



Perícia em Ações que Envolvem as Violações dos Direitos à Propriedade Industrial e Conexos. Lei 9.279/1996

Prof. Me. Wilson Alberto Zappa Hoog¹

Resumo:

O presente artigo tem por finalidade fazer um breve comentário sobre as provas para embasar o procedimento litigioso, envolvem as violações dos direitos à propriedade industrial e conexos, Lei 9.279/1996, na esfera da Justiça Estatal, notadamente no que diz respeito a: lucros cessantes; perdas e danos; inclui-se também a perda, pela via da usurpação, ou concorrência desleal do fundo de comércio.

Palavras-chaves:

Perícia. Violações dos Direitos à Propriedade Industrial e Conexos. Lei 9.279/1996.

Desenvolvimento:

O **Instituto Nacional da Propriedade Industrial**, INPI, é o órgão responsável pelo registro de marcas e patentes no país. Portanto, a proteção aos direitos de propriedade industrial, a priori, se faz pelo respectivo registro neste órgão. Salvo situações especiais, como obras literárias, onde os registros são feitos na Biblioteca Nacional.



Como em todos os tipos de litígios que envolvem perdas, danos e lucros cessantes, avulta a importância de um parecer científico contábil, o qual tem por finalidade embasar o procedimento litigioso, quer seja na arbitragem, ou na esfera da Justiça Estatal, servindo de base para a ação, nos termos dos arts. 472 e 434 do CPC/2015. Os pareceres técnicos são considerados como prova pré-concebida.

Entre os itens de aferição pericial contábil, relativo à violação da propriedade industrial, que deverão ser apontados no parecer técnico contábil, destacamos como os mais importantes:

1) Lucros cessantes, os quais, segundo a Lei 9.279/96, art. 210, devem ser 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.

Para efeitos do inciso I, o valor do lucro cessante poderá ser aferido pela métrica contábil, margem de contribuição, quer seja pelo método direto ou indireto.

2) Perdas e danos de bens materiais e imateriais, tais como: estoques, móveis, imóveis, máquinas e equipamentos, computadores e investimentos em programas de computadores, marketing, treinamento de pessoal, entre outros.

3) E além dos montantes que possam ter sido lesados em seus lucros, danos e perdas de bens materiais e imateriais, inclui-se também a perda, pela via da usurpação, ou concorrência desleal do fundo de comércio, cujo atributo do estabelecimento empresarial está incluído o



valor da marca. Nos termos implícitos do art. 209¹ da Lei 9.279/96. A aferição da perda do fundo de comércio se dá pela sua mensuração antes do evento danoso e depois, especificamente, para as linhas de produtos, objeto do ilícito.

A partir do CPC/2015, ficou bem delineado no art. 465, que o perito deverá ser especializado na matéria do litígio, portanto, ocorrendo prova judicial, perícia, para comprovar a veracidade do laudo, o perito deverá ter conhecimentos específicos de cálculo de lucros cessantes, além da utilização e conhecimento de método científico, por força do inc. III, artigo 473, do CPC/2015.

Considerações Finais:

Este artigo representa uma reprodução parafraseada de nossa literatura contábil: **Perdas Danos e Lucros Cesantes em Perícias Judiciais**. 5. ed. Curitiba: Juruá, 2015. No prelo. Tomo 3.11. *Perícia em ações que envolvem as violações dos direitos à propriedade industrial e conexos. Lei 9.279/1996*. E tem por objetivo alencar as possibilidades de indenização em função da violação dos direitos autorais, mediante apresentação de prova pré-concebida, parecer técnico.

ⁱ **Wilson Alberto Zappa Hoog**, <www.zappahoog.com.br>; bacharel em ciências contábeis, arbitralista, mestre em direito, perito-contador, auditor, consultor empresarial, palestrante, especialista em avaliação de sociedades empresárias, escritor e pesquisador de matéria contábil, professor doutrinador de perícia contábil, direito contábil e de empresas em cursos de pós-graduação de várias instituições de ensino. Informações sobre as obras do autor podem ser obtidas em: <http://www.juruua.com.br/shop_search.asp?Onde=GERAL&Texto=zappa+hoog>. Currículo Lattes em: <<http://lattes.cnpq.br/8419053335214376>>.

¹ **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.*