

**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 resarcimento 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 contraficação (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**