

**COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS – CDEICS**

PROJETO DE LEI Nº 10.240, DE 2018

Acrescenta parágrafo ao art. 209 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Autor: Deputado AUGUSTO CARVALHO

Relator: Deputado JOAQUIM PASSARINHO

I – RELATÓRIO

O projeto em epígrafe, de autoria do ilustre Deputado Augusto Carvalho, acrescenta novo parágrafo terceiro, ao art. 209, da Lei nº 9.279, de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial em nosso país.

O novo parágrafo determina que o prejuízo material e moral decorrente da contrafação (falsificação) de marca e produto prescinde de comprovação.

A proposta reforça o texto original do art. 209, da Lei nº 9.279, de 1996, que ressalva às empresas e pessoas prejudicadas pelas contrafação de marcas e produtos o direito de promover ações de “perdas e danos” em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos na Lei nº 9.279, de 1996, que possam prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou

prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Em consonância com o inciso II do artigo 24 do Regimento Interno desta Casa, a proposição está sujeita à apreciação por este Colegiado, que ora a examina, e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que deverá emitir parecer terminativo quanto à constitucionalidade e juridicidade do projeto.

A proposição tramita em regime ordinário e está sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões. Não foram apresentadas emendas ao Projeto de Lei nº 10.240, de 2018.

Coube-nos, nos termos do art. 32, inciso VI, a honrosa tarefa de relatar o referido projeto, o qual, no prazo regimental, não recebeu emendas.

É o relatório.

II – VOTO DO RELATOR

Inicialmente, cabe ressaltar que tanto o art. 209, da Lei nº 9.279, de 1996, quanto a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça são no sentido de assegurar a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação (falsificação), os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.

O fundamento econômico desse posicionamento é o de que as marcas dos produtos ou serviços são ativos intangíveis das empresas e cujo valor decorre de investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento de produtos, monitoramento da qualidade de produção, marketing, dentre outros, e acaba se refletindo em aumento das vendas e fidelização dos clientes.

Segundo este entendimento, os responsáveis pela comercialização de produtos falsificados se apropriam, de forma ilegítima, dos benefícios decorrentes dos investimentos, gerando um incentivo adverso à inovação

e a produtividade da economia, além de prejuízos materiais às empresas detentoras dos direitos das marcas envolvidas.

A presente proposta inova, entretanto, na medida em que afirma que o prejuízo material e moral decorrente da contrafação de marca e produto passa a prescindir de comprovação.

A tese jurídica defendida pelo autor do projeto e que também está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é a de que o prejuízo suportado pelas detentoras das marcas objeto de contrafação prescindiria de comprovação, pois se consubstanciaria na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. Em outras palavras, a demonstração do dano se confundiria com a demonstração da existência do fato – a comercialização de itens falsificados.

Do ponto de vista econômico, entende-se que a proposta é meritória na medida em que simplifica os procedimentos de comprovação do prejuízo material e moral decorrentes da falsificação de bens o que deve trazer incentivos tanto para a redução da falsificação de produtos em nosso país, quanto para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos.

Por outro lado, entende-se que a redação atual da proposta pode ser aperfeiçoada no sentido de tornar ainda mais claro o comando legal. Nesse sentido, estamos propondo Emenda de Redação que aperfeiçoa o texto original, mas mantém os méritos da proposta original.

Ante o exposto, **VOTAMOS PELA APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 10.240, DE 2018**, considerando a Emenda em anexo.

Sala da Comissão, em de de 2018.

Deputado JOAQUIM PASSARINHO

Relator

PROJETO DE LEI Nº 10.240, DE 2018

Acrescenta parágrafo ao art. 209 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

EMENDA

O parágrafo 3º do art. 209, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, incluído pelo art. 1º do Projeto de Lei nº 10.240, de 2018, passa a apresentar a seguinte redação.

“Art. 1º

.....

Art. 209.

.....

.....

§ 3º A comprovação de prejuízo material e moral decorrente da contrafação de marca e produto de que trata o Caput se dará pela demonstração, pelas autoridades competentes, da existência da contrafação.

Sala das Sessões, setembro de 2018.

DEP. JOAQUIM PASSARINHO

PSD/PA