



CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 10.240, DE 2018

(Do Sr. Augusto Carvalho)

Acrescenta parágrafo ao art. 209 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

DESPACHO:

ÀS COMISSÕES DE:

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS; E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).

APRECIÇÃO:

Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL

Art. 137, caput - RICD

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Acrescente ao art. 209 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, o seguinte parágrafo, que será o 3º:

“Art. 209.

§ 3º O prejuízo material e moral decorrente da contrafação de marca e produto prescinde de comprovação.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de entender possível a “*compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade*”. Foi esse o entendimento da Terceira Turma do STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.661.176 – MG¹, em que foi Relatora a Ministra Nancy Andrichi:

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA.

(...)

5- Os danos suportados pela recorrida decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas por ela registradas.

6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato – contrafação –, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem. Precedentes.

7- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.

8- Recurso especial não provido.

No seu voto, a Relatora discorreu com propriedade a respeito da

¹ Recurso Especial nº 1.661.176 – MG. Superior Tribunal de Justiça – 3ª Turma. Julgado em 06 de abril de 2017.

natureza do prejuízo material e moral decorrente da contrafação de marca e produto:

A Lei 9.279/1996 – que regula a propriedade industrial –, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos, não exige, para fins indenizatórios, comprovação dos prejuízos sofridos ou do dolo do agente. Ao contrário, de modo bastante amplo, permite ao titular da marca “intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil” (art. 207).

De fato, conforme entendimento já manifestado por esta Turma julgadora, “o art. 209 da Lei 9.279/96 autoriza a reparação do dano material decorrente do ato de violação do direito de propriedade industrial, não condicionando essa reparação à efetiva demonstração do prejuízo pelo titular do referido direito, até porque, na grande maioria dos casos em que há violação do direito marcário, essa prova é difícil de ser feita” (REsp 1.372.136/SP, DJe 21/11/2013).

(...)

Os prejuízos suportados, nesse contexto, prescindem de comprovação, pois se consubstanciam na própria violação de um direito autônomo, derivando da própria natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano, assim, se confunde com a demonstração da existência do fato – contrafação –, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem.

A contrafação de marca, portanto, encerra hipótese de dano in re ipsa.

No que concerne especificamente aos danos morais derivados de contrafação de marca, esta Terceira Turma já se manifestou, a título ilustrativo, por ocasião do julgamento dos recursos especiais 1.032.014/RS (DJe 4/6/2009) e 1.535.668 (DJe 26/9/2016)².

Nunca é demais lembrar que o STJ, com a emissão da Súmula nº 227 pacificou o entendimento de que a “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Além disso, de acordo com o art. 52 do Código Civil, “aplicam-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”.

Como muito bem salientou o Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ênio Santarelli Zuliani, no artigo *Violação de Direitos da Propriedade Industrial e o Dano Moral*³:

² No mesmo sentido ver esclarecedor artigo de Katerine Jatahy Kitsos Nygaard, *A Proteção da Marca e a Questão da Falsificação*. Disponível em: <http://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/9/fomentomercantil_185.pdf>. Acesso em 28 de março de 2018.

³ *Violação de Direitos da Propriedade Industrial e o Dano Moral*. Texto modificado e que consta da obra *Direito Processual Empresarial - Estudos em homenagem a Manoel de Queiroz Pereira Calças*, Editora Elsevier: Rio de Janeiro, 2012. Disponível em <http://www.editoramagister.com/doutrina_24092551_VIOLACAO_DE_DIREITOS_DA_PROPRIEDADE_INDUSTRIAL_E_O_DANO_MORAL.aspx>. Acesso em 29 de março de 2018.

Nenhum comércio (leia-se indústria inclusa) "é minimamente pensável sem os direitos privativos englobados na propriedade industrial", enalteceu Menezes Cordeiro (20). Entre os ativos da empresa estão "direitos ou coisas incorpóreas" e que incluem marcas, nome do estabelecimento, insígnia, patentes de invenção, de recompensas, de desenhos e de modelos de fábrica", enumerou, entre outros, Barbosa de Magalhães (21). Consta da obra do professor de Buenos Aires (CARLOS Juan Zavala Rodríguez (22)) que os empresários dizem "não importa que minhas fábricas queimem; reabro minha empresa em breve se preservar minhas patentes, minhas marcas e meus signos distintivos".

A concorrência desleal é uma ilicitude e, como tal, ofende o sistema e autoriza repressão policial (tutela administrativa) e criminal, sem prejuízo de conceder ao lesado a indenização devida (restitutio in integrum), função primária da responsabilidade civil. O problema, no âmbito privado, é justamente o desafio de encontrar a fórmula adequada para restaurar o patrimônio prejudicado pela contrafação ou práticas desonestas e ilegais. A pirataria é um flagelo corrosivo, não sendo apropriado avaliar o grau de nocividade da falsificação contando os poucos produtos falsos expostos em uma banca de camelô; a escala da indústria falsa se faz em ritmo industrial, provocando rombos significativos para as marcas famosas e preocupação para o progresso com sustentabilidade. A tutela da propriedade industrial é abrangente e não se resume exclusivamente em combater a pirataria, embora a política atue contra os falsificadores para impedir a evasão fiscal e conter a criminalidade que se esconde nessa atividade fraudulenta nada digna.

A proposta por nós esboçada tem o intuito de incorporar à Lei de Propriedade Industrial relevante entendimento jurisprudencial que terá, seguramente, positiva incidência sobre a segurança das relações econômicas, notadamente na preservação das marcas e dos produtos.

Sala das Sessões, em 16 de maio de 2018.

Deputado AUGUSTO CARVALHO
Solidariedade/DF

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

.....

TÍTULO V
DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

.....

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

.....

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

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.

.....

.....

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SÚMULA 227

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

PARTE GERAL

LIVRO I
DAS PESSOAS

TÍTULO II
DAS PESSOAS JURÍDICAS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.

CAPÍTULO II
DAS ASSOCIAÇÕES

Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.

Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.

FIM DO DOCUMENTO