

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

SUGESTÃO LEGISLATIVA Nº 37, DE 2002

Dispõe sobre a indenização cabível por infrações aos direitos de propriedade industrial.

Autor: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI

Relator: Deputado JAIME MARTINS

I - RELATÓRIO

A presente Sugestão foi encaminhada à Câmara dos Deputados pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI.

A proposta tem por objetivo estabelecer, na legislação especial própria – a Lei nº 9.279/1996 -, que o valor da indenização aplicável ao infrator de direito de propriedade intelectual seja superior ao valor dos “royalties” que seriam pagos por quem tivesse sido regularmente licenciado para utilização do referido direito.

Em contrapartida, sugere também a ABPI que o Legislador introduza a figura da extinção das sanções penais em caso de pagamento, pelo infrator, das perdas e danos, adequando-se ou harmonizando-se ao disposto nos seguintes dispositivos legais:

a) o art. 107, V, do Código Penal:

“Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

.....

V – pela renúncia ao direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;”

b) o art. 74, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995 (dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais):

“Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.

Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação.”

c) o art. 34 da Lei nº 9.249/1995 Lei nº 9.249/1995 (da legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido):

“Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990,” (crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo) “e na Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia.”

Além disso, visa a proposta a inserir uma presunção legal balizadora para o cálculo da indenização devida, quando não for possível determinar a efetiva quantidade de bens objeto de contrafação ou concorrência desleal, dotando a Lei nº 9.279/1996 de dispositivo equivalente ao art. 103, parágrafo único, da Lei nº 9.610/1996 (dos Direitos Autorais).

Destaca a entidade autora das sugestões que o texto da lei especial em comento está a merecer aperfeiçoamento tendo em vista, ainda, que a atual redação do art. 208 é redundante em relação ao art. 210. Este é criticado, adicionalmente, por equipar o infrator que dolosamente pratica atos de concorrência desleal e violação de direitos de propriedade industrial àquele que licitamente obteve licença regular para uso da marca ou patente.

Por tais razões, a ABPI sugere a seguinte redação (nova) para o art. 208 e o acréscimo de parágrafo único ao art. 210, a saber:

“Art. 208. Nos casos de violação ao direito de propriedade industrial, a indenização será majorada entre 3 (três) e 10 (dez) vezes o valor determinado

pelos critérios previstos nos incisos e no parágrafo único do art. 210, de forma a prevenir a reincidência do réu no ilícito.

Parágrafo único. Nos crimes de ação privada, o pagamento da indenização prevista nos arts. 208 e 210 acarreta a renúncia ao direito de queixa ou a aceitação do perdão, extinguindo a punibilidade.”

“Art. 210.

Parágrafo único. Não se conhecendo a exata extensão das perdas e danos, pagará o autor da violação o valor de 3 (três) mil unidades de cada bem produzido ou serviço prestado com utilização do direito violado, além dos apreendidos, podendo o juiz majorar este montante levando em consideração a situação econômica do infrator e a natureza do produto ou serviço.”

É o Relatório.

II - VOTO DO RELATOR

A atual redação da Lei nº 9.279/1996 disciplina o objeto da sugestão da seguinte forma:

“Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a 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.

.....

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.”

Como se vê, há uma aparente repetição de idéias entre o disposto no art. 208, que trata da indenização cível referida no art. 207, e no art. 210, que cuida do critério de determinação dos lucros cessantes. A confusão de entendimento se agrava porque o art. 208 estabelece que a indenização “será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido”, o que coincide com a redação dada ao inciso I do art. 210.

Ora, indenização, em bom vernáculo, tem a conotação de pagamento efetuado seja para ressarcir perdas e danos (prejuízos) como para repor ganhos (benefícios) não auferidos por quem de direito. Nesse sentido, também o art. 208 traz uma contradição intrínseca: fala em “benefícios” que o “prejudicado” teria auferido.

Indenizar é “reparar, recompensar, retribuir, em sentido genérico quer exprimir toda *compensação* ou *retribuição monetária* feita por uma pessoa a outrem, para a *reembolsar* de despesas feitas ou para a *ressarcir de perdas tidas*. (...) Traz a finalidade de *integrar* o patrimônio da pessoa *daquilo de que se desfalcou* pelos desembolsos, de recompô-lo pelas perdas ou prejuízos sofridos (danos), ou ainda de acrescê-lo dos proventos, a que faz jus a pessoa, pelo seu trabalho”¹.

O sentido de “perdas e danos”, para os quais deve ser prevista “indenização”, está, por seu turno, bem explicitada no art. 209. Cuida-se dos atos “tendentes a 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”. Estas hipóteses corresponderiam mais ao “*dano moral*”, quando neste se evidencie *prejuízo ressarcível*, isto é, quando o *interesse moral* seja de tal ordem que se mostre *conversível numa prestação pecuniária*, por haver provocado um

¹ SILVA, De Plácido e. *Vocabulário Jurídico*. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 425.

*efetivo desfalque patrimonial*². No entanto, a redação atual só prevê tal tipo de indenização, como ressalva, para os “atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei”. Para eles, a lei em exame estabelece o direito de “ressarcimento de prejuízos havidos”, deixando-os, no entanto, sem um parâmetro específico de determinação.

Já os “lucros cessantes”, previstos no art. 210, dizem respeito a “toda *vantagem* ou *utilidade* que se possa ter ou tirar de uma coisa, ou de um negócio” da qual “fomos privados, e que deveriam vir ao nosso patrimônio, em virtude de impedimento decorrente de fato ou ato, não acontecido ou praticado por nossa vontade. São, assim, os ganhos que eram certos ou próprios ao nosso direito, que foram frustrados por ato alheio ou fato de outrem”³. Neste caso, a lei prevê três parâmetros para cálculo da indenização, devendo prevalecer o que for mais favorável ao detentor dos direitos de propriedade industrial violados, a saber:

- a) os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou
- b) os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
- c) a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Ora, se a última opção for a mais favorável ao detentor dos direitos, ter-se-ia a curiosa situação de exigir-se tão-somente, nesta modalidade, os valores correspondentes a uma licença normal de utilização desses direitos, o que desestimula por completo o respeito à ordem jurídica. Assim, conclui-se que o meio mais forte de sanção, em tais casos de violação – a indenização pecuniária –, que opera também como instrumento de coerção para a observância da regra de respeito aos direitos do titular, deve ser elevado a ponto de, ao contrário, tornar proibitivo o interesse na realização da contrafação ou da concorrência desleal.

Por tudo isso, afigura-se oportuna e conveniente ao interesse público e privado a iniciativa da ABPI, perante esta Comissão, cabendo observar, no entanto, que, salvo melhor juízo, deve haver uma melhor estruturação redacional do conteúdo pretendido, de modo a mais claramente caracterizar e preservar cada um dos

² Idem, *ibidem*.

³ Idem, p. 504.

elementos objeto das medidas e ações indenizatórias a que terá direito o titular. Para isso, também uma redação mais abrangente dos arts. 207 e 209 seria de todo apropriada, além das modificações sugeridas, originalmente, para os arts. 208 e 210.

Para isso, votamos pelo aproveitamento do conteúdo da sugestão, sob a forma do projeto de lei em anexo, a tramitar nesta Casa Legislativa em conformidade com os trâmites regimentais.

Sala da Comissão, em de de 2002.

Deputado JAIME MARTINS
Relator

PROJETO DE LEI Nº , DE 200
(Da Comissão de Participação Legislativa)

Dispõe sobre as indenizações cabíveis por infrações aos direitos de propriedade industrial.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Os arts. 207, 208, acrescido dos §§ 1º a 3º, o *caput* do art. 209 e o *caput* e os incisos do art. 210 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 207. Independentemente da ação criminal, o titular de direito industrial prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.”

“Art. 208. A indenização será determinada, no que couber, pelo valor dos prejuízos causados, na forma do art. 209, e pelo montante dos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, conforme o art. 210.

§ 1º Não se conhecendo a exata extensão das perdas e danos ou dos lucros cessantes, pagará o autor da violação o valor de 3 (três) mil unidades de cada bem produzido ou serviço prestado com utilização do direito violado, além das unidades apreendidas, podendo o juiz majorar esse montante levando em consideração a situação econômica do infrator e a natureza do produto ou serviço.

§ 2º A indenização inicialmente fixada terá seu valor majorado entre 3 (três) e 10 (dez) vezes, de forma a prevenir a reincidência do condenado no ilícito.

§ 3º Nos crimes de ação privada, o pagamento da indenização

fixada judicialmente ou por acordo formalizado entre as partes acarreta a renúncia ao direito de queixa ou a aceitação do perdão, extinguindo a punibilidade.”

“Art. 209. São indenizáveis as perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal, previstos ou não nesta Lei, tendentes a 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.”

..... .”

“Art. 210. São também indenizáveis os lucros cessantes, os quais serão determinados pelo critério mais favorável ao titular do direito industrial prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o titular teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração devida ao titular pela concessão de licença para exploração do bem ou serviço relativo ao direito violado.”

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.