



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
Centro de Ciências Jurídicas e Políticas – CCJP

URI DE SOUSA WAINBERG

**A EXCEPCIONALIDADE DA PENHORA DE MARCAS COMERCIAIS SOB A ÓTICA
DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA**

RIO DE JANEIRO

2015

URI DE SOUSA WAINBERG

**A EXCEPCIONALIDADE DA PENHORA DE MARCAS COMERCIAIS SOB A ÓTICA
DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA**

Trabalho de Conclusão de Curso de graduação apresentado ao Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Direito.

Orientador: Prof. Ricardo Luiz Sichel

RIO DE JANEIRO
2015

Sumário

Introdução:	5
1. A Proteção Legal da Marca:	6
1.1 O Que é a Marca Comercial:	6
1.2. O Poder Econômico da Marca:	8
1.3. A Marca Como Proteção da Concorrência:.....	10
1.4. A Exploração da Marca:	18
1.4.1. Da Franquia:	19
2. Da Função Social:	20
2.1. O Que é Função Social:	20
2.2. A Função Social da Propriedade:.....	22
2.3. A Função Social da Empresa:.....	25
2.3.1. Da Responsabilidade Social da Empresa:.....	29
2.4. Função Social e Preservação da Empresa:	31
2.5. A Marca e a Preservação da Empresa:	33
3. Da Penhora, da Avaliação e da Expropriação de Marcas:	34
3.1. Da Instrumentalidade do Processo:	34
3.1.1. Da Responsabilidade Patrimonial:	35
3.1.2. Do Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor:	35
3.2. Da Impenhorabilidade Relativa:	36
3.3. A Excepcionalidade da Penhora de Marcas:	38
3.4. Da Avaliação:	43
3.4.1. O <i>Brand Equity</i> :.....	48
3.4.2. Outros Meios de Avaliação:	50
3.5. Da Expropriação:	51
3.5.1. Da Adjudicação:.....	51
3.5.2. Da Alienação Forçada:	53
3.5.3. Da Alienação Particular:	53
3.5.4. Do Usufruto:.....	54
Conclusão:	55
Bibliografia:	57

Resumo

O presente trabalho tem por objetivo analisar os mecanismos de realização da penhora, avaliação e expropriação da marca.

Comprovar-se-á que a penhora deve ser executada como uma medida excepcional, nas hipóteses de inexistência de outros bens passíveis de penhora e não impedir a continuidade da empresa do devedor.

Demonstrar-se-á os fundamentos que levam a marca comercial a ser um bem excepcionalmente penhorável, tendo em vista os princípios da ordem econômica, bem como princípios processuais.

Por fim, demonstrar-se-á o procedimento propriamente dito da penhora, da avaliação, bem como dos meios ordinários de expropriação da marca comercial.

Palavras chaves: Execução - Expropriação - Avaliação - Intangível - Propriedade Industrial

Abstract

The purpose of this study aims to analyze the mechanisms involved in seizure, valuation and expropriation of trademarks.

It will be proven that the seizure of the trademarks should be performed as an exceptional measure , in case of the inexistence of other property that can be seized and not prevent the continuation of the debtor's business activities.

It will be demonstrated the fundamentals that lead the trademark to be an exceptionally measure of seizure, in view of the economic order principles and procedural principles .

Finally, will be demonstrating the procedure itself of attachment , evaluation , as well as the ordinary means of trademark expropriation.

Keywords: Enforcement - Expropriation - Valuation - Intangible - Industrial property

Introdução:

O presente estudo pretende fazer uma análise sobre a constrição judicial da marca comercial do devedor e sua posterior expropriação, tendo em vista ser a mesma, em *ultima ratio*, um meio eficaz de satisfação creditícia.

Com base nisso, o presente trabalho apresentará a importância da proteção da marca comercial, tendo em vista sua aptidão para a garantia de um livre mercado, bem como da concorrência leal entre os agentes econômicos, por meio do estudo de sua tutela jurídica, nos termos da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96).

O estudo segue com a contextualização do processo de execução moderno, abordando a principiologia que o rege, no sentido de ponderar sobre a possibilidade da penhora de marcas no caso em concreto e analisá-la sob a ótica destes princípios a serem abordados.

A penhora de marcas está incluída nas chamadas *penhoras empresariais*, isto é, aquelas que incidem sobre bens essenciais à atividade empresarial, como quotas, ações, faturamento, estabelecimento, dentre outros.

A excepcionalidade da penhora de marcas se encontra no âmbito da impossibilidade de dissociar a medida com a própria continuidade da empresa, haja vista que a atividade econômica exerce no seio da sociedade função social e econômica, além de diversos outros fatores que tornam o referido bem de difícil liquidez, ensejando, por vezes, enorme prejuízo ao empresário devedor.

Por outro lado, a penhora de marcas pode vir a ser o meio mais eficaz de satisfação do direito exequendo, isso porque a marca pode ser objeto de inúmeros negócios jurídicos, além de ser um importante instrumento de captação de consumidores, fatos que agregam o seu potencial valor, tornando-a um investimento cada vez mais visado para os agentes que nela investem.

Ademais, a noção da metodologia adequada para expropriar a marca é imprescindível no processo falimentar, pois este visa a maximização dos ativos do falido em prol da massa dos credores.

Neste sentido, a arrecadação da marca no processo falimentar segue um regime jurídico diferente dos demais bens da massa falida, fato que resulta de sua especificidade característica de um bem intangível.

O propósito final deste presente trabalho é restar demonstrado a interrelação entre signo, economia e a tutela jurídica, que se propõe aqui no âmbito dedicado do direito das marcas.

Por tudo o que foi dito, a excepcionalidade da penhora de marcas se dá em face da imaterialidade do bem, de sua natureza *sui generis* e, mormente, de sua vinculação intrínseca com a continuidade da empresa, devendo ser observados critérios que visam à proteção da atividade econômica, sob a ótica de que a empresa exerce função social, atingindo interesses muito além dos patrimoniais.

Para tanto, será discorrido o conceito e características da marca, abordando em seguida a sua penhora, bem como os critérios para sua efetivação até sua devida expropriação, nos termos dos princípios que regem o processo de execução, fazendo esta análise juntamente com julgados dos mais diversos tribunais, essencial para melhor compreensão de como os mesmos têm lidado com uma questão tão delicado e técnica que é a penhora de marcas no caso concreto, demonstrando a vertente procura por este meio na praxe forense.

1. A Proteção Legal da Marca:

1.1 O Que é a Marca Comercial:

As marcas são sinais distintivos que identificam produtos, mercadorias e serviços colocados no mercado, nos termos dos artigos 122 e 123, I da Lei 9.279 de 1996.¹

¹ "Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa"

São suscetíveis de registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, sendo propriedade intelectual² a partir do mesmo³, além de conferir ao seu titular exclusividade legal em sua exploração econômica.

Neste sentido, assevera Denis Borges Barbosa⁴, em sua célebre tese de doutorado, que:

As marcas, assim, são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto no mercado. Tal assinalamento resulta em favor de um determinado titular de direitos, de tal forma que lhe permita, simultaneamente, fazer distinguir sua posição no mercado entre ofertas comparáveis. A marca permite assinalar e distinguir.

O festejado autor continua afirmando que a marca ao distinguir um produto, mercadorias ou serviço, serviria, em princípio, para identificar a sua "*origem*" e distinguir a atividade empresarial em face dos concorrentes.

A marca como fruto da origem do produto, mercadorias ou serviços deve ser entendida sob seu aspecto puramente concorrencial e não sua origem geográfica, isto é, a "*origem*" a que se refere o direito de marcas é simplesmente o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca, que, na perspectiva do consumidor, minoram seu custo de busca de alternativas, e, da perspectiva do investidor, representam a expectativa razoável de uma clientela.

Assim, a proteção legal das marcas se justifica sob duas perspectivas: a proteção do investimento do empresário, consubstanciado em sua marca, e garantir ao consumidor a capacidade de escolha entre os diferentes bens e serviços.

Há de ressaltar que as marcas comerciais são sinais, portanto um bem incorpóreo, pertencente ao estabelecimento comercial⁵ do empresário. No nosso

² O Direito instituiu, a partir do início da economia de mercado, uma construção jurídica específica pelo qual se dá uma exclusividade de uso no mercado de certo bem incorpóreo. Essa exclusividade de mercado tem-se chamado de propriedade intelectual.

³ No entanto, entende-se que a partir do depósito haveria uma expectativa de direito de propriedade, o que poderia, inclusive, ser fundamento de uma proteção possessória.

⁴ BORGES BARBOSA, Denis: O Fator Semiológico na Construção do Signo Marcário, Rio de Janeiro: 2006

⁵ Leciona Sérgio Campinho *in* O Direito de Empresa à Luz do Novo Código Civil, Rio de Janeiro: 2004, pág. 317 que "o empresário, pessoa natural ou jurídica, deverá estar devidamente aparelhado

sistema de propriedade intelectual, a marca existe em si, como valor autônomo. Pode ser vendida, transferida, licenciada, sem vínculo a um produto, mercadoria ou serviço qualitativamente definidos.

A marca deve ser entendida primordialmente como uma segurança legal de retorno do investimento aportado pelo empresário, sobre essa perspectiva Denis Borges Barbosa⁶ conclui que:

O titular da marca cria o bem ou serviço e o introduz no mercado essencialmente para haver o retorno de seu investimento; poucos terão em memória a importância social de dar emprego, ou o mérito de atender às demandas e necessidades humanas. Assim, é *primordialmente* para justificar tal interesse que se protegem as marcas. Aí estará o interesse subjetivo puro; a importância da marca quanto à informação e escolha autônoma do consumidor será um interesse acessório, na perspectiva do Direito da Propriedade Intelectual e, até que seja subjetivado num caso específico, objeto apenas de direitos difusos.

A despeito do Autor afirmar que a importância da profundidade de informação do consumidor sobre a marca é um interesse acessório, a decisão autônoma do mesmo em adquirir os bens e serviços identificados pela marca enseja, logicamente, uma segurança maior da expectativa de retorno do investimento aportado. Este processo se chama *fidelização da marca*⁷.

1.2. O Poder Econômico da Marca:

A marca tem valor mensurável, a despeito da dificuldade de sua exatidão, sendo um dos principais ativos do empresário.

para o exercício de sua empresa. Nessa exploração da atividade econômica organizada, utiliza-se o seu titular de um conjunto de elementos, materiais e imateriais, sem o que não logrará êxito em desempenhá-la. A esse complexo de bens, disposto segundo a vontade do empresário, que lhes serve de instrumento de realização de sua empresa, é que se denomina estabelecimento." Nesse sentido, ao organizar o estabelecimento, o empresário agrega aos bens reunidos um sobrevalor. Este fato econômico é de suma importância quando for argumentado sobre a questão da avaliação de marcas.

⁶ Op. cit., pág. 19.

⁷ A fidelização a alguma marca ocorre quando o cliente em potencial descobre nela um benefício ou uma resposta aos seus desejos e expectativas. A fidelização também acontece por identificação, quando o cliente se identifica com a marca, considerando-se algum que possui os mesmos atributos que uma determinada marca representa.

Sob esse aspecto, sua função econômica se desenvolve sob dois alicerces: a marca serve para diminuir o esforço de busca do consumidor e cria incentivos para instituir e manter a qualidade do bem ou serviço ofertados.

O consumidor identifica na marca o conjunto de qualidades e características que almeja, na confiança de que o empresário que introduziu o bem no mercado cuidará sempre pela coesão e consistência de seus produtos e serviços.

Por outro lado, importante frisar que a marca, como instrumento de abordagem do *marketing*, não precisa representar com exatidão a qualidade dos bens ou serviços ofertados, pois a finalidade precípua da publicidade⁸ é a indução ao consumo, por meio de uma marca alvo.

Assim, a marca indica apenas superficialmente que o bem ou serviço pode ser objeto da expectativa de um conjunto de características, conforme a confiança que o consumidor adquiriu, ou recebeu da informação publicitária.

Neste sentido, cabe pontuar as diferenças atinentes ao uso de uma marca com propósito de indução ao consumo com uma publicidade ilícita.

A primeira se encontra dentro dos contornos legais, amparada pelo princípio da livre concorrência, consubstanciada com as tendências do momento, bem como um estudo comportamental do consumidor alvo. A publicidade ilícita, por outro lado, é aquela que induz em erro o consumidor.

Como forma de dirimir a prática da publicidade ilícita, o Código de Defesa do Consumidor consigna em seu artigo 37 o princípio da veracidade da publicidade⁹.

Neste mesmo sentido, José de Oliveira Ascensão¹⁰ leciona que:

A proibição básica, que é fundamental neste domínio, de indução do público em erro - manifestação do princípio mais geral da proibição da concorrência fundada no engano do consumidor - não leva a permitir extrapolar uma função de garantia ou de qualidade da marca. Também a representação intelectual que os consumidores

⁸ Vê-se que o principal objetivo da publicidade é estimular a aproximação entre o consumidor e os produtos e serviços ofertados, por conseguinte, pode se afirmar que não há sociedade de consumo sem publicidade.

⁹ Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

¹⁰ ASCENÇÃO, José de Oliveira. "As funções das marcas e os descritores" In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002, p. 17.

possam fazer de um nível de qualidade associado a uma marca, que é importantíssima nas decisões das empresas e dos consumidores, é uma ocorrência meramente de facto, a que não estão associados efeitos jurídicos.

Assim, não se pode escapar de vista que a marca representa uma expectativa do investimento aportado, portanto, não pode ser a mesma confundida com certeza de qualidade esperada.

Sobre a não confusão entre marca e certeza de qualidade esperada, o Autor continua que:

Daqui resulta já que não há que confundir a marca com um sinal de qualidade. A marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos. Não há pois também uma função de garantia.

Consequência desta incerteza é que a marca poderá conduzir a um desapontamento de expectativas dos consumidores entre o esperado e a realidade do produto ou serviço adquiridos, fato bastante comum, por exemplo, na área de tecnologia, pois o consumidor, vulnerável tecnicamente, confia na marca sem saber muito as especificações do produto comprado, o que pode gerar frustrações caso o produto não atenda as expectativas atribuídas a marca.

Pois bem, a existência da marca contribui para que cada empresário se aperfeiçoe na captação de um público específico, permitindo uma segurança do retorno do investimento aplicado, por meio deste processo de fidelização.

1.3. A Marca Como Proteção da Concorrência:

A partir do registro da marca, é conferido ao titular direitos exclusivos sobre sua criação, excluindo eventuais terceiros de explorá-la sem a devida permissão do titular.

Sobre a possibilidade de conferir direitos exclusivos no âmbito de um sistema econômico que privilegia a livre iniciativa, o insigne Ministro Luis Roberto Barroso¹¹ salienta que:

34. É pacífico na doutrina nacional e estrangeira que a patente, isto é, o privilégio de exploração monopolística que ela atribui, consiste em um instrumento destinado a equilibrar interesses. Se, após divulgada uma invenção, qualquer pessoa pudesse apropriar-se da idéia e explorar por si mesma suas utilidades industriais ou comerciais, pouco estímulo haveria tanto para a invenção como para a divulgação dos inventos e, provavelmente, a sociedade seria privada de bens capazes de promover o desenvolvimento e elevar a qualidade de vida das pessoas. Modernamente, o período de exploração da patente é, acima de tudo, o mecanismo pelo qual as empresas que se dedicam à invenção podem recompor os investimentos feitos em cada projeto.

35. Por outro lado, conferir monopólio a um agente privado, ainda que por tempo determinado, sempre restringirá a livre iniciativa dos demais indivíduos. Alguém que tenha desenvolvido a mesma idéia de forma totalmente autônoma não poderá usufruir os benefícios dela enquanto perdurar a patente. A patente cria também uma área de não-concorrência dentro da economia, sujeitando a sociedade ao risco de abusos que, a experiência tem demonstrado, costumam acompanhar o regime de monopólios.

38. Nesse contexto, não há dúvida de que o monopólio concedido ao titular da patente é um privilégio atribuído pela ordem jurídica, que excepciona os princípios fundamentais da ordem econômica previstos pela Constituição. Desse modo, sua interpretação deve ser estrita, não extensiva. Repita-se: o regime monopolístico que caracteriza o privilégio patentário justifica-se por um conjunto de razões, que serão apreciadas a seguir, mas, em qualquer caso, configura um regime excepcional e, portanto, só admite interpretação estrita.

Essa possibilidade de conferir direitos exclusivos ao titular de um produto resultante de um processo inovador é norma constitucional, consignada em seu artigo 5º, XXIX, nos seguintes termos: "*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*".

Percebe-se que o desiderato constitucional não é criar uma benesse aos autores de inventos e sim um incentivo, um estímulo ao desenvolvimento¹². Nada

¹¹ BARROSO, Luis Roberto: *Revista Forense* – Vol. 368 Pareceres p. 245. Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna. Interpretação constitucionalmente adequada do TRIPs. Ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida anteriormente à sua entrada em vigor.

mais justo do que conferir àquele que investiu tempo e dinheiro em sua invenção, um direito de explorá-la de forma exclusiva por um determinado tempo.

Em relação as marcas a questão do direito de exclusividade discrepa dos demais bens da propriedade intelectual, tendo em vista o princípio da especialidade¹³, portanto, frise-se, exclusividade não é monopólio legal.

Nos dizeres de Denis Borges Barbosa¹⁴, a marca não é necessariamente um bem público, como a tecnologia e as criações expressivas o são. Sua apropriação só pode comprometer a liberdade de terceiros em certos casos.

É nesse contexto que a marca como tutela de um concorrência leal se torna imperativa, pois os agentes econômicos concorrentes podem deter o uso de uma marca já consolidada no mercado, sem que o Direito exclua qualquer deles do uso lícito em questão.

O que é esperado entre os agentes num ambiente de competitividade é a garantia de uma concorrência leal, princípio consolidado no artigo 170, IV da CF/88.¹⁵

Assim, não é a lei que baliza os limites de uma concorrência, e sim as práticas de mercado, entendendo-se como tal o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios.

¹² Neste mesmo sentido, leciona Luis Roberto Barroso, ob. cit., que: "O principal interesse que sustenta a existência de patentes é a promoção do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, por meio do estímulo à invenção e à divulgação das invenções³⁹⁵. A Constituição, como se sabe, abriu capítulo específico sobre o tema (Capítulo IV do Título III: "Da Ciência e Tecnologia", composto dos arts. 218 e 219) e em seu art. 5º, inciso XXIX, apresentou como os dois fins que orientam o regime patentário o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país."

¹³ A exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa, isto é, pelo princípio da especialidade, a proteção da marca registrada é limitada aos produtos e serviços a respeito dos quais podem os consumidores se confundir, salvo quando o INPI reconhece sua natureza de "marca de alto renome" (art. 125 da Lei 9.279/96). Nesta hipótese, a proteção é ampliada para todos os ramos da atividade econômica..

¹⁴ Op. Cit., pág. 170.

¹⁵ Supremo Tribunal Federal "a livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da proibição profissional. excedidos esses limites surge a concorrência desleal...Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados". (R.T.J. 56/ 453-5).

A problemática se encontra quando a marca usada irregularmente possa induzir o consumidor em erro, dá-se aí uma concorrência desleal, ilícita, reprimida pela Lei do CADE (Lei 12.529 / 2011)¹⁶, portanto é considerado abuso de poder econômico.

Em contrapartida, a mesma marca explorada em atividades econômicas diferentes não é necessariamente um ilícito, pois não há margem de confusão dos consumidores, em sentido contrário, há confusão quando a mesma marca é explorada em atividades econômicas iguais, podendo induzir o consumidor em erro.

Neste sentido, cabe colacionar interessante julgado no qual o TRF-2 concedeu a rede de franquias de lanchonetes "MegaMatte" o direito de também usar dois "t" em seu nome, na palavra mate, diante do requerimento do "Matte Leão" em buscar obter exclusividade sobre a palavra "matte", escrita dessa forma, com o "t" duplicado¹⁷, *in verbis*:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS - EXPRESSÃO DE USO COMUM - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO DE EXPRESSÃO A TÍTULO DE DOMÍNIO E/OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA EMPRESA AUTORA - APELAÇÃO DA EMPRESA RÉ PROVIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA E MANTER A DENOMINAÇÃO DAS MARCAS NA FORMA COMO FORAM CONCEDIDAS ORIGINALMENTE. (...). IV - No mérito, não me consta que a palavra "MATTE, grafada com dois "t", tenha perdido o significado vocabular, de uso comum, de modo a diferenciar-se da palavra "MATE, grafada com um só "t". V - Ou que a expressão, só por ser grafada com dois "t", tenha caído em desuso pelos falantes da língua, de modo a não se constituir em termo genérico, de uso popular, insuscetível de gerar registro de em caráter exclusivo, independente da grafia. VI - Assim, em que pesem os fundamentos da sentença, dela dirijo, tendo para mim que os registros anulandos, MEGAMATTE" e "MEGA MATTE", não guardam nenhuma relação com os registros da autora, ora Apelada, cujas marcas só adquirem distintividade com o uso contíguo da palavra LEÃO, esta sim, responsável por conferir ao termo "MATTE LEÃO aspecto singular, distante do significado comum, verdadeiramente denominativo de marca, amplamente conhecido, passível de tutela nos termos da lei.

¹⁶ "Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: (...) XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca."

¹⁷ REEX nº 201051018111133, Rel. Des. Federal Messod Azulay Neto, segunda turma especializada, julgado em 30/10/2012, publicado em 09/11/2012.

VII - Segundo a legislação marcária, não basta a semelhança dos sinais para configurar a reprodução indevida. É imprescindível que a similitude entre as marcas seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuízo para a reputação da marca original, não sendo essa a hipótese dos autos. VIII - Remessa Necessária e Apelação da 2ª ré providas, para reformar a sentença na parte que julgou parcialmente procedente o pedido, mantendo-se a grafia das marcas na forma originalmente concedida. Apelação da autora improvida"

Em suma, numa economia concorrencial, a marca é uma criação estética, um investimento em imagem, ou uma solução técnica que consiste, em todos os casos, numa oportunidade de haver receita pela exploração de uma atividade empresarial. Sua tutela é consequência lógica de um cenário que privilegia uma concorrência leal e salutar aos interesses em jogo.

1.3.1. A Marca como propriedade:

Nossa Constituição ao tecer, em seu artigo 5º, XXIX, que *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*, ela reserva as marcas um direito designado como propriedade.¹⁸

Sob a possibilidade de conferir as marcas esta natureza de propriedade, o ilustre Gustavo Tepedino¹⁹ leciona que:

Este rol de proteções “clássicas” à propriedade privada, já exaustivamente descrito pela doutrina, vem, no que aplicável, tutelar também aquelas novas situações jurídicas subjetivas cuja formulação tem sido construída com base no modelo proprietário. Assim, as marcas, patentes e todas as expressões da assim chamada “propriedade intelectual” vêm artificialmente desenvolvidas sob os moldes de um estatuto proprietário, justamente para atrair a eficácia protetiva que se atribui à propriedade privada. Também, nestes casos, todavia, não se pode deixar de referir à função social que

¹⁸ BARBOSA, op. cit., pág. 195.

¹⁹ TEPEDINO, Gustavo e SCHREIBER, Anderson. “A Garantia Da Propriedade No Direito Brasileiro”, *Revista da Faculdade de Direito de Campos*, Ano VI, Nº 6, junho de 2005, p.31.

deve ser desempenhada por estas novas situações jurídicas subjetivas, a serem igualmente condicionadas aos interesses sociais relevantes e ao desenvolvimento da personalidade humana, fim maior do nosso sistema civil-constitucional.

A noção de propriedade é tão antiga quanto as primeiras sociedades, sendo inserida no rol de direitos de primeira dimensão.

A propriedade é garantida no art. 5º, XXII da CF/88, que logo no inciso seguinte, consigna que a mesma atenderá sua função social (conferir capítulo 2 do presente trabalho).

No que tange as marcas, a questão não muda. A propriedade da marca atenderá uma função social; essa função presume um uso concorrencial socialmente adequado.²⁰

Sobre este assunto, o STF já se posicionou no sentido de conferir a proteção da propriedade das marcas assegurando, assim, a disciplina do direito concorrencial, *in verbis*:

“Supremo Tribunal Federal

Rp 1397 - Julgamento de 11/5/1988, DJ de 10/06/88, p. 14401 Ementário do STF - vol. -01505.01 pg. -00069. RTJ - vol. -00125.03 pg. -00969. EMENTA: - Bolsas e sacolas fornecidas a clientela por supermercados. O parágrafo 24 do artigo 153 da Constituição assegura a disciplina do direito concorrencial, pois, a proteção a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias e os sinais de propaganda, compreende a garantia do seu uso. Lei estadual que, a pretexto de regular o consumo, limita o exercício daquele direito, e ainda cria condições para praticas de concorrência desleal, malfere a norma constitucional. Representação julgada procedente para declarar inconstitucional o artigo 2 e seus parágrafos da lei n. 1.111, de 05 de janeiro de 1987, do Estado do Rio de Janeiro. Observação: votação: unânime. Resultado: procedente.”

Assim, o julgado prestigia a propriedade sobre as marcas como uma forma de proteger o direito fundado na concorrência.

Além disso, cabe ressaltar que a propriedade da marca garante, acima de tudo, uma expectativa de retorno dos investimentos apostos pelo empresário em imagem empresarial, este interesse de expectativa de retorno é assegurado pela sistemática constitucional ao consignar que a natureza de propriedade inerente as

²⁰ Cf. BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit, pág. 196

marcas, que deverá ser exercida atendendo sua função social, que é o da proteção da concorrência.

Enfim, a marca, depois de registrada, torna-se de uso exclusivo do seu titular, para emprego no mercado específico para a qual foi concedida (art. 129 do CPI/96). Também é atribuída ao titular a faculdade de transferir o uso do signo a terceiros, e haver pagamento por isso; a faculdade de defender a exclusividade, e de reaver a marca de quem injustamente a detenha (art. 130 do CPI/96), demonstra-se, portanto, todos os *poderes dominiais* (uso, fruição, disposição e reivindicação), inerentes ao direito de propriedade da marca.

1.3.2. A concorrência leal como forma de proteção ao consumidor:

O artigo 4º, VI do CDC impõe que:

"Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

(...)

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores."

Ao delinear a Política Nacional das Relações de Consumo, a Lei institui como propósito a ser alcançado a coibição e repressão de todos os abusos praticados no mercado.

Nisso, tendo em vista que a prática de concorrência desleal é modalidade de abuso de poder econômico, é certo que a proteção da concorrência leal e salutar é garantia de defesa do consumidor.

Nessa esteira, exemplificando essa congruência de interesses da concorrência e do consumidor, o CDC consigna como direito básico a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou

desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, em seu artigo 6º, inciso IV.

Sob essa ótica, leciona José Geraldo Brito Filomeno²¹ que:

O fim mediato das leis anti-concorrenciais é, certamente, a defesa do consumidor, uma vez que ele é o destinatário final de tudo o que é colocado no mercado. Ou seja, não obstante o direito da concorrência desleal defender e regular primariamente as relações entre as empresas na economia de mercado, ela exerce uma função secundária de proteção ao consumidor, em situações que este corre risco de ser confundido e enganado por práticas de concorrência desleal.

Cabe ressaltar que são princípios constitucionais da ordem econômica tanto a livre concorrência quanto a defesa do consumidor, nos termos do art. 170, IV e V da CF/88. Não há uma contradição entre os mesmos princípios, mas uma necessária cumulação, sendo imperioso sua harmonização dentre os ditames socioeconômico traçado pela CF/88.

A Lei Maior segue aduzindo, em seu art. 173, §4º que *a lei reprimirá o abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.*

É nesta ideia de *humanização*²² do sistema capitalista, que a tutela do consumidor, vulnerável por natureza, se torna mais latente, pois, segundo Denis Borges Barbosa²³ *de nenhuma forma a concorrência desleal se reduz, mas sempre transcende o consumidor. Na concorrência, a relação é essencialmente horizontal, entre concorrentes, e afeta tanto à montante (os credores, que se retraem pela insolvência de uma empresa cujo nome é igual ou similar à devedora) quanto à jusante (os consumidores iludidos).* Nesse sentido, é essencial leis anti-concorrenciais para prevenir o abuso de poder econômico, conforme os ditames da justiça social.

²¹ FILOMENO, José Geraldo Brito et. al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 86.

²² Cf. SILVA, José Afonso Da, Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros: 2007.

²³ Op. Cit. pág. 189.

1.4. A Exploração da Marca:

A concessão da propriedade da marca mediante o registro da referida, conforme já pontuado, assegura ao titular a sua utilização econômica com exclusividade. Ninguém poderá fazer uso dela sem a sua licença²⁴.

Vale lembrar que a Lei 9.279/96 protege os empresários de boa-fé que já exploravam a marca na data em que foi solicitada seu registro.

Explica Fábio Ulhoa Coelho²⁵ que:

O usuário de boa-fé, que explorava a marca no Brasil há pelo menos 6 meses, tem direito de precedência ao registro. Quer dizer, ele não pode simplesmente continuar utilizando a marca, mas deve apresentar também o seu pedido de registro. E deve fazê-lo, entendendo, nos 60 dias seguintes à publicação do pedido da marca concorrente que é o prazo assinalado em lei para as oposições (LPI, art. 158). Negligenciando na providência, o registro será outorgado ao concorrente que o solicitara, hipótese em que o usuário de boa-fé pode ser impedido de continuar usando a marca.

O insigne professor continua sua linha de raciocínio asseverando que a exploração da marca se realiza direta ou indiretamente.

Diz-se que a exploração se dá de forma direta quando o próprio titular da marca assume os riscos da atividade empresarial, usando-a em seus próprios produtos, mercadorias e serviços ofertados.

A questão torna-se mais complexa quando o titular da marca a explora de forma indireta, transferindo o uso da marca para terceiros, por meio de contratos chamados de licença ou cessão.

A licença de uso de marca é o contrato pelo qual o titular de uma marca autoriza a exploração da marca por outro contratante (licenciado), sem lhe transferir a propriedade, enquanto a cessão de uso transfere a própria propriedade da marca.

Entretanto, cabe aqui registrar um importante contrato, tão difundido no mercado atual, que é a franquia.

²⁴ Cabe ressaltar que quem usurpa de marca alheia sujeita-se, além das sanções de ordem civil, também à persecução penal (artigos 189 e 190 da Lei 9.279/96).

²⁵ COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial, Volume I : Direito de Empresa – 18 ed. – pág. 239 - São Paulo: Saraiva, 2014

1.4.1. Da Franquia:

Dá-se a franquia pela cumulação de dois contratos empresariais: de um lado a licença de uso, e, de outro, a prestação de serviço de organização de empresa.

Leciona Fábio Ulhoa Coelho²⁶ que sob o ponto de vista do franqueador, serve o contrato para promover acentuada expansão dos seus negócios, sem os investimentos exigidos na criação de novo estabelecimento. Sob o ponto de vista do franqueado, o contrato viabiliza o investimento em negócios de marca já consolidada junto aos consumidores, e possibilita o aproveitamento da experiência administrativa e empresarial do franqueador.

Sob essa ótica, o franqueador autoriza o uso de marca e presta aos franqueados de sua rede os serviços de organização empresarial, enquanto estes pagam *royalties* pelo uso da marca e remuneram os serviços adquiridos, conforme previsão contratual.

Neste sentido, a franquia é responsável por conferir mais dinamismo em um mercado competitivo, pois confere ao franqueado toda uma organização empresarial já estabelecida pelo franqueador.

Portanto, conforme já exposto, enquanto que para o franqueado, a franquia é a maximização dos lucros e da notoriedade de seu empreendimento, ao franqueado, a franquia representa uma boa perspectiva de investimento²⁷, pois:

- a) Diminui os riscos inerentes à atividade empresarial;
- b) Não demanda muita experiência na gestão do negócio, pois já tem um *know-how* estabelecido pelo franqueador, além do franqueado contar com a credibilidade da marca franqueada;
- c) O tempo do retorno de investimento tende a ser menor.

²⁶ Op. Cit. pág. 193.

²⁷ Esta possibilidade da marca poder vir a ser um investimento atraente é um fato econômico que não passa despercebido pelo Direito. Esta importância reflete na quantificação de seu valor, pois essa expectativa de retorno do investimento será agregado ao valor da marca, sendo um atributo que ajuda a mensurar seu exato valor, conforme será melhor esmiuçado no próximo capítulo.

Os contratos de franquias devem ser registrados no INPI, por exigência legal (artigo 211 da Lei 9.279/96). Todavia, cabe ressaltar que o referido registro se encontra na esfera da eficácia do negócio jurídico, pois para que este produza efeitos perante terceiros, em especial o fisco e as autoridades monetárias, o contrato deverá ser registrado.

2. Da Função Social:

2.1. O Que é Função Social:

Etimologicamente, a expressão "função" é oriunda do latim *functio*, de *fungi*, que significa cumprir algo, ou desempenhar-se de um dever ou uma tarefa²⁸.

Na filosofia, a conceituação da "função social" foi formulada por São Tomás de Aquino, para o qual os bens apropriados individualmente teriam um destino comum, que deveria ser respeitado pelo homem²⁹.

Já o filósofo e sociólogo Auguste Comte, que pretendeu construir uma sociologia que permitisse uma reforma prática das instituições sociais, estabeleceu a existência de um princípio universal, segundo o qual todo cidadão constitui um funcionário público, cujas atribuições determinam obrigações e pretensões. Para Comte, este princípio é extensível à propriedade, à qual é destinada uma indispensável função social de formar e administrar capitais, com os quais cada geração prepara os trabalhos da seguinte³⁰.

No âmbito jurídico, a noção de função social foi difundida por dois grandes juristas: Karl Renner e Léon Duguit.

Karl Renner foi um socialista austríaco e sua principal obra foi *Die Sociale Funktion der Rechtinstitute* (Os institutos de direito privado e sua função social). Influenciado pelas ideias marxistas, Karl Renner sustentou que a função social de

²⁸ COMPARATO, Fábio Konder. Estado, Empresa e Função Social. São Paulo, RT 732/38-46, 1996

²⁹ FILHO, Eduardo Tomasevicius. A Função Social da Empresa, RT 810/33-50, 2003

³⁰ Cf. TOMASEVICIUS, Op. Cit., pág. 34.

um dado instituto jurídico se correspondia com a sua função econômica e, por conseguinte, a função social, no campo jurídico, seria alterada de acordo com a alteração do domínio econômico. Desta forma, Karl Renner considerada as coisas como eram, sob a ótica do ser, e não como deveriam ser.

De acordo com Eduardo Tomasevicius Filho³¹, esta concepção não assenta a ideia de função social. O equívoco consiste em estabelecer a dependência do direito à economia, uma vez que a economia se altera sem que haja uma respectiva mudança do direito e vice-versa. Este autor exemplifica:

Prova disso é o conteúdo da função econômica da propriedade. Uma propriedade improdutiva exerce uma função econômica de reserva de valor. Se a função social fosse uma imagem da função econômica, a propriedade improdutiva também atenderia à sua função social. Tendo em vista ser inaceitável a existência de propriedades improdutivas, isso significa que a função social não coincide com a função econômica do instituto jurídico.

Para Léon Duguit, jurista francês, o direito subjetivo decorre da vontade humana individualista e não se preocupa a legitimidade do exercício dos institutos jurídicos. Portanto, Duguit sustentou que o direito subjetivo deveria ser substituído pela função social, que teria de ser exercida por todo ser humano. Neste sentido, Duguit asseverou que a propriedade não era um direito, mas uma função social e era instrumento necessário para o desenvolvimento social.

O individualismo de utilização da propriedade foi criticado por Duguit, que pregou o seu uso de forma mais solidária e socializada. Notadamente, ao transformar o conceito de propriedade em propriedade-função, o proprietário só poderia utilizar livremente a sua riqueza na medida em que cumprisse a sua função social.

No entanto, Eduardo Tomasevicius Filho³² aponta que a demasiada restrição da liberdade individual acarretou a pouca aceitação das teses de Duguit pela comunidade jurídica. Além dessa, outras críticas foram apresentadas, como a falha distinção entre a subordinação de um bem da definição de um direito. Outrossim, foi

³¹ Op. Cit. pág. 35.

³² Op. Cit. pág. 36.

apontada a dificuldade de determinação do conteúdo dos deveres positivos da função social de um determinado instituto.

De acordo com a concepção moderna de função social, esta se estabelece como um *poder-dever*, pois o exercício de um direito subjetivo deve perseguir o interesse coletivo.

Ademais, a liberdade de o indivíduo agir de acordo com sua própria vontade não é cerceada, apenas lhe é imposto o dever de atender ao interesse público consubstanciado nos diversos princípios e normas jurídicas, positivadas ou não, e variáveis de acordo com cada sociedade. Neste sentido, aduz Fábio Konder Comparato³³:

Se analisarmos mais de perto esse conceito abstrato de função, em suas múltiplas espécies, veremos que o escopo perseguido pelo agente é sempre o interesse alheio, e não o próprio do titular do poder. O desenvolvimento da atividade é, portanto, um dever, mais exatamente, um poder-dever; e isto, não no sentido negativo, de respeito a certos limites estabelecidos em lei para o exercício da atividade, mas na acepção positiva, de algo que deve ser feito ou cumprido.

2.2. A Função Social da Propriedade:

O estudo da função social da propriedade revela-se necessário para se compreender a função social da empresa, vez que a existência de um liame entre ambas é sustentada pela maioria da doutrina, como Eloy Pereira Lemos Júnior e Láudio Camargo Fabretti. Consoante o entendimento majoritário, a função social da propriedade é precursora da função social da empresa.³⁴

De acordo com esta doutrina, como o conceito constitucional de propriedade é mais amplo que o tradicional do direito civil, incluem-se na proteção constitucional da propriedade bens patrimoniais sobre os quais o titular não exercer nenhum direito

³³ Op. Cit. pág. 43.

³⁴ Para Eros Roberto Grau, a função social da propriedade coincide com a função social da empresa ao dispor que: "aí, incidindo pronunciadamente, sobre a propriedade dos bens de produção, é que se realiza a função social da propriedade. Por isso se expressa, em regra, já que os bens de produção são postos em dinamismo, no capitalismo, em regime de empresa, como função social da empresa." *in* GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.

real. Consequentemente, o poder de controle empresarial também está incluído na abrangência do conceito constitucional de propriedade.

O Direito das Coisas é, possivelmente, a área mais sensível do direito privado às influências sociais. No direito romano, em que pese ter preponderado o sentido individualista de propriedade, houve duas formas de propriedade coletiva, a da *gens* e a da família, que foi paulatinamente cedendo lugar à propriedade privada. Os romanos foram pioneiros na fixação da propriedade privada, que era considerado perpetuamente pertencente às famílias e incontestável devido ao seu caráter sagrado. Não obstante ser considerado o mais forte poder de um indivíduo sobre um objeto, o direito de propriedade sofria limitações decorrentes dos direitos de vizinhança e das servidões, bem como dos poderes sobre os escravos.

Já na Idade Média, o direito à propriedade concedia ao seu titular uma forma de distinção de um estamento social para os demais que não a possuíam. Desta forma, o direito de propriedade era destinado apenas a uma classe social. Como exemplo, o Senhor Feudal consistia em uma classe hierarquicamente superior àquelas não proprietárias.

Nas Revoluções Liberais do século XVIII, especialmente com a positivação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, pelo Código de Napoleão e pela Escola Pandectística, o direito de propriedade se manifestou de forma plena. Sob a perspectiva liberal, a propriedade absoluta era uma vocação natural do indivíduo de conservar e fortalecer aquilo que era seu, sendo, portanto, expressão máxima da soberania do indivíduo³⁵.

No entanto, a definição de propriedade como um direito individual e absoluto de seu proprietário passou por um processo de relativização, provocado por novas necessidades de uma hipercomplexa sociedade de massas, no século XVIII.

A função social da propriedade, como uma noção que estende ao interesse da coletividade o uso da propriedade privada, surgiu pela primeira vez na Constituição de Weimar de 1919. Em seu artigo 153, última alínea, ela dispõe que “*A propriedade obriga. Seu uso deve igualmente ser um serviço ao bem comum*”. Não

³⁵ Cf. BERCOVICI, Gilberto. *Soberania e Constituição: Para uma Crítica do Constitucionalismo*. 1. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2008

obstante à época ter havido crítica à indeterminação de seu conteúdo³⁶, hoje é pacífico que a vinculação social da propriedade privada se traduz em alguns deveres negativos e positivos impostos ao seu titular.

Ademais, em seu artigo 15, a Constituição alemã instituiu um compromisso histórico entre as forças políticas de resistência ao nazismo, dispondo uma socialização relativa à propriedade: “*O solo e as terras, as riquezas naturais e os meios de produção podem, com a finalidade de socialização, ser transformados em propriedade comum ou em outras formas de economia comunitária, por meio de lei que regulará a espécie e a extensão da expropriação*”. Todavia, de acordo com entendimento sedimentado pela Corte Constitucional, esse dispositivo não determinou a socialização da propriedade privada.

No ordenamento jurídico pátrio, a função social da propriedade está positivado na Constituição Federal de 1988, nos artigos 5º, XXIII, 184, 185, parágrafo único, 186, § 2º, e 170, III, bem como na Lei n. 10.257/01. Além disso, as restrições voluntárias ao direito de propriedade, como a superfície, as servidões ou as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade ou incomunicabilidade, e as limitações oriundas da natureza do direito de propriedade ou de imposição legal, como a preservação do meio ambiente (art. 225 e parágrafos, CF), do patrimônio histórico (art., 216 e parágrafos, CF) e restrições relativas aos direitos de vizinhança, e o art. 1.228, §§ 1º a 5º, do CC, coíbem abusos e obstam prejuízos ao bem estar social durante o exercício de propriedade, permitindo o desempenho de sua função social.

O atendimento ao princípio da função social da propriedade exige a conciliação do uso do bem com a sua destinação econômica, além do respeito ao meio ambiente, às relações de trabalho, ao bem estar social e à utilidade de exploração. Destarte, a propriedade passa a ser um *múnus* (direito-dever), sem deixar de ser um *jus* (direito subjetivo), estando impregnada de solidariedade (art. 3º,

³⁶ Por exemplo, Carl Schmitt criticou o fato de se dispor numa Constituição que o conteúdo e limites de um direito fundamental seriam determinados pela lei *in* COMPARATO, Op. Cit., p.41.

I da CF/88) e limitação pelo interesse público. Neste sentido, Maria Helena Diniz³⁷ afirma:

O exercício do domínio deve ser instrumento de cooperação social e de consecução de finalidades públicas. Por isso, diz Barassi, com acerto, que a função social da propriedade na forma *jurídico-positiva* seria a instrumentalidade da propriedade dos bens de produção e, na forma *jurídico-negativa*, uma limitação aos poderes do proprietário para atender aos interesses sociais, como saúde pública, cultura, economia popular, segurança nacional, higiene etc. (...) Urge fazer com que se cumpra a função social da propriedade, criando condições para que ela seja economicamente útil e produtiva, atendendo ao desenvolvimento econômico e as reclamações de justiça social. (p.129).

2.3. A Função Social da Empresa:

A primeira Lei que tratou expressamente da função social foi a de Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76), o fazendo em seu artigo 116, parágrafo único e artigo 154, *in verbis*:

"Art. 116. (...)

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.

Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa."

Em que pese os artigos acima transcritos limitarem-se apenas a prescrever a função social da empresa, sem, entretanto, definirem seu conteúdo, a interpretação da doutrina já assumia essa condição, procurando esclarecer o alcance da função social da empresa.

Dessa forma, explica Modesto Carvalhosa³⁸ que:

³⁷ Diniz, Maria Helena. *Curso de Direito Civil Brasileiro*. Vol. 4. Direito Das Coisas - 30ª Ed. 2015. p. 129.

Tem a empresa uma obvia função social, nela sendo interessados os empregados, os fornecedores, a comunidade em que atua e o próprio Estado, que dela retira contribuições fiscais e parafiscais. A função social da empresa deve ser levada em conta pelos administradores, ao procurar a consecução dos fins da companhia. Aqui se repete o entendimento de que cabe ao administrador perseguir os fins privados da companhia, desde que atendida a função social da empresa.

Neste mesmo sentido, leciona Fábio Ulhoa Coelho ³⁹ que:

A empresa cumpre a função social ao gerar empregos, tributos e riqueza, ao contribuir para o desenvolvimento econômico, social e cultural da comunidade em que atua, de sua região ou do país, ao adotar práticas empresariais sustentáveis visando à proteção do meio ambiente e ao respeitar os direitos dos consumidores, desde que com estrita obediência às leis a que se encontra sujeita.

A despeito do brilhantismo dos festejados Autores, os mesmos atribuem à função social da empresa uma abrangência muito maior do que lhe é devida.

Conforme explicitado, a função social da empresa constitui o poder-dever de o empresário harmonizar a atividade econômica, segundo os interesses da sociedade, mediante a obediência de determinados deveres positivos e negativos.

A função social refere-se apenas às atividades econômicas que a empresa exerce, consubstanciadas no seu objeto social e exigíveis pela imposição de deveres jurídicos ao titular desse direito.

Não se pode confundir a função social da empresa com sua função econômica, esta sim é a aptidão da empresa de ser uma fonte de produção de riqueza na sociedade, geradora de empregos e de lucros.

Neste diapasão, entende Fábio Konder Comparato⁴⁰ que os artigos supramencionados da LSA elencam os deveres negativos impostos pela função social, enquanto os deveres positivos seriam aqueles previstos no artigo 7º da CF/88.

Assim, para o ilustre professor, o conceito de função social da empresa seria limitado ou praticamente nulo por duas razões: somente as grandes empresas

³⁸ CARVALHOSA, Modesto. *Comentários à Lei de Sociedades Anônimas*. V. 3. São Paulo: Saraiva, 1997. pág. 237-238.

³⁹ Op. Cit. pág. 54.

⁴⁰ Ob. Cit. Pág. 44-45.

teriam condições de arcar com custos destinados ao atendimentos da função social, além de que o objetivo principal das empresas não é a realização de justiça social, mas sim a produção de lucros e que seria mera consequência desse objetivo.

Por outro lado, Eduardo Tomasevicius Filho ⁴¹ critica a posição defendida por Comparato, alegando que o referido artigo 7º da Lei Maior tem por objeto os direitos sociais, que visam afirmar de maneira concreta certos direitos humanos, mormente, os trabalhistas. sendo assim, não se pode afirmar que os direitos sociais elencados no referido artigo são decorrentes dos deveres positivos da função social da empresa, pois não há o poder-dever de proporcionar esses direitos aos trabalhadores: só há responsabilidade em prestá-los.

Destarte, continua alegando que o parâmetro que pode servir de base na construção dos deveres positivos para a função social se encontra no artigo 170 da CF/88⁴², que trata da ordem econômica.

Como é sabido, a ordem econômica brasileira está assentada na valorização do trabalho e no capital. Assegurando a todos os indivíduos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, pois é inadmissível o exercício de uma liberdade econômica que permita apenas o crescimento das riquezas, sem permitir a sua distribuição entre os indivíduos que contribuíram com o mesmo, por meio do trabalho.

Atualmente, a empresa está vinculada a um dever social, uma função perante a sociedade na qual está inserida. Apesar de ter como finalidade precípua a obtenção de lucro, a atuação da empresa não pode ser vista como exercício absoluto de um direito privado.

Todavia, releva consignar que a função social da empresa não tem o escopo de esgotar as liberdades e direitos da atividade empresarial, nem de convertê-la em um simples meio para os fins sociais. Ao contrário, a função social da propriedade traz em si uma proposta de humanização e a sintoniza com os fundamentos

⁴¹ Op. Cit. pág. 42.

⁴² Cabe ressaltar que a função social da empresa é princípio implícito constitucional, nesse sentido, o enunciado n. 53 , aprovado na primeira jornada de Direito Civil, do CJF determina que: Art. 966: Deve-se levar em consideração o princípio da função social na interpretação das normas relativas à empresa, a despeito da falta de referência expressa.

princípios da República Federativa do Brasil, insculpidos nos artigos 1º e 3º da CF/88.

Levando em conta que a *“ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”* (art. 170, caput, CF/88), a função social da empresa pode ser visto como um verdadeiro princípio da ordem econômica constitucional, por ser proveniente da obrigação para com os ditames da justiça social.

A obediência dos deveres positivos inerentes a função social da empresa é concretizada na atuação da atividade empresarial nas suas quatro modernas funções sociais, conforme a seguir esmiuçado.

A primeira concerne ao exercício regular da liberdade de iniciativa: elemento essencial do capitalismo.

A liberdade de iniciativa é concebida como o direito que todos têm de se lançarem ao mercado de produção de bens e serviços, todavia, esse direito não é absoluto, pois deve ser pautado na atuação proba dos agentes econômicos, atuando na diminuição do abuso de poder econômico. Portanto, relativiza-se o direito subjetivo a fim de evitar possíveis excessos de liberdade⁴³.

A segunda função social refere-se aos interesses dos consumidores quanto aos serviços e produtos colocados à disposição destes, dando, assim, dinamismo nas relações de consumo no cenário. Isso porque o consumo de produtos e serviços atua como parte integrante do motor da economia do país, pelo que a empresa assume papel fundamental nesse processo, tendo em vista os perigos iminentes que a má qualidade de um produto pode representar a saúde e a segurança dos consumidores.

⁴³ O excesso de liberdade está vinculado diretamente com o abuso de poder econômico, concentrando riquezas nas mãos de poucos, fato que não deveria sobreviver diante de um sistema que privilegia a justiça social. Por outro lado, cabe ressaltar que o poder econômico é o instrumento normal de produção e circulação de riquezas em um sistema de livre mercado. O direito somente pode disciplinar o exercício desse poder, reprimindo as iniciativas que comprometem as estruturas de livre mercado, isto é, nem todas as manifestações de exercício do poder econômico se encontram no campo do que a lei pode considerar um ilícito, mas apenas aquelas que têm ou podem ter o efeito de domínio de mercados, eliminação da concorrência ou aumento arbitrário dos lucros (COELHO, 2014, pág. 271).

A atividade empresarial tem, pois, a função de produzir e colocar produtos ou prestar serviços que não sejam causa de prejuízo ou lesão aos consumidores.

A terceira função é relativa aos interesses dos concorrentes quanto à prática de uma concorrência leal e livre de condutas abusivas do poder econômico, assegurando aos agentes econômicos competirem entre si, em segmento lícito, objetivando o êxito econômico pelas leis de mercado e a contribuição para o desenvolvimento nacional e a justiça social.

A quarta função se refere aos interesses de preservação ecológica, pois, verifica-se que as atividades econômicas constituem-se num ciclo em que são utilizados os recursos naturais, ao passo que estes são transformados pelos diversos meios de produção e disponibilizados para o comércio e para o consumo e, por conseguinte, devolvidos ao meio ambiente na etapa final desse ciclo.

Por fim, não se pode olvidar da responsabilidade do empresário perante os direitos sociais do artigo 7º da CF/88, bem como outros, positivados ou não, em virtude da valorização do trabalho humano.

2.3.1. Da Responsabilidade Social da Empresa:

Não restam dúvidas que o poder econômico de certas empresas pode superar, e muito, o PIB de muitos países: a “Apple”, por exemplo, tem uma expectativa de receita anual para 2015 de cerca de 180 bilhões de dólares, se fosse um país, a referida empresa estaria entre as 60 maiores economias do mundo.⁴⁴

Em contrapartida, a “Petrobrás”, maior empresa brasileira, tem uma dívida que equivale a 5% do PIB brasileiro⁴⁵, este que, até o ano de 2013, era a sétima maior economia do mundo.

⁴⁴ Disponível em: <http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/as-25-maiores-empresas-do-mundo#16>

⁴⁵ Disponível em: <http://exame.abril.com.br/videos/direto-da-bolsa/divida-da-petrobras-equivale-a-5-do-pib-do-brasil/>

Este poder econômico das empresas não pode ser exercido exclusivamente de forma a atender aos interesses do titular deste poder, devendo também atuar junto à comunidade em que se faz presente.

Daí o fundamento da responsabilidade social das empresas, desempenhando um papel típico de Estado, na busca de uma justiça social.

A responsabilidade social das empresas consiste na integração voluntária de preocupações sociais e ambientais por parte das empresas nas suas operações e na sua interação com a comunidade, colaborando juntamente com o Estado.

Trata-se de hipótese de responsabilidade sem um dever jurídico correlato. A empresa responde perante a sociedade pela inação estatal de cumprir com seus deveres de proporcionar aos cidadãos uma existência digna, ficando obrigada a atuar em setores que, tradicionalmente, são de competência estatal. E quando o Estado não cumpre com seus deveres, surge a responsabilidade para a iniciativa privada, seja por meio de lei⁴⁶ ou quando a própria sociedade reclama que as empresas respondam pelo mesmo, exigindo atitudes de cidadania empresarial⁴⁷.

E nesse ponto que a responsabilidade social difere-se da função social, pois enquanto esta opera dentro dos limites do objeto social da empresa, aquela consiste em deveres que, tradicionalmente, competem ao Estado, mas que, por inúmeras razões, são exigidos das empresas, por terem poder econômico na sociedade.

Além disso, em matéria de responsabilidade social, é pertinente a distinção e responsabilidade entre as macroempresas e as microempresas. Estas, por não terem poder econômico considerável, não podem estar sujeitas a uma responsabilidade que, tradicionalmente, é do Estado, enquanto aquelas têm maiores recursos para suportar tais responsabilidades.

Ressalte-se que cada vez mais vem se exigindo das empresas uma contribuição mais ativa na sociedade. Diz-se que uma empresa é cidadã justamente por ela cumprir com sua responsabilidade social.

⁴⁶ Estabelecendo a obrigação de as empresas ajudarem no custeio da seguridade social, por exemplo.

⁴⁷ Um bom exemplo é o investimento em mobilidade urbana sustentável promovido pelo Banco Itaú, implementando na cidade do Rio de Janeiro um sistema de bicicletas públicas.

2.4. Função Social e Preservação da Empresa:

Tendo em vista que a empresa cumpre sua função social, econômica, além de poder assumir responsabilidades sociais, é de interesse coletivo que a atividade econômica seja preservada, frise-se que o que se tem em mira é a proteção da atividade econômica. Não se confundindo com o seu titular (empresário) nem com o lugar em que é explorada (estabelecimento empresarial).

Exemplo disso é o tratamento favorecido às empresas de pequeno porte, revelando o importante papel que essas empresas desempenham perante o meio social e econômico, na medida em que são elas as que mais efetivam a geração de empregos diretos, necessitando de menos investimentos para a sua instalação e desenvolvimento, além de atuar de forma mais próxima aos consumidores do que em comparação com as grandes empresas.

Nos dizeres de Fábio Ulhoa Coelho⁴⁸, o princípio da preservação da empresa reconhece que, em torno do funcionamento regular e desenvolvimento de cada empresa, não gravitam apenas os interesses individuais dos empresários e empreendedores, mas também os metaindividuais de trabalhadores, consumidores e outras pessoas; são estes interesses que devem ser considerados e tutelados, na aplicação de qualquer norma de direito concorrencial.

É, por exemplo, na Lei de Falência e Recuperação de Empresas que o alcance deste importante princípio ganha amplitude, ao consignar, em seu art. 47 que:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

O objetivo da nova Lei de Falência e de Recuperação de Empresas é sanear a situação de crise econômico-financeiro da empresa devedora, salvaguardando a manutenção produtora do emprego de seus trabalhadores e os interesses dos credores, e viabilizando dessa forma, a realização da função social da empresa. Mais precisamente, visa a Lei a defender os interesses coletivos, pela preservação

⁴⁸ Op. Cit. pág. 80.

da empresa, pois, tendo em vista o poder econômico que a empresa exerce, urge que ela seja preservada.

A influência que o universo econômico exerce sob o universo fático-social é explícito. Em crise, com a possibilidade de “quebrar”, a sociedade sofre as consequências do infortúnio experimentado pelo empresário. Há muito mais coisa em jogo do que a simples relação existente entre a empresa e seu mercado, eis que essa crise pode significar coisas distintas. Utilizando a sistematização Fábio Ulhoa Coelho⁴⁹, essa crise pode ser distinguida como econômica, financeira e patrimonial, sendo que uma, em um sistema complexo e em suas relações econômicas, poderá desencadear na outra.

Esse sistema complexo pode ser fatal, gerando prejuízo não só para os empresários e investidores que empregaram o seu capital no desenvolvimento, como para credores e, em alguns casos, num encadear de sucessivas crises, também para outros agentes econômicos.

A crise fatal de uma grande empresa significa o fim de postos de trabalho, desabastecimento de produtos e serviços, diminuição na arrecadação de impostos e, dependendo das circunstâncias, paralisação de atividades satélites e problemas sérios para a economia local, regional ou, até mesmo, nacional.

Por outro lado, em um cenário de quebra, a preservação da marca do empresário falido é de suma importância, haja vista que muitas vezes o signo empresarial é o maior ativo da falida, devendo o administrador judicial utilizar-se de todos os meios para maximizar os ativos, a fim de pagar o passivo da falida.

Sobre essa preocupação com a preservação da marca em um cenário de quebra, leciona Fábio Ulhoa Coelho⁵⁰ que:

A marca, por vezes, representa o mais importante e valioso bem do patrimônio da falida, seu *goodwill*. (...). À massa falida competem todas as providências, medidas e ações previstas na lei para a defesa da propriedade patentária ou marcária, tais o direito de requerer a oportuna renovação do registro, demandar perdas e danos e abstenção de condutas lesivas à integridade do direito

⁴⁹ COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários a Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas (Lei n. 11.101, de 9-2-2005). 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 21-23.

⁵⁰ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*, V. 3, 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

industrial. Exige-se atenção especial do administrador judicial para evitar a perda do direito por caducidade.

Ressalte-se que em momentos de insolvência, a corrida individual e desordenada de credores em busca da satisfação de seus créditos conduz a resultado, necessariamente, pior para todos. É que a liquidação desordenada de bens integrantes do patrimônio do devedor acarreta perda de valor, na medida em que destrói o valor intangível que decorre da organização do complexo de bens e de seu direcionamento ao exercício da atividade empresarial, sendo imprescindível a cautela e diligência do administrador judicial para preservar estes referidos bens intangíveis.

2.5. A Marca e a Preservação da Empresa:

Por tudo que foi dito, verifica-se que preservar a atividade econômica é consequência lógica do papel que a empresa exerce no meio social e econômico na comunidade em que se encontra.

No que tange o tratamento dispensado às marcas, aplica-se a mesma argumentação, pois sua tutela legal é forma de garantia de preservação da empresa.

Isso porque, como ficou evidenciado no capítulo segundo deste presente trabalho, a marca representa um dos maiores ativos do empresário, aquele que irá induzir o consumidor a adquirir seus produtos ou serviços ofertados, aquele que irá influir no direito concorrencial, é a *origem* do empresário, seu investimento em criação de uma imagem empresarial.

Assim, a exclusividade legal conferida com a propriedade da marca é garantia de preservação de empresa, pois ao assegurar a disciplina do direito concorrencial, a marca estará, conseqüentemente, protegendo a continuidade da atividade econômica.

Em suma, qualquer restrição imposta ao empresário que resulte na impossibilidade de explorar sua marca, em consonância com sua função social, deverá ser realizada com toda a cautela que a situação impõe, pois a referida restrição poderá resultar na verdadeira *morte* do empreendimento.

Passa-se, portanto, a analisar a sistemática da penhora de marcas, em conformidade com a função social da empresa e, sobretudo, prestigiando a continuidade da atividade econômica.

3. Da Penhora, da Avaliação e da Expropriação de Marcas:

3.1. Da Instrumentalidade do Processo:

O processo é um método de exercício da jurisdição. Nos dizeres de Freddie Didier Jr.⁵¹ não há processo oco: todo o processo traz a afirmação de ao menos uma situação jurídica carecedora de tutela. Essa situação jurídica afirmada pelo ilustre professor baiano pode ser chamada de *direito material processualizado*.

O processo deve ser compreendido, estudado e estruturado tendo em vista a situação jurídica material para a qual serve de instrumento da tutela. A essa abordagem metodológica do processo pode dar-se o nome de *instrumentalismo*⁵², cuja principal função é a de estabelecer a ponte entre o direito processual e o direito material.

A visão instrumental do processo orienta que este não é um fim em si mesmo; e sim, garantia de alcançar a tutela jurisdicional, consubstanciada no direito material.

No caso do processo de execução, o credor busca, por meio do instrumento processual, a satisfação de seu crédito, consubstanciado em um título executivo, portanto, a atividade jurisdicional executiva delimita-se à satisfação do credor, obrigando o devedor a cumprir a obrigação, se não o fizer voluntariamente. Somente após já ter sido satisfeito o crédito em decorrência dos meios executivos empregados, como a coerção e a sub-rogação, é que será proferida sentença, sendo este o fim normal do processo de execução.

⁵¹ DIDIER JR, Freddie. *Curso de Direito Processual Civil*. V. 1. Salvador: Jus Podivm, 2013. pág. 25.

⁵² Sobre o assunto, DINAMARCO, Cândido Rangel. *A Instrumentalidade do Processo*. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 1999.

3.1.1. Da Responsabilidade Patrimonial:

De acordo com as lições clássicas do direito obrigacional, aquele que tem o débito responderá com o seu patrimônio para o cumprimento da obrigação.

A ação de execução é a atuação do Estado-juiz para a satisfação do direito exequendo do credor, representado pelo título executivo. Essa satisfação, em regra, sempre recai sobre os bens penhoráveis do devedor. É o chamado princípio da responsabilidade patrimonial.

Inadimplida a prestação de forma voluntária, se dá a sub-rogação do Estado-juiz na vontade do credor, instaurando-se, assim, a execução forçada.

A responsabilidade patrimonial é a sujeição de todos os bens passíveis de penhora do devedor, ou de terceiros responsáveis (art. 592, CPC), às providências executivas voltadas à satisfação da prestação devida.

Nesse sentido, o art. 591 representa norma fundamental do processo executivo ao afirmar que *“o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, como todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei”*.

3.1.2. Do Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor:

Expressamente previsto no art. 620, CPC, o qual determina a necessidade de moderação e cautela nos meios processuais a serem utilizados e, conseqüentemente, a vedação dos meios excessivamente gravosos, ou seja, quando a execução puder ser realizada de diversas maneiras, o juiz determinará que ela se processe pela forma menos onerosa possível para o devedor.

Assim o CPC estipula em seu artigo 655 uma gradação legal de bens do devedor que deverá ser observada para efetivar a penhora. Na falta ou insuficiência de um, passa-se para o outro.

Portanto, conforme lições de Humberto Dalla⁵³, a execução não deve servir como instrumento de vingança para o exequente, ele não pode abusar da sua condição.

Frequentemente, na execução, o juiz precisa sopesar o princípio da satisfatividade que socorre o exequente e o princípio da execução menos gravosa que socorre o executado.

Tendo em vista a marca, a harmonização destes princípios é muito mais complexa, devendo o juiz, no caso concreto, analisar a viabilidade ou não da penhora.

3.2. Da Impenhorabilidade Relativa:

Nos termos da responsabilidade patrimonial, bem como do princípio da satisfatividade do crédito exequendo, há de se frisar que a penhora dos bens presentes e futuros do devedor é a regra, sendo as hipóteses de impenhorabilidade, portanto, exceção.

Assim, como é sabido, os bens relativamente impenhoráveis são aqueles que só poderão ser apreendidos se o devedor não dispuser de outros bens suficientes para assegurar a satisfação do crédito exequendo⁵⁴.

Neste sentido, o legislador revelou preocupação em preservar bens importantes à subsistência do devedor, mas não essenciais⁵⁵, colocando-os a salvo da responsabilidade ante a condição de inexistirem outros bens.

Com o advento da Lei 11.382/2006, só resta um dispositivo que consigna expressamente a impenhorabilidade relativa no CPC, que em seu art. 650 prevê que

⁵³ PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. *Direito processual civil contemporâneo: introdução ao processo civil*, volume II. São Paulo: Saraiva, 2012.

⁵⁴ CÂMARA, Alexandre Freitas. *Lições de Direito Processual Civil*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 317.

⁵⁵ Os bens essenciais estão à margem do âmbito da responsabilidade executiva, de forma a garantir ao executado um mínimo de patrimônio, garantindo sua dignidade (caso da pessoa natural) ou sua preservação (caso das sociedades empresárias), são, portanto, absolutamente impenhoráveis (artigo 649 do CPC).

“os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis, salvo se destinados à satisfação de prestação alimentícia”.

Interessante dispositivo, pois, a despeito dos bens inalienáveis serem absolutamente impenhoráveis (art. 649, I do CPC), seus frutos poderão ser penhorados, caso o devedor não dispuser de outros bens penhoráveis.

Destarte, o Código Civil também nos brinda com uma hipótese de impenhorabilidade relativa, em seu art. 1.026 estabelecendo que “o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar na liquidação”. Diz, em seguida, o parágrafo único do mesmo artigo que, “se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art.1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. O dispositivo revela, portanto, a impenhorabilidade relativa dos fundos líquidos a que o sócio tenha direito na sociedade.

Entretanto, outros bens, em razão de sua natureza, devem seguir esta graduação legal, deste modo, o art. 677 do CPC, ao prescrever métodos especiais para a penhora do estabelecimento comercial, o faz com a finalidade de não acarretar a paralisação ou o comprometimento econômico financeiro da empresa.⁵⁶

A penhora de marcas, por sua natureza e excepcionalidade, se assemelha e se equipara à penhora de estabelecimento comercial e, da mesma forma, não poderá ser deferida se comprometer a continuidade da empresa.

⁵⁶ Nesse sentido, o TJSP, em julgado recente, suspendeu a penhora do faturamento de uma empresa devedora, sob o fundamento de não comprometer sua atividade econômica: "EXECUÇÃO FISCAL. (...) Cuida-se de execução fiscal proposta pela Fazenda do Estado em face da empresa agravante objetivando o recebimento de R\$ 2.496.763,76, referente a ICMS declarado e não pago. Pelos documentos colacionados aos autos, verifica-se que foi deferido o pedido da Fazenda Estadual para que seja realizada penhora de 10% sobre o faturamento mensal da empresa executada, o que corresponderia a 482 mil reais, considerando-se a receita operacional para o mês de junho de 2015, de R\$ 4.822.087,38. Contudo, tendo em vista os balanços e demonstrativos financeiros apresentados pela agravante, as despesas e gasto com pessoal, observa-se que, neste momento, a penhora de 10% sobre o faturamento da empresa executada pode inviabilizar sua atividade empresarial. Assim, verificado o "fumus boni iuris" e o perigo da demora, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Intime-a agravada para resposta, em especial, manifestar-se sobre os documentos apresentados pela agravante (balanços, receitas e demonstrações financeiras)." (AgIn 2179042-53.2015.8.26.0000, 8º Câmara de Direito Público. Des. Rel. Leonel Costa, j. 08.09.2015).

Nesse sentido, se a penhora recair em marca que é essencial a continuidade da atividade econômica, será caso de nulidade absoluta da penhora, pois nesse caso a marca será equivalente ao *instrumento de trabalho do empresário*, sendo este absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 649, VI do CPC.

Portanto esta distinção entre a essencialidade da marca ou não na preservação da empresa é condição necessária para indicar sobre seu caráter de impenhorável ou não.

3.3. A Excepcionalidade da Penhora de Marcas:

Passado este breve intróito e conceitos iniciais, passa-se a abordar a questão nodal deste presente trabalho, a fim de analisar as formas de se proceder à penhora e a avaliação econômica da marca comercial, bem como o exame dos meios de expropriá-la.

Primeiramente, cabe repisar que a excepcionalidade da penhora de marcas repercute quando a referida marca não é de todo essencial ao regular andamento da empresa, em outras palavras, na hipótese da penhora da marca não se reverter na própria "morte" do devedor, pois caso a marca traduza na própria empresa, ou seja, sem esta não há como desenvolver a atividade econômica, considera-se o referido bem como absolutamente impenhorável, por ser um instrumento vital de trabalho do empresário, fato que deverá ser verificado caso a caso.

Pois bem, como já abordado, a marca é um bem de valor suscetível à apreciação econômica, não havendo, em regra, impedimentos legais quanto sua penhora, sendo que uma das grandes questões é justamente fixar critérios objetivos para sua realização.

Tendo em vista que a marca constitui uns dos principais elementos do patrimônio do empresário, haja vista que identifica seus produtos ou serviços, estando intrinsecamente ligada ao direito de concorrência, por tal razão a mesma é considerada um bem *sui generis*.

Nesse sentido, explica Cristiano Gomes de Brito⁵⁷ que *o simples fato de a marca integrar o estabelecimento comercial não a torna penhorável como um simples bem móvel, como os elencados no art. 655 do CPC, que estabelece a gradação legal.*

A finalidade do processo de execução, como já examinado, visa a satisfação do direito exequendo, conciliando seus princípios balizadores, como o da menor onerosidade ao devedor, isto posto, com a realização da penhora da marca, vislumbra-se nítido conflito, vez que o credor tem o direito de ter seu crédito pago por meio da expropriação dos bens do devedor e, de outro lado, este avoca o princípio da menor onerosidade para impedir a constrição judicial do bem que possa inviabilizar suas atividades.

Nesse passo, a excepcionalidade da medida é manifesta, sendo seu deferimento de caráter extraordinário, uma vez auferido que não há outros bens passíveis de penhora, relativizando sua penhorabilidade.

A marca, por identificar os produtos ou serviços de uma empresa, é um importante instrumento, pois transmite valores, estilos e conceitos, pois expressa a história e o caráter de uma empresa, onde o consumidor tem percepção do grau de modernidade, solidez e personalidade dos produtos e serviços ofertados.

Nesse diapasão, vislumbra-se o importante papel que a marca exerce na atividade empresarial, pois é o atributo que vincula o empresário a seus produtos, fixando na mente de sua clientela, a qualidade⁵⁸ oferecida.

A marca, quando está associada aos produtos ou serviços que a empresa oferece, constitui parte importante de seu patrimônio, sendo inegável que a impossibilidade de usá-la em face da expropriação poderá prejudicar a continuidade de suas atividades, pois a referência que o consumidor tem da marca, passará a ser de propriedade de outro.

Dessa forma, o consumidor poderá até continuar adquirindo os produtos ou serviços da mesma marca, porém, sendo fabricado ou executado por outro empresário.

⁵⁷ BRITO, Cristiano Gomes de. *A Complexa Penhora, Avaliação e Expropriação de Marca*. Revista de Processo. Vol. 216. pág. 75. São Paulo: Ed. RT, 2013.

⁵⁸ A despeito da marca não representar uma garantia de selo de qualidade, sua função é induzir o consumidor a adquiri-la, conforme já exposto no primeiro capítulo deste trabalho.

Neste cenário, a lógica se inverte, pois não necessariamente o novo proprietário possui a mesma qualidade de serviços ou produtos que o antigo proprietário conferia a marca: a referência muda, o conteúdo muda, a roupagem é que não.

Restará ao devedor, antigo proprietário, um novo e longo trabalho de criação e fixação de uma nova marca, que levará um longo período, tempo este que o devedor não terá condições de esperar, pois não suprirá, com a nova marca, as vendas ou serviços relacionados à marca anterior, comprometendo, inexoravelmente, seu poder econômico.

Assim, não se vislumbra que uma empresa mantenha suas atividades com a penhora de sua marca, pois levará a perda da identidade de seus produtos ou serviços.

Em se admitindo a ampla e indiscriminada penhora da marca poderá ocorrer a quebra do empresário devedor, uma vez que, por ser um elemento do estabelecimento comercial, é essencial a manutenção da atividade. Por consequência, levará a inviabilidade econômica e a paralisação de suas atividades, vez que ficaria desprovida da utilização de seu maior ativo, aquele que identifica seus produtos ou serviços.⁵⁹

Logo, quando a marca estiver intrinsecamente vinculada à própria existência da empresa e do estabelecimento comercial e a efetivação da penhora recair sobre a marca comercial, a constrição torna-se nitidamente uma medida excepcional, porque pode levar o empresário devedor a uma crise econômica⁶⁰ e, invariavelmente, sua falência. Em função desta característica, deve-se esgotar todos os meios possíveis

⁵⁹ O TJMG julgou neste sentido. “Execução – Penhora da marca da empresa executada – Não comprometimento com a continuação da atividade comercial – Admissibilidade. Admissível a penhora da marca da empresa executada, se esta não ofereceu bens à constrição, e não havendo qualquer prejuízo à continuação da atividade comercial da mesma” (AgIn 2.0000.00.333395-1/000 (1), j. 12.09.2001, rel. Maria Elza).

⁶⁰ Imperioso destacar interessante pontuação feita por Fábio Ulhoa Coelho (2015, p. 241), ao diferenciar uma crise econômica da crise financeira e da crise patrimonial, no sentido que, a despeito de uma derivar da outra, tendo com sua conjunção, um cenário de quebra, por crise *econômica* deve-se entender a retração considerável nos negócios desenvolvidos pelo empresário, isto é, se os consumidores não mais adquirem igual quantidade dos produtos ou serviços oferecidos, o empresário pode sofrer a perda de seu faturamento. Neste sentido, quando o empresário devedor tem sua marca comercial objeto de penhora, a primeira consequência de mercado analisada é justamente a retração dos seus negócios, portanto, é preferível usar crise econômica neste presente trabalho.

para a satisfação do direito exequendo para que a própria penhora não seja causa da paralisação das suas atividades.

Ao ser analisado o pedido de penhora de marcas comerciais, o magistrado deverá auferir se a medida não comprometerá a continuidade da empresa. Obviamente, se comprometer a atividade econômica, a medida deve ser indeferida⁶¹.

Por tal razão, é imperioso que, antes de realizar a medida, verificar a existência de outros bens passíveis de penhora, principalmente valores depositados em instituições financeiras⁶², devendo-se, prudentemente e com razoabilidade, buscar todos as alternativas possíveis antes de decretá-la⁶³.

Desta feita, em face dos princípios que regem o processo de execução, vislumbra-se que a penhora de marcas comerciais é medida excepcional e que deve ser adotada na ausência de outros bens passíveis de constrição judicial, vez que poderá afetar a continuidade das atividades do empresário, consubstanciando, por conseguinte, seu caráter de impenhorabilidade relativa.

Isto porque, a proteção aos bens da empresa devedora deve ser vista sob a ótica de sua função social e econômica, que, como já visto, transcende às vontades dos sócios ou de seus credores, porque há interesse dos empregados, fornecedores, consumidores, da sociedade, do fisco e da concorrência. Diante deste cenário, o direito creditício fica relegado para um segundo plano.

⁶¹ Em interessante julgado o TJMG decidiu, em sede de tutela antecipada, a penhora de marcas, tendo sido analisado se a medida requerida iria ou não comprometer a atividade comercial. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS - PENHORA DE MARCA - POSSIBILIDADE - CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA - Presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela antecipada, conclui-se que a realização de penhora de 'marca' da agravante não revela qualquer ilegalidade, além de possibilitar a continuidade de suas atividades, sem que a constrição recaia sobre bem necessário às mesmas.” (AgIn 1.0153.08.078060-1/009, 12ª Câmara Cível, j. 13.04.2011, rel. Des. Nilo Lacerda).

⁶² A penhora *on-line*, com previsão no art. 655-A, §§ 1º e 2º, CPC, é um dos mecanismos mais eficientes para a localização dos bens do executado. Para essa modalidade, é só o magistrado, após ter sido devidamente cadastrado, acessar o sistema, via internet, mediante senha individual e intransferível, e emitir as ordens judiciais, bem como solicitar informações sobre conta corrente e aplicações do executado para determinar o bloqueio delas.

⁶³ Assim já decidiu o TJSP: “Penhora excepcional – Direito de uso de marca – inexistência de meios menos gravosos (...). O direito de uso de marca comercial é penhorável, por se tratar de componente do estabelecimento, cuja penhora é legalmente admitida em caráter excepcional – Necessidade, contudo, de se facultar à devedora a substituição por outro bem ou direito também componente do estabelecimento comercial, mesmo excepcional, seja menos gravosa.” (AgIn 664.227.5/7-00, 10ª Câmara de Direito Público, j. 04.06.2007, rel. Des. Teresa Ramos Marques).

Deste modo, a penhora de marcas comerciais deve ser revestida de critérios objetivos que visam a proteção da empresa, daí sua excepcionalidade, razão pela qual deve ser tratada como uma medida de *ultima ratio*, sendo necessário que o credor demonstre que não há outros bens para serem penhorados ou, se houverem, que sejam de difícil liquidação, que a penhora não comprometa a atividade comercial.

Cabe ressaltar que o ônus da prova da inviabilidade da atividade comercial diante da penhora de marcas é do devedor, caso contrário, frustraria as expectativas de satisfação do direito exequendo, tornando o procedimento executório inócuo, pois, como já dito, a regra adotado pelo CPC é a penhorabilidade dos bens presentes e futuros do devedor, sendo as hipóteses de impenhorabilidade medidas excepcionais.⁶⁴

Por essas razões, o deferimento da penhora dependerá da análise minuciosa do caso concreto, vez que as peculiaridades fáticas da situação econômica do empresário, bem como a relevância da marca para sua atividade comercial, podem inviabilizar sua aplicação ou, em casos drásticos, acarretar sua quebra, razão pela qual deve ser analisada com prudência, cautela e razoabilidade.

Contudo, como já mencionado, os critérios a serem adotados não podem resultar em óbices a satisfação do direito exequendo, ao passo que, em caso de devedor desidioso, sua inércia em indicar bens livres e desembaraçados passíveis de penhora, autoriza a penhora da marca, se a medida demonstrar ser a forma mais efetiva de satisfação creditícia, pois não se pode rechaçar o princípio em que a execução se faz no melhor interesse do credor, sob pena de tornar o procedimento executório inócuo⁶⁵.

⁶⁴ BRITO, Op. Cit. pág. 80

⁶⁵ Assim já decidiu o TJSP: “Penhora. Substituição bem de difícil comercialização – Indicação à penhora dos direitos de uso da marca comercial. Possibilidade. Art. 134 da Lei 9.279/1996. Devedor que não indicou bem suficiente para garantir a execução. Construção mantida. Recurso não provido.” (AgIn 0501164-94.2010.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 06.04.2011, rel. Heraldo de Oliveira).

Por outro lado, a marca poderá ser indicada à penhora pelo próprio devedor, ocasião em que deverá ser aceita pelo credor, este levará em conta a notoriedade da marca no mercado, fato econômico que lhe confere liquidez⁶⁶.

Por derradeiro, cabe ressaltar que o devedor não pode indicar sua marca comercial à penhora, se esta é intimamente vinculada com seus produtos ou serviços oferecidos, haja vista que cabe ao mesmo a preservação da empresa, sob pena de responsabilização civil pela falta de diligência esperada⁶⁷. Cabe ressaltar que, com fulcro na função social e econômica da empresa, a atividade econômica perpetrada alcança interesses metaindividuais, interesses estes que devem ser observados na hora da indicação do bem à penhora, frise-se que o dever de prudência, cautela e razoabilidade não é exclusivo do magistrado.

3.4. Da Avaliação:

Ensina Araken de Assis que a alienação coativa repousa na busca de preço justo, pois, como o processo de execução é balizado pelo princípio da menor onerosidade ao devedor, o art. 692 do CPC impede o chamado “preço vil” na expropriação do bem do devedor.

E ainda:

Por conseguinte, antes do mecanismo expropriatório chegar às culminâncias da alienação do bem penhorado, impõe-se estimar seu valor no mercado. O expediente se denomina avaliação. O preço

⁶⁶ Deste modo, o TJSP já entendeu que o credor não é obrigado a aceitar a marca como garantia no processo de execução. Neste caso, foi determinado a penhora de dinheiro, sob fundamento de que a marca comercial é de difícil liquidez em licitação pública. Cf. “Execução fiscal. Pedido de penhora de ativos financeiros. Deferimento. Recusa de penhora de marca comercial. Execução que se processa sem embargos da devedora. Aplicação da Lei 11.382/2006, que alterou o art. 655 e inseriu o art. 655-A ao CPC, c/c art. 11da Lei 6.830/1980” (AgIn 0156509-42.2012.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Público, j. 13.08.2012, rel. Antonio Celso Aguilar Cortez).

⁶⁷ Não olvidar que o artigo 116, parágrafo único da Lei das S.A., por exemplo, dita o dever cumprir com o objeto social da companhia, nos ditames de sua função social, além disso, os artigos 153 e seguintes da LSA consigna os deveres de lealdade, informação, proibidade que todo administrador deve ter, sob pena de ser responsabilizado caso não aja em conformidade com os interesses da companhia.

definido pela avaliação influencia todo o procedimento (p. ex., arts. 691 e 701).⁶⁸

Neste mesmo sentido, o insigne Alexandre Câmara leciona que a avaliação é o ato que permitirá mensurar os bens penhorados e se os mesmos são capazes de satisfazer o direito exequendo, e ainda terá a função de estabelecer o valor do lance mínimo em primeira hasta pública para a arrematação do bem penhorado.⁶⁹

Vislumbra-se que a avaliação é ato de extrema importância para o processo de execução, pois é a mesma que impede a arrematação pelo preço vil, que é aquele muito inferior ao valor da alienação do bem, sendo a vileza do preço suscitada por mera petição para anulação da arrematação, ou seja, a despeito da segunda hasta pública ser realizada sem lance mínimo, o bem penhorado não poderá ser expropriado por valor muito aquém do auferido na avaliação⁷⁰, proteção esta com amplo esteio nos princípios já estudados.

Assim sendo, após a penhora do bem do devedor, o juiz determinará sua avaliação, tarefa que é da atribuição do avaliador judicial ou avaliador perito, auxiliar permanente da justiça, conforme disposto nos arts. 475-J, §2º e 680, segunda parte do CPC.

Dentre os critérios de avaliação a serem utilizados, cabe ressaltar três tipos: a) o valor segundo o custo; b) valor segundo a renda; e, c) valor segundo o mercado, a seguir exemplificados.

O valor segundo o custo do bem é o critério adotado tendo em vista seu custo de fabricação. Este custo, em geral, compõe o preço de mercado da coisa, a lei evoca o

⁶⁸ ASSIS, Araken de: Manual de Execução – 12. Ed, São Paulo: RT, 2009, pg. 758

⁶⁹ CÂMARA, Op. Cit. pág. 330.

⁷⁰ É considerado preço vil, quando a arrematação é inferior a 50% do valor da avaliação, entendimento este pacífico no STJ, conforme o acórdão a seguir: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO SUPERIOR A 50% DO VALOR DO IMÓVEL. VILEZA DO PREÇO. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DE PROVA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 1. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo acerca da não ocorrência de vileza do preço pelo qual foi arrematado o imóvel, baseado em prova pericial e nos demais elementos juntados aos autos, demanda o necessário revolvimento do contexto fático-probatório, o que é inviável em recurso especial. 2. A caracterização de preço vil tem como parâmetro o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. Inexiste preço vil quando a alienação atinge patamares próximos ou superiores a 60% do valor atualizado da avaliação. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 690974 / SP, 3ª T., Min. João Otávio de Noronha, j. 17/09/2015, DJe 22/09/2015).

valor de custo, e seu cálculo se mostra útil para determinar a base de ulteriores valores agregados (os impostos, o lucro).

O valor segundo a renda leva em conta a utilidade imediata do bem em questão para o seu proprietário. A mensuração da renda se inclui no âmbito do valor justo perseguido pela avaliação.

E, por fim, o valor segundo o mercado é um somatório dos critérios acima mencionados. É o valor ordinário do bem, obtido por sua venda no mercado livre, em condições normais de negócio.

Compreende-se, em vista de tudo isso, que a avaliação do bem penhorado requer o concurso de especialista, cabendo ao juiz decidir apenas em casos de dúvida que o preço de mercado enseja, determinando o valor por equidade.

Malgrado a lei e a doutrina estabelecerem diversos critérios objetivos de avaliação de bens, o maior desafio dos operadores do direito ao se deparar com a penhora de um bem intangível e a sua devida avaliação.

Alerta Rubens Requião que: “*patentes de invenção, marcas, são difíceis de avaliar com exatidão*”⁷¹. Isso porque, diferentemente de um bem móvel ou imóvel comuns, que possuem valores exatos, a avaliação de marcas segue uma conjunção de diversos critérios técnicos.

Sendo um bem pertencente do estabelecimento comercial do empresário, as marcas comerciais seguem o mesmo procedimento de avaliação do mesmo, entretanto com certas peculiaridades inerentes à natureza *sui generis* das marcas comerciais.

Ao organizar o estabelecimento comercial, o empresário agrega aos bens reunidos um sobrevalor. Isto é, enquanto esses bens permanecem articulados em função da empresa, o conjunto alcança, no mercado, um valor superior à simples soma de cada um deles em separado.⁷² Esse valor agregado é chamado de *goodwill of trade*, ou, simplesmente, fundo de comércio, sendo um dos atributos do estabelecimento comercial. O fundo de comércio representa uma expectativa de lucratividade que a empresa pode gerar.

⁷¹ REQUIÃO, Rubens, *Direito Comercial*, vol. I, 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 274.

⁷² COELHO, Op. Cit., pág. 45.

Para ilustrar a complexidade de avaliar o estabelecimento comercial, tal atividade, geralmente, é atribuída a empresas especializadas em auditoria ou contabilidade empresarial ou algum outro profissional qualificado no ramo⁷³.

Neste passo, como já discorrido, a marca representa um importante bem intangível pertencente ao estabelecimento comercial, impingindo um estilo que traduz a própria *origem* do empresário.

Explicando a importância da avaliação de marcas comerciais, Cristiano Gomes de Brito⁷⁴ citando Mauro Calixta Tavares explica, que:

A marca, como sinal que identifica os produtos e serviços de uma empresa pode ser considerado tão antigo quanto a própria civilização e a importância de sua avaliação teve início na década de 1980. Associada com maior intensidade ao mercado de bens de consumo, a marca possui significado também para outros setores e atividades, tais como serviços, indústrias, varejo, localidades, pessoas, personagens, eventos, clubes e competições. Em todas essas situações, seu valor decorre da qualidade das relações que estabelece com os seus respectivos mercados alvos e com os demais parceiros comerciais, como distribuidor, entre outros.

Mensurar o valor econômico de uma determinada marca comercial repercute diretamente em aspectos relevantes para o empresário e para os seus sócios, principalmente no seu balanço patrimonial, vez que, por ser um ativo da empresa, interfere no balanço anual, podendo influenciar diretamente na distribuição dos lucros e na apuração de haveres pagos ao sócio, na liquidação das quotas sociais, quando de sua saída e, ainda, nas hipóteses de fusão, cisão e incorporação de sociedades.

Destarte, quanto mais valiosa a marca maior será a probabilidade de retorno financeiro do investimento feito, pois, sendo aquela o signo que identifica os

⁷³ Assim já decidiu o TJMG: “Penhora de marcas – Bens imóveis indicados à penhora – Possibilidade. Tendo a parte indicado bens imóveis para serem penhorados não se justifica manter a penhora sobre as marcas comerciais da agravante. V.v. Não há óbice à penhora de marca empresarial, por ausência de vedação no Código de Processo Civil. A avaliação da marca por contador, sem utilização dos métodos próprios e adequados para tal fim, de fato pode tornar a medida inócua, devendo a avaliação ser realizada por profissional qualificado.” (AgIn 1.0607.03.011825-3/001, 14ª Câmara Cível, j. 28.07.2011, rel. Des. Antônio de Pádua).

⁷⁴ Op. Cit. pág. 83.

produtos e serviços oferecidos, seu valor geralmente reflete o desempenho, a qualidade, e, principalmente, a credibilidade da marca no mercado.

Por isso sua avaliação deverá ser feita por profissional qualificado, reunindo especialistas na área da contabilidade, das finanças e do marketing, pois seu valor dar-se-á pela harmonia dos critérios financeiros e de mercado, associando a capacidade gerar receitas, em face de sua fixação no mercado. Porém, esta harmonia é de difícil alcance, pois não há consenso quanto as técnicas empresariais em relação às formas de avaliação, pois podem ser utilizados valores e receitas a curto, médio ou longo prazo como base de cálculo.

Vislumbra-se, portanto, que o critério utilizado na avaliação de marcas comerciais segue uma conjunção dos três tipos acima mencionados, ou seja, o valor de custo, o valor de renda e o valor de mercado, pois, em sua aferição, deverá ser levado em conta o trabalho do empresário na criação de uma marca forte, a renda que a marca confere ao seu proprietário e ainda o valor que o mercado lhe atribui.

Ensina Mauro Calixta Tavares⁷⁵ que:

Não existe um consenso a respeito da mensuração financeira da marca, pois se têm desenvolvido formas diferenciadas de avaliá-la, sendo certo que os critérios variam segundo os países, tipos e portes de organizações, setores, ambientes competitivos e, ainda, conjuntura econômica, envolvendo dimensões tangíveis referente às características e atributos dos produtos, serviço ou empresa referente a seus benefícios e associações. Assim, explica o autor, o valor da marca decorre de uma infinidade de fatores, tais como a situação da empresa no mercado e suas forças competitivas, que incluem sua posição no mercado, a atratividade e grau de concentração e crescimento de marca, além das possibilidades de entrada ou saída de concorrentes ou substitutos no mercado.⁷⁶

Nesse diapasão, a avaliação se torna um dos principais entraves para sua penhora, pois se devem fixar os critérios que serão utilizados para realizar a avaliação econômica da marca na execução. Por essa razão deverá ser indicado um profissional qualificado, como já entabulado, que detenha conhecimento suficiente para proceder com a avaliação, que, em regra, deverá ser realizado por empresa

⁷⁵ TAVARES, Mauro Calixta. *Gestão de Marcas*. São Paulo: Harbra, 2008, pág. 387.

⁷⁶ Neste sentido, imperioso frisar que a propriedade da marca será atendida de acordo com sua função social, consubstanciada no uso concorrencial socialmente adequado, estando diretamente atrelado na mensuração de seu valor.

especializada em contabilidade empresarial, não tendo o oficial de justiça avaliador conhecimento e prática suficientes para realizá-la.

Nessa esteira, continua as lições de Mauro Calixta Tavares⁷⁷ que o valor da marca é feito pela conjugação de dois fatores “inter-relacionados” e “multidimensionais”: força e valorização da marca.

O primeiro fator, força, decorre das atividades mercadológicas e pode ser abordada segundo as variáveis oriundas do *marketing*: produto, preço, distribuição e promoção. Relaciona-se este fator com a premissa de que a marca identifica os produtos e serviços oferecidos. A sua valorização apoia-se nessa força, mas corresponde a sua mensuração econômica.

A contribuição da valorização da marca se dá pelos registros contábeis do empresário, essa contribuição deflagra no sentido de tornar a marca comercial um ativo autônomo dos demais ativos da empresa.

Tendo essa ideia de força e valorização, passa-se a analisar as técnicas de avaliação da marca comercial.

3.4.1. O *Brand Equity*:

A construção de uma marca forte requer um cuidadoso planejamento e vultosos investimentos no longo prazo. Na essência de uma marca bem sucedida existe, geralmente, um excelente produto ou serviço, sustentado por um *marketing* desenvolvido e executado com criatividade.

Não é a toa que marcas como P&G, GM, Coca-Cola, IBM, McDonald's, L'óreal, Microsoft, entre muitas outras, que, de acordo com a revista Exame⁷⁸, estão entre as mais valiosas do mundo, gastam bilhões de dólares todos os anos em publicidade.

No Brasil, a lógica é a mesma, dentre as marcas mais valiosas, como Itaú, Bradesco e Ambev, estas são também as que mais gastam em publicidade.

⁷⁷ Op. Cit. pág. 338.

⁷⁸ Disponível em: <http://exame.abril.com.br/marketing/album-de-fotos/as-10-empresas-que-mais-gastam-com-publicidade-nos-eua-2>.

Interessante ressaltar que este é o papel do *marketing*, pois sua finalidade precípua, no que se refere ao *branding*, é explorar a marca instigando o imaginário dos consumidores, criando uma necessidade⁷⁹ frente aos mesmos em aderir a certa marca.

Assim, o *brand equity* consiste em um conjunto de ativos e de passivos ligados a uma marca, ao seu nome e imagem, que se adicionam ou se subtraem ao valor proporcionado por um produto ou serviço, tendo como influência a lealdade à marca, notoriedade, a qualidade percebida, a associação à marca pelos consumidores.

Nesse sentido, segundo Kotler⁸⁰, o *brand equity* é o valor agregado atribuído a produtos e serviços. Esse valor pode se refletir no modo como consumidores pensam, sentem e agem em relação à marca, bem como nos preços, na participação do mercado e a lucratividade que a marca proporciona à empresa. O *brand equity* é um importante ativo intangível que representa valor psicológico e financeiro para o empresário.

Desse modo, pode se dizer que o resultado do *brand equity* é a diferença entre o valor pago em um produto ou serviço com seu razoável custo de fabricação, mensurando, por esta equação, o valor agregado que a marca confere aos produtos e serviços apostos no mercado.

Exemplificando o que foi dito: uma simples camisa de algodão tem seu valor mensurado com base no seu custo de fabricação mais o valor que as leis de mercado (oferta e procura) conferem para o referido produto, por outro lado, o preço da mesma camisa de algodão de uma marca renomada, como a "Nike" ou "Adidas", pode representar um valor muitas vezes superior, pois a marca confere um valor agregado ao seu produto. Esta diferença resulta no *brand equity*.

⁷⁹ Esta necessidade muitas vezes é ilusória, pois, como a quantidade e qualidade da produção são definidas, em última instância, pelas perspectivas de lucratividade de sua exploração econômica, bens essenciais (comida, por exemplo) podem não ser produzidos na escala necessária ao atendimento de todos; enquanto a produção de bens inteiramente fúteis, a seu turno, consome não pouca "energia social" e são produzidos com o desiderato de se tornarem obsoleto, dando margem ao empresário de sempre estar criando "novos" produtos com uma roupagem diferente do "antigo". Nesse ponto, a "necessidade" impingida na mente do consumidor beira ao vício. É por isso que um consumo sustentável é cada vez mais necessário em nossas vidas líquidas.

⁸⁰ KOTLER, Philip. *Marketing de A a Z - 80 Conceitos que Todo Profissional Precisa Saber*. ed. Campus, 2003.

Nesse caso, poderá ser levado em consideração pelo avaliador a notoriedade, que reflete o conhecimento e a presença da marca na mente dos consumidores, a personalidade da marca, que inspira maior confiança, a participação no mercado, que reflete o desempenho de uma marca medida pelas vendas ou pela cota de mercado.

3.4.2. Outros Meios de Avaliação:

Explica Mauro Calixta Tavares⁸¹ que as marcas também podem ser avaliadas pelos métodos financeiros e os não financeiros. Os métodos financeiros abordam o valor de marca diretamente pelo cálculo do valor financeiro envolvido em transações ou investimentos focados na marca.

Incluem-se nestes métodos o valor dos *royalties* pagos por outras empresas que pagariam para utilizar uma determinada marca, em caso de licenciamento, por exemplo; o método de avaliação baseado em custos, em que o valor é apurado pelo custo de criação e recriação da marca.

Entre os métodos não financeiros de avaliação envolvem a eleição de indicadores e a realização de pesquisas focadas na qualidade da relação marca e consumidor.

Como se depreende, a forma de avaliação é uma atividade complexa, que requer profissionais especializados para realizá-las, vez que não se resume em simples análise contábil ou econômica de patrimônio, portanto, foge e muito da alçada de qualquer auxiliar da justiça responsável pelas avaliações dos bens a serem expropriados.

Por fim, interessante notar que, dentre as *penhoras empresariais*, somente a marca e o estabelecimento comercial como um todo, possui tamanha complexidade em sua avaliação, gerando inexatidão em sua mensuração. As quotas sociais, por

⁸¹ Op. Cit. págs. 402-405.

exemplo, tem sua metodologia de avaliação bem definida pelo artigo 1.031 do Código Civil⁸².

3.5. Da Expropriação:

Passada a árdua tarefa de avaliação da marca comercial, inicia-se uma nova fase processual, não menos complexa, que é a forma de se expropriar a marca.

É neste ponto que a harmonia dos interesses em jogo ficam mais latente, pois de um lado, a expropriação tem que ser respaldada pelo princípio da menor onerosidade ao devedor, mas pautada na satisfação do crédito exequendo, que é a finalidade do processo de execução.

O CPC, em seu artigo 647, consigna quatro modalidades de expropriação do bem penhorado: a adjudicação em favor do exequente ou dos demais legitimados, da alienação em hasta pública (alienação forçada), a alienação por iniciativa particular e o usufruto; a seguir explicitados.

3.5.1. Da Adjudicação:

Cabe desde já mencionar que a adjudicação de marcas como forma de expropriação, na praxe, é inoperante, pois, como geralmente é a fazenda pública que requer a penhora da marca de seu devedor, não faz sentido ela tomar para si a marca do executado.

Mesmo entre os legitimados para adjudicar o bem penhorado, devido à especificidade da marca comercial e da baixa liquidez⁸³ do referido bem, dificilmente

⁸² “Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.”

⁸³ Decidiu o TRF-1ª Região: “Execução fiscal. Penhora de marcas e do fruto dos aluguéis de imóveis da devedora. Adesão a plano de recuperação e parcelamento. Princípio da menor onerosidade. 1. A penhora da marca constitui medida excepcional, não só pelo prejuízo que causa à empresa, a se cogitar sua própria paralisação, como pela sua ineficiência em garantir a execução fiscal, tendo em vista tratar-se de bem de difícil alienação e de frágil liquidez. 2. Não existe plausibilidade na manutenção da penhor do fruto dos aluguéis dos imóveis de propriedade da empresa se comprovada a adesão a planos de recuperação e ao parcelamento previsto na Lei 11.941/2009. 3. Impõe-se a

se interessariam por esta modalidade expropriatória, salvo se, por um acaso, um dos legitimados for um concorrente direto.

Por outro lado, Cristiano Gomes de Brito⁸⁴ pontua interessante hipótese de adjudicação de marca comercial, com o intuito de licenciar seu uso ao devedor, se este aceitar, com a obrigação de pagar certo valor a título de *royalties*, pela utilização da marca.

Continua afirmando que:

Ressalte-se ainda, em interpretação extensiva e analógica, que os sócios da sociedade devedora terão legitimidade e poderão adjudicar a marca penhorada, assim como ocorre na penhora de quotas, com o escopo de manter e resguardar a marca no seio da atividade empresarial, o que de certa forma contribui para a preservação da empresa e, ainda, não causa prejuízo ao credor, vez que o valor da adjudicação será o preço da avaliação.

Outra hipótese seria conceder aos franqueados / licenciados da marca penhorada um direito de preferência em adquiri-la pelo preço de sua avaliação, assim preservando os contratos, hipótese esta que não sobrevive a um melhor exame, pois nem para o locatário o legislador conferiu este direito de preferência⁸⁵, faltando, portanto, esteio legal.

Enfim, percebe-se que a adjudicação não é o meio mais prático de expropriar a marca comercial, por isso sua aplicação é nula nos tribunais pátrios.

observância do princípio da proporcionalidade entre a restrição de eventual direito de propriedade da executada e o benefício que a exequente pretende obter.” (AgIn 0030949-27.2009.8.19.0000/AM, 8ª T., j. 03.02.2012, rel. Des. Maria do Carmo Cardoso)

Nesse sentido, decidiu o TJRS: “Cumprimento de sentença. Penhora de marca de pessoa jurídica. Possibilidade. Ausência de desrespeito à gradação legal, porquanto respeitados os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao executado. Esta Corte vem admitindo, já há algum tempo, a penhora de marca de empresa, ainda que aceitando o fato de ser bem de discutível liquidez e difícil alienação” (AgIn 70030258990, j. 08.07.2009, rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi).

⁸⁴ Op. Cit. pág. 87.

⁸⁵ Assim determina o artigo 32 da Lei de Locações (Lei 8.245/91): *o direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade ou venda por decisão judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e incorporação.*

3.5.2. Da Alienação Forçada:

O leilão da marca não se demonstra a forma mais eficiente de alienação, tendo em vista que o valor da avaliação designará o lance do bem apenas em primeira praça, diferentemente da adjudicação, que o bem será adjudicado por preço não menor que o da avaliação, nos termos do art.654-A do CPC.

Em segunda praça, a hasta pública será operada pelo maior lance, sendo defeso o “preço vil”, nos termos do artigo 692 do CPC, podendo ensejar a nulidade da arrematação (art. 694, VI do CPC)..

Tendo em vista a que em hasta pública o objetivo é maximizar o número de interessados em adquirir o bem, por meio da publicação de editais, a chance de prejuízo ao devedor é muito maior, pois devida à especificidade e falta de liquidez da marca, dificilmente a mesma será arrematada por um valor condizente com seu preço avaliado, muito pelo contrário, o que se vê na praxe é a arrematação por valores muito aquém de sua avaliação⁸⁶.

3.5.3. Da Alienação Particular:

Explica Humberto Dalla⁸⁷ que:

A alienação pode ser, ainda, por iniciativa particular, hipótese trazida pela Lei n. 11.382/2006, com o art. 685-C, CPC. Apenas o exequente é legitimado para requerer essa execução e pode ser realizada imediatamente após a avaliação do bem penhorado, caso nenhum outro legitimado tenha requerido a adjudicação do bem. Ele deverá apresentar um plano de alienação dos bens onerados, com todas as previsões de despesas efetuadas e deverá ser autorizado pelo magistrado. Após deferir a medida, o magistrado deverá fixar como se dará a publicidade da alienação, o preço mínimo que o bem deverá ser vendido, assim como as condições de pagamento e de garantias.

⁸⁶ Caso paradigmático versou sobre o leilão da marca de jóias "Natan", famosa grife do ramo instalada no Brasil desde a década de 50, pois mesmo valendo expressiva importância de R\$ 64.000.000,00, a mesma foi arrematada por R\$ 911.000,00 pela Monte Carlos Jóias. É certo que se tratava de marca de empresário falido, mas o fato dela ter sido arrematada por cerca de 1,4% de seu valor de mercado é fato que chama atenção.

⁸⁷ Op. Cit. pág 357.

É, sem dúvidas, o meio mais eficaz de expropriação de um bem intangível. Aquele que maximizará as chances de obter um melhor proveito econômico para as partes envolvidas.

Isso porque, este tipo de venda permite encontrar compradores específicos, vez que a marca não se trata de bem de interesse comum ao comércio em si, facultando o credor oferecer a marca para àqueles que possuem interesse em explorar seu poder econômico, geralmente, os concorrentes diretos do empresário devedor, utilizando a sua notoriedade para alcançar o público consumidor do antigo proprietário, ou algum outro empresário interessado em lançar um novo produto com uma marca já reconhecida e fixada no mercado.

3.5.4. Do Usufruto:

Primeiramente, cabe salientar que o usufruto não é modalidade expropriatória propriamente dita, trata-se de modalidade de satisfação forçada que atinge apenas, ou predominantemente, os frutos e rendimentos que o bem penhorado tem aptidão de produzir.

O novo CPC (Lei 13.105/15), por exemplo, deixou de citar o usufruto como modalidade de expropriação, passando a prever a apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens (art. 825, II do NCPC).

Esta medida certamente tende a ser menos onerosa ao devedor, vez que o mesmo não se vê desapossado da propriedade da marca. Por outro lado, torna-se medida inócua quando se trata de execução de vultuoso valor, operando o usufruto da marca por longo tempo, o que vai de encontro com o princípio da satisfatividade, pois sendo a execução o instrumento de satisfação do direito exequendo, não é crível que entre alienar a marca ou se apropriar de seus rendimentos por longos anos, o credor irá preferir esta em detrimento daquela.

Tirando esta exceção, com o usufruto da marca, opera-se verdadeira licença ou cessão de uso temporária da marca.

Sendo deferido o usufruto da marca, deverá ser procedido um manual de operações. Sobre isso, explica Cristiano Gomes de Brito⁸⁸ que:

Decretado o usufruto, deve-se elaborar o manual de operações de licenciamento ou cessão temporária da marca, onde constarão as regras para sua utilização padronizada, como configurações da marca, de componentes, de área livre, de tamanho, de restrições, de variações de cores, vedando a alteração da ordem, das proporções de seus elementos, impedindo com isso a diluição por redução do valor da marca ou diluição por denegrimento da qualidade de distintividade ou a diluição pela alteração do logotipo para uso em publicidade. Tal medida tem por escopo proteger a marca enquanto viger o usufruto, impedindo que haja deterioração, diluição, desgaste ou enfraquecimento pela sua má utilização, ou a sua vinculação a bens de má qualidade ou inferior ao padrão estabelecido no manual, verificando o juízo, previamente, se o licenciado tem condições de fabricar ou prestar o serviço adequado ao renome e a importância da marca.

Hipótese que abarca o usufruto da marca é a cessão para o próprio Exequente, que poderá utilizar a marca do devedor e com os rendimentos de sua utilização, realizar a compensação com o valor da dívida ate que ocorra o seu adimplemento; ou licenciando para um terceiro interessado para que o mesmo proceda a exploração da marca, recebendo o credor os *royalties* do negócio.

É importante ressaltar, por fim, que o usufruto deverá ser registrado no INPI para que produza efeitos perante terceiros.

Conclusão:

Ao longo deste presente trabalho, intentou-se demonstrar a importância da análise da penhora de marca, permitindo concluir que esta medida deve ser realizada excepcionalmente, mediante critérios objetivos de efetivação da constrição até sua devida expropriação, a fim de não inviabilizar a atividade econômica, prestigiando a função social e econômica da empresa, com base na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa e na ampla concorrência.

É evidente o importante papel da empresa no seio da sociedade, cumprindo sua função social e econômica ao gerar empregos, tributos e riqueza, ao contribuir para o desenvolvimento econômico, social e cultural da comunidade em que atua,

⁸⁸ Op. Cit. pág. 89.

de sua região ou do país, ao adotar práticas empresariais sustentáveis visando à proteção do meio ambiente e ao respeitar os direitos dos consumidores.

Neste sentido, insta ressaltar a interrelação entre signo, economia e tutela jurídica, no sentido de que a proteção da marca é essencial num panorama de livre mercado comprometido com a justiça social e com uma concorrência leal.

Não se pode olvidar que a proteção da marca está inserida no contexto constitucional, sendo um direito fundamental, articulado em seu inciso XXIX do artigo 5º, conferindo ao seu titular direitos exclusivos sobre a mesma.

Por outro lado, direito exclusivo não é sinônimo monopólio, pois, nos termos do princípio da especialidade, com o registro da marca, seu titular detêm a exclusividade de um signo nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa, isto é, a proteção da marca registrada é limitada aos produtos e serviços a respeito dos quais podem os consumidores se confundir, portanto, a preservação e proteção do signo é forma de tutela do consumidor, e, sendo este o elo mais fraco da economia, é certo que nenhuma corrente pode ser mais forte do que seu elo mais fraco.

Assim, fica manifesto o prestígio conferido as marcas e sua importância social e econômica num cenário neoliberal instaurado por nossa Constituição, o que demonstra a exigência a observância de critérios rígidos, a fim de efetivar todo o procedimento expropriatória do referido bem em consonância com a preservação e continuidade da atividade econômica, fato que, certamente, torna a marca um bem excepcionalmente penhorável.

Bibliografia:

ASCENÇÃO, José de Oliveira. *As funções das marcas e os descritores*. Revista da ABPI, vol. 61, 2002.

ASSIS, Araken de. *Manual de Execução* – 12. Ed, São Paulo: RT, 2009

BARROSO, Luis Roberto: Revista Forense – Vol. 368. Pareceres p. 245. Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna. Interpretação constitucionalmente adequada do TRIPs. Ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida anteriormente à sua entrada em vigor.

BARBOSA, Denis Borges. *O Fator Semiológico na Construção do Signo Marcário*, Rio de Janeiro: 2006

BERCOVICI, Gilberto . Soberania e Constituição: Para uma Crítica do Constitucionalismo. 1. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2008

BRITO, Cristiano Gomes de. *A Complexa Penhora, Avaliação e Expropriação de Marca*. Revista de Processo. Vol. 216. pág. 75. São Paulo: Ed. RT, 2013.

_____. A distinção entre penhoras de faturamento e de estabelecimento e o usufruto de empresa. Revista de Processo. Vol. 204. p. 369-392. São Paulo: Ed. RT, 2012.

_____. A penhora de quotas da sociedade limitada - a harmonia entre os artigos 1.026 do CC e o 655, VI do CPC. Revista de Processo. vol. 171, p. 49-65. São Paulo: Ed. RT, 2012.

CÂMARA, Alexandre Freitas. *Lições de Direito Processual Civil*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

CAMPINHO, Sérgio. *O Direito de Empresa à Luz do Novo Código Civil*, Rio de Janeiro: 2004.

CARVALHOSA, Modesto. *Comentários à Lei de Sociedades Anônimas*. V. 3. São Paulo: Saraiva, 1997.

COELHO, Fábio Ulhoa, *Curso de Direito Comercial*, Volume I : Direito de Empresa, 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

_____. *Curso de Direito Comercial*, V. 3, 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

_____. *Comentários a Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas (Lei n. 11.101, de 9-2-2005)*. 4. ed. São Paulo:Saraiva, 2007.

COMPARATO, Fábio Konder. *Estado, Empresa e Função Social*. São Paulo: RT 732/38-46, 1996.

DIDIER JR, Fredie. *Curso de Direito Processual Civil*. V. 1. Salvador: Jus Podivm, 2013. pág. 25.

DINAMARCO, Cândido Rangel. *A Instrumentalidade do Processo*. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 1999.

Diniz, Maria Helena. *Curso de Direito Civil Brasileiro*. Vol. 4. Direito Das Coisas - 30ª Ed. 2015

FILHO, Eduardo Tomasevicius. *A Função Social da Empresa*, RT 810/33-50, 2003.

FILOMENO, José Geraldo Brito et. al. *Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado*. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 86.

GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.

KOTLER, Philip. *Marketing de A a Z - 80 Conceitos que Todo Profissional Precisa Saber*. ed. Campus, 2003.

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. *Direito processual civil contemporâneo: introdução ao processo civil*, volume II. São Paulo: Saraiva, 2012.

REQUIÃO, Rubens, *Direito Comercial*, vol. I, 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

SILVA, José Afonso Da, *Curso de Direito Constitucional Positivo*, Malheiros: 2007.

TAVARES, Mauro Calixta. *Gestão de Marcas*. São Paulo: Harbra, 2008.

TEPEDINO, Gustavo e SCHREIBER, Anderson. "A Garantia Da Propriedade No Direito Brasileiro", *Revista da Faculdade de Direito de Campos*, Ano VI, Nº 6, junho de 2005.