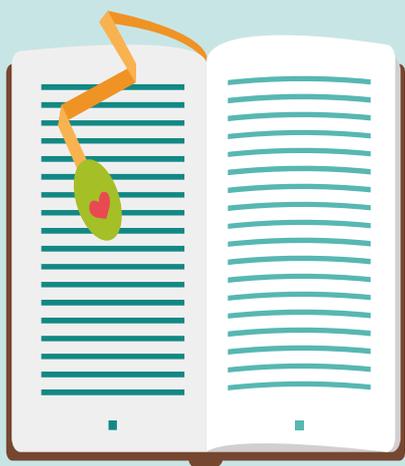




Capítulo 4

CESSÃO DA MARCA EMPRESARIAL ATRAVÉS DE ACORDO DE ACIONISTAS: NECESSIDADE DE CONSTRUIR COMUNICAÇÃO COM O MERCADO CONSUMIDOR SEUS RISCOS E CESSÃO



CESSÃO DA MARCA EMPRESARIAL ATRAVÉS DE ACORDO DE ACIONISTAS: NECESSIDADE DE CONSTRUIR COMUNICAÇÃO COM O MERCADO CONSUMIDOR SEUS RISCOS E CESSÃO

ASSIGNMENT OF THE CORPORATE BRAND THROUGH A SHA- REHOLDERS' AGREEMENT: THE NEED TO BUILD COMMUNICA- TION WITH THE CONSUMER MARKET, ITS RISKS AND ASSIGN- MENT

Daniel Melo Sobral¹

Resumo: Apresentação sobre a possibilidade de validade e efeito jurídico sobre a formulação de acordo de sócios para confecção de contrato de cessão, onerosa ou gratuita, da marca empresarial.

Palavras-chave: Acordo. sócios. cessão. marca. onerosa. gratuita. contrato. efeito. validade. jurídica.

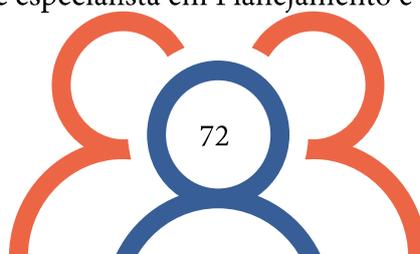
Abstract: Presentation on the possibility of validity and legal effect on the formulation of a partners' agreement for making an assignment contract, onerous or free, of the corporate brand.

Keywords: Agreement.partners.assignment. brand. costly. free. contract. effect. validity. legal. .

Introdução

A grande parcela dos consumidores e pessoas equiparadas a consumidores, conectados ou

¹ Advogado atuante na área de família e sucessão, especializando em Direito da Empresa pela FGV, contratualista empresarial e especialista em Planejamento e Proteção Patrimonial Internacional



não, sentem a necessidade de inteiração comunicativa entre si e as empresas que comercializam produtos e serviços.

A marca é um dos principais bens intangíveis de uma empresa. Seu principal objetivo é identificar a origem de bens ou serviços, distinguindo-os de seus concorrentes e conectando e fidelizando consumidores e clientes.

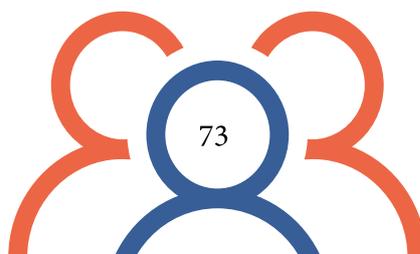
Não restam dúvidas, de que o fenômeno mais significativo no âmbito empresarial contemporâneo, seja a utilização maciça de criações intelectuais e marcas, sendo a marca, responsável por atrair o consumidor e demais empresas do ramo (concorrentes ou não), pois através desta, sensibiliza-se, por ser em tese, o primeiro contato. Não obstante, cabe ao empresário o profundo conhecimento do seu produto ou serviço, para em seguida, através de um profissional em Desenho Industrial Gráfico (designer gráfico) Código nº 2624-10 (CBO) ou similares, criar a identidade visual da própria atividade empresarial. Relevante observar todos os caminhos jurídicos para registro e proteção da marca ou da criação, vez haver riscos precipícios intransponíveis quando das inobservâncias a regra legal.

A Lei da Propriedade Industrial (Brasil) define que a pessoa/empresa que registrar primeiro uma marca terá direito ao uso exclusivo da mesma e sobre esta tema discorreremos abordagem técnica e aplicação prática da criação, registro, cessão e proteção da marca.

No Direito Brasileiro apenas o acordo de acionistas é regulado por lei (Lei de S.A., art. 118 e respectivos parágrafos). Trata-se de ajuste parassocial mediante o qual os acionistas convencionam cláusulas relativas à compra e venda de suas ações, à preferência para adquiri-las ou ao exercício do direito de voto. (Fonseca, 2020)

Através de um estudo bibliográfico para identificar causas, importância ou forma de aplicação, passaremos a investigar quais são as possibilidades jurídicas para confeccionar contrato de cessão da marca empresarial através de acordo de acionistas.

ACORDO DE ACIONISTAS COMO INSTRUMENTO HÁBIL PARA CESSÃO DA MARCA



EMPRESARIAL

O art. 118 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 1976, traz consigo a previsão do instituto nominado acordo de acionistas, sendo assim, os acionistas podem, livremente, compor seus interesses por acordo que celebrem entre si. E terão, em decorrência, a proteção que a lei dispensa aos contratos em geral (Coelho, 2020).

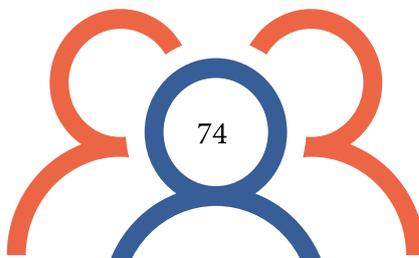
Trata-se de contrato consensual cuja fonte imediata é encontrada na Lei de Sociedades Anônimas e a mediata assentada no direito obrigacional (Barbi Filho, 2021). Entende-se como contrato formal uma vez que deve ser instrumentalizado por escrito, não se admitindo acordos de acionistas verbais porquanto devem ser eles arquivados junto às sociedades e averbados nos livros de registro e nos certificados das ações, se emitidos. É indiferente que seja o referido pacto formalizado por escritura pública ou por instrumento particular.

Deste modo, os acordos de acionistas podem versar sobre: a) compra e venda de ações; b) preferência para adquiri-las; c) exercício do direito de voto; e, d) exercício do poder de controle (Lei de S.A., art. 118, caput, com a redação da Lei 10.303/01). Conquanto, nada impede que os acordos de acionistas versem sobre outras matérias que não aquelas disciplinadas pelo art. 118 da Lei de S.A. (v.g. critérios para escolha dos membros de administração etc.). (Fonseca, 2020)

Neste ponto, o acordo de acionista, se presta como modo hábil, para instrumentalização de acordo de sócios para realização de diversos negócios jurídicos, além do exemplificativo constante ao art. 118 da Lei de S/A.

Dentre tantos negócios jurídicos possíveis através do acordo de sócios, apontamos a cessão da marca empresarial para fins de mercantilização da sociedade em benefício de seus acionistas.

Antes de abordar a cessão do direito de uso da marca empresarial, precisamos compreender o registro da marca de forma inteiramente procedimental, pautado como aquisição de um ativo contábil.



O registro marcário, compreendido como sinal distintivo e comunicação visual, é fundamental no ordenamento jurídico empresarial brasileiro. Isso, porque o nosso sistema é atributivo de propriedade, ou seja, é conferido ao primeiro que requerer junto ao órgão competente (o INPI, neste caso).

Especificamente possuímos 03 (três) tipos de sinais distintivos (1) Nome empresarial: responsável por identificar o empresário; (2) Marca: responsável por identificar produtos e serviços do empresário; (3) Título de estabelecimento.

A Marca registrada, junto ao INPI, confere ao seu titular, o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica pelo período de dez anos, a partir da data da concessão. O registro pode ser prorrogado por sucessivos períodos de dez anos.

Conforme dito anteriormente, a marca faz parte da Propriedade Industrial (regulada pela Lei 9279/96), junto com as Invenções, Modelos de Utilidade e Desenhos Industriais.

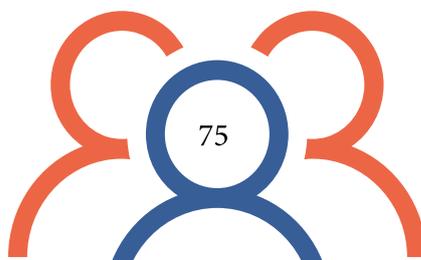
Nos termos do art. 122 da referida Lei:

“São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”

Pertinente à cessão da marca registrada, pode-se realizar o devido Contrato de Licenciamento da Marca, o qual, será instrumento do licenciante apto a autorizar o uso de sua(s) marca(s) pelo licenciado, geralmente em contrapartida ao recebimento de uma remuneração fixa ou um royalty/percentual sobre as vendas.

O licenciamento, acima aludido, será de uma marca já registrada (ou pelo menos depositada) no INPI e não se confunde com o licenciamento de outros direitos de propriedade intelectual como patente, know-how e design.

Como se anota, a licença pode ser exclusiva ou não exclusiva, limitada a certo território ou universal, gratuita ou onerosa, revogável ou irrevogável, tudo a depender do que for negociado entre



as partes.

A Seção IV da LPI dispõe da seguinte maneira sobre o Contrato de Licenciamento:

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

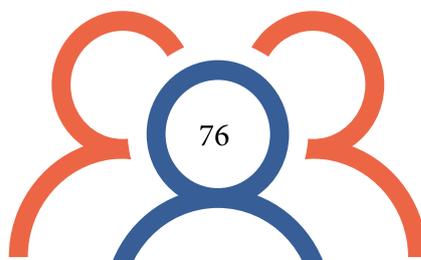
Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

De acordo com o STJ (Brasil), a violação aos direitos de uso da marca, gera dano moral in re ipsa, denotando mais segurança jurídica aos acionistas quando da decisão de registrar e ceder o uso da marca.

“por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca, pois acabam sendo atingidas, forçosamente, a reputação, a credibilidade e a imagem da empresa perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e a comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais”.

Considerando de modo geral, contrato é negócio jurídico bilateral (ou plurilateral), cuja finalidade é criar, regular, modificar ou extinguir vínculo jurídico temporário e patrimonial entre as pessoas que o celebram (Galvão Telles, 2002).

A Constituição Federal e o Código Civil garantem às pessoas o exercício da autonomia privada, concedendo às partes o direito de contratar com liberdade, apenas impondo como limites da



disposição privada a ordem pública e a função social do contrato.

Neste sentido, Jornadas CJF, Enunciado 582: “Com suporte na liberdade contratual e, portanto, em concretização da autonomia privada, as partes podem pactuar garantias contratuais atípicas.”

Por seu turno, observando a natureza jurídica do acordo de sócios como contrato típico, podendo haver garantias atípicas, atinge-se a compreensão dos institutos levando a crer sobre a higidez contratual e aptidão para firmar contrato de cessão de marca empresarial.

Considerações Finais

O ordenamento jurídico brasileiro privilegiará as relações contratuais cíveis e empresariais, entre pessoas jurídicas de direito privado, presumindo-se negócios jurídicos paritários e simétricos, assim previsto ao art. 421-A do Código Civil.

Assim, a presunção de paridade e simetria contratuais pressupõe que ambas as partes tenham liberdade quanto à decisão de formular ou não o acordo de vontades, bem como de disciplinar o conteúdo das cláusulas contratuais.

Considerando o regramento contido ao art. 104 do Código Civil, aliado a autonomia das vontades, tem-se a possibilidade concreta de confecção dos mais diversos negócios jurídicos.

O acordo de acionistas confere validade ao negócio jurídico para cessão da marca empresarial, não comprometendo a sua eficácia, pautado em plena manifestação de vontade, com obrigações não proibidas por lei.

Ao epílogo deste estudo, conclui-se pela validade do acordo de sócios como contrato preliminar para confecção de contrato de cessão (onerosa ou gratuita) da marca empresarial.

Referências Bibliográficas



LUDMER, EDUARDO Contratos De Propriedade Intelectual E Tecnologia, Autor, Ed.2019, Thomson Reuters Brasil.

Lei 9279/96. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

DA FONSECA, Priscila Corrêa, Manual do planejamento patrimonial das relações afetivas e sucessórias [livro eletrônico] /. -- 2. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020.

COELHO, Fábio Ulhoa Novo manual de direito comercial : direito de empresa /. -- 31. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020.

BARBI FILHO, Celso. Acordo de acionistas: panorama atual do Instituto no Direito Brasileiro e propostas para a reforma de sua disciplina legal. Revista de Direito Mercantil, v. 121. p. 35, 2021.

DA FONSECA, Priscila Corrêa, Manual do planejamento patrimonial das relações afetivas e sucessórias [livro eletrônico] /. -- 2. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020.

BRASIL. REsp 1.327.773/MG (2011/0122337-1), sob a Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, Data de Julgamento: 28/11/2017, DJe 15/02/2018-1).

Galvão Telles, Inocêncio. Manual dos Contratos em Geral, refundido e actualizado, 4.ª ed. Coimbra: Coimbra Ed., 2002.

