

MINUTA DE RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO ENVIADO PELA ASIPI INTITULADO  
“PROYECTO – INDEMNIZACIÓN POR VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL” – agosto 2003

I.

**1.- Indique las acciones administrativas previstas en su legislación, por violación de los derechos de propiedad intelectual (distinguir entre derechos de autor y propiedad industrial).**

No caso de patentes (patentes de invenção e modelos de utilidade), as ações administrativas previstas na Lei no. 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial - LPI) são os *Subsídios ao Exame Técnico*, cuja petição pode ser apresentada por qualquer interessado após a respectiva publicação do pedido de patente e até o final do seu exame pelo INPI (Art. 31) e o *Processo Administrativo de Nulidade*, iniciado após a concessão da patente pelo INPI, conforme previsto no art. 51.

Os Desenhos Industriais, que, uma vez preenchidos os requisitos legais pertinentes, são automaticamente publicados e simultaneamente é concedido o respectivo registro, somente comportam o *Processo Administrativo de Nulidade* (art. 113).

Em se tratando de marcas, as ações administrativas com previsão na LPI são a *Oposição*, cuja apresentação dar-se-á na forma e no prazo estabelecidos pelo art. 158 e ss., e o *Processo Administrativo de Nulidade*, estabelecido no art. 168.

A LPI não prevê ações administrativas específicas na obtenção de registro das Indicações Geográficas. Porém, fazendo uma analogia ao procedimento marcário, o Ato Normativo 143/98, que institui normas de procedimento sobre Registro das Indicações Geográficas, faculta a terceiros interessados a apresentação de manifestação após a publicação do pedido de reconhecimento de um nome como indicação geográfica (item 8).

Convém lembrar, ainda, a previsão contida no art. 198 da LPI, segundo o qual qualquer interessado poderá requerer às autoridades alfandegárias pertinentes a apreensão de produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência, em linha com o que dispõem o art. 9º da CUP e art. 51 do TRIPS.

No que se refere aos direitos autorais, a Lei no. 9610/98 (LDA), que regula a matéria, não prevê qualquer ação administrativa, mesmo porque a proteção independe de registro.

No mesmo compasso, a Lei no. 9609/98 (Lei de Software), que dispõe sobre a propriedade intelectual de Programa de Computador (softwares), não contém previsão a respeito.

Entretanto, a Resolução no. 58/98 do INPI, estabelecida das normas e dos procedimentos ao registro de programas de computador, faculta a terceiros a apresentação de recurso contra o deferimento do processo (art. 13).

## **2.- Qué acciones civiles existen por la violación de derechos de propiedad intelectual.**

O art. 207 da LPI faculta aos prejudicados pela violação de direitos de propriedade industrial a interposição das ações cíveis que considerarem cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Desse modo, além das ações declaratórias de nulidade de patente (arts. 56 e 57), de registro de desenho industrial (art. 118) ou de marcas (arts. 173 a 175), bem como das ações de adjudicação correspondentes (arts. 49, 112, § 2º e 166) expressamente previstas na LPI, as ações de reivindicação, de indenização, de abstenção e preceito cominatório, possessórias e cautelares constantes da lei adjetiva civil, também são cabíveis no âmbito da propriedade industrial.

Ainda, cumpre citar que a doutrina abraçou a denominada Ação de Tutela Inibitória, sob clara influência das disposições do Código Civil Italiano, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com as recentes modificações do Código de Processo Civil. Muito embora ainda não sejam conhecidas decisões a este respeito, a tutela inibitória está, atualmente, prevista no art. 461 do referido Diploma Legal, no capítulo referente ao Direito das Obrigações, cujo *caput* permite ao juiz, "se procedente o pedido", determinar "providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento", em prol da efetividade do cumprimento das decisões judiciais.

Em se tratando de direitos autorais, incluindo-se, aqui, a proteção de programas de computador, as Leis nos. 9610/98 e 9609/98 (art. 102 e ss. e art. 14, respectivamente) contém dispositivos tipificadores das sanções civis que, aliados às regras do Código de Processo Civil, permitem que os respectivos titulares adotem as ações cíveis cabíveis para a proteção dos seus direitos. São elas: ações declaratórias de nulidade de registro, ações de vindicação do direito autoral de exploração, ações negatórias, ações cautelares, possessórias, de abstenção e preceito cominatório e ações indenizatórias.

## **3.- Precise las acciones penales y si proceden de oficio o por querrela, por la violación de los derechos de propiedad industrial.**

Os crimes contra a propriedade industrial estão previstos nos artigos 183 a 195 da LPI e, salvo o crime de reprodução ou imitação de armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda previsto no art. 191, todos os demais são de ação penal privada (art. 199).

Assim, após a realização das diligências preliminares de busca e apreensão e a homologação do laudo pericial, deverá ser proposta pelo ofendido, titular do direito lesado, a ação principal que se processa mediante (o recebimento, pelo juiz) da queixa-crime. Tais

procedimentos regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal (art. 524 e ss.), com as modificações constantes dos artigos da LPI.

Já nos crimes de violação de direitos autorais, com exceção dos **relacionados a** programas de computador, não foram incluídas previsões penais específicas para violação **desses** direitos, razão pela qual a sua tipificação se encontra no art. 184 e parágrafos do Código Penal.

**Caberá ao Ministério Público a titularidade da ação penal, iniciada mediante (recebimento da) denúncia – nos casos em que o infrator tenha agido com intuito de lucro –, ou ao ofendido – mediante (recebimento da) queixa-crime, nos casos de ausência do intuito de lucro por parte do transgressor.**

No caso de violação de direitos de autor sobre programas de computador, porém, aplicam-se as regras próprias estabelecidas nos arts. 12 e 13 da Lei de Software (Lei no. 9609/98), cuja tipificação é quase idêntica a do supracitado art. 184, com uma exceção: o rito processual é sempre aquele referente à ação pena privada.

**4.- Indique si se puede iniciar simultáneamente un acción civil de daños y perjuicios y una acción administrativa por infracción de derechos o si debe previamente la autoridad administrativa declarar la existencia de infracción.**

Não é necessário o esgotamento da instância administrativa para pleitear direitos em juízo. Trata-se do princípio do controle judicial dos atos administrativos, consagrado na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXV, que dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Aliás, cumpre citar que a autoridade administrativa não possui, ao menos, competência para declarar, no caso específico, existência de qualquer infração. O processo administrativo se restringirá a recusar pedidos ou anular atos concessivos de direitos, que, por sua vez, poderão ser questionados por meio de ação judicial cabível, se oferecida dentro do prazo legal, conforme o artigo constitucional citado. **Nesse passo**, nos casos em que a LPI admite ações de procedimento administrativo, é possível interpor uma ação civil em caráter simultâneo pela infração de direitos de propriedade intelectual. Nesta hipótese, porém, o processo administrativo ficará *sub judice*, até uma decisão final e irrecorrível na esfera judicial.

Especificamente no que diz respeito aos direitos autorais, convém destacar que somente a ação judicial própria é cabível, já que, como se viu anteriormente, não existe previsão legal de procedimentos administrativos neste campo.

- 5.- Indique las medidas cautelares o provisionales previstas en su legislación y si se ajustan a lo previsto por ADPIC y al Tratado de Libre Comercio de su región (NAFTA, MERCOSUR, Pacto Andino). A legislação pátria admite diversos tipos de medidas cautelares e provisionais, como segue:
- (a) Medida Preparatória Criminal de Busca e Apreensão - prevista no artigo 527 do Código de Processo Penal, sendo indispensável para o oferecimento de queixa-crime pelo ofendido, nos casos de crime contra a propriedade industrial.
  - (b) Busca e Apreensão Acautelatória - prevista no artigo 6º, inciso II, e 240 do Código de Processo Penal – teoricamente, somente para crimes de natureza pública, no caso, crimes contra direito autoral e crime de reprodução ou imitação de armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda previsto no art. 191
  - (c) Medida Cautelar Cível Inominada - praticamente caiu em desuso, após a promulgação da Lei 9.279/96. Está prevista no artigo 797 e seguintes do Código de Processo Civil.
  - (d) Medida Cautelar de Busca e Apreensão Cível - praticamente caiu em desuso, após a promulgação da Lei 9.279/96. Está prevista nos artigos 839 e 840 do Código de Processo Civil.
  - (e) Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas - prevista no artigo 846 do Código de Processo Civil
  - (f) Liminares específicas da Lei n.º 9.279/96: patentes - artigos 56 e 173, parágrafo 2º -, marcas - Artigo 209, parágrafos 1º e 2º;

Primeiramente, cumpre salientar que o Brasil não ratificou o Tratado do Mercosul, razão pela qual o País não está obrigado a cumprir as determinações do referido Tratado. Entretanto, as Medidas Cautelares e provisionais citadas acima se adequam perfeitamente ao Protocolo de Medidas Cautelares celebrado pelos países membros do MERCOSUL,

concluído em Ouro Preto, em 16.12.1994, promulgado pelo Decreto 2626, de 15.06.1998, no Diário Oficial de 16.06.1998.

Quanto ao TRIPS, o Brasil adotou todas as medidas sugeridas para o combate às infrações, que se encontram previstas na Lei de Propriedade Industrial, na Lei de Direitos Autorais e nos Códigos de Processo Civil e Criminal.

## II

### **1.- En la legislación se prevén sanciones económicas por la violación de las disposiciones de la ley, tales como multas, clausuras o arrestos administrativos?**

A legislação brasileira prevê diversas sanções econômicas para a hipótese de violação de direitos de propriedade intelectual. Existe previsão de sanções cíveis e criminais, incluindo multas e até pena de prisão para o infrator (vide Lei de Direitos Autorais, LPI e Código Penal).

### **2.- En la legislación se prevé la acción de cesación para evitar que se sigan cometiendo actos violatorios de derechos de propiedad intelectual?**

Existe previsão inclusive para a concessão de liminar específica para a cessação imediata da infração, tanto na área de propriedade industrial (art. 209 da LPI), quanto em direitos autorais (LDA e CPC).

### **3.- Quién puede iniciar la acción de indemnización por daños y perjuicios y quienes responden de ella?**

O proprietário do direito de propriedade intelectual tem legitimidade para propor ação visando indenização por perdas e danos. Ademais, mesmo aquele que não detém um título de propriedade, pode buscar a reparação por atos de concorrência desleal (vide art. 195 da LPI).

Cumprir citar, também, que o licenciado também poderá iniciar ação de indenização por perdas e danos, desde que prevista tal possibilidade no contrato de licença. Convém lembrar, ainda, a previsão contida no art. 198 da LPI, segundo o qual qualquer interessado poderá requerer às autoridades alfandegárias pertinentes a apreensão de produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência, em linha com o que dispõem o art. 9º da CUP e art. 51 do TRIPS.

Poderão ser sujeitos passivos da ação de indenização por perdas e danos todos aqueles que contribuíram para a violação.

Nesse sentido, vale mencionar que, conforme os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, responderão por danos causados ao consumidor o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro, o importador e o prestador de serviços independentemente da existência de culpa, por defeitos de seus produtos ou por defeitos relacionados à prestação do serviço[1]. Dispõe ainda, o artigo 13 do mesmo Código, que o comerciante é igualmente responsável quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados[2]. Finalmente, o referido código equipara a consumidores todas as vítimas da violação[3].

**4.- Es requisito para que proceda esta acción cualquiera de los siguientes supuestos:**

**a).- Los infractores hayan sido advertidos por el titular del derecho, de la existencia de la violación?**

**b).- La utilización de leyendas como patente No. , marca registrada, derechos reservados o alguna otra que exprese la existencia del derecho, tal como hacer publicidad en los medios?**

**c).- En la actuación del infractor hubiese mediado culpa o negligencia?**

a) Não há necessidade de comunicação prévia ao infrator (apesar de aconselhável) para buscar a reparação pelos danos à propriedade intelectual, **com exceção de infração a pedido de patente, ainda não publicado pela Revista de Propriedade Industrial.**

b) Não há necessidade de qualquer comunicação **da existência do direito**, pelo proprietário, para legitimá-lo a buscar a reparação pelos danos sofridos. **Somente a título de informação, cumpre citar que a Lei 9.279/96 tipifica identificar produto como patenteado, não o sendo, como crime. Com relação a marcas, não há previsão legal semelhante.**

c) Culpa ou negligência do infrator não são requisitos para a reparação do dano. O simples uso indevido já garante ao proprietário o direito de buscar a reparação.

**5.- Qué criterios se consideran para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios?**

**a).- Lucro cesante**

**b).- Daño emergente**

**c).- Daño a la persona**

**d).- Daño moral**

**e).- Perjuicio ocasionado a la reputación del derecho**

**f).- Gastos razonables incurridos por el titular del derecho**

Todos os critérios acima podem vir a ser utilizados para o cálculo da indenização por danos causados à propriedade intelectual. Contudo, existem critérios específicos previstos na Lei de Direitos Autorais e na Lei de Propriedade Industrial. No caso de direitos autorais, a indenização é calculada pelo preço do número de exemplares comercializados pelo infrator ou, quando impossível esta avaliação, por indenização correspondente ao valor de um exemplar multiplicado por 3.000. Com relação aos direitos de propriedade industrial, a LPI prevê três critérios para a aferição dos lucros cessantes, **que, no entanto**, não são cumulativos[4].

Finalmente, também pode o infrator ressarcir o proprietário do direito violado por eventuais danos morais sofridos. Neste sentido, **somente a título de informação, cumpre citar que, além de expressamente previsto no artigo 402 do Código Civil, a matéria foi objeto de Súmulas do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 37 e 227 – que dispõem, respectivamente, serem "acumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato, e, ainda, "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". Finalmente, cumpre citar que a Lei de direitos autorais também prevê, expressamente, a indenização por dano moral no artigo 108.**

**6.- Qué medios de prueba se prevén para acreditar la existencia de los daños y perjuicios?**

Todos os meios de provas são permitidos na legislação brasileira, mas o mais utilizado para estas hipóteses é a prova pericial.

Contudo, **tanto a doutrina[5] quanto a jurisprudência** vêm entendendo que a mera presunção do dano já é prova suficiente para garantir o ressarcimento por parte do infrator.

**7.- En caso de la comisión de un delito, qué penas se prevén en la legislación criminal y como se prevé la reparación del daño?:**

- a).- La restitución o destrucción del objeto producido a través del delito.
- b).- El pago de lo obtenido por el mismo.**
- c).- El resarcimiento del daño moral.**

**As penas estão a seguir discriminadas:**

- ▷ **crime contra patente - dependendo da conduta típica a pena pode ser de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa; ou detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.**
- ▷ **crimes contra desenho industrial - pena de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.**

- ▷ crime contra registro de marca - dependendo da conduta típica a pena pode ser de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa; ou detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.
- ▷ crime cometido por meio de marca, título de estabelecimento e sinal de propaganda - pena de detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.
- ▷ crime contra indicações geográficas - pena de detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.
- ▷ crime de concorrência desleal - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa;
- ▷ crime contra direito autoral – dependendo do tipo enquadrado, a pena pode ser de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa; ou de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

A destruição do objeto produzido através do delito é comumente determinada pelo juiz quando da prolação da sentença de mérito.

A reparação do dano, inclusive moral, deverá ser pleiteada no juízo cível. Muito embora haja independência entre a responsabilidade civil e criminal, o sistema brasileiro possui características mistas, estipulando que, transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Dessa forma, a sentença condenatória transitada em julgado é título executivo judicial.

Cabe citar, ainda, que nos casos de crime de menor poder ofensivo, cuja pena máxima não excede a um ano, **valendo ressaltar que neles estão enquadrados os crimes contra a propriedade industrial e concorrência desleal**, o juiz, em audiência preliminar, esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Caso seja possível, a composição dos danos será reduzida a escrito, e homologada a sentença. Neste caso, o ofendido possuirá um título executivo judicial por quantia certa, que deverá, também ser executado no juízo cível.

#### **8.- Existe un plazo para iniciar acciones administrativas, reclamar la indemnización de daños y perjuicios o la reparación del daño material?**

O prazo prescricional para ações para a reparação de dano causado por direito de propriedade industrial é de 5 anos (vide Artigo 225 da LPI). Com relação aos direitos autorais, o prazo seria de 3 anos, de acordo com o novo Código Civil (art. 206, par. 3º). Contudo, existe um grande debate acadêmico acerca [desta questão](#).

A título de informação, para ações visando à abstenção de uso, o prazo prescricional é de 10 anos, contados da data da ciência da violação, conforme o Código Civil vigente.

Finalmente, para marcas registradas ou utilizadas de má-fé, a Convenção da União de Paris, em seu artigo 6 *bis* (3) estipula que são imprescritíveis as ações para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé.

Não existe a possibilidade de reparação de danos na esfera administrativa.

**9.- En la legislación se prevé para la indemnización de daños y perjuicios y/o la reparación del daño material, la aplicación de los daños punitivos, que no requieren demostrar la existencia del daño?**

A simples violação do direito de propriedade intelectual, conforme a doutrina majoritária[6], já caracteriza a presunção de dano. Assim, não há necessidade de comprovação de qualquer dano, para que nasça o dever de indenizar. Outrossim, não existe previsão na legislação brasileira acerca de danos punitivos[7], na área de propriedade intelectual.

**10.- En el caso de que en la legislación no estén previstos los daños punitivos, éstos deben incorporarse?**

Acreditamos que os danos punitivos devam ser incorporados ao montante total para fins de reparação de danos, pois é forma eficiente para evitar a reincidência da ofensa pelo mesmo violador ou, ainda, instrumento de inibição para possíveis novos infratores.

Nesse sentido, a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual formulou sugestões para majorar a indenização cabível nas infrações a Direitos de Propriedade Industrial, que foram aprovadas pela Comissão Participativa da Câmara dos Deputados e transformadas no Projeto de Lei 7.066/02[8].

**11.- A su juicio, se debe demostrar la existencia del daño?, o sólo sería suficiente la violación del derecho de propiedad intelectual?**

Conforme a doutrina majoritária, a simples violação do direito de propriedade intelectual já caracteriza a presunção de dano[9]. Entretanto, a matéria não é pacífica nos tribunais brasileiros.

**12.- En la legislación se prevé la reparación subsidiaria?; es decir, que con las multas impuestas a los infractores, se pueda indemnizar a los titulares de los derechos afectados por las violaciones o delitos realizados por personas insolventes?**

A hipótese descrita não é prevista pela legislação brasileira. Entretanto, acreditamos ser um tipo de reparação subsidiária a execução de multa decorrente de não cumprimento de ordem judicial.

Rio de Janeiro, Agosto de 2003.

---

[1] Art. 12 - O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. (...)

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

[2] Artigo 13 - comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

[3] Art. 17 - Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

[4] Artigo 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.

[5] Resoluções 3 e 20 da ABPI, disponíveis no site [www.abpi.org.br](http://www.abpi.org.br). A Resolução N.º 20 contém várias sugestões para majorar a indenização cabível nas infrações a direitos de Propriedade Industrial. Estas propostas foram aprovadas pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados (Sugestão N.º 37/02), e transformadas no Projeto de Lei N.º 7.066/02, em trâmite no Congresso Nacional.

[6] Resoluções 3 e 20 da ABPI, disponíveis no site [www.abpi.org.br](http://www.abpi.org.br). A Resolução N.º 20 contém várias sugestões para majorar a indenização cabível nas infrações a direitos de Propriedade Industrial. Estas propostas foram aprovadas pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados (Sugestão N.º 37/02), e transformadas no Projeto de Lei N.º 7.066/02, em trâmite no Congresso Nacional.

[7] O projeto de Lei 7.066/02, disponível no site [www.abpi.org.br](http://www.abpi.org.br), dentre outras alterações, modifica a redação do artigo 208 da Lei de Propriedade Industrial, instituindo o dano punitivo

[8] Disponível no site [www.abpi.org.br](http://www.abpi.org.br).

[9] Resoluções 3 e 20 da ABPI, disponíveis no site [www.abpi.org.br](http://www.abpi.org.br), versam sobre a presunção do dano.