

Resolução nº 20

Indenização por Violação a Direitos de Propriedade Industrial

Acolhendo a recomendação formulada pelo Grupo de Trabalho que examinou o assunto, em 17 de janeiro de 2002 o Comitê Executivo e o Conselho Diretor da ABPI aprovaram a Resolução abaixo transcrita.

Assunto: Infrações a Direitos de propriedade Industrial - Anteprojeto de lei para Majoração da Indenização Devida e Ampliação dos Critérios de Cálculo Existentes.

Considerando que:

a) a ABPI analisou a indenização cabível pelas infrações aos direitos de propriedade industrial no bojo da sua Resolução nr. 3, aprovada em 27 de Janeiro de 2000;

b) tal Resolução sugeriu que o infrator que tenha agido com dolo ou culpa fique sujeito ao pagamento de uma indenização correspondente no mínimo a 3 (três) vezes o valor resultante da aplicação dos critérios legais contidos no art. 210 da Lei 9.279/96;

c) esta recomendação não pôde ser incorporada aos projetos de lei que tramitaram na Câmara dos Deputados,

a ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual firma a presente resolução para o fim de recomendar que a matéria seja regulada pelo legislador, sugerindo para tanto o seguinte anteprojeto de lei:

ANTEPROJETO DE LEI

Dispõe sobre a indenização cabível por infrações aos direitos de Propriedade Industrial

Art. 1o. O art. 208 da Lei 9.279/96 passa a vigorar com nova redação e acrescido de um parágrafo único, 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. 2o. O art. 210 da Lei 9.279/96 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

"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".

JUSTIFICATIVA:

A pirataria de marcas e patentes é um grave problema que tem afetado titulares de direitos de propriedade industrial, consumidores e autoridades fazendárias, pois lesa direitos de terceiros, induz os consumidores a erro e confusão e diminui a arrecadação do Fisco. Para combatê-la eficazmente, urge aperfeiçoar os dispositivos para tanto existentes, sujeitando o infrator a indenizações mais pesadas.

A atual redação do art. 208 da Lei 9.279/96 é redundante em relação ao art. 210 da mesma lei. Este dispositivo, ao seu turno, equipara o infrator que dolosamente pratica atos de concorrência desleal e violação de direitos de Propriedade Industrial àquele que licitamente obteve uma licença regular de uso da marca ou patente (vide respectivo inciso III). De modo a desestimular a prática da infração, este anteprojeto procura sujeitar o infrator ao pagamento de uma indenização superior aos royalties que seriam pagos pelo licenciado regular.

Como contrapartida à majoração da indenização devida pelo infrator, o anteprojeto contempla a extinção da pena privativa de liberdade e demais sanções penais, na hipótese de pagamento das perdas e danos. Esta medida adequa-se ao disposto no art. 107, V, do Código Penal e está em sintonia com a moderna Política Criminal, como exemplificam o art. 74, parágrafo único, da Lei 9.099/95 e o art. 34 da Lei 9.249/95 .

Por outro lado, o art. 210 da Lei 9.279/96 resente-se da falta de uma presunção legal que permita balizar o cálculo da indenização na falta da quantidade efetiva dos bens que foram objeto de contrafação ou concorrência desleal. O presente anteprojeto objetiva dotar a Lei 9.279/96 de um dispositivo similar ao contido no art. 103, parágrafo único, da Lei de Direitos Autorais (9.610/96) .

Rio de Janeiro, 17 de Janeiro de 2002.

José Antonio B.L. Faria Correa
Presidente