

Desafios Atuais no Combate a Infrações de Propriedade Industrial

Marcelo Alberto Chaves Villas

Juiz de Direito da Vara Criminal de Itaboraí

Os desafios atuais no combate a infrações de propriedade industrial esbarram na brandura com a qual o legislador infraconstitucional graduou as lesões aos bens jurídicos consubstanciados nos bens de propriedade industrial, pois, apesar de ter tipificado tais lesões como crimes previstos em legislação especial, a opção legislativa para o modo de exercício da persecução penal e escalonamento das punições dos delitos contra a propriedade industrial é quase uma chancela estatal à impunidade ante a natureza de tais violações, vez que a pirataria, nome romântico para tais tipos de violação, consiste em um fenômeno global, sendo, portanto, tal fenomenologia constatada nos mesmos moldes de outros crimes organizados em escala global, a exemplo do tráfico ilícito de drogas e contrabando de armas de fogo.

Assim, de forma inteiramente equivocada e dissociada da realidade que está subjacente às infrações contra a propriedade industrial, o legislador infraconstitucional sopesou tais lesões como sendo de menor potencial ofensivo, enganando-se quanto ao meio adotado de criminalização das violações a propriedade industrial, vez que a opção acolhida não se faz suficiente para a proteção proficiente dos aludidos bens jurídicos. Ademais, a forma de persecução penal em juízo (ações penais públicas de iniciativa privada) aos violadores da ditas infrações é um óbice à profícua repressão à pirataria, pois sopesa os interesses tuteláveis como sendo de ordem privada.

É indubitável que o princípio da intervenção mínima do Estado na esfera penal orienta e limita o poder incriminador e punitivo do Estado, vez que o Direito Penal é a *ultima ratio*, isto é, deve atuar somente quando os demais ramos do Direito demonstrarem a insuficiência de, por si sós, tutelarem eficazmente os bens relevantes da vida do indivíduo e da própria sociedade. Assim, como preconiza o penalista Maurach em sua obra “Tratado de Derecho Penal”: “na seleção dos recursos próprios do Estado, o Direito Penal deve representar a *ultima ratio legis*, encontrar-se em último

lugar e entrar somente quando resulta indispensável para a manutenção da ordem jurídica”¹, razão pela qual o Direito Penal assume função subsidiária, sendo que sua intervenção só se justifica quando fracassaram as demais formas de tutela do bem jurídico previstas em demais ramos do direito.

Todavia, sem embargo de a propriedade industrial ter sido selecionada como tutelável pelo Direito Penal, os critérios de valoração dos bens de propriedade industrial feitos pelo legislador para a incriminação de suas violações colide com a importância de tais bens para o desenvolvimento social e econômico de uma nação, sendo reveladora da desproporcionalidade entre a gravidade das infrações, a propriedade industrial e a modicidade da intervenção estatal. Tal modicidade é tão despropositada que não é demasiado asseverar-se uma quase adoção implícita do princípio da bagatela na seletividade primária das punições às infrações a propriedade industrial. A insignificância com a qual o tema é tratado na esfera penal é reveladora de um quase desprestígio estatal aos institutos do Direito Industrial, sopesados a bagatela em comparação à tutela de outros bens de natureza similar.

Não é demasiado, assim, explanar-se, à míngua, os institutos que compõem a propriedade industrial, tecendo considerações sobre as suas origens e ordem de classificação em nosso Ordenamento, com o escopo de traçar um paralelo entre as violações a propriedade industrial e as violações a bens tutelados por outros ramos do Direito.

Inicialmente, insta então elucidar que a propriedade industrial abranje os bens que integram a empresa, assim considerada a noção jurídica da empresa como a organização dos fatores da produção para exercício de uma atividade, posta a funcionar pelo empresário, conforme conceituação precisa do ínclito Professor de Direito Comercial Rubens Requião em sua consagrada obra **Curso de Direito Comercial**, 1º Volume, Saraiva, 19ª ed., p. 57. Destarte, a empresa, um conceito abstrato, classificado como exercício da atividade produtiva do empresário, constitui-se, portanto, em objeto de direito, posta sob tutela jurídica.

Da tutela jurídica da empresa exsurge o Direito Empresarial como sendo o Direito das Empresas, o ramo que tutela a atividade empresarial, consoante o conceito subjetivo moderno do Direito Comercial.

Historicamente, o Direito Comercial surgiu, de forma fragmentada, na baixa Idade Média, pelo desenvolvimento do tráfico mercantil,

¹ Maurach, Reinhart. **Tratado de Derecho Penal**, trad. Juan Córdoba Roda, Barcelona, E. Ariel, 1962, t. 1, p. 31.

embora na antiguidade houvesse regras rudimentares de Direito que regulavam certas atividades econômicas. Para exemplificar, na Roma antiga a atividade comercial era considerada ofício degradante, sendo proibida por lei aos senadores e patrícios, razão pela qual um ambiente jurídico e social tão avesso às práticas comerciais engendrou o movimento de união dos comerciantes, através de organizações de classe denominadas colégios. Com a intensificação do comércio na baixa Idade Média, que moldava o surgimento da denominada cidade medieval, mais tarde denominada de burgo, em contraste as aglutinações humanas sob a égide do regime feudal, os comerciantes passam a se organizar em corporações de mercadores, que obtêm grande prestígio e poderes políticos, a ponto de conquistarem a autonomia para alguns centros comerciais, a exemplo de Veneza, Florença, Gênova e outras cidades na península itálica, repetindo-se tal fenômeno em toda Europa Ocidental.

Com efeito, com a ascensão política dos comerciantes cristalizada na autonomia de seus centros comerciais, os estatutos de suas corporações, em muitos casos, passam a se confundir com os estatutos da própria cidade, donde se inicia então a sistematização do ramo do direito que passou a se denominar Direito Comercial.

Sob o prisma histórico, com a evolução da atividade comercial, surge o Direito Industrial como subdivisão do Direito Comercial, ora denominado modernamente como Direito Empresarial, mormente ante o incremento da atividade comercial na Inglaterra, um século antes da primeira fase da Revolução Industrial, com a edição do *Statute of Monopolies*, em 1623, quando, pela primeira vez na História, a Coroa Inglesa concedia ao inventor o monopólio sobre a exploração de descobertas tecnológicas, com escopo precípua de prestigiar as inovações nas técnicas, utensílios e ferramentas de produção. Fator que foi essencial para a motivação da segunda Revolução Tecnológica processada na civilização humana, com o estímulo a que o espírito humano fizesse novas pesquisas, inovações e descobertas. Consequentemente, ante ao pioneirismo do direito inglês no âmbito da tutela jurídica aos inventos, aliada a outros fatores de evolução econômica, verificou-se, justamente, na Inglaterra, a partir de meados do século XVIII, a Revolução Industrial que veio a modificar a história humana.

Não é despicienda, portanto, a afirmação de que a tutela propiciada pelo Direito é um dos fatores cruciais para o desenvolvimento da atividade

humana, sendo a atividade econômica, que pode ser definida como o fator da subsistência do homem, um dos campos predominantes de sua atividade, que molda, por conseguinte, os campos políticos, sociais, científicos, tecnológicos, antropológicos e culturais. Seguindo-se então o exemplo da Inglaterra, a Constituição dos Estados Unidos (1787), um dos marcos da positivação do Direito Constitucional, passou a atribuir ao Poder Legislativo da União poderes para assegurar aos inventores, por prazo determinado, o direito sobre a exclusividade da invenção, tendo sido editada a lei correspondente já em 1790, o que também explica, a partir daí, os enormes avanços econômicos e tecnológicos processados naquele país, que veio a se tornar, após a Primeira Grande Guerra, a nação que passou a liderar a atividade econômica no Ocidente e onde se iniciou a terceira Revolução Tecnológica processada na humanidade, a saber, o avanço das telecomunicações e da informática, que engendrou uma sociedade pós-moderna, tese que se amolda perfeitamente no pensamento do célebre autor futurista Alvin Toffler, concretizado no seu *Best Seller "The Third Wave"*, escrito em 1980.

A França foi o terceiro país a legislar sobre o direito dos inventores, em 1991, destacando-se na evolução do Direito Industrial, pois foi naquele país que se realizou, em 1883, a Convenção Internacional, denominada União de Paris, do qual o Brasil foi signatário, que teve o escopo de declarar os princípios da disciplina da propriedade industrial. Posteriormente, a convenção foi revista em Bruxelas (1900), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). A Convenção de Paris adotou o conceito amplo de propriedade industrial, inserindo neste campo não só os direitos dos inventores, como também as marcas e outros sinais distintivos da atividade econômica.

O artigo 1º da aludida Convenção preceituava que: *“a proteção a propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominação de origem, bem como a repressão da concorrência desleal”*.

No Brasil, quando a corte portuguesa aqui se encontrava em razão da invasão de Napoleão a Portugal, o Príncipe Regente baixou várias medidas para o desentranse comercial ínsito à nova categoria do país de Reino Unido, e não mais de mera colônia, estando dentre tais medidas o reconhecimento do direito dos inventores ao privilégio da exclusividade, por 14

anos, sobre as invenções registradas na Junta Real do Comércio. Destarte, o Brasil, para a doutrina autorizada, foi o quarto país na história do Direito Industrial a disciplinar o direito dos inventores. A partir da independência, todas as Constituições que se seguiram passaram a prever o reconhecimento do direito dos inventores, editando-se a primeira em 1830, em observância a Constituição do Império. Não obstante, o Brasil, originariamente, disciplinava em separado as invenções e as marcas, sendo que a primeira lei sobre marcas surgiu só em 1875, em resposta à representação ao governo feita por Ruy Barbosa, que, em demanda judicial, não obtivera sucesso na defesa da marca de um cliente seu, por falta até então de uma legislação que tutelasse tal bem.

A posteriori, outras leis foram editadas em separado, uma sobre patentes, em 1882, e, em 1887 e 1904, outras sobre marcas. Em 1923 é criado então a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, órgão que passou a centralizar administrativamente as questões atinentes à propriedade industrial, tanto em relação às patentes de invenção, quanto em relação às marcas. Assim, só em 1945 surge o Código de Propriedade Industrial (Decreto-lei nº 7.903/45), disciplinando, em conjunto, as patentes de invenção e as marcas. Depois, nesse campo, foram muitas as reformas que se seguiram (Decreto-lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967, Decreto-lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969 e Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, quando já havia sido criado o atual Instituto Nacional de Propriedade Industrial).

A vigente Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) disciplina as invenções, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas e a concorrência desleal, não tratando, contudo, do nome empresarial, instituto cuja disciplina é feita pela lei do registro de empresas (Lei nº 8.934/94), o que rejeita assim o conceito amplo de propriedade industrial estabelecido pela União de Paris. Urge asseverar que a matéria concernente a propriedade industrial tem sede constitucional, sendo, obviamente, matéria de natureza constitucional, tendo sido a propriedade industrial alçada então pelo poder constituinte originário a uma das garantias individuais, a saber, a garantia da tutela legal a direito tão relevante para o desenvolvimento social e econômico, conforme prevê o inciso XXIX, do artigo 5º, da Constituição Federal: *“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à*

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. Note-se que o texto constitucional segue o conceito amplo da União de Paris para a propriedade industrial, incluindo na matéria o nome e os sinais distintivos, vez que a legislação infraconstitucional é que estabelece tratamento diferenciado entre patentes de invenção e marcas, inseridas no denominado Código de Propriedade Industrial e o nome comercial, disciplinado por legislação diversa.

O Direito Industrial pode ser classificado como sendo o ramo do Direito Empresarial que tutela os bens de propriedade industrial, a saber, as patentes de invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e as marcas de indústria e comércio, que podem ser também classificadas como marcas de produtos, e as marcas de serviço, o nome empresarial etc. Estritamente, nos moldes do denominado Código de Propriedade Industrial, são definidos como bens da propriedade industrial a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca.

Os bens de propriedade industrial podem também ser classificados como bens incorpóreos. Assim, como bens imateriais os objetos de propriedade industrial tutelados pelo Direito integram o que a doutrina denomina de propriedade intelectual, numa conceituação que enfoca a imaterialidade de tais bens e a origem dos mesmos, situada na obra do espírito humano, em suma, no produto do exercício de aptidões de criatividade feito pelos titulares dos respectivos direitos. Assim, a propriedade intelectual abrange, além dos bens de propriedade industrial, o direito autoral, cuja tutela segue disciplina diversa.

Importante frisar ainda que o Código Civil, no que concerne à propriedade intelectual, preceitua no seu artigo 83, inciso III, que: “Consideram-se móveis para os efeitos legais: os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações”. Nestes termos, seguindo-se a sistemática adotada pela lei geral para a classificação dos bens, a Lei nº 9.610/98, que regula os direitos autorais, preceitua no seu artigo 3º que: “Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis”. De igual modo, a Lei nº 9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, no seu artigo 5º prescreve que: “Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial”.

Esclarecida a classificação do Direito Industrial e, situados os bens

de propriedade industrial em nosso Ordenamento Pátrio, cumpre tecer algumas considerações sobre a natureza específica de cada um dos bens de propriedade industrial tutelados por nosso Direito, e os requisitos legais específicos em relação a cada um desses bens para obtenção da dita proteção legal pelos respectivos titulares.

Em primeiro lugar, cabe tecer considerações sobre a invenção, seguindo-se assim a ordem de classificação dos bens de propriedade industrial feita pela Lei nº 9.279/96 em seu artigo 2º. Assim, a invenção dá azo ao direito do inventor, que se funda no direito natural deste titular a obter a patente, isto é, o reconhecimento do Estado ao privilégio de uso exclusivo da invenção. Desse modo, a invenção não patenteada perante o ente autárquico, a saber, perante o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), não proporciona ao inventor o uso monopolístico decorrente do privilégio. Por vias de consequência, a obtenção da patente de invenção tem o efeito constitutivo, pois, na falta deste ato administrativo, não subsiste o direito de exploração, assegurado pelo privilégio concedido pelo Estado.

Para a invenção ser patenteável, a lei estabelece os seguintes requisitos: a) novidade; b) atividade inventiva; c) industriabilidade; d) desimpedimento. Por novidade, exige-se que a invenção não tenha precedente, sendo considerada nova a invenção quando não compreendida no estado de técnica, reputando-se o estado de técnica como sendo aquele que abrange todos os conhecimentos a que pode ter acesso qualquer pessoa, especialmente os estudiosos de um determinado tema científico ou tecnológico. O segundo requisito é a atividade inventiva, isto quer dizer, a invenção, que além de não estar compreendida no estado de técnica, não pode ela derivar de forma simples dos conhecimentos nela reunidos, sendo necessário que a invenção redunde de um verdadeiro engenho, a saber, de um ato de criação intelectual extremamente elaborado. O terceiro requisito da patenteabilidade, a industriabilidade, traduz-se na possibilidade de utilização ou produção do invento por qualquer tipo de indústria. Tal requisito nada tem a ver com a viabilidade econômica da produção do invento, mas sim com a existência dos conhecimentos técnicos necessários à fabricação do invento. Assim, se o pedido de patente descreve invento cuja industrialização demanda a realização de outros inventos ainda inexistentes, embora previsíveis, falta-lhe então o requisito da industriabilidade.

O último requisito da patenteabilidade é o desimpedimento, a saber, há invenções que, embora novas, inventivas e industrializáveis, não podem receber a tutela da patente por razões de ordem pública. A Lei nº 9.279/96 em seu artigo 18 preceitua que não pode ser patenteável a invenção que for contrária à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública, bem como não pode ser patenteável a invenção que envolva substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos resultantes da transformação do núcleo atômico, incluindo a modificação de suas propriedades e os processos respectivos. Por fim, a invenção não pode envolver seres vivos, ou parte deles, excepcionando-se a patente de organismos vivos transgênicos.

Nessa esteira, não seria leviano discorrer que a tradição brasileira na proteção aos bens industriais é de parcimônia em relação à importância do direito industrial, pois, embora a matéria tenha sido inserta dentre uma das garantias constitucionais pelo Constituição Federal de 1988, até a edição da Lei nº 9.279/96, a lei anterior de propriedade industrial então vigente no Brasil, excluía-se da proteção industrial a invenção dos medicamentos. Sopesava-se então que a invenção de um novo remédio era uma questão de ordem pública, atinente a saúde pública, de tal abrangência, que a todos os empresários interessados, e não somente ao inventor, era facultado fabricá-lo. A atual legislação de propriedade industrial, que não mais abrange tal tipo de impedimento à concessão de patentes aos inventos farmacêuticos, é decorrente, portanto, de enormes pressões internacionais sofridas pelo Estado brasileiro, vez que o fundamento anterior para o aludido óbice legal, consubstanciado no discurso da ampla acessibilidade da população aos avanços da ciência, na área dos medicamentos, encobria, em verdade, uma grande demagogia lesiva aos esforços mundiais no campo das pesquisas médicas.

Ora, aquele que apenas se apropria dos resultados de pesquisas alheias, sem pagar *royalties* ao inventor, tem o verdadeiro privilégio de comercializar o produto desenvolvido por outrem, por preço inferior ao praticado pela própria indústria responsável pelo invento, atuando, assim, em flagrante concorrência desleal da qual redundará, em médio e longo prazo, no desestímulo da indústria inventiva em criar novos produtos, vez que, na falta de tutela legal, não haverá garantia de retorno de novos investimentos em pesquisa e avanços científicos. O que, ao final, prejudicará ao próprio

consumidor, ou seja, a própria população que sempre almeja avanços no campo da saúde pública.

Em consequência, ante as fortes pressões internacionais sofridas pelo Brasil em decorrência da parcimônia dispensada até então pela legislação no âmbito dos inventos medicinais, o legislador infraconstitucional, com o advento da novel Lei de Propriedade Industrial, sopesou de forma bem mais contundente a gravidade da pirataria existente neste campo, crucial para saúde pública, vindo a editar a Lei nº 9.677/98, que alterou a redação do *caput* do artigo 273 do Código Penal e seus subseqüentes parágrafos. Tal lei tipificou com proficiência a conduta de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, e sancionou com severidade a aludida conduta de conteúdo típico variado, inserindo inclusive entre o rol dos crimes hediondos as falsificações e adulterações de produtos terapêuticos e medicinais.

Em prosseguimento, outro bem industrial que é patenteável é o modelo de utilidade, entendendo-se por modelo de utilidade o aperfeiçoamento da invenção. Assim, a Lei de Propriedade Industrial define em seu artigo 9º o modelo de utilidade como sendo “o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”. Os requisitos para concessão da patente do modelo de utilidade são os mesmo exigíveis para a obtenção da patente de invenção. O processo administrativo perante o INPI para a obtenção da patente em relação aos inventos e aos modelos de utilidade segue o regime do exame prévio, sendo que a tramitação compreende quatro fases: depósito, publicação, exame e decisão. Assim, deferido o pedido é expedida a carta-patente, documento comprobatório da existência do direito industrial sobre a invenção ou modelo de utilidade.

No que tange à vigência, a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos, ambos os períodos contados da data do depósito.

Outros bens tutelados pelo direito industrial, que são sujeitos a registrabilidade pelo INPI, são os desenhos industriais e as marcas.

O desenho industrial, bem de propriedade industrial tutelado pelo Direito, difere da obra de arte em razão da função do objeto do desenho industrial, que será sempre utilitária. É inquestionável que tanto o desenho

industrial como a obra de arte revelam um traço comum de futilidade, inobstante o desenho industrial, embora tenha uma função estética, comporta também uma função utilitária, consubstanciando-se na inspiração do *design* de articulação entre a forma e a função do objeto.

Os requisitos da lei brasileira para o registro do desenho industrial perante o INPI são: a) novidade; b) originalidade; c) desimpedimento. O desenho industrial é novo quando não compreendido no estado de técnica, devendo ser ainda original a fim de que obtenha a tutela jurídica; reputa-se por original a apresentação de uma configuração visual distintiva em relação aos objetos anteriores. Por fim, a lei impede a concessão do registro ao desenho que: tenha natureza puramente artística; ofende a moral e os bons costumes, a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso, ou contra ideias ou sentimentos dignos de respeito ou veneração; apresenta forma necessária, comum, vulgar ou determinada essencialmente por considerações técnicas e funcionais.

A vigência do registro do desenho industrial é de 10 (dez) anos, contados da data do depósito, prorrogável por 03 (três) períodos sucessivos de cinco anos cada.

No que tange à marca, o seu conceito pode ser exposto como sendo o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço. Assim, a lei assegura a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro, com o escopo de distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade. Destarte, em termos teleológicos, a garantia do direito à marca é a de resguardar o trabalho e a clientela do empresário.

Originariamente, o direito à marca não assegurava nenhum direito ao consumidor, conquanto atualmente a garantia do direito à marca tem duplo aspecto: resguardar os direitos do produtor, e, concomitantemente, do consumidor, consubstanciando-se então a marca, ao mesmo tempo, em um instituto de interesse público e privado, passando as leis penais a reprimirem a fraude e falsificações fora do campo da concorrência desleal, embora, em verdade, a reprimenda ora adotada por nossa atual legislação não seja suficiente para atacar o fenômeno da pirataria e, por equívoco na adoção dos meios de repressão à violação das marcas, releve o caráter verdadeiramente público do instituto.

Insta ressaltar que a Constituição Federal, no rol dos direitos e garantias individuais, prescreve que “o Estado, promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor” (art. 5º, inciso XXXII), donde se depreende que os direitos dos consumidores detêm sede constitucional. Nota-se, assim, em termos jurídicos, quão graves são as piratarias no campo das marcas dos produtos, que lesam produtores, mas, sobretudo, lesam consumidores conscientes, a saber, aqueles que estão conscientes dos males da pirataria para o desenvolvimento econômico e social, mas inscientes das elaboradas contrafações insertas por quadrilhas especializadas nos mercados.

Portanto, o direito sobre a marca, sendo um direito incorpóreo, visa a proteger mais do que a representação material da marca, vez que, intrinsecamente, a proteção tem por escopo a sua criação ideal.

O direito sobre a marca tem origem na ocupação, decorrente do direito natural que assegura a todos o fruto do trabalho. Desse modo, nosso Ordenamento Pátrio adota o sistema constitutivo para proteção ao direito sobre a marca, em oposição ao sistema declarativo, no qual a lei apenas declara o direito já reputado como preexistente, em decorrência do uso anterior de uma marca não registrada. Assim, em nosso sistema, para a proteção da marca, faz-se necessário o registro perante o INPI.

Os requisitos legais para o registro da marca são: a) novidade relativa; b) não colidência com marca notória; c) desimpedimento. A novidade relativa é a exigência de que a marca cumpra a sua finalidade de identificar, direta ou indiretamente, produtos e serviços, distinguindo-os dos produtos e serviços dos seus concorrentes. Em virtude de a novidade exigida deter caráter relativo, a proteção da marca registrada é restrita à classe dos produtos ou serviços a que pertence o objeto marcado. Esse princípio da especialidade comporta uma exceção, a saber, a proteção da marca não ficará restrita aos produtos e serviços da mesma classe, quando se tratar de “marca de alto renome” assim declarada pelo INPI. Assim, o titular de uma marca de alto renome, a exemplo da Coca-Cola, Sony, Ford e outros, requer ao ente autárquico que se atribua a sua marca registrada em uma ou mais classes a qualidade de ‘alto renome’, passando então a marca a ter proteção absoluta. Em seguida, o segundo requisito é a não colidência exigida com marca notória. Consubstancia-se, portanto, na introdução no Direito Pátrio de um compromisso assumido pelo Brasil, no âmbito do Direito Internacional Público, quando de sua adesão à Convenção da União de

Paris, em 1884, pelo qual os países unionistas (aderentes à União de Paris) se comprometeram a recusar ou invalidar registro, bem como proibir o uso de marca que constitua reprodução, imitação ou tradução de outra, que se saiba pertencer à pessoa diversa, nascida ou domiciliada noutra país unionista. Com efeito, o principal objetivo do requisito da registrabilidade é a repressão à contrafação de marcas, a denominada pirataria.

O último requisito, o do desimpedimento, apresenta uma extensa lista de signos que não são registráveis como marca, conforme previsto no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial.

O registro da marca vigora pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

No tocante à exploração da propriedade industrial, a concessão pelo ente autárquico do direito industrial assegura ao titular da patente ou do registro a faculdade de utilização econômica da invenção, modelo de utilidade, desenho industrial ou marca, com exclusividade. Ou seja, ninguém poderá fazer uso desses bens sem a sua licença. Assim, quem usurpa direito industrial alheio, fica sujeito, além das sanções civis de ordem civil, às de ordem penal. Muito embora a lei contemple a exceção concernente aos usuários anteriores de boa-fé, sendo que as condições para o tratamento diferenciado variam de acordo com a natureza do bem industrial.

Contudo, se for sopesado que a pirataria é um fenômeno global, traduzida em ações delituosas organizadas em escala mundial por *societas delinquendi* com o fim de violar sistematicamente os bens industriais, além de outros bens intelectuais, vislumbra-se o quão insuficiente e inapropriada é persecução penal prevista na Lei de Propriedade Industrial para a repressão dessa espécie de crime, vez que nos crimes contra as patentes, os desenhos industriais e as marcas (artigos 183, 184, 185, 187, 188, 189 e 190 da LPI) a persecução penal em juízo somente se procede mediante queixa, a saber, mediante a propositura de ação penal de iniciativa privada, *ex-vi* artigo 199 da Lei nº 9.279/96. Ademais, as penas previstas nos preceitos secundários dos aludidos delitos não ultrapassam 1 (um) ano de detenção, sendo consideradas, portanto, de menor potencial ofensivo, nos exatos termos do artigo 61 da Lei nº 9.099/95.

A pirataria movimentada em escala mundial cifras aproximadas a um bilhão de reais, detendo estruturas criminosas similares às organizações cri-

minosas internacionais que são responsáveis pelo tráfico ilícito de drogas e o contrabando de armas de fogo em escala global. Os lucros auferidos com a atividade ilícita da pirataria, além de serem ocultados e dissimulados por meio de movimentações financeiras espúrias (‘lavagem de dinheiro’) perpetradas através das formas mais complexas, são ainda reempregados na prática de outros crimes graves, passando então a financiar o terrorismo, o tráfico de drogas e outros delitos cometidos por organizações criminosas.

De forma infeliz, paralelamente ao fenômeno da globalização, que engendra a expansão dos mercados, do comércio internacional, da transferência de tecnologia e do incremento das finanças internacionais, além da transferência de rendas entre os países, o que é proveitoso para os países emergentes, verifica-se a globalização do crime, sendo a pirataria um de seus carros-chefes, e é perceptível que esse fenômeno marginal subtrai os esforços lícitos envidados para a expansão profícua da economia mundial e para o seu equilíbrio.

Conforme dados estatísticos da Associação Interamericana de Propriedade Intelectual, a pirataria já corresponde a 10% do mercado global, ou seja, do comércio mundial de produtos. Em suma, a pirataria gera receitas superiores ao PIB (produto interno bruto) de inúmeros países. Conseqüentemente, por se tratar de atividade desenvolvida às margens da Lei, a pirataria diretamente já acarreta enormes perdas de receitas tributárias, vez que criminosos não declaram suas rendas. Indiretamente, como a pirataria ocasiona intensa diminuição nas vendas das empresas atingidas com a vulneração de seus bens intelectuais, com a perda das receitas operacionais dessas empresas vitimadas, menor é a arrecadação de receita tributária. No Brasil, com um sistema tributário complexo, a redução do mercado dito formal provocada pela pirataria, no que tange à espécie tributária dos impostos, acarreta sensível diminuição da arrecadação dos impostos ditos indiretos, afetos à atividade econômica, a saber, sobre a produção e a circulação, tais como o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e o ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). Acrescentando-se ainda que, com a perda das receitas operacionais das empresas vitimadas pelo fenômeno da pirataria, os seus lucros diminuem sensivelmente, e por via de consequência, essas empresas atingidas pagam menos imposto de renda.

O mesmo pode ser dito em relação ao imposto de importação de

produtos estrangeiros, pois, embora este tributo atualmente tenha objetivos extrafiscais, utilizado de forma precípua como instrumento do Estado para intervenção no domínio econômico e implantação de políticas públicas, a saber, com objetivos como o de programar a balança comercial do país, a política cambial ou até o de proteger determinados setores da indústria nacional, não deixa o aludido tributo de ter, residualmente, objetivos fiscais, a saber, o de propiciar receita tributária para o Estado. Assim, o contrabando de produtos pirateados, que acarreta a redução dos mercados de produtos estrangeiros lícitos, no que tange ao imposto de importação, também provoca a redução da arrecadação tributária.

Por outro lado, elevados investimentos são necessários para que a pirataria seja reprimida de forma eficaz através do controle aduaneiro, investimentos em treinamento de pessoal e tecnologia, o que eleva os custos das aduanas.

Com a redução dos mercados ditos formais, a violação sistemática dos bens intelectuais ocasiona a redução do mercado de trabalho, estimando-se que 20 milhões de empregos sejam perdidos por ano nos países do G20, dentre os quais se inclui o Brasil, consoante dados estatísticos das associações internacionais de Propriedade Intelectual. A redução do mercado de trabalho ocasionada pela pirataria em países em desenvolvimento como o Brasil, onde, por razões históricas, já se constata a existência de uma grande parcela da população excluída do mercado formal de trabalho e dos benefícios de uma sociedade pós-industrial, traz drásticas consequências sociais. O desemprego, o subemprego e a exclusão social incrementam o processo desordenado de ocupação urbana, consubstanciado no crescimento de favelas, elevam a criminalidade e os custos do Estado em programas de inclusão e assistência social.

Sem contar com o fato de que o desemprego e o subemprego geram perdas de receitas para o Estado, originárias de exações parafiscais, como as contribuições previdenciárias (INSS), o PIS e o FGTS, que subsidia o custeio do sistema financeiro de habitação. Assim, aumenta-se o déficit da Previdência Social e reduz-se a captação de recursos para o sistema e a poupança interna do país.

Diante do frágil sistema repressivo a infrações de propriedade intelectual no Brasil, decorrente originariamente da falta de proporcionalidade das sanções penais previstas para tais violações e do meio escolhido para

efetivação da persecução penal, constata-se também a perda de investimentos estrangeiros, ou seja, de alocações de recursos externos na produção econômica do país que trazem mais divisas, aumentam a arrecadação tributária, elevam o emprego e propiciam a transferência de conhecimentos científicos e tecnológicos. Assim, com a perda de investimentos diretos, também se desestimula o desenvolvimento das pesquisas científicas e dos avanços tecnológicos. Frise-se que, no âmbito das relações internacionais, a parcimônia nacional com a pirataria afeta sobremaneira a credibilidade do Brasil perante a comunidade internacional. Assim, a perda de investimentos diretos é decorrência lógica, mormente porque a pirataria e a contrafação de marcas denigrem a reputação das empresas vitimadas.

No âmbito das relações de consumo, a pirataria traz risco à segurança, à saúde e demais prejuízos aos consumidores. Embora se constate que uma parcela considerável da população, mormente os consumidores de classes mais baixas, faça uma opção voluntária pela aquisição de produtos pirateados e contrafeitos, ante a inequívoca diferença dos preços entre esses produtos e os produtos originais, cujos custos de fabricação englobam as despesas legais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, não há como se olvidar que tais consumidores, inscientes dos males causados pela pirataria, são também vítimas dessa atividade ilícita organizada em escala global. Para exemplificar, há dados revelados pelo Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a Propriedade Intelectual, vinculado ao Ministério da Justiça, no sentido de que no Brasil, em razão de brinquedos contrafeitos, um número considerável de crianças já teve sua integridade física comprometida, inclusive com sérios riscos à saúde, em função da aquisição de brinquedos fabricados com insumos oriundos de lixo industrial e hospitalar.

Por se tratar de atividade desenvolvida às margens da Lei, as condições sanitárias e higiênicas na fabricação de produtos pirateados são as piores possíveis, razão pela qual o risco à segurança e à saúde dos consumidores é inegável. E se a segurança é totalmente negligenciada, também não há nenhuma preocupação dos falsificadores com a qualidade dos produtos pirateados, que detêm menor durabilidade e utilidade, vez que a fabricação defeituosa e inadequada de produtos piratas é ínsita às condições adotadas nesse processo produtivo. Portanto, é inexorável que os produtos piratas sejam de baixa qualidade.

Há quem defenda que a pirataria é um fenômeno que exsurge do combate à apropriação dos recursos, dos meios de produção e circulação de bens por determinadas castas abastadas da população, que, em razão de suas posições econômicas e sociais privilegiadas, capitaneiam os esforços envidados para o empreendimento da riqueza econômica. Nessa concepção romântica, traduzir-se-ia a pirataria em forma de inclusão social em sociedades adeptas do neoliberalismo econômico, proporcionando atividade laboral aos excluídos do mercado formal de trabalho e o acesso das camadas mais carentes da população a bens de consumo a preços mais baratos.

É certo que o Brasil, à falta de uma reforma tributária em âmbito constitucional por ausência de interesse político, prolonga a manutenção da carga tributária em patamares sufocantes para as empresas, o que é óbice à profícua produção e circulação da riqueza. Desse modo, ao final, as despesas tributárias são embutidas nos custos da produção, prestação de serviços e nas operações comerciais, elevando os preços dos bens e serviços não acessíveis às camadas mais baixas da população, mormente porque, no Brasil, adotam-se diversos impostos indiretos, incidentes sobre a produção e a circulação da riqueza, que repercutem para os consumidores, ou seja, são repassados a estes contribuintes de fato.

De igual modo, os elevados custos dos direitos sociais no Brasil, a saber, os elevados encargos trabalhistas e previdenciários, também repercutem, ao final, nos preços de bens e serviços ofertados à população em geral, além de configurarem certo desestímulo à aspiração ao pleno emprego e incremento ao mercado informal de trabalho, conquanto tais direitos estão assegurados em cláusulas pétreas, não reformáveis, portanto, pelo poder constituinte derivado. Na verdade a dificuldade de absorção de parte considerável da população brasileira no mercado formal de trabalho é fruto de falta de investimento do Estado em educação em todos os níveis, ensino fundamental, técnico e universitário, além de falta de investimentos adequados em cultura e pesquisas científicas.

Destarte, a negligência na outorga de proteção a bens tutelados pelo Direito não pode ter como fundamento jurídico a falta de estruturas institucionais, políticas, econômicas e sociais adequadas, pois a produção normativa é sempre balizada por princípios gerais de direito, preceitos fundamentais e pela própria deontologia, considerando-se que todo arcabouço jurídico é sempre programático, com a finalidade da construção

de uma sociedade humana, livre, justa e solidária. Assim, não é lícito ao argumento jurídico o raciocínio, por exceção, para assentar a renegação à proteção adequada a determinados bens tutelados pelo Direito em razão de desestruturas históricas, argumento comum àqueles que veem a tutela penal unicamente como um instrumento político de punição aos pobres e excluídos.

Nos principais países produtores e exportadores de bens pirateados, a exemplo da China, é mendaz o argumento de que a atividade da pirataria intrinsecamente denota um fenômeno social positivo, que absorve mão de obra, propiciando emprego aos marginalizados, pois as condições de trabalho nestes centros são as piores possíveis, piores até do que as condições existentes nas indústrias na Inglaterra no século XIX, quando não havia ainda a adoção dos direitos sociais, ditos direitos de segunda geração, posteriores ao reconhecimento constitucional dos direitos naturais, ditos individuais. A utilização de trabalho escravo nestes centros exportadores para a produção de bens pirateados não é incomum, o que paralelamente comporta inclusive o tráfico interno e internacional de pessoas, além da prática dos mais diversos crimes contra a liberdade individual e contra a organização do trabalho, previstos em tratados e convenções como o da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e em legislações internas dos países democráticos.

No Brasil, é comum à atividade da pirataria o recrutamento de menores, em desrespeito à legislação trabalhista, além do registro de homicídios, em razão da disputa de grupos criminosos pelo controle de pontos de venda de produtos pirateados, mormente ante a permissividade e, inclusive, promoção de instalação de polos de comércio informais nas capitais dos Estados, promovidas por determinados governos municipais e estaduais. Já há inclusive histórico de assassinatos de representantes de associação de camelôs no Rio de Janeiro.

Como toda a atividade criminosamente organizada, a pirataria e as violações aos bens intelectuais ainda geram a corrupção de servidores públicos e o incentivo ao desrespeito à Lei. Tal desrespeito sistematicamente praticado em nosso país tem causado até mesmo o fechamento de mercados, resultando em quebra de empresas legalmente constituídas, em vulneração ao princípio da continuidade da empresa, abrigado pela novel Lei nº 11.101/2005, que disciplina a recuperação judicial, a recuperação

extrajudicial e falência do empresário e da sociedade empresária. A lei em comento tem por finalidade precípua a superação de situações de crise econômico-financeiras de empresários, com o objetivo de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Um exemplo são as pequenas lojas de CDs e DVDs que praticamente desapareceram no mercado do Rio de Janeiro.

Outro exemplo dos efeitos nocivos do desrespeito à Lei em nosso país no âmbito dos bens intelectuais é o das ações de natureza cível propostas com base no Código de Defesa do Consumidor por adquirentes inscientes de produtos contrafeitos, em face das empresas fabricantes dos produtos originais, por defeitos ou vícios dos bens contrafeitos reputados como sendo os bens genuínos.

Os argumentos de que a pirataria, consubstanciada nas lesões a bens industriais, traduz-se então numa atividade quase inofensiva, são, em verdade, discursos falaciosos e demagógicos, que não valoram adequadamente os bens da vida que restam atingidos por tal atividade espúria. Aqueles que obtemperam sobre quão tênues são as lesões aos bens industriais, no fundo, desconhecem as reais implicações decorrentes da pirataria.

Apesar da falácia e da demagogia de tais argumentos, ao final, restaram os mesmos chancelados pelo legislador infraconstitucional pátrio, pois a novel Lei de Propriedade Industrial considerou as infrações a bens industriais como sendo condutas de menor potencial ofensivo, vez que, de forma ínfima, foram preceituadas as suas sanções. Alie-se ainda à modicidade com que as infrações à propriedade industrial foram apenadas, com a forma como a persecução penal no Brasil aos delitos contra a propriedade industrial foi valorada, vez que consecução da pretensão punitiva estatal nestes crimes se dá através da propositura de ações penais de iniciativa privada.

O artigo 183 da Lei de Propriedade Industrial prevê a pena de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção, ou multa, a quem comete, por exemplo, crime contra patente de invenção ou modelo de utilidade - fabricação de produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular. De igual modo, o artigo 187 da Lei de Propriedade Industrial prevê a pena de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção, ou multa, a quem comete crime contra desenhos industriais - fabricação, sem autorização do titular, de produto que incorpore desenho

industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão. Da mesma maneira, o artigo 189 da Lei de Propriedade Industrial prevê a pena de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção, ou multa, por exemplo, a quem comete crime contra registro de marca - reprodução, sem autorização do titular, no todo ou em parte, de marca registrada, ou imitação de modo que possa induzir confusão.

As penas para quem, sem autorização do titular, fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, produto que incorpore desenho industrial registrado e reproduz, no todo ou em parte, marca registrada, são sanções extremamente brandas, mormente porque os preceitos secundários dos tipos penais acima referenciados prevêem cominação alternativa de pena privativa de liberdade, a saber, mera detenção ou multa. Como as aludidas penas de detenção são superiores a 02 (dois) anos, as infrações em voga já são consideradas *ex-vi legis* de menor potencial ofensivo. Entretanto, a cominação abstrata da pena de multa como sanção alternativa, indubitavelmente, denota o quão leve o legislador considerou as violações aos bens industriais, em especial tratando-se dos casos em que os agentes das violações aos bens industriais são os responsáveis diretos pela fabricação de produto, com violação de patente ou reprodução de desenho industrial ou marca com violação de registro.

Assim, no caso de um agente que seja o responsável direto pela falsificação de uma marca de elevado renome, com contrafações por ele organizadas em escala industrial, a sanção cominada a tal indivíduo seria então de mera pena de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano ou multa com a causa de aumento prevista no artigo 196, inciso II, da Lei de Propriedade Industrial, que estabelece a causa de aumento de um terço à metade, se a marca contrafeita é de alto renome.

Desse modo, como as violações dos artigos 183, 187 e 189 da Lei de Propriedade Industrial são de menor potencial ofensivo, quando da persecução penal em juízo, os respectivos processos seguem o procedimento previsto na Lei nº 9.099/95, sendo possível a aplicação prévia de institutos despenalizadores antes do recebimento pelo juízo da ação penal, como a composição dos danos civis e a transação penal com o Ministério Público, com a imposição de penas restritivas de direito ou multa. Uma pequena parte da doutrina e da jurisprudência, contudo, não admite a transação penal em relação aos crimes de ação penal de iniciativa privada, com base

no argumento de que o interesse da vítima (querelante) se sobrepõe ao interesse público. Caso não haja composição dos danos civis nem transação penal, recebida pelo juízo a ação penal, haverá ainda a possibilidade da suspensão condicional do processo (*sursis* processual), nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95.

Na hipótese acima aventada sobre um grande falsificador de marca de grande renome, se ele viesse a ser processado, caso não houvesse a composição dos danos civis nem a aceitação da transação penal ou das condições da suspensão condicional do processo, vindo a ser recebida a queixa-crime e vindo o agente a ser condenado por sentença transitada em julgado, ele dificilmente viria a cumprir pena privativa de liberdade, vez que as infrações previstas nos artigos 183, 187 e 189 da Lei de Propriedade Industrial não comportam em suas estruturas as elementares da violência ou da grave ameaça à pessoa, e as penas privativas de liberdade cominadas nos preceitos secundários destes delitos não ultrapassam 04 (quatro) anos.

Em suma, caso o grande organizador da contrafação de marca de grande renome não fosse reincidente ou portador de maus antecedentes, o que por vezes não é difícil, ante o papel velado e a clandestinidade que geralmente preferem os grandes mafiosos, a pena privativa de liberdade eventualmente imposta por certo viria a ser substituída por uma pena restritiva de direito ou por uma pena de multa, nos termos do artigo 44 e segs. do Código Penal, mormente porque é raro os juízes criminais sopesarem as demais circunstâncias judiciais desfavoráveis como obstáculos à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Todavia, caso a pena privativa de liberdade não viesse a ser substituída, tratando-se de pena de detenção não superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, por certo o regime de cumprimento seria o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

A leveza e pouca monta observadas nas sanções às infrações contra a propriedade industrial contrastam, portanto, com a gravidade destes delitos e a objetividade jurídica que deveria ser protegida, vez que não se trata de tutela que diga respeito somente a interesses individuais, mas a interesses de toda a sociedade. Tudo isto sem contar que, após exaustiva persecução penal, é viável que a única pena que possa vir a ser aplicada seja a de multa, vez que sua cominação em relação aos delitos contra a propriedade industrial é alternativa. *De lege ferenda*, a cominação da pena

de multa em relação às infrações contra a propriedade industrial deveria, ao menos, ser cumulativa.

A timidez e pouca intensidade verificadas na escolha do legislador infraconstitucional nas sanções penais às violações a bens industriais são ainda mais facilmente detectadas quando analisados os preceitos secundários dos delitos previstos nos artigos 184, 188 e 190 da Lei de Propriedade Industrial, que tipificam, por exemplo, condutas como a de exportar ou importar produto com violação de patente de invenção ou modelo de utilidade, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial ou produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada. Tais preceitos preveem tão somente penas de 01 (um) mês a 03 (três) meses de detenção, ou multa. Desconsiderando-se então que a pirataria é um fenômeno transnacional, que ocorre basicamente por meio do contrabando internacional.

Na realidade, o Brasil é destinatário precípua de bens falsificados e pirateados, mas não um grande exportador, posto que, em nosso país, que detém uma grande população de baixíssima renda e sem condições de acesso a diversos produtos genuínos, há um grande mercado para o consumo de bens fabricados com violação a direitos industriais. Assim, para os exportadores de bens pirateados, além do estímulo de aqui existir um grande mercado consumidor, adiciona-se ainda a questão da impunidade, dada a parcimônia com a qual o Direito Penal Pátrio trata os crimes contra a propriedade industrial. Não é sem razão que a China, notoriamente, o maior exportador de produtos pirateados, e onde organizações criminosas instalaram os maiores centros de produção destes produtos ilícitos no mundo, tem o Brasil como um dos maiores destinatários dos produtos contrafeitos.

A desproporção detectada nos tipos penais previstos nos artigos 184, 188 e 190 da Lei de Propriedade Industrial, tipos penais de conteúdo variado, que contemplam as condutas de exportar e importar bens pirateados, é ainda mais flagrante quando comparados os seus preceitos secundários com a pena cominada na norma geral prevista para a conduta delituosa de exportar e importar mercadoria proibida, sob o prisma do princípio da especialidade. Assim, o crime de contrabando, previsto no artigo 334 do Código Penal comina, em relação a seu *caput*, uma pena de um a quatro anos de reclusão, havendo ainda causa de aumento de pena quando o crime é praticado em transporte aéreo.

Neste passo, com a única adoção plausível para o conflito de normas penais cabível aos exportadores e importadores de produtos pirateados, a saber, a adoção do princípio da especialidade, há tratamento penal diferenciado entre os contrabandistas de produtos proibidos e os contrabandistas de bens fabricados com violação a bens industriais. Verdadeiro estímulo para que o Brasil seja o melhor destino de bens pirateados; bens que são importados de países como a China e de países fronteiriços como o Paraguai, onde o problema da pirataria sempre foi grave.

De lege ferenda, na Lei de Propriedade Industrial deveriam ser cominadas, ao menos, as mesmas penas estipuladas para os fabricantes de produtos pirateados aos exportadores e importadores de bens produzidos com violação a direitos industriais.

Não é leviano perscrutar que a pouca monta nas sanções penais às infrações perpetradas contra a propriedade industrial conduzem, de forma inegável, a entendimentos equivocados sobre a insignificância da punição a tais infrações na ordem penal. Sentenças absolutórias não são raras, sejam elas alicerçadas no princípio da bagatela, ou, até mesmo, em teorias como a coculpabilidade, desenvolvida pelo renomado jurista argentino Raúl Zaffaroni, quando os agentes processados são vendedores ambulantes, camelôs e comerciantes que exercem em áreas carentes, empresas, de fato, a saber, comércios não legalizados. Alguns julgadores sopesam então que o Estado é o corresponsável pela falta de acesso de parte da população ao mercado de trabalho formal, motivo pelo qual os desvalidos são compelidos a atividades ilícitas para obterem o seu sustento.

A leveza verificada nas penas cominadas às infrações contra a propriedade industrial também conduz a enorme incidência de sentenças extintivas da punibilidade, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sopesando-se a exiguidade dos prazos prescricionais em nosso Ordenamento. Assim *ex-vi* do artigo 109, V, do Código Penal, os crimes prescrevem, antes de transitar em julgado a sentença final, em 04 (quatro) anos, se o máximo de pena privativa de liberdade cominada é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não exceder a 02 (dois). Acrescentando-se que, até a edição da recente Lei nº 12.234, de 05 de maio de 2010, que alterou o inciso VI, do artigo 109, do Código Penal, os crimes prescreviam em 02 (dois) anos, antes de transitar em julgado a sentença final, se o máximo de pena privativa de liberdade cominada fosse inferior

a 01 (um) ano, muito embora com a novel alteração, se a pena é inferior a 01 (um) ano, a prescrição dá-se em 03 (três) anos, não sendo uma alteração por deveras substancial. Vários delitos contra a propriedade industrial não possuem penas privativas de liberdade superiores a 01 (um) ano.

Não é ainda incomum que, nos processos nos quais se apuram as práticas de delitos contra a propriedade industrial, verifiquem-se promoções do Ministério Público e sentenças do Poder Judiciário no sentido da extinção de feitos com base na prescrição da pena em perspectiva, mesmo que tal instituto não seja abrigado pelo Ordenamento Pátrio, não sendo excepcionais as extinções de processos relativos à apuração de tais delitos, sem julgamento do mérito, com base na falta de interesse de agir, quando alicerçada no argumento da prescrição pela pena ideal, mormente porque disposições, como a prevista no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, podem ser aplicadas subsidiariamente aos processos criminais. A prescrição retroativa até então abrigada pelo Código Penal era uma das relevantes razões para tais extinções, sendo que, somente recentemente, a referenciada Lei nº 12. 234, de 05 de maio de 2010, alterou o § 1º, do artigo 110, do Código Penal, e revogou o § 2º do mesmo dispositivo legal, muito embora em função do princípio da irretroatividade da lei mais severa, para os casos pretéritos, a prescrição retroativa continuará a ser observada.

O tratamento penal mais benéfico às infrações contra a propriedade industrial também contrasta com outras sanções cominadas na Lei Penal Pátria a outros crimes contra o patrimônio. Por exemplo, no delito de furto previsto no artigo 155 do Código Penal, a saber, o de subtração de coisa alheia móvel, comina-se pena de reclusão, não de mera detenção, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa. Esse tratamento diferenciado é revelador, em nosso Ordenamento Pátrio, de inegável desconsideração com os bens intelectuais, de natureza incorpórea, comparando-se com a tutela dispensada por nossa Ordem Jurídica a outros bens patrimoniais, tais quais os bens móveis de natureza corpórea. É o que se depreende da análise histórica da evolução do Direito Pátrio.

Para esclarecer tal constatação, não é demasiado asseverar que, em relação a outros bens intelectuais, a saber, os direitos autorais, somente anos depois do advento da Lei nº 9.610/98, que alterou e consolidou a legislação sobre direitos autorais, a legislação penal, com a edição da Lei nº

10.695/2003, que alterou o Capítulo I, do Título III, da Parte Especial do Código Penal, que trata dos crimes contra a propriedade intelectual, passou a dar tratamento mais rigoroso aos delitos contra os direitos autorais, em razão de pressões externas e internas de detentores de direitos autorais no sentido de que o Brasil adotasse punições mais eficazes às violações destes direitos intelectuais. Para exemplificar, a aludida lei deu nova redação ao § 1º do artigo 184 do Código Penal e passou a prever pena de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa, para quem reproduz total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista, do intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente.

Contudo, o maior obstáculo legal a uma profícua persecução penal aos crimes contra a propriedade industrial advém, sem sombras de dúvida, da maneira como se exerce o *jus perseguendi* em juízo, em relação à repressão aos aludidos delitos, vez que, nesses delitos, procede-se somente mediante queixa, sendo a única exceção a do artigo 191 da Lei de Propriedade Industrial, que trata da reprodução ou imitação, de modo que possa induzir em erro ou confusão, de armas, brasões ou distintivos oficiais, nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem autorização.

Ora, nas ações penais de iniciativa privada, o interesse do ofendido se sobrepõe ao interesse público, portanto, a repressão interessa somente à vítima, sob este prisma. Assim, não há como uma Delegacia Especializada de Combate a Pirataria ou qualquer outra unidade de polícia judiciária, por inadequação legal, agir de ofício para reprimir a pirataria, que se consubstancia em um fenômeno global, organizado aos moldes de outros crimes perpetrados por quadrilhas altamente especializadas, como as quadrilhas responsáveis pelo tráfico de drogas e contrabando de armas de fogo. Tudo sem contar com o fato de que a pirataria em nosso país ocorre sistematicamente, sendo a distribuições de produtos piratas para o mercado varejista informal feito em proporções similares a distribuição de produtos genuínos.

As polícias federal, civil e militar deverão, necessariamente, contar então com a provocação dos titulares dos direitos industriais e com autorização judicial para a repressão aos crimes contra a propriedade industrial, salvo quando se tratarem de crimes contra a saúde pública, como as falsifi-

cações de produtos alimentícios ou produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, que são de ação penal de iniciativa pública incondicionada. Ou nas hipóteses dos programas de computador pirateados, vez que os programas de computador são considerados direitos autorais, nos termos do artigo 7º, inciso XII, da Lei nº 9.610/98, e os crimes contra os direitos autorais também são de ação penal de iniciativa pública incondicionada.

Se a pirataria é, inequivocamente, organizada em escala industrial, na maioria dos casos é quase impossível verificar-se a provocação da tutela dos órgãos afetos à persecução penal pelos titulares dos aludidos direitos intelectuais, vez que estes estarão quase sempre inscientes dos momentos de consumação dos aventados delitos contra a propriedade intelectual. Em decorrência disto, a impunidade é a tônica no combate a infrações contra a propriedade industrial em nosso país. A forma do exercício do *jus persequendi* em relação aos crimes contra a propriedade intelectual adotada no Ordenamento Pátrio desconsidera, portanto, a fenomenologia da pirataria no Brasil e no mundo, transferindo, assim, para os empresários titulares dos direitos industriais, *ab absurdum*, a inclusão em suas organizações de atividades de inteligência, que são próprias de organismos policiais.

Deve ser acrescentado que, nos termos do artigo 200 da Lei de Propriedade Industrial, para a apreensão de bens e produtos pirateados, os titulares dos direitos industriais deverão ainda requerer preliminarmente ao órgão jurisdicional com competência penal para a matéria, nos moldes dos Códigos de Organização e Divisão Judiciária dos Tribunais de Justiça dos Estados, medida cautelar de busca e apreensão, na forma prevista no Código de Processo Penal, com as modificações previstas na própria Lei de Propriedade Industrial. Destarte, o auxílio policial à apreensão de bens pirateados somente poderá ocorrer após o titular do direito violado ter requerido judicialmente a medida cautelar de busca e apreensão.

Outra dificuldade ainda posta na repressão a tais crimes se cinge ao fato de que os autos de apreensão de bens pirateados, nos termos da legislação processual penal, deverão sempre discriminar especificadamente os bens apreendidos, não sendo permitida, por falta de disposição legal, a descrição por amostragem. Decorre então dessa dificuldade a operacionalização das apreensões de bens pirateados, haja vista que os bens pirateados não são encontrados em quantitativos exíguos, considerando-se que os mesmos são despejados em escalas industriais nos mercados varejistas in-

formais, e, quando encontrados em centros de estocagem para distribuição no atacado, as quantidades são computadas na casa dos milhares.

A exceção prevista na Lei de Propriedade Industrial para a atuação *ex officio* é a do artigo 198, que permite a apreensão de ofício, pelas autoridades alfandegárias, no ato da conferência de produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência. Entretanto, sem embargo da aludida previsão, a Lei de Propriedade Industrial não sopesa de maneira adequada o fato de que o Brasil é um país de dimensões continentais, fronteiro com países que exportam para cá, maciçamente, produtos pirateados, sendo ainda o Brasil um dos grandes destinos dos produtos falsificados, mormente da China, país onde se constata a origem de grande parte dos produtos pirateados e falsificados no mundo. Assim, é transferida para as aduanas, únicas que podem agir de ofício, a quase inteira responsabilidade pela repressão efetiva aos crimes contra a propriedade industrial, sendo certo que faltam ainda muitos investimentos nas aduanas brasileiras, tanto em treinamento de pessoal, quanto em equipamentos, a fim de que haja controle eficaz ao fenômeno da importação de produtos pirateados. Além do mais, a legislação acaba por estancar a repressão à pirataria, ao não permitir atuação de ofício das autoridades policiais para a repressão e apreensão dos produtos pirateados que ingressaram no país, sem o controle aduaneiro devido.

Neste passo, com as deficiências da repressão aos crimes contra a propriedade industrial, a impunidade grassa, estimulando ainda mais os delinquentes e as organizações criminosas responsáveis pela escalada da pirataria. Conseqüentemente, com a sensação de impunidade, não há desestímulo a demanda, vez que o consumidor que, de forma consciente, adere à aquisição de produtos piratas não vê a repressão do Estado a esta prática, passando-se este consumidor a ter a sensação de permissividade na prática da pirataria e na falta de ofensa a esta atividade. Em um segundo plano, com o aumento da demanda dos produtos piratas, as empresas violadas perdem mercado, ocasionando, assim, a diminuição da arrecadação tributária e a perda de empregos, em um círculo vicioso que não tem mais fim.

A opção legislativa para a persecução penal em relação aos crimes de propriedade industrial não guarda paralelo com a tutela a outros direitos intelectuais, como os direitos autorais. Embora haja diferenças ontológicas

marcantes entre os direitos autorais e os direitos industriais, como o fato de que o registro do objeto no direito industrial é constitutivo, e o do direito autoral se destina apenas à prova da anterioridade, há pontos de semelhança. Ambos os direitos são de natureza incorpórea, bem como ambos os direitos sujeitam-se a temporalidade

Faz-se premente que o legislador reveja urgentemente a forma escolhida para a persecução penal para os crimes contra a propriedade industrial, bem como reveja as penas para as infrações contra a propriedade industrial.

A ação penal de iniciativa privada inspira-se em imperativos de foro íntimo e na colisão de interesses coletivos com interesses individuais, que o ofendido pode optar por afastar do *strepitus fori*. No caso de delitos contra a propriedade industrial, a objetividade jurídica que deveria ser tutelada transcende de forma indubitável os meros interesses individuais, inexistindo razão para a preocupação com *strepitus iudicii*. Para exemplificar, no caso de invenções ou modelos de utilidade patenteadas, ante a publicidade do processo administrativo para a concessão da patente, o inventor ou criador do modelo de utilidade já está cômico de que todos passarão a ter conhecimento das inovações que realizou, em seus detalhes, vez que a publicação da invenção ou do modelo de utilidade é condição para a concessão da patente. Entretanto, no que tange ao problema do segredo da empresa, no próprio Capítulo VII da Lei de Propriedade Industrial ora criticado já se verifica a solução profícua para preservação da confidencialidade, posto que o artigo 206 da Lei nº 9.279/96 já prevê que: “Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam de segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades”.

O segredo da empresa não pode ser um fundamento para a adoção legal da ação penal de iniciativa privada em relação aos delitos contra a propriedade industrial. De igual modo, a temporalidade dos direitos industriais não serve como fundamento à aludida opção legislativa, embora o registro de marca não comporte limitação para infinitas prorrogações, desde que observadas às prescrições legais. Nessa esteira, os direitos autorais, sob o aspecto patrimonial, também são limitados no tempo, *ex-vi* artigo 41 da Lei nº 9.610/98, e nem por isso as ações penais para reprimirem os delitos

contra os direitos autorais com intuito de lucro são de iniciativa privada. Não pode também servir como fundamento para adoção da ação penal de iniciativa privada em relação aos delitos contra a propriedade industrial o fato de que o registro do objeto no direito industrial é constitutivo, pois em outros campos do Direito a aquisição de um direito dá-se com a manifestação de vontade, aliada ao preenchimento de requisitos previstos em Lei, como no caso da aquisição da propriedade imóvel, que se opere com o registro de um ato jurídico no Registro de Imóveis. Da mesma forma, a possibilidade de exploração da propriedade industrial através da outorga de licença ou da cessão de direitos a outrem também não serve de fundamento para tal opção em prol das ações penais de iniciativa privada.

De lege ferenda, a ação penal a ser adotada em relação aos delitos contra a propriedade industrial deve ser a de iniciativa pública incondicionada, vez que na ação penal de iniciativa privada, ao invés de vigorar o princípio da oficialidade, vigora o princípio da oportunidade, que denota o exercício facultativo da ação penal por seu titular, obstando-se, assim, a profícua repressão da pirataria pelos organismos policiais, sem a provocação dos titulares dos direitos industriais violados. Os princípios da disponibilidade e da indivisibilidade da ação penal de iniciativa privada traduzem-se ainda em outros óbices engendrados pela opção legislativa, ora inquinada, ao profícuo combate à pirataria, vez que a disponibilidade possibilita a renúncia e o perdão, e a indivisibilidade obriga que a queixa-crime seja proposta em face de todos que cometeram a infração, o que, em relação às práticas complexas da pirataria, com estruturas organizadas aos moldes das *societas sceleris*, é difícil de se afigurar. A ação penal de iniciativa privada se sujeita ainda ao exíguo prazo decadencial de seis meses para o seu oferecimento, contado do dia em que o ofendido veio a conhecer quem é o autor do crime.

Exposto o equívoco da opção do legislador infraconstitucional em sopesar os delitos contra a propriedade industrial como sendo de menor potencial ofensivo, e exposto o erro crasso na forma escolhida para a persecução penal em juízo (ações penais públicas de iniciativa privada) dos violadores da ditas infrações, conclui-se que a maior dificuldade no combate a infrações contra a propriedade industrial é a própria Lei, que é a fonte primária da regulação da vida em sociedade e fundamento originário para a proteção de todos os direitos e bens. Se o alicerce, a estrutura básica da

regulação de um ramo do Direito é deficiente, não há como olvidar que todos os esforços de proteção daí decorrentes são vãos.

Se a Lei não contemplar instrumentos necessários para tutelar os bens de propriedade industrial, *in casu*, os adequados instrumentos penais, despiciendo serão então todos os esforços envidados ao combate a pirataria, a saber, todo o empenho do Poder Executivo, em todos os níveis (federal, estadual ou municipal), através de suas Secretarias de Combate a Pirataria, por unidades policiais, especializadas ou não, por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, por Autoridades Alfandegárias, por associações privadas internacionais ou nacionais de combate a pirataria, bem como todos os esforços empreendidos pelos próprios titulares dos direitos violados para a obtenção da devida proteção legal aos seus bens de natureza incorpórea. ❖