

## **Resolução nº 29**

### **Repressão às Infrações na ALCA - Área de Livre Comércio das Américas**

**Acolhendo a reomendação formulada por sua Comissão de Repressão às Infrações, em 7 de junho de 2002 o Comitê Executivo e o Conselho Diretor da ABPI aprovaram a presente Resolução.**

**Assunto: ALCA - Área de Livre Comércio das Américas - Capítulo sobre Propriedade Intelectual - Análise do Tratamento dado à Repressão às Infrações na Minuta FTAA.ngip/w/56/Rev.1**

Considerando que a minuta de Acordo da ALCA - Área de Livre Comércio das Américas dispõe em seu capítulo 8 sobre direitos de propriedade intelectual, sobre o qual a sociedade civil foi solicitada a encaminhar comentários e sugestões, a ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, após analisar no seio de sua Comissão de Repressão às Infrações o tratamento dado a este tema na minuta FTAA.ngip/w/56/Rev.1), resolve adotar a presente resolução:

1. Não se deve fixar prazos para o julgamento final de processos envolvendo atos de violação a direitos de Propriedade Intelectual. Os prazos para o juiz são impróprios e, se descumpridos, não acarretam sanções processuais. Por outro lado, o prazo para a parte ajuizar uma ação principal subsequente à execução de uma medida cautelar é estipulado em lei, não sendo necessário ser fixado pelo juiz.
2. As partes num procedimento administrativo ou judicial devem ter direito ao duplo grau de jurisdição. Este princípio, no entanto, consagra apenas o direito de recorrer, não o direito de ter o mérito das alegações efetivamente reexaminado. O exame ou reexame do mérito de uma pretensão depende do prévio preenchimento, pelo autor ou recorrente, de todas as condições e pressupostos recursais para tanto existentes (tempestividade, competência, regularidade formal, pagamento das taxas etc.).
3. A mera culpa já é suficiente para sujeitar o infrator à indenização devida por atos de contrafação ou concorrência desleal, não sendo necessária a demonstração de dolo. Por outro lado, a responsabilidade objetiva deve ser banida, pois teria como efeito indesejável a punição até mesmo do consumidor final.
4. O pagamento das perdas e danos sofridos pela vítima ou dos benefícios auferidos pelo contrafator são critérios alternativos para o cálculo da indenização, e não cumulativos.

5. Como já destacado na Resolução nr. 28 da ABPI, os delitos contra a Propriedade Industrial devem ser crimes de ação penal privada, não sendo recomendável a sua transformação em crimes de ação penal pública, pois isto acarretaria os seguintes inconvenientes:

a) retiraria da vítima o controle do processo;

b) dificultaria, em virtude do quanto dispõe o art. 25 do Cód. de Processo Penal (1), uma composição dos danos que fosse condicionada à renúncia ao direito de queixa;

c) prejudicaria a busca da verdade real, pois o Ministério Público não é vocacionado para a repressão a delitos que envolvam a análise de complexa tecnologia, relativa a patentes ou segredos de negócio;

d) desviaria o Ministério Público da repressão aos demais delitos, de maior potencial ofensivo, como os crimes contra a vida e contra a Administração Pública, que se inserem no âmbito de sua atividade; e

e) centralizaria a repressão de tais delitos nas mãos do Estado, expondo-o a maiores críticas e sanções comerciais, como as recentemente noticiadas pela Imprensa (2), caso a persecução penal não seja satisfatória.

6. A apreensão de produtos contrafeitos pelas autoridades alfandegárias deve se dar de ofício ou a requerimento do titular dos direitos lesados. Este titular não deve ser excessivamente onerado para defender os seus direitos.

7. As marcas são protegidas contra atos de reprodução ou imitação indevida mesmo na falta de registro, como dão mostra o art. 6 bis da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e as normas que reprimem a concorrência desleal.

8. Por conta dos princípios acima fixados, a ABPI recomenda as seguintes alterações na minuta da ALCA identificada pela referência FTAA.ngip/w/56/Rev.1:

a) no item 2.2, excluir o trecho final "and should be completed within the time periods set for that purpose in the laws of each Party";

b) no item 2.5, rejeitar as propostas do Canadá, Nicarágua e México, que de modo impróprio asseguram um direito a ter o mérito de uma pretensão sempre analisado;

c) no item 3.3 proposto pelos Estados Unidos, substituir o "as well as" por "or", devido ao quanto mencionado no tópico 4 desta resolução;

d) no item 3.3 "d", acolher a proposta do México para destacar que: "3.3 each party shall provide that its judicial authorities shall have the authority: d)to order the infringer of an intellectual property right to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of the infringement where the infringer knew or had reasonable grounds to know that it was engaged in an infringing activity";

e) rejeitar a proposta mexicana e nicaragüense para o item 3.5, já que são discriminatórias, aludindo apenas à violação de obras literárias e discos, além de contemplarem uma responsabilidade objetiva ("even where the infringer did not know or had no reasonable grounds to know that it was engaged in an infringing activity"), que teria o indesejável efeito de atingir o consumidor final;

f) ampliar a proposta americana para o item 3.5, de modo a que a multa ali prevista também abarque os casos de violação de patentes e outros direitos de Propriedade Intelectual, passando a ter a seguinte redação: "3.5 with respect to the authority referred to in subparagraph 3.3 "d", each Party may, in so far as any Intellectual Property rights are concerned, establish or maintain in place pre-established damages upon the election of the rightholder. Such pre-established damages must be in an amount sufficiently high enough to deter future infringement and to compensate the right holder for the harm caused by the infringement";

g) no item 4.7 "a", destacar que a revogação da medida cautelar deve se "if proceedings leading to a decision on the merits are not initiated: a) within a reasonable period as determined by the law or by the judicial authority ordering the measures where the Party's domestic law so permits";

h) rejeitar a proposta americana para o item 5.1, por ser restritiva (aludindo apenas à violação de direitos autorais e conexos) e prever uma presunção desaconselhável ("each party shall provide that significant willful infringements of copyrights or neighboring rights which have no direct or indirect motivation of financial gain shall be considered willful infringement on a commercial scale");

i) rejeitar a proposta americana para o item 5.5, que transforma todos os delitos contra a Propriedade Intelectual em crimes de ação penal pública incondicionada. Esta atuação de ofício deve se dar apenas no tocante às medidas de fronteira (item 6.13);

j) rejeitar a proposta panamenha para o item 6.1 e adotar a proposta do Mercosul, por ser mais abrangente e contemplar a apreensão alfandegária a pedido do titular do direito lesado. Esta redação, no entanto, deve ser aperfeiçoada para também abarcar a atuação ex officio das autoridades alfandegárias;

k) rejeitar a proposta do México e da Nicarágua para o item 6.2, pois onera a vítima com a obrigação de ministrar elementos que tornem a pirataria facilmente reconhecível. A pirataria

não raro é bem elaborada e difícil de ser detectada. Ao invés de ser obrigada a apresentar previamente todas as minúcias de seu produto, a vítima deve ter o direito de ter acesso ao material suspeito de ser contrafeito, para a partir da análise deste estabelecer as diferenças com o produto original;

l) na nota de rodapé 6 "a", trocar a expressão "validly registered" por "validly protected", por conta do disposto no tópico 7 desta resolução.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2002.

José Antonio B.L. Faria Correa  
Presidente

---

1 - "Art. 25.A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia".

#### **Volta ao Topo**

2 - Jornal O GLOBO, edição de 3 de Abril de 2002 (pág. 19, "Americanos criticam pirataria"), jornal FOLHA ON LINE, edição de 1 de Maio de 2002 ("EUA rebaixam Brasil na lista da pirataria"), jornal O GLOBO ON LINE, edição de 2 de Maio de 2002 ("Pirataria: EUA põem Brasil na lista negra e país pode sofrer retaliações").