

Resolução nº 3

Indenizações pelas Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual

A ABPI constituiu um Grupo de Trabalho para propor modificações na sistemática de indenizações por infrações aos direitos de propriedade intelectual, tendo o Conselho Diretor aprovado, em 27 de janeiro de 2000, a Resolução abaixo transcrita.

A questão relativa à satisfação dos danos decorrentes das infrações aos direitos de propriedade intelectual, independentemente da comprovação do montante do prejuízo, mereceu renovada análise por parte da ABPI, levando à presente resolução. **(1)**

Nos casos de violação dos direitos de propriedade intelectual, a certeza do dano decorre diretamente da prática do ilícito, tendo em vista que, no mínimo, uma remuneração pelo uso não autorizado do bem imaterial seria devida. Não há, desta forma, qualquer necessidade de comprovação de prejuízo para se ter a certeza do dano decorrente da violação aos direitos de propriedade intelectual.

Por outro lado, a difícil comprovação dos prejuízos efetivamente sofridos tem muitas vezes levado aqueles que tiveram os seus direitos de propriedade intelectual infringidos a receber indenizações de valor inferior à lesão sofrida, apesar de o artigo 948 do Código Civil determinar que "nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado".

Entende, assim, a ABPI que:

1- O titular do direito autoral, marca ou patente ou o detentor do segredo de indústria ou comércio deve poder escolher entre a compensação pelo dano comprovado ou razoavelmente estimado, incluindo lucros cessantes (não menos do que uma remuneração pelo uso não autorizado do bem imaterial) e/ou lucros ilegais obtidos pelos réus, como resultado específico da violação. Essa escolha deve poder ser feita antes ou depois de as responsabilidades terem sido estabelecidas, e de o titular do direito autoral, marca ou patente ou o detentor do segredo de indústria ou comércio ter tido a oportunidade de obter todas as informações relevantes.

2- No caso de infração dos direitos de propriedade intelectual, por culpa ou dolo, o titular do direito ou o detentor do segredo deve poder receber indenização punitiva de não menos que três vezes o valor resultante da escolha feita de acordo com o item 1 acima.

2.1- A pena privativa de liberdade deve poder ser suspensa caso o juiz entenda que a indenização punitiva efetivada constituiu medida suficiente para prevenir a reincidência do réu primário no ilícito.

2.2- Caso o infrator prove que a violação ao direito de propriedade intelectual não decorreu de culpa ou dolo, o titular do direito ou segredo deve receber ao menos uma remuneração pelo uso não autorizado do bem imaterial, cujo valor não deve ser inferior a 5% do lucro líquido auferido com a venda do(s) produto(s) ou serviço(s) relacionado(s) com o ilícito praticado.

3- O titular de direito autoral, marca ou patente ou o detentor do segredo de indústria ou comércio deve ter sempre o direito a uma remuneração razoável pelo uso não autorizado de seu direito ou segredo, de não menos do que 5% do lucro líquido auferido com a venda do(s) produto (s) ou serviço(s) relacionado (s) com o ilícito praticado.

3.1- Uma indenização maior deve poder ser estimada levando em consideração o valor econômico do uso do direito ou segredo infringido.

3.2- Não se conhecendo o volume de vendas do autor da violação do direito ou segredo, o juiz, na ausência de disposição legal específica, deve arbitrar quantia fixa pela remuneração do direito autoral, marca ou patente ou segredo de indústria ou comércio, levando em consideração o valor econômico do uso do direito ou segredo infringido.

3.3- O dano moral resulta da própria violação ao direito, devendo também ser indenizado sem qualquer necessidade de prova de prejuízo material.

4- O titular de direito autoral, marca ou patente ou o detentor do segredo de indústria ou comércio tem o direito de reclamar uma compensação pelos prejuízos sofridos através de suas subsidiárias e licenciados, exclusivos ou não. Em hipótese alguma pode o titular, a subsidiária ou licenciado manter reclamações baseadas nos mesmos prejuízos.

5 Quando um réu tiver sido erroneamente submetido a medidas provisórias, tais como uma liminar, além dos custos a que terá direito como parte vencedora, ele também terá o direito a uma compensação total pelo dano que sofreu como resultado das medidas provisórias.

6- A parte perdedora deverá pagar os honorários totais dos advogados da parte vencedora razoavelmente incorridos.

Rio de Janeiro, 27 de Janeiro de 2000

Publicada na Revista da ABPI (45): 53 - Mar./Abr. 2000

1. A ABPI já se manifestou, anteriormente, no sentido de que a simples violação dos direitos de propriedade intelectual obriga à satisfação do dano (resolução aprovada em 29/8/86).