

Indenização por violação de direitos de propriedade intelectual

O ministro Ruy Rosado de Aguiar deu aos associados da ABPI, em concorrida palestra-almoço, uma verdadeira aula sobre indenização em decorrência de violação a direitos de propriedade intelectual, no dia 15 de julho, em São Paulo.

"Dada a importância do trabalho que os senhores desenvolvem na ABPI, é da maior conveniência que esse debate e essa convivência se estendam também em outras instituições, não especificamente da área técnica em que os senhores atuam; mas, com juízes, por exemplo, com instituições ligadas à Magistratura e ao Ministério Público, para que o conhecimento específico que os senhores têm e dominam seja compartilhado com os outros, o que muito auxiliará a qualificação das decisões e dos trabalhos forenses." Essa foi a primeira de duas conclusões do palestrante.

A segunda foi: "Pode-se encontrar uma legislação com dimensão variável, e toda essa legislação sobre propriedade intelectual se submete, pois, aos princípios que constam do Código Civil sobre responsabilidade civil, abuso de direito, desconsideração da personalidade jurídica e enriquecimento sem causa, os quais temos que adotar nesse regime - nesse sistema -, além da idéia de uma flexibilização da prova da existência do dano, quando o mesmo decorre da própria existência do fato. Essa con-

seqüência há de ser adotada tanto na reparação patrimonial quanto na moral. O dano moral está presente em todo o âmbito do direito intelectual, independentemente da lei específica que a esse se refere, pois em todas essas situações há a possibilidade de ofensa ao direito moral, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica".

O ministro Ruy Rosado de Aguiar se aposentou no Superior Tribunal de Justiça - STJ e hoje é professor do curso de Pós-Graduação (Mestrado) em Direito Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRS. Estes foram os dados utilizados pelo presidente da ABPI, Gustavo S. Leonardos, ao apresentá-lo, apesar de seu currículo estender-se por mais de duas páginas, retratando sua vasta experiência na carreira profissional. O ministro teceu comentários sobre a responsabilidade civil - segundo os novos paradigmas adotados pelo legislador de 2002 - e seus pressupostos: o ato (normalmente ilícito, e daí a consideração sobre a culpabilidade do agente), o nexo de causalidade e o dano injusto.

O palestrante discorreu proficua-mente sobre a evolução dos conceitos

jurídicos, destacando que "o século XIX se assentou num modelo de responsabilidade civil fundada no critério subjetivo - na culpa; já no século XX, a responsabilidade civil é baseada no critério objetivo; teremos, no século XXI, a responsabilidade civil fundada no princípio da precaução, atribuindo-se responsabilidade antes mesmo da efetiva prática dos atos potencialmente lesivos, para prevenir um eventual dano futuro, situação que já existe no direito ambiental e deve se expandir para outros ramos". E afirmou, inclusive, que "o eixo da disciplina da responsabilidade civil - fundada durante muito tempo no ato ilícito - tem sofrido gradual deslocamento da *ilicitude* do ato para a *injustiça* do dano. Alterado o eixo da perspectiva da responsabilidade, altera-se toda a conceituação".

Abuso de direito

O conferencista apontou o artigo 186 do Código Civil, que define o ato ilícito, assim como o artigo 159 do antigo Código Civil, citando a definição do abuso de direito "numa cláusula geral que engloba os princípios da boa-fé e da ética, citando a regra que diz que todos os direitos subjetivos assegurados pelo ordenamento somente serão reconhecidos como um exercício válido se atenderem aos limites que não estão definidos na lei, e dependerão de verificação em cada hipótese, em cada processo, conforme está contido no artigo 187".

"Isso decerto cria insegurança com relação ao exercício dos direitos", observou o palestrante; "tanto para as partes, como aos advogados e aos juízes, o que vai exigir dos advogados a demonstração de que o exercício do direito esteve de acordo com esse



Matéria de capa

princípio; ou ao contrário, que aquele exercício do direito violou a boa-fé. Vai exigir do juiz uma técnica diferente na aplicação do direito, porque não se trata de fazer a sua injunção àquilo que a norma estabelece abstratamente, porque essa norma de conduta não existe. O juiz deverá estabelecer previamente a norma para cada caso, e deverá expor a razão pela qual está estabelecendo aquela norma.”

“O abuso de direito tem um componente diferente do ato ilícito do artigo 186, que caracteriza a infração, desde que haja uma ação descuidada, imprudência ou negligência. O elemento subjetivo não está no abuso do direito. Sempre que alguém no direito assegurado na lei vier a exercer esse direito contra certos limites, pode-se verificar ali a existência do abuso e em nome desse abuso o dever de indenizar.”

O ministro Ruy Rosado comentou a novidade no nosso sistema, quando o Código dispõe sobre o enriquecimento sem causa. “Sempre tivemos uma regra sobre pagamento indevido: quem receber o que não lhe era devido, em razão de uma prestação inexistente, deve restituí-lo. Agora há uma regra geral: sempre que houver enriquecimento sem causa de alguém à custa de outro, deverá haver uma restituição do que foi objeto do enriquecimento.” Mas ele explica que essa situação “é diferente da hipótese da responsabilidade civil, em que é preciso demonstrar a existência de um dano e de um prejuízo que deverão ser objeto da reparação em seu respectivo montante; ao passo que agora, com a regra geral no enriquecimento sem causa, basta que exista o enriquecimento à custa de alguém, ainda que este não tenha sofrido prejuízo”.

Desconsideração da personalidade jurídica

A desconsideração da pessoa jurídica foi outro ponto comentado pelo ministro: “Existe uma regra por meio da qual se permitiu, no Brasil pela primeira vez, a possibilidade de obter a desconsideração da pessoa jurídica para atingir os seus sócios. Ela já estava no Código de Defesa do Consumidor, na Lei da Concorrência, e agora no artigo 50 do Código Civil. Sempre teve uma legislação admitindo a responsabilização do sócio em casos especiais: o decreto sobre a sociedade de responsabilidade limitada em que era possível atingir seu sócio, quando houvesse violação ao contrato; na Lei das Sociedades Anônimas, em que é possível atingir os sócios, no caso de má administração; o direito do trabalho, em que há a desconsideração da pessoa jurídica. Mas não eram hipóteses de desconsideração da pessoa jurídica, mas extensão de responsabilidade patrimonial”.

“Agora, a desconsideração da pessoa jurídica somente ocorre quando ela pratica um ato, que por si é um ilícito, mas que está sendo praticado para benefício do sócio ou de uma outra empresa, sendo esse ato, do ponto de vista desse outro sócio dessa empresa, um ato ilícito. Isto é, a pessoa jurídica está sendo usada num desvio de finalidade para beneficiar o outro, praticando um ato por ela lícito e que para o outro é ilícito. Nesse caso”, explica o ministro, “há o desvio da personalidade e isso justifica a desconsideração da pessoa jurídica.”

Indenizações

Quanto à composição da indenização patrimonial, o ministro recorreu à lei 9.279/96 (da propriedade indus-

trial), que se refere aos danos emergentes, “aqueles prejuízos que o lesado sofreu em razão da prática do ato infracional, no artigo 208, que também se refere aos prejuízos e menciona os lucros auferidos. O artigo 210 enumera os casos em que se deve considerar os lucros cessantes que levam em conta os lucros que poderiam ter sido auferidos pelo lesado e os lucros que foram auferidos pelo autor da lesão e, por último, o que corresponderia ao *royalty*, à autorização da licença”.

Ele destacou que “a lei trata como se houvesse dois tipos de dano: danos emergentes e os lucros cessantes”. Mas acrescenta que “se pode pensar numa outra classificação: no interesse negativo e no interesse positivo a reparar, levando em conta fatores diferentes do lucro ou do dano emergente. Exemplo: confia-se num contrato que ainda não existe e, em razão dessa confiança, realizam-se despesas e investimentos. Na hipótese de o outro sair dessa negociação indevidamente, sofre-se dano por ter confiado num contrato que nem existia. Isso é um interesse negativo e a reparação há de se dar em função do que ele perdeu por ter confiado num contrato que não aconteceu”.

“Diferente é quando um contrato existente não se cumpre por ação do outro e, em razão disso, pretende-se uma reparação. Se o prejudicado pedir que seja recolocado naquela posição em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido, a indenização terá um componente diferente daquela indenização se fosse apenas tratar de reparar o dano emergente ou de dar o lucro cessante. O cálculo dessa indenização”, afirma, “visa atender a muitos fatores e existem possibilidades para considerar desde a natureza do direito violado ao seu interesse econômico, a extensão da área, a perspectiva temporal, e assim por diante, para que afinal se possa compor um valor indenizatório que corresponda à infração, ou ao simples abuso.”

O ministro Ruy Rosado insistiu: “Assim como temos de flexibilizar a exigência da prova da culpa em certos momentos, também aqui temos de admitir a flexibilização da prova do dano, e admitir que esse dano existe em razão de certos fatos e que, pela experiência, causam determinados prejuízos”.

Juízo equitativo

O palestrante apontou para a dificuldade da avaliação do dano moral tanto para os advogados como



Da esquerda para a direita: Lilian de Melo Silveira, Gustavo S. Leonardos, Ruy Rosado de Aguiar Jr., Juliana L. B. Viegas, Alberto Luís Camelier e Sueli Burger.

aos juízes. "O dano material sempre será possível avaliar, seja aquele que já existiu (dano emergente), ou aquele que vai existir ou quanto custaria uma licença e qual é o valor do *royalty*. A dificuldade maior está na definição, da quantificação do dano moral, porque esse não tem nenhum tipo de parâmetro presente no plano jurídico brasileiro. Os indicativos existentes na Lei de Imprensa, na Lei de Telecomunicações, no próprio Código Civil desapareceram. Assim, os juízes e as partes ficaram com absoluta indefinição quanto ao que possa ser considerado um dano moral."

"No Código Civil, o indicativo para definição do dano moral é o conceito de equidade", prossegue o ministro. "No artigo que cuida da extensão do dano, diz a lei, que 'o dano há de ser reparado no tamanho de sua extensão'. Mas permite ao juiz, em certas circunstâncias, quando há uma grande diferença entre o grau de culpa e a gravidade do

dano, reduzir a indenização, fugindo portanto da regra geral. E nessa redução, diz a lei, 'deve agir com juízo equitativo'. Isto é, a equidade para corrigir eventual excesso na indenização que vai se dar. Essa equidade é aquele conceito que permite ao juiz aplicar o espírito da lei, ainda que tenha que abandonar a lei. Diz a lei que o juiz, não tendo parâmetro para indenizar com dados objetivos, deve aplicar a indenização por juízo de equidade. Não se trata de uma equidade corretiva que iria diminuir o que a lei permite, mas uma equidade que virá suprir a falta de disposição legal. No caso do dano moral, não temos regra legal estabelecendo parâmetros de indenização e vamos ter então esse indicativo da equidade para a definição."

"Embora muito aberto", pondera o ministro Ruy Rosado, "esse indicativo é o único que a lei oferece para orientar aqueles que vão atuar na definição do dano moral. Embora inde-

terminado, vai permitir que se exija de quem vai definir uma fundamentação do por que é que certos valores foram escolhidos e não outros." O ministro declarou que o STJ tem, de um modo geral, "entendido ser preciso que o juiz se mantenha num âmbito razoável para que as indenizações não cheguem a valores exagerados e nem sejam muito abaixo daquilo que seria devido. Em razão disso, o tribunal tem reduzido todas as indenizações de milhões conseguidos por fatos absolutamente irrelevantes, e de algum modo tem elevado aquelas que não satisfazem necessariamente a um sentido de reparação. E nesses casos, embora não diga expressamente, sempre a partir de um juízo de equidade".

Nota da redação: Esta matéria contém partes destacadas da exposição do ministro. A íntegra da palestra será publicada na revista da ABPI.

Debates

Carlos Henrique Fróes - Gostaria de saber sua opinião a respeito da possibilidade da cobrança de indenização de caráter punitivo no direito brasileiro, a exemplo do que acontece em outros países.

Ministro - Na minha exposição, deixei de referir um dos aspectos que o Código omitiu. Não trouxe nenhuma abertura para possibilidade de se indenizar com o componente punitivo, isto é, aquela sanção pelo desestímulo, que é, em certas situações, indispensável para a reparação do dano ou para o enfrentamento daquela situação, como acontece com ações massificadas de pequenas ofensas feitas a milhares, às vezes a milhões de pessoas. Se há um pedido de indenização de uma, o juiz fixa uma indenização de R\$ 10,00, ou de R\$ 50,00, é talvez demais em relação àquele fato, mas ele representará a comunidade nacional num fato extremamente grave, na medida em que ofende muitas pessoas. Se não tivermos instrumento de aplicar uma sanção punitiva para impedir a repetição do fato, se a idéia é prevenir, com uma importância avultada, a condenação deve constituir forte desestímulo à continuidade da ação ilícita. Acredito que

no futuro tenhamos que pensar em admitir uma sanção punitiva como meio de impedir a reiteração de certos atos que, embora pequenos, muito prejudicam na totalidade.

Gustavo S. Leonardos - Gostaria de esclarecer que a ABPI propôs o projeto de lei 7.076, de 2002, prevendo a possibilidade de uma indenização punitiva no Juízo Cível, de forma a prevenir a reincidência do infrator naquele ilícito.

Alberto Camelier - A questão da indenização sempre foi um problema para nós, advogados, que na maioria das vezes ganhávamos a ação mas não levávamos. Na hora de compor perdas e danos, o Código da Propriedade Industrial de 1971 nada falava e era necessário demonstrar o prejuízo, os danos emergentes. A lei atual, no artigo 209, prevê a figura do dano emergente e no 210 prevê a figura do lucro cessante. Provada a infração e não conseguindo demonstrar o dano emergente, resta apenas o lucro cessante. Poderia o juiz deixar de aplicar aquelas regras pela simples não prova do dano?

Ministro - Em certas relações, temos que admitir a presunção da existência do dano. Ocorrendo o fato, presume-se a existência do dano

e esse dano vai ser objeto de demonstração na fase da liquidação. Isso abrangeria tanto o dano emergente quanto o lucro cessante. Se há a contrafação, é de se presumir que alguém deixou de realizar negócio e tenha um prejuízo já ocorrido, e presume-se também que ele deixe de ganhar no futuro. Essa consequência que decorre do ato infracional na propriedade intelectual deve ser objeto de presunção legal.

Paulo Mariano - Gostaria de observar dois pontos: o primeiro é, na sua exposição, a questão que o dano moral ainda continua sendo restrito, de certo modo, ao prejuízo efetivamente provado. Na nossa especialidade existe uma característica que é comum em todo o ato de violação praticado pelo pirata contumaz, pelo falsificador contumaz, que é o objetivo de não deixar vestígios. Tenho defendido que a questão do dano moral, em relação ao valor da propriedade intelectual, é mais importante quanto maior e mais famosa é a marca, ou quanto mais importante é a patente, ainda que não comprovados efetivamente os danos, porque faz parte da atividade dos piratas não demonstrá-lo. Nada melhor do que punir o pirata e o falsi-

ficador com aquilo que mais lhe dói, que é o prejuízo, o bolso. Como não vi em sua exposição nenhuma colocação específica com relação a isso, gostaria de saber qual a sensibilidade do STJ em relação a essa questão.

Ministro - Se não há prova do dano material, não seria o caso de definir uma indenização a título de dano moral, para suprir aquela falta de prova, para suprir aquele dano material. O dano moral deve ficar no âmbito restrito do dano moral e a reparação do dano moral. Por isso seria conveniente que, nessa composição do dano moral, fosse possível incluir algo punitivo para atingir esse contrafator que está se beneficiando e escondendo toda a prova. Para que exista, do ponto de vista do dano extrapatrimonial, uma indenização que abranja toda a extensão desse dano, sem estender essa indenização para cobrir também uma parte do dano material. Para a reparação desse dano material é que o juiz deve ter a sensibilidade de perceber a dificuldade da produção da prova do fato da comercialização, da própria contrafação, e admitir certas presunções e indenizar o dano material propriamente dito, em cima desses elementos de prova, e desses fundamentos preestabelecidos para o caso. Não gostaria de permitir que houvesse uma indenização pelo dano moral que se estendesse para cobrir um dano material.

Paulo Mariano - Em sua opinião, poderia, mesmo dentro desse seu raciocínio, admitir-se que, para uma marca mais valiosa e para uma patente mais importante no setor, cabe uma indenização maior?

Ministro - As circunstâncias do fato é que vão demonstrar que marca é, que tipo de prejuízos que uma marca dessas pode sofrer, que tipo de cobiça pode suscitar nos outros e, em razão disso, fixar uma indenização. A importância da marca, a extensão da marca, a quantidade de uso da marca em certo tempo, a popularidade da marca etc., isso tudo há de ser levado em consideração.

Antonio Murta Filho - Uma questão que vem sendo analisada pelos tribunais locais é quanto à aplicabilidade do artigo 210, que trata do lucro cessante às hipóteses de violação do direito de autor, sob a alegação de que a lei de direitos autorais não contém um critério pa-

ra lucros cessantes de forma tão detalhada e que, portanto, se poderia tomar de empréstimo por processo analógico esse tipo de dispositivo para as violações de direito de autor. Qual a sua avaliação sobre a sua aplicabilidade, considerando que se trata de dois regimes próprios regulados por leis específicas para defesa de direitos também específicos? Um segundo desdobramento, ainda em cima do artigo 210, é quando se trata do critério de licença. Qual seria o alcance da aplicabilidade correta disso para que, ao se adotar esse critério, não se tenha um critério extremamente benevolente com aquele infrator contumaz que, ao final, fica apenas obrigado ao pagamento de *royalty* em relação a essa violação, após o processo judicial?

Ministro - Esses diplomas todos devem atender aos mesmos princípios gerais, embora haja diferença de objetos, de tratamento e condições de situações específicas. Como todos eles são deficientes, um nem sequer fala em dano moral, outro fala, um dá um tipo de conceituação, outro dá outro, para a mesma situação de fato, acredito que deveríamos dar a todas essas leis uma orientação seguindo princípios gerais uniformes, sem tirar as especificidades de cada situação. Se na lei do direito autoral aquela norma que dispõe sobre cálculo da indenização não satisfaz, por uma razão ou outra (e isso tem de ser demonstrado), por não aplicar uma lei específica, não há por que não usar de outra disposição a título de informação ou de demonstração ao juiz num âmbito em que não tenha orientação. Com relação à questão de o valor da licença beneficiar o infrator, isso realmente pode acontecer. Nunca tinha me ocorrido essa idéia, mesmo porque ela seria usada quando não fosse demonstrado nem um prejuízo, nem uma vantagem. Se ele for extremamente injusto, caberia a aplicação daquela equidade a que me referi.

Lilian de Melo Silveira - A dúvida que tenho é que o legislador chamou impropriamente na lei de direitos autorais uma parte imaterial do direito autoral de moral. É uma expressão incorreta, mas consagrada pelo legislador brasileiro. Então tem uma parte moral e uma parte patrimonial. Não acha o ministro que,

se existe uma violação de direito autoral em sede de obra protegida, temos uma dupla violação: uma de direito moral de autor e outra de direito patrimonial? No caso da execução de sentença, não teria que ser considerado um outro dano moral que não aquele específico da lei do direito de autor, mas o dano, no caso da violação de um projeto arquitetônico, existe a violação, por exemplo, usurpada a autoria, existe o dano moral decorrente da lei, existe um dano patrimonial decorrente da lei e existe um dano moral paralelo a esse que deveria ser apurado na execução de sentença?

Ministro - Essas disposições todas que estão na lei especial não afastam a regra geral que está no Código Civil, seja o artigo 136, sejam o 187 e todas as disposições que regulam a indenização, no 927 em diante, e isso serve para compor essas indenizações.

Paulo Roberto Toledo Corrêa - O senador Pedro Simon encampou um projeto que estipula os danos morais em três categorias de danos e especifica valores. É um projeto que contempla também a questão das marcas e outras questões sobre a propriedade intelectual. Gostaria de ter seu comentário sobre o projeto e sobre a quantificação proposta no projeto.

Ministro - A experiência legislativa mostra que quantificações terminaram não frutificando por serem exageradas ou iníquas. As situações são tão diferentes, que não é conveniente uma legislação para tratar especificamente de valores. O conveniente, sim, é estabelecer parâmetros. Que fosse dito lá que as indenizações têm que cobrir estes e estes danos, tem que pensar no elemento punitivo, tem que ponderar, tem que ter certos mínimos, estabelecer limites mínimos e máximos. O estabelecimento de uma classificação exaustiva certamente será objeto de dificuldade no futuro, ao trazer para o mesmo caldeirão direitos tão diversos quanto esses específicos da propriedade industrial e outros danos morais. Eu teria dificuldade em admitir como boa uma legislação nesses termos propostos pelo senador Simon, meu conterrâneo que muito admiro, mas nem sempre concordo com os projetos de lei dele.

REFERÊNCIA:

AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Indenização por violação de direitos de propriedade intelectual. **Boletim da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 56, p. 4-7, ago. 2004. Matéria com partes da palestra proferida em 15 jul. 2004.