

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 06 de dezembro de 2022 às 08h01
Seleção de Notícias

Folha.com | BR

Marco regulatório | INPI

Barreado do Paraná ganha selo de origem controlada	3
-----------------------------------------------------------------	----------

JULIO WIZIACK

Migalhas | BR

Denominação de Origem

A lei 14.470/22, o cenário brasileiro e o norte-americano - Migalhas	4
-----------------------------------------------------------------------------------	----------

Barreado do Paraná ganha selo de origem controlada

Brasília

O barreado, prato típico do litoral do Paraná, ganhou, nesta segunda-feira (5), o selo de **Indicação** Geográfica (IG) pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**). É o centésimo registro do gênero. Há duas décadas, o primeiro foi concedido para os produtos do Vale dos Vinhedos (RS).

Na Europa, esse tipo de selo é comum para garantir os padrões de qualidade de produtos como a champagne, o cognac, o queijo roquefort, o vinho do Porto, o presunto Parma, entre outros de origem controlada.

Segundo o **INPI**, pela legislação brasileira, qualquer artigo similar, mas produzido fora dos padrões da região, não pode ser vendido como tal. Por isso, os produtores nacionais não vendem "champagne" e, sim, espumantes.

Barreado, cozido de carne, acompanhado de banana e farofa, servido no restaurante Bistrô da Vila em Morretes (PR) - Karime Xavier - 19.mar.17/Folhapress

É uma forma de proteger o consumidor para evitar que ele compre "gato por lebre". Também fortalece os produtores. Na Europa, pesquisas realizadas pelos órgãos de marcas e patentes mostram que os consumidores se dispõem a pagar entre 10% e 30% a mais para levar um produto com selo de **indicação** geográfica.

No Brasil, o fortalecimento desse mercado está associado à atuação do Sebrae nacional, que orienta os produtores, especialmente os de menor porte, a con-

solidarem seu negócio e formar associações - exigência para que o selo de origem geográfica seja concedido.

Hoje, dos 100 selos de **Indicações** Geográficas nacionais, 76 são Indicações de Procedência (IP) - que identifica o produto ou serviço pela região- e 24 são **Denominações** de Origem (DO) - em que o produto ou serviço possui características e qualidades decorrentes de fatores naturais e humanos.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha; exclusiva para assinantes. Carregando...

Nove estrangeiros fizeram registros no Brasil para garantir que seus produtos de origem não sejam copiados e vendidos no país como tal. Entre eles está a champagne, o vinho do Porto, o presunto Parma.

Segundo os dados do **INPI**, o Sudeste é a região brasileira com mais IGs (35), seguido pelo Sul (32), Nordeste (17), Norte (12) e Centro-Oeste (4).

Entre os estados que possuem mais registros, destacam-se Minas Gerais (16), Rio Grande do Sul (13) e Paraná (12).

As IGs envolvem 64 produtos agroalimentares, 20 produtos não-agroalimentares, 15 vinhos e destilados e um serviço. Os produtos com mais **Indicações** Geográficas no Brasil são: café (14), artesanato (12), vinhos ou espumantes (12) e frutas (12).

Julio Wiziack (interino) com Paulo Ricardo Martins e Diego Felix

A lei 14.470/22, o cenário brasileiro e o norte-americano - Migalhas

No Brasil a responsabilidade civil avança, mas aquém do necessário. Persistimos no equívoco do paradigma puramente compensatório, pelo qual o único fator avaliado quando da prática de um ilícito são os danos patrimoniais e morais sofridos pela vítima. Essa é a lição do art. 944 do Código Civil: 'A indenização mede-se pela extensão do dano'. Contudo, para além da reparação de danos, o ato ilícito gera outras eficácias: a prevenção de condutas antijurídicas, a punição por comportamentos demeritórios e o desapossamento de lucros ilicitamente auferidos. Em sociedades plurais o direito civil deve atuar de forma mais eficaz em reação à proliferação de ilícitos. Isso só será possível, quando a responsabilidade civil for revisitada em um viés multifuncional, no qual o ordenamento não se restrinja ao objetivo de restituir as vítimas ao status quo (o que é uma ficção!), porém, passe a avaliar os aspectos relacionados as atividades desempenhadas pelos agentes, delimitando cada uma das funções da responsabilidade civil mediante critérios objetivos e razoáveis.

Alguns diriam que é possível ao Judiciário brasileiro aplicar condenações que suprimam os ganhos ilícitos do ofensor, mesmo contrariamente a previsão do art. 944 do CC. Isso se faria pela aplicação dos chamados "equivalentes funcionais": dano moral, enriquecimento injustificado, ações coletivas, sanções administrativas ou, naquilo que aqui nos interessa, pelos múltiplos compensatórios.

No tocante aos múltiplos compensatórios, a recente lei 14.470/22 altera a lei 12.529/11, determinando que as vítimas de infrações à ordem econômica serão ressarcidas em dobro. O chamado "double damage", gera grande desincentivo à prática do ilícito. Conforme explica Bruno Maggi na coluna do Migalhas de responsabilidade civil de 24/11/22, a persecução privada dos danos concorrenciais é essencial para complementar a iniciativa pública de punição dos infratores, tornando o ilícito financeiramente inviável,

na medida em que o violador restitui o lucro obtido com a ilicitude, acrescido de multa Estatal. Há potenciais ganhos derivados do fato de que a taxa de detecção das violações pelo Estado é inferior a 100% e que também são poucas as vítimas que buscam o ressarcimento por seus danos. Assim, a implementação do dano em dobro reequilibra o jogo.

Aproveitando a novidade legislativa brasileira, breves considerações devem ser dedicadas ao modelo *suis generis* dos múltiplos indenizatórios (*enhanced damages*). Seriam as indenizações extracomensatórias uma variação dos *punitive damages*? Não existem *standards* que expliquem a racionalidade e o propósito subjacentes a esse remédio, mas apenas o fato de que a sua quantificação se atrela a uma indenização compensatória, o que a um primeiro olhar soa inusitado, pois compensação e punição reunidas reverberam um contrassenso diante da evolução da responsabilidade civil direcionada à autonomização de suas funções.¹

A necessidade de clarificação deste aparente paradoxo é também um desafio para a doutrina brasileira. Exemplificativamente, os art. 9392 e 9403 do Código Civil cuidam das sanções aos credores que demandarem judicialmente os seus devedores antes de vencida a dívida ou quando ela já houver sido paga. Dentre elas, destaca-se a pretensão do devedor de haver o dobro do que lhe foi cobrado. Se houve engano justificável do autor a pena será elidida, na medida em que a sanção pelo múltiplo só se justifica se comprovada a conduta maliciosa do autor, sob pena de inibir o ajuizamento de demandas. Refere-se o art. 941 às aludidas sanções como "penas". Não por outro motivo, Pontes de Miranda⁴ aduz que a possibilidade do prejudicado pela cobrança indevida postular indenização suplementar revela "uma pena privada, com presunção de culpa"⁵. Seria possível cumular a sanção dos artigos 939 e 940, com uma pretensão de perdas e danos pelos prejuízos que o demandado de-

Continuação: A lei 14.470/22, o cenário brasileiro e o norte-americano - Migalhas

monstrar haver sofrido? Cláudio Godoy responde afirmativamente, salientando que quantias previstas nos referidos dispositivos encerram verdadeira pena privada, então por consequência a indenização, com diversa finalidade, poderia ser sempre cumulada, tal qual, de resto, ocorre com a litigância de má-fé no sistema processual civil, revertendo multa e indenização em favor do demandante inocente.⁶

Adiante, dispõe o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". Ao se exigir em dobro do fornecedor os valores cobrados extrajudicialmente, é extraída da norma uma finalidade essencialmente pedagógica, voltada a intimidar o agente econômico a não mais reiterar tal ilícito. No caso ilustrado, pelo fato da condenação objetivamente exceder os limites estritamente necessários à reconstituição do equilíbrio econômico ("o dobro"), acidentalmente a sanção punitiva é mensurada em uma análise comparativa em termos quantitativos ao valor da restituição.⁷ Mas, essencialmente ela será qualitativamente indiferente com relação a este aspecto - posto a sua peculiar natureza em termos de estrutura e finalidade, tratando-se de uma retribuição ao autor da violação, sem ter em conta a diversa questão do pagamento indevido.⁸

Nos exemplos aqui referidos, passamos ao largo do *B>d isgorgement*. Esses dispositivos dispersos podem ser reconduzidos a um grupo de "penas privadas legais", da mesma forma que a cláusula penal é por vezes uma "pena convencional contratual", quando convencionalizada de modo a alcançar valor superior a eventuais perdas e danos - e independente da ocorrência destes - convertendo-se em uma sanção punitiva.

Contudo, para uma aproximação maior com situações mais comuns no direito comparado, vale co-

lacionar um múltiplo compensatório de matriz jurisprudencial, que trata de uma condenação por uso não autorizado de software em "dez vezes o valor de mercado de cada programa utilizado ilicitamente", partindo-se da premissa de que "A pena pecuniária imposta ao infrator não se encontra restrita ao valor de mercado dos programas apreendidos" e de que "a responsabilidade civil, como sistema de natureza complexa onde transitam uma série de finalidades sociais, que não se exaurem numa mera função compensatória, necessita de uma aplicação punitiva que traga ínsita não apenas o caráter compensador mas, ainda, o inibidor da prática do ilícito".⁹ O STJ aplicou a condenação com paradigma o art. 102, da lei 9.610/1998: "O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível".

Pode-se dizer que o STJ aplicou ao campo da violação da propriedade imaterial aquilo que nos Estados Unidos são conhecidos como *enhancing damages* ou *supra-compensatory damages*. O modelo do *Copyright* act prevê no §504 - *Remedies for infringement: Damages and profits* - as seguintes opções: a) os danos reais sofridos pelo demandante, acrescidos de quaisquer lucros adicionais obtidos pelo infrator que não tenham sido levados em conta para a fixação da indenização; b) uma indenização fixada em lei, que poderá alcançar o montante máximo de \$150,000 se provado o dolo do infrator; c) se o demandado for proprietário de estabelecimento comercial, sem prejuízo das alternativas anteriores, o demandante poderá obter um prêmio adicional de duas vezes o montante da taxa de licença que o titular do estabelecimento deveria ter pago àquele pela utilização do **direito** autoral durante o período anterior até 3 anos. Em suma, há uma soma de indenizações compensatórias, restitutórias e punitivas.

Outro exemplo norte-americano persuasivo provém do § 284 da *Patent* Act (35 U.S.C, de 2007),¹⁰ estabelecendo um múltiplo indenizatório do triplo dos

Continuação: A lei 14.470/22, o cenário brasileiro e o norte-americano - Migalhas

danos resultantes do ilícito (*treble damages*). A calibração da indenização conforme o maior grau de desprezo do demandado pelos direitos do demandante, objetiva preencher o propósito do sistema de patentes, a otimização do incentivo à inovação. Ademais, parte-se de uma racionalidade econômica, pautada em um reequilíbrio do mercado, tendo em vista que a maior parte dos ilícitos não será identificada.¹¹

Nada obstante, ao criar um múltiplo reparatório sem base legislativa com "aparência" de perdas e danos, o Superior Tribunal de Justiça implicitamente aplicou *punitive damages*, desrespeitando a fundamental reserva legal. *Exemplary damages* são "penas privadas judiciais", emanam de condenações cíveis e no sistema de *civil law* demandam respaldo legislativo, tratando-se de sanções formalmente privadas, mas materialmente penais.¹²

Definitivamente, a proteção da propriedade intangível seria mais efetiva caso a própria norma já antecipasse o múltiplo indenizatório (v.g., 3 x, 5 x ou 10 x o valor do dano) - tal como fez a recente Lei 14.470/22 - como uma espécie de *punitive damages*, I >preferencialmente acompanhada de critérios objetivos que demarcassem os limites mínimo e máximo da condenação. Alternativamente ao modelo de uma sanção punitiva, uma interessante mudança de rumos seria a de substituir a fórmula adotada pela Lei de Direitos Autorais¹³ pelo modelo do Código de **propriedade** Industrial (lei 9.279/1996)¹⁴ - aplicável a patentes e marcas - para consagrar que em qualquer forma de violação à propriedade imaterial seria deferida maior autonomia ao demandante, na medida em que pode optar entre a clássica indenização por danos, a estipulação de um preço pelo uso inconsentido do bem (*reasonable fee*) ou então a remoção de lucros ilícitos (*disgorgement*).¹⁵ Este é o caminho para aliar o *private enforcement* a uma responsabilidade civil multifuncional.

Retomando a perspectiva dos danos concorrenciais com o advento da lei 14.470/22, determinando que as

vítimas de infrações à ordem econômica serão ressarcidas em dobro, lembramos da longa experiência norte-americana nas sanções aos cartéis. Os Estados Unidos impõem um arsenal diversificado de sanções contra o conluio:¹⁶ *disgorgement* para as empresas envolvidas, prisão e multas para os funcionários corporativos envolvidos. As vítimas diretas e indiretas podem processar por danos triplos e honorários advocatícios. Essa multiplicidade de sanções forjou à sabedoria convencional fortemente sustentada - porém nunca examinada seriamente - no campo antitruste, de que essas sanções não são apenas adequadas para impedir o conluio, mas também excessivas.

Todavia, importante pesquisa empírica¹⁷ demonstra que o nível combinado das atuais sanções é de apenas 9% a 21% maiores do que o necessário para proteger vítimas potenciais de cartelização de forma otimizada. Consequentemente, o nível médio das sanções anticartel dos Estados Unidos deve ser aproximadamente quintuplicado. Corporações e indivíduos que praticam conluio ilegal serão dissuadidos apenas se as recompensas esperadas forem menores que os custos esperados, ajustados pela probabilidade de a atividade ilegal ser detectada e sancionada. Isso significa que, apesar das sanções existentes, o conluio continua sendo uma estratégia comercial racional. A cartelização nos EUA é um crime que ainda compensa e, na verdade, paga muito bem. Imagine no Brasil...

1 Rosenvald, Nelson. A responsabilidade civil pelo ilícito lucrativo. 2. Ed. Juspodivm, Salvador, 2020.

2 "O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro."

3 "Aquele que demandar por dívida já paga, no todo

Continuação: A lei 14.470/22, o cenário brasileiro e o norte-americano - Migalhas

ou em parte, sem ressaltar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição."

4 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, t. LIV, p. 47.

5 Informativo STJ n. 576. Período: 5 a 19 de fevereiro de 2016: "A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no art. 1.531 do CC/1916, reproduzida no art. 940 do CC/2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independentemente da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor. A pena em comento é sanção que a lei determina à jurisdição impingir e, pois, sua cominação não está à mercê do animus dos litigantes, nem do talante do próprio juiz, visto que resulta da lei. Ademais, dada a complementaridade entre a sanção civil em tela e a penalidade processual por litigância de má-fé - ainda que possuam natureza jurídica distinta - verifica-se que ambas são voltadas à punição dos demandantes que se utilizam do processo judicial para consecução de objetivo ilegal, afigurando-se coerente a exegese no sentido da aplicação analógica da regra disposta no caput do art. 18 do CPC ('O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não excedente a um por cento sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou'). Nessa ordem de ideias, resguardando a boa-fé nas relações jurídicas e o interesse público de garantia da dignidade da justiça, incumbirá ao juiz, inclusive de ofício, a condenação do autor (imbuído de má-fé) ao pagamento em dobro ou do equivalente exigido a maior em virtude da conduta ilícita descrita no art. art. 940 do CC/2002" (REsp 1.111.270-PR, rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, DJe 16-2-2016).

6 GODOY, Cláudio. Código civil comentado, São Paulo, Manole, p. 786.

7 Rodrigo da Guia Silva considera que "o tratamento jurídico mais adequado da chamada devolução em dobro parece ser o de cindir tal hipótese em duas pretensões distintas, de acordo com as respectivas funções, de tal modo que a primeira parte da devolução siga o regime geral da restituição do enriquecimento sem causa (por se tratar de consequência tradicionalmente atribuída ao pagamento indevido), ao passo que a segunda parte ('o dobro') seja qualificado como efetiva pena civil". In: Enriquecimento sem causa, p. 116.

8 Ao comentar a repetição do indébito em dobro na cobrança indevida de débito oriundo de relação de consumo, Luiz Cláudio Carvalho de Almeida remete o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor ao sistema dos punitive damages - não por haver um "dano" propriamente dito, mas por uma indenização com o propósito de sancionar o ofensor. A indenização civil pode ser utilizada como forma de pena desde que exista previsão legal neste sentido, "caso contrário estar-se-ia violando o princípio basilar da legalidade (nulla poena sine lege)". O pseudolucro do consumidor seria irrelevante frente ao benefício social trazido pela aplicação da norma, afinal "negar a indenização, nesses casos, seria imputar ao consumidor o ônus de suportar os danos decorrentes do equívoco, o que não se coaduna com os princípios vetores do Código de Defesa do Consumidor, dentre os quais se destacam os princípios da vulnerabilidade e o da confiança". A repetição do indébito em dobro no caso de cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo como hipótese de aplicação dos punitive damages no direito brasileiro, Revista de Direito do Consumidor, v. 54, p. 161-172, 2005.

9 No Superior Tribunal de Justiça as decisões foram prolatadas no mesmo sentido pela 3. e 4. Turma. Informativo nº 0463 Período: 14 a 18 de fevereiro de 2011. QUARTA TURMA INDENIZAÇÃO. CON-

Continuação: A lei 14.470/22, o cenário brasileiro e o norte-americano - Migalhas

TRAFANÇA. PROGRAMA. COMPUTADOR. Trata-se de ação indenizatória cumulada com obrigação de não fazer na qual o recorrente alega que, em ação cautelar de antecipação de provas, ficou demonstrado que o recorrido usava, sem licença, programa de computador de sua titularidade. A Turma, reiterando a jurisprudência deste Superior Tribunal, entendeu que o montante indenizatório deve ser de dez vezes o valor de mercado de cada um dos programas indevidamente utilizados. O simples pagamento pelo contrafator do valor de mercado de cada exemplar apreendido não corresponderia à indenização pelo dano decorrente do uso indevido. Se assim fosse, o contrafator teria que pagar apenas o valor que exenderia se usasse legalmente o programa. Precedentes citados: REsp 1.136.676-RS, DJe 29/6/2010; REsp 1.016.087-RS, DJe 14/4/2010, e REsp 1.122.687-RS, DJe 14/9/2010. REsp 1.185.943-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/2/2011.

10 §284. "Damages Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed".

11 No mesmo sentido caminha o Trademark act , cujo §35(b) admite a imposição ao contrafator de uma marca de uma penalidade equivalente ao triplo do valor dos danos sofridos pelo titular do direito infringido.

12 Em obra de nossa autoria tivemos a oportunidade de escrever que "a pena civil é uma sanção de natureza e função penal - apesar de formalmente civil -, que persegue finalidades de prevenção geral e especial. Como atributo do princípio da legalidade, a noção de tipicidade assume um papel sistemático, no sentido de que a sanção privada de finalidade pre-

ventiva e repressiva, que comporta deveres de caráter geral endereçados à coletividade, deve ser prevista por uma regra, uma norma que consiga portar o máximo de especificidade. A qualificação formal da pena civil dentro do direito privado é apenas um ponto de partida que não pode negar a origem penal da infração. Certamente, por ser uma pena civil, ela obedecerá à forma e aos efeitos específicos do direito privado, conforme a qualificação dada pelo legislador. Ilustrativamente, é inimaginável que o descumprimento da pena civil pecuniária possa ser convertido em uma pena de detenção". (ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil, p. 190).

13 A propriedade intelectual designa o conjunto dos direitos exclusivos atribuídos às criações intelectuais. Divide-se em dois ramos: a propriedade intelectual, que compreende as invenções (**patentes**), as marcas, os desenhos e modelos industriais e as **indicações** geográficas, e os direitos de autor, que abrangem as obras literárias e artísticas.

14 Art. 210. "Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I- os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II- os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III- a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem".

15 Fórmula esta também adotada pela Diretiva Europeia 2004/48.

16 Como uma soma de esforços de 3 legislações federais: The Sherman Antitrust Act; The Clayton Act; The Federal Trade Commission Act. Em reforço, a Divisão Antitruste também se serve de outras leis para combater atividades ilegais que surgem de condutas que acompanham violações antitruste ou

Continuação: A lei 14.470/22, o cenário brasileiro e o norte-americano - Migalhas

que de outra forma afetam o processo competitivo, Review 427 (2012), Available at SSRN.

17 Connor, John M. and Connor, John M. and Lande,
Robert H., Cartels as Rational Business Strategy:
Crime Pays (November 1, 2012). 34 Cardozo Law

Índice remissivo de assuntos

Denominação de Origem
3, 4

Marco regulatório | INPI
3

Direitos Autorais
4

Patentes
4

Propriedade Industrial
4