre que o artigo 198 da Lei nº 9.279/1996 é expresso ao admitir a apreensão de ofício, ou seja, realizada pela própria autoridade aduaneira, sem qualquer pedido ou ordem judicial.
4. A autoridade brasileira é soberana na aplicação da lei em seu território (princípio da territorialidade), ainda que com relação a produtos em trânsito, destinados a terceiro país.
5. Agravo regimental provido.

#### Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: “A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do(a) sr(a). ministro(a)-relator(a).” Os srs. ministros Mauro Campbell Marques, Castro Meira e Humberto Martins votaram com o sr. ministro relator.

Ausente, justificadamente, a sra. ministra Eliana Calmon.

Brasília, 28 de abril de 2009 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin - relator

### **AgRg no Recurso especial nº 725.531 - PR (2005/0023378-0)**

Relator: ministro Herman Benjamin

Agravante: Fazenda Nacional

Procuradores: Claudio Xavier Seefelder Filho e Rodrigo Pereira da Silva Frank

Agravado: Fabby Importação e Exportação

Advogado: Cledy Gonçalves Soares dos Santos

#### Relatório

O exmo. sr. ministro Herman Benjamin (relator): Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial por ausência de pré-questionamento (fl. 236).

A agravante argumenta que houve pré-questionamento explícito do artigo 198 da Lei nº 9.279/1996 (fl. 241).

É o relatório.

### **AgRg no Recurso especial nº 725.531 - PR (2005/0023378-0)**

#### Voto

O exmo. sr. ministro Herman Benjamin (relator): O recurso especial foi interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição da República, contra acórdão assim ementado (fl. 200):

Tributário. Mercadoria em trânsito rumo ao Paraguai. Imitação de marca conhecida. Perdimento. Honorários.

A agravante tem razão quanto ao pré-questionamento explícito do artigo 198 da Lei nº 9.279/1996 (fl. 241), como veremos a seguir.

Discute-se a possibilidade de apreensão de pilhas alcalinas da marca Powercell, que imitam produtos da marca Duracell.

A mercadoria é originária da China e destinada ao Paraguai. Encontrava-se em trânsito pelo território brasileiro, em entreposto aduaneiro (fl. 197).

O tribunal de origem afastou a apreensão ao interpretar o artigo 514, inciso VIII, do Regulamento Aduaneiro, que permite a “aplicação da pena de perdimento na hipótese de mercadoria 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” (fls. 197-198).

A Corte Regional entendeu que o produto apreendido era imitação de marca famosa (Duracell), e não falsificação ou adulteração. Por essa razão, o artigo 514, inciso VIII, do Regulamento Aduaneiro seria inaplicável (fl. 198).

Entretanto, o artigo 198 da Lei n° 9.279/1996 expressamente admite a apreensão, de ofício, das imitações (grifei):

Art. 198. **Poderão ser apreendidos, de ofício** ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou **imitadas** ou que apresentem falsa indicação de procedência.

No caso dos autos, é incontroverso que o produto apreendido é imitação de marca famosa (reconhecido pela empresa). Transcrevo trecho do voto-condutor (fl. 198):

Conforme reconhecido pela própria ré, o produto e sua embalagem imitam marcas de propriedade de terceiros, pois a sua apreensão é semelhante, quanto a cores e slogans comerciais escritos, à pilha alcalina de marca constantes de embalagem daquela. Nesse ponto, veja-se que o perito, em seu laudo, ao responder ao quesito n° 5°, relativo à existência de característica essencial falsificada ou adulterada na mercadoria importada, respondeu que “a característica essencial é de imitação”.

Como dito, o tribunal de origem apreciou o artigo 198 da Lei n° 9.279/1996, que permite a apreensão das imitações. No entanto,

entendeu inaplicável ao caso dos autos, pois seria necessária a existência de inquérito penal ou ação do interessado. Transcrevo o trecho do acórdão recorrido a que me refiro (fl. 198):

Por outro lado, mesmo que a reprodução de marca conhecida sem autorização do titular ou a sua imitação configure conduta típica prevista no artigo 189 (sic - o correto é 198) da Lei n° 9.279/1996, trata-se de crime de ação penal privada, exigindo iniciativa do particular para seu ajuizamento. Na existência de ação penal, justificasse-a a apreensão, pois as mercadorias importadas estariam sujeitas à pena de perdimento a ser aplicada pelo juízo criminal.

Na existência de inquérito policial ou ação, incabível a apreensão de ofício, pela autoridade fazendária, prevista no artigo 198 da Lei de Patentes, conforme referido no parecer do MPF.

Diferentemente do que decidiu o TRF, o artigo 198 da Lei n° 9.279/1996 não prevê a pena de perdimento “a ser aplicada pelo juízo criminal” (fl. 198). O dispositivo legal é expresso ao admitir a apreensão de ofício, ou seja, realizada pela própria autoridade aduaneira, sem qualquer pedido ou ordem judicial.

A autoridade brasileira é soberana na aplicação da lei em seu território (princípio da territorialidade), ainda que com relação a produtos em trânsito, destinados a terceiro país.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo regimental para dar provimento ao Recurso Especial e reconhecer a possibilidade de apreensão, de ofício, das imitações, nos termos do artigo 198 da Lei n° 9.279/1996.

É como voto.

## COMENTÁRIOS

RAFAEL LACAZ AMARAL

*Advogado de Momsen, Leonardos & Cia.; pós-graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela UERJ e em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes; professor de Direito da Propriedade Intelectual pela EMERJ; co-coordenador da Comissão de Repressão às Infrações da ABPI.*

A batalha que há muito vem sendo travada contra a falsificação de produtos recentemente ganhou novos contornos, com uma importante decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Trata-se do acórdão, já transitado em julgado, proferido no recurso de agravo regimental no Recurso especial nº 725.531-PR, da relatoria do Ministro Herman Bejamin, no qual a 2ª Turma, por unanimidade, fixou o correto entendimento de que o artigo 198 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996 – LPI) concede às autoridades aduaneiras o poder legal de apreender, de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, mercadorias, ainda que em trânsito, que apresentem características de falsificação ou imitação, sem a necessidade de mandado ou ordem judicial.

Originalmente, cuidou-se de ação movida pela empresa Fabby Importação e Exportação Ltda. (“Fabby”) questionando a legalidade da retenção feita pela autoridade alfandegária do porto de Paranaguá, bem como a aplicação de pena de perdimento a aproximadamente 1,7 milhão de unidades de pilhas da marca Powercell importadas da China e as quais se encontravam em trânsito para o território paraguaio.

Na oportunidade, a imposição da referida sanção administrativa tomou por base o disposto no artigo 618, inciso VIII do antigo Regulamento Aduaneiro (Decreto nº 4.543/2002),<sup>1</sup> ao argumento de que tanto a marca Powercell como a aparência visual das pilhas importadas, seja em relação à apresentação das embalagens, seja em relação ao *lay-out* do produto propriamente dito, eram substancialmente semelhantes aos da marca Duracell.

O juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido da importadora e manteve a pena de perdimento.

Em sede de recurso de apelação, a empresa Fabby ponderou que: i) as mercadorias apreendidas teriam como destino o Paraguai, não o Brasil; ii) estando os produtos em regime de trânsito, a Receita Federal do Brasil deveria apenas proceder à conferência da documentação apresentada; iii) a aplicação da pena de perdimento somente teria lugar na hipótese de ocorrência de dano ao erário, o que não ocorria na hipótese; iv) referida pena somente poderia ocorrer na situação de importação; e v) não teria havido falsificação, já que as mercadorias em debate continham apenas poucas semelhanças com os produtos da marca Duracell.

Ao julgar o apelo, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu-lhe provimento para assim determinar a liberação da mercadoria, lançando, contudo, duas equivocadas premissas:

- o artigo 618, inciso VIII do antigo Regulamento Aduaneiro apenas imporia a pena de perdimento àquelas mercadorias que constituíssem adulteração ou falsificação de características essenciais do produto (e. g., declara-se a importação de vinho tinto quando na verdade o produto é espumante), e não aos casos de falsificação de marca, seja por sua reprodução, seja por sua imitação; e
- por tratar-se de crime de ação penal privada, conforme tipificação contida no artigo 189 da LPI, caberia ao titular da marca violada previamente instaurar inquérito policial ou ajuizar queixa-crime, fugindo da competência e legalidade da autoridade aduaneira a retenção, de ofício ou mediante requerimento do interessado, de mercadoria alegadamente falsificada.

1. Este dispositivo foi substituído pelo artigo 689, inciso VIII do novo Regulamento Aduaneiro (Decreto nº 6.759/2009).

A União Federal opôs embargos de declaração requerendo a expressa manifestação do Tribunal acerca da não aplicação do artigo 198 da LPI, segundo o qual poderão ser apreendidos pelas autoridades alfandegárias, de ofício ou a requerimento do interessado, produtos assinalados com marcas falsificadas ou imitadas.

Uma vez rejeitados os aclaratórios, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, que teve o seu seguimento negado de plano, ao argumento de que o dispositivo federal alegadamente violado (artigo 198 da LPI) não teria sido pré-questionado na instância inferior.

Interposto agravo regimental contra a referida decisão monocrática, e tendo o mesmo sido provido, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça adentrou as razões do recurso especial e deu-lhe provimento, corrigindo as premissas equivocadamente lançadas pelo tribunal inferior nos seguintes termos:

- reconheceu-se, de maneira expressa, a possibilidade de apreensão, de ofício, pelas autoridades alfandegárias, de produtos que não apenas reproduzam, mas que também imitem marcas e *trade dresses* de terceiros (a exemplo da apresentação visual das embalagens e pilhas Duracell);
- solidificou-se o entendimento de que o artigo 198 da LPI é hierarquicamente superior às demais normas secundárias relativas ao tema, em especial o Regulamento Aduaneiro e os inúmeros decretos e atos normativos da Receita Federal, verdadeiras “colchas de retalho”, dessa maneira autorizando a apreensão definitiva, e não apenas a retenção provisória de mercadorias falsificadas;
- extirpou-se o incorreto sentido dado pela Receita Federal ao comando do Regulamento Aduaneiro que trata da pena de perdimento (artigo 689, inciso VIII do Decreto nº 6.759/2009), sendo aplicável a referida sanção administrativa não apenas aos casos de falsificação dos produtos em si,<sup>2</sup> mas, sobretudo, de falsificação de marcas;

2. Como, no exemplo já dado, a declaração de importação de vinho tinto ao passo que a mercadoria importada é de espumantes.

- afastou-se o requisito de inquérito policial ou ação (cível ou penal) previamente instaurados para a configuração da justa causa para a apreensão administrativa, entendimento este que veio a superar a tão debatida previsão do artigo 545 do antigo Regulamento Aduaneiro (artigo 606 do atual Regulamento): a alegada necessidade de aforamento, no prazo de 10 (dez) dias, de medida judicial requerendo a apreensão definitiva da mercadoria retida, sob pena de liberação;
- com a correta interpretação e aplicação do artigo 198 da LPI em detrimento do artigo 606 do novo Regulamento Aduaneiro, superou-se, ao menos em relação ao procedimento administrativo perante as autoridades aduaneiras, o problema do sigilo fiscal do importador, já que a pena de perdimento poderá ser aplicada mesmo que o titular do direito violado não tenha acesso a tais informações;
- e, finalmente, autorizou-se a aplicação da regra do artigo 198 às hipóteses de mercadorias em trânsito, e não somente àquelas efetivamente importadas para a distribuição no mercado brasileiro.

Vale sublinhar que durante a sessão de julgamento o ministro Herman Benjamin ressaltou que a decisão aqui comentada servirá de alerta para os contrafactores não mais utilizarem o Brasil como ponto de descarga de produtos que violem a propriedade industrial de terceiros.

Espera-se que este importante precedente do Superior Tribunal de Justiça sirva de base para tantos outros casos análogos, bem como que a Receita Federal passe a adotá-lo na esfera administrativa.

Restará, por fim, que nossos tribunais também confirmem o entendimento há muito debatido de que o sistema legal brasileiro igualmente autoriza a apreensão, pelas autoridades alfandegárias, de produtos que violem patentes de invenção e desenhos industriais.