

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5001435-25.2013.404.7208/SC

IMPETRANTE : NEWPOWER SISTEMAS DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : THIAGO ROBERTO DIAS

IMPETRADO : Inspetor - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Itajaí

: LUIS GUSTAVO ROBETTI

MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

INTERESSADO : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

SENTENÇA

1. Relatório.

Trata-se de mandado de segurança, no qual a impetrante busca provimento jurisdicional, inclusive liminarmente, para determinar a suspensão dos efeitos do leilão realizado pela Receita Federal em 22/02/2012, relativamente ao lote *com 12.000 baterias em que estão impressas a marca NEWPOWER*, arrematado por *Baterias Pioneiro Industrial Ltda.* Requer, ainda, que a autoridade coatora informe *se existe ou existiu outras IMPORTAÇÕES do mesmo importador, com referência ao mesmo produto, bem como declare-as NULAS, bem como suspenda TODAS as futuras importações ao nosso País, de produtos similares aos acumuladores produzidos pela impetrante, inclusive aqueles cuja a sua marca esteja nestes produtos.* Por fim, requer a concessão da ordem para o cancelamento do leilão desse lote de baterias contrafeitas, bem como a sua entrega para a impetrante, para dar a adequada final destinação a esses produtos consoante o previsto pela *Legislação Ambiental*.

Alegou que *é detentora (...) da marca NEWPOWER*, tendo tomado conhecimento de que produtos similares aos de sua produção, com a sua marca (...), estavam sendo levados a leilão público. Afirmou que tais produtos foram arrematados por empresa que é sua cliente, esta que, *possivelmente, só tenha participado do certame por ter ciência do seu forte nome e correta produção.*

Inicial e documentos no evento 1.

Foi deferida a liminar (evento 3).

A autoridade coatora prestou informações no evento 10, arguindo a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, pois as mercadorias leiloadas não se enquadram nos itens compreendidos na marca da impetrante, bem como não se tratam de mercadorias contrafeitas.

Réplica no evento 12.

O MPF justificou a não intervenção (evento 16).

Nova petição da impetrante no evento 18, reforçando o pedido de revelação do importador.

É o breve relatório. Decido.

2. Fundamentação.

Dispõe o art. 198 da Lei nº 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.'

Assim, nada impede que a autoridade aduaneira proceda à apreensão inicial de produtos com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas, ou mesmo o titular da marca requeira sua retenção, cabendo-lhe acionar o responsável cível e criminalmente, já que nesta hipótese a ação penal depende de queixa do particular (art. 199 da Lei nº 9.279/96). Cito os seguintes artigos pertinentes do Decreto nº 6.759/09:

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 n o 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 198).

(...)

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 (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, Artigos 51 e 52, aprovado pelo Decreto Legislativo n o 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto n o 1.355, de 1994).

Parágrafo único. A autoridade aduaneira poderá exigir que o requerente apresente garantia, em valor suficiente para proteger o requerido e evitar abuso (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, Artigo 53, parágrafo 1, aprovado pelo Decreto Legislativo n o 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto n o 1.355, de 1994).

No caso concreto, a impetrante tomou conhecimento da situação quando anunciado o leilão das mercadorias, uma vez que a autoridade coatora não procedeu às medidas acima comentadas.

No evento 17, a impetrante demonstra o direito líquido e certo da propriedade e uso exclusivo da marca 'NEWPOWER', para os produtos 'CAIXAS DE BATERIAS [ACUMULADORES]; ACUMULADORES

ELÉTRICOS; ACUMULADORES ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS [BATERIAS]; E TANQUES DE ACUMULADORES (BATERIAS)'.

Nos detalhes do lote disponíveis no Portal da Receita (evento 1, OUT8), extrai-se tratar-se o produto leiloado de 'BATERIA DE CHUMBO, SELADA, RECARREGÁVEL, DE 12 VOLTS / NEW POWER', e, embora a impetrante admita não fabricar este tipo de bateria, não se pode olvidar integrarem o mesmo ramo de mercado, pois se tratam igualmente de baterias (evento 1, OUT13).

A jurisprudência consolidou a necessidade do concurso de três pressupostos fundamentais para que se negue o registro de marca, os quais trago à baila pela coerência com o caso concreto:

*ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE. REGISTRO DE MARCA. INPI. VEDAÇÃO CONSIGNADA NO ART. 124, XIX, DA LEI 9.279/96. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA CAPAZ DE INDUZIR EM ERRO O MERCADO CONSUMIDOR. 1. Para que incida a vedação do artigo 124, inciso XIX, da Lei n.º 9.279/96, faz-se necessário o concurso de três pressupostos fundamentais, quais sejam: **a reprodução ou imitação, total ou parcial, mesmo que com acréscimo, 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.** 2. A aferição da identidade ou semelhança entre marcas pressupõe a análise de ambas em seus conjuntos, avaliando-se todos os seus componentes gráficos e sonoros, nos termos em que registradas. E, nesse exercício, deve-se atentar sobretudo para a sua função comercial, tanto sob o prisma público - que envolve a distinção de produtos/serviços, orientando o público consumidor na sua aquisição - quanto sob a ótica do direito privado - que resguarda o titular da marca legalmente registrada da concorrência desleal. 3. A despeito de as marcas em confronto atuarem no mesmo segmento mercadológico, a coexistência de ambas não gera confusão no público-alvo, dada a nítida distinção entre os signos, tanto no aspecto gráfico quanto no fonético. (TRF4, AC 5009549-45.2011.404.7200, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Sebastião Ogê Muniz, D.E. 10/06/2012)*

Entendo pela presença dos três pressupostos, pois a mercadoria leiloadada ostenta marca alheia, registrada em favor da impetrante; há semelhança com o produto por ela comercializado, pois se tratam de baterias de mesma constituição; e, ainda que nos produtos produzidos pela impetrante figure a marca 'FULGURIS', pelo fato de ela possuir a propriedade e exclusividade da marca 'NEWPOWER', é provável a existência de confusão no mercado consumidor.

Por outro lado, a grafia ininterrupta da marca registrada em favor da impetrante ('NEWPOWER'), e a espaçada, constante da mercadoria leiloadada ('NEW POWER'), não é distinção suficiente, como estabelece a jurisprudência em casos semelhantes:

AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA NO INPI. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEMELHANÇA DE NOMES. EQUIVALÊNCIA SONORA. ANULAÇÃO. As denominações ENGEPEÇAS e INGEPEÇAS diferenciam-se entre si por apenas uma letra. Há definitivamente reprodução quase total de marca, com similaridade confundível, possibilitando associação com

marca alheia. Apresentam ainda idêntica sonoridade, enquadrando-se na vedação do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, devendo ser anulado o registro da segunda, constante no Processo Administrativo nº 825104017 do INPI. (TRF4, AC 5017478-84.2010.404.7000, Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 09/11/2012).

Ademais, as grafias possuem idêntica fonética, tornando clara a probabilidade de confusão.

Quanto ao pleito da impetrante, a fim de obter informação acerca de outras importações do mesmo importador, relacionados ao mesmo produto, a fim de declará-las nulas, bem como a suspensão de todas as futuras importações de produtos similares aos acumuladores produzidos pela impetrante, com sua marca, entendo por não conceder a segurança, uma vez se tratando de pleito demasiadamente amplo para a estreita via do mandado de segurança, que exige a demonstração do direito líquido e certo ante o caso concreto. Ademais, como visto, a própria autora pode requerer tais providências administrativamente.

Isto posto, entendo pela concessão parcial da segurança, a fim de declarar a nulidade do leilão, devendo a autoridade coatora dar à mercadoria objeto dos autos a destinação adequada segundo as normas ambientais, informando à impetrante a identidade do importador para possibilitar-lhe o direito de queixa.

3. Dispositivo

Ante o exposto, **confirmo a medida liminar e concedo parcialmente a segurança** para declarar a nulidade do leilão, devendo a autoridade coatora dar à mercadoria objeto dos autos a destinação adequada segundo as normas ambientais, e determinar que informe à impetrante a identidade do importador. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito e fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários. 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.

Itajaí, 19 de junho 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 **5279447v3** e, se solicitado, do código CRC **C5EFC40D**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves

Data e Hora: 19/06/2013 15:25