

Medidas judiciais civis: injunções e indenizações

Civil Remedies: Injunctions and Damages

Celso Santos

Juiz Federal - República Federativa do Brasil

Praia, 09 de novembro de 2022

Proteção à PI

► Em caso de violação à direito de propriedade intelectual, cabe ao titular buscar:

- Ordem judicial para cessar a violação

“injunções”

- Indenização para compensar os danos causados pela violação ocorrida

indenizações

Injunções

- ▶ Art. 44 do **Acordo TRIPS** - “Injunctions”

Prevê que juízes terão o poder de determinar que uma parte cesse uma violação a direitos de propriedade industrial.

- inclusive para impedir a entrada de bens após a liberação alfandegária

- ▶ Obs: art. 51 permite que alfândega suspenda a importação em caso de suspeita de bens com marca contrafeita ou pirateados.

- ▶ Art. 46 do **Acordo TRIPS** prevê também outras medidas judiciais:

- descarte ou destruição produtos que violem direitos de PI
- descarte de materiais utilizados para violação

Portugal: Injunções

Brasil: Ordens judiciais

- ▶ Ações condenatórias de obrigações de fazer ou não-fazer
- ▶ Para impedir ou cessar a violação de direitos de propriedade intelectual
- ▶ Exemplos:
 - abstenção de uso de uma marca que imite outra anteriormente registrada
 - abstenção da comercialização de produto patenteado
 - suspensão de atos de concorrência desleal
 - suspensão dos direitos de patente indevidamente concedida

Medidas urgentes

▶ Portugal:

- procedimento cautelar
- art. 362º e seguintes do CPC Português

▶ Brasil

- até 2015: situação similar
- após 2015: fim do procedimento cautelar
- **tutela de urgência**
- art. 300 e seguintes do CPC Brasileiro

Medidas judiciais (cautelar/tutela)

▶ Natureza:

- Cautelar ou antecipatória

▶ Objeto:

- Qualquer medida judicial que busca assegurar ou antecipar o direito do requerente

▶ Requisitos:

- Prova da probabilidade do direito alegado
- Perigo de dano ou risco à utilidade do processo

► **Momento:**

- Antes do processo (tutela antecedente)
- No curso do processo (tutela incidental)

Obs: se anterior à ação principal, esta deve ser proposta em até 30 dias (Brasil, Portugal)

► Quando necessário, podem ser determinadas sem oitiva da parte contrária (*inaudita altera parte*)

- contraditório *a posteriori*
- art. 50.2 do **Acordo TRIPS**
- art. 300 do CPC brasileiro / art. 366 do CPC português

▶ Caução

▶ Outras características

- Juiz pode determinar todas as medidas que considerar adequadas para **efetivação** da tutela de urgência
 - multa por descumprimento
 - ordens judiciais contra terceiros
- provisoriedade: pode ser alterada ou revogada a qualquer momento

Indenização

▶ Modalidades de indenização

a) Danos materiais (ou patrimoniais)

- dano emergente
- lucro cessante

b) Danos morais (ou extrapatrimoniais)



Indenização

► Previsão no **art. 45 do Acordo TRIPS**

1) juiz terá o poder de determinar que o infrator seja condenado a pagar uma **indenização adequada para compensar** o dano sofrido por um titular de direito de PI.

- infrator deve estar ciente de que estava infringindo os direitos do titular, ou pelo menos ter uma base razoável para ciência disso.

2) juiz também poderá determinar o **pagamento de despesas do titular de direito de PI**, inclusive honorários de advogado.

- em certos casos, infrator pode ser condenado ao ressarcimento de lucros ou indenizações pré-estabelecidas, mesmo sem ciência ou base razoável para ciência pelo infrator.

Modalidades de Indenização

► Danos materiais

Dano emergente

- busca o ressarcimento de prejuízos

Lucro cessante

- busca recompor a remuneração que o titular deixou de obter
- Brasil possui 3 critérios previstos em lei para definição do lucro cessante:
 - o que o titular teria obtido se não fosse a violação; **ou**
 - benefícios que foram auferidos pelo infrator; **ou**
 - remuneração que o infrator teria pago ao titular por uma licença de exploração da propriedade intelectual.

► **Dano moral (extrapatrimonial)**

- busca reparar o dano à reputação e imagem
- conforme as circunstâncias do caso



Fixação e apuração da indenização

▶ Sentença

- condenação em danos materiais, a serem posteriormente definidos
- condena em danos morais, definidos pelo juiz por arbitramento

▶ Liquidação de sentença

- apuração do *quantum* de danos materiais
- mediante perícia ou arbitramento pelo juiz

► Pirataria (violação de direito autoral)

Brasil adota regra de indenização pré-estabelecida quando não se sabe o número de exemplares de obra pirateada:

Valor dos exemplares
apreendidos



Valor de 3.000
exemplares

Art. 103 da Lei de Direitos Autorais

Conclusão

- ▶ Proteção à propriedade intelectual envolve a **cessação da violação** a direitos de PI e o condenação ao pagamento de **indenização**
- ▶ Juiz pode adotar **todas as medidas** que entender necessárias para fazer cessar a violação, inclusive em caráter urgente (cautelar)
- ▶ **Indenização:** fixada ao final do processo, para reparar os prejuízos causados, perda de lucros e danos morais.