



## Resolução

### 2021 – Questão de Estudo – Geral

#### Ciência razoável em relação à indenização por violação de direitos de PI

---

##### Contexto:

- 1) Esta Resolução trata do papel da ciência (ou seja, conhecimento) na avaliação de indenização por violação de direitos de PI, sejam eles registrados (como patentes, desenhos registrados e marcas registradas) ou não registrados (como marcas não registradas, desenhos não registrados, direitos autorais não registrados e segredos comerciais).
- 2) Nos termos do artigo 45 do Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC):
  - (1) As autoridades judiciais terão o poder de determinar que o infrator pague ao titular do direito uma indenização adequada para compensar o dano que este tenha sofrido em virtude de uma violação de seu direito de propriedade intelectual cometido por um infrator que tenha efetuado a atividade infratora com ciência, ou com base razoável para ter ciência.
  - (2) As autoridades judiciais terão também o poder de determinar que o infrator pague as despesas do titular do direito, que poderão incluir os honorários apropriados de advogado. Em casos apropriados, os Membros poderão autorizar as autoridades judiciais a determinar a reparação e/ou o pagamento de indenizações previamente estabelecidas, mesmo quando o infrator não tenha efetuado a atividade infratora com ciência, ou com base razoável para ter ciência.
- 3) Esta Resolução diz respeito ao efeito do conhecimento na reparação de danos, em particular se os danos devem ser reduzidos ou aumentados nos termos do

Artigo 45 (2) do ADPIC, dependendo do nível de conhecimento. Esta Resolução não aborda direito penal, o papel do conhecimento na indenização calculada com base no lucro ilícito do infrator, nem o ressarcimento das custas do litígio. Também não aborda métodos específicos para a quantificação da reparação pecuniária, propriamente dita.

- 4) Foram recebidos 41 Relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e de Membros Independentes, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas com esta Resolução. Esses Relatórios foram analisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e concentrados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).
- 5) No Congresso Mundial da AIPPI online em outubro de 2021, o assunto desta Resolução foi discutido em maior profundidade em um Comitê de Estudos específico, e, novamente, em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.
- 6) Nesta Resolução:
  - a. “conhecimento subjetivo” significa conhecimento que uma pessoa realmente possui;
  - b. “conhecimento objetivo” significa conhecimento que havia motivos razoáveis para uma pessoa possuir; e
  - c. “indenização compensatória” significa indenização calculada de acordo com a resolução da AIPPI intitulada “Quantificação da Reparação Pecuniária ” (Sydney, 2017).

**A AIPPI resolve que:**

- 1) Exceto conforme disposto no parágrafo 5) abaixo, quando um direito de propriedade intelectual for violado, a indenização compensatória deve estar disponível independentemente de o infrator ter conhecimento subjetivo ou objetivo:
  - a. da existência do direito de propriedade intelectual; ou
  - b. que o ato do infrator violaria o direito de propriedade intelectual.
- 2) A indenização compensatória deve, exceto conforme previsto no parágrafo 5), ser concedida na íntegra, sendo calculada de acordo com a resolução da AIPPI intitulada “Quantificação da Reparação Pecuniária” (Sydney, 2017), se o infrator tinha conhecimento objetivo da existência do direito de propriedade intelectual, mesmo que o infrator não tivesse conhecimento subjetivo de sua existência ou acreditasse que o ato infrator não o violaria (por exemplo, com base em uma pesquisa de liberdade de operação ou em um parecer de não infração). Cabe ao requerente o ônus de comprovar, por meio das circunstâncias da violação e de quaisquer outros fatores externos relevantes,

- que o infrator tinha conhecimento objetivo da existência do direito de propriedade intelectual.
- 3) O ônus do requerente de estabelecer o conhecimento objetivo da existência do direito de propriedade intelectual deve ser presumido satisfeito se o direito de propriedade intelectual for um direito de propriedade intelectual registrado, cujos detalhes são constatáveis pelo público.
  - 4) Quando uma alteração pós-concessão de um direito de propriedade intelectual for aplicável e permitida, a realização da alteração não deve reduzir a condenação à indenização compensatória por violação de tal direito de propriedade intelectual conforme alterado, desde que o ato infrator tenha violado o direito de propriedade intelectual antes da alteração.
  - 5) Se o infrator não tinha conhecimento subjetivo nem objetivo da existência do direito de propriedade intelectual, os tribunais devem ter o poder de reduzir a condenação por indenização compensatória. Tal condenação não deve, no entanto, ser reduzida abaixo:
    - a. do montante do enriquecimento ilícito do infrator decorrente da violação; ou
    - b. do nível de um *royalty* razoável, o que for maior.
  - 6) Cada jurisdição deve especificar o(s) idioma(s) em que um direito de propriedade intelectual registrado deve ser publicado para ter efeito legal. O desconhecimento do infrator do idioma da publicação de um direito de propriedade intelectual registrado não deve afetar a reparação, nem diminuir o nível da indenização compensatória, desde que o referido direito de propriedade intelectual seja publicado em um idioma aceito pelos requisitos de linguagem estipulados pela lei aplicável na jurisdição em que o referido direito de propriedade intelectual está em vigor e em que o litígio surge.
  - 7) A indenização que excede a indenização compensatória, se disponível, não deve ser concedida para qualquer período em que o infrator não tinha conhecimento subjetivo nem objetivo do direito de propriedade intelectual antes de ser notificado da ação por violação.
  - 8) O montante do lucro auferido pelo infrator não deve, por si só, constituir prova da intenção de infração para justificar indenização que excede a indenização compensatória, se tal indenização excedente estiver disponível.
  - 9) Os princípios desta Resolução devem ser aplicados independentemente do tipo de direito de propriedade intelectual violado.

**Links:**

- [Diretrizes do estudo](#)
- [Relatório Resumido](#)
- [Relatórios dos Grupos](#)