

RECHT & STEUERN

NEWSLETTER



Deutsch-Brasilianische
Industrie- und Handelskammer
Câmara de Comércio e Indústria
Brasil-Alemanha

LEFOSSE
ADVOGADOS

Stüssi-Neves
Advogados

SÔNIA MARQUES
DÖBLER Advogados

MACHADO
ASSOCIADOS

FCR Law / Fleury, Coimbra
& Rhombert Advogados

BHERING
ADVOGADOS

EMDOC

Sperling Advogados

INHALT • INDEX

I.	STATE OF SÃO PAULO REDUCES TAX BENEFITS FOR SEVERAL SECTORS AND MODIFIES PROVISION CONCERNING TAX BENEFITS, VAT SUBSTITUTION REGIME AND TAX SETTLEMENT	
	Lefosse Advogados Ana Carolina Utimati, Rodrigo Griz and Eduardo Suessmann	4
II.	COST SHARING MIT IM AUSLAND ANSÄSSIGEN: ANFORDERUNGEN UND WIRKSAMKEIT	
	Stüssi-Neves Advogados Patrícia Giacomini Pádua	7
III.	TAX SETTLEMENT IN BRAZIL	
	Sonia Marques Döbler Advogados Thaís Silveira Araújo	11
IV.	COMMENTS ON EXTRAJUDICIAL REORGANIZATION	
	Machado Associados Mirella da Costa Andreola and Rodrigo Forlani Lopes	15
V.	INSOLVENZ IN BRASILIEN – WAS ÜBERSCHULDETE UNTERNEHMEN UND (DEUTSCHE) GLÄUBIGER WISSEN SOLLTEN	
	FCR Law – Fleury, Coimbra & Rhomberg Advogados Marcelo Coimbra und Regina Simon	17
VI.	DIE BEKÄMPFUNG DER MARKENPIRATERIE IN BRASILIEN	
	Bhering Advogados Philippe Bhering	20
VII.	IMMIGRATION TO BRAZIL BASED ON TECHNICAL ASSISTANCE OR TRANSFERENCE OF TECHNOLOGY	
	EMDOC Tatiana Prado	23
VIII.	GENERAL CONTRACTUAL TERMS AND CONDITIONS AND BATTLE OF FORMS	
	Sperling Advogados Glaucio Martins and Martyna Bolgar	27



Philippe Bhering
philippe.bhering@bhering.adv.br

Philippe Bhering, LL.M.
(Munich)*

Av. Dr. Cardoso de Melo, 900
9º andar - 04548-003
São Paulo - SP/Brasil
T (+55) 11 5505 1191
F (+55) 11 5505 1295
www.bheringadvogados.com.br

BHERING
ADVOGADOS

Die Bekämpfung der Markenpiraterie in Brasilien

Bekanntlich ist Brasilien ein äußerst wichtiger Handelspartner der Bundesrepublik Deutschland. Im Mittelpunkt der regen Geschäftsbeziehungen zwischen beiden Ländern steht dabei die Megametropole São Paulo, in der sich rund 900 Niederlassungen deutscher Unternehmen befinden – außerhalb Deutschlands ist dies somit der Standort mit der größten Anzahl deutscher Unternehmen weltweit. Diese engen wirtschaftlichen Verflechtungen finden unter anderem auch darin ihren Ausdruck, dass Produkte diverser deutscher Marken aus den unterschiedlichsten Segmenten auf den brasilianischen Markt gelangen.

Brasilien ist sowohl bevölkerungs- als auch flächenmäßig das größte Land Lateinamerikas. Es grenzt an zehn verschiedene Nachbarländer und verfügt damit über die drittlängste Landgrenze der Welt. Zudem hat es 37 öffentliche Häfen.

Allein schon aufgrund seiner ungeheuren Ausdehnung von schier kontinentalen Dimensionen sah sich Brasilien seit jeher in erheblichem Maße mit dem Problem der Markenpiraterie konfrontiert: Sie betraf nicht nur gefälschte und nachgeahmte Waren, die in Brasilien hergestellt wurden, sondern auch solche, die nach Brasilien eingeführt wurden oder sich dort im Transit in andere Länder befanden. So beliefen sich die durch Piraterie erlittenen Verluste gemäß den Angaben des *Fórum Nacional Contra a Pirataria* beispielsweise allein für das Jahr 2017 auf insgesamt rund 38 Milliarden US-Dollar.

Zwar stellt die Markenpiraterie immer noch ein sehr reales Problem im Lande dar, jedoch sieht die brasilianische Rechtsordnung diverse Mechanismen vor, um gerichtlich oder auf dem Verwaltungsweg dagegen vorzugehen. Hinzu kommt, dass die Behörden in zunehmendem Maße für den Umgang mit dieser Thematik sensibilisiert werden konnten.

Das brasilianische Gesetz zum gewerblichen Rechtsschutz (*Lei da Propriedade Industrial*, abgekürzt LPI) legt fest, dass eine Markenverletzung sowohl ein zivilrechtliches Delikt als auch eine Straftat darstellt. Die geschädigten Parteien können bei der Verletzung von Markenrechten somit gleichermaßen zivilrechtliche wie auch strafrechtliche Schritte einleiten, um ihre Rechte geltend zu machen. Ergänzend zu den Bestimmungen des LPI finden ferner diejenigen der brasilianischen Zivil- und Strafprozessordnung Anwendung. Darüber hinaus sind im LPI und im brasilianischen Zollgesetz (*Regulamento Aduaneiro* – Dekret Nr. 6.759/09) Verwaltungsmaßnahmen vorgesehen, die der Bekämpfung von Markenrechtsverletzungen an den Grenzen dienen.

Was die zivilrechtlichen Schritte betrifft, so können die Markeninhaber vor Gericht einen Unterlassungsanspruch geltend machen und überdies bzw. gleichzeitig Schadensersatz verlangen. Im Rahmen einer solchen Unterlassungsklage kann eine einstweilige Verfügung beantragt werden, die auf eine sofortige Beendigung der rechtswidrigen Handlung abzielt, solange die endgültige Entscheidung über den Klagegrund noch abzuwarten bleibt. Anders als in Deutschland stellt die Beantragung einer einstweiligen Verfügung in Brasilien allerdings kein eigenständiges Verfahren dar. Aus diesem Grund wird das Verfahren auch nach Anordnung der einstweiligen Verfügung in jedem Fall bis zur Entscheidung in der Hauptsache fortgesetzt. Eine einstweilige Verfügung kann unter Umständen auch ohne Anhörung des Antragsgegners erlassen werden, falls der Richter dies nicht unbedingt für notwendig erachtet. Für die Erteilung einer einstweiligen Verfügung müssen nachweislich Umstände vorliegen, die zum einen auf die Wahrscheinlichkeit schließen lassen, dass das eingeforderte Recht tatsächlich besteht, und zum anderen Grund zur Befürchtung geben, dass durch den Verzug der Gerichtsentscheidung ein nicht wieder gutzumachender oder nur schwer wieder gutzumachender Schaden eintreten könnte. Wird dem Antrag auf einstweilige Verfügung stattgegeben, so wird es dem Antragsgegner bis zur endgültigen Entscheidung in der Hauptsache untersagt, sein rechtswidriges Tun weiterhin zu praktizieren. Im Rahmen einer Unterlassungsklage kann der Markeninhaber auch die unverzügliche Beschlagnahme sämtlicher Waren, Produkte, Gegenstände, Verpackungen, Etiketten und sonstiger Materialien beantragen, die mit einer gefälschten oder nachgeahmten Marke versehen sind, doch wird diesem Antrag nur dann stattgegeben, wenn eine eingetragene Marke ganz offenkundig nachgeahmt oder in missbräuchlicher Weise reproduziert worden ist.

Was das strafrechtliche Vorgehen betrifft, so besteht ein wichtiges Instrument darin, eine Razzia (*busca e apreensão*) durchzuführen. Für gewöhnlich erfolgen Razzien im Rahmen polizeilicher Ermittlungen zu einer Straftat, in welchem Fall man von einer administrativen Razzia (*busca e apreensão administrativa*) spricht. Die betroffenen Parteien haben jedoch auch die Möglichkeit, einen unabhängigen Antrag auf die Durchführung einer gerichtlich angeordneten Razzia (*busca e apreensão judicial*) zu stellen. Letztlich entscheiden die besonderen Umstände des jeweiligen Falls über die Art des zu beschreitenden Verfahrens. Die Endphase einer Razzia, sei sie administrativ oder gerichtlich angeordnet, beinhaltet die Zerstörung der im Zuge der Operation beschlagnahmten Güter, sofern als Voraussetzung dafür ein Gutachten vorliegt, welches die Straftat bestätigt. Besagtes Gutachten kann auch als Grundlage für die Erhebung einer Strafklage gegen den Täter verwendet werden. Ohne die vorherige Einholung eines Gutachtens, sei es auf dem Verwaltungs- oder auf dem Gerichtsweg, kann keine Strafklage erhoben werden. Verletzungen einer eingetragenen Marke können mit Freiheits- oder mit Geldstrafen geahndet werden. In der Praxis

Philippe Bhering, LL.M.

(Munich)*

Av. Dr. Cardoso de Melo, 900

9º andar - 04548-003

São Paulo - SP/Brasil

T (+55) 11 5505 1191

F (+55) 11 5505 1295

www.bheringadvogados.com.br

BHERING
ADVOGADOS

Philippe Bhering, LL.M.
(Munich)*
Av. Dr. Cardoso de Melo, 900
9º andar - 04548-003
São Paulo - SP/Brasil
T (+55) 11 5505 1191
F (+55) 11 5505 1295
www.bheringadvogados.com.br

BHERING
ADVOGADOS

wird üblicherweise eine Geldstrafe verhängt, die dann dem Staat zugutekommt. Wird ein verurteilter Straftäter rückfällig, so büßt er nicht nur diverse Vorzüge ein, die einem Ersttäter gewährt werden, vielmehr muss er dann auch mit höheren Strafen rechnen.

Die brasilianische Rechtsordnung sieht des Weiteren Grenzmaßnahmen als Mittel für die Bekämpfung der Markenpiraterie vor. Das LPI und das brasilianische Zollgesetz erlauben es den Zollbehörden beispielsweise, bei einer Prüfung von Amts wegen Produkte mit gefälschten, abgeänderten oder nachgeahmten Marken zu beschlagnahmen. Abgesehen davon kann ein Markeninhaber, der über hinreichende Beweise dafür verfügt, dass die Ein- oder Ausfuhr von Produkten mit gefälschten, abgeänderten oder nachgeahmten Marken zu befürchten ist, mittels eines Antrags, in dem die Umstände dargelegt werden, welche eine solche Maßnahme rechtfertigen würden, deren Beschlagnahme verlangen. Die Zerstörung der Waren kann im Zuge eines Verwaltungsverfahrens oder auf gerichtliche Anordnung erfolgen, was von der jeweils involvierten Zollbehörde abhängt. Auskünfte über den Importeur, etwa den Namen einer natürlichen oder juristischen Person, die Adresse und Unternehmensdaten betreffend, können allerdings nur auf dem Gerichtsweg eingeholt werden.

Die Menge illegaler Waren (einschließlich gefälschter Produkte), die an Häfen, Flughäfen und anderen Grenzübergängen beschlagnahmt wurden, hat im Verlauf der letzten Jahre signifikant zugenommen. So beschlagnahmte die zentrale Steuer- und Zollbehörde Brasiliens (*Receita Federal do Brasil*) im Jahr 2019 illegale Waren im Wert von 3,25 Milliarden R\$, ein beachtlicher Anstieg gegenüber den 1,8 Milliarden R\$, die noch für 2014 zu verzeichnen waren. Diese Zunahme ist das Ergebnis schärferer Kontrollen und einer Intensivierung der Operationen, die gegen Schmuggel und Veruntreuung gerichtet sind: Allein 2019 wurden 4.955 solche Operationen durchgeführt, was einem Anstieg um über 50% im Vergleich zu 2014 entspricht. Umfassende Daten hierzu lassen sich der letzten Zollbilanz der *Receita Federal* entnehmen.

Die Markenpiraterie ist nach wie vor ein großes Sorgenkind in Brasilien. Jedoch verfügt das Land trotz seiner territorialen Größe und komplexer sozioökonomischer Herausforderungen über ein Rechtssystem, das solide genug ist, um eine wirksame Bekämpfung der Markenpiraterie zu ermöglichen. In der steigenden Zahl der Operationen, die von den Zoll- und anderen Behörden durchgeführt werden, spiegelt sich die zunehmende Sensibilisierung der zuständigen Stellen Brasiliens für dieses Thema wider.

*Author of the publication **So geht's E-commerce in Brasilien**

Immigration to Brazil based on Technical Assistance or Transference of Technology

Since the end of 2107, we had a considerable change for all immigration cases to Brazil based on the visa's categories linked to technical assistance or transference of technology.

In the past (old immigration law), both categories have been treated by the same Normative Resolution (revoked NR 61/2004). Nowadays, under the Migration Law n. 13.445/2017, we have Normative Resolution 03/2017 for Technical Assistance and Normative Resolution 04/2017 for Transference of Technology. Each possibility has its own requirements and applicability.

The expected performance for **RN03/2017 (Technological Assistance)** is to optimize systems, machines or equipment. In this scenario, the technical immigrant will act at Brazilian company (or companies), being responsible for the following activities: specialized assistance, design, installation, commissioning, inspection, repair, maintenance, test, implementation and other technical activities.

Moreover, it is important to keep in mind that the NR 03 (technical assistance) states that few activities are excluded from the concept of technical assistance. These exceptions are: **(i)** functions merely administrative, **(ii)** financial activities and **(iii)** management activities.

On the other hand, the performance expected for **RN04/2017 (Transference of Technology)** is determined by how the immigrant is able to instruct the Brazilian employees/team/staff to act autonomously, safely and effectively after the immigrant leaves Brazil. This is considered a specialized transference of technology/knowledge. In this scenario, the immigrant will act before a Brazilian company being responsible for promoting a specialized training (theoretical and/or practical).

In a very general concept, for both categories, the first analysis is to determine which Brazilian company is able to apply for the immigration's request before Ministry of Justice – Labor Division. In this way, the Brazilian Companies that could sponsor the visa's request are:

- I - the one that will receive the immigrant for technical assistance or transference of technology;
- II - the one that is part of the same economical group of the company abroad, which will send the immigrant to Brazil. For this option, the Brazilian Company could have multiples recipients (clients) of the service in Brazil;



Tatiana Prado
tatiana.prado@emdoc.com
T (+55) 11 3405-7998

EMDOC*
R. Luís Coelho, 308
01309-000 - São Paulo - SP/Brasil
T (+55) 11 3405 7800
www.emdoc.com

