

# ■ **Eliminação dos Produtos que Infringen os Direitos da PI**

**8 e 9 de Novembro de 2022**  
**Construindo o Respeito pela propriedade Intelectual**  
**para as Instituições Responsáveis pela Aplicação**  
**dos Direitos da Propriedade Intelectual em Cabo Verde**  
**Praia, Cao Verde**  
*Tópico 12*

Xavier VERMANDELE

Conselheiro Jurídico Superior, Divisão de Construção de Respeito  
pela PI

# Quadro legal

- O quadro legal ao abrigo do Acordo TRIPS
  - Arte. 46 TRIPS
  - Arte. 59 TRIPS
  - Arte. 61 TRIPS
  - Relatório do painel da OMC na disputa EUA/China (DS 362)
  
- *Compar.:* O quadro legal ao abrigo da Directiva n.º 2004/48/CE relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (IPRED)
  - Art. 10 (“Medidas correctivas”) + Art. 12 (“Medidas alternativas”)

# TRIPS, Artigo 46

- **O artigo 46 estabelece princípios** (ver **Artigo 59**: “[...] as autoridades competentes terão o poder de determinar a destruição ou a alienação de bens que violem direitos de propriedade intelectual, **de acordo com os princípios estabelecidos no Artigo 46**”).
- Objectivo comum destes princípios: criar um dissuasor eficaz para a infracção

# TRIPS, Artigo 46

- As autoridades judiciais terão o poder de determinar:
  - que **bens que se tenha determinado sejam bens que violem DPI**
    - sejam **objeto de disposição fora dos canais comerciais** (para evitar danos ao titular do direito); ou
    - sejam **destruídos**, salvo se for contrário aos requisitos constitucionais existentes
  - que **materiais e implemento cujo uso predominante tenha sido o elaborar os bens que violam DPI**
    - sejam **objeto de disposição fora dos canais comerciais**
    - de maneira a minimizar os riscos de violações adicionais.
- Sem qualquer forma de compensação
- proporcionalidade

# TRIPS, Artigo 46

- As autoridades judiciais devem levar em conta:
  - a **necessidade de proporcionalidade** entre a gravidade da violação e os remedios determinados, bem como
  - os interesses de terceiras partes.

# TRIPS, Artigo 46

- “Com relação a **bens com marca contrafeita**, a simples **remoção de marca ilicitamente afixada não será suficiente** para permitir a liberação dos bens nos canais de comércio, a não ser em casos excepcionais”

# Outras disposições do TRIPS, Parte III

## ■ Artigo 59 (Medidas de fronteira)

- Refer. Arte. 46
- (*procedimentos simplificados* – e.g., Regulamento Aduaneiro (UE) No. 608/2013, Arte. 23)

## ■ Artigo 61 (procedimentos penais e penalidades)

- Pelo menos nos casos de **contrafação voluntária de marcas e pirataria** em escala comercial
- “[...] Em casos apropriados, os rémédios disponíveis também incluirão a **apreensão, perda e destruição** dos **bens que violem [DPI]** e de quaisquer **materiais e implementos cujo uso predominante tenha sido na** consecução de delito [...]”.

# Litígio EUA/China (DS 362)

- Em 2007, os EUA apresentaram uma queixa na OMC (solicitando a constituição de um painel) contra várias medidas de aplicação da PI chinesa por não conformidade com o TRIPS, incluindo medidas aduaneiras relacionadas com a eliminação de mercadorias em infracção.
- Painel da OMC: Relatório de 26 de Janeiro de 2009 - interpretação importante dos artigos 46º e 59º do TRIPS.
  - [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds362\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm)



# Litígio EUA/China (DS 362)

- O artigo 27º do Regulamento Aduaneiro Chinês sobre DPI estabelece quatro opções diferentes "**em cascata**" para a eliminação ou destruição de mercadorias:
  - Doação para a empresa social de bem-estar público ...
  - ... **ou** compra pelo titular do direito;
  - **Se não for aplicável**, leilão após a erradicação das características infractoras;
  - **Se não for aplicável**, destruição.

# Litígio EUA/China (DS 362)

- Doação para a empresa social de bem-estar público ?
  - OK
- Venda ao titular do direito ?
  - OK
- Leilão?
  - Em princípio: OK
  - Mas, *in casu*: KO (remoção do sinal ilegalmente afixado)
- Destruição?
  - OK

# Desafios concretos

- que acontece após a apreensão?
  
- Quem é responsável pelo armazenamento, eliminação, destruição?
- Quem paga?
  
- **Observatório EUIPO**
  - Actualização do Observatório sobre Armazenamento e Destruição, 2015 ([https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/publications/Observatory+update+on+storage+and+destruction.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/publications/Observatory+update+on+storage+and+destruction.pdf)).

# Desafios concretos

## ■ Preocupações com a protecção dos consumidores

- A gama de bens em infracção que representam uma ameaça directa ou indirecta aos consumidores está a aumentar
  - produtos farmacêuticos, produtos domésticos, produtos alimentares, peças para automóveis/aeronaves, cabos/relés eléctricos industriais, equipamento de extinção de incêndios, refrigerantes, produtos de segurança, álcool, produtos eléctricos de consumo, cigarros, etc;
- Os procedimentos de eliminação devem ser eficazes e 100% seguros para garantir que não sejam reintroduzidos nos canais de comércio.

# Desafios concretos

## ■ Preocupações ambientais

- Consciência crescente da necessidade de gerir o impacto ambiental dos bens em infracção;
- Alguns bens contrafeitos representam uma ameaça directa e tóxica para o ambiente: insecticidas, pesticidas, substâncias que empobrecem a camada de ozono, etc..;
- Necessidade de utilizar métodos de destruição cuidadosos, amigos do ambiente;
- Maximizar a utilização da reciclagem.


# Desafios concretos

## ■ Preocupações ambientais

- Os métodos adoptados dependem da natureza dos bens que requerem eliminação, bem como da disponibilidade de instalações de eliminação adequadas.
- *Quid* transportar mercadorias perigosas que infringem a PI para países com instalações de eliminação adequadas?
  - Legislação? Regulamentação aduaneira? Cumprimento de acordos ambientais multilaterais (por exemplo, protocolo de Montreal sobre substâncias que esgotam a camada de ozono; Convenção de Basileia sobre o Controlo de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação)?

# Eliminação ambientalmente segura de bens que infringem a PI - Discussões ACE

- WIPO/ACE/5/7 “*Addressing Costs and Balancing Rights*,” Mr. Ronald Brohm, Amsterdam, Países Baixos
  - [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo\\_ace\\_5/wipo\\_ace\\_5\\_7.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_5/wipo_ace_5_7.pdf) (2009)
- WIPO/ACE/6/8 “*A Study Relating to Existing Methods of Disposal and Destruction of Counterfeit Goods and Pirated Goods within the Asia Pacific Region*,” Mr. David Blakemore, Director Executivo, Secretariado Ásia-Pacífico, IPR Business Partnership,
  - [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo\\_ace\\_6/wipo\\_ace\\_6\\_8.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_6/wipo_ace_6_8.pdf) (2010)
- J. Soentgen, «Disposing of counterfeit goods: unseen challenges», WIPO Magazine, 6/2012
  - [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2012/06/article\\_0007.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2012/06/article_0007.html)
- **WIPO/ACE/12/3** («*The Environmentally Safe Disposal of IP Infringing Goods*»), prepared by Dr. Martin Guard, Consultor Ambiental Independente)
  - [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo\\_ace\\_12/wipo\\_ace\\_12\\_3\\_rev.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_12/wipo_ace_12_3_rev.pdf) (2017)
- WIPO/ACE/12/14 – Experiências nacionais de Itália e México
  - [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo\\_ace\\_12/wipo\\_ace\\_12\\_4.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_12/wipo_ace_12_4.pdf) (2017)



관세청과 High Resort가 함께하는  
2009 희망의 운동화 나눔 디자인 축제

위조운동화, 명품으로 다시 태어난다.

일시 | 2009년 6월 7일(일) 10시~13시  
장소 | 인천본부세관 시민의 숲  
프로그램 | 희망의 운동화 디자인 프로젝트  
555운동화 캠페인 (이제 운동화 2만5천 쌍 유통금지)  
희망의 운동화 12,000족 기증식  
댄발로 슷들이 등 체험행사

시상 | 초·중등별 최우수작 2편(관세청장 표창 및 부상)  
우수작 2편(인천세관장 표창 및 부상)  
\* 참가자 전원에게 기념품(세관 5시간 인승 / 기념품 여권 및 입장권)은 소액 보조금에 의해 제공

희망의 운동화 나눔 축제는 관세청이 세계 평화와 희망을 상징하는 크림을 그려, 이를 채워 만든 참소남에게 전달하는 진세계적인 나눔 프로젝트입니다.  
2007, 2008년 원성원 희망의 운동화는 복부무건과 발골라에서의 복소남들에게 전달되었습니다.

문의 032-452-3411~3  
참가신청 [incheon.customs.go.kr](http://incheon.customs.go.kr)  
'희망의 운동화' 클릭!





# Obrigado!



[enforcement@wipo.int](mailto:enforcement@wipo.int)  
[www.wipo.int/enforcement](http://www.wipo.int/enforcement)