

Opinião: A compensação em violação de patentes ou desenho industrial

Este artigo tem por objetivo fazer uma análise das questões legais e jurisprudenciais acerca da delimitação da indenização devida em casos de violação de patente e/ou registro de desenho industrial, tendo por base o escopo de proteção do direito de propriedade industrial violado.

Notem que uma vez configurada a violação de direitos de propriedade industrial, nasce para o infrator a obrigação de satisfação do dano.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, adotado no julgamento do Recurso Especial 710.376, de relatoria do ministro Luís Felipe Salomão, cuja ementa ora se transcreve:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. INDENIZAÇÃO POR DIREITOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. CRITÉRIO DE CÁLCULO.

1. (...)

2. No caso de uso indevido de marca, com intuito de causar confusão ao consumidor, o entendimento predominante desta Corte é que a simples violação do direito implica na obrigação de ressarcir o dano.

Precedentes.

3. Conquanto os lucros cessantes devidos pelo uso indevido da marca sejam determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, conforme o art. 210, caput, da Lei 9.279/96, o critério de cálculo previsto na lei deve ser interpretado de forma restritiva, fazendo-se coincidir, nesse caso, o termo "benefícios" presente no inciso II, do art. 210, com a idéia de "lucros".

4. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.

Assim, após a concessão e violação do direito de propriedade industrial, reputa-se devida a indenização.

Nesse sentido, a legislação brasileira dá amplo respaldo ao titular da patente para buscar a reparação dos danos suportados, como se vê no artigo 44 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996):

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

Quanto ao valor da indenização, deve ser apurado, observando-se o disposto nos artigos 208 e 210 da

Lei 9.279/1996, na maioria das vezes em liquidação por arbitramento, quando as partes serão intimadas para apresentar os documentos necessários à liquidação no prazo assinalado pelo juiz. É o que leciona Gama Cerqueira:

A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do artigo 159 do Código Civil, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (Código Civil, artigo 1.059), que se apurarem na execução. E não havendo elementos que bastem para se fixar o “quantum” dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o artigo 1.553 do Código Civil.

(GAMA Cerqueira, João da, *Tratado de Propriedade Industrial*, vol. 2/1.129-1.131.)

Diante de tal realidade, o legislador brasileiro previu, no artigo 210 da Lei da Propriedade Industrial, três formas alternativas para apuração dos lucros cessantes nos casos de violação a direitos de propriedade industrial. Veja-se:

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.

Na primeira hipótese, caberá ao titular do direito demonstrar contabilmente uma redução dos lucros auferidos, decorrente diretamente da concorrência desleal perpetrada pelo violador. Ocorre que tal demonstração pode tornar-se inviável na prática forense, como já apontava com maestria o professor Gama Cerqueira:

A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os Juízes exigi-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir,

entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom-senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator.”

(GAMA, João Cerqueira da, ob. Cit.)

Já a segunda hipótese prevista pelo legislador, concernente à apuração dos “benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito”, é a que é utilizada com mais frequência, sobretudo por permitir que a apuração dos danos suportados seja realizada de forma mais ampla, exprimindo com maior assertividade a realidade do mercado efetivamente afetado pela contração. Neste caso, contudo, a realização de perícia técnica-contábil dependerá do prévio acesso aos livros e documentos contábeis do infrator.

Quanto à terceira hipótese prevista pelo legislador, Denis Borges Barbosa a caracteriza como uma forma de compensação que, embora não seja a mais adequada — posto que muitas vezes insuficiente para real reparação do dano sofrido — pode revelar-se útil e vantajosa, principalmente nos casos em que difícil a comprovação do real montante do dano suportado:

As peculiaridades da terceira modalidade descrita no artigo 210 do CPI/96 tiverem a descrição cuidadosa da doutrina. Tecnicamente, trata-se de uma forma de compensação do enriquecimento sem causa, essencial sempre que não se possam produzir provas de que a infração do direito beneficiou ao infrator. Apesar de bastante discutida na doutrina comparada, seja pela ideia de seria uma forma não adequada (pois que insuficiente e, por se equivaler a um preço para livremente infringir, ou seja, ...não punitiva....) de composição patrimonial, essa fórmula é sempre útil e por vezes vantajosa. No sistema americano o *royalty ficto surge* como a mínima compensação legal.” (BARBOSA, Denis Borges, *Valor indenizável das violações da Propriedade Intelectual*, disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/recomposicao.pdf>)

Como se disse acima, a prática jurídica brasileira tem determinado, no mais das vezes, a aplicação do inciso II do artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial, determinando-se que a indenização seja apurada em sede de liquidação de sentença, através da apuração dos benefícios que foram auferidos pelo autor da violação, mediante acesso à sua contabilidade.

Nessa esteira, para viabilizar a realização da perícia contábil, será necessária a prévia determinação do que Denis Borges Barbosa chama “massa contrafeita” (obra acima citada), ou seja, a correta delimitação do objeto que deve ser objeto de indenização. Em regra, não restam dúvidas de que a massa contrafeita é exatamente àquela delineada pelo escopo de proteção das reivindicações da patente.

Embora a constatação pareça óbvia, na prática, pode haver controvérsias.

Isso porque, muitas das vezes, a ‘massa contrafeita’ pode eventualmente mostrar-se mais ampla do que aquilo que está efetivamente reivindicado no título. Mais uma vez, citando Denis Borges Barbosa, “o

elemento ao qual a violação da exclusiva ou a deslealdade afeta pode ser igual, maior ou menor em extensão do que o produto ou serviço em questão.” Veja-se:

Determinar qual a “massa contrafeita”, ou seja, os itens constantes da exploração do mercado pelo lesado, afetados pela violação. Tal determinação é objetiva (quais elementos) e temporal (por quanto tempo ocorreu a contrafação). Sempre levando em conta a precisão da determinação, e não qualquer intuito punitivo que ampliasse essa definição a favor do lesado, é preciso determinar qual o elemento que é paciente da lesão de mercado em questão.

O elemento ao qual a violação da exclusiva ou a deslealdade afeta pode ser igual, maior ou menor em extensão do que o produto ou serviço em questão. Será igual, se o produto ou serviço, por inteiro, for o afetado pela violação. Será menor, se apenas parte do produto ou serviço o for (por exemplo, do carro, apenas o design da calota tiver sido contrafeito). Será maior, quando a contrafação implicar em ganho para o infrator, ou perda para o lesado, de outras oportunidades de mercado que necessária e incondicionalmente acompanhassem a operação econômica praticada (por exemplo, quando a contrafação do design de uma xícara frustrasse a venda pelo titular do design do respectivo pires). Determinada a massa contrafeita, passar-se-á a fixar qual o ingresso líquido atribuível àquela massa.” (BARBOSA, Denis Borges, obra citada)

Assim, em alguns casos mais específicos a “massa contrafeita” poderá inclusive ser mais abrangente do que àquela reivindicada na patente.

Por exemplo, imagine-se um registro de desenho industrial para um solado de calçado. No caso de violação a tal registro de desenho industrial, há respaldo para que a indenização seja apurada levando-se em consideração o valor do calçado por inteiro, e não apenas o valor do solado objeto do registro, que não pode ser explorado de forma isolada, dissociado do calçado por inteiro.

Nesse sentido, a legislação dá margem para que a indenização seja apurada de forma ampla, da forma mais benéfica ao titular da patente, considerando-se a integralidade daquilo que deixou de lucrar. De fato, na hipótese acima indicada, o elemento que é paciente da contrafação, o solado do calçado, é indissociável do calçado, o que não nos parece razoável comercializar o solado de forma independente do calçado.

Habitualmente, entretanto, o correto é que a indenização seja apurada tomando-se por base o exatamente o objeto protegido pelo título, ou seja, o direito à indenização está limitado ao conteúdo das reivindicações.

Aliás, é isso o que determina a legislação vigente, conforme expressa dicção do parágrafo 3º do artigo 44 da Lei de Propriedade Industrial:

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do

art. 41.

Nesse sentido, confira a aplicação da doutrina “massa contrafeita” pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

(...) Quantum indenizatório que deve ser apurado somente sobre o valor do soquete objeto da patente de invenção PI 9505263-1, e não sobre o valor do farol como um todo – Acolhimento dos embargos declaratórios da Magneti Marelli, rejeitados os da empresa Indústrias Arteb S/A. (...)

Assim, pretende fazer incidir o montante indenizatório sobre o valor das vendas do produto final (farol + soquete). Ora, o acórdão embargado é claro no sentido de que o quantum indenizatório deve ser apurado somente sobre o valor do soquete objeto da patente de invenção PI 9505263-1, e não sobre o valor do farol como um todo (fl. 588). A contrafação se projeta sobre o soquete e não o produto final como um todo. Aliás, a patente de invenção tem o título de "Aperfeiçoamento do Sistema de Fixação do soquete para Lâmpada tipo H1", o que demonstra que incide somente sobre essa peça, que, ademais, pode ser comercializada isoladamente do conjunto, pelo que se depreende da nota fiscal de f 1.132. Em face do exposto, ficam acolhidos os embargos declaratórios da Magneti Marelli, rejeitados os da empresa Indústrias Arteb S/A.”

(TJSP – Embargos de Declaração nº 994.07.017571-0/50000 Des. Rel. Silvério Ribeiro – j.02.06.10 – destacou-se e grifou-se – fls.)

Em outro caso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul revendo decisão de primeiro grau que determinou em sede de liquidação de sentença, que a indenização seria apurada considerando-se o valor do elemento principal, enquanto que violação da patente afetava um componente da invenção, houve por bem limitar a indenização ao mecanismo compactador, objeto de contrafação, conforme trecho do julgado a seguir transcrito:

Agravo de instrumento. Propriedade industrial e intelectual. Dispositivo da sentença dúbio quanto à extensão da condenação. Determinação de pagamento da contrafação “proporcional” a cada máquina ou mecanismo em separado que tenham sido vendidos com o uso do componente patenteado. Descabimento da inclusão no cálculo da indenização do valor integral das máquinas plantadeiras ou semeadoras em que o mecanismo contrafeito foi implantado. Indenização desproporcional ao prejuízo efetivo causado. Enriquecimento sem causa. O valor da indenização deve ser calculado com base no valor do conjunto compactador e não com base no valor das semeadoras para plantios. O valor agregado da semeadora é muito superior ao valor do conjunto compactador. Inteligência do art. 44, § 3º da Lei n. 9.279/96. Agravo de instrumento provido, por maioria.

(...)

O valor da indenização deve ser calculado com base no valor do conjunto compactador e não

com base no valor das semeadoras para plantios. O valor agregado da semeadora é muito superior ao valor do conjunto compactador. Não me parece justo que a indenização incida sobre o valor integral da máquina que pode ser livremente comercializada sem esse acessório.

(...)

Acontece que a perícia de liquidação ampliou o objeto da contrafação indenizável, pois desconsiderou a patente protegida e efetuou os cálculos levando em consideração o valor de comercialização também da máquina plantadeira, quando na verdade, a contrafação reside no compactador que pode ser acoplado a qualquer plantadeira.”

(TJRS – 6ª Câmara Cível – Agravo de Instrumento nº 70079819439, maioria de votos, p. 04/04/2019)

Os julgados acima transcritos revelam a importância de determinar-se com precisão a “massa contrafeita” indenizável, guiando-se pelos parâmetros já definidos pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência, ajustando-se assim a expectativa do titular da patente ou do registro de desenho industrial ao escopo de proteção do seu título de propriedade industrial.

Conhecer tais parâmetros, ademais, é essencial aos operadores do Direito, sobretudo daqueles que militam na área da propriedade industrial, que dessa forma terão elementos firmes para defender os interesses de seus clientes, balizando-os de forma adequada, evitando assim eventual enriquecimento sem causa.

Date Created

14/12/2019