

PARECER Nº , DE 2001

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2001 (nº 333, de 1999, na origem), que *Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.*

RELATOR: Senador **PAULO HARTUNG**

## I – RELATÓRIO

Vem a esta Comissão, para exame, o projeto de lei epigrafado, de autoria do ilustre Deputado **Antônio Kandir**, que visa a alterar diversos dispositivos do Título V (Dos Crimes contra a Propriedade Industrial) da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que *regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.*

A proposição, que não recebeu emendas no prazo regimental, pretende:

- a) a elevação das penas dos crimes de contrafação de marcas, de comercialização de produtos falsificados e de concorrência desleal;
- b) a caracterização da **aquisição, distribuição e transporte**, com fins econômicos, de produtos com marca ilicitamente reproduzida como crime;
- c) a instituição da ação penal pública incondicionada nos casos em que, em decorrência da prática de qualquer dos crimes contra a propriedade industrial, resultar sonegação fiscal ou prática de quaisquer outros crimes contra a ordem tributária ou contra as relações de consumo;
- d) que seja determinado ao Juiz para, a pedido do titular do direito violado, a apreensão e a destruição de todos os produtos com marca falsificada ou caracterizados por prática de concorrência desleal, bem como de todos os materiais e acessórios utilizados

para a prática do ilícito; e a perda de máquinas, equipamentos e insumos utilizados para fins ilícitos;

- e) que seja dada a possibilidade de o titular do direito violado requerer a instauração de inquérito policial para a investigação de crimes contra a propriedade industrial;
- f) que a diligência de busca e apreensão seja efetuada pela Polícia Judiciária, com elaboração de laudo pericial pelo Instituto de Criminalística; e
- g) a duplicação da pena nos casos de reincidência nos crimes contra a propriedade industrial.

## II – ANÁLISE

A proposição versa sobre direito penal e direito de propriedade industrial, ambas as matérias inseridas na competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal.

O Congresso Nacional é competente para dispor sobre a matéria e a iniciativa parlamentar é legítima, conforme estabelecem os arts. 48 e 61 da Lei Maior.

Quanto ao mérito, entendemos que o projeto é relevante e pertinente. Não obstante, apresenta algumas impropriedades doutrinárias, que merecem ser corrigidas.

Inicialmente, julgamos importante fazer uma observação que terá reflexos no restante desta análise. Os crimes definidos como contrafação de marcas, comercialização de produtos falsificados e concorrência desleal têm uma ação tão perturbadora sobre a atividade econômica – sendo evidente o interesse do Estado coibi-los –, que não compreendemos por que motivo a Lei nº 9.279/96 os considerou de ação privada. Esses delitos têm potencial para inviabilizar indústrias legalmente estabelecidas, desestimular investimentos em ramos da atividade industrial e causar desemprego. Além disso, particularmente a contrafação e a falsificação de produtos, seja pela cópia de marcas ou desenhos, seja por qualquer outra característica que induza ao “erro ou confusão”, quase sempre são conexas com delitos contra a ordem tributária e as relações de consumo. São, portanto, de forma geral, lesivas à sociedade como um todo e às finanças públicas, e deveriam estar no universo dos crimes de ação pública.

O fim perseguido pelo projeto é inibir a prática de algumas infrações previstas no Código de Propriedade Industrial, com o que se assegurará uma proteção mais eficaz

para as marcas registradas, contribuindo para o desenvolvimento do setor industrial do País.

A propriedade industrial é um direito assegurado pelo art. 5º da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º .....

.....

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

.....

O PLC nº 11, de 2001, com o fim de coibir a prática de determinadas infrações e sob o argumento de que as penas previstas em lei são muito brandas, insuficientes para desencorajar o indivíduo a paralisar suas atividades, com o que concordamos, torna mais severas as sanções de alguns dos crimes mais graves, especialmente os relacionados a marcas, que passam a ser de reclusão de um a quatro anos. Além disso, a pena de multa passa a ser aplicada **cumulativamente** com a de reclusão (e não mais **alternativamente**, como determina o diploma legal em vigor).

Não obstante o mérito da proposição neste particular, entendemos que, ao modificar as penas somente de alguns dos crimes previstos no Código, o projeto cria uma situação de desequilíbrio na dosagem e na proporcionalidade das sanções à gravidade dos delitos. Assim, por exemplo, os crimes contra as marcas passam a sujeitar seus infratores a penas bem mais severas do que os crimes contra as patentes, de mesma gravidade, o que não parece razoável.

Devemos notar que todos os crimes desse Título são da natureza do **estelionato** (art. 171 do Código Penal), caracterizado pela obtenção “para si ou para outrem” de “vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento”, para o qual é cominada pena de um a cinco anos de reclusão.

Também não compreendemos a diferença, existente no texto em vigor, entre a sanção imposta para os delitos caracterizados pela fabricação e pela comercialização de produtos com quebra de patente, imitação, falsificação. Os atos ilícitos têm a mesma gravidade. Verificamos, ainda, que é comum a associação do fabricante e do comerciante para delinquir, tipificando o crime de quadrilha ou bando (art. 288 do Código Penal), estando caracterizado, dessa forma, o concurso de pessoas na prática dos mesmos crimes. Por essas razões, seria conveniente, a nosso ver, a revisão das penas de todos os ilícitos referidos nesse Título da lei.

Quanto à alteração proposta ao art. 199, excetuando da ação penal privada o delito em que “resultar sonegação fiscal ou prática de quaisquer dos crimes contra a ordem tributária ou contra as relações de consumo”, pelos motivos já expostos, julgamos que todos devam ser de ação pública, e os contra a concorrência desleal, de ação pública condicionada. Além disso, a proposição criaria uma situação jurídica tão complexa, com idas e vindas no processo, que duvidamos de sua aplicabilidade.

Com a revisão das penas acima sugerida, o texto proposto ao art. 196 tornar-se-ia insubsistente.

A proposição sugere alterações no art. 202 da Lei em tela, obrigando a autoridade judiciária, a requerimento do titular do direito, **ainda na fase de instrução criminal ou processual**, a **ordenar a destruição** dos produtos assinalados “com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou caracterizadas por prática de concorrência desleal, bem como das matrizes, moldes, negativos e demais materiais e acessórios utilizados para a prática do ilícito”. O juiz deveria determinar, ainda, a “perda de máquinas, equipamentos e insumos, utilizados para a prática do ilícito”.

Julgamos que essas disposições se constituem em inobservância do princípio constitucional da presunção de inocência. Somos de opinião que as ações de destruição dos produtos e materiais objetos do ilícito e a perda de maquinaria, equipamentos e insumos utilizados ficariam melhor colocadas como consequência da condenação e não dependentes de requerimento do lesado.

No caso analisado, opinamos pela destruição das marcas, matrizes, moldes, negativos e demais materiais e acessórios utilizados para a prática do ilícito, mas não dos produtos falsificados, alterados ou imitados, que deveriam ser perdidos em favor da União, que lhes daria a destinação adequada.

Devemos observar, ainda, que em certas tipificações derivadas do tipo básico de concorrência desleal não existe material a apreender ou destruir.

Os §§ 1º e 2º, propostos como acréscimo ao art. 202, são absolutamente expletivos. Suas disposições já estão previstas no processo penal em vigor.

A aprovação do § 3º, também sugerido como acréscimo ao art. 202, criaria uma situação excepcional para a reincidência, somente para os crimes em tela, atuando como circunstância qualificadora, que poderia agravar a pena em até mais do que o dobro. Em todos os outros delitos tipificados na Lei Penal, a reincidência continuaria como circunstância agravante, ou seja, fazendo a pena tender para seu limite máximo, o que, aplicado aos crimes enfocados, poderia levar a sanção a até quatro anos de reclusão e multa, que julgamos castigo suficiente. Não vemos qualquer justificativa doutrinária para tratar os crimes contra a propriedade industrial de maneira diferenciada, mormente quando outros delitos muito mais graves, como os crimes hediondos, não o são.

### III – VOTO

Pelo exposto, opino favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2001, observadas as seguintes emendas:

EMENDA Nº 01 – CCJ

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 11, de 2001, a seguinte redação:

“Art. 1º Os arts. 183 a 185, 187 a 196, 199 e 202 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 183.

.....

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. (NR)

Art. 184.

.....

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. (NR)

Art. 185.

.....

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. (NR)

Art. 187.

.....

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. (NR)

Art. 188.

.....

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. (NR)

Art. 189. ....

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. (NR)

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, adquire, distribui, transporta, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque, com fins econômicos:

.....

..

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. (NR)

Art. 191.

.....  
Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. (NR)

Art. 192.

.....  
Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. (NR)

Art. 193.

.....  
Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. (NR)

Art. 194.

.....  
Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. (NR)

Art. 195.

.....  
Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. (NR)

Art. 196. As penas previstas nos Capítulos I, II e III serão aumentadas de um terço à metade se:

.....  
(NR)

Art. 199. Nos crimes previstos no art. 195, somente se procede mediante representação. (NR)

Art. 202. Nos crimes a que se refere este Título, poderá o Juiz, a requerimento do titular do direito violado, ordenar a apreensão de todas as marcas e de todos os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou caracterizados por prática de concorrência desleal, bem como das matrizes, moldes, negativos e demais materiais e acessórios utilizados para a prática do ilícito. (NR)”

## **EMENDA Nº 2 – CCJ**

Acrescente-se ao Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2001, o art. 2º, com a seguinte redação, e renumere-se, como terceiro, o atual art. 2º:

“Art. 2º Acrescente-se ao Título V da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, o seguinte art. 206–A:

Art. 206–A. São conseqüências da condenação pela prática dos crimes tipificados neste Título, além do previsto no art. 91 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal:

I – a destruição das marcas, matrizes, moldes, negativos e demais materiais e acessórios utilizados para a prática do ilícito;

II – a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa fé, dos produtos objetos do ilícito e da maquinaria, equipamentos e insumos utilizados no crime.

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relator