

**MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5001729-77.2013.404.7208/SC**

**IMPETRANTE : MRA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO  
LTDA - ME**

**ADVOGADO : FERNANDO SERGIO FARIA BERRINGER**

**IMPETRADO : Inspetor Chefe da Alfandega da Receita Federal do Brasil no  
Porto de Itajaí - UNIÃO - FAZENDA NACIONAL - Itajaí  
: LUIS GUSTAVO ROBETTI**

**MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

**INTERESSADO : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**

**SENTENÇA**

**1. RELATÓRIO**

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, no qual a impetrante busca o prosseguimento do despacho aduaneiro das mercadorias objeto da DI 12/2064167-9, relevando-se a pena de perdimento imposta administrativamente.

Alegou ter importado 'carteiras de diversos modelos', relacionadas na DI 12/2064167-9, a qual foi selecionada para conferência e objeto do Relatório de Verificação Física, que concluiu se trataram de carteiras cujo modelo e inscritos lembravam grifes famosas e assemelhavam-se às da marca Victor Hugo. Afirmou que foi então instaurado Procedimento Especial de Controle Aduaneiro, oficiando-se à franqueada da marca Victor Hugo. Pretendendo afastar a tese de imitação da logomarca famosa, explicou o motivo que levou à utilização do símbolo nas carteiras. Sustentou que inexistiu contrafação das mercadorias, bem como que a somente a franqueadora é quem detém os poderes necessários à proteção da marca.

Inicial e documentos no evento 1.

Foi deferida parcialmente a liminar, tão somente para obstar o exaurimento da sanção de perdimento (evento 3).

Notificada, a autoridade coatora prestou informações (evento 9), defendendo a legalidade da pena de perdimento aplicada. Asseverou que a falsificação em questão é perceptível *ictu oculi* e corroborada pelo titular da marca no Brasil, mostrando-se dispensável qualquer tipo de perícia a respeito. Invocou, por fim, a defesa do consumidor.

O pedido liminar foi deferido (evento 13).

O depósito foi efetuado (evento 18).

O MPF deixou de opinar sobre o caso (evento 24).

## 2. FUNDAMENTAÇÃO

Conforme já abordado na decisão liminar (evento 13), da prova colacionada aos autos, extrai-se que a autoridade coatora lavrou contra a impetrante Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal 0927800/00501/12, em 01/02/2013, propondo a pena de perdimento das mercadorias relacionadas na adição 002 da Declaração de Importação 12/2064167-9, tendo em vista a comprovação da falsificação dos produtos (evento 9, ANEXO2).

Quanto à alegada falsificação, dispõe a Lei 9.279/96:

*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.*

De registrar que nada impede que a autoridade aduaneira proceda à apreensão inicial de produtos com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas. Contudo tal atuação tem efeitos limitados no tempo, uma vez que, em sequência, deve comunicar o fato ao titular da marca para que apenas este tome as providências necessárias à retirada de circulação definitiva dos produtos contrafeitos, cabendo-lhe acionar o responsável cível e criminalmente, já que nesta hipótese a ação penal depende de queixa do particular (art. 199 da Lei 9.279/96).

Ainda sobre a falsificação, estabelece o Decreto 6.759/09 (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).*

***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 Legislativo nº 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto nº 1.355, 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 (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, Artigo 55, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 1994).*

§ 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 (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, Artigo 55, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 1994).'**

Assim, comunicada a apreensão ao titular da marca, caberá à autoridade aduaneira aguardar que este promova as medidas judiciais dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis concedidos para tal fim. Caso isto não ocorra, a solução é o prosseguimento do desembaraço aduaneiro, nos termos do art. 607 do Regulamento Aduaneiro.

No caso concreto, houve a devida notificação aos representantes da marca Victor Hugo no Brasil (evento 9, ANEXO3, págs. 13-4), sendo que o respectivo auto de infração relatou tão somente que, em resposta, os representantes da marca enviaram documentação comprovando a imitação/falsificação (evento 9, ANEXO2, pág. 3). Todavia, até o presente momento, nada há nos autos que comprove tenha o titular da marca adotado as medidas necessárias para a manutenção judicial da apreensão das mercadorias (art. 606 do Regulamento Aduaneiro).

Em situação semelhante, decidiu o egrégio TRF4:

*DESEMBARAÇO ADUANEIRO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CARTA PATENTE. LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS. LEI Nº 9.279/96. DECRETO Nº 4.543/02 (REGULAMENTO ADUANEIRO). A autorização do titular do direito de patente, prevista no artigo 42 da Lei nº 9.279/96, não constitui formalidade essencial ao desembaraço aduaneiro. É o detentor do direito de patente que deve manejar as ações - civis e criminais - que a legislação brasileira lhe confere para proteger seus interesses. O desembaraço aduaneiro tem outras finalidades. A análise do mandado de segurança cinge-se à legalidade do ato emanado da autoridade coatora que decretou o perdimento das mercadorias por não ter sido apresentada, por ocasião do desembaraço aduaneiro, a autorização do detentor do direito adquirido de patente. Neste particular, o fisco extrapolou sua competência exigindo documento não previsto na legislação aduaneira para o desembaraço das mercadorias. A competência da autoridade coatora vai até a apreensão da mercadoria [‘Poderão ser apreendidos...’(art. 198, Lei nº 9.279/96)]. Não há previsão legal de que, apreendidas as mercadorias, seguir-se-á o procedimento administrativo visando o seu perdimento. Ao contrário, a previsão legal, nos termos do art. 184 combinado com o art. 199, ambos da Lei nº 9.279, é de que a empresa interessada deve dar início a ação penal própria, requerendo, inclusive, a busca e apreensão das mercadorias. E na hipótese do titular da patente não tomar as medidas cabíveis, o despacho aduaneiro deve prosseguir normalmente. Não se diga que assim decidindo o Judiciário acaba por encorajar a violação dos direitos de patente. Não, isso não, mas apenas questiona-se a legalidade dos atos de Autoridade Administrativa no exercício de sua função. Efeito suspensivo ativo concedido para autorizar a imediata liberação da*

*parcela das mercadorias apreendidas cuja legalidade é incontroversa. (TRF4, AMS 2002.70.08.001577-2, Primeira Turma, Relator Vilson Darós, D.E. 18/12/2006)*

Colhe-se, ainda, do voto do Eminentíssimo Relator do julgado:

*Por ocasião do desembaraço das mercadorias, a autoridade aduaneira retirou amostras do produto e mandou para perícia na PHILIPS ELETRONICS N.V., a qual informou que a empresa E-Top Navigator Technology Inc (fabricante) não estaria licenciada pela PHILIPS a fabricar os CDs, o que culminou com aplicação da pena de perdimento da mercadoria, com fundamento na parte final do artigo 514, inciso I, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto 91.030/85, que dispõe:*

*Art. 514 - Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria (Decreto-lei nº 37/66 art. 105, e Decreto-lei nº 1.455/76, art. 23, IV, e parágrafo único):*

*I - em operação de carga ou já carregada em qualquer veículo ou dele descarregada ou em descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito, da autoridade aduaneira ou **não cumprimento de outra formalidade essencial estabelecida em texto normativo.** (destaquei)*

*Entendeu a autoridade coatora que a autorização do titular do direito de patente constitui 'outra formalidade essencial estabelecida em texto normativo' e que sua ausência autoriza a apreensão e pena de perdimento das mercadorias importadas.*

*Entretanto, o artigo 42 da Lei nº 9.279/96, não autoriza esta interpretação. Veja-se o que diz a norma:*

*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.*

*§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.*

*§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, **mediante determinação judicial específica**, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.*

*Está expresso no dispositivo legal que só o titular do direito pode impedir a produção, o uso, a venda ou a importação do produto objeto de patente. Para tanto, o parágrafo segundo do artigo prevê ação judicial específica a ser manejada pelo detentor da patente.*

*Resta claro que a legislação remete à discussão para ação judicial privada entre a importadora dos CDs e a empresa detentora da patente, prevendo, inclusive, ação indenizatória à empresa lesada:*

*Lei nº 9.279/96:*

*Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.*

*A análise do mandado de segurança cinge-se à legalidade do ato emanado pela autoridade coatora que decretou o perdimento das mercadorias por não ter sido apresentada, por ocasião do desembaraço aduaneiro, a autorização do detentor do direito de patente. Neste particular, o fisco extrapolou sua competência exigindo documento não previsto na legislação aduaneira para o desembaraço das mercadorias.*

### 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, **confirmando a liminar e concedo a ordem** para determinar que a autoridade impetrada dê prosseguimento ao despacho aduaneiro das mercadorias objeto da DI 12/2064167-9, relevando-se a penalidade de perdimento aplicada no auto de infração 0927800/00501/12. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, com base no art. 269, I do CPC.

Honorários advocatícios incabíveis à espécie (Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça).

Custas na forma da lei.

Sentença sujeita a reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Eventual recurso interposto será recebido apenas no efeito devolutivo, valendo o presente como recebimento do mesmo em caso de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Preenchidos estes, dê-se vista à parte contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior remessa ao TRF da 4ª Região.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Itajaí, 14 de agosto de 2013.

**Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves**  
**Juiz Federal Substituto**

---

Documento eletrônico assinado por **Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, Juiz Federal Substituto**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.jfsc.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **5412362v5** e, se solicitado, do código CRC **22D59354**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves

Data e Hora: 14/08/2013 15:03