

## **Resolução nº 57**

**Infrações à propriedade Intelectual - Arts. 199 e 200 da Lei 9.279/96 - proposta de Alteração**

**Infrações à propriedade Intelectual - Arts. 199 e 200 da Lei 9.279/96 - proposta de Alteração**  
**Resolução da ABPI nº 57**

**Acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Repressão às Infrações, em 1 de dezembro de 2003 o Conselho Diretor e o Comitê Executivo da ABPI aprovaram a presente Resolução. Encaminhada em 3 de dezembro de 2003 ao deputado Henrique Eduardo Alves, presidente da Comissão de Legislação Participativa - CLP da Câmara dos Deputados**

**Assunto: Infrações à propriedade Intelectual - Arts. 199 e 200 da Lei 9.279/96 - proposta de Alteração**

A ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, após examinar o tema amplamente no seio de sua Comissão de Repressão às Infrações, no intuito de apresentar sugestões para o aperfeiçoamento da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), relativamente às infrações à Propriedade Industrial, aprova a presente resolução para o fim de recomendar que:

1. No exame do direito à ação criminal por violação a registros de marca ou patentes, sejam admitidos como prova não só o certificado do registro de marca ou carta-patente, mas também os volumes da Revista da Propriedade Industrial que tiverem publicado a concessão de tais títulos, bem como a listagem obtida a partir do banco de dados do INPI, por se tratar de documentos que gozam de fé pública, a teor do art. 9 da Lei 5.648/70;
2. Nos crimes de concorrência desleal contemplados no art. 195, III, da Lei 9.279/96, o certificado de registro de marca ou a carta-patente não sejam exigidos para a demonstração do direito à ação, pois tais delitos se configuram mesmo na ausência de patente concedida ou marca registrada;
3. No cômputo do prazo para a propositura da queixa-crime por crime contra a propriedade industrial, considere-se como termo inicial a data a partir da qual o ofendido ou seu procurador forem intimados da decisão que homologar o laudo pericial;
4. A Lei 9.279/96 seja alterada, para tornar clara a adoção dos princípios e diretrizes acima e suprimir as divergências jurisprudenciais que tanto dificultam uma resposta célere e eficaz contra tais delitos. Para tal fim, a ABPI apresenta um anteprojeto incorporando as modificações ora sugeridas, a saber:

## ANEXO I

### ANTEPROJETO DE LEI

Dispõe sobre os crimes contra a Propriedade Imaterial, alterando dispositivos da Lei 9.279/96.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1o. O art. 199 da Lei 9.279/96 passa a vigorar com a seguinte redação e acrescido de 4 (quatro) parágrafos, a saber:

“Artigo 199 - Nos crimes previstos neste Título somente se procede mediante queixa-crime, salvo quanto ao crime do artigo 191, em que a ação penal será pública.

§1.o Nos crimes contra patente, registro de desenho industrial e registro de marca, previstos nos Capítulos I, II e III deste Título, a titularidade do direito será provada pelo ofendido através da apresentação da carta patente ou certificado de registro, conforme o caso, ou por certidão emitida pela autoridade competente para a concessão do direito ou por cópia da publicação da concessão do direito feita, pela autoridade competente, no órgão oficial.

§2.o Nos crimes de concorrência desleal, previstos no Capítulo VI deste Título, não se exigirá, para a prova do direito do ofendido, a apresentação de carta, certificado, requerimento, publicação ou qualquer outro documento emitido ou publicado por autoridade ou órgão oficial.

§3.o O licenciado investido de poderes pelo titular do direito para agir na defesa da patente (artigo 61, parágrafo único), do registro de desenho industrial (artigo 121) e da marca registrada (artigo 139, parágrafo único) poderá fazer prova de seu direito para oferecer queixa-crime mediante a apresentação do certificado de averbação do contrato emitido pela autoridade competente ou por cópia da publicação da averbação do contrato feita, pela autoridade competente, no órgão oficial ou apresentação do requerimento de averbação do contrato devidamente protocolado perante a autoridade competente.

§4.o O cessionário de direitos de propriedade industrial poderá oferecer queixa-crime nos casos dos crimes previstos nos Capítulos I, II e III, deste Título, fazendo prova de que o requerimento de averbação já tenha sido devidamente protocolado perante a autoridade competente.”

### JUSTIFICAÇÃO:

Busca-se aclarar que a titularidade da propriedade imaterial também pode ser comprovada pelas publicações e listagens emitidas pelo INPI, que têm fé pública por força do art. 9o da Lei 5.648/70. Não raro o trâmite administrativo acarreta um considerável lapso de tempo entre a publicação da concessão do registro ou patente e a expedição do respectivo certificado ou carta. Com a redação proposta, o titular do direito poderá agir logo após a publicação da concessão, sem precisar aguardar a confecção do certificado de registro ou carta-patente.

Ademais, pretende-se impedir que, nos crimes de concorrência desleal previstos no art. 195, III, da Lei 9279/96, se possa exigir a exibição do registro de marca ou patente como prova da titularidade à ação. Tais delitos se configuram mesmo na ausência destes títulos, como a doutrina destaca de forma unânime (1).

Por fim, procura-se assinalar que o licenciado ou cessionário possuem legitimidade para agir ainda que os respectivos contratos não tenham sido averbados no INPI. Evita-se, assim, que a delonga na efetivação de tal averbação prejudique o direito da parte.

Art. 2o. O art. 200 da Lei 9.279/96 passa a vigorar acrescido de um parágrafo único e de dois incisos, com a seguinte redação:

“Artigo 200 - A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal-CPP, com as modificações constantes dos artigos deste Capítulo.

Parágrafo Único. Se o crime for de ação penal privada, o prazo para o ajuizamento da queixa-crime será de 30 (trinta) dias, excluindo-se o dia do começo, devendo o prazo ser contado, a partir:

I - da intimação, nos termos do artigo 798, § 1º, do CPP, da decisão que homologar o laudo, quando a perícia tiver sido realizada em ação de busca e apreensão regulamentada pelos artigos 524 e seguintes do CPP; ou

II - da intimação, ao ofendido, a ser ordenada pelo juiz que receber os autos da investigação policial (artigo 19 do CPP), quando a perícia tiver sido realizada no âmbito de busca e apreensão regulamentada pelos artigos 240 e seguintes do CPP.”

#### JUSTIFICAÇÃO:

A nova redação objetiva harmonizar a jurisprudência, que ainda diverge quanto à forma de contagem do prazo decadencial para a propositura da queixa-crime.

Para alguns julgados, o termo inicial do prazo seria a data em que a decisão homologatória foi proferida. Esta corrente minoritária é maléfica, por não levar em consideração a data posterior em que a parte ou seu representante vierem a ser intimados de tal decisão.

A redação proposta filia-se à corrente majoritária, segundo a qual o cômputo do prazo somente pode se iniciar após o ofendido ou seu procurador estarem cientes da homologação do laudo pericial. Esta orientação cinge-se aos princípios da publicidade e do contraditório, que regulam a prática de atos processuais.

Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 2003.

José Antonio B.L. Faria Correa

Presidente

Lélio Denicoli Schmidt  
Diretor-Relator

Ricardo Fonseca de Pinho  
Coordenador da Comissão de Repressão às Infrações

Paulo Parente Marques Mendes  
Vice-Coodenador da Comissão de Repressão às Infrações

---

1 - Cf. PONTES DE MIRANDA (*Tratado das Ações*, tomo V, § 59, pág. 260, ed. RT, 1974), HERMANO DUVAL (*Concorrência Desleal*, nº 13, pág. 156/157, ed. Saraiva, 1976), CELSO DELMANTO (*Crimes de Concorrência Desleal*, n. 46, pág. 90, ed. José Bushatsky, 1975), NÉLSON HUNGRIA (*Comentários ao Código Penal*, vol. VII, pág. 359, ed. Forense, 1980) e JÚLIO FABBRINI MIRABETE (*Manual de Direito Penal*, vol. II, pág. 366, ed. Atlas, 1991), dentre outros.