

Por uma visão imparcial das perdas e danos em Propriedade Industrial

Denis Borges Barbosa (2008)

Tomamos como exemplo de nossas ponderações o nome empresarial - um tipo específico dos direitos da Propriedade Industrial -; mas em essência, o que se analisa aqui é relevante para a proteção das exclusivas industriais e, em grande parte, aplica-se também à recomposição patrimonial resultante de atos de concorrência desleal. De outro lado, não trataremos neste estudo das peculiaridades da recomposição dos danos e do enriquecimento sem causa resultantes das violações dos direitos autorais, por suas singulares características no sistema jurídico brasileiro.

O nome de empresa é objeto de um dos direitos exclusivos da Propriedade Industrial, a que se volta o art. 5º., XXIX da Constituição Federal. A natureza desses direitos é o *monopólio*¹ – ou uso privativo no mercado – e, assim, tal natureza se expressa num poder de proibir terceiros de usar o nome empresarial.

Esse poder de exclusão independe de qualquer dano, lesão, culpa, boa ou má fé², e se exerce contra todas pessoas sem exceção. Assim, o titular desses direitos tem direito, incondicionalmente, à prestação estatal que imponha coativamente a qualquer pessoa a obrigação de não-fazer (não usar o nome empresarial). No

1 O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver as atividades econômicas a ele correspondentes. Não se presta a explicitar características da propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundantes e desprovidas de significado as expressões "monopólio da propriedade" ou "monopólio do bem". 2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies. (I) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento --- a propriedade industrial, monopólio privado; e (II) os que instrumentam a atuação do Estado na economia. . (STF; ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18)

2 "the "heart of [a patentee's] legal monopoly is the right to invoke the State's power to prevent others from utilizing his discovery without his consent". Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., 395 U.S. 100, 135 (1969). "[E]xclusion may be said to have been of the very essence of the right conferred by the patent, as it is the privilege of any owner of property to use or not use it, without question of motive". Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405, 429 (1908).

nosso sistema jurídico, isso implica em um comando judicial sob sanção de uma *astreinte*. Como ocorre com toda e qualquer obrigação de não fazer ³.

Os remédios acessórios à violação da exclusiva

Sendo esse o remédio primeiro à violação de exclusiva, a recomposição patrimonial, são secundárias - e devem ser assim tratadas -, a reparação do eventual e excepcionalíssimo dano moral, assim como todas as outras formas de reparar os efeitos de uma infração da exclusiva ⁴.

O não exercício da tutela proibitória, quando o titular do direito tem ciência da infração, o sujeita ao princípio do dever de minorar o dano ⁵; especialmente quando o infrator se beneficia da sua própria boa fé, o não uso do interdito na primeira hipótese possível sujeita o titular aos efeitos da *supressio* ⁶. Essas são algumas das consequências da subsidiariedade da recomposição patrimonial ou ressarcimento em face da *astreinte*.

Em suma, o interesse jurídico essencial é o da abstenção de usar o nome empresarial (ou outra exclusiva industrial) do titular. Só quando não é

3 A tutela ou decisão final que deferir uma cominação para evitar a continuação do ilícito, em matéria de propriedade intelectual, não pode usar parâmetros menos restritos do que os empregados para proteger os demais objetos de direito, como notou a Suprema Corte Americana, em eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S. Ct. 733 (2005) e o STJ no REsp 685560/RS. Vide, quanto ao efeito econômico da *astreinte*, Lemley, Mark A. and Weiser, Phil, "Should Property or Liability Rules Govern Information?" . Texas Law Review, Vol. 85, p. 783, 2007 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=977778>.

4 Concordando com a primazia do remédio dissuatório, vide a análise de ANDRIGHI, Ministra Fátima Nancy nos Anais do XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2006, p.86-87, ressaltando a importância do Art. 209 da Lei 9.279/98: " § 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". É o que confirma PEREIRA, Luis Fernando, Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei 9.279/96, RT, 2006, p. 24-28. . Note-se que essa subsidiariedade é tanto lógica quanto real. Segundo SANTOS, Celso Araújo, Critérios para a fixação da indenização em caso de uso indevido de marca, Monografia de Graduação, Faculdade de Direito da USP, 2008, p. 34, em apenas um terço dos processos de infração de marcas em que se postula indenização, essas terminam por ser fixadas

5 Este princípio geral de direito, que encontra sua expressão normativa no art. 620 do CPC, pode ser descrito como um dever geral de contenção de meios em face a fins. Como descreve ROSENVALD, Nelson. Direito das obrigações. 2. ed. Rio de Janeiro: Impetus. p. 13. "de maneira que o cumprimento se faça da maneira mais satisfativa ao credor e menos onerosa ao devedor".

6 Apelação Cível Nº 70007665250, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo/ Julgado em 17/02/2004. EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO PELO USUÁRIO E A CONCESSIONÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO SUBJETIVO. SUPPRESSIO. JUROS. TERMO INICIAL. 1. A *supressio* constitui-se em limitação ao exercício de direito subjetivo que paralisa a pretensão em razão do princípio da boa-fé objetiva. Para sua configuração, exige-se (I) decurso de prazo sem exercício do direito com indícios objetivos de que o direito não mais seria exercido e (II) desequilíbrio, pela ação do tempo, entre o benefício do credor e o prejuízo do devedor. Lição de Menezes Cordeiro [...].

efetivamente possível o interdito, ou já não o é mais, ocorrem os remédios supletivos, dos quais a recomposição patrimonial é a mais evidente ⁷.

A adequação dos remédios à função social dos direitos

É contra a boa fé, e anti-econômica ⁸, vale dizer, anti-social, a escolha do meio mais vantajoso para o credor, ainda que em detrimento do devedor e da sociedade. Detrimento esse que ocorre, por exemplo, na hipótese de o titular de um direito de exclusiva, sabendo de uma violação mesmo inocente por terceiro, deixar o dano crescer para aumentar a indenização, e levar o violador de boa fé à insolvência.

No Direito vigente, reduziu-se, quase à supressão, a noção de que a responsabilidade civil vise punir as culpas:

Nesse quadro, importa ressaltar que a responsabilidade civil tem hoje, reconhecidamente, um propósito novo: deslocou-se o seu eixo da obrigação do ofensor de responder por suas culpas para o direito da vítima de ter reparadas suas perdas” ⁹.

7 Sobre a responsabilidade civil no âmbito da Propriedade Intelectual, vide geralmente ESPÍN, Pascual Martinez. El Daño Moral Contractual em la ley de propiedad intelectual. Madrid: Tecnos, 1996, p. 60. PIMENTA, Eduardo; PIMENTA, Rui Caldas. Dos crimes contra a propriedade intelectual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, 2ª edição, p. 323. GOYANES, Marcelo. Tópicos em Propriedade Intelectual – Marcas, direitos autorais, designs e pirataria. A caracterização do dever de indenizar por violação à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 77. RADER, Randall R. A indenização por violação aos direitos de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, Anais de 2006, p. 83. ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. Indenização Punitiva. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 85, novembro e dezembro de 2006, p. 55. GOLDSCHIEDER, Robert. O emprego de royalties razoáveis como medida de indenização em arbitragem e outros procedimentos alternativos de resolução de disputas sobre propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 24, setembro e outubro de 1996, p. 18. RESOLUÇÃO DA ABPI. Indenizações pelas infrações aos direitos de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 45, março e abril de 2003, p. 53. FEKETE, Elisabeth Kasznar. Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 35, julho e agosto de 1998, p. 3. FABBRI JUNIOR, Helio. Responsabilidade civil: dano moral oriundo das relações concorrenciais. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 12, julho a outubro de 1994, p. 114. SANTOS, Celso Araújo, Critérios para a fixação da indenização em caso de uso indevido de marca, Monografia de Graduação, Faculdade de Direito da USP, 2008, SOUZA, Sylvio Capanema. A efetividade dos direitos de propriedade intelectual perante os tribunais: indenização em matéria de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, Anais de 2007, p. 18.

8 A relação erga omnes que decorre de uma patente não é nunca simplesmente uma relação exclusivamente privada. Movendo a Justiça ou a repressão policial, excluindo atividades econômicas de eventual valor social, a exceção de uma pretensão baseada em direitos de exclusiva afeta a economia como um todo e tem importante sentido social. Vide, quanto à necessidade de um correto equilíbrio econômico na formulação das normas que asseguram a repressão dessas violações Heald, Paul J., Optimal Remedies for Patent Infringement: A Transactional Model (September 23, 2008). U of Chicago Law & Economics, Olin Working Paper No. 431 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1278062>

9 MORAES, Maria Celina Bodin de, Danos à Pessoa Humana, Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais, renovar, 2007, p. 12.

Em particular, é preciso espungir da prática jurídica a idéia de que o Direito serve para proteger **exclusiva e energicamente** o titular dos direitos de exclusiva ¹⁰. Para tal tendência, todos os recursos possíveis e concebíveis em Direito deveriam ser assegurados em benefício dos titulares de exclusivas ¹¹.

Tal concepção, que nega a missão básica do Direito de equilibrar interesses e conseguir a paz social, é claramente negada pelo direito corrente. Como diz a doutrina européia:

De acordo com o Art. 17(2) da Carta Européia De Direitos Humanos, a Propriedade Intelectual é digna de proteção. Isso, porém, não quer dizer que as instituições da Comunidade seja obrigadas a reservar todas as possibilidades de uso dos direitos aos seus titulares, e de impor todas penalidades para sua violação. Os direitos fundamentais não protegem os direitos de propriedade em uma forma abstrata e absoluta; ao contrário, o direito de propriedade é definido e limitado por sua função Social” ¹².

10 A reparação de danos à propriedade industrial não se diferencia em nada de qualquer outra situação de reequilíbrio patrimonial: uma nota promissória não paga ou uma patente infringida são ilícitos de igual peso jurídico. É certo que o inadimplemento de uma obrigação de dinheiro já foi objeto de enorme reprovabilidade moral, como documentam os textos de Jane Austen e Os Buddenbrooks de Thomas Mann: „Mein Sohn, sey mit Lust bey den Geschäften am Tage, aber mache nur solche, daß wir bey Nacht ruhig schlafen können.“ Idêntica reprovabilidade social vem sendo induzida, com mais ou menos sucesso, nas campanhas anti-pirataria, o que não torna porém a contrafação um ilícito juridicamente hediondo, como seria, por exemplo, a não satisfação de prestação alimentar a um filho menor, objeto até mesmo de prisão civil. Cabe aqui, igualmente diferenciar entre os remédios jurídicos próprios à pirataria (onde, de regra, não há patrimônio para sofrer astreinte ou indenizar, caso em que a destruição de produtos, repressão penal e outros meios não-patrimoniais são necessários) e a simples e corriqueira violação de direitos entre concorrentes, caso em que não cabe adotar remédios extremados e em desequilíbrio das partes. Quando há desequilíbrio ou hipossuficiência, haveria outro plano de discussão da questão, vide NUNES, Luiz Antonio Rizzatto, 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 Nº 54, 2005, Revista Dos Tribunais.

11 Entre nós, por exemplo, FABBRI Jr., Helio. Responsabilidade civil: dano moral oriundo das relações concorrenciais, Revista da ABPI nº12, julho/outubro. Rio de Janeiro, 1994 p. 117; "É bom que fique desde logo consignado que também nos alinhamos ao entendimento segundo o qual as indenizações devidas por infrações aos institutos em tela têm verdadeiramente forte traço patrimonial, porém, nosso mote é o de lançar luz para a necessidade de elevar ao máximo, dentro das lindes impostas pelo direito, a reparação dos danos sofridos pelos leais concorrentes quando da disputa sadia pela clientela, em face da ação devastadora daquela pequena parcela do empresariado não tão afeita à contenda sem embustes. Neste quadro, permitimo-nos entender que o instituto da indenização aplicado com fulcro no dano à imagem empresarial se presta enormemente para o atingimento deste desiderato". Na esfera internacional, essa visão exclusivamente pro-titular, sem cuidados quanto aos demais interesse jurídicos envolvidos, encontrou seu cume na decisão Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products, Report of the Panel, WT/DS114/R, 17 March 2000 (“Canada–Generics”), entendimento posteriormente derogado pela interpretação autêntica da Rodada Doha, que enfatizou a necessidade de uma leitura ponderada dos interesses contrastantes.

12 “Pursuant to Art. 17(2) of the Charter, intellectual property enjoys protection. This does not mean, however, that Community institutions are obliged to reserve all possible use options to the proprietors of such rights, and to impose maximum penalties for infringements. The fundamental rights do not guarantee property rights in an abstract and absolute manner; instead, the right to property is defined and limited by its social purpose. The public interest, as well as the interests of those who have to respect the intellectual property of others, needs to be balanced against the proprietors’ interest in protection (see Art. 1, 1st additional protocol to ECHR, Art. 17(1) of the Charter). For instance, in terms of German constitutional law, it is prohibited to focus exclusively on the interests of beneficiaries when promulgating the rules for

E, indicando que o mesmo se aplica na esfera internacional, especialmente em TRIPs:

Finalmente, uma proteção sem limites para a Propriedade Intelectual também conflitaria com as obrigações decorrentes do Acordo TRIPs que também são obrigatória perante a Comunidade. O preâmbulo deve assim mencionar a necessidade de respeitar os interesses públicos assim como os direitos fundamentais em conflito.

A indenização punitiva de danos materiais no nosso direito

Em particular, é desusada e inaceitável a idéia que, através dos meios acessórios, se tenha uma pretensão civil de caráter punitivo, em especial no tocante à recomposição patrimonial de danos e perdas materiais. De novo Maria Cecilia Bodin de Moraes:

“Além disso, em sistemas como o nosso, reconhecer a existência de um caráter punitivo representaria uma importante exceção ao princípio da equivalência entre dano e reparação¹³,”

A rejeição à pretensão punitiva no tocante à recomposição patrimonial de danos e perdas materiais é uma importante característica dos países de tradição românica. Recente análise de direito comparado aponta para o fato de que

“A maioria dos países de direito civil limitam a recuperação dos danos em ações privadas à indenização compensatória. Tais países proíbem danos punitivos em ações privadas pois consideram danos punitivos uma forma de procedimento que é só adequada em processo criminal”¹⁴

protection of property guaranteed under the Constitution. Finally, unlimited protection for intellectual property would also clash with the obligations following from the TRIPS Agreement that are also binding on the Community. The preamble should therefore make reference to the necessity of respect being paid to public interests as well as to conflicting fundamental rights”. Hilty, Kur, Peukert: Statement of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Criminal Measures Aimed at Ensuring the Enforcement of Intellectual Property Rights, IIC 2006 Heft 8 970

13 Idem, eadem, p. 29. A autora, à nota 44 de tal livro, consigna: “Contrários, entre nós, à pena privada são, pelas razões mais diversas, PONTES DE MIRANDA, Wilson MELO DA SILVA, José de AGUIAR DIAS e Orlando GOMES. Na França, G. VINEY, La responsabilité: effets, in Traité de droit civil, org. J. Ghestin, Paris: LGDJ, 1988, p. 15 conclui que o direito francês se recusa a reconhecer uma função punitiva à responsabilidade civil; na Itália, v. a excelente obra de A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, La riparazione dei danni allapersona, Camerino-Napoli, ESI, 1993, passim, espec. p. 123 e ss.; na Espanha, L. DÍEZ-PICAZO, Derecho de daños, reimp., Madrid: Civitas, 2000, espec. p. 44 e ss, para quem “las normas de la responsabilidad civil no pueden llegar más allá del alcance económico del daño efectivamente producido y non pueden entrar en funcionamiento si el daño no há existido, por muy reprochable que haja sido La conducta Del acusado o demandado” (p.46)”.

14 Gotanda, John Y., Charting Developments Concerning Punitive Damages: Is the Tide Changing?. Villanova Law/Public Policy Research Paper No. 2006-22, Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=945197>: “Most civil law countries limit recovery of damages in private actions to compensatory damages. These countries prohibit punitive damages in private actions because they consider punitive damages a form of punishment that is appropriate only in criminal proceedings”. O autor cita nominalmente: Schweizerisches Obligationenrecht [OR] arts. 45–47 (Switz.); Codice civile

O que se ajusta à posição do STJ):

no Brasil a indenização de perdas e danos não tem função punitiva. (Recurso Especial Nº 447.431 - MG (2002/0085231-8) Relator: Ministro Ari Pargendler, 28 de março de 2007.

Especialmente no tocante à propriedade intelectual, há sérias objeções nas jurisdições de tradição românica a que se empregue danos punitivos na recomposição patrimonial de danos materiais ¹⁵. Esta contraposição entre os sistemas românicos e os da tradição da *common law*, em particular do sistema americano, foi objeto de recente e veemente pronunciamento da Corte de Cassação Italiana ¹⁶, de vasta repercussão internacional.

Segundo tal decisão ¹⁷, danos punitivos se antepõem à ordem pública. O objetivo da recomposição patrimonial, sem exceção, é de reequilibrar a lesão sofrida;

[C.C.]. art. 1223 (Italy); Belgian Civil Code art. 1382; Código Civil [C.C.], arts. 1106, 1902 (Spain); Bürgerliches Gesetzbuch [BGB] [Civil Code] art. 249 (F.R.G.); Finland Damages Act of 1974, summarized in THE FINNISH LEGAL SYSTEM, 134 (J. Uotila ed., 2d ed. 1985); Astikos Kodikas [A.K.] [Civil Code] arts. 297–299 (Greece); Civil Code of the Polish People’s Republic art. 444; Grazhdanskii Kodeks RF [GK RF] [Civil Code] art. 15 (Russ.); Czech Republic Civil Code § 442 [Czech Civ. C.]; Burgerlijk Wetboek [BW] § 162 (Neth.).

15 Whether a lump-sum surcharge for the infringer in the tariff of the collecting societies conforms with federal law and, in particular, whether it can be justified - in analogy with German case law - by the specific structures of these societies and the nature of the rights they manage need not be decided in the present case. However, a lump-sum surcharge for the infringer cannot be maintained according to current law for an infringement such as in the present case, no matter how desirable it might be from a legal policy point of view. As Lucas David [citation omitted] rightly comments, and as also found by the previous instance, this would introduce a penal element in the sense of punitive damages into applicable law, which would be in conflict with the general principles of the calculation of losses and damages referred to expressly in Art. 62(2) of the Copyright Act, and which is even usually regarded as an infringement against *ordre public* [citation omitted]. The award of damages, justified in this way without any equivalent financial losses on the part of the injured party apparent, even by exercise of the judge’s discretion pursuant to Art. 42(2) of the Code of Obligations, must therefore be denied. Federal Supreme Court (Bundesgericht): Federal Supreme Court (Bundesgericht) 10.10.1996 "Increased Damages", IIC 1998 Heft 7, 833

16 New York Times, March 26, 2008, Foreign Courts Wary of U.S. Punitive Damages. Quarta, Francesco, Recognition and Enforcement of U.S. Punitive Damages Awards in Continental Europe: The Italian Supreme Court’s Veto (June 27, 2008). Hastings International and Comparative Law Review, Vol. 31, No. 2, 2008 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1182442>. Corte app. Venezia, 15 oct. 2001, n.1359, Giur. It. II 2002, 1021.

17 Quarta, Francesco, op. cit., p. 758: “As a matter of law, the Supreme Court is only entitled to reinterpret the definition of domestic *ordre public* rendered by the lower court and in the instant case such definition revealed no fault. Hence, the Supreme Court upheld the Court of Appeals’ decision on the ground that it correctly ascertained that the concept of punishment is alien to the award of civil damages in Italy and that to this extent the wrongdoer’s conduct is considered irrelevant. The Supreme Court further reasoned that the purpose of civil damages is only to compensate the injured party for the losses suffered, without exception. Consequently, the Supreme Court struck down, one by one, each of the appellant’s attempts to show that there exist some legal institutions within the Italian system of civil liability that pursue a punitive aim, that is to say, penalty clauses and non-economic damages. Citing some of its own earlier decisions, the Court emphasized that the purpose of penalty clauses is not punishment. It stated that a penalty clause serves to strengthen a contractual relationship and to quantify damages beforehand. The Court found its main evidence against the punitive nature of penalty in article 1382 of the Civil Code, which empowers a judge to downsize a manifestly excessive penalty”.

mesmo, e especialmente a cláusula penal prevista no código civil tem seu limite contido pelo arbítrio judicial para prevenir o excesso em face a tal limite¹⁸.

No sistema italiano, não cabe à Corte de Cassação suscitar matéria constitucional. No direito brasileiro vigente após Código Civil de 2002, no entanto, essa rejeição poderia ter como fundamento pelo menos duas teses muito típicas de nosso sistema jurídico constitucional¹⁹:

O sistema processual civil tem um sistema de devido processo legal incompatível com a pretensão punitiva, em razão do diferente peso das presunções de ilicitude, de extensão da ampla defesa e, em particular, pela inexistência da revisão criminal. A aceitação dessa pretensão na legislação ordinária ou na prática tribunalícia, assim, desfiaria o princípio do art. 5º., LIV.

O sistema punitivo, especialmente quando a pena verte ao patrimônio do credor, viola a regra que veda o enriquecimento sem causa (CC, 884)²⁰.

18 Transpondo a regra citada pela Corte de Cassação ao nosso direito, se tem o Art. 413 do CC: “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. Note-se que vários propugnadores da pretensão punitiva (como, por exemplo, ANDRADE, André Gustavo Correa de, Indenização Punitiva, Revista da ABPI no. 85, nov/dez de 2006, p. 55-69) listam a cláusula penal, a par da astreinte e os juros moratórios, como sinais da compatibilidade entre o direito privado e a pena. Na verdade, a percepção de que a cláusula penal é pena é economicamente imprecisa. Sobre o tema, ver PEREIRA, Caio Máio da Silva. Instituições do Direito Civil, vol. II, 2ª ed. Ed. Forense, 1992, p. 101. Certamente a astreinte não é instrumento punitivo: REsp 914389 / RJ RECURSO ESPECIAL 2007/0001237-7 Relator(a) Ministro JOSÉ DELGADO (1105) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 10/04/2007[...] 4. Este Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou quanto à possibilidade de ser reduzido o valor de multa diária em razão de descumprimento de decisão judicial quando aquela se mostrar exorbitante. 5. Precedentes: REsp 836.349/MG, de minha relatoria, 1ª Turma, DJ 09.11.2006; REsp 422966/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, DJ 01.03.2004; REsp 775.233/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 01.08.2006. Nem mesmo os tribunais americanos caracterizam tal cláusula como pena, determinando que seus valores não devem ser desproporcionais aos danos em potencial que podem ser sofridos pelas partes; que os danos devem ser incertos ou de difícil quantificação; e que o valores clausulados devem ser razoáveis. Vide CALAMARI, John D. e PERILLO, Joseph M. The Law of Contracts, 4ª edição, West Group, 1998, pp. 591-593.

19 MORAES, Maria Celina Bodin de., op. Cit., p. 29.

20 Com efeito, o princípio que nega o enriquecimento sem causa tanto rejeita o enriquecimento do titular além da equivalência entre dano e reparação (por que uma imposição dissuasória versaria ao patrimônio do titular e não, como se prevê no CDC, a um fundo não-privado?) quanto o proveito do infrator que não cause redução dos proveitos do titular (art. 210, II do CPI/96). “Deve-se revisar o valor fixado a título de indenização por danos morais quando o exagero se traduza em enriquecimento sem causa para a vítima. Recurso especial provido na parte em que conhecido. (RESP 435203/MA, Ac. 3ª T., Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJU de 15.12.2003 p. 303). A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso (RECURSO ESPECIAL 2000/0071809-2 Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA (1088) IV Turma de 03/10/2000

Mesmo os autores que subscrevem energicamente a indenização punitiva para o *dano moral*, reconhecem que o nosso sistema é infenso a tal procedimento no tocante aos danos materiais:

No nosso sistema jurídico e nos da grande maioria dos países integrantes da família do *civil law*, a aplicação da indenização punitiva encontra obstáculos de difícil superação. O primeiro é falta de regra expressa a contemplar essa modalidade de sanção no âmbito do dano material. O segundo é a existência da tradicional regra de que a indenização se mede pela extensão do dano (aplicável somente ao dano material, uma vez que o dano moral não tem como ser economicamente mensurado).²¹

Um terceiro argumento, que encontra amparo no direito comparado, é que – se se permitisse danos punitivos em violações de exclusividade – seria forçoso fazer o mesmo em ações de nulidade. Com efeito, o autor em ações de nulidade, pretendendo direito próprio, postula interesse geral; toda a sociedade, em particular os competidores pontenciais, crescem em poder jurídico pela atuação particular do autor da ação; mas só esse enfrenta os danos e riscos, favorecendo terceiros sem que o compense totalmente a sucumbência²².

Note-se que mesmo no âmbito da indenização dos direitos morais cabe restrições veementes à pretensão punitiva, como acaba de prescrever o STJ:

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages" encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002²³

21 ANDRADE, André Gustavo Correa de, Indenização Punitiva, Revista da ABPI no. 85, nov/dez de 2006, p. 55-69, à p. 61. Em contraponto à posição desse autor, vide MARTINS-COSTA, Judith e PARGENDLER, Mariana Souza, Usos e Abusos da Função Punitiva - Punitive Damages e o Direito Brasileiro, Revista Do CEJ, N. 28, P. 15-32.

22 Miller, Joseph Scott, "Building a Better Bounty: Litigation-Stage Rewards for Defeating Patents" . Berkeley Technology Law Journal, Vol. 19, Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=431242>

23 REsp 913131 Relator(a) Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região) Quarta Turma. Data do Julgamento 16/09/2008 6. Há, como bastante sabido, na ressarcibilidade do dano moral, de um lado, uma expiação do culpado e, de outro, uma satisfação à vítima. 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages" encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

Do que dissemos em obra anterior

EM nossa Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed., Lumen Juris, 2008, analisamos o dispositivo da Lei 9.279/96 que regula as modalidades de apuração de *lucros cessantes* em propriedade industrial ²⁴:

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.

Com efeito, assim dissemos na obra citada nestes autos:

O critério do CPI/96

O CPI/96 explicita certos critérios de cálculo, consagrados pela doutrina e jurisprudência, mas cria uma presunção de que o *método mais favorável ao titular* deva ser o escolhido. Não parece ser uma escolha adequada, eis que as ficções criadas com o fim de proteger a parte mais fraca, como a *in dubio pro reo*, ou “na dúvida em favor do empregado”, ou como as que vigem em favor do autor no direito autoral – em particular em face do *titular* que não é autor, ou o consumidor sempre, se voltam em favor da parte mais fraca. E, num contrato entre autor e réu numa ação de contrafação nem sempre aparte fraca será o titular da patente.

Na verdade, o sistema brasileiro de reparação civil não tem o caráter punitivo; e tal característica é tão arraigada e central, que merece, a nosso ver, proteção da cláusula do *substantive process of law* da Constituição de 1988. Assim, para não infringir a Constituição, o juiz tem de escolher em cada caso o método mais adequado a corrigir o dano, ainda que não seja o mais favorável ao titular – pois, se excessiva ainda que “mais favorável”, a indenização terá conteúdo punitivo civil.

24 Em trecho anterior, na mesma obra, enfatizamos a razão pela qual os lucros cessantes são a espinha dorsal da recomposição patrimonial em Propriedade Industrial: “Em face da lesão de um bem jurídico que se define como a oportunidade de haver receita pela exploração de uma atividade empresarial, ou, como disse Vivante, a expectativa de lucros futuros, o valor indenizável das violações de direitos da propriedade intelectual será, basicamente mas não só, o do mercado perdido pelo titular do direito pela entrada ilegal de um concorrente. No direito comparado, especialmente o Direito Francês corrente, não é freqüente que a lei estabeleça os critérios de indenizabilidade da propriedade intelectual, o que emerge normalmente da jurisprudência; o fato econômico sempre se impõe, de uma forma ou outra levando em conta como “massa contrafeita” (noção que se verá abaixo) o lucro médio apurado pela empresa nos exercícios mais recentes, projetando tal taxa para os exercícios futuros e capitalizando o montante para obter o valor atual da expectativa razoável do lucro futuro”.

Daí, no nosso entender, a necessidade de uma *interpretação de acordo com a Constituição*, como a proposta na jurisprudência reiterada e assente do nosso Supremo, ainda que na modalidade pertinente ao controle difuso²⁵: esse será o entendimento de que a interpretação mais favorável ao titular só será devida nos casos em que este estiver tão fragilizado perante um infrator poderoso, que a equidade imponha dissuadir.

Como se vê, expressamos, já naquela hipótese, a posição jurídica que aqui reiteramos.

Segurança jurídica, e critérios putativos de dano

A longa citação de Gama Cerqueira do mesmo texto da obra anterior deste subscritor volta-se a outro, e importante problema: o da dificuldade de apuração exata dos danos.

“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. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.

Por outro lado, o titular do registro vê-se obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o espe-

25 RE-184093 / SP RECURSO EXTRAORDINARIO Relator Min. MOREIRA ALVES Publicação DJ DATA-05-09-97 PP-41894 EMENT VOL-01881-05 PP-00862 Julgamento 29/04/1997 - Primeira Turma (...) Note-se que no controle difuso interpretação que restringe a aplicação de uma norma a alguns casos, mantendo-a com relação a outros, não se identifica com a declaração de inconstitucionalidade da norma que é a que se refere o artigo 97 da Constituição, e isso porque, nesse sistema de controle, ao contrário do que ocorre no controle concentrado, não é utilizável a técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, por se lhe dar uma interpretação conforme à Constituição, o que implica dizer que inconstitucional é a interpretação da norma de modo que a coloque em choque com a Carta Magna, não a inconstitucionalidade dela mesma que admite interpretação que a compatibiliza com esta.

cioso fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa.

Gama Cerqueira, como se lê logo em seguida, não postula por danos fictícios. Presume-se, da violação da exclusiva, que algum dano haverá. O que Gama enfatiza é a necessidade que se tenha em conta a complexa natureza dos danos efetivamente existentes, que devem ser apurados em arbitramento²⁶:

A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, 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 (CC, art. 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 art. 1.553 do CC.

De outra forma, raramente o dono de marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a reparação dos danos resultantes da contrafação, a qual, na grande maioria dos casos, se limita ao pagamento das custas e de honorários de advogado, os quais, por sua vez, são parcamente arbitrados pelo Juiz, ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu para defender a sua marca”²⁷

A tese aqui, a qual subscrevemos, é que dificuldade de apuração do dano não deve frustrar a justa pretensão; mas a dificuldade não justifica a indenização *à outrance*, desmedida e sem base, e muito menos a punição com base em danos materiais.

O autor, no texto citado, afirma que, dada a violação de marcas, presume-se a existência de danos; e tais danos não se resumem ao que o titular da marca deixa diretamente de faturar. Assim, ainda que diferida a mensuração do dano para a fase de liquidação, deve-se prosseguir o pleito de conhecimento para obter-se uma condenação:

“274. A simples violação do privilégio autoriza o ingresso em juízo, independentemente da prova de prejuízo, que pode ser feita no curso da ação ou na execução da sentença”. (Gama Cerqueira, João da. Tratado da Propriedade Industrial, v. II tomo I, parte II. Rio de Janeiro: Forense, 1952, p. 366-368)

26 Há, ainda, dúvidas reais quanto à adequabilidade do procedimento aconselhado por Gama Cerqueira. O STJ insistiu que a prova dos danos deve ser feita na fase de conhecimento; apenas a quantificação se deferirá para a eventual liquidação. STJ, 4ª. Turma, Resp 327.210-MG, Rel. Barros Monteiro. SANTOS, op. Cit., consigna que 55% das decisões fixa a indenização/enriquecimento/royalties fictos na fase de conhecimento (todo ou parte) e apenas 37% defere totalmente à fase de liquidação.

27 Gama Cerqueira, João da, Tratado de Propriedade Industrial”, vol. 2/1.129-1.131.

Mas Gama Cerqueira não afirma que - além da simples presunção – devem-se impor ao violador pagamentos de danos materiais além da lesão, como punição ou exemplo. O autor, escrevendo muito antes da atual construção dos danos morais em nosso Direito, afirma que só se devem indenizar os danos materiais real e efetivamente apurados:

“Tratando-se de atos de concorrência desleal suscetíveis de causar de prejuízos, deve a ação ser julgada procedente, com a condenação do réu ao pagamento de, pelo menos, dos honorários do advogado do autor e das despesas judiciais e extra-judiciais. Não se concebe, realmente, que provada a existência do ato ilícito, o réu se livre de condenação, alegando que seus atos não causaram prejuízo, ou que o autor não conseguiu prová-los, ou ainda, que o dano eventual não é ressarcível.” (in Tratado da propriedade industrial, vol. 2, pp. 1.287/1.288).

Repita-se: o autor postula que, verificada a violação, haja a condenação – ainda que apenas na sucumbência.

Como já dissemos no trecho de obra anterior, aqui citado, é razoável estipular métodos de cálculo que levem em conta os *lucros cessantes*, mas tais métodos devem garantir a recomposição patrimonial adequada, e não a punição das culpas assacadas aos infratores. A punição – para isso se prevê no Direito Brasileiro a criminalização das infrações de Propriedade Intelectal – se buscará no procedimento próprio.

Exige-se comprovação de dano para coibir o ilícito concorrencial?

A doutrina e a jurisprudência se inclinam a considerar que a simples prática de concorrência desleal ou violação de exclusivas de Propriedade Industrial induz a presunção de dano concorrencial a que se referia Gama Cerqueira:

RECURSO ESPECIAL N. 101.059 - RJ (96.0044000-0) Quarta Turma (DJ, 07.04.1997) Relator: Exmo. Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar Recorrente: Florasil Produtos Vegetais Farmacêuticos Ltda. Recorrido: Kanitz 1900 Cosméticos Ltda. Advogados: Drs. Carlos Henrique de Carvalho Froes e Lanir Orlando EMENTA: - MARCA. DANO. PROVA. I - Reconhecido o fato de que a ré industrializava e comercializava o produto “Sabão da Costa”, marca registrada da autora, que também fabricava e vendia o mesmo produto, deve-se admitir conseqüentemente a existência de dano, pois a concorrência desleal significou uma diminuição do mercado.

II - Restabelecimento da sentença, na parte em que deferira a indenização de 5% sobre o valor de venda do produto, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, ficando relegada para a liquidação a simples apuração desse valor.

III - Recurso conhecido e provido.

“O precedente invocado pela recorrente, da Eg. 5ª Câmara do TJRS (AC n. 593.017.395) sustenta a tese do dano presumido: “A existência de dano decorre da própria contrafação. A quantificação desse dano pode ser realizada em liquidação”.

Essa decisão, que é um paradigma, analisa todos os precedentes do STJ até sua emissão, e cita a mais consagrada doutrina de Gama Cerqueira acima mencionada. Essa presunção, que justifica a *coibição do ilícito*, não implica, no entanto, em *ficção de dano patrimonial*. O simples ilícito implica em – por exemplo – em tutela proibitória para cessar o dano concorrencial, mas não obriga a pagamento em dinheiro de lesão que não é assim quantificável.

Assim decidiu o STJ mais recentemente, no REsp Nº 613.376 - SP (20030217521-6), sendo relator o Ministro Castro Filho, que retorna ao texto de Gama Cerqueira:

Cumpra ter-se em conta, entretanto, que referido tratadista não sustentou que se haveria de reparar o dano quando esse não existisse. Por isso, sem embargo de adotar, em linhas gerais, o posicionamento do renomado jurista, a egrégia Quarta Turma deste Sodalício tem deixado claro não se poder dispensar a prova da existência do dano. (...)

No presente caso, verifica-se que não houve a comprovação de qualquer prejuízo para a autora. Consignou-se na sentença que teria havido prejuízo, mas esse não foi vinculado a qualquer prova de perda sofrida pela recorrente.

Ora, perdas e danos são o que efetivamente se perdeu e o que razoavelmente se deixou de ganhar, qual definição dada pelo artigo 1.059 do anterior Cód. Civil. Pressupõem elas, de parte do devedor, culpa ou mora, e, de parte do credor, prejuízo.

Nos termos do acórdão recorrido, não houve comprovação de qualquer efetivo dano material. Se não se comprovou o dano, ou o prejuízo, quid juris? Não há como remeter à liquidação aquilo que, no processo de conhecimento, não teve sua existência reconhecida.

Nessas condições, mantenho a orientação predominante, pois não existe peculiaridade nos autos que justifique dela me afaste.

Esse é claramente o entendimento predominante nos tribunais ²⁸, não obstante encontrarem-se decisões contrastantes ²⁹, e a insurgência da advocacia especializada ³⁰.

28 Vide, para uma análise diacrônica da tendência jurisprudencial, GOYANES, Marcelo, Tópicos em Propriedade Intelectual, marcas, direitos autorais, designs e pirataria, Ed. Renovar, 2007, p. 77-102.

Da inaceitabilidade do dano material-fictício

A observação de Gama, assim, em tudo se distancia da tese de lesão presumida pela simples violação. O que se pode presumir, segundo seu magistério, é que *algum dano se presume de azo a prosseguir no feito até o arbitramento*:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CONTRAFAÇÃO - COMERCIALIZAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL - DANO MORAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRAFAÇÃO. Para a configuração da imitação, não importa ser o produto imitador cópia servil do produto e da marca imitada, bastando a capacidade do produto gerar a confusão ao consumidor médio, induzindo-o em erro, face à forte identidade entre as características e qualidades do produto e da marca contrafator. A simples comercialização de produtos contrafeitos caracteriza, obriga à indenização da parte lesada, em danos materiais e imateriais, nestes compreendidos o da imagem, independente da prova de culpa do contrafator, sendo certo afirmar, que a existência do prejuízo causado pelo contrafator de marca notoriamente conhecida é presumida". TJRJ - AC 2.414/99 - (Reg. 040.599) - 18ª C.Cív. - Rel. Des. Jorge Luiz Habib - J. 24/3/1999.

Mas os danos compensáveis são os materialmente apurados. Sem existirem danos, ou melhor, sem comprová-los, não existirá indenização, como reitera acórdão recentíssimo:

"Não comprovada a efetiva lesão decorrente do uso indevido da marca, descabida a condenação em perdas e danos." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª TE, AC 2003.51.0150430-9, Des. André Fontes, DJ 22.10.2008.

29 Para nos cingir ao acórdão em questão: "O v. acórdão recorrido assim está fundamentado: "Esta prova é de essência cognitiva e constitui pressuposto indeclinável para um juízo condenatório de indenização de perdas e danos. Não se pode extrair tão-só da violação do direito uma presunção de prejuízo, cuja existência e extensão não podem ser aleatoriamente relegadas à prova em liquidação de sentença. Haveria nisso uma gritante agressão à lógica que deve presidir a realização dos atos processuais, que tendem para um final justo e insusceptível de dúvida quanto à certeza do direito postulado" (fl. 141). No mesmo sentido, o julgado da Eg. Câmara do TJESP: "propriedade industrial. Nome comercial. Proteção. Patro-nímico. Utilização por sócio dissidente. Possibilidade de confusão. Circunstância de o réu possuir o mesmo apelido de família que não afasta a proteção ao nome comercial. Abstenção de uso. Recurso não provido. I - Indenização. Perdas e danos. Propriedade industrial. Nome comercial. Proteção. Denominações semelhantes. Necessidade de prova de prejuízo concreto. Não cabimento da prova "prima facie". Ação improcedente. II - Recurso não provido (Apelação Cível n. 116.953-1, Americana, Apelante e Apelado: Dollo Têxtil S/A. e Ivan Dollo Têxtil Ltda.)" (Revista de Jurisprudência TJEsp (LEX) 129/221)."

30 Sem maior surpresa, a posição oficial da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual é que se deve satisfação dos danos decorrentes das infrações de exclusivas, sem comprovação do montante do prejuízo. Vide Resolução publicada a p. 53 da Revista da ABPI no. 45, mar/abr 2000: "Nos casos de violação dos direitos de propriedade intelectual, a certeza do dano decorre diretamente da prática do ilícito, tendo em vista que, no mínimo, uma remuneração pelo uso não autorizado do bem imaterial seria devida. Não há, desta forma, qualquer necessidade de comprovação de prejuízo para se ter a certeza do dano decorrente da violação aos direitos de propriedade intelectual".

> Superior Tribunal de Justiça

RESP 221861/RJ (1999/0059344-8). DJ 01/08/2000 p. 266. Min. NILSON NAVES 28/03/2000 TERCEIRA TURMA Propriedade industrial. Marca (logotipo ou símbolo). Uso (indevido). Prejuízo (inexistência). Indenização. 1. Pelo uso de marca comercial, logotipo ou símbolo (Súmula 143), admitem-se perdas e danos, que, no entanto, pressupõem a existência de prejuízo. 2. O prejuízo, tratando-se de fato constitutivo do direito do autor, há de ser comprovado no curso da ação. (...) 4. Inocorrência de afronta ao art. 59 da Lei nº 5.772/71. Recurso especial não conhecido.

Um elemento relevante para a apuração dos lucros cessantes é a efetiva comercialização do produto violador, como narra a Ministra Nancy Aldrighi:

É importante mencionar, ainda, que os lucros cessantes apresentam mais uma peculiaridade. Por muito tempo se defendeu, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a idéia de que apenas se poderia falar em danos materiais decorrentes de contrafação de produtos, nas hipóteses em que comprovada a respectiva comercialização. Nesse sentido, podem-se citar os seguintes precedentes: REsp nº 10 1.059/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 7/4/1997, REsp nº 115.088IRJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, DJ 7/8/2000, REsp nº 101.118/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 11/9/2000 e REsp nº 316.275/PR, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 12/11/2001³¹.

Essa tendência encontra ainda inexpugnável fundamento econômico:

- a) antes de ser comercializado, o bem contrafeito não pode retirar a oportunidade de venda do titular dos direitos; não lhe causa, assim, lesão de venda ou lesão de chance;
- b) antes de ser comercializado, o bem contrafeito não pode ocasionar enriquecimento sem causa ao infrator, seja positivo ou negativo.

O caso especial de produtos de alto luxo

Não obstante a posição de que seria necessária a comprovação de *lesão real no mercado* para se determinar indenização por danos materiais (como se leu na seção anterior, na voz da Ministra Nancy Aldrighi) constatou-se mais recentemente, porém, que a presença no mercado de produto originalmente de

31 ANDRIGHI, Ministra Fátima Nancy.4.Reparação de Danos. Anais do XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual,2006 , p.86-87.

alto luxo, mas adquirido sob marca contrafeita e assim exibido pelo público em geral, pode subtrair receita do titular, resultante da perda ou vulgarização do *valor conspícuo ou de demonstração* ³²:

Todavia, no julgamento do REsp nº 466.761/RJ (DJ de 4/8/2003), do qual fui relatora, propus a revisão desse posicionamento. Tratava-se de processo de grande repercussão, porquanto versava sobre ampla falsificação, promovida pelo réu, de produtos da conhecida grife Louis Vuitton. Tendo em vista a notoriedade dessa marca e a importância, aos olhos de seu público-alvo, que tinha o fator confiança quanto à aquisição de um produto legítimo, ponderei: "a indenização por danos morais não possui como fundamento a 'comercialização do produto falsificado', mas a 'vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca' levadas a cabo pela prática de falsificação. (..)Aquele que estaria disposto a comprar, por uma soma considerável, produto exclusivo, elaborado pelo titular da marca em atenção a diversos padrões de qualidade, durabilidade e segurança, não mais o faria se tal produto fosse vulgarizado por meio de uma falsificação generalizada". A partir dessa idéia, concluí que "a falsificação, por si só, provoca substancial redução no faturamento a ser obtido com a venda do produto distinguido pela marca registrada, o que autoriza, em conseqüência, a reparação dos danos materiais". O julgamento foi unânime.

Vale reiterar que tal hipótese é típica ao caso de produtos de consumo conspícuo ³³. Assim exemplificamos ³⁴:

Com efeito, os consumidores dos produtos da Empresa líder, ao vislumbrarem nas mãos dos consumidores de Produto caudatário, que

32 Não se deve, no entanto, rejeitar a hipótese de que a depreciação pela introdução de produtos contrafeitos possa, em alguns casos, causar danos materiais a mercado de produtos mesmo sem ser de luxo. Diz Gama Cerqueira, no trecho recém citado, "O descrédito do produto patenteado resultante da ação do infrator constitui também elemento que deve ser levado em conta na avaliação do dano". No entanto, tal introdução pode ser vantajosa ao titular da exclusiva, por exemplo, quando este não tiver capacidade de produção, como nota Randall Rader, em Anais do XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2006, p. 84.

33 A peculiaridade da proteção em Propriedade Intelectual de produtos de alto luxo tem sido objeto de doutrina ainda reduzida, mas expressiva, como Murillo Cruz, A Essência do Pensamento Econômico e Social de Thorstein Veblen, Seu Ponto Arquimediano, manuscrito, 2008, LANDES, William M. e POSNER, Richard A. The economic structure of intellectual property law, Harvard University Press, 2003, p. 305. "[M]any persons purchase branded goods for the purpose of demonstrating to others that they are consumers of the particular goods"—in other words to impress. . . . They advertise themselves (much as sellers of goods advertise their goods) by wearing clothes, jewelry or accessories that tell the world that they are people of refined (or flamboyant) taste or high income". Harrison, Jeffrey Lynch, "Trademark Law and Status Signaling: Tattoos for the Privileged". Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=930180>. Sobre a questão, vide também os nossos BARBOSA, Denis Borges, Marca e Status os nichos da concorrência conspícuo. Revista de Direito Empresarial do Ibmecc, Rio de Janeiro, v. 30., 2004, e Efeito Veblen e As Transformações na Análise de Concorrência Desleal Quanto aos Produtos de Consumo Conspícuo, in BARBOSA, Denis Borges, A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito (no prelo). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

34 Efeito Veblen, op. Cit.

pagaram o preço do produto situado para classe C ou D, embalagem que tem aparência que simula ou induz a do produto líder, concluirão que a unicidade e o prestígio afeto à marca de classe se perdeu.

Figuremos a hipótese. Esperando o chofer trazer seu carro, o consumidor de Produto líder vê o gari, do outro lado da rua, apoiar a vassoura a uma árvore; retirar do fundo do uniforme cor de abóbora um maço que em tudo aparenta ser o Produto líder, acender o cigarro com os restos de uma caixa de fósforos salvada do lixo. As mãos sujas de graxa. As botas empanadas de lama.

O prestígio que decorre do produto de classe, na análise de Veblen, se perde na proporção em que *qualquer um do povo* tem acesso – ou aparenta ter acesso – a ele. O efeito do consumo de elite é *diluido* pela aparência de que todos, mesmo os moto-boys – não importando seu poder de compra – andam de Rolls Royce.

Assim, uma vez que o produto de grife, antes raro e de prestígio, passe a ser visto em toda parte, nas mãos dos mais humildes usuários, o comprador que visa à exclusividade e à demonstração de seu poder econômico perde motivação de compra. O dano transcende aos valores auferidos pelo violador, embora se reflita necessariamente em perda de receita para o produtor da grife.

A conclusão desse julgado, assim, não é que o dano independe de comercialização, mas sim que – nos casos de produtos de fama e luxo – a vulgarização pode causar mais perda de receita do que o ganho que o infrator pode obter.

A importante análise feita pelo STJ não pode, porém, ser generalizada. Alguns produtos – só alguns – são sujeitos ao que se denomina Efeito Veblen, para os outros, é a perda de receita, e não a *vulgarização*, o fundamento da indenizabilidade. A generalização do critério reflete seguramente a ânsia de se superar a dificuldade de recomposição patrimonial em Propriedade Intelectual, mas este propósito prático, absolutamente compreensível, deve ajustar-se ao Direito.

Da necessária existência de dano moral para a devida indenização

A pessoa jurídica e a honra objetiva

Não se afrontará, aqui, a hipótese – em tese – de dano moral contra pessoa jurídica, inclusive de propósito econômico. A Súmula 227, do Superior Tribunal de Justiça consigna tal entedimento, por exemplo, no seguinte precedente:

“Duplicata. Protesto. Cancelamento. Dano moral. Responsabilidade do banco. A jurisprudência predominante no STJ admite o cancelamento do protesto de duplicata sem causa. A responsabilidade pela indenização

dos danos e do banco que levou o título sem causa ao cartório. A pessoa jurídica pode sofrer dano a sua honra objetiva. Precedentes. Recurso conhecido em parte, pela divergência, mas improvido”. (RESP 112236/RJ, STJ, 4ª T., Relator Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, j. em 28/04/1997, unânime, DJU de 25/08/1997, p. 39380).

A reparação da lesão à honra objetiva presume dano objetivo

Aceite tal regra, é preciso - no entanto - dissociar o *dano material presumido* (mas existente e comprovado), no caso de violações de exclusivas industriais e de concorrência desleal, e o dano moral, *que não se presume da simples violação de qualquer exclusiva*³⁵:

- Não configura dano moral o uso indevido de marca, por si só, sendo necessária a prova de que o seu titular tenha sofrido algum abalo na sua reputação em razão dessa prática. (TJMG, 2.0000.00.416888-9/000(1), APELAÇÃO CÍVEL N. 416.888-9 - TRÊS CORAÇÕES - 4.3.2004, 4 de março de 2004).

Não há prova de que a atuação da requerida tenha sido no sentido de desprestigiar a marca, dela se valendo para dilapidar o bom nome da autora. Ao contrário, a disputa justamente se deu no sentido de valorizar e extrair lucros do bom nome da autora (TJRS, Apelação Cível, Nº 70018551671, Sexta Câmara Cível, Comarca De Porto Alegre, Otica Roberto Abreu Ltda, Apelante, Optica Ronaldo Petry De Abreu Ltda, Apelado)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRAFAÇÃO. COMÉRCIO IRREGULAR DE CAMISETAS DO GRÊMIO FOOT BALL PORTO-ALEGRENSE. BUSCA E APREENSÃO E INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Não obstante a reprovabilidade e ilicitude do ato praticado pela empresa recorrida, que comercializava camisetas contrafeitas do clube de futebol autor, é indispensável, para o acolhimento do pleito reparatório por dano moral, prova contundente do prejuízo imaterial. Situação em que não demonstrada a má qualidade dos produtos vendidos, ou que essa venda proibida tenha ocasionado prejuízos à imagem do apelante. Prática de comércio irregular, que, de certa forma, contribui para a divulgação e enaltecimento do time. 2. Majoração da verba honorária para R\$1.000,00, considerando tratar-se de duas demandas e levando em conta a natureza da causa, a matéria discutida e o trabalho desenvolvido. Apelo parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70011894714, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 22/09/2005)

35 Como nota SOUZA, Sylvio Capanema de, A Efetividade dos Direitos de Propriedade Intelectual Perante os Tribunais, Anais do XXVII Seminário da Propriedade Intelectual, 2007, p. 19, não se dirá o mesmo no tocante ao Direito Autoral. Há obviamente direitos – como o de topografia de semicondutores ou de patentes químicas – cuja violação, por si só, só causarão danos morais por ficção científica..

INDENIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DANO À IMAGEM. Embora reconhecida a possibilidade da pessoa jurídica sofrer danos morais, a agressão não se formaliza somente pela comercialização de produtos contrafeitos. Necessidade de prova do real prejuízo à imagem e reputação...Apelo provido em parte. Excluído o dano moral (APC nº 70002531929, 10ª Câmara Cível, TJRS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 25/04/2002)

Ora, o risco de dano não acarreta qualquer dever de indenização, somente o dano efetivo, incabível, portanto, o pedido formulado com base na fundamentação apresentada, item 43 da inicial.

Não há qualquer prova da ocorrência de dano moral, nem mesmo alegação de que tenha ocorrido. O autor somente alega existir um risco de que ocorra danos morais, pelo que tenho pela improcedência de tal pedido em face da falta de fundamentação e da falta de provas da ocorrência do dano.' (TJDF, QUINTA TURMA CÍVEL, APELAÇÃO CÍVEL, 1998011018248-7, AB & T Telecomunicações AT & T Corporation, 16 de março de 2000.)

Uso de nome comercial. Pedido de indenização por dano moral. A utilização do nome comercial ou marca de empresa, isoladamente considerada, é circunstância que não gera dano de ordem moral. Pedido da parte autora de indenização por dano moral, (único feito) lastreado apenas na questão do uso, sem qualquer referência à ato que pudesse causar mácula à sua imagem. Sentença de improcedência confirmada. Negaram provimento ao recurso. (TJRS, recurso inominado, Primeira Turma Recursal Cível, nº 71001140789, Comarca De Passo Fundo. Rel.Helena Tregnago Saraiva 16 de agosto de 2007)

Assim, há entendimento respeitável, se bem que de forma alguma único e pacífico, em favor da tese de que – assim como ocorre com os danos materiais -, a indenização por danos morais depende de que haja uma lesão moral efetiva, comprovável e objetiva.

Razões de contenção de danos morais no âmbito da propriedade industrial

Tal ponderação é especialmente relevante por duas razões:

A busca desponderada por uma maximização de remédios e reparações em favor do titular, a que nos referimos acima, pode facilmente encontrar vasão indevida no uso de indenizações punitivas por *danos morais*, sem a contenção e adequabilidade que seria necessário a um regime de equilíbrio real de interesses.

No direito concorrencial, os valores fundacionais do Estado Brasileiro (Constituição, art. 1º.) são os da livre concorrência e da valorização do trabalho, e não os da dignidade da pessoa humana (esteio central da indenizabilidade dos danos morais). O sistema concorrencial brasileiro já tem um sistema

indenizatório próprio para revidar à agressão ilícita contra a imagem e estima pública do agente econômico como *dano material indenizável*³⁶.

Esta última consideração importa em distinguir entre a lesão à *atividade empresarial* do titular da exclusiva, ou do concorrente atingido pela deslealdade, e a *pessoa do titular*. No contexto concorrencial, só cabe a indenizabilidade *moral* no caso de lesão à pessoa jurídica em si mesma, e não ataque à atividade empresarial, como indica a doutrina estrangeira:

...caso o ato denigratório não ataque de forma direta a personalidade do operador econômico mas ao contrário resulte em descrédito da própria atividade mercantil (empresa) o dos meios através dos quais desenvolve a dita atividade (estabelecimento mercantil), em princípio, o sujeito do ato denigratório deveria enfocar sua defesa exclusivamente com base de um ilícito concorrencial”³⁷

Sendo esse também objeto de decisão recente da Corte de Cassação francesa:

Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que les actes reprochés aux associations par l’utilisation litigieuse de ses marques ne visaient pas la société mais les marques déposées par elle et en conséquence les produits ou services qu’elles servent à distinguer, de sorte qu’il était porté atteinte à ses activités et services et non à l’honneur ou à la considération de la personne morale ; que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas fondé³⁸;

Essa distinção é essencial. No caso citado pela Ministra Aldrichi, relativo à casa Vuiton, distinguiu-se bem o dano material (concorrencial) à reputação, do dano

36 Lei 9.279/96: 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 (grifo nosso).

37 GONZALES. Rafael Lara. La denigración en el derecho de competencia desleal . Espanha: Civita, 2007, p. 33-34: “Así conviene concluir en términos generales que si el acto denigratorio fuera dirigido directamente a la personalidad del operador económico, et, en principio, podría enfocar su defensa jurídica por a vía penal (delitos de calumnia o injuria), por la vía civil (normativa protectora del derecho al honor LO 1/1982) y por la vía mercantil (actos de competencia desleal), mientras que, por el contrario, en el supuesto que el acto denigratorio no atacase de forma directa a la personalidad del operador económico sino que supusiera el descrédito de la propia actividad mercantil (empresa) o de los medios a través de los cuales desarrolla dicha actividad (establecimiento mercantil), en principio , el sujeto del acto denigratorio debería enfocar su defensa exclusivamente sobre la base de un ilícito concurrencial”.

38 Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 08 avril 2008, Greenpeace France et New-Zealand / SPCEA, encontrado em http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php?id_article=2275, visitado em 8/11/2008.

moral à pessoa mesmo (incidentalmente, não obstante a reputação da sociedade titular, fixada em apenas 50 mil reais ³⁹).

Da função punitiva da indenizabilidade moral

Não se pode desconsiderar a importância da tese, provavelmente majoritária nos nossos tribunais, de que a indenização de danos morais teria, além da função de reparação à lesão moral, também um propósito dissuasório da repetição do ilícito ⁴⁰. Ainda que as objeções já traçadas acima ao uso da pretensão punitiva no âmbito civil se aplicassem sistematicamente também à indenizabilidade moral, consigna-se aqui o fato de que os tribunais – e muitos doutrinadores – assimilaram tal tese.

É certo, no entanto, que a função dissuasória, que comportaria um *majus* ao valor do simples ressarcimento, se aplica a *reiteração da lesão moral*.

Não fora assim, a indenização punitiva, sob a capa de uma dissuasão moral, na verdade comportaria uma coerção penal, no âmbito civil, à repetição do dano material. Ou seja, majorando-se em múltiplos o *quantum* da indenização material, ao pretexto de punição moral, estaríamos contornando a rejeição sistemática à pretensão punitiva na reparação dos danos materiais.

39 ALDRIGHI, Nancy, op. Cit. Loc. Cit., ““Quanto aos danos morais, não há motivos para se afastar a possibilidade de se determinar sua indenização. No mesmo precedente supra mencionado, relativo à falsificação de bolsas Louis Vuitton, foi também reconhecido à autora o direito a receber reparação pelo dano moral causado, reparação essa fixada em R\$ 50 mil”. Tal moderação dos danos morais, quando devidos, é uma tendência notável da jurisprudência corrente em matéria de propriedade industrial. Vide: “O dano moral suportado pelas pessoas jurídicas é aferido a partir da ofensa à honra objetiva, pois a honra subjetiva é atributo apenas de pessoas físicas. A honra objetiva consiste no apreço, no respeito, na admiração, na consideração que as pessoas depositam em alguém (moral externa), ao passo que a honra subjetiva está contida no psiquismo da pessoa natural, cuja ofensa é causada por fatos sofrimento, humilhação e vexame sentidos, que abalam a auto-estima da vítima (moral interna). No caso dos autos, o fato ilícito atingiu a honra objetiva das empresas, o apreço, o respeito, a admiração e a consideração que autoras possuem perante os seus compradores, comerciantes, parceiros comerciais, concorrentes e consumidores. Conforme restou provado nos autos, a circulação da mercadoria contrafeita deu-se entre empresas que tinham plena consciência de que os produtos adquiridos eram contrafeitos. Logo, os fatos ilícitos praticados pelas empresas condenadas no processo feriram a honra objetiva das AA., pois parte das mercadorias contrafeitas só não foi levada ao consumo popular porque as co-AA. lograram apreendê-la judicialmente. Veja-se no ponto, ademais, que a tão só circulação mercantil de mercadorias contrafeitas entre comerciantes já é fato suficiente à produção de lesão de ordem moral objetiva às AA., pois estimula a prática desse ilícito e fomenta a impunidade dos seus agentes ativos. Portanto, as AA. fazem jus à indenização por dano moral, que ora vai quantificado globalmente na quantia de R\$20.000,00, a ser dividida em partes iguais entre todas as co-rés na ação principal. (TJRS, AC n.º. 70.004.555.710, M 2978 - S 27.03.2003 - P 39, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. AYMORE ROQUE POTTES DE MELLO, 27 de março de 2003)

40 Para uma ilustração dessa tese, aplicada ao campo da Propriedade Intelectual, vide ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. Indenização Punitiva. Rio de Janeiro: Revista da ABPI n.º. 85, novembro e dezembro de 2006, p. 55., assim como nas intervenções do mesmo autor constantes nos Anais do XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2006 e XXVII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2007.

Certamente é atraente a importação direta da prática dos *treble damages* do sistema jurídico americano para o âmbito da Propriedade Intelectual: por tal regra, o réu (especialmente se incidir em dolo ou reiteração) pagaria três vezes o valor do dano emergente e lucros cessantes efetivamente apurados ⁴¹. Atraente, porém, para uma prática de maximização exclusiva do interesses dos titulares de exclusiva, sem zelo pela ponderação dos vários interesses contrastantes e pela paz social.

Não surpreendentemente, é uma medida sugerida pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, como valioso instrumento repressivo das violações da Propriedade Intelectual ⁴².

Ora, como se viu, tal noção é rejeitada nos sistemas jurídicos de tradição românica. Rejeição estrutural, e não somente histórica. Embora se possam compreender as vantagens utilitárias de uma punição civil do ato ilícito (especialmente quando o particular age, às suas custas, para obter resultado jurídico de interesse geral ou social, como no caso de ações de nulidade de patentes ou de cessação de abuso de poder econômico), fato é que não se pode afirmar a inexistência de pretensão punitiva para danos materiais, em nosso direito, e simultaneamente admitir como elemento de danos *morais* um múltiplo da indenização material.

Assim, para afirmar a coerência sistemática do nosso direito, e prevenir a prática algo hipócrita de uma punição de danos materiais que se envergonha de confessar sê-lo, não é jurídico o compute de danos morais como múltiplo dos danos materiais apurados. O método correto é – se se tomar alguma base para a punição ou dissuasão – considerar a lesão *moral* efetiva e objetivamente arbitrada.

41 Vide, por exemplo, o disposto no Código Federal Americano no tocante às marcas: 15 U.S.C § 1117. Recovery for violation of rights; profits, damages and costs; attorney fees; treble damages. (a) When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a violation under section 1125(a) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. In assessing damages the court may enter judgment, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount. If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case. Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

42 RESOLUÇÃO DA ABPI. Indenizações pelas infrações aos direitos de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 45, março e abril de 2003, p. 53.

Da dupla natureza do nome empresarial

Também é aqui relevante a natureza do direito em questão. Há que se notar que a lesão a que se refere o feito é de *nome empresarial*. Não se trata de marca, patente, desenho industrial, cultivar, topografia de semicondutor, *software* ou qualquer outro objeto de direito autoral.

O que é o nome empresarial? Definir-se-ia tal objeto de exclusiva como a designação tanto da *pessoa* e como da *atividade empresarial*⁴³. É de se crer que a norma em vigor, porém, sem deixar de lado a expressão da identidade, privilegia a atividade como razão de existência desse direito⁴⁴.

Como se vê no caso em tela, o alcance da proteção do nome comercial abrange a *referência* do nome em produto vendido, mantido em estoque ou oferecido à venda⁴⁵. Assim, neste caso, não se tem uma lesão subjetiva ao titular do nome empresarial, mas um uso desse nome em circunstâncias que se equiparam ao uso da marca; ou seja, cuida-se do nome enquanto vinculado à *atividade* da pessoa jurídica, e não quanto à pessoa em si.

A doutrina clássica aponta a necessidade do resguardo do nome como designação da *identidade da pessoa* – especialmente seu *crédito*⁴⁶. Assim,

43 GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas jurídicas. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 87-103: “A marca, sinal que reporta a um determinado “tipo” do gênero, distingue-se do nome comercial, sinal que reporta a dois conteúdos diversos, ora a identidade da pessoa, ora ao exercício da atividade empresarial”.

44 À luz da redação do novo CC, no entanto, este signatário notava (Uma Introdução, op. Cit.):” O art. 1.155 do CC2002 considera “nome empresarial” a firma ou a denominação adotada para o exercício de empresa. Assim, não vincula o nome a uma pessoa, mas a uma atividade. Assim, ao teor desse dispositivo, teria proteção o nome empresarial tanto oficial quanto o de fantasia (na prática americana, o “doing business as..”). A prevalência do elemento atividade ainda resultaria do disposto no Art. 1.168, segundo o qual “A inscrição do nome empresarial será cancelada, a requerimento de qualquer interessado, quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado, ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu”.

45 A proteção do nome empresarial se centra, sem se esgotar, no Código Civil. Mas a tutela penal direta está na Lei 9.279/96, como uma das modalidades de concorrência desleal: “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências”; No direito anterior, a sanção penal ocorria independentemente da concorrência desleal, tratando de violação de direito de exclusiva: (Dec.Lei 7.903/45: Art. 176 Violar direito relativo ao nome comercial, ao título de estabelecimento e a insígnia: I – usando indevidamente o nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios; II – vendendo, expondo à venda ou tendo em depósito artigo ou produto revestido de nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios. Pena – detenção de três meses a um ano, ou multa de mil a dez mil cruzeiros.

46 “O que a lei visa a proteger, portanto, através da proteção do nome comercial, é a própria atividade da empresa, considerada como o complexo de meios idôneos, materiais e imateriais, pelos quais o comerciante explora determinada espécie de comércio. Entre esses meios imateriais compreende-se o elemento moral a que no início nos referimos, isto é, o crédito, a reputação, a preferência e o favor do público, o renome do estabelecimento e a notoriedade dos produtos.” (Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, vol. 2, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 1982, pág. 1.163). “Reflete-se

perfeitamente possível a sanção dessa lesão pessoal com base na indenizabilidade moral ⁴⁷.

Levando em conta a distinção mencionada na seção anterior, de outro lado, a tutela da reputação concorrencial, relativa à *atividade* da pessoa jurídica, vem a refletir-se no *dano material* – lucros cessantes.

Da mensuração do dano

Cabe agora enfrentar mais proximamente o motivo da consulta, que são os métodos juridicamente aceitáveis de mensuração de danos – materiais ou morais – num caso de violação de direitos da propriedade industrial, em especial os relativos ao uso de nome empresarial em produtos específicos.

Aqui, mais uma vez, vale insistir que os critérios devem visar, sem dúvida, à máxima eficácia do remédio jurídico, asseguradas as garantias do devido processo legal; mas serão de natureza estritamente técnica.

Reitera-se, desde o texto conhecido de Gama Cerqueira, que é complexa a apuração do dano em ilícitos de propriedade intelectual. É fato, mas isso não justificará ficções e desequilíbrios em desfavor da segurança jurídica ⁴⁸.

esta consideravelmente em todos os instantes como expressão de seu crédito, constituindo base segura do êxito de seu empreendimento. Desperta, no meio em que se proponha operar, a confiança de quantos com ele entreteçam negócios, de molde a adquirir a reputação que lhe valha freguesia, que constituirá a garantia de sua empresa. Identificar-se-á com seu nome, de que se servirá para revelar a manifestação de sua vontade nos negócios jurídicos que venha a realizar, emprestando-lhes a garantia de sua eficácia e respondendo por sua validade e execução. Quanto mais benéfica se manifestar a sua atuação, tanto mais seu nome se expandirá, mercê de seu respeito e dano. Ele se impregnará tão vivamente em seu estabelecimento, que o designará tão intensamente como sua personalidade, arrolando-se até entre os elementos componentes daquele. E seu nome constitui, no âmbito comercial, a sua firma também havida como razão social." (Waldemar Ferreira Tratado de Direito Comercial, 2º vol. Edição Saraiva, São Paulo, 1960, pág. 50). "Quanto ao crédito daquele comerciante conceituado, poderá ser, parcial e temporariamente, abalado com o protesto de títulos, pedido de falência ou de concordata em nome do usurpador. Tanto em um quanto em outro nível, o comerciante que teve o seu nome imitado poderá sofrer conseqüências patrimoniais danosas". (Fábio Ulhôa de Coelho, Manual de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 6ª edição, pág. 71).

47 No seu cuidadoso estudo da lesão moral em Propriedade Intelectual, porém, Elizabeth Fekete não faz a distinção aqui suscitada. FEKETE, Elisabeth Kasznar. Reparação do Dano Moral Causado por Condutas Lesivas a Direitos de Propriedade Industrial :Tipologia,Fundamentos Jurídicos e Evolução. Revista da ABPI- nº 35:– Jul/Ago. Rio de Janeiro; 1998, p. 8. "4.2. Nome Comercial e Título de estabelecimento. O denegrimto da imagem da empresa titular do nome legítimo decorre da qualidade diversa apresentada pelos produtos ou serviços do infrator; da veiculação de notícias de falência, concordata, por vezes prática de fraudes ou outros ilícitos, ou de outros reflexos negativos sobre a imagem, causados, por exemplo, pelo uso do nome em bairros ou por meios mercadológicos que agridam a reputação criada em torno do nome original pelo seu titular; de erros ortográficos encontrados nos impressos do contrafator, etc. Como já mencionamos com relação às marcas, também os casos de sátira, ridicularização, etc., ofendem a imagem do lesado".

48 Ao teor, por exemplo, da Resolução da ABPI acima citada, na qual se opina que "2- No caso de infração dos direitos de propriedade intelectual, por culpa ou dolo, o titular do direito ou o detentor do segredo deve poder receber indenização

Na verdade, a complexidade se resume a trabalho dedicado e tempo suficiente, com aplicação de conceitos básicos da ciência econômica. Como diz o juiz americano, especializado em Propriedade Industrial:

“A parte do julgamento destinado a fixar os danos frequentemente importa em vários dias de depoimento dos peritos, e muitos peritos em casos muito importantes”⁴⁹

Pressupostos legais da indenização

A regra geral da composição de danos é a do Código Civil:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Ao que se acresce a norma de que são as consequências diretas e imediatas do dano as a se recompor:

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Assim, salvo disposição especial (e o art. 210 da Lei 9.279/96 o é) são esses os limites e diretrizes para a recomposição patrimonial do ato ilícito. Antes de tudo, há que se distinguir entre os *danos emergentes* e os *lucros cessantes*. Esses, sempre *razoáveis*.

A violação pode causar lesão imediata, com perda patrimonial instantânea. A doutrina e a jurisprudência apontam como exemplos dessa natureza os custos para determinar qual o violador e o alcance da violação, os gastos de publicidade

punitiva de não menos que três vezes o valor resultante da escolha feita de acordo com o item 1 acima”. Mais eficiente seria, para os propósitos de se dissuadir a infração a despeito de qualquer ponderação, ao invés de emprestar do direito americano corrente a noção das *treble damages*, seguir a nossa própria tradição luso-brasileira, e cominar ao infrator as sanções das Ordenações Filipinas Livro V, Título XIII: “seja queimado e feito per fogo em pó, para que nunca de seu corpo e sepultura possa haver memória”.

49 RADER, Juiz Randall, debate. Anais do XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2006, p.93. (...) the proof of damages is always presented by in two forms: you need the facts, meaning you will need proof of how many rackets or pills or computers were sold; you will need proof of the cost of those computers, the production costs; you will need proof of how much they sold for under profit margins; but then you will also need a second kind of proof: you will need expert opinion from an economist, because, remember, the infringer actually was in the marketplace. To calculate damages, we remove them from the marketplace and try to evaluate what would have happened without infringement. You need an economist to talk about how sensitive the price is in the marketplace, how much the royalty would likely have been for those products that were not eligible for lost profits; you will need testimony about the products that sell along with the patented product, the strings and the cover in our tennis racket example. The damages part of the trial can often feature several days of testimony and several witnesses for very important trials. But once again, it is a very important part of the enforcement of intellectual property.

para informar o público da existência da violação e os cuidados para evitá-la, e a respectiva informação direta à clientela habitual ⁵⁰.

Aqui, os critérios são os genéricos da lei civil, e aplicáveis tanto na indenização quanto no enriquecimento sem causa ⁵¹.

Lucro cessante indenizável

Nossa lei vigente estabelece, no entanto, os critérios impositivos específicos para apuração do *lucro cessante* ⁵² em danos materiais da propriedade industrial ⁵³. O critério inicial do cálculo seria o constante do art. 208:

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Assim, há que se buscar *quais benefícios* que o prejudicado teria auferido, não houvesse a violação. Benefícios não se resumem a lucros; perda de oportunidade ⁵⁴, vantagens estratégicas e outros benefícios contextuais a cada caso serão

50 Substituímos por esses exemplos, melhor sancionados pela doutrina e jurisprudência, os dados na obra anterior.

51 Segundo o Código Civil, “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”

52 “Lucro Cessante é a frustração da expectativa de ganho. É indenizável apenas o dano previsto ou previsível na data em que se contraiu a obrigação. Quanto a esse aspecto da indenização, tem importância a distinção entre danos previsíveis e imprevisíveis. Só os primeiros são ressarcíveis, a menos que o inadimplemento seja doloso. A indenização das perdas e danos limita-se às que forem consequência direta e imediata da inexecução. A existência desse nexos causal é necessária à configuração da responsabilidade do devedor” (Obrigações, 8 ed. - 2ª tiragem - Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 186)..

53 Superemos aqui o fato de que o nome empresarial, embora não regulado pela Lei 9.279/96, tem nela pelo menos sua proteção penal. Sendo, embora típico, uma forma de exclusiva da propriedade intelectual, pode-se postular que, no tocante ao seu emprego como designativo de atividade empresarial é coberto pelas disposições da Lei 9.279/96 no tocante aos critérios de indenização.

54 Uma recente e importante variação dos lucros cessantes é a perda de oportunidade, hipótese em que se frustra uma hipótese de ganho, computada como lucro cessante apenas na proporção da álea da ocorrência da oportunidade. Responsabilidade civil. Perda de uma chance. Probabilidade séria e real. Situação de vantagem. Violação da boa fé objetiva. Nexos de causalidade. Extinção da oportunidade. Dever de reparação. Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG. Número do processo: 1.0024.05.700546-4/001(1)Relator: SELMA MARQUES Relator do Acórdão: SELMA MARQUES Data do Julgamento: 17/09/2008 Data da Publicação: 09/10/2008 Inteiro Teor: EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. PROBABILIDADE SÉRIA E REAL. SITUAÇÃO DE VANTAGEM. VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. EXTINÇÃO DA OPORTUNIDADE. DEVER DE REPARAÇÃO. PROBABILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA SITUAÇÃO VANTAJOSA. Independentemente da certeza em relação à concretização da chance, sua perda, quando configurar em si mesma uma probabilidade séria de ser obtida uma situação de vantagem, implica numa propriedade integrante da esfera jurídica de seu titular, passível, portanto, quando presentes os demais requisitos da responsabilidade civil, de ser indenizada. Havendo nexos de causalidade entre conduta afrontosa ao princípio da boa-fé objetiva e a dissipação da oportunidade de ser obtida uma situação vantajosa pela outra parte contrante resta constituída a responsabilidade civil pela perda de uma chance. O quantum indenizatório na responsabilidade

igualmente consideradas e computadas. Para tal cômputo, se teria o endosso de toda a doutrina da lei anterior, pois o critério é o tradicional em direito privado.

Lógico que, não havendo perdas de receitas, não caberá indenização a esse título:

Ora, se não houve prova cabal de que as apelantes perderam espaço no mercado, em razão do requerimento de privilégio e patente junto ao INPI e as posteriores notificações promovidas pela apelada, não há se falar em frustração de expectativa de ganho, ou seja, lucro cessante. (TJMG, Apelação Cível Nº 440.345-4, Número do processo: 2.0000.00.440345-4/000(1), Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO, 18/06/2004)

Nada aqui além do sistema clássico de indenização, no qual se exige o dano (ainda que temporariamente suposto no processo de conhecimento) a culpa e nexos de causalidade.

Culpa, sem dúvida, pois para impedir a infração independentemente de qualquer apuração de valor subjetivo, existe a tutela proibitória; não se tem aqui, por mais se queira alegar a mudança de cunho do novo Direito Civil, espaço para responsabilidade objetiva, pois a lesão (se houver) se dá entre concorrentes, sem nenhuma razão de supressão do critério lógico da igualdade entre partes pela noção de assunção de risco objetivo.

Impossível, e viciosa, a tese de aplicarem-se critérios de correção das desigualdades entre pessoas numa situação em que a igualdade jurídica é pressuposto absoluto da liberdade de iniciativa:

"Ausente a má-fé e ausente qualquer comprovação de dano decorrente do malfadado registro, não há que se falar em indenização. Entendo que a autora defende que a só-violação venha a gerar direito à indenização. Mas essa só-violação, se aceita essa tese, deveria ser entendida como decorrente de um comportamento de má-fé por parte de quem violou. Na sistemática jurídica brasileira, não há como se punir aquele que, agindo de boa-fé, praticou ato que supunha ser legal e, aliás, cuja ilegalidade não seria assim tão óbvia de ser aferida".

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª TE, AC 1999.51.01.024110-8, JC Márcia Helena Nunes, DJ 28.01.2008.

civil pela perda de uma chance deve ser fixado em percentual que incidindo sobre o total da vantagem que poderia ser auferida, represente de forma razoável a probabilidade de ser configurada as expectativas da parte lesada, não podendo, contudo, em qualquer hipótese, ser confundida com a própria vantagem que poderia ser obtida

O método Ariston

Ocorre que a norma do art. 208 está duplicada no art. 210, onde esse critério aparece como *uma das alternativas* prescritas para o cálculo dos lucros cessantes⁵⁵. Em todo e qualquer caso, a razoabilidade do lucro cessante se impõe, pois a especialidade perante a regra geral do art. 402 CC/2002 não significará nunca permissão do irrazoável.

O Código da Propriedade Industrial de 1996 trouxe a nosso direito a bateria de critérios construída pela Corte Suprema Alemã no julgamento do caso Ariston em 8/6/1895⁵⁶.

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.

Tal método trinitário estabelece uma regra de indenização compreendendo tanto o *danum emergens* (as perdas sofridas) quanto o *damnum cessans* (inciso I), um critério de enriquecimento sem causa – enriquecimento positivo ou negativo (o item II) e o critério suplementar de um hipotético ganho resultante do *jus fruenti*⁵⁷.

55 Narra Ivan Ahlert: “A coexistência de ambos os artigos acima parece resultar mais de um lapso na elaboração do texto final do projeto que resultou na Lei n° 9279/96 do que propriamente de uma intenção do legislador de estipular diferentes critérios para fixação da indenização cabida e para o cálculo dos lucros cessantes. Tal conclusão baseia-se no fato de que o texto do projeto (PL 824/91) remetido pela Câmara dos Deputados ao Senado, após tramitação inicial naquela primeira casa, continha disposição (art. 208) cujo teor é idêntico àquele do artigo 210 acima. Tal disposição foi emendada no Senado, voltando à Câmara, no corpo do PL 115/93, com o texto que integra o artigo 208 acima. Sugerida a re-inclusão dos critérios originalmente aprovados na Câmara, foi reincorporado o texto original da Câmara, agora como artigo 210, porém sem que o correspondente artigo 208, oriundo do Senado, fosse eliminado”.

56 Tribunal Supremo do Império Alemão, Bl.PMZ, 1894-1895, p. 241 e seguintes.

57 Seguimos nas sub-seções seguintes a estuenda análise de NOVOA, Carlos Fernandez Nóvoa, Tratado de Direito de Marcas, Marcial Pons, Barcelona, 2004, § 7.07, p. 503-524.

O critério do enriquecimento sem causa

Comentado já o primeiro, vejamos o segundo desse critérios. Ao contrário do que alguns entendem ⁵⁸, trata-se de uma hipótese de enriquecimento sem causa, como denota a doutrina estrangeira ⁵⁹. Assim, os critérios aqui são diversos do inciso I ⁶⁰.

Em primeiro lugar, o enriquecimento de uma parte presume incremento patrimonial do violador:

- a) seja mediante acréscimo no patrimônio,
- b) seja por economia de despesas, através de redução do passivo (“enriquecimento negativo”).

No caso de contraste entre enriquecimento real (valor objetivo e autônomo da vantagem adquirida) em face do enriquecimento patrimonial subjetivo (diferença para mais no patrimônio) – o último prevalece, por levar em conta a cobertura do “enriquecimento negativo”.

Constatada a *culpa*, passe-se então para apurar se há *ausência de causa* que justifique o enriquecimento: a causa justa é aquela reconhecida pelo ordenamento jurídico:

Ainda que não haja um fundamento econômico imediato, o ordenamento pode reputar justas determinadas causas, como o

58 Por exemplo, André Gustavo Corrêa de Andrade, em sua intervenção de 2007, op. Cit., vê nesse caso uma hipótese de indenização punitiva.

59 Vide, a propósito, a decisão da Suprema Corte Portuguesa: Relator: CUSTÓDIO MONTES Nº do Documento: SJ200502240046017 Data do Acórdão: 02/24/2005 Votação: MAIORIA COM 1 VOT VENC Tribunal Recurso: T REL LISBOA Processo no Tribunal Recurso: 2021/04 Data: 06/03/2004 Sumário: 1. No enriquecimento por intervenção, em que alguém enriquece através da ingerência em bens alheios, usando-os ou fruindo-os, sem consentimento do seu titular, o "elemento central" do instituto é a obtenção do enriquecimento a custa de outrem, podendo este ocorrer sem que exista dano patrimonial do lesado. 2. A "deslocação patrimonial" não resulta, então, da diminuição do património do "empobrecido" mas é auferida à sua "custa" - art. 479.º, 1 do CC. 3. O enriquecimento por intervenção é, assim, uma categoria autónoma do enriquecimento sem causa. 4. Quando a intromissão em bens alheios não envolve responsabilidade civil ou falta algum dos elementos desta, havendo enriquecimento sem causa, "o carácter subsidiário da obrigação de restituir nele fundada não impede" a sua aplicabilidade. 5. Gozando a A. do exclusivo da insígnia do seu estabelecimento, devidamente registada, o uso da mesma, por terceiro, na publicidade de um seu estabelecimento, sem autorização daquela, importa para a mesma o direito a ser ressarcida do enriquecimento sem causa obtido por esse terceiro, à sua custa. 6. O montante desse enriquecimento correspondente ao valor do uso desse sinal distintivo, ou seja, ao preço que o terceiro pagaria pela utilização da referida insígnia, na publicidade do seu empreendimento.

60 NOVOA, op. Cit., p 518 e seguintes.

usucapião e a prescrição (v. art. 885, nCC – o dever de restituir pode decorrer da circunstância de a causa deixar de existir)⁶¹.

Ao enriquecimento do violador – em princípio – corresponderá algum detrimento na situação jurídica do titular⁶²; no âmbito correlativo do direito concorrencial, em que ambas as partes disputam sempre (efetivamente ou potencialmente) o mercado, acredito que se deverá requerer, para configurar o enriquecimento, pelo menos algum aproveitamento do potencial de mercado, ainda que apenas uma privação de uma oportunidade⁶³.

Note-se que essa correlação é apenas um índice – indispensável – que a oportunidade ou potencial em questão, a que se alega enriquecimento, é o mesmo valor a que arroga o titular; pois num regime de livre iniciativa, oportunidades de mercado não exatamente cobertas pela exclusiva, ou exatamente constipadas pela deslealdade, são de livre utilização. Em suma, há que se determinar que o enriquecido enriqueceu-se pelo exercício indevido daquela exata oportunidade que pertine ao que se alega lesado, e não de uma oportunidade livre de mercado.

Verificada e existência de tais requisitos, cabe então a imposição da apreensão civil no patrimônio do violador.

61 PONTE, Daniel Ferreira, op. Cit. Com a doutrina predominante, esse autor nota que “a actio in rem verso só pode ser usada quando inexistente outro meio à disposição do empobrecido. Isso torna o instituto mais difícil de ser usado”.

62 Na situação jurídica, e não necessariamente no patrimônio. Vide PONTE, Daniel Ferreira, Do Enriquecimento sem Causa, manuscrito, Mestrado de Direito Civil da UERJ, 2003. “O primeiro requisito, portanto, é o enriquecimento, assim considerado qualquer incremento no patrimônio de alguém. Esse incremento, por sua vez, não se dá apenas por ingresso de bens no ativo do enriquecido, podendo verificar-se também em situações de diminuição de passivo ou poupança de despesas. Obtenção do enriquecimento à custa de outrem - Segundo considerável entendimento doutrinário, a lei não pressupõe uma relação de causalidade entre o enriquecimento e o empobrecimento de outrem. [...] Portanto, o enriquecimento sem causa pode existir mesmo quando não haja um correlato empobrecimento. Nessa perspectiva, a expressão “à custa de outrem” deve ser entendida por “à custa de bens jurídicos alheios”(Teresa Negreiros, Enriquecimento sem causa - aspectos de sua aplicação no Brasil como um princípio geral de direito, Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, v.55, n. 3, pp. 757/845.) Ausência de justa causa - Em um sistema capitalista, o enriquecimento em si não pode ser considerado contrário ao direito. Ao contrário, a circulação de bens é estimulada, tem serventia para a vida em sociedade, e desse tráfego, legitimamente, podem ser auferidos ganhos, sem ofensa a qualquer princípio moral ou jurídico. Deixa de ser justificado o enriquecimento, ensejando a actio de in rem verso, quando não decorre de uma causa reputada justa, legítima ou lícita pelo ordenamento jurídico”.

63 Neste ponto, divergimos da doutrina, por exemplo, de Sylvio Capanema de Souza (op. Cit.). admitindo-se, como se faz, que a perda de uma chance importa em lesão quantificável, a lógica da propriedade intelectual como direito concorrencial importa em que qualquer aumento de patrimônio do violador se faça em detrimento da oportunidade de mercado do titular ou competidor leal. Segue-se assim, aplicando ao direito concorrencial a regra *Natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorum* (L 14, O.. de conditione indebiti, 12, 6; L. 206, O., de diversis regulis iuris antiqui, 50, 17)

O royalty ficto

As peculiaridades da terceira modalidade descrita no art. 210 do CPI/96 tiveram descrição cuidadosa da doutrina ⁶⁴. Técnica­mente, 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 ⁶⁵.

Apesar de bastante discutida na doutrina comparada, seja pela idéia de seria uma forma não adequada (pois que insuficiente e, por se equivar 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 ⁶⁶. Nem sempre o será ⁶⁷.

Preceitua Novoa ⁶⁸ que tal critério institui....

una fictio juris: se presupone que el titular de la marca infringida ha otorgado una licencia al infractor cuando la verdad es que, lejos de iniciar negociaciones pacíficas con este fin, el titular de la marca infringida ha demandado al infractor a fin de restablecer el equilibrio entre los patrimonios del demandante y del demandado. Al fijar la regalía hipotética exigible al infractor demandado, los Tribunales

64 GOLDSCHIEDER, Robert. O emprego de royalties razoáveis como medida de indenização em arbitragem e outros procedimentos alternativos de resolução de disputas sobre propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI n°. 24, setembro e outubro de 1996, p. 18.

65 NOVOA, op. Cit., p. 521.

66 5 U.S.C. 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. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d) of this title. The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstance

67 RANDALL, op. cit.: "If I can't prove lost profits on some sales, may be I can only prove that my manufacturing plants could make 50,000 rackets a year, not 100,000.50, I couldn't prove lost profits that I would have replaced their sales for all of the rackets. 50, instead, I will get reasonable royalties and we will calculate what the license rate would have been for those lost sales. That sounds like that will be less than loss profits. Actually, with accurate economic evaluations, sometimes it is more. I won't get into the details, but if a product is very sensitive to price changes, meaning if I change the price just a little and I sell many more, that that is called elasticity of demand in the economist world. If that is the case and if Titan actually makes things much more efficiently than I do, the royalties could actually be higher than the lost profits. I have seen this happen in many cases and it depends on the proof. But remember, so far I get lost profits, I get reasonable royalties, for every sale that I could not prove lost profits, I get price erosion on all of the sales and we still have one more doctrine to put into place, the conveyed sales, meaning things that I sell along with my tennis racket".

68 Op. Cit. P. 516 e seg.

deberán retrotraerse al momento en que se iniciaron las actividades infractoras.

[...]Al fijar la regalía hipotética, los Tribunales deberán valorar ciertos factores. Algunos de estos factores son mencionados expresamente por el apartado 3 del art. 43 de la Ley de Marcas; a saber, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación.

Consigna a pragmática:

“Resta, por fim, estipular o **valor da indenização cabível à espécie**, e optamos na direção da prática comercial; acolhida jurisprudencialmente, **fixando a indenização através de um royalty incidente sobre o faturamento da Ré**, desde o momento em que indevidamente passou a usar ilicitamente a expressão "MARTA ROCHA", até o momento em que se absteve de usá-lo. **Royalty este que fixamos em 10%, e apurado em execução.**” Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital do RJ, em 28/02/1991, em razão de ilícito proveniente de concorrência desleal, proferiu decisão excepcional, mantida na Apelação Cível nº 4.063, julgada em 28/04/92, Relator Des. Humberto de Mendonça Manes, 5ª Câmara Cível do TJRJ:

Da eleição do critério pertinente

Como já indicamos, é preciso determinar qual o critério pertinente em cada caso. Pelo dizer do art. 210 (pelo critério mais favorável ao prejudicado) se entenderia que os três critérios seriam computados, comparados, e o mais favorável escolhido.

A evocação do art. 948 do Código Civil de 1916 (“*Nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado*”) como precedente à aplicação da regra é interessante como argumento, mas, acreditamos, indevida. A norma anterior é essencialmente de correção monetária *avant la lettre*, sem ter jamais tido a extensão que ora se lhe arroga⁶⁹. Mesmo porque tal evocação- à luz do Código

69 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Parte Geral das Obrigações. São Paulo: editora Saraiva, 1985, p. 155. 68. “O objeto do pagamento na indenização por ato ilícito. - O art. 948 do Código Civil determina que nas indenizações por ato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado. Explica BEVILÁQUA o sentido desse artigo. A regra cuida da hipótese de variar a cotação da moeda em que deve ser paga a indenização à vítima do dano, determinando que deve prevalecer o valor mais favorável ao lesado 149. Dentro desse sentido o preceito tem pequena, para não dizer nenhuma, aplicação. Como a lei determina que a indenização ao lesado deve ser a mais completa possível, pode-se interpretar o artigo de maneira mais ampla, ou seja, permitindo que a indenização seja fixada não na data do dano, mas na do ressarcimento. Dessa maneira, se houve depreciação monetária entre o momento do ato danoso e o da reparação do dano, o valor da indenização deve ser o que mais favoreça a vítima”. As citações do texto são: 148. Cf. CLÓVIS BEVILÁQUA, ob. cit., obs. ao art. 948. 149. Esse é igualmente o entendimento de SERPA LOPES (ob. cit., vol. II, n.º 154) que, embora reconhecendo a proibição da cláusula de moeda estrangeira no terreno contratual, admite a hipótese dela estar em causa, no domínio da culpa contratual. Dá o exemplo de alguém que, por culpa, provoca a destruição de dinheiro estrangeiro, pertencente a outrem. Deverá substituí-lo de acordo com a cotação mais favorável ao lesado.

Civil de 2002, que não inclui dispositivo correspondente -, fica sujeita a uma contenção intrínseca:

Levemos em consideração, também, que o art.948 do Código de 1916 dispõe: “*Nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado.*” Desse modo, não atenderá a esse ditame da lei a indenização irrisória, que não traduza ressarcimento para a vítima ou punição para o ofensor. Da mesma forma, não pode ser admitida indenização exagerada que se converta em enriquecimento injusto em prol da vítima ⁷⁰.

Ou seja, só se pode entender o “mais favorável” no sentido de ser o mais adequado a conseguir compensação adequada, e nunca enriquecimento sem causa do titular. A norma do art 884 do Código Civil aplica-se nos dois sentidos, tanto para impedir o enriquecimento sem causa do violador, quanto do titular. ⁷¹

Ainda assim, é necessário precisar que a escolha prevista no art. 210 do CPI/96 é simplesmente *entre os critérios legais*, não se podendo daí escolher-se, a cada passo, a presunção mais favorável ao lesado: a melhor base de cálculo, a melhor alíquota, a mais elevada correção monetária, a mais inverossímil alegação de dano ⁷².

70 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil Responsabilidade Civil Dano e Reparação. São Paulo: Editora Atlas, 2003, p.209.

71 AgRg no Ag 818350 / Relator(a) Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 16/10/2008 Data da Publicação/Fonte DJe 28/10/2008 RESPONSABILIDADE CIVIL - VEÍCULO - AQUISIÇÃO - DEFEITOS DE FÁBRICA - REPAROS CONSTANTES - ABORRECIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTUM - RAZOABILIDADE. I - Não existem critérios fixos para a quantificação do dano moral, devendo o órgão julgador ater-se às peculiaridades de cada caso concreto, de modo que a reparação seja estabelecida em montante que desestime o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa, justificando-se a intervenção deste Tribunal, para alterar o valor fixado, tão-somente nos casos em que o quantum seja ínfimo ou exorbitante, diante do quadro delimitado em primeiro e segundo grau de jurisdição para cada feito. [...] REsp 704994 / PB, 2004/0164923-0, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 10/10/2006 Quanto à alegada ofensa ao art. 884 do CC/02, nada há para retocar no acórdão recorrido, porquanto rigorosamente atento ao vedado enriquecimento sem causa das partes, o Tribunal de origem afastou a condenação dos recorrentes por danos morais e, ainda, conforme já mencionado, condicionou a retomada do imóvel à restituição de 50% dos valores por eles efetivamente pagos, a serem apurados em fase de liquidação, o que condiz precisamente com a regra contida no aludido dispositivo de lei. Determinar a restituição da totalidade dos valores pagos pelos recorrentes, conforme pleito recursal ora exposto, atentaria, isto sim, contra a regra prevista no art. 884 do CC/02, porquanto consta do acórdão que os recorrentes usufruíram, durante longo período, do imóvel, objeto do litígio. Não há, portanto, violação ao art. 884 do CC/02..

72 Lembra NOVOA, op. cit., loc. Cit: “En el caso “Mishawaka”, resuelto por el Tribunal Supremo norteamericano el 4 de mayo de 1942 (= USPQ, vol. 53, pp. 323 ss.), el célebre Juez Frankfurter sostiene que el infractor demandado soporta la carga de probar cuáles son las ganancias que no se derivan del uso de la marca infractora, sino de otros factores. Si el demandado no aporta las pertinentes pruebas, las ganancias deber ser atribuidas en su totalidad al demandante. El Juez Frankfurter reconoce que esto puede proporcionar al titular de la marca infringida una «ganancia Llovida del cielo» (windfall). El Juez Frankfurter añade, no obstante, que una solución de signo contrario proporcionaría el windfall al infractor, 1º cual no sería admisible por cuanto que el infractor se aprovechó del goodwill generado por la marca”.

Seguir ilimitadamente tal benefício ao lesado representa *discrimen* rombudo e unilateral, certamente introduzindo no campo da indenização por danos materiais a pretensão punitiva e o enriquecimento sem causa do titular.

O critério mais adequado

A experiência do uso dos critérios Ariston mostra que alguns deles são mais adequados a circunstâncias fáticas determinadas. Assim indicamos na obra anterior:

Segundo a elaboração jurisprudencial no Direito Comparado, em particular no direito francês ⁷³, os passos do cálculo da indenização começam pela fixação da “massa contrafeita”, ou seja, o conjunto de bens ou serviços afetados pela violação do direito. Por exemplo, se a violação da patente afeta um equipamento, os acessórios deste, necessariamente postos no mercado segundo a demanda, também serão levados em conta.

O segundo passo então é definir a perda sofrida pelo titular, e o ganho que teria, não fosse a existência do ilícito. Caso o titular esteja explorando a patente, tem-se o caso em que é natural fixar-se o dano como sendo os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. Se o titular não estivesse explorando o invento, a tendência jurisprudencial é de que o dano equivaleria à 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 ⁷⁴.

Um terceiro caso é o de uma exploração pelo infrator que excedesse a capacidade de produção do titular; neste caso, a jurisprudência conferiria a restituição dos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido quanto à parte que o violador subtraiu do mercado do titular, e os royalties pelo excesso.

As rotas de cálculo de composição patrimonial

Primeira rota: indenização do dano emergente e lucro cessante

A primeira rota a ser seguida é o da apuração das perdas do titular ou concorrente leal.

73 Joana Schmidt-Szalewski e Jean-Luc Pierre, *Droit de La Propriété Industrielle*, 2a.Ed. Litec, 2001, p. 90.

74 Embora, notam os autores citados, haja presentemente um movimento no sentido de se conceder ao titular que não explora algo mais do que simplesmente o valor de royalties.

Dano emergente

O primeiro elemento de cálculo, nesta rota, é fixar quais são os custos para determinar qual o violador e o alcance da violação, etc., que constituem os danos emergentes. Desde que razoáveis e claramente provados, tais valores serão todos à custa do infrator.

Caso especial à vulgarização dos produtos de consumo conspícuo é o investimento necessário para recuperar a imagem de exclusividade ou prestígio; tal valor se acresce ao lucro cessante consequente à perda de imagem.

Lucro cessante

Em princípio, o lucro cessante constará das perdas de receita futura diretamente e comprovadamente atribuíveis à violação. Dissemos na obra anterior:

Em face da lesão de um bem jurídico que se define como a *oportunidade de haver receita pela exploração de uma atividade empresarial*, ou, como disse Vivante, a expectativa de lucros futuros⁷⁵, o valor indenizável das violações de direitos da propriedade intelectual será, basicamente mas não só, o do mercado perdido pelo titular do direito pela entrada ilegal de um concorrente.

No direito comparado, especialmente o Direito Francês corrente, não é freqüente que a lei estabeleça os critérios de indenizabilidade da propriedade intelectual, o que emerge normalmente da jurisprudência; o fato econômico sempre se impõe, de uma forma ou outra levando em conta como “massa contrafeita” (noção que se verá abaixo) o lucro médio apurado pela empresa nos exercícios mais recentes, projetando tal taxa para os exercícios futuros e capitalizando o montante para obter o valor atual da expectativa razoável do lucro futuro.

O método é o convencional para determinar lucro cessante:

a) 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.

⁷⁵ Vivante, Trattato di diritto commerciale, 3o. vol., 3a. ed., no. 840.

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 necessaria e incondicionalmente acompanhassem a operação econômica praticada (por exemplo, quando a contrafação do design de uma xícara frustasse a venda pelo titular do design do respectivo pires)⁷⁶.

Determinada a massa contrafeita, passar-se-á a fixar qual o ingresso líquido atribuível àquela massa.

b) determinar do valor atual dos lucros futuros *razoavelmente*⁷⁷ esperados, descontados por seus custos de oportunidade, relativos especificamente à massa contrafeita, caso não houvesse a violação, *durante o tempo em que ela ocorra*⁷⁸. Em suma, é especializar no tocante àquele item, com suas peculiaridades e especificidades, a relação positiva entre ingressos, custos e despesas resultantes da massa contrafeita, como elemento específico da empresa como um todo⁷⁹.

76 Como indicado por RADER, Juiz Randall, debate. Anais do XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2006, p.89 (“And the final doctrine here recognizes that when you sell patented products you often sell other things with them. If I sell you my computer - this is a small computer, but if I sell you my computer, what would I probably sell you at the same time? Software, that is a good answer. I would probably sell you a service contract to come and fix it if it breaks. Those things I also lost, when someone infringed my patent. By the way, this is patented, it is a magnificent invention too ...”). O mesmo afirma Joana Schimidt-Szalewski e Jean-Luc Pierre, op. Cit.

77 Ou seja, sem nenhuma agravação ou redução resultante da violação. Essa imposição não deriva só da regra geral do art. 402 CC/2002. Segundo ASCARELLI, Tulio: Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales., Barcelona: BOSCH, 1970, p. 190/191, todo direito imaterial é direito a uma oportunidade razoável de auferir lucros futuros: “el interés tutelado es precisamente el de la lealtad de la concurrencia en relación con la probabilidad de aquella ganancia que corresponde al ejercicio de la actividad frente a terceros en régimen de (leal) concurrencia”.

78 Luiz Autuori, Fundo de Comércio, Forense, 1957. G.B. Vegni-Neri, Arbitramento de Aluguel, Nacional, 1979; Denis Borges Barbosa, Aviamento ou Fundo de Investimento. Panorama da Tecnologia, abr. 1988. Barbosa, Mario Figueiredo, Valor da clientela no fundo de comercio, Rio de Janeiro, Forense, 1989.

79 BARBOSA, Denis Borges, Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual . 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. v. 1. p. 604 e seg.: “A reeditabilidade de uma empresa usualmente é apurada projetando-se a receita da empresa num período qualquer – cinco anos no passado – para o futuro, levando em conta uma curva qualquer de crescimento ou decréscimo de rentabilidade a valores constantes, levando isso a um tempo qualquer, cinco anos ou dez, e trazendo outra vez a valor presente pela técnica tradicional do cálculo financeiro de valor presente. Ou seja, o resultado significa quanto essa empresa está rendendo, tendo de receita dos últimos tempos, e quanto essa empresa pode ter de receita no futuro conservando a mesma curva de crescimento, a mesma estabilidade ou o mesmo decréscimo. E, projetando esse valor para um prazo determinado, trazendo para o valor presente, é o valor da empresa”.

Note-se que tais perdas incluem também a eventual depreciação dos preços do titular, resultante da competição indvida do infrator⁸⁰

c) Segregar ou agregar a este valor os elementos externos à violação, que pudessem atuar positiva ou negativamente sobre tal lucro esperado, mudando o cálculo. Por exemplo, um item sazonal de moda perderia toda ou parte de sua receita normal ao fim da estação ou meia-estação, sem influência da violação.

Note-se que na hipótese de vulgarização de itens de consumo conspícuo, como determinado no REsp nº 466.761/RJ (Caso Luis Vuiton, citado acima) a perda de receita pode dar-se em fase muito além da cessação da violação.

Entenda-se: toda massa contrafeita é ilícita, e deve ser objeto de rejeição, seja pela condenação judicial, seja pela imposição de *astreinte*. Mas nem toda massa contrafeita importa em dano indenizável ou enriquecimento sem causa. Nem toda ilicitude importa em indenização ou apropriação do enriquecimento injusto de outrem. Recomposição patrimonial de danos materiais não é punição.

Segunda rota: enriquecimento sem causa

Passo um: Determinação da massa contrafeita

Tal determinação presume dois elementos:

a) Determinação do bem ou serviço afetado pela violação.

Aqui também levar-se-á 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 portador da lesão de mercado em questão*.

Também aqui o elemento ao qual a exclusiva ou deslealdade se refere pode ser igual, maior ou menor em extensão do que o produto ou serviço em questão.

b) Determinação do impacto da violação sobre a oportunidade de mercado afetada.

Diz Nóvoa, num trecho crucial:

80 RANDALL, op. Cit.: "Price erosion is a doctrine that says: "when the infringer entered the market place, what happened to my prices, as the patent owner? If I had been charging US\$ 2.00 a pill for headache medicine and the infringer started charging .. , sending a product that only cost US\$ 1.50, what would I have to do? Lower my prices to compete." So, this doctrine acknowledges that even on the sales that I made, I deserve compensation, because I would have been able to charge a higher price without infringement".

Al determinar la cifra de ventas de los productos distribuidos bajo la marca infractora cabe plantear la siguiente cuestión: si en tales ventas ha influido exclusivamente el factor constituido por la marca, o si, por el contrario, junto a este factor han ejercido una influencia decisiva otros factores. Esta cuestión es prima facie importante porque si se lograse demostrar que las ventas del infractor han sido motivadas parcialmente por factores ajenos a la marca infringida, la cifra de ventas tendría que prorratearse entre la marca y los restantes factores ⁸¹.

Em suma, se a violação apenas lesa marginalmente a oportunidade de mercado do titular, ou enriquece marginalmente o infrator, seria punitiva, e não indenizatória, levar-se em conta a totalidade do proveito que só limitadamente resultou da infração.

Igualmente, há que se considerar, na existência de alternativas de mercado, que nem todo proveito obtido pelo infrator necessariamente resulta da infração, mas de elementos de competitividade independentes da marca, nome comercial, etc. Por exemplo, rede de distribuição ou menor custo de mão de obra ⁸². Incluir o efeito dessas vantagens no valor do enriquecimento sem causa seria transformar a recomposição em punição vedada.

Apuração dos valores pertinentes à massa contrafeita fixada

Determinada qual a massa contrafeita, passa-se a calcular os valores de enriquecimento relativos a tal base. De novo, Nóvoa:

1º. La devolución del *lucrum emergens*. El titular de la marca infringida puede exigir al infractor la entrega de los beneficios que éste haya obtenido por consecuencia de la violación de la marca, beneficios que constituyen el enriquecimiento positivo que la utilización de la marca infringida ha proporcionado al infractor demandado 274 . A fin de determinar el enriquecimiento positivo (*lucrum emergens*) del infractor de la marca, es preciso efectuar dos operaciones sucesivas; a saber: a)

81 [Nota do Original] 275 Así, por ejemplo, el infractor podrá aducir que en las ventas han influido tanto la presencia de la marca sobre el producto como la calidad intrínseca del propio producto. Aunque esta alegación es a primera vista convincente, su valor se debilitará en los casos en los que la marca infringida es considerada por el público como un símbolo de calidad de los productos. Piénsese, en efecto, que al vender bajo la marca infractora productos de calidad equiparable a la de los productos del titular de la marca, el infractor se limita ---en rigor--- a neutralizar la hipotética responsabilidad en que habría incurrido en el caso de haber ofertado bajo la marca infractora productos de calidad inferior.

82 RANDALL, op. Cit.: "Remember that is: I get every profit that the infringer made, because after all I would have made that sale if the infringer had not illegally entered the marketplace. I have to prove that demand for the patented product, how many of them I would have sold. I have to prove that there were no alternatives on the market that could have replaced some of the sales of that infringer, meaning, may be I would not have made all the sales. If it was a headache medicine, for instance, and I caught the infringer, I bet that all the consumers that bought his product would not have bought mine. Some of them would have bought Excedrin; some of them would have bought Aspirin and some of them would have bought other products. That must also be considered".

fijar el importe de las ventas de los productos que bajo la marca infringida ha realizado el infractor, y b) deducir del importe de tales ventas los correspondientes gastos que en relación con las mismas tuvo que hacer el infractor de la marca.

a) La fijación de la cifra de ventas de los productos distribuidos bajo la marca infractora. Para realizar esta operación es indispensable examinar los libros y documentos en los que se reflejan las ventas de los productos ilícitamente marcados. [...]

b) La deducción de los gastos efectuados por el infractor de la marca. La cifra de ventas de los productos portadores de la marca infractora representa tan sólo el punto de partida para determinar los beneficios que el infractor obtuvo por consecuencia de la violación de la marca. En el momento de cuantificar el *lucrum emergens* del infractor, éste podrá aportar las pertinentes pruebas acerca de los gastos que habrán de detrarse del importe bruto de las ventas de los productos distribuidos bajo la marca infractora. Dentro de los gastos *prima facie* deducibles conviene diferenciar dos grupos: los costes directamente relacionados con la fabricación y venta de los artículos portadores de la marca infractora; y los costes indirectamente relacionados con la producción y distribución de tales artículos.

Al procederse a la cuantificación del enriquecimiento positivo (*lucrum emergens*) del infractor, éste puede alegar que, del importe bruto de las ventas que figuran en su contabilidad, tienen que deducirse todos los gastos directamente provocados por el proceso de fabricación y posterior distribución de los artículos dotados con la marca infractora. Entre tales gastos figuran los siguientes: el importe de las materias primas; los salarios devengados por el personal que tiene a su cargo la fabricación de los artículos portadores de la marca infractora; gastos de transporte; salarios y comisiones abonados al personal dedicado a promover la venta de tales artículos 277⁸³; y las sumas destinadas a financiar las campañas publicitarias relativas a los mismos 278⁸⁴.

Lógico que, pelos próprios princípio de prova⁸⁵, não sendo resultado direto da apuração contábil, caberá ao infrator provar tais custos. Caso frequente dessa

83 [Nota do Original] 277 Claro está que si el personal y los agentes de la empresa del infractor de la marca promocionan simultáneamente los productos portadores de la marca infractora y otros productos, habrá que plantear y resolver el problema de prorratear los correspondientes salarios y comisiones entre uno y otro tipo de productos

84 [Nota do Original] 278 En la hipótesis de que las campañas publicitarias giren en torno a los productos portadores de la marca infractora y otros productos distribuidos por la empresa del infractor, surgirá también el problema de prorratear los gastos publicitarios entre uno y otro tipo de productos.

85 Como se lia do art.23 do Código Comercial, a contabilidade prova : "1. contra as pessoas que deles forem proprietários, originariamente ou por sucessão; 2. contra comerciantes com quem os proprietários, por si ou por seus sucessores, tiverem ou houverem tido transações mercantis, se os assentos respectivos se referirem a documentos existentes que mostrem a natureza das mesmas transações, e os proprietários provarem, também por documentos, que não foram omissos em dar tempo competente os avisos necessários, e que a parte contrária os recebeu; 3. contra pessoas não-comerciantes, se os

necessidade de prova pelo infrator, para apurarem-se os dispêndios relativos à massa contrafeita é o das despesas gerais ou indiretas, não alocáveis diretamente como custo a uma unidade específica da massa contrafeita ⁸⁶.

Tais despesas constituem um elemento importante na construção das deduções às receitas, mas – sem nenhuma aplicação de uma regra de benefício ao lesado, e sim de ônus geral de prova – não serão consideradas à falta de clara e convincente evidência ⁸⁷.

Escolha entre os critérios de indenização ou enriquecimento

Em tese, a opção entre a indenização e a *actio in rem verso* não seria logicamente impositiva. Por exemplo, como notam Schimdt-Szalewski e Pierre ⁸⁸, no caso em que a exploração pelo infrator excedesse a capacidade de produção do titular, caberia a restituição dos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido quanto à parte que o violador subtraiu do mercado do titular, e o enriquecimento sem causa pelo excesso ⁸⁹.

assentos forem comprovados por algum documento, que só por si não possa fazer prova plena". O CC/2002 o confirma: Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos.

86 BARBOSA, Denis Borges . Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1984. v. 1. 235 p.: "A segunda indagação é se o dispêndio implicou em contrapartida no ativo; quando se compra um bem para a revenda, a baixa na rubrica financeira sofrerá correspondência no valor do estoque, mantendo-se o equilíbrio das contas. Mas se o dispêndio se faz, por exemplo, no pagamento de um contínuo, há um desequilíbrio nas contas, pois retirou-se um valor financeiro sem contrapartida no ativo. No primeiro caso se tem um custo, no segundo uma despesa; são destas que adiante se falará. Assim é que, se o pagamento visar a aquisição de uma patente, que será registrada no ativo imobilizado, o balanço como um todo permanecerá equilibrado; o pagamento é custo, e não despesa. A perda do valor do direito adquirido é, como visto, dedutível, mas tal dedução não se confunde com as das despesas".

87 NOVOA, op. Cit., loc. Cit., narra: "Más problemática es, en cambio, la cuestión de determinar en qué medida puede el infractor de la marca deducir del importe bruto de las ventas los gastos indirectamente relacionados con la fabricación y distribución de los productos. Esta cuestión gira, básicamente, en torno a la deducibilidad de los gastos generales de la empresa del infractor. Las más de las veces, el infractor demandado tendrá que hacer frente -en este punto- a una difícil prueba: deberá demostrar convincentemente la proporción en que los gastos generales de su empresa tienen su origen en el proceso de fabricación y venta de los artículos portadores de la marca infractora. Es cierto que las actividades de fabricación y venta de estos artículos habrán incrementado, muchas veces, los gastos generales de la empresa del infractor. Mas no es menos cierto que con frecuencia no será tarea sencilla el precisar la proporción del incremento acaecido. Las dudas subsistentes con respecto al prorrateo de los gastos generales entre las actividades infractoras y las restantes actividades empresariales deberán resolverse, en última instancia, a favor del titular de la marca infringida: éste no deberá soportar ninguna deducción de los beneficios exigibles que no esté apoyada irrefutablemente por pruebas presentadas por el infractor de la marca".

88 Droit de La Propriété Industrielle, 2a.Ed. Litec, 2001, p. 90.

89 O mesmo paradoxo é afluado por RANDALL, op. Cit.: "We have to consider whether I really had the capacity to make enough product to replace all of his sales. If I only have one little manufacturing plant, and I am saying that I could

No entanto, o art. 210 impõe uma escolha. Se o autor escolhe um dos métodos na inicial, segundo determinada doutrina, a questão está superada⁹⁰; mas há argumentos no sentido de que a escolha poder-se-ia fazer em momento posterior⁹¹.

Deferindo a escolha ao momento da apuração, o elemento decisório, como demonstramos, será não a maior gravosidade contra o infrator ou o maior proveito do autor, mas o critério mais adequado a uma exata composição. O que mais for benéfico como recomposição patrimonial, sem se tornar valor punitivo material, ensejando ao lesado um enriquecimento sem causa.

Essa escolha, assim, será por aquele método:

- cuja prova for mais adequada e confiável; ou
- ou por aquele mais pertinente às condições de fato.

Quais são essas condições? Por exemplo, o titular nunca explorou o mercado para o qual seu direito se volta; não há perdas diretas (ainda que possa haver perda de chance, pela infração); neste caso, o enriquecimento sem causa será o pertinente. Ou a hipótese, referida por Gama Cerqueira, em que a violação não importe em qualquer detrimento na receita futura do titular; aqui também o art. 210, II do CPI/96 será aplicável.

Em ambos os casos, e em muitos outros demonstrados pela pragmática, a escolha seguirá os princípios da recomposição adequada, não excessiva, e de forma nenhuma punitiva.

have replaced all of the capacity of Monsanto, that is probably wrong and I will not get lost profits for everything that Monsanto sold”.

90 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2005, p.441: “A novidade do art. 210 reside, exatamente, no fato de o legislador ter conferido ao prejudicado o direito de optar pelo critério que lhe parecer mais favorável para determinar os lucros cessantes. Em vista disso, apresenta uma lista tríplice, devendo o prejudicado eleger um dentre os três critérios previstos no referido texto legal. O Código de Processo Civil é claro ao dispor, em seu art. 286, que o pedido deve ser certo ou determinado. Por sua vez, o art. 264 da lei adjetiva civil prevê que, feita a citação do réu, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, sendo que, após a fase de saneamento do processo, o pedido não poderá ser alterado, nem com consentimento. Dessa forma, cabe ao prejudicado que desejar a condenação do réu, com fulcro no art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, eleger, em seu pedido inicial, qual dos critérios previstos nos três incisos do referido texto legal será adotado para a apuração dos lucros cessantes”

91 Por exemplo, a citada Resolução propõe, em seu item 1: “Essa escolha deve poder ser feita antes ou depois de as responsabilidades terem sido estabelecidas, e de o titular do direito autoral, marca ou patente ou o detentor do segredo de indústria ou comércio ter tido a oportunidade de obter todas as informações relevantes”.

A modalidade residual

Não sendo possível ou adequada a escolha entre a indenização e o enriquecimento sem causa, caberá como terceira, e derradeira hipótese, a fixação de *royalties fictos*, em valores razoáveis. Certo é que, na inicial, o autor sempre poderá eleger esse critério como a certeza de seu pedido. Em todas demais hipóteses, a ficção das regalias (o que certos autores classificam como “licença compulsória”⁹²) será a escolha necessária.

Essa hipótese é aplicável mesmo quando não se apure *perdas e danos* do titular⁹³, ou *enriquecimento positivo* do infrator⁹⁴.

Sendo a última necessária hipótese de recomposição, torna-se indispensável se ter parâmetros aplicáveis em qualquer caso, mesmo quando a apuração for difícil ou inadequada, de modo que se perfaça o reequilíbrio patrimonial. Mas aqui também se aplica a norma da razoabilidade, e não se imputariam royalties a uma hipótese em que não houvesse dano possível, com ocorre quando nenhum produto infrator é posto no mercado, nem vulgarização impacte produto ou serviço de consumo conspícuo.

Como se calcularão tais regalias? Em princípio, tomando como base as vendas líquidas da massa contrafeita⁹⁵. Qual a alíquota? As razoáveis no mercado, como demonstrado, pertinente ao setor e ao direito violado.

Na hipótese em que, claro que o dano existe, se verificar impossível a apuração dos royalties de mercado, deve tomar-se como índice mínimo as alíquotas

92 Por exemplo, em <http://www.cptech.org/ip/health/cl/us-1498.html>

93 RANDALL, op. Cit., “A reasonable royalty is available even if you can't prove the profits that you lost. The reasonable royalty is the amount that the parties would have probably negotiated if they had decided in advance to enter an agreement to allow the infringer to make the patented good. Now, that really didn't happen, but the Courts gather evidence, as we will see in a moment, and based on that evidence, they then try to calculate what the contractual relationship would have been”.

94 NOVOA, op. Cit., “2º. El abono del *damnum cessans*. El abono del enriquecimiento negativo experimentado por el infractor de la marca se encausa a través del pago de la regalía hipotética que, de acuerdo con el art. 43.2.c) de la Ley de Marcas, debe efectuar el infractor al titular de la marca infringida”

95 Vide o art. 12 do Dec.-lei 1.598/77: “A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre as vendas.” Por sua vez, a renda bruta é, pelo mesmo artigo: “A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações por conta própria e o preço dos serviços prestados.”

fixados como limite de dedutibilidade pela legislação fiscal ⁹⁶. Há sistemas jurídicos que fixam os valores mínimos legais de royalties em alíquotas comparáveis ⁹⁷.

E se for impossível distinguir-se a *base* de cálculo?

A lei não acolhe a idéia do arbitramento puro; ainda que necessário ajustes advindos da razoabilidade e da vedação tanto do enriquecimento sem causa do infrator quanto do titular, vale tomar como base o critério final oferecido pela legislação fiscal para as hipóteses em que a receita de produtos e serviços específicos seja indistinguível: as percentagens máximas estabelecidas incidirão sobre a renda bruta operativa que inclua a massa contrafeita, no período pertinente ⁹⁸.

96 Essencialmente, os prescritos pela Portaria MF 436 de 1958 (http://denisbarbosa.addr.com/portaria_436.htm), com as alterações pertinentes. Comentamos em nosso Tributação, op. Cit., “Pela Lei 3.470/58 (art. 74) a dedutibilidade dos royalties e pagamentos de assistência técnica ficou limitada a 5% da receita bruta do produto fabricado ou vendido. A Portaria 436/58, que regulamentou o dispositivo, como preceituava o seu § 2º, estipulou limites diferenciados para o setor de atividade, quanto a patentes de invenção e assistência técnica, estabelecendo um limite único (1%) para marcas de indústria e comércio e pelo uso de nome comercial. Quanto a este último, note-se, sem previsão legal. Para o caso das concessionárias de serviço público, o limite seria calculado sobre a renda bruta operativa. Se fosse estipulado o pagamento com base no produto fabricado (ainda que não vendido) a produção no exercício fiscal, avaliada pelo valor da venda, seria a base de cálculo do limite”, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/puc2.doc>.

97 NOVOA, op. Cit., loc. Cit., “Pues bien, con el fin de auxiliar al titular de la marca infringida que tropieza con las mencionadas dificultades probatorias, el art. 43.5 de la Ley de 2001 le otorga una indemnización a la que tiene derecho en todo caso y sin necesidad de prueba alguna. La indemnización mínima concedida ope legis al titular de la marca infringida consiste en el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Es indudable, no obstante, que a fin de percibir la indemnización legal mínima del 1 por 100, el titular de la marca infringida tendrá que probar la base de esta indemnización; esto es, la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados”

98 Portaria MF 436 de 1958, II – royalties, pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de produção ou atividade, quando o uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação: 1% (um por cento); b) as percentagens máximas estabelecidas incidirão sobre a renda bruta operativa, no caso das concessionárias de serviços públicos, ou sobre o valor da receita bruta dos produtos a que se referir o contrato de licença ou prestação de serviços de assistência”. À luz de decisão do STF, essa norma se encontra em vigor, e aplicável mesmo a contratos internos. Vide (JSTF - Volume 161 - Página 199) RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 104.368-7/210 – SP. Primeira Turma (DJ, 28.02.1992). Relator: O Sr. Ministro Néri da Silveira. Recorrente: União Federal. Recorrida: Syntex do Brasil S.A. - Indústria e Comércio. EMENTA: - Recurso extraordinário. Imposto de Renda. Royalties. Deduções por pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, em montante superior ao limite estabelecido no art. 74, da Lei n.º 3.470, de 1958. Lei n.º 4.506, de 30/12/1964, art. 71 e seu parágrafo único. RIR de 1966, arts. 232, 233 e 234. A Lei n.º 4.506/1964, embora haja estabelecido modificações, no que concerne à dedutibilidade de despesas com “royalties”, não revogou o art. 74, da Lei n.º 3.470/1958, RIR de 1966, arts. 174 e 175. Acórdão que negou vigência ao art. 74, da Lei n.º 3.470/1958, devidamente prequestionado, e ao art. 175, do RIR de 1966. Recurso extraordinário conhecido e provido, para restabelecer a sentença.