



Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro

Dano hipotético e enriquecimento sem causa nos critérios de fixação
dos lucros cessantes da Lei de Propriedade Industrial

Felipe Godoy Franco

Rio de Janeiro

2014

FELIPE GODOY FRANCO

**Dano hipotético e enriquecimento sem causa nos critérios de fixação
dos lucros cessantes da Lei de Propriedade Industrial**

Artigo científico apresentado como exigência de conclusão de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro.

Professores Orientadores:

Mônica Areal

Néli Luiza C. Fetzner

Nelson C. Tavares Junior

Rio de Janeiro

2014

DANO HIPOTÉTICO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Felipe Godoy Franco

Graduado *Magna Cum Laude* pela Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas.

Resumo: A Constituição da República, em seu art. 5º, XXIX, estabeleceu a necessidade de proteção, pela lei, dos chamados direitos de propriedade industrial, tendo por finalidade a promoção do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Com vistas a obedecer tal comando, o art. 210 da Lei nº 9.279/1996 prevê que, no caso de violação dos direitos relativos à propriedade industrial, o magistrado, ao determinar o valor devido a título de lucros cessantes, tem a sua disposição três critérios: o montante dos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. Dentre esses três, de acordo com o preceito legal, deverá ser adotado aquele que se demonstrar mais favorável ao prejudicado. Ocorre que, se por um lado, o primeiro critério atende o comando do art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano, os segundo e terceiro critérios representam, em realidade, autorizações legais para o enriquecimento sem causa e para a condenação baseada no dano hipotético, respectivamente, já que, quando aplicados, excedem aquilo que a vítima deixou de lucrar, sem basear-se em dados objetivamente auferíveis. Assim, o objetivo do trabalho é questionar a legitimidade desses incisos II e III do art. 210 da Lei nº 9.279/1996, bem como suas potenciais consequências negativas para o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Palavras-chave: Direito Civil. Responsabilidade Civil. Lucros cessantes. Propriedade industrial. Dano hipotético. Enriquecimento sem causa.

Sumário: Introdução. 1. As finalidades da proteção legal e constitucional da propriedade industrial. 2. A apropriação particular dos benefícios auferidos pelo autor da violação e o enriquecimento sem causa. 3. A condenação por dano hipotético e a remuneração pela licença jamais concedida. Conclusão. Referências.

INTRODUÇÃO

Imagine-se um cenário hipotético. Suponha-se que um inventor, há aproximadamente 10 anos, tenha criado uma máquina capaz de realizar a colheita mecanizada de determinadas culturas. Durante todo esse período, esse invento possibilitou significativo aumento na produção de gêneros básicos, em grande benefício da população em geral, e também gerando consideráveis lucros para o detentor de sua patente.

Com o passar do tempo, todavia, a pujante evolução tecnológica evidenciou as limitações daquela máquina, incapaz de acompanhar a demanda gerada pelo aumento populacional e a crescente preocupação com a preservação do meio ambiente. Um jovem visionário, então, baseando-se em larga medida no invento primitivo, logra incorporar nele diversas inovações técnicas, que, em teoria, mais que dobrariam sua produção, e gerando menos poluição.

Apesar desses avanços, ao entrar em contato com a empresa que detinha a patente, seus representantes deixaram claro que não tinham interesse em investir seu capital em um jovem desconhecido, em especial tendo em vista que o invento patenteado ainda lhes garantia um retorno substancial. Ademais, perquiridos sobre a possibilidade de licenciamento voluntário da patente, exigiram valor que em muito excedia as possibilidades financeiras do novo inventor, pelo que tampouco chegaram a um acordo nesse sentido.

Desolado, o jovem procurou a assistência de um advogado, questionando-o sobre as formas pelas quais poderia, legalmente, fabricar a nova máquina, mesmo sem ter obtido, voluntariamente, autorização para tanto dos detentores do direito de propriedade industrial. O advogado lhe explicou, então, que poderia ser requerida administrativamente a licença

compulsória da patente, com base nos artigos 68 e seguintes da Lei nº 9.279/1996, mas que tal processo, além de caro, poderia ser demorado, potencialmente superando o prazo remanescente da própria patente.

Disse-lhe, ainda, que, caso optasse por fabricá-la sem licença, o inventor, incorreria em graves consequências, pois estaria praticando um ato ilícito. Dessa forma, nos termos do art. 210 da Lei nº 9.279/1996, em razão da violação dos direitos de propriedade industrial, deveria pagar ao detentor da patente, a título de lucros cessantes, o montante que este deixou de lucrar, o valor que poderia ter sido pago caso fosse negociada o licenciamento de exploração do invento, ou, ainda, tudo aquilo que o jovem inventor lucrasse, qualquer que perfizesse o maior valor.

Assim, tendo em vista que o jovem inventor nada lucraria, e ainda perderia todo seu investimento, mesmo que seu invento excedesse todas as expectativas e revolucionasse a forma como se realizava, até aquele momento, a colheita mecanizada, este decidiu descartar seu projeto. Com isso, a colheita continuou a ser realizada de um modo que, embora fosse satisfatório, não era o mais eficiente, nem sob o aspecto econômico, tampouco sob o aspecto social.

Esse exemplo, embora alegórico, leva a um questionamento: os atuais critérios de determinação da indenização a título de lucros cessantes do art. 210 da Lei nº 9.279/1996 se coadunam com nosso ordenamento jurídico como um todo? E, mais importantemente, eles promovem a finalidade almejada pelo constituinte originário ao prever, como parte integrante do rol de direitos e garantias fundamentais, a proteção da propriedade industrial?

O objetivo precípuo deste presente artigo é, precisamente, buscar responder tais indagações, que servem como seu norte. Para tanto, recorre-se à pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, de caráter exploratório. Não se almeja, contudo, esgotar os temas aqui

tratados, mas, tão somente, levar ao leitor a meditar sobre uma questão que, embora pontual, tem consequências relevantes.

Nessa proposta, o primeiro capítulo, com o intuito de contextualização, será dedicado a examinar, em linhas gerais, os dispositivos constitucionais relacionados à propriedade industrial, bem como a própria Lei nº 9.279/1996. Através dessa análise, busca-se demonstrar quais os objetivos da proteção da propriedade industrial, e o que justifica a punição de suas transgressões.

Superada tal etapa, o segundo capítulo tratará, especificamente, do inciso II do art. 210 da Lei nº 9.279/1996, que prevê a possibilidade de fixação dos lucros cessantes em montante equivalente aos benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito de propriedade industrial. À vista de tal norma, será estudado o instituto do enriquecimento sem causa, seu tratamento pela doutrina pátria e até que medida essa previsão do inciso II o autorizaria, ao prever a apropriação, pela suposta vítima, de tudo o que auferiu o violador, independentemente dos prejuízos efetivamente experimentados.

O terceiro capítulo, por sua vez, será voltado ao exame do inciso III do já mencionado dispositivo. Inicialmente, será abordado o tratamento doutrinário e jurisprudencial da condenação por danos hipotéticos. Em seguida, se examinará se a previsão deste inciso III, ao possibilitar o estabelecimento dos lucros cessantes no valor da remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe autorizasse a explorar o bem, permite que o magistrado se substitua à vontade das partes, criando um contrato imaginário sem quaisquer parâmetros rígidos.

Finalmente, a conclusão buscará sintetizar as análises dos incisos II e III do art. 210 da Lei nº 9.279/1996, evidenciando que, ao contrário da previsão do inciso I desse mesmo dispositivo, aqueles não se coadunam com o ordenamento jurídico brasileiro, tampouco

promovem as finalidades do constituinte originário ao prever a proteção da propriedade industrial. Demonstrar-se-á como sua revogação, aliada a uma promoção do licenciamento compulsório, seria benéfica ao interesse social, promovendo o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

I. AS FINALIDADES DA PROTEÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), em seu art. 5º, XXIX, dispõe que:

Art. 5º, XXIX – 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 a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Atendendo a esse preceito, o legislador promulgou, em 14 de maio de 1996, a Lei nº 9.279, comumente referida como a Lei de Propriedade Industrial. Assim, na forma dos incisos do art. 2º deste diploma, a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial a que se refere o art. 5º, XXIX, da Constituição, efetua-se mediante concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, de registro de desenho industrial e de marca, e de repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal.

Essa proteção, contudo, não é incondicionada. Conforme prevê a parte final do art. 5º, XXIX, deve sempre ter em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. E não poderia ser diferente: é cediço que a Constituição de 1988, apesar

de garantir o direito de propriedade, o vinculou, necessariamente, ao atendimento de sua função social (CRFB/1988, art. 5º, XXII e XXIII).

Sendo a propriedade industrial, como indica seu próprio nome, espécie dos direitos de propriedade, apesar de recair sobre bens incorpóreos ou intangíveis, nada mais natural que seja vinculada, também, a uma espécie de função social. Aliás, trata-se de um imperativo constitucional, pois, tendo em vista não só o mandamento do art. 5º, XXIII, como também o art. 170, III, a funcionalização da propriedade é princípio basilar da atividade econômica, na qual a propriedade industrial mantém inegável destaque.

É precisamente tendo em vista essa necessidade de atendimento da função social pela propriedade industrial que o legislador, ao promulgar a Lei nº 9.279/1996, previu o instituto da licença compulsória, que pode ser concedida não apenas nos casos de abuso de direito ou de poder econômico, mas também, dentre outros, quando ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra, constituindo o objeto da patente dependente substancial progresso técnico em relação à patente anterior e não havendo acordo entre os titulares para a exploração da patente anterior.

O tema, inclusive, foi objeto de discussão no XVI Congresso Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito (Conpedi), realizado em Belo Horizonte, em artigo da autoria de Aline Storer e Edinilson Donisete Machado. Conforme bem colocaram os autores:¹

O direito de exclusividade sobre uma invenção, adquirido por meio de uma patente é um privilégio que o Estado concede ao seu inventor pelo benefício da divulgação de seu invento para a sociedade, contribuindo para o bem comum.

¹ STORER, Aline; MACHADO, Edinilson Donisete. Propriedade industrial e o princípio da função social da propriedade. In: CONPEDI. *Anais do XVI Congresso Nacional do conpedi*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008, p 2320-2332. Disponível em http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/_integra_bh.pdf. Acesso em 23/04/2014.

O sistema de proteção patentária é de grande importância para propiciar o desenvolvimento econômico e social de um país, pois é um incentivo para a produção de inovações tecnológicas, beneficiando o inventor e toda a coletividade com o progresso e desenvolvimento.

Contudo, esse direito de exclusividade não é absoluto e implica em limitações estabelecidas pela legislação de propriedade industrial, a fim de evitar o abuso do poder econômico, a concorrência desleal e o monopólio do produto objeto do invento.

Em sentido semelhante, mas com relação aos direitos autorais (que também se inserem no gênero da propriedade intelectual), o Ministério da Cultura, em 2007, lançou os intitulados Cadernos de Políticas Culturais², e, logo em seu primeiro volume, apresentou diversas monografias premiadas no Concurso Nacional de Monografias sobre Direitos Autorais, com o tema “A Função Social dos Direitos Autorais”³.

Dessa forma, do mesmo modo que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor (CRFB/1988, art. 182, § 2º), e a propriedade rural, quando preenche os requisitos dos incisos do art. 186, a propriedade industrial o fará quando promover o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Trata-se, aliás, de preocupação recorrente do constituinte originário ao longo do texto constitucional. Tanto assim que a promoção do desenvolvimento nacional aparece repetidas vezes na Carta, seja no seu preâmbulo e no art. 3º, II, como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, no art. 21, IX, como competência da União, no art. 174, § 1º, como diretriz da ingerência do Estado na ordem econômica, enquanto agente normativo e regulador, ou, em especial, nos art. 218 e 219, no capítulo do título da ordem social voltado à ciência e à tecnologia, dentre outros.

² Os cadernos, bem como uma breve nota introdutória à proposta do Ministério da Cultura, estão disponíveis em <http://www2.cultura.gov.br/site/2007/10/26/cadernos-de-politicas-culturais>. Acesso em 23/10/2013.

³ BRASIL. MINISTÉRIO DA CULTURA. *Direito autorais*. Brasília: Ministério da Cultura, 2006. Disponível em <http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2007/10/direitos-autorais.pdf>. Acesso em 23/10/2013.

O mesmo ocorre quanto ao interesse social, que justifica, expressamente, a desapropriação (art. 5º, XXIV e art. 184) e a restrição da publicidade dos atos processuais (art. 5º, LX), além de servir como parâmetro de atuação do poder Público em geral, aí compreendida tanto a atuação da Administração Pública quanto do próprio legislador, sem o que se verifica hipótese de desvio de poder ou de finalidade⁴.

Como não poderia deixar de ser, a Lei nº 9.279/1996 também fez menção, em seu art. 2º, à necessidade de proteção do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País. É, portanto, consideração que encontra-se intimamente ligada à proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, tanto assim que o legislador colocou-as em sequência imediata, no mesmo dispositivo.

Atendida, então, a função social da propriedade industrial, promovendo o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, justifica-se a atribuição constitucional do privilégio temporário de utilização dos inventos industriais e a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos.

A Constituição, todavia, não teceu maiores considerações à forma pela qual se dá tal proteção, delegando tal tarefa à lei. Como já mencionado, é o art. 2º da Lei nº 9.279/1996 que enumera, em seus incisos, os instrumentos protetivos da propriedade industrial, quais sejam, a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, o registro de desenho industrial e de marca, e a repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal.

Tais instrumentos têm, como traço comum, o fato de que é através deles que a lei atribui o direito de explorar, com artificial exclusividade, determinada propriedade industrial,

⁴ DI PIETRO, Maria Sylvania Zanella. *Direito administrativo*. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 65-68.

enquanto bem imaterial⁵. Não basta, todavia, estabelecer tal direito, devendo haver, igualmente, a previsão das consequências em caso de sua violação.

O legislador, então, dispôs, nos art. 183 a 195 da Lei nº 9.279/1996, sobre os crimes contra a propriedade industrial. E, logo após a tutela penal, dispôs, também, sobre as consequências civis das violações aos direitos de propriedade industrial, mais especificamente nos art. 208 a 210 daquele mesmo diploma:

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

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

- I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou
- II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
- III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Se, no âmbito criminal, o intuito do legislador é prevenir e reprimir⁶ eventuais violações aos direitos de propriedade industrial, fica evidente que, na esfera cível, seu intuito é, tão somente, de recomposição dos danos sofridos pelo titular do direito. Tanto assim que os

⁵ A exclusividade dos direitos de propriedade intelectual é, sempre, criada artificialmente, mais comumente pela lei. Isso porque, ao contrário dos bens materiais, os bens intelectuais podem ser utilizados, simultaneamente, por um número ilimitado de pessoas, sem que tal utilização prejudique a utilização dos demais, sendo, ademais, imediatamente acessíveis à toda a coletividade. Não há, nisso, contudo, qualquer juízo de valor, mas tão somente opção por um determinado modelo de estímulo à criação intelectual. Para um aprofundamento no assunto, v. BARBOSA, Denis Borges. Criação e fruição: os interesses jurídicos na produção intelectual. *Liinc em Revista*, Rio de Janeiro, v.7, n.2, p. 375-404, set. 2011. Disponível em <http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/436/321>. Acesso em 23/10/2013.

⁶ BITENCOURT, Cezar Roberto. *Tratado de direito penal*: parte geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 147-182.

citados artigos utilizam expressões como “indenização” e “ressarcimento”, denotando o objetivo de, pela tutela civil, permitir o retorno ao *status quo ante*.

Assim é a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves, que leciona:⁷

Indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente. Se possível, restaurando o *status quo ante*, isto é, devolvendo-a ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito. Todavia, como na maioria dos casos se torna impossível tal desiderato, busca-se uma compensação em forma de pagamento de uma indenização monetária.

No mesmo sentido, o art. 944 do Código Civil, diploma de caráter geral aplicável subsidiariamente às relações de propriedade industrial, dispõe que “a indenização mede-se pela extensão do dano”, excepcionando, tão somente, a hipótese em que houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, caso em que a indenização pode ser equitativamente reduzida pelo magistrado.

Há que se reforçar, ainda, que tais dispositivos não podem ser interpretados isoladamente. Sendo certo que se inserem em todo um sistema de proteção da propriedade industrial, devem ser examinados de maneira holística, em conjunção, especialmente, com o *caput* do art. 2º da Lei nº 9.279/1996 e com o art. 5º, XXIX, da Constituição.

Assim, se seu objetivo imediato é permitir a recomposição do patrimônio do titular do direito de propriedade industrial violado, seu objeto mediato é proteger esses direitos. Todavia, sua finalidade última é, sempre, incentivar e promover o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

É sob essa ótica, portanto, que se passará a, nos capítulos seguintes, estudar pontualmente os incisos II e III do art. 210 da Lei nº 9.279/1996, analisando sua adequação a

⁷ GONÇALVES, Carlos Roberto. *Direito civil brasileiro*, volume 4: responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 310.

essa finalidade, bem como sua compatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro como um todo.

II. A APROPRIAÇÃO PARTICULAR DOS BENEFÍCIOS AUFERIDOS PELO AUTOR DA VIOLAÇÃO E O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

O inciso II do art. 210 da Lei nº 9.279/1996 dispõe que os lucros cessantes a serem pagos ao prejudicado pela violação de seus direitos de propriedade industrial podem ser determinados com base nos benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito. Como todos os demais critérios elencados no referido dispositivo, este só será aplicado caso seja o mais vantajoso ao prejudicado, ou seja, se esses benefícios excederem aquilo que se teria auferido caso a violação não tivesse ocorrido ou a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Em outras palavras, o inciso II do art. 210 da Lei nº 9.279/1996 prevê que, quando o autor da violação do direito autoral auferir benefícios superiores àqueles que seriam auferidos pelo prejudicado, caso não houvesse a lesão, a “indenização” será fixada em valor equivalente àqueles primeiros, e não ao segundo. Dessa forma, permite o legislador que o detentor dos direitos de propriedade industrial violados se aproprie de todos os produtos da violação, independentemente de qual seja seu efetivo prejuízo.

É fácil elaborar um exemplo: imagine-se que, no nosso caso paradigma narrado no capítulo introdutório, o aumento de produção proporcionado pela nova máquina elaborada pelo jovem inventor faça com que os produtores estejam dispostos a pagar mais pela mesma. Com isso, o lucro gerado pela venda desses equipamentos seria maior do que aquele que seria

auferido pelo detentor da patente violada, eis que a máquina antiga não era tão valiosa quanto a nova para seus compradores.

Ou, caso se prefira tratar de (registros de) marcas, uma hipótese na qual essas sejam utilizadas por seu titular em apenas uma parte do território nacional, mas determinada pessoa decida explorá-las em área diversa. Nesse caso, o lucro do titular restará intacto, pois seu mercado não foi invadido, mas o violador auferirá os benefícios decorrentes da expansão, ilícita, mas lucrativa, para um novo mercado geográfico.

Ocorre que, em ambos esses cenários, muito embora o titular do direito de propriedade industrial não tenha realizado nenhum esforço tendente ao aumento dos benefícios decorrentes da exploração de seu bem intelectual, permite a lei que ele se aproprie do produto dos esforços do violador daquele direito. Questiona-se, assim: o que justifica essa apropriação, esse enriquecimento do titular do direito de propriedade industrial que nada fez para justifica-lo? Em realidade, parece-nos estar-se diante de verdadeira hipótese de enriquecimento sem causa.

Sobre esse, Caio Mário da Silva Pereira ensina que:⁸

Toda aquisição patrimonial deve decorrer de uma causa, ainda que seja ela apenas um ato de apropriação por parte do agente, ou um ato de liberalidade de uma parte em favor de outra. Ninguém enriquece do nada.

O sistema jurídico não admite, assim, que alguém obtenha um proveito econômico às custas de outrem, sem que esse proveito decorra de uma causa juridicamente reconhecida. A causa para todo e qualquer enriquecimento não só deve existir originariamente, como também deve subsistir, já que o desaparecimento superveniente da causa do enriquecimento de uma pessoa, às custas de outra, também repugna ao sistema (Código Civil, art. 885). Esse é o espírito do denominado princípio do enriquecimento sem causa, disciplinado pela primeira vez de forma expressa no Código Civil de 2002.

[...]

O princípio do enriquecimento sem causa é fundamental para o sistema jurídico. Ele permite que se componham situações em que não há relação jurídica entre as partes que justifique a obrigação de se indenizar ou restituir um bem à pessoa responsável

⁸ PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*. Volume III. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 537-538.

pelo enriquecimento de outra, já que o dever de restituir não se fundamenta na existência de qualquer relação jurídica contratual, nem na prática de ato ilícito.

Ora, poder-se-ia argumentar que a violação ao direito de propriedade industrial é, por si só, um ato ilícito. Assim, a apropriação dos benefícios auferidos pelo autor da violação do direito pelo seu titular não seria um enriquecimento sem causa, mas sim um enriquecimento proporcionado pela indenização derivada desse ato ilícito, justificada, precisamente, com base na violação, pura e simples.

Todavia, no âmbito do Direito Civil, quando se fala em ato ilícito, não se quer dizer uma simples violação da lei. Em realidade, o ato ilícito tem um conceito mais restritivo, definido nos artigos 186 e 187 do Código Civil. Desses se extrai que o conceito de ato ilícito está intimamente ligado ao conceito de dano, eis que, não havendo esse segundo, não haverá o primeiro (nos termos da lei, apenas “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”).

Conforme ensina Roberto Senise Lisboa, “[d]ano (*damnum*) é o prejuízo causado a outrem ou ao seu patrimônio [...] Não há responsabilidade civil onde não existe prejuízo, razão pela qual o dano é elemento essencial para constituição da obrigação sucessiva, substitutiva ou suplementar”⁹. E, nas palavras de Sérgio Cavalieri Filho:¹⁰

O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. A obrigação de indenizar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem. O dano encontra-se no centro da regra de responsabilidade civil. O dever de reparar pressupõe o dano e sem ele não há indenização devida. Não basta o risco de dano, não basta a conduta ilícita. Sem uma consequência concreta, lesiva ao patrimônio econômico ou moral, não se impõe o dever de reparar.

⁹ LISBOA, Roberto Senise. *Manual de direito civil*, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 261.

¹⁰ CAVALIERI FILHO, Sérgio. *Programa de responsabilidade civil*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 76-77.

[...]

Pode-se tirar daí, desde logo, uma conclusão lógica: a de que o ato ilícito nunca será aquilo que os penalistas chamam de crime de mera conduta; será sempre um delito material, com resultado de dano. Sem dano pode haver responsabilidade penal, mas não responsabilidade civil. Indenização sem dano importaria enriquecimento ilícito; enriquecimento sem causa para quem a recebesse e pena para quem a pagasse, porquanto o objetivo da indenização, sabemos todos, é reparar o prejuízo sofrido pela vítima, reintegrá-la ao estado em que se encontrava antes da prática do ato ilícito. E, se a vítima não sofreu nenhum prejuízo, a toda evidência, não haverá o que ressarcir. Daí a afirmação comum praticamente a todos os autores, de que o dano é não somente o fato constitutivo mas, também, determinante do dever de indenizar.

Daí se extrai, também, o ato ilícito só autoriza a recomposição do dano, e nada mais.

Ultrapassando esse limite, passa a faltar causa ao enriquecimento, que somente encontra justificativa até o efetivo prejuízo sofrido. É nesse mesmo sentido a lição de Fábio Ulhoa Coelho:¹¹

As perdas e danos abrangem tudo o que o credor efetivamente perdeu (danos emergentes) e o que ele razoavelmente deixou de ganhar (lucros cessantes). Seu pagamento não pode ocasionar, contudo, enriquecimento indevido do credor à custa do devedor inadimplente. Os lucros cessantes apenas repõem no patrimônio do credor os mesmos ganhos que teria na hipótese de adimplemento da obrigação.

O que o inciso II do art. 210 da Lei nº 9.279/1996 prevê expressamente, todavia, é a possibilidade de a dita indenização por lucros cessantes ter por base os benefícios auferidos pelo autor da violação de direitos de propriedade industrial, apenas aplicando tal critério quando esse valor, sabidamente, ultrapassar o prejuízo efetivamente experimentado pela vítima da violação.

Tem-se aí, a toda evidência, hipótese de enriquecimento sem causa, pois aquele que se apropria dos benefícios auferidos pelo violador acabará em posição mais benéfica do que estaria do que se não houvesse ocorrido a violação. Em outras palavras, a indenização não

¹¹ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito civil*, volume 2: obrigações: responsabilidade civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 160.

apenas repõe o patrimônio da vítima da violação, mas, em realidade, o amplia, tornando aquela lesão vantajosa.

Ora, conforme se abordara anteriormente, a finalidade da indenização, na esfera cível, não é punir o violador, mas sim compensar ou reparar o dano causado à vítima, ou bem retornando-a ao *status quo ante*, ou à situação em que estaria caso o ato ilícito não tivesse ocorrido. Assim, a possibilidade legalmente prevista de exceder esse limite é uma clara deturpação desse instituto.

A violação do inciso II do art. 210 da Lei nº 9.279/1996 ao basilar princípio da vedação do enriquecimento sem causa, todavia, não tem consequências meramente teóricas. Ao permitir a expropriação privada dos benefícios obtidos pelo violador de direitos de propriedade industrial, em valor excedente ao prejuízo efetivamente experimentado pela vítima, o legislador criou grave obstáculo ao desenvolvimento técnico-científico-econômico do país.

Explica-se: se o violador do direito de propriedade industrial consegue auferir mais lucros do que aqueles que auferiria o titular daquele direito, tal resultado só pode ter uma explicação, qual seja, um aumento na demanda¹². Esse aumento pode se dar em razão de diferentes fatores: por ser o produto oferecido pelo violador superior àquele do titular, por ter esse descoberto um novo mercado, por ter desenvolvido uma estratégia de marketing melhor sucedida, dentre outros.

Qualquer que seja o motivo pelo qual o violador teve mais sucesso comercial do que o titular do direito de propriedade industrial, é inegável que este está movimentando mais recursos, fazendo circular mais capital, gerando mais empregos, arrecadando mais impostos.

¹² Esse é, em síntese, o teorema econômico do equilíbrio de mercado. Conforme explicam Marco Antonio Sandoval de Vasconcellos e Manuel Enriquez Garcia, os preços tendem a subir quando a demanda supera a oferta, ao passo que caem quando a oferta supera a demanda, até chegarem a um equilíbrio. Assim, há apenas duas explicações possíveis para um aumento de preços: uma maior demanda, ou uma menor oferta. V. VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval; GARCIA, Manuel Enriquez. *Fundamentos de economia*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 44-46

E isso porque é, simplesmente, melhor sucedido em um ou mais aspectos do que aquele que o antecedeu.

O inciso II do art. 210 da Lei nº 9.279/1996, todavia, não reconhece as externalidades positivas geradas por essa circunstância, prevendo, de plano, que todo o resultado econômico resultante da violação deverá ser direcionado ao titular do direito de propriedade industrial. Com isso, protege-se não aquele que, pela fruição (indevida) da propriedade imaterial, otimizou seu proveito econômico-social, mas sim aquele que, embora tivesse a titularidade do direito e pudesse aproveitá-lo da maneira que o aprovesse, seria incapaz de gerar os mesmos resultados que aqueles obtidos pelo violador.

Deve-se lembrar que a proteção dos direitos de propriedade industrial na Constituição é garantida pelo art. 5º, XXIX, tendo por finalidade “o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”, e que o desenvolvimento nacional é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º, II). Assim, se determinado indivíduo consegue fazer melhor uso da propriedade industrial alheia que se próprio titular, sua conduta não deveria ser tão fortemente desestimulada quanto pretende o inciso II do art. 210 da Lei nº 9.279/1996, privando-o, em absoluto, dos resultados de sua bem sucedida empreitada.

Note-se que não se está a afirmar que a lei não deveria proteger o titular do direito de propriedade industrial violado. Esse, decerto, foi responsável pelo surgimento daquela propriedade intelectual, e, portanto, tem também inegável importância para o desenvolvimento econômico-social do País. Não poderá, por óbvio, ser prejudicado pela violação, com ela sofrendo prejuízos. Mas não pode, tampouco, enriquecer-se às expensas do violador, quando esse provou ser mais eficiente do que a vítima na exploração de sua propriedade industrial, pois, nesse caso, estar-se-ia diante de clara hipótese de enriquecimento

sem causa, em detrimento dos princípios constitucionais informadores da própria propriedade intelectual e da atividade econômica como um todo.

Assim, o inciso II do art. 210 da Lei nº 9.279/1996, ao prever exatamente essa segunda hipótese, vai de encontro aos objetivos constitucionais e a princípios basilares do Direito Civil. Afigura-se, portanto, absolutamente incompatível com nosso ordenamento jurídico, que não autoriza o enriquecimento sem causa, derivado da apropriação por particular do produto de ato ilícito não compreendido no conceito de dano indenizável.

Passa-se, então, a investigar se o inciso III do referido dispositivo padeceria do mesmo vício ou se, ao contrário, poderia coexistir de maneira harmoniosa com os demais preceitos inseridos na legislação pátria.

III. A CONDENAÇÃO POR DANO HIPOTÉTICO E A REMUNERAÇÃO PELA LICENÇA JAMAIS CONCEDIDA

Conforme leciona Roberto Senise Lisboa, a fim de que o dano sofrido por determinada pessoa possa ser ressarcível, uma das características do qual deve se revestir é a certeza. Explica o autor:

Dano ressarcível é o prejuízo jurídico que apresenta as seguintes características: certeza, atualidade e subsistência.
O dano deve ser certo, isto é, fundado em um fato determinado. É inviável a responsabilidade civil do agente por mero dano hipotético ou eventual, pois não há como se reparar algo que pode sequer vir a acontecer¹³.

¹³ LISBOA, op. cit., p. 251.

No mesmo sentido é a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves, que, ao abordar a referida característica ou requisito, afirma que:

O requisito da ‘certeza’ do dano afasta a possibilidade de reparação do dano meramente hipotético ou eventual, que poderá não se concretizar. Tanto é assim que, na apuração dos lucros cessantes, não basta a simples possibilidade de realização do lucro, embora não seja indispensável a absoluta certeza de que este se teria verificado sem a interferência do evento danoso. O que deve existir é uma probabilidade objetiva que resulte do curso normal das coisas, como se infere do advérbio ‘razoavelmente’, colocado no art. 402 do Código Civil (‘o que razoavelmente deixou de lucrar’).

Tal advérbio não significa que se pagará aquilo que for razoável (ideia quantitativa) e sim que se pagará se se puder, razoavelmente, admitir que houve lucro cessante (ideia que se prende à existência mesma do prejuízo)¹⁴.

Daí se extrai que, havendo a prática de determinado ato ilícito ou de abuso de direito, somente haverá dano ressarcível, e, conseqüentemente, dever de indenizar, quando restar evidenciado que o dano efetivamente ocorreu, não bastando, para tanto, a mera possibilidade de sua ocorrência. Especificamente quanto aos lucros cessantes, o que se extrai da leitura do art. 402 do Código Civil é que deve ser satisfeito um juízo de probabilidade objetiva, que demonstre que, caso não tivesse ocorrido o ilícito, tendo as coisas seguido seu fluxo normal, segundo as regras habituais de experiência, o ofendido teria auferido vantagem.

É esse raciocínio que levou ao desenvolvimento, pela doutrina francesa, da chamada “teoria da perda de uma chance”, conforme explica Roberto Senise Lisboa:

Contudo, a partir do desenvolvimento dado à matéria pela jurisprudência francesa, assentou-se o entendimento de que há a possibilidade de se proceder à reparação pela chance perdida, isto é, daquilo que a vítima poderia, dentro de um critério de probabilidade, vir a obter para si, caso não tivesse sido influenciada pelo agente a se conduzir de forma diversa. É a teoria da perda de uma chance (*perte d'une chance*), que considera que excepcionalmente torna-se possível a indenização por dano eventual.

A teoria da perda de uma chance deve ser aplicada como ressalva no sistema de responsabilidade civil, para os fins de não se deixar a vítima com o prejuízo sofrido

¹⁴ GONÇALVES, op. cit., p. 311.

diante de uma oportunidade factível que se lhe afigurava, mas que deixou de alcançar porque foi influenciada pelo agente a se comportar de forma diversa.

[...]

A teoria da perda de uma chance, assim, trata de um dano certo quanto à sua existência, porém não no que concerne à sua delimitação, o que deve ser analisado no decorrer da instrução processual, à semelhança do que sucede com os demais prejuízos juridicamente possíveis¹⁵.

Vê-se, portanto, que muito embora se admita a indenização por dano eventual, a probabilidade de sua ocorrência deve ser objetivamente verificável. Não se autoriza, portanto, a indenização baseada na simples possibilidade abstrata de prejuízo, ou seja, no dano hipotético, fictício, imaginado.

Ocorre que o inciso III do art. 210 da Lei nº 9.279/1996 prevê que os lucros cessantes, no caso de violação a direitos de propriedade industrial, podem ser determinados tendo por base “a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem”.

Note-se, de início, que todas as considerações feitas no capítulo anterior, acerca do enriquecimento sem causa, também se aplicam a esse dispositivo, eis que, tal como o que lhe antecede, somente será aplicado quando a dita remuneração exceder os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. E, em regra, esse critério sempre será aplicado com preponderância sobre aquele do inciso I, eis que o detentor do direito de propriedade industrial sempre exigiria, para licenciar o bem, remuneração superior à receita que obteria caso o explorasse por si próprio.

Por outro lado, o resultado obtido por esse critério será, também em regra, sempre inferior àquele do inciso II, haja vista que o autor da violação do direito dificilmente remuneraria a licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem em valor superior aos benefícios que auferiria pela utilização do bem (que, sem a licença, configuraria uma violação do direito). Dessa forma, do ponto de vista prático, o critério do inciso III do art. 210 da Lei

¹⁵ LISBOA, op. cit., p. 251-252.

de Propriedade Industrial terá aplicabilidade sobremaneira limitada, potencialmente restrita àquelas hipóteses em que ou o autor da violação ou o titular do direito violado tiveram, concretamente, benefícios inferiores ou perdas superiores ao esperado.

A questão da aplicabilidade do inciso III, todavia, toma contornos secundários quando considerados os graves vícios que o afligem. Para além de permitir o enriquecimento sem causa, conforme já trabalhado, o “critério” adotado pelo legislador no referido dispositivo é de absoluta vagueza, sem trazer quaisquer parâmetros objetivos para que se possa chegar a um valor concreto, auferido em cada caso individualmente considerado.

Em sua literalidade, o inciso III faz referência à remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado. Assim, à primeira vista, deveria se ter por base não o valor que seria exigido pelo titular do direito de propriedade industrial para licenciar o bem, mas sim o valor que o interessado em sua utilização ofereceria.

Tal interpretação, todavia, não nos parece a mais adequada. Isso porque o dispositivo se utiliza do verbo pagar, e não oferecer. Ademais, a licença é, em regra, bilateral, devendo haver acordo de vontades entre as partes envolvidas. Dessa forma, o inciso III estaria a referir-se ao valor a que chegariam o titular do direito de propriedade industrial e o interessado em sua exploração caso tivessem se reunido e celebrado um contrato, através de uma negociação envolvendo ambas as partes, tornando legal, por meio consensual, a utilização do bem intelectual.

Essa operação, todavia, é marcada por gigantesca complexidade. Isso porque, para que essas duas partes chegassem a um acordo acerca da remuneração a ser paga pelo licenciamento da propriedade industrial, deveria haver um valor que parecesse rentável a ambas: tanto ao titular, que perderia seu monopólio sobre aquele bem, tipicamente levando a uma redução de sus receitas; quanto ao interessado na exploração, que, pela receita gerada

pela utilização do bem intelectual, deveria ser capaz não só de pagar o custo do licenciamento, como também de auferir lucro superior ao que teria em outra atividade.

A toda evidência, trata-se de um processo de negociação que, em circunstâncias usuais, deve envolver uma série de exames de mercado, análises de custos, projeções de rendimentos, e todas as demais precauções exigidas pela *due dilligence* antes da celebração de um contrato, habitualmente realizadas ao longo de um período razoavelmente longo por diversos profissionais especializados nos respectivos ramos envolvidos.

Ocorre que o legislador, aparentemente alheio a toda essa questão, referiu-se simplesmente à remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado. Não elucida quais os parâmetros que devem ser utilizados para se chegar a essa remuneração, como, por exemplo, o valor praticado por aquele titular em outros licenciamentos, ou aquele praticado por terceiros em outras operações similares.

Deixa, assim, ao exclusivo encargo do magistrado competente para a causa, eventualmente assistido por um ou mais peritos, a fixação de tal remuneração, o que terá de fazer examinando as circunstâncias à época em que teria se realizado a negociação, e substituindo a vontade não só de uma, mas sim de ambas as partes, para que verifique se um acordo seria possível e, em caso positivo, em qual dos valores médios possíveis elas teriam acordado. E isso, repise-se, sem delinear qualquer parâmetro legal.

É precisamente em razão dessa incerteza quanto à eventual celebração de um acordo (e, conseqüentemente, da existência de uma remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado), bem como à absoluta inexistência de qualquer padrão para fixar o valor do dano que poderia ter sido sofrido, que o inciso III do art. 210 da Lei nº 9.279/1996 autoriza, implicitamente, hipótese de condenação por dano hipotético.

Nesse sentido, em precedente relevante, muito embora tratando de matéria distinta, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça¹⁶:

ACÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AMPLIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL COM RECURSOS DO FCO (FUNDO CONSTITUCIONAL DO CENTRO-OESTE) E DO BNDES (BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL). AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RECURSOS PELO BANCO RÉU, AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES, QUE NÃO PODEM SER CARACTERIZADOS COMO DANOS HIPOTÉTICOS E SEM SUPORTE NA REALIDADE CONCRETA EM EXAME.

I - Correspondem os lucros cessantes a tudo aquilo que o lesado razoavelmente deixou de lucrar, ficando condicionado, portanto, a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos. A condenação a esse título pressupõe a existência de previsão objetiva de ganhos na data do inadimplemento da obrigação pelo devedor. No caso, os lucros alegados decorrem de previsões baseadas em suposta rentabilidade de uma atividade empresarial que nem mesmo se iniciou. Assim sendo, não se pode deferir reparação por lucros cessantes se estes, em casos como o dos autos, configuram-se como dano hipotético, sem suporte na realidade em exame, da qual não se pode ter a previsão razoável e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro.

II - Recurso Especial parcialmente provido.

Assim, tal qual o inciso II, também o inciso III se mostra incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, atentando contra os princípios informadores da Constituição da República e do Direito Civil ao prever hipótese de condenação baseada em dano hipotético, para além do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima da violação de direitos de propriedade industrial.

CONCLUSÃO

O constituinte originário, atento aos significativos avanços da sociedade contemporânea, cada vez mais voltada ao progresso tecnológico e ao consumo de massa,

¹⁶ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 846.455/MS. Relator: Ministro Castro Filho. Relator para acórdão: Ministro Sidnei Beneti. Disponível em https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200601246744&dt_publicacao=22/04/2009. Acesso em 10/08/2014.

optou por inserir no rol dos direitos e garantias fundamentais a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, no art. 5º, XXIX, da Constituição da República.

Tal proteção, todavia, não é incondicional, pois, tal qual o direito de propriedade incidente sobre bens materiais, também o direito de propriedade industrial está sujeito à observância do princípio da função social da propriedade. No caso desses bens imateriais, tal princípio é garantido quando eles se voltam ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País, tendo em vista o interesse social.

A responsabilidade pela efetiva elaboração dos instrumentos para a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial foi conferida pelo constituinte originário ao legislador, que, no exercício dessa atribuição, aprovou a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Como não poderia deixar de ser, esse diploma, em seu art. 2º, ao listar as formas pelas quais se garantiria essa propriedade também deixou claro que se deveria considerar o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Para além de traçar esses mecanismos de proteção, também coube ao legislador regular as hipóteses de não observância desses mecanismos, ou seja, as sanções aplicáveis aos casos de violação dos direitos de propriedade industrial. Nesse sentido, o art. 207 da Lei nº 9.279/1996 dispôs que, independentemente da ação criminal, o prejudicado pode intentar as ações cíveis que considerar cabíveis.

Na maciça maioria dos casos, essa ação será a ação de responsabilidade civil, pleiteando indenização pelos danos experimentados. Assim, logo após o art. 207, previu a lei, em seu art. 208, que a indenização seria determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. Tal previsão encontrava-se em perfeita harmonia com o art. 1.059 do Código Civil de 1916, então em vigor, que dispunha que, salvo as

exceções nele previstas, as perdas e danos devidos ao credor, abrangeriam, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Entretanto, o legislador, não satisfeito com as referidas previsões, decidiu por estabelecer, quanto aos lucros cessantes, três critérios pelos quais poderia se dar sua determinação (art. 210): os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido (inciso I); ou os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito (inciso II); ou a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem (inciso III). Em qualquer caso, deveria o magistrado, sempre, adotar o critério mais favorável ao prejudicado, ou, em outras palavras, aquele que resultasse na maior indenização.

Ocorre que, ao fazê-lo, incorreu a Lei nº 9.279/1996 em graves vícios. Em primeiro lugar, cometeu uma contradição interna. Isso porque o art. 208 dispõe que a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. Todavia, esse é o preciso critério adotado pelo inciso I do art. 210, que será preterido caso os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito ou a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem lhe sejam superiores. Ou seja, caso aplicados os incisos II ou III do art. 210, negar-se-á aplicação ao art. 208, ao passo que, caso adotado esse mesmo nas hipóteses em que inferior ao dos referidos incisos, estar-se-ia negando aplicação àqueles.

Para além desse problema de contradição interna, os incisos II e III também contrariam princípios gerais de direito, ínsitos a diplomas normativos hierarquicamente superiores e cronologicamente posteriores. Conforme resulta da interpretação do *caput* do art. 210 da Lei nº 9.279/1996, será adotado, dentre de seus critérios, aquele mais favorável ao prejudicado, ou seja, aquele de que resultar o maior valor de indenização.

Assim, somente serão aplicados os incisos II e III quando mais favoráveis ao prejudicado do que o inciso I, ou, em outras palavras, quando os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito ou a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem forem superiores aos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

A consequência prática da aplicação desses dois incisos, portanto, é que, em decorrência da violação, o “prejudicado” receberá valor maior do que aquele que receberia caso a violação não tivesse ocorrido. A obtenção de tal vantagem se dará não em razão de seus esforços, ou da legítima exploração de seus direitos de propriedade industrial, mas sim do trabalho alheio, daquele que, embora violador de determinados direitos, conseguiu, por quaisquer motivos que sejam, explorar melhor aquela propriedade do que o teria feito seu próprio titular. Trata-se, portanto, de clara autorização legal do enriquecimento sem causa, repudiado ao menos desde a época do direito romano.

Já quanto ao inciso III especificamente, além do aspecto de se tratar de permissivo de enriquecimento sem causa, verifica-se que o legislador foi omissivo no estabelecimento de parâmetros a fim de se chegar a um valor concreto. Diz o referido dispositivo que os lucros cessantes podem ser fixados com base na remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Não faz, todavia, qualquer menção à forma pela qual deve o juiz calcular tal remuneração, muito embora lhe atribua a complexa tarefa de substituir a vontade não só de uma, mas de ambas as partes, simulando em juízo um negócio que, em situações normais, envolveria o minucioso exame de diversos elementos de cunho predominantemente econômico e mercadológico. Assim fazendo, cria não só uma tarefa excessivamente onerosa

para o juízo, como também autoriza hipótese de condenação baseada em dano hipotético, em razão da absoluta falta de critérios objetivos para a determinação da indenização a ser arbitrada.

Há, portanto, clara contrariedade entre as previsões dos incisos II e III da Lei nº 9.279/1996 e os art. 402 e 944 do Código Civil de 2002, a prever, respectivamente, que as perdas e danos abrangem o que razoavelmente se deixou de lucrar e que a indenização mede-se pela extensão do dano, preceitos esses que incorporam o longo repúdio do direito civil ao enriquecimento sem causa e ao dano hipotético.

O maior problema dos incisos II e III da Lei nº 9.279/1996, todavia, está em sua consequência prática. Quando o violador dos direitos de propriedade industrial consegue, por qualquer razão, auferir benefícios superiores aos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, ou quando aceitaria pagar remuneração superior a esse valor pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem, isso significa que ele está melhor em melhores condições para explorar aquele bem imaterial, dele extraindo mais benefícios do que seu próprio titular.

Em razão desse fato, o violador poderia, com seus lucros, não só compensar o titular do direito de todo e qualquer dano experimentado, como também produzir mais riquezas, o que traduziria em mais empregos, maior geração de tributos, e, potencialmente, o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, sem que houvesse prejuízo para nenhuma das partes envolvidas.

Entretanto, quando a Lei de Propriedade Industrial prevê que, independentemente de quão bem sucedido seja o violador do direito e do efetivo prejuízo experimentado pelo seu legítimo titular, todos os benefícios por ele auferidos (ou mais, no caso de aplicação do inciso III) deverão ser pagos a esse segundo, a título de “indenização”, retira qualquer incentivo que aquela pessoa teria para otimizar a exploração daquele bem imaterial.

Muitos pensarão, a princípio, que isso é algo positivo, já que se está coibindo violações aos direitos de propriedade industrial. Ocorre que, conforme se destacou de início, a proteção desses bens não é um fim em si mesmo, estando sempre condicionada à promoção do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Ora, se a violação consegue promover esses objetivos melhor que a proteção irrestrita, então, nessa hipótese, não pode ser punida, cabendo ao legislador, tão somente, garantir que o titular do direito violado aufera justa remuneração pelo que criou.

Assim, conclui-se que os incisos II e III do art. 210 da Lei nº 9.279/1996 não são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Deve-se considerar ou bem que foram tacitamente revogados pelo Código Civil de 2002, em razão do disposto em seus art. 402 e 944, ou bem que são inconstitucionais, por não atenderem o comando do art. 5º, XXIX, a dispor que a proteção dos direitos de propriedade industrial só se justifica pela promoção do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

A melhor forma, portanto, de se tutelar os direitos de propriedade industrial, sem deixar de se observar as finalidades dessa proteção, permitindo que cumpram com sua função social, é pela fixação dos lucros cessantes com base, exclusivamente, no critério do inciso I do art. 210 da Lei nº 9.279/1996, reforçado pelo art. 208 desse mesmo diploma e pelo art. 944 do Código Civil.

Paralelamente, deve-se incentivar a adoção do mecanismo da licença compulsória, já previsto nos art. 68 e seguintes da Lei nº 9.279/1996 para as patentes, especialmente nos casos em que, nos termos de seu § 1º, II, a comercialização do bem objeto da proteção não satisfizer às necessidades do mercado. Com isso, evitar-se-ia certas violações e promover-se-ia o licenciamento voluntário, eis que os titulares estariam cientes de que a não negociação lhes seria potencialmente desvantajosa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARBOSA, Denis Borges. Criação e fruição: os interesses jurídicos na produção intelectual. *Liinc em Revista*, Rio de Janeiro, v.7, n.2.
- BITENCOURT, Cezar Roberto. *Tratado de direito penal: parte geral*. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
- BRASIL. MINISTÉRIO DA CULTURA. *Direito autoral*. Brasília: Ministério da Cultura, 2006.
- CAVALIERI FILHO, Sergio. *Programa de responsabilidade civil*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
- COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito civil*, volume 2: obrigações: responsabilidade civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito administrativo*. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
- DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à lei da propriedade industrial: lei 9.279, de 14 de maio de 1996 modificada pela lei 10.196, de 14.02.2001*. Rio de Janeiro: Forense, 2009.
- GONÇALVES, Carlos Roberto. *Direito civil brasileiro*, volume 4: responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
- IDS - INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Comentários à lei da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
- LISBOA, Roberto Senise. *Manual de direito civil*, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
- NANNI, Giovanni Ettore. *Enriquecimento sem causa*. São Paulo: Saraiva, 2004.
- PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*. Volume III. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
- RIZZARDO, Arnaldo. *Responsabilidade civil*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012.
- SAVI, Sergio. *Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa: lucro da intervenção*. São Paulo: Atlas, 2012.
- STORER, Aline; MACHADO, Edilson Donisete. Propriedade industrial e o princípio da função social da propriedade. In: CONPEDI. *Anais do XVI Congresso Nacional do conpedi*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008.
- VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval; GARCIA, Manuel Enriquez. *Fundamentos de economia*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.