

Práticas De Contrafação No Brasil

Conforme publicado recentemente no jornal Diário Do Comércio, a Receita Federal apreendeu aproximadamente R\$ 2,974 bilhões de produtos ilegais em 2018. O número aumentou em aproximadamente R\$ 673 bilhões de 2017, o que quer dizer que as alfandegas alcançaram um patamar de sucesso no combate à pirataria. É extremamente importante que produtos ilegais sejam impedidos de entrar no país, porque eles são diretamente responsáveis por agravar diversos problemas pré-existentes no Brasil, tais como:



Prática ilegal de pirataria impede a criação de 1.5 milhões de empregos,¹ de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).



Sonegação fiscal um prejuízo de aproximadamente R\$ 115 bilhões², de acordo com o Fórum Nacional Contra Pirataria (FNCP).



A pirataria é um obstáculo para investidores entrarem no Brasil em todos os setores da economia, já que cria concorrência desleal.

Outra Solução Proposta:

Apesar de ser inegável que a Receita Federal tem atingido alguns resultados, o número de mercadorias piratas que entram no Brasil ainda está crescendo, e rápido. No entanto, a Câmara de Deputados vêm discutindo diversas medidas que podem ser tomadas para diminuir o problema. Uma dessas medidas trata-se do Projeto de Lei n.º 333/99, cujo objetivo é aumentar o valor das multas para aqueles que praticam atos contra Propriedade Intelectual. Esse Projeto de Lei está em discussão há quase 20 anos e ainda não há previsão se será de fato transformado em lei.

Enquanto isso, as empresas devem fazer tudo que for possível para auxiliar a Receita Federal em impedir a entrada desses produtos ilegais. As autoridades alfandegárias Brasileiras estão abertas a receber das empresas informações relevantes sobre seus produtos para impedir eventuais tentativas de cópias desses produtos.

Logo, é altamente recomendável que as empresas busquem proteção de PI, investindo em sessões de treinamento com as autoridades alfandegárias, empregados, distribuidores, bem como criando ferramentas para distinguir as mercadorias genuínas das piratas e fornecendo essas informações para as autoridades alfandegárias.

Nesse sentido, também recomenda-se que todos os titulares de direitos de PI façam uso do Diretório Nacional de Combate à Pirataria (NDCC), criado pelo INPI em 2014 em parceria com o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual - CNCP. Esse Sistema está disponível em todos os portos e aeroportos de entrada do Brasil e é acessível pelas autoridades.

É um procedimento bem simples para uma empresa solicitar seu registro no Diretório Nacional de Combate à Pirataria ("NDCC") e, assim, fornecer documentos relevantes que ajudarão as autoridades a distinguir mercadorias verdadeiras das piratas. Não é necessário o pagamento de taxa para realizar o registro e o único documento obrigatório é uma procuração e os certificados de registro relacionados à propriedade intelectual da empresa.

Em Relação às Melhores Práticas Anti-Contrafação, Ressaltamos as Opções Abaixo:

1) MEDIDAS ALFANDEGÁRIAS

Tem sido reportado que as alfândegas brasileiras estão fazendo o seu melhor para evitar que itens ilegais entrem no território nacional. Essas autoridades podem monitorar e apreender de ofício produtos infratores que são importados ou exportados, de acordo com a Lei n.º 6.759/2009. De acordo com essa lei, uma vez que as autoridades tenham identificado uma remessa de carga suspeita de pirataria, eles precisam notificar os titulares dos direitos de PI relacionadas àquelas mercadorias e reter essas mercadorias temporariamente. Os titulares devem provar terem entrado com ação judicial em 10 dias úteis para que a alfândega possa manter as mercadorias apreendidas. Esse prazo pode ser renovado por mais 10 dias úteis caso os titulares dos direitos de PI forneça justificativa legítima. É importante notar que as autoridades alfandegárias sofrem de uma falta de recurso considerável, motivo pelo qual é importante que o titular dos direitos de PI auxiliem essas autoridades, trazendo informações relevantes e trabalhando em perto contato com elas.

2) QUANDO OS PRODUTOS PIRATAS JÁ ESTÃO NO MERCADO BRASILEIRO

Nesse cenário, empresas podem adotar medidas extrajudiciais para avisar infratores que eles estão cometendo alguma ilegalidade e para tentar formar uma base em caso haja a necessidade de ajuizar ação judicial. É recomendável que as empresas apenas implementem esse passo após ter reunido provas suficientes (compra do produto pirata, por exemplo), uma vez que já um risco do infrator "fugir" do seu endereço, obstruindo a proteção dos direitos de PI da empresa. Caso uma empresa tome esse passo sem resultados positivos, ela pode ajuizar uma ação civil e/ou criminal de infração de direitos de PI, para busca e apreensão das mercadorias ilegais bem como impedir que o infrator continue a prática ilegal de uso de determinados direitos de PI de terceiros. Certamente, as empresas podem avaliar o risco de enviar uma notificação extrajudicial ou decidir ajuizar a ação judicial como uma primeira medida.

3) IMPORTAÇÃO PARALELA

Em relação à importação paralela, mercadorias verdadeiras estão em jogo, e não, piratas. Importação paralela ocorre quando uma empresa importa mercadorias originais de um outro país sem a permissão do titular de direitos de PI relacionados àquelas mercadorias. Tal prática é parasitária e ilegal de infração à LPI. Autoridades brasileiras estão cientes dessa prática e estão implementando políticas para impedi-las, motivo pelo qual as medidas alfandegárias disponíveis no combate à pirataria também são aplicáveis em casos de importação paralela. De todo modo, empresas preocupadas em proteger seus ativos podem adotar medidas de prevenção, tais como: tendo um distribuidor exclusivo no Brasil e/ou garantindo que todos os Contratos de Licenciamento referente ao uso exclusivo da PI em questão estejam averbados perante o INPI. Esse registro é extremamente importante, pois irá fazer com que esses contratos sejam oponíveis a terceiros, sem mencionar que, sem a averbação, a jurisprudência já entendeu que a importação paralela poderá ser considerada legal, já que tratava-se de um contrato bilateral. Também é importante manter um relacionamento regular com as autoridades alfandegárias, incluindo sessões de treinamento, para que o titular da PI seja rapidamente notificado da entrada de mercadorias não autorizadas no país.

For more information about the topics raised in this Legal Update, please contact any of the following lawyers.

Eduardo Telles

+55 21 2127 4229

etelles@mayerbrown.com

Cristiane Manzueto

+55 21 2127 4235

cmanzueto@mayerbrown.com

Natália Menezes

+55 21 2127 4234

nmenezes@mayerbrown.com

Endnotes

- <http://www.brasil.gov.br/noticias/seguranca-e-justica/2018/12/pirataria-causa-prejuizo-anual-de-r-115-bilhoes>.
- <https://dcomercio.com.br/categoria/brasil/brasil-perde-r-130-bilhoes-para-o-contrabando>.

Mayer Brown is a distinctively global law firm, uniquely positioned to advise the world's leading companies and financial institutions on their most complex deals and disputes. With extensive reach across four continents, we are the only integrated law firm in the world with approximately 200 lawyers in each of the world's three largest financial centers—New York, London and Hong Kong—the backbone of the global economy. We have deep experience in high-stakes litigation and complex transactions across industry sectors, including our signature strength, the global financial services industry. Our diverse teams of lawyers are recognized by our clients as strategic partners with deep commercial instincts and a commitment to creatively anticipating their needs and delivering excellence in everything we do. Our one-firm culture—seamless and integrated across all practices and regions—ensures that our clients receive the best of our knowledge and experience.

Please visit www.mayerbrown.com for comprehensive contact information for all Mayer Brown offices.

Any tax advice expressed above by Mayer Brown LLP was not intended or written to be used, and cannot be used, by any taxpayer to avoid U.S. federal tax penalties. If such advice was written or used to support the promotion or marketing of the matter addressed above, then each offeree should seek advice from an independent tax advisor.

This Mayer Brown publication provides information and comments on legal issues and developments of interest to our clients and friends. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) (collectively the "Mayer Brown Practices") and non-legal service providers, which provide consultancy services (the "Mayer Brown Consultancies"). The Mayer Brown Practices and Mayer Brown Consultancies are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. Details of the individual Mayer Brown Practices and Mayer Brown Consultancies can be found in the Legal Notices section of our website.

"Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© 2019 Mayer Brown. All rights reserved.