

Desafios Atuais no Combate a Infrações de Propriedade Industrial

Myriam Medeiros da Fonseca Costa

Juíza de Direito da 35ª Vara Cível - Capital

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em parceria com a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro e a ASIPI- *Asociación Interamericana de La Propiedad Industrial*, realizou no último 10 de junho de 2011, no Auditório Antonio Carlos Amorim, Seminário versando sobre o tema **DESAFIOS ATUAIS NO COMBATE A INFRAÇÕES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, cuja finalidade preponderante foi informar à seleta plateia, composta, em sua maioria, por magistrados do TJRJ, as medidas conjuntas que vêm sendo tomadas pelas autoridades brasileiras e países vizinhos, signatários ou não de convênios de cooperação, na busca de soluções práticas e efetivas, capazes de aperfeiçoar os meios de controle e repressão à chamada pirataria, cujas consequências de natureza econômica, social, tributária, etc têm se revelado tão danosas.

As considerações iniciais do Dr. Jose Henrique Vasi Werner, Diretor Secretário da ANGARDI-Associação Nacional para Garantia dos Direitos Intelectuais, no painel de que participaram também a Secretária Executiva do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos e Propriedade Intelectual – MJ e a *Regional Intellectual Property Specialist -US Consulate-RJ* foram no sentido de buscar um novo paradigma, uma nova ordem mundial aduaneira, mediante gestão internacional integrada e com fluxo ininterrupto de informações, com vistas a encontrar um novo equilíbrio entre a facilitação comercial e o controle em matéria de segurança, diante de um ambiente social hostil e bastante complexo. Lamentou-se a falta de interesse político sobre o tema, a acarretar, em derradeira análise, uma legislação cheia de lacunas e com resposta penal que foi considerada fraca, à luz das graves consequências que esta prática predatória pode trazer para a segurança da sociedade, à saúde e à educação como um todo. A par de

tais deficiências, foi salientada a inexistência de um banco de dados contendo informações sobre o tema, recomendando-se o desenvolvimento de políticas voltadas para a educação do consumidor no sentido de rejeitar tais práticas, citando-se a legislação que vem sendo aplicada nas apreensões realizadas. Foi analisado onde se concentra a pirataria em nosso País, por onde ela entra e quem a financia. Por seu turno, as demais palestrantes desse painel discorreram sobre os mecanismos de proteção aos Direitos de Propriedade Intelectual, noticiando-se a implementação de um plano de ação com 33 itens e a criação de grupo de trabalho internacional com vistas ao desenvolvimento de mecanismos de eficiência pessoal.

O segundo painel versou sobre os Crimes de Violação de Direitos de Propriedade Industrial e questões relativas ao combate à falsificação, cabendo destacar a importante participação do Des. Claudio dell Orto, do nosso TJRJ, que analisou a legislação e sua aplicação no âmbito dos tribunais. O palestrante pinçou os temas mais interessantes e citou precedentes jurisprudenciais dos tribunais superiores, bem como do nosso próprio tribunal, versando sobre competência, violação do direito autoral, *habeas corpus*, crimes cometidos por meio de marca, crimes de concorrência desleal, violação do direito do autor dentre outros. A Ministra da Suprema Corte do Paraguai, Dra. Gladys B. Modica, apresentou uma precisa explanação sobre a tutela administrativa e penal no âmbito da Propriedade Industrial e Intelectual em seu país, que foi citado por muitos com porta de entrada de “produtos piratas”, tendo esclarecido que razões de ordem social, como o desemprego, dentre outras, levam a uma interpretação no sentido de considerar a “pirataria” um delito menor.

O terceiro painel versou sobre informações de cunho administrativo, envolvendo as autoridades alfandegárias e fiscais comprometidas, tanto no Brasil como no Cone Sul, com o desenvolvimento de uma política de repressão à pirataria e à evasão tributária.

No quarto painel, a ilustre representante do Ministério Público, Dra. Lilian Moreira Pinho, destacou o papel da instituição, as parcerias estabelecidas com a Receita Federal, tanto na fase extrajudicial como judicial, a importância de realizar palestras em escolas esclarecendo sobre a pirataria, o crime de corrupção de menores, a parceria com o Legislativo e a criação da CPI da pirataria. A representante do Panamá concentrou a sua exposição nos mecanismos de combate à entrada de mercadoria pirata, que não

é admitida naquele porto livre, ilustrando a sua palestra com exemplos de atuação no sentido de destruir todo o material de procedência duvidosa.

As medidas que vêm sendo tomadas para concretizar esse combate efetivo à pirataria no Brasil podem ser consultadas no portal do MJ/Brasil.

A propriedade intelectual compreende o direito autoral e a propriedade industrial, nela enquadrando-se não apenas a proteção de obras literárias e artísticas, bem como os programas de computador, domínios na Internet e cultura imaterial, cuidando a segunda de matéria relativa a patentes, marcas, desenho industrial, indicações geográficas e proteção de cultivares. A proteção da propriedade intelectual tem sede constitucional, e integra o elenco de Direitos e Garantias Fundamentais, consoante se extrai do artigo 5º, incisos XXII, XXIII, XXVII, XXVIII e XXIX, guardando observância às diretrizes da Convenção de Berna sobre Direitos Autorais, da Convenção de Paris sobre Propriedade Industrial, além de acordos como o TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights*), obedecendo ao regramento estabelecido pelas Leis: 9.279/96 (Marcas e Patentes), 9.456/97 (Cultivares), 9.609/98 (Software) e 9.610/98 (Direitos Autorais). O tratado da Convenção de Paris de 1883 teve em mira dar proteção uniforme ao direito de propriedade industrial em todo o mundo e sofreu inúmeras revisões, a última delas, em Estocolmo, em 1967, que entrou em vigor no direito pátrio através do Decreto nº 75572 DE 08/04/1975. A tutela penal sobre a propriedade imaterial e a propriedade intelectual está prevista no Título III do capítulo VIII do Código penal, nos artigos 184 e 186. Há também interessante campo em desenvolvimento albergando os chamados “conhecimentos tradicionais”, como pudemos constatar em pesquisa realizada no site do Ministério de Ciência e Tecnologia (www.musegoeldi.br/institucional/conhecimento), com sugestão de adoção da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) assinada no Rio de Janeiro, durante a ECO 92. Reconhece-se, entretanto, a existência de obstáculos a esta adoção em razão do acordo sobre direitos de Propriedade Industrial a que o Brasil aderiu como membro da Organização Mundial do Comércio e há sugestão para inclusão de uma cláusula no TRIPs contendo pontos fundamentais sobre a identificação da origem do material genético, prova da repartição dos benefícios, consentimento prévio e identificação do conhecimento tradicional associado à biodiversidade.

A proteção ao software, por seu turno, está disciplinada na Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, cujo teor é o seguinte:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

CAPÍTULO II DA PROTEÇÃO AOS DIREITOS DE AUTOR E DO REGISTRO

Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.

§ 1º Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação

§ 2º Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.

§ 3º A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro

§ 4º Os direitos atribuídos por esta Lei ficam assegurados aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, aos brasileiros e estrangeiros

domiciliados no Brasil, direitos equivalentes.

§ 5º Inclui-se dentre os direitos assegurados por esta Lei e pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País aquele direito exclusivo de autorizar ou proibir o aluguel comercial, não sendo esse direito exaurível pela venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do programa.

§ 6º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos casos em que o programa em si não seja objeto essencial do aluguel.

Art. 3º Os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registrados em órgão ou entidade a ser designado por ato do Poder Executivo, por iniciativa do Ministério responsável pela política de ciência e tecnologia.

§ 1º O pedido de registro estabelecido neste artigo deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

I - os dados referentes ao autor do programa de computador e ao titular, se distinto do autor, sejam pessoas físicas ou jurídicas;

II - a identificação e descrição funcional do programa de computador; e

III - os trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes para identificá-lo e caracterizar sua originalidade, ressalvando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo.

§ 2º As informações referidas no inciso III do parágrafo anterior são de caráter sigiloso, não podendo ser reveladas, salvo por ordem judicial ou a requerimento do próprio titular.

Art. 4º Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, con-

tratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.

§ 1º Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.

§ 2º Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou servidor, os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços ou órgão público

§ 3º O tratamento previsto neste artigo será aplicado nos casos em que o programa de computador for desenvolvido por bolsistas, estagiários e assemelhados.

Art. 5º Os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular dos direitos de programa de computador, inclusive sua exploração econômica, pertencerão à pessoa autorizada que as fizer, salvo estipulação contratual em contrário.

Art. 6º Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador:

I - a reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda;

II - a citação parcial do programa, para fins didáticos, desde que identificados o programa e o titular dos direitos respectivos; _

III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais

de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;

IV - a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.

CAPÍTULO III

DAS GARANTIAS AOS USUÁRIOS DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

Art. 7º O contrato de licença de uso de programa de computador, o documento fiscal correspondente, os suportes físicos do programa ou as respectivas embalagens deverão consignar, de forma facilmente legível pelo usuário, o prazo de validade técnica da versão comercializada.

Art. 8º Aquele que comercializar programa de computador, quer seja titular dos direitos do programa, quer seja titular dos direitos de comercialização, fica obrigado, no território nacional, durante o prazo de validade técnica da respectiva versão, a assegurar aos respectivos usuários a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do programa, consideradas as suas especificações.

Parágrafo único. A obrigação persistirá no caso de retirada de circulação comercial do programa de computador durante o prazo de validade, salvo justa indenização de eventuais prejuízos causados a terceiros.

CAPÍTULO IV

DOS CONTRATOS DE LICENÇA DE USO, DE COMERCIALIZAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Art. 9º O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença.

Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido no *caput* deste artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso. Citado por 1

Art. 10. Os atos e contratos de licença de direitos de comercialização referentes a programas de computador de origem externa deverão fixar, quanto aos tributos e encargos exigíveis, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos e estabelecerão a remuneração do titular dos direitos de programa de computador residente ou domiciliado no exterior.

§ 1º Serão nulas as cláusulas que:

I - limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação às disposições normativas em vigor;

II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos de autor.

§ 2º O remetente do correspondente valor em moeda estrangeira, em pagamento da remuneração de que se trata, conservará em seu poder, pelo prazo de cinco anos, todos os documentos necessários à comprovação da licitude das remessas e da sua conformidade ao *caput* deste artigo.

Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos contratos, para que produzam efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.

CAPÍTULO V

DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES

Art. 12. Violar direitos de autor de programa de computador:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos ou multa.

§ 1º Se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, de programa de computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente: Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.

§ 2º Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem vende, expõe à venda, introduz no País, adquire, oculta ou tem em depósito, para fins de comércio, original ou cópia de programa de computador, produzido com violação de direito autoral.

§ 3º Nos crimes previstos neste artigo, somente se procede mediante queixa, salvo:

I - quando praticados em prejuízo de entidade de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público;

II - quando, em decorrência de ato delituoso, resultar sonegação fiscal, perda de arrecadação tributária ou prática de quaisquer dos crimes contra a ordem tributária ou contra as relações de consumo.

§ 4º No caso do inciso II do parágrafo anterior, a exigibilidade do tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, processar-se-á independentemente de representação.

Art. 13. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos casos de violação de direito de autor de programa de computador, serão precedidas de vistoria, podendo o juiz ordenar a apreensão das cópias produzidas ou comercializadas com violação de direito de autor, suas versões e derivações, em poder do infrator ou de quem as esteja expondo,

mantendo em depósito, reproduzindo ou comercializando.

Art. 14. Independentemente da ação penal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir ao infrator a prática do ato incriminado, com cominação de pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito.

§ 1º A ação de abstenção de prática de ato poderá ser cumulada com a de perdas e danos pelos prejuízos decorrentes da infração.

§ 2º Independentemente de ação cautelar preparatória, o juiz poderá conceder medida liminar proibindo ao infrator a prática do ato incriminado, nos termos deste artigo.

§ 3º Nos procedimentos cíveis, as medidas cautelares de busca e apreensão observarão o disposto no artigo anterior.

§ 4º Na hipótese de serem apresentadas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, 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.

§ 5º Será responsabilizado por perdas e danos aquele que requerer e promover as medidas previstas neste e nos arts. 12 e 13, agindo de má-fé ou por espírito de emulação, capricho ou erro grosseiro, nos termos dos arts. 16, 17 e 18 do Código de Procedimento Civil.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16. Fica revogada a Lei nº 7.646, de 18 de dezembro de 1987.

Brasília, 19 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

A chamada pirataria tem encontrado um terreno fértil para atuação nesse campo, possivelmente em razão do valor dos programas disponibilizados no mercado, ainda de custo bastante elevado para o pequeno e médio empresário, que necessitam de ferramenta ágil para otimizar os seus negócios.

Nos crimes contra a propriedade imaterial a ação penal é pública incondicionada. A propósito:

HC 85177 / RJ - RIO DE JANEIRO

HABEAS CORPUS

Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO

DJ 01-07-2005 PP-00087 EMENT VOL-02198-02 PP-00380

LEXSTF v. 27, n. 322, 2005, p. 445-451

RTJ VOL-00195-01 PP-0020

Ementa

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. *HABEAS CORPUS*. CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL, art. 184, § 2º, do Código Penal. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. Código Penal, art. 186 (redação dada pela Lei 6.895/89). Aplicação do art. 240 do Código de Processo Penal. I. - Os crimes contra a propriedade imaterial previstos nos §§ 1º e 2º do art. 184 do Código Penal processam-se mediante ação penal pública incondicionada, sendo, portanto, aplicável a regra geral do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, e não o rito processual próprio do art. 524 e seguintes do mesmo diploma. II. - H.C. indeferido.

Por outro lado, a relevância penal da chamada pirataria foi bem destacada no voto do eminente Ministro Ricardo Lewandowsky, no julgamento realizado em 20/04/2010, pela Primeira Turma do STF. Confira-se:

HABEAS CORPUS

DJe-091 DIVULG 20-05-2010 PUBLIC 21-05-2010

EMENT VOL-02402-04 PP-00778

RSJADV jun., 2010, p. 47-50

RT v. 99, n. 901, 2010, p. 513-518

Ementa

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. *HABEAS CORPUS*. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. VENDA DE CDS “PIRATAS”. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA. NORMA INCRIMINADORA EM PLENA VIGÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A conduta do paciente amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal. II - Não ilide a incidência da norma incriminadora a circunstância de que a sociedade alegadamente aceita e até estimula a prática do delito ao adquirir os produtos objeto originados de contrafação. III - Não se pode considerar socialmente tolerável uma conduta que causa enormes prejuízos ao Fisco pela burla do pagamento de impostos, à indústria fonográfica nacional e aos comerciantes regularmente estabelecidos. IV - Ordem denegada.

Observa-se que o v. acórdão refutou a tese defensiva de que a conduta do paciente deveria ser entendida como socialmente tolerável, ante a existência do tipo incriminador que estava em plena vigência e cuja inobservância trazia a reboque consequências de natureza fiscal a repelir o chamado risco permitido ou tolerado. Assim, a permissão social para transgredir foi repudiada pelo voto condutor do julgamento, embora efetivamente ocorra uma enorme cumplicidade por parte da sociedade, no que tange à referida prática ilícita. As razões desse comportamento são as mais diversas, sejam elas de natureza econômica ou mesmo emocional e sem dúvida se enquadram na arguta observação de BAUMAN, Zygmunt, **44 Cartas do Mundo Líquido Moderno**, Rio de Janeiro, Zahar, 2011, p. 82/87.

Com efeito, esclarece o autor:

consumismo é um produto social, e não um veredito inegociável de evolução biológica... quando do desmoronamento das Torres Gêmeas, emblemáticas da supremacia mundial dos Estados Unidos, a mensagem do Presidente George Bush aos americanos chocados com o ocorrido foi “voltem às compras”, conclamando-os a

voltar a vida normal. A crença de que caberia aos consumidores “salvar o país da depressão” ou “liberar o país no resgate à depressão” foi um dogma que quase ninguém questionou, um dos pilares da sabedoria popular do senso comum.

A necessidade cada vez mais crescente de consumir para não ser aliado do círculo social, perder a estima social, a popularidade ou a companhia de amigos responde a esse questionamento, pois, o que importa, é ter acesso a um produto que ostente uma marca famosa, ou um CD de um cantor ou uma banda que está na moda. Para este consumidor, é irrelevante que a procedência do produto seja duvidosa, usufruindo ele, feliz, de um genuíno artigo de pirataria. Não por outro motivo, o autor conclui:

os graves desconfortos causados pelo desconhecimento do fato de que outras pessoas depararam com novas invenções ou descobertas capazes de proporcionar sensações e satisfações das quais você- que dormiu no ponto- estaria lamentavelmente privado, ou a incerteza que não para de fermentar em você sobre a atualidade, de forma imprudente, causa uma torturante suspeita de que esses conhecimentos e habilidades, como é típico desse nosso mundo moderno em que tudo se move em alta velocidade, talvez necessitem de urgente atualização e revisão ... não são apenas as coisas das quais você não tem certeza que exigem a sua atenção imediata, mas são também as coisas das quais você ainda não sabe que não tem certeza.

Mesmo nos Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, não foi possível vencer a pirataria, que abocanha 37% do mercado de calçados, segundo foi informado no 1º painel apresentado no seminário.

No Superior Tribunal de Justiça encontramos alguns interessantes precedentes sobre a proteção ao registro da marca (Lei nº 9.279/96).

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. VENDA NÃO AUTORIZADA DE CAMISETAS COM IMAGENS DE PERSONAGENS INFANTIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. IDEIA JÁ INCORPORADA AO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO E REGIS-

TRADA COMO MARCA PELO PROPRIETÁRIO. HIPÓTESE, EM TESE, DE CRIME CONTRA REGISTRO DE MARCA (ART. 190, I DA LEI 9.279/96). DECADÊNCIA DO DIREITO À QUEIXA, POIS PASSADOS MAIS DE 9 ANOS DESDE A PRÁTICA DO DELITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA, PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL PROPOSTA EM DESFAVOR DAS PACIENTES.

1. O inciso I do art. 190 da Lei 9.279/96 dispõe que responderá penalmente o indivíduo que tiver em estoque produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada de outrem, ou seja, se for verificada a usurpação de marca já existente. Para a configuração do tipo tem-se, portanto, que a marca reproduzida esteja de fato registrada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

2. Depreende-se pela análise dos autos que os desenhos reproduzidos pelas pacientes foram registrados como marca pelo INPI, classificados como marca mista. Dessa forma, apesar de serem fruto da intelectualidade do seu criador, encontram-se incorporados ao processo de industrialização, sendo aplicável, portanto, o art. 8º da Lei 9.610/98, segundo o qual não são objeto de proteção como direitos autorais o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.

3. O art. 199 da referida Lei afirma que para a apuração dos crimes previstos naquele Título somente se procede mediante queixa. *In casu*, configura-se extinta a punibilidade pela decadência do direito de propor a queixa pela titular do registro das marcas, pois passados mais de 9 anos desde a ocorrência dos fatos.

4. Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concede-se a ordem, a fim de trancar a Ação Penal proposta em desfavor das pacientes.

(HC 145.131/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2010,

DJe 15/03/2010) .

HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL. FABRICAÇÃO DE PRODUTO E COLOCAÇÃO À VENDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO (ABSORÇÃO). POSSIBILIDADE. PÓS-FATO IMPUNÍVEL. CONCURSO MATERIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS. SANÇÃO QUE NÃO EXCEDE A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ANULAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

1. Segundo a doutrina, em caso de conflito aparente de normas, a questão há de ser resolvida com a incidência dos princípios da sucessividade, especialidade, alternatividade, subsidiariedade e consunção (absorção).

2. Haverá a incidência do princípio da consunção (absorção) nas hipóteses em que a) um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime; ou b) nos casos de antefato ou pós-fato impuníveis.

3. Na hipótese, aos pacientes, na condição de diretores de empresa de fabricação e venda de peças automotivas, foram imputadas a prática de crimes contra a propriedade intelectual, por terem fabricado e colocado à venda produto supostamente contrafeito.

4. Ocorre que a segunda conduta (colocação de produto contrafeito à venda) é decorrência da primeira (fabricação de produto contrafeito). Assim, está-se diante de pós-fato impunível.

5. Deve ser ressaltado que, em determinadas hipóteses, cada um dos dispositivos poderá ser aplicado isoladamente. Tal aconteceria, por exemplo, caso uma pessoa fabricasse e outra vendesse um produto contrafeito.

6. No caso presente, porém, não há como fazer incidir as duas normas, pois, como já asseverado, a conduta inicial (fabrica-

ção do produto) visava exatamente a final (comercialização).

7. Uma vez afastada a imputação de um dos delitos, a somatória das penas referentes aos subsistentes não ultrapassaria dois anos. Em consequência, a competência para o julgamento passaria a ser do Juizado Especial.

8. Com a necessidade de remessa ao juizado especial, devem ser anulados os atos decisórios proferidos no juízo tido por incompetente. Incluem-se nesses atos o recebimento da denúncia, último marco interruptivo da prescrição.

9. Considerando a pena abstratamente prevista e também o disposto no art. 109, V, do Código Penal, de rigor se reconheça a prescrição da pretensão punitiva.

10. Ordem concedida, para, de um lado, afastando a imputação referente ao crime previsto no art. 184, I, da Lei nº 9.279/96, declarar a competência do Juizado especial para o julgamento do feito; de outro lado, reconhecer a extinção da punibilidade dos pacientes em razão da prescrição da pretensão punitiva.

(HC 56.097/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 07/12/2009)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA TÁCITA. QUESTÃO CONTROVERTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os fundamentos da decisão agravada estão em absoluta consonância com a jurisprudência da Corte, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

2. Com efeito, em relação aos crimes contra a propriedade imaterial, o Código de Processo Penal prevê uma medida preliminar de busca e apreensão e a realização de exame pericial

para os ilícitos que deixam vestígios, conforme se depreende pela leitura dos art. 524 a 528 do Código de Processo Penal, com o objetivo de colher os elementos necessários para o exercício do direito de queixa.

3. Nesses casos, o prazo decadencial para oferecimento da queixa-crime é de 30 (trinta) dias, contados da ciência da homologação do laudo pericial, produzido na medida preparatória de busca e apreensão, nos termos do disposto dos arts. 529 e 530 do mesmo diploma legal. Precedentes desta Corte.

4. Embora a medida cautelar tenha por objeto reunir condições de sustentação e procedibilidade ao futuro ajuizamento da queixa-crime, tal procedimento preparatório prescinde do contraditório.

5. Ademais, quando houver questões de fato controvertidas a exigir maiores esclarecimentos, com na hipótese dos autos – ocorrência ou não da alegada renúncia tácita –, cujo deslinde reclama investigação probatória, a matéria deve ficar reservada ao processo principal.

6. A busca e apreensão do livro que supostamente reproduziu a obra literária do agravado tornou-se desnecessária, como bem ressaltou o agravante, porque o material já foi juntado aos autos - processo em apenso, motivo pela qual o recurso especial foi provido tão somente para determinar ao Juiz de primeiro grau a realização da perícia necessária ao exercício de eventual direito de queixa do ora agravado.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 402.488/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 07/12/2009).

No site do TJSP colhemos os seguintes precedentes:

Apelação nº 994.06.117499-7

Propriedade intelectual - Abstenção de Ato Ilícito e Inde-

nização por danos morais. Uso de ideia que não caracteriza violação legal - Contrafação não configurada - Abstenção e Indenização indevidas. Sentença Mantida. Recurso Improvido. Reconvenção – O acionamento da máquina Judiciária faz parte dos direitos constitucionalmente garantidos. Não comprovada a má-fé em provocar a prestação jurisdicional do Estado - Danos morais indevidos. Recurso parcialmente provido, redistribuindo os ônus sucumbenciais e os honorários advocatícios.

0003652-57.2008.8.26.0127 Apelação / Violação de direito autoral

Relator(a): Pedro Menin

Comarca: Carapicuíba

Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento: 09/11/2010

Data de registro: 26/11/2010

Outros números: 990.10.318959-0

Ementa: Direito autoral - Preliminar - Nulidade - Ilegitimidade ativa do Ministério Público - Não ocorrência - Rejeição. Direito autoral - CDs e DVDs falsificados (“piratas”) - Violação - Absolvição - Necessidade - Perícia que deixou de analisar o conteúdo das mídias - Conclusão da falsidade apenas por caracteres externos dos discos - Apelação da ré provida para absolvê-la.

Do site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul extraímos dois julgados, transcritos a seguir:

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2011

Apelação número: 70033020785

Tribunal: Tribunal de Justiça do RS

Tipo de Processo: Apelação Crime

Órgão Julgador: Quarta Câmara Criminal

Relator: Gaspar Marques Batista

Comarca de Origem: Comarca de Santo Antônio da Patrulha

Ementa: APELAÇÃO. CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL. ART. 184, § 2º, DO CP. DVDs FALSIFICADOS. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. TESE AFASTADA.

A venda de CDs e DVDs falsificados, se de um lado é conduta tolerada por parte da sociedade, por outro, causa graves conseqüências para aqueles setores relacionados com a produção de CDs e DVDs, não sendo hipótese de aplicação da teoria da adequação social. Recurso da defesa parcialmente provido, para redução da pena de multa. (Apelação Crime Nº 70033020785, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS.

No site do Tribunal do Rio de Janeiro, as amostras se concentram no âmbito cível e evidenciam o prejuízo econômico que a questão da contrafação traz para o titular da marca.

0005162-61.2006.8.19.0001 (2009.001.23935) - APELAÇÃO - DES. FERNANDO FOCH LEMOS - Julgamento: 09/12/2009 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

**USO INDEVIDO DA MARCA
CONTRAFACÇÃO
CONCORRÊNCIA DESLEAL
DANO MATERIAL /DANO MORAL**

DIREITO EMPRESARIAL. MARCA. Ação de responsabilidade civil ajuizada por fabricante estrangeira de artigos esportivos e sua subsidiária no Brasil, cuja marca é conhecida mundialmente, em face de sociedade empresária que comercializava contrafações. Sentença de procedência. 1. A marca tem como função precípua a distinção de determinado produto dos demais, levando o consumidor a identificá-lo pela mera visualização do símbolo representativo daquela. 2. Quando marca notória é reproduzida indevidamente, o consumidor acredita encontrar no produto similar as mesmas qualidades do verdadeiro, crendo ter ele a mesma procedência ou ser sua comercialização, ao menos, sob licença regular

do titular. 3. Crime de concorrência desleal plenamente configurado, a teor do disposto no art. 195, III, IV e V, da Lei n.º 9.279/96, gera dever de indenizar danos materiais, face à clara possibilidade de captação indevida de consumidores. Danos morais igualmente devidos e cumuláveis, pois a utilização da marca em produtos contrafeitos debilita o conceito de seu fabricante, por serem colocados no mercado produtos com qualidade e características não aparentes diferentes daquelas esperadas pelo consumidor. 4. Não demonstrada a exasperação das indenizações arbitradas em primeiro grau de jurisdição e não sendo elas de manifesta absurdez (muito ao contrário, no caso) não há razão para desprestigiá-las. 5. Desprovimento do recurso. Unânime.

0017926-46.1998.8.19.0038 (2007.001.62131) - APELAÇÕES. CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA - Julgamento: 12/02/2008 - NONA CÂMARA CÍVEL

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAL E MORAL. PROCEDIMENTO CRIMINAL PREPARATÓRIO DE BUSCA E APREENSÃO. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE CRIME DE CONTRAFAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO AFASTA E NEM CONFIRMA A FALSIFICAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO. Pela leitura dos autos não se pode extrair qualquer prova no sentido de que a parte ré tenha atuado de forma maliciosa e com intuito de prejudicar a demandante quando do ajuizamento do procedimento criminal preparatório de busca e apreensão. O simples exercício do direito de ação não pode importar responsabilização da parte ré. Ação penal condenatória que não chegou a ser ajuizada. Laudo pericial que não confirma e nem afasta a possibilidade da ocorrência da falsificação, limitando-se, apenas, a verificar a existência de diversidade entre as etiquetas. Se não há comprovação categórica acerca da ocorrência ou não da falsificação, não há como serem acolhidos os pedidos autoral e reconvenicional. Prova pericial técnica que, embora conclua pela

existência de prejuízo material, não permite a sua atribuição ao ajuizamento da medida cautelar de busca e apreensão efetivada. Insucesso comercial da autora que não pode ser imputado a parte ré que apenas fez uso do seu constitucionalmente assegurado direito de ação. Danos de ordem material e moral que só podem ser atribuídos a quem lhes deu causa. Sentença que se mantém. Desprovimento do recurso.

No site do TRF da 2ª Região, por um motivo operacional temporário, não foi possível colher amostras sobre o tema, quando cotejado com crimes fiscais, conforme era nosso objetivo ao iniciar a elaboração deste trabalho.

Em conclusão, a solução no combate à pirataria passa necessariamente pelo aperfeiçoamento dos programas educacionais que visam a conscientização do consumidor que, ao adquirir produtos de origem não identificada, expõe a risco a sua saúde, a sua segurança, aumentando o débito social, retardando o desenvolvimento de políticas públicas que poderiam trazer melhorias sociedade como um todo. ❖