

## Dos contratos versando sobre fundo de comércio

Denis Borges Barbosa (agosto de 2015)

Dos vários tipos desses contratos.....	2
Elemento em comum de todas as avenças em análise .....	2
Finalidades objetivas ou subjetivas .....	3
Elementos isolados do fundo de comércio ou unidades singulares mas aderentes ao fundo .....	4
“Cessão” ou “locação” de fundo de comércio.....	5
Contratos mistos dispendo sobre propriedade Intelectual .....	6
Do contrato que repassa um bem-oportunidade singular .....	9
O exemplo do contrato de know how .....	9
Características do contrato de know how que se estendem a outras hipóteses de pactos sobre fundo de comércio.....	11
Do fenômeno jurídico da oportunidade de mercado .....	11
A noção de oportunidade de mercado.....	12
Know how como oportunidade de mercado .....	12
Oportunidades de fato e de direito .....	14
O fundo de comércio como o viveiro das oportunidades de mercado.....	15
A efetividade na captação de uma clientela como pressuposto do fundo de comércio .....	19
O elemento discreto do fundo de comércio: o bem-oportunidade.....	20
O elemento qualitativo do fundo de comércio.....	21
A reputação e a imagem-de-marca .....	23
Da faculdade de controle da qualidade como um elemento do contrato típico de licença de marcas .....	25
O acordo sobre fundo de comercio futuro .....	26
Da conclusão deste estudo.....	28

A questão dos negócios jurídicos relativos a itens singulares, integrantes de um fundo de comércio, tem sido - faz algum tempo - objeto de nossa atenção.

Pois é abundante na experiência dos tribunais a *cessão de fundo de comércio*, objeto até de dispositivos codificados<sup>1</sup>, e a locação do mesmo bem intangível, que se distingue da locação dos imóveis ou outros tangíveis subjacentes<sup>2</sup>.

E é consagrada em direito também a noção que elementos do fundo de comércio, individualmente ou como um todo, podem também ser objeto de negócios jurídicos, em particular a propriedade imaterial:

---

1 "A responsabilidade do art. 133 do CTN ocorre pela aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento, ou seja, pressupõe a aquisição da propriedade com todos os poderes inerentes ao domínio, o que não se caracteriza pela celebração de contrato de locação, ainda que mantida a mesma atividade exercida pelo locador" (REsp 1.140.655/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 17/12/2009, DJe 19/2/2010).

2 "Locação (d. 24.150). Fundo de comercio como seu objeto. Teatro com instalações adaptadas para cinema. Benfeitorias incorporáveis, segundo o contrato. Retomada para uso próprio. Especificação do uso, ulteriormente, mas em tempo util. Admissibilidade. Rejeição, pela justiça local, da alegação de insinceridade. Recurso extraordinário não provido'. STF, RE 60649, Primeira Turma, Min. Victor Nunes, 19/06/1967.

"Também constitui elemento do fundo de comércio a propriedade imaterial, que se caracteriza pelo que se costumou chamar de aviamento e pela freguesia, elemento do aviamento que, pela sua importância na marcha dos negócios do comerciante, tem papel preponderante nos mesmos"<sup>3</sup>.

Vamos, assim, analisar a questão de negócios jurídicos que digam respeito a elementos singulares e destacáveis do fundo de comércio.

### Dos vários tipos desses contratos

Antes de definir sua natureza jurídica, tracemos uma série de distinções entre as obrigações relativas a elementos do fundo de comércio, tendo neste caso como elemento pertinente a presença de disposições relativas à Propriedade Intelectual<sup>4</sup>.

### Elemento em comum de todas as avenças em análise

Nossa proposta neste estudo é – na presença num contrato privado no qual se pactuam obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual, como marcas, patentes, ou desenhos industriais, juntamente ou não com outros valores intangíveis concorrenciais<sup>5</sup> como reputação, *know how*, etc.

- a) se se tem um das modalidades contratuais típicas, como são as cessões e licenças de propriedade industrial<sup>6</sup>, ou, ao contrário
- b) um conjunto de obrigações (não típicas) versando mais geralmente sobre o todo ou elementos do fundo de comércio.

Assim, o elemento em comum entre os contratos típicos de propriedade intelectual e os pactos atípicos de fundo de comércio é a presença, na teia de obrigações, de disposições relativas a bens intangíveis concorrenciais<sup>7</sup>.

---

3 Fran Martins, Curso de Direito Comercial, 8ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 1981, p. 513.

4 Quanto à distinção entre disposições incidentais e principais relativas à PI, vide BRITTEZ, João Carlos. Disposições Contratuais Incidentais Relativas à Propriedade Intelectual no Direito Privado Brasileiro. 1995. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Gama Filho. Orientador: Denis Borges Barbosa:

5 Obrigações de caráter financeiro também são intangíveis. O que caracteriza o objeto do nosso estudo é o chamado *bem-oportunidade*, ou seja, uma unidade discreta de meios configurados a disputar a concorrência numa economia de mercado. Como veremos, uma marca registrada ou não, ou o know how de uma empresa, são exemplos de bens-oportunidade.

6 Vide, em geral, o nosso Tratado, vol. IV, Lumen Juris, 2015, p. 403-593. Quanto às licenças e cessões de marcas como exemplos de contratos típicos de propriedade industrial, vide o nosso BARBOSA, Denis Borges. Licença e Cessão. Revista da ABPI, v. 40, p. 29-39, 1999. Igualmente, Licença e constituto possessório em marcas (setembro de 2013), encontrado em [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/licenca\\_constituto\\_possessorio\\_marcas.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/licenca_constituto_possessorio_marcas.pdf). Note-se que a “tipicidade” dos contratos de propriedade intelectual é algo frágil, eis que nenhuma das leis pertinentes (Lei 9.279/96, 9.609/98, 9.610/98, a lei de Cultivares, a lei de Topografias de Semicondutores, a lei de proteção de dados regulatórios) tem algo que se aproxime de um estatuto contratual próprio, em todos os casos obrigando o intérprete a se valer do extensamente do direito comum. De outro lado, a partir do Código Civil de 2002, pode-se entender que as obrigações relativas ao estabelecimento passaram a ter um mínimo de tipicidade, com as regras do art. 1142 e seguintes.

## Finalidades objetivas ou subjetivas

Quando se listam, em um contrato de natureza econômica, marcas, desenhos industriais, conhecimentos escassos, ou patentes, como objeto de acesso, uso ou disposição, a tônica das obrigações pode apontar para *pelo menos* duas hipóteses distintas:

- a) O objeto do acordo é um direito ou situação estática, como ocorre no aluguel de cadeiras e mesas para uma festa familiar em dia certo; é o uso tópico da cadeira ou mesa que importa às partes; ou
- b) O objeto do acordo é uma série de direitos ou situações dinâmicas de parte a parte, e a *fonte* desses direitos e situações que é a tônica da relação entre as partes.

Numa simplificação dessas alternativas, na primeira hipótese se teria como propósito da avença o acesso a um *objeto*, enquanto que na segunda a finalidade seria o alcance a um *sujeito*, com sua vida pessoal ou econômica, a mutabilidade de suas decisões, capacidade criativa ou inovativa, reputação, etc.

Isso porque marcas, patentes, desenhos industriais, direitos autorais, etc., objeto de *direitos exclusivos*, podem atuar em suas finalidades próprias seja como *parte de uma dinâmica empresarial*, ou como ativos singulares e discretos. Neste último caso simplesmente: como *ativos*<sup>8</sup>.

Também o podem – mas muito mais limitadamente em sua independência – elementos da atuação econômica desprovidos de titulação ou contabilização, como *know how*, reputação, etc. Talvez por tais valores carecerem de titulação e especificação contábil direta, os contratos que versem sobre eles tendem a seguir o modelo subjetivo, e não o objetivo<sup>9</sup>.

---

7 Esta escolha de perspectiva do estudo não resulta de nenhuma razão ontológica quanto às modalidades de contratos empresariais, mas apenas indica o nosso presente foco de análise.

8 Vide BARBOSA, Denis Borges e PONTE, Ana Beatriz Barbosa, Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das Sociedades Anônimas à luz da Lei 11.638/07 e Pronunciamento CPC nº 04, encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/societario/ativos2009.pdf>. Este artigo foi escrito como trabalho de curso de mestrado, e publicado originalmente em 1980, na RDM, 19 (37):33-50, (1980), e, posteriormente, BARBOSA, Denis Borges. Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das S.A. Revista de Direito Empresarial do Ibmecc, v. 3, 2002. Posteriormente, já em coautoria, BARBOSA, Denis e BARBOSA, Ana Beatriz Nunes, Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das Sociedades Anônima à luz da Lei 11.638/07 em A Propriedade Intelectual no Século XXI, Lúmen Júris, RJ, 2008. O texto foi atualizado levando em conta as alterações da Lei 11.638/07 e o Pronunciamento do Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) nº 04 aprovado pela Deliberação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 553/08

9 Vide quanto ao exemplo do contrato de *know how*, BARBOSA, Denis Borges, Da licença de know how em direito brasileiro (maio de 2013), [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/licenca\\_knowhow\\_direito\\_brasileiro.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/licenca_knowhow_direito_brasileiro.pdf); O Conceito de know how (1979), <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/109.doc>; O Contrato de know how (2002), <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/111.doc>; O

Assim, quando se constata a presença num contrato de elementos do fundo de comércio de um agente econômico, vale distinguir se se está prescrevendo obrigações de cunho predominantemente *objetivo*, ou - ao contrário - de natureza subjetiva.

## Elementos isolados do fundo de comércio ou unidades singulares mas aderentes ao fundo

A segunda distinção que se impõe fazer é quanto ao escopo do objeto pactuado.

Em certas hipóteses, o acordo se volta ao acesso - por uma das partes - de todo o potencial competitivo da outra, como configurado *para um objetivo específico*. É o que ocorre, por exemplo, no caso da franquia<sup>10</sup>. Ou à integralidade do potencial competitivo, *tout court*, na cessão (integral) de fundo de comércio<sup>11</sup>.

De outro lado, podem-se pactuar sobre itens específicos do fundo de comércio, ainda que múltiplos. Não há a reprodução global de um aviamento, por parte do beneficiário, mas utilização por parte deste, de itens portadores

---

Comércio de Tecnologia - Aspectos Jurídicos - Transferência, Licença e Know How (1988), <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/108.doc>.

10 "Na franquia existe, normalmente, um repasse de know how organizacional, de conhecimentos técnicos industriais, e de técnicas de promoção, mas necessariamente acoplado ao uso de marcas, expressões de propaganda, nomes comerciais, títulos de estabelecimento ou outros elementos distintivos (uniformes idênticos, pinturas idênticas das fachadas, etc.). Não só existe transferência de aviamento estático, como, através de vínculos diversos (unificação de publicidade, e centralização de reservas, no caso de hotéis e agências de locação de veículos, etc.) uma estratégia empresarial centralizada.

Existe também algum repasse de conhecimentos técnicos nos ajustes de concessão de vendas simples, onde o concessionário se compromete a prestar assistência técnica, reparos, acompanhamento de operação, montagem, treinamento de usuário. Mas, está claro, é algo muito diverso do que acontece nos contratos de "franchising", ainda quando exista autorização de signos distintos e alguma forma de exclusividade.

O que se tem, na franquia, é o caso limite da cessão de aviamento, uma industrialização da própria "arte de reprodução", que no contrato de know how é pactuada como uma operação artesanal, casual. As técnicas empresariais e produtivas, elas mesmas, se transformam em bens de troca em larga escala. Os elementos associativos que se notam na maior parte dos contratos de know how e que são responsáveis pelo seu aspecto de permanência, acham-se na espécie enfatizados ao seu limite extremo". BARBOSA, Denis Borges, Franchising (Setembro 2002), [denisbarbosa.addr.com/97.doc](http://denisbarbosa.addr.com/97.doc). Também, atualizado, em Tratado da Propriedade Intelectual, vol. IV, Lumen Juris, 2015.

11 "Pode-se, também, ceder o estabelecimento, com todos os bens, os direitos, além da organização e da posição do mercado. Curiosamente, a contabilidade, que se mostra tão ardua a registrar o goodwill ( a clientela), quando gerada pela própria empresa, aceita fazê-lo no caso de conferência de estabelecimento. Henn é explícito ao dizer que se aceita como propriedade o bem-clientela de uma empresa lucrativa em funcionamento (profitable going concern); no mesmo sentido, Modesto Carvalhosa, e Cary.

É claro que, ao integrar-se num estabelecimento (ou uma empresa) alienado, o bem clientela acresce seu valor, representado pela antecipação razoável da lucratividade futura, capitalizada ao momento de negócio. Quem vende um objeto lucrativo, acresce ao preço dos bens e direitos identificados e contabilizados a expectativa dos lucros futuros: é exatamente o goodwill. O bem clientela ganhou valor de troca, é traduzível em dinheiro, e torna-se conferível ao capital. A objeção feita no caso See V. Heppenheimer não fora á conferência de bens aos quais se adicionou a perspectiva de rentabilidade, mas ao fato de que "não há goodwill de uma empresa que ainda não funcionou". BARBOSA e PONTE, Da Conferência..., cit.

de competitividade; o beneficiário pode integrar tais elementos transplantados a sua própria capacidade competitiva, sem se eclipsar sob o fundo de comércio alheio.

Quanto a estes últimos (itens específicos), há mais uma distinção a ser feita:

- a) Os elementos do fundo são objeto de negócios jurídicos que os segreguem e isolem do complexo de origem, como quem licencia uma patente pelo seu valor intrínseco, para ter acesso legal a uma tecnologia, sem compromisso de não concorrência do titular nem acesso contínuo à capacidade inovadora deste; ou
- b) Ainda que singularizando um item do fundo de comércio, o negócio jurídico ainda cobre aspectos do fundo aderentes ao elemento pactuado, como ocorre com a licença de uso de um software, com o compromisso do titular de que não licenciará, nem fará mais uso do programa no território relevante.

### “Cessão” ou “locação” de fundo de comércio

Além disso, entre as distinções pertinentes a nosso estudo, há que se contemplar:

- a) os contratos objetivando a transferência definitiva das marcas, desenhos, ou conhecimentos não patenteados, ou do fundo de comércio como um todo, para a esfera jurídica do beneficiário, de forma análoga ao que ocorre, no âmbito dos bens tangíveis, na compra e venda<sup>12</sup>; e
- b) aquela hipótese em que o acesso é limitado, provisório, rescindível e subordinado. Como, no âmbito dos bens tangíveis, ocorre com a *locação*<sup>13</sup>.

Essa última é uma modalidade lícita, e mesmo clássica, de ajuste no Direito Brasileiro<sup>14</sup>, como em outros sistemas jurídicos<sup>15</sup>

---

12 Vide BARBOSA, Denis Borges, Transferência de titularidade dos direitos da propriedade intelectual (abril de 2012), em [www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/transferencia.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/transferencia.pdf). Vide, em geral, o nosso Tratado, vol. IV, Lumen Juris, 2015, p. 403-593.

13 “Enfatizando um ou outro aspecto, os vários sistemas jurídicos veem a licença como um contrato aproximado ao de locação de bens materiais, ou, se tomado o lado negativo, como uma promessa formal de não processar a pessoa autorizada por violação de privilégio”. BARBOSA, Licença e constituto possessório em marcas, cit.

14 “Locação (d. 24.150). Fundo de comercio como seu objeto. Teatro com instalações adaptadas para cinema. Benfeitorias incorporáveis, segundo o contrato. Retomada para uso próprio. Especificação do uso, ulteriormente, mas em tempo util. Admissibilidade. Rejeição, pela justiça local, da alegação de insinceridade. Recurso extraordinário não provido'. STF, RE 60649, Primeira Turma, Min. Victor Nunes, 19/06/1967. “Locação. Retomada pelo criador do fundo de comércio. Uma vez que a locação abrangeu o fundo de comércio, não se aplica a proibição do art. 8., Letra “c”, parágrafo único, do decreto n. 24.150. Recurso extraordinário conhecido e provido”. STF, RE 64512-MG, Primeira turma, Ministro Barros Monteiro, 1968/05/07. Locação - Renovatória - retomada - Sumula 481 do S.T.F. Tratando-se de locação de imóvel,

## Contratos mistos dispendo sobre propriedade Intelectual

Finalmente, é fator importante em nossa análise a definição de se as disposições eventualmente relativas a elementos singulares de Propriedade Intelectual são *principais* ou *incidentais*; e se, sendo incidentais, se acham ou não subordinadas, num contexto de unidade econômica, a um propósito comum que as transcenda.

Tivemos a oportunidade de orientar dissertação de mestrado sobre tal questão, de João Carlos Brites<sup>16</sup>, cujo texto passamos a citar extensamente:

No estudo, foi proposto aplicar a qualificação de "disposições incidentais", com relação as disposições constantes dos negócios jurídicos privados em que se verifica uma conexão fática com o objeto do negócio jurídico básico, ao qual aderem sem serem acessórias e que configuram um interesse jurídico distinto, em relação a tal negócio jurídico, ao qual estão ligadas. (...)

Na verdade, o que distingue Caio Mario da Silva Pereira<sup>17</sup> é a existência não de uma obrigação acessória, mas de uma disposição (não necessariamente obrigação) acedente, ou como proposto, incidental. (...)

---

com instalações destinadas especificamente a determinada finalidade, como sucede com postos de serviços e abastecimento de automóveis, pode o proprietário retomá-lo para explorar o mesmo ramo de comércio. "No caso, a locação compreende o fundo de comércio, não importando tenha sido outro, que não o atual proprietário, quem o haja convenientemente aparelhado ou constituído". STJ, REsp 0004144/90-SP, 3ª Turma, 27.11.1990. "Não afronta a legislação vigente a cobrança de valor que corresponda a fruição do fundo de comércio proporcionado pelo empreendedor do shopping center, quando da assinatura de contrato objetivando a locação de unidade integrante do mencionado centro comercial" (TAMG, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível n. 164.468-8, julgada em 3.3.1994); "Embargos à execução fiscal. Redirecionamento. Sucessão. Inexistência. Locação de fundo de comércio. Revenda de combustíveis. Posto de serviço. A existência de transferência da titularidade do fundo obvia a responsabilidade tributária fundamentada no art. 133 do Código Tributário Nacional. A mera locação do imóvel e a exploração de negócio da mesma espécie, mas sem qualquer vínculo entre o antigo inquilino e o novo, permanecendo o fundo de comércio sob a titularidade da locadora, distribuidora de combustíveis, afasta a hipótese de sucessão tributária, não sendo o novo revendedor de combustíveis responsável pelos débitos do antigo, sendo ilegítimo para figurar no polo passivo de execução fiscal. Ademais, a continuidade da atividade é insita à espécie de atividade, qual seja a revenda de petróleo e derivados." TRF4, Remessa "Ex Officio" em AC Nº 2005.04.01.001004-8/RS, Relatora Des. Federal Maria Lúcia Luz Leiria, DJU 16.03.2005

15 "Com todas estas limitações, o fonds de commerce francês é objeto de numerosos negócios jurídicos, dos quais a venda a crédito, a anticrese e a locação-gerência são as mais frequentes. As transações são submetidas a registro, e adquirem uma solenidade comparável aos atos jurídicos correspondentes a bens imóveis. Todo o sistema é baseado no princípio da fixidez da locação, pelo qual o comerciante locatário é inamovível do imóvel. No Direito francês, sujeito a registro e a proteções ainda mais exacerbadas que em nosso sistema, o fonds de commerce teria uma status de direito de exclusiva, ainda que não de propriedade intelectual". BARBOSA. Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, Cap. I, [ 6 ] § 1. 5. - Direito de exclusiva sem propriedade intelectual: fundo de comércio em renovatória.

16 BRITZ, cit.

17 [Nota do original] PEREIRA, Caio Mario da Silva, Instituições de Direito Civil, v.2, p.109.

Assim, o fenômeno indicado por Caio Mario da Silva Pereira, tão frequente no caso em estudo, se caracteriza:

- a) pela disposição não ser essencial ao objeto do contrato;
- b) por ter uma conexão fática com tal objeto;
- c) por configurar interesses jurídicos distintos.

Com efeito, a conexão fática é necessária, sob pena de simples união externa de disposições desconexas. Mas a existência de interesses jurídicos distintos enseja duas hipóteses:

- a) a da unicidade econômica;
- b) e da coligação econômica.

Tal questão foi finalmente elaborada em aresto do STF:

"Mas não resta dúvida também que ocorre frequentemente, no comércio jurídico, que duas ou mais formas contratuais de possível coexistência separada podem vir a ter, sob a pressão de necessidades ou de conveniências práticas, as suas prestações autônomas, cada uma em sua função típica, reunidas e coordenadas, pela vontade das partes, em um único contrato para realizarem uma só função econômica, que é a sua causa ou o seu fim objetivo.

Com efeito, dita pluralidade de prestações, sendo cada uma típica de um contrato nominado, podem ser fundidas em um só contrato, sob o influxo de uma só causa, de uma única função econômica. É preciso assim que todas elas tendam à mesma finalidade econômica. À unidade de causa, atestada pela unidade econômica das várias prestações, corresponde a unidade do contrato.

Não tem importância, no entanto, para a elucidação da unidade ou pluralidade do contrato, a unidade ou pluralidade do documento em que foi firmado, pois um só documento pode conter vários contratos, como um só contrato pode ter como fonte, no sentido formal, diversos documentos.

De acordo com a melhor doutrina, o que caracteriza o contrato misto é, a coexistência de obrigações pertinentes a tipos diferentes de contratos enlaçados pelo caráter unitário da operação econômica, cujo resultado elas asseguram.

Ele se distingue da união de contratos, que se caracteriza pela coexistência de um mesmo instrumento, de tais obrigações simplesmente justapostas, sem o amálgama da unidade econômica aludida.

No caso de união de contratos, pode ser anulado ou rescindido um deles, sem prejuízos dos outros; enquanto que, em se tratando de contrato misto, o grau de síntese alcançado torna inseparáveis as partes ou elementos do negócio.

Cumpra advertir que as regras principais a serem observadas, em relação ao contrato misto, são estas:

- a) cada contrato se rege pelas normas do seu tipo;
- b) mas tais normas deixam de ser incidentes, quando se chocarem com o resultado que elas visam assegurar<sup>18</sup>.”

As consequências da unicidade econômica, entre outras, são as que descreve Orlando Gomes<sup>19</sup>:

"A extinção do contrato principal acarreta a do contrato acessório, pois logicamente, não lhe pode sobreviver, por faltar a razão de ser. Pelo mesmo motivo, se o contrato principal for nulo, também o será, por via de consequência, o acessório."

Mas podem-se conceber, como nota o julgado da suprema corte, casos de coligação econômica de contratos<sup>20</sup>.

A conclusão do autor é a seguinte:

Assim, no caso de nossas disposições incidentais, há que se distinguir se há um caráter unitário da operação econômica. Neste caso a autonomia

---

18 [Nota do original] Revista Trimestral de Jurisprudência do STF, (72): 886 - 887, jun. 1975.

19 [Nota do original] ORLANDO GOMES, Contratos, p.91.

20 Prossegue o texto, no pertinente: "A coligação dos contratos, que pode ser necessária (legal) ou voluntária, não acarreta a perda da individualidade dos contratos, ao contrário do misto. Na coligação dos contratos, os mesmos são autônomos, mas se ajustam, se unem, em relação de união com dependência, de união alternativa ou união meramente exterior. A união com dependência é a figura que mais se aproxima do contrato misto. Os contratos coligados são queridos pelas partes contratantes como um todo. Um depende do outro de tal modo que cada qual, isoladamente, seria desinteressante. Mas não se fundem. Conservam a individualidade própria. Por isso se distinguem dos contratos mistos. A dependência pode ser recíproca ou não. A união com dependência unilateral verifica-se quando não há reciprocidade. Um só dos contratos é que depende do outro. Tal coligação requer a subordinação de um contrato a outro, na sua existência e validade. Os contratos permanecem, no entanto, individualizados. Em qualquer das suas formas, a coligação de contratos não enseja as dificuldades que os contratos mistos provocam quanto ao direito aplicável, porque os contratos coligados não perdem a individualidade, aplicando-se-lhes o conjunto de regras próprias do tipo a que se ajustam. Nos contratos interdependentes, o condicionamento de um ao outro não constitui obstáculo à aplicação da regras peculiares a cada qual."



das normas da propriedade intelectual se abate quando estas se chocarem com o resultado que visam assegurar. A acessoriedade se configura.

Mas se a operação econômica não é unitária, ocorre apenas a coligação, com independência de resultados.

### Do contrato que repassa um bem-oportunidade singular

Todas estas distinções ganham mais clareza ao trazermos um exemplo específico. Vejamos.

A questão de contratos versando sobre um bem-oportunidade específico, portador de elemento de fundo de comércio foi objeto de um de nossos trabalhos mais antigos sobre Propriedade Intelectual (em sentido lato)<sup>21</sup>.

Como neste estudo nosso foco não seja essencialmente know how, as referências que aqui se fazem a tal modalidade de bem-oportunidade servem para enfatizar dois aspectos:

- a) Elementos integrantes, mas parciais, do fundo de comércio podem ser objeto de negócios jurídicos específicos;
- b) Tais elementos, não obstante serem parcelas discretas do fundo de comércio, têm em comum com essa última noção o fato de conferirem oportunidades de mercado a quem os incorporam no seu processo produtivo.

### O exemplo do contrato de know how

Trata-se, neste caso, dos contratos de *know how*, ou seja, conhecimentos não patenteados cujo acesso e disponibilidade representam uma oportunidade de mercado:

Tales elementos integran el llamado "fondo de comercio", tal como *el know how*. Es Savatier<sup>22</sup> quien al hablar del tema incluye en "fondos de comercio", "los monopolios de derecho o de Hecho". (...) Nótese que en el fondo de comercio no existe un derecho a la clientela, y sí una oportunidad comercial que se trasforma en derecho por el principio del repudio a la competencia desleal.

---

21 BARBOSA, Denis Borges. El concepto jurídico de know how. Revista de Derecho Industrial, Buenos Aires, 1981. [Nota do original] Este trabajo es la reproducción de una conferencia dada en el curso sobre comercio y tecnología organizado por FINEP - Financiadora de Estudios y Proyectos, de la Secretaría de Planeamiento del Brasil- el 8 de junio de 1978. Com base nesse estudo inicial, foi elaborada a dissertação de nosso primeiro mestrado, sob a orientação do Prof. Fabio Konder Comparato, em 1982. Veja Know How e Poder Econômico, em [www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrenca/disserta.doc](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrenca/disserta.doc).

22 [Nota do original] Savatier, *La théorie des obligations*, Dalloz, 1969, p. 120. Rubens Requião, *Direito comercial*, Saraiva, 1977, p. 2.

Qué es el fondo de comercio se torna claro hasta para el lego, cuando se menciona uno de sus elementos usuales: el "punto". Como los contraventores de hoy en día, los médicos ingleses hasta hace poco cedían su clientela a otros colegas, por dinero. Claro está que nadie puede obligar a los enfermos de una región a tratarse con un nuevo médico "cesionario del punto". Lo que se trasfiere, en esta cesión, es la ventaja comercial que consiste en no tener competidores cerca. Si apareciera uno es lógico que no hay como expulsarlo; pero si se usare algún artificio desleal para sustraer la clientela del profesional anteriormente instalado, existe protección civil y criminal.

De esta manera queda claro el sentido de la definición ya propuesta de *know how*: "el conjunto de conocimientos técnicos relativamente originales y secretos, o por lo menos escasos, que permiten a quien los detenta una posición privilegiada en el mercado". El contrato de *know how*, en consecuencia, sería aquel en que "una parte mediante el pago de cierta suma, provee a otra informaciones tecnológicas escasas, de forma que posibilite a ésta una posición privilegiada en el mercado". En suma, lo que se trasfiere, en realidad, no es la tecnología, sino la oportunidad comercial que de ella resulta.

Existen algunos problemas doctrinales en cuanto a esta posición, ya que se ha entendido que el fondo de comercio no es fraccionable', pero no ofende a la buena razón definir el contrato de know how, en última instancia, como "cesión parcial del fondo de comercio".

#### 7. El "know how" como oportunidad comercial.

La manera con la cual se paga el suministro de estas informaciones ilustra con precisión el objeto real del contrato de know how. En efecto, usualmente el pago es hecho no por una cantidad fija, en solo una o varias veces, v si por un porcentaje sobre las ventas del producto fabricado con ayuda de tales informaciones. Es irrelevante, la mayoría de las veces, la cantidad que se invirtió originariamente acerca conseguir la tecnología. Como se vio, la tecnología, aunque sea objeto de contrato, no es su objetivo. La forma de pago de esta forma, considera el valor de la oportunidad comercial comprendida.

Además de esto, existe cierto interés por parte del tomador de know how de asociar a proveedor al negocio, pagándole parte de las ganancias.

Siendo la tecnología algo fluido, según dice juez inglés, "*it is like a fluid in store which can be pumped down several channels*" (como un fluido en depósito que puede ser liberado por varios canales), una de las más eficientes garantías de que la transferencia del *know how* (o de la oportunidad comercial) se hará, es el interés del proveedor en el resultado del proyecto. En todo contrato

de know how, con pago de porcentaje sobre las ventas, hay un aspecto de “*joint venture*”.

## Características do contrato de know how que se estendem a outras hipóteses de pactos sobre fundo de comércio

O texto recém citado aponta algumas características do contrato de know how que tendem a se repetir em outras modalidades de negócios jurídicos configurados como repasse ou cessão de fundo de comércio. Examinemos aqui dois dos mais importantes aspectos destes acordos:

- a) Um contrato remunerado através de participação de receita. Como outros contratos versando sobre elementos do fundo de comércio, o de know how é frequentemente remunerado através de *running royalties*, ou seja, pagamentos periódicos calculados sobre bases variáveis, muitas vezes a receita do produto ou serviço pertinente.

Assim, nem o provedor nem o beneficiário assumem integralmente o risco do investimento, e se estimula a cooperação e boa fé entra as partes, num contexto similar ao dos contratos incompletos<sup>23</sup>.

- b) Um contrato que versa sobre elementos mutáveis do fundo de comércio do provedor. Como se vê da citação, uma das razões principais de se pactuar um contrato versando sobre fundo de comércio é o acesso a meios de exercício da atividade empresarial - de natureza *dinâmica* (“*it is like a fluid in store which can be pumped down several channels*”).

Esse fenômeno pode ocorrer seja pela velocidade da tecnologia, seja pela sazonalidade da demanda, seja enfim por outras razões que configurem clientela mutável ou concorrência cambiante. Assim, esses acordos podem visar não só acesso a *meios estáticos* (conhecimentos secretos, marcas, etc.), mas à dinamicidade de reação ou de indução do mercado.

## Do fenômeno jurídico da oportunidade de mercado

Segundo entendemos, contratos análogos aos de *know how* versam essencialmente sobre a utilização ou disponibilidade de elementos da atividade empresarial que encerrem ou potencializem *oportunidades de mercado*.

---

23 LESSA, Marcus, Contracting Innovation (June 18, 2009). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1431469> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1431469>. \do mesmo autor, Contratos de Inovação, in BARBOSA, Denis Borges. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2ª. Edição 2011.

## A noção de oportunidade de mercado

A noção aqui é de *meios de exercer a atividade econômica*, suscetíveis de conferirem a seu utente um potencial específico de *entrar num mercado*, de nele manter-se num contexto cambiante, ou de superar outros competidores.

Em nosso Tratado da Propriedade Intelectual<sup>24</sup>, de 2010, assim notamos:

[ 6 ] § 1. 1. - Organização e oportunidade

Os bens da empresa, ou em noção mais estrita e menos correta, do estabelecimento, não são reuniões díspares e ilógicas de coisas e direitos. Como são bens de produção, individualmente, e serão no todo, um universo voltado para a produção, à organização com este fim específico acresce o valor de cada elemento individual. Tal organização é denominada “aviamento”<sup>25</sup>.

Por sua vez, este valor do todo dos bens tem um efeito no mercado, dando ao organizador uma posição determinada perante a concorrência, dita *oportunidade*. Como o exercício do comércio é legal, e a concorrência incentivada no sistema econômico capitalista, esta situação jurídica da sociedade empresária perante o mercado é um direito absoluto, denominado de “clientela”<sup>26</sup>. Como já vimos, tais direitos são voltados indistintamente contra todos, que devem ao titular respeito ao exercício legal do poder. Serão eles direitos, além de absolutos, também exclusivos, *apenas* nas hipóteses em que o ordenamento jurídico atribuir ao titular o monopólio, a possibilidade de ser o único a exercer um direito de clientela.

## Know how como oportunidade de mercado

Voltemos a nosso exemplo anterior de bem-oportunidade. A qualificação do *know how* como tal se encontra não só no texto de 1978, mas também em nosso Tratado, de 2010, vol. I., cap. I:

1 [ 6 ] § 1.7. Direitos não exclusivos sobre criações tecnológicas: Know how e outros segredos

---

<sup>24</sup> BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual - Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. I. (2192p.)

<sup>25</sup> J.X Carvalho de Mendonça, Tratado de Direito Comercial Brasileiro, Freitas Bastos, 1959, vol. V. no. 17. Vivante, Trattato di diritto commerciale, 3o. vol., 3a. ed., no. 840. Oscar Barreto Filho, ob. cit., p. 169: aviamo é "o resultado de um conjunto de variados fatores pessoais, materiais e imateriais, que conferem a dado estabelecimento in concreto a aptidão de produzir lucros".

<sup>26</sup> [Nota do original] Vide abaixo a seção dedicada à análise desse fenômeno pelo direito comercial clássico. Note-se que, contra boa parte da doutrina, consideramos a clientela como um bem da empresa, e não do estabelecimento. Vincular uma posição no mercado ao *local goodwill* é conservar uma visão estreita, de pequeno comércio, que ignora a complexidade da moderna empresa.

“O segredo de empresa pode consistir em qualquer fórmula, padrão, mecanismo ou compilação de informação que é usado na atividade empresarial, e que dá ao utilizar uma vantagem sobre os competidores que não o conhecem ou não usam. Tal pode ser uma fórmula para um composto químico, um processo de fabricação, de tratamento, ou de preservação de materiais, um modelo para uma máquina ou outro aparelho, ou então uma lista de fregueses.”

Este “segredo de empresa” em sua perspectiva do direito americano, é gênero do qual são espécies o know how, o segredo de fábrica, o segredo comercial, as fórmulas não patenteadas, etc. É um direito de clientela consistente na detenção de uma informação de disponibilidade escassa e útil no negócio. Não se trata de um direito exclusivo, pois não houve concessão pelo Estado de uma patente ou algo do mesmo efeito. (...)

Em trabalho anterior já mantivemos a opinião de que o know how é um direito de clientela. O contrato respectivo teria o objeto de ceder a posição privilegiada no mercado, consiste em deter informações úteis para a atividade empresarial, e escassas. Este bem, no entanto, é objeto de poder absoluto não exclusivo. Não há “propriedade” em relação a ele, mas mera detenção, ou *possessio naturalis*. A exclusividade, se obtida, seria meramente de fato, resultado de um mercado cuja competitividade informacional (tecnologia, em se tratando de know how) seria relativamente baixa.

Embora nossa análise tenha se centrado, nesse caso, naquele bem-oportunidade classificado como *know how*, ele é apenas uma modalidade das situações jurídicas cujo acesso ou controle (exclusivo ou não exclusivo) afetam favoravelmente a capacidade de competição de seu beneficiário.

Com efeito, é parte da definição legal europeia de *know how* exatamente esse valor positivo concorrencial, ou oportunidade, resultante da detenção do conhecimento em questão <sup>27</sup>. Só haverá *know how*, no conceito europeu, se dele resultar uma oportunidade de mercado:

“que o know how inclua informações que sejam úteis, ou seja, que se possa razoavelmente esperar delas - à data de conclusão do acordo - que sejam capazes de melhorar a posição competitiva do licenciado, por exemplo, ajudando-o a entrar num novo mercado ou concedendo-lhe uma vantagem na concorrência com outros fabricantes ou prestadores de serviços que não têm acesso ao know how secreto que foi licenciado, ou a outro know how secreto comparável;

---

27 Borges Barbosa, Denis, Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Rôle (May 24, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2151435> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2151435>

e

“o todo do know-how ou sua configuração específica e reunião dos seus componentes não sejam geralmente conhecidas nem facilmente acessíveis, de modo que parte do seu valor consiste na vantagem que proporciona à recipiente quando o know how lhe é comunicado”<sup>28</sup>.

## Oportunidades de fato e de direito

As oportunidades de mercado, de que falamos, podem resultar de uma simples situação de escassez dos meios de exercer a concorrência, como no caso do *know how* recém descrito, ou de uma proteção jurídica que exclua incondicionalmente certos competidores, como ocorre com marcas registradas, patentes, direitos autorais, etc. Retornando sempre ao Tratado, vol. I, Cap. I:

[ 6 ] § 1. 2. - Direitos exclusivos e não exclusivos de clientela

Os direitos de clientela serão *exclusivos* se o ordenamento jurídico atribuir ao titular o poder jurídico de ser o único a explorar o bem jurídico, objeto do direito de clientela em questão<sup>29</sup>. E serão *não exclusivos*, se a mesma oportunidade de mercado for repartida com os competidores.

Esse direito exclusivo de clientela, dito *direito de exclusiva*, recaindo sobre uma posição no mercado, tem muitas das características de um monopólio. Na maior parte dos casos, a exclusividade recai sobre *um*

---

28 European Commission Regulation (EC) No 240/96 of 31 January 1996.

Article 10 - For purposes of this Regulation:

(1) 'know-how' means a body of technical information that is secret, substantial and identified in any appropriate form;

(2) 'secret' means that the know-how package as a body or in the precise configuration and assembly of its components is not generally known or easily accessible, so that part of its value consists in the lead which the licensee gains when it is communicated to him; it is not limited to the narrow sense that each individual component of the know-how should be totally unknown or unobtainable outside the licensor's business;

(3) 'substantial' means that the know-how includes information which must be useful, i.e. can reasonably be expected at the date of conclusion of the agreement to be capable of improving the competitive position of the licensee, for example by helping him to enter a new market or giving him an advantage in competition with other manufacturers or providers of services who do not have access to the licensed secret know-how or other comparable secret know-how;

(4) 'identified' means that the know-how is described or recorded in such a manner as to make it possible to verify that it satisfies the criteria of secrecy and substantiality and to ensure that the licensee is not unduly restricted in his exploitation of his own technology, to be identified the know-how can either be set out in the license agreement or in a separate document or recorded in any other appropriate form at the latest when the know-how is transferred or shortly thereafter, provided that the separate document or other record can be made available if the need arises;, encontrada em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R0240:EN:HTML>, visitada em 28/7/2015.

<sup>29</sup> [Nota do original] Que, como veremos, é um bem-oportunidade, um bem intangível caracterizado como uma expectativa razoável de ingressos econômicos.

instrumento de ação sobre o mercado, como uma patente ou um registro de cultivar. Em certas circunstâncias, quando há uma exclusividade sobre o mercado ele mesmo (a empresa, e só ela, pode explorar o mercado daquela utilidade, naquele contexto geográfico, com qualquer *instrumento* disponível) ter-se-á um monopólio *stricto sensu*. (...)

Numa análise sobre a aplicação da doutrina das *essential facilities* à propriedade intelectual<sup>30</sup>, notamos quanto a este ponto:

Isso acontece, por exemplo, quando uma empresa tem um conhecimento técnico não patenteado, que não seja livremente acessível; saber fazer um pudim de pão que algum seu concorrente não saiba (embora outros restaurantes tenham o mesmo pudim no cardápio) dá ao que sabe uma oportunidade vantajosa na competição perante o que não sabe fazer o doce, e a possibilidade de pelo menos empatar com os demais, que sabem fazer o mesmo pudim que o primeiro. Não há nesse caso um *direito de exclusiva*.

O que pode haver, conforme a situação fática, é a garantia de um *comportamento leal* na concorrência. Não posso evitar que o concorrente que não saiba fazer o pudim, um dia aprenda pelo ensaio e erro, e empate comigo na oportunidade de mercado. O que posso impedir é que ele aprenda por um método desleal, por exemplo, subornando meu *chef* para conseguir a receita do pudim. Não tenho exclusividade, mas tenho uma garantia jurídica de um *comportamento* conforme ao que espero no mercado.

Sempre enfatizamos, além disso, que – salvo a existência de direitos exclusivos ou concorrência desleal -, no regime de livre iniciativa e livre concorrência as oportunidades de mercado são livres:

(...) num regime de livre iniciativa, oportunidades de mercado não exatamente cobertas pela exclusiva, ou exatamente constipadas pela deslealdade, são de livre utilização<sup>31</sup>.

### O fundo de comércio como o viveiro das oportunidades de mercado

Temos nos referido até aqui, e repetidamente, à noção de fundo de comércio. É momento, agora, de defini-la. Voltemos para isso ao Tratado (Vol. I, Cap. I):

---

30 BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a aplicação da doutrina das *essential facilities* à Propriedade Intelectual, [www.denisbarbosa.addr.com/essential.doc](http://www.denisbarbosa.addr.com/essential.doc).

31 BARBOSA, Denis Borges, Por uma visão imparcial das perdas e danos em Propriedade Industrial (2008), em <http://denisbarbosa.addr.com/recomposicao.pdf>.

[ 6 ] § 1. 5. - Direito de exclusiva sem propriedade intelectual: fundo de comércio em renovatória

O conjunto de todas as coisas e direitos reunidos para a atividade empresarial, somado com a organização destes mesmos elementos com o propósito de produzir coisas ou serviços, é o fundo de comércio.<sup>32</sup> Uma noção constante do Direito Comercial de todos os países, ganhou prevalência nos sistemas francês, no qual assumiu o status de “propriedade comercial”. (...)

É a tradição medieval do *jus intraturae*, que concedia ao artífice o direito de permanecer indefinidamente no imóvel locado ou haver uma indenização ao fim do prazo ajustado, a título de pagamento pela benfeitoria consistente no afluxo de clientela ao ponto comercial. Tal ideia chegou até o direito brasileiro, através do instituto da locação comercial sujeita à renovatória”.

Em texto mais recente do que o Tratado de 2010<sup>33</sup>, indicamos a importância do foco da análise jurídica do fenômeno relativo às oportunidades de mercado no que se chama *fundo de comércio*, tomando - no caso - o exemplo do que acontece no tocante às marcas:

A substância da marca: a proteção do fundo de comércio.

O Direito Comercial clássico tem enfrentado os aspectos concorrenciais do Direito através de uma série de categorias do pensamento jurídico, como as de *fundo de comércio*<sup>34</sup>, *aviamento*<sup>35</sup>, *clientela*<sup>36</sup>, ou, genericamente, *estabelecimento*<sup>37</sup>.

---

<sup>32</sup> [Nota do original] Rubens Requião, op. Cit., vol. I, p.224

<sup>33</sup> BARBOSA, Denis Borges, A marca e a regulação em defesa da cultura, da vida, do meio ambiente ou da saúde: quando ocorre desapropriação indireta (2012), Novos Estudos de Propriedade Intelectual, 2012-2013, Ed. IBPI, 2015, [http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/marca\\_e\\_regulacao.pdf](http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/marca_e_regulacao.pdf).

<sup>34</sup> [Nota do original] Rubens Requião, Curso de Direito Comercial, 1º volume, 21ª edição, São Paulo, Saraiva, 1993, p. 203/4: "O fundo de comércio ou estabelecimento comercial é o instrumento da atividade do empresário. Com ele o empresário comercial aparelha-se para exercer sua atividade. Forma o fundo de comércio a base física da empresa, constituindo um instrumento da atividade empresarial. O Código italiano o define como o complexo dos bens organizados pelo empresário, para o exercício da empresa". "Complexo de bens, materiais e imateriais, que constituem o instrumento utilizado pelo comerciante para a exploração de determinada atividade mercantil.". Oscar Barreto Filho, Teoria do Estabelecimento Comercial, 2ª edição, São Paulo, Saraiva, 1988, p. 75:

<sup>35</sup> [Nota do original] Fran Martins, Curso de Direito Comercial, 8ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 1981, p. 513: "Também constitui elemento do fundo de comércio a propriedade imaterial, que se caracteriza pelo que se costumou chamar de aviamento e pela freguesia, elemento do aviamento que, pela sua importância na marcha dos negócios do comerciante, tem papel preponderante nos mesmos".

<sup>36</sup> [Nota do original] Rubens Requião (ob. cit., p. 205): "O direito sobre o fundo de comércio é, como todas as propriedades incorpóreas, um direito à clientela, que é assegurado por certos elementos de exploração. A clientela não é, como se diz, um elemento do fundo, é o próprio fundo. Essa clientela pode ser conquistada ou retida por elementos diversos: a situação do local, o nome comercial ou a insígnia, a qualidade



Em particular, o fundo de comércio a que se refere neste passo é o conjunto de todas as coisas e direitos reunidos para a atividade empresarial, somado com a organização destes mesmos elementos com o propósito de produzir coisas ou serviços<sup>38</sup>. Planiol notava que “o direito sobre o fundo de comércio, como todas as propriedades incorpóreas, é um direito à clientela”.<sup>39</sup>

Qual o papel do fundo de comércio quanto à marca? Diz o precedente:

"A despeito das incontáveis digressões doutrinárias quanto à opacidade das dimensões refletidas por sua natureza jurídica, há respeitoso consenso quanto à vertente que a classifica [a marca] como um bem móvel, incorpóreo e indiviso, visceralmente ligado a um fundo de comércio. Em razão de habitar na esfera do que Roubier classifica como direito de clientela (in LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. Lei de Propriedade Industrial Comentada. São Paulo: Ed. Lejus, 1999), sua proteção visa evitar o que a jurisprudência europeia intitula concorrência desleal e parasitária, acoimado a possibilidade de terceiros se aproveitarem do esforço imanente à ideia que a marca se relaciona, isto é, um fundo de empresa." Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 1ª Câmara Cível, Des. Mario Guimarães Neto, AC 2005.001.32504, Julgado em 17.01.2006.

---

do material ou das mercadorias. Eis porque seguidamente é um ou outro desses elementos que é o elemento do fundo".

37 [Nota do original] Fábio Ulhoa Coelho, Curso de Direito Comercial, volume 1, ed. Saraiva 1999, p. 91 e 92. "Estabelecimento empresarial é o conjunto de bens que o empresário reúne para exploração de sua atividade econômica. Compreende os bens indispensáveis ou úteis ao desenvolvimento da empresa, como as mercadorias em estoque, máquinas, veículos, marca e outros sinais distintivos, tecnologia etc."

38 [Nota do original] Rubens Requião, op. Cit., vol. I, p.224

39 [Nota do original] Apud Rubens Requião, op. Cit., vol. I, p. 187. Subscrevendo aqui a posição de Planiol e Roubier, cumpre porém notar sempre a crítica de Ascarelli: "Questo affetto della disciplina della concorrenza non deve indurre però a ravvisare nella disciplina della concorrenza la sanzione di un diritto sulla clientela. Non è già che la disciplina della concorrenza (come torneremo ad illustrare analiticamente nei confronti dei vari istituti) sancisce un diritto sulla clientela come oggetto di diritto assoluto e nemmeno un diritto, come a volte si dice, alla clientela. Gli è, all'inverso, che proprio la inesistenza di una tutela di avviamento e clientela (che come tali, e proprio dato il loro rilievo economico, non possono essere oggetto di diritti assoluti) impone poi in determinate ipotesi (ciascuna delle quali riposerà dunque su una propria giustificazione) una tutela delle probabilità di guadagno del soggetto. Questa tutela avrà come affetto bensì una tutela della clientela, ma quale conseguenza della tutela concessa nei confronti di determinati fattori di clientela - l'astensione dall'esercizio di un'attività di un soggetto determinato; l'assenza di pratiche sleali; la disciplina tra concorrenti di determinate modalità dell'attività; l'esclusiva sull'utilizzazione di determinate creazioni intellettuali - e nei soli limiti pertanto nei quali la clientela stessa è in funzione di detti fattori, escludendo invece la costituzione di monopoli privati. Ché invero non solo la clientela come tale non costituisce un bene che possa essere oggetto di diritto assoluto, e nemmeno un bene immateriale, ma una sua tutela assoluta, precludendo la concorrenza nell'ambito della stessa attività, si risolverebbe in monopolio privato; è perciò inammissibile, appunto perché in contrasto col principio della libertà di concorrenza, libertà che sarebbe preclusa qualora la clientela (sempre e necessariamente pregiudicata da una attività concorrenziale) fosse tutelata in via assoluta" in ASCARELLI, Tullio. Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali. Editore Dott A. Giuffrè, Milano, 1960, p. 40.

E descreve a tese doutoral de Gusmão:

*É necessário que a utilização da marca para produzir um determinado resultado para ser protegida, e este resultado é captação da clientela. Tal captação é de fato o valor moral e econômico que o direito se propõe a proteger. Em todas as decisões judiciais que reconheceram proteção para marcas de uso, encontramos uma base comum: evitar a confusão do cliente (ou consumidor) quanto aos produtos. O que é para ser evitado, em última análise, é que a clientela tome um produto pelo outro.*

*No entanto, o propósito da repressão da concorrência desleal não é de defesa do consumidor, mas sim a proteção dos comerciantes de boa fé, e de um mercado saudável e honesto. Assim, para que uma confusão ou um risco de confusão seja determinado, a junção dos clientes em torno da marca é um dado necessário. Na verdade, não existe qualquer confusão, embora seja na presença de marcas idênticas, se qualquer uma destas marcas não é conhecida para a clientela, e não motiva a sua preferência. Faltaria na hipótese o ator principal da confusão ou engano: a clientela<sup>40</sup>.*

A marca nasce e vive em função do seu fundo de comércio. A dimensão da proteção jurídica da marca se afeiçoa ao fundo de comércio no qual ela se insere. Dissemos no Cap. X de nosso Tratado:

[ 7 ] § 18.4. (B) O exercício da função presume efetividade de uso

O que é peculiar neste campo do direito, porém, é que na proporção em que se exerce o fundo de comércio eficientemente, o mesmo respeito pelo consumidor e pela boa fé e eficiência do empreendimento a proteção se ajusta à realidade do que é marca na economia e na sociedade. O espaço de proteção à marca muda no tempo, em atenção ao fundo de comércio que ele protege.

Assim notamos em prefácio a obra alheia <sup>41</sup>:

---

40 [Nota do original] « Il faut en effet que l'usage de la marque produise un certain résultat pour être protégeable, et ce résultat se traduit par le ralliement de la clientèle. Le ralliement de la clientèle constitue effectivement la valeur économique et morale que l'on vise à protéger par le droit. Dans toutes les décisions de jurisprudence qui ont reconnu une protection aux marques d'usage, l'on trouve un fondement commun : celui d'éviter la confusion des produits de la part de la clientèle (ou du consommateur). Ce que l'on veut éviter, en définitive, est que la clientèle prenne un produit pour un autre. Or, le but de la répression par la concurrence déloyale n'est pas celui de la protection du consommateur, mais celui de la protection des commerçants de bonne foi, et d'un marché sain et honnête. Ainsi, pour qu'une confusion ou une possibilité de confusion soit établie, le ralliement de la clientèle autour de la marque est un fait supposé. En effet, il n'y a pas de confusion possible, même si l'on est en présence de marques identiques, si l'une de ces marques n'est pas connue de la clientèle, et ne motive pas la préférence de celle-ci. Manquerait alors l'acteur principal de la confusion ou tromperie : la clientèle. GUSMÃO, José Roberto. L'Acquisition du Droit sur la Marque au Brésil. Paris : Librairies Techniques, 1996, p. 141-150

41 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges, prefácio a COPETTI, Michelle, Afinidade entre Marcas: Uma questão de Direito, Lumen Juris, 2010.

*A extensão jurídica do exclusivo marcário não é estática e prefixada, como ocorre com a equação das patentes, cujo alcance é determinado ao momento da expedição pelo entre jogo do exposto e do reivindicado.*

*Pelo contrário, o poder de exclusão de uma marca cresce (e decresce) no tempo em função de seu conhecimento público, e da eficácia ou não do investimento em criar uma imagem-de-marca dotada de unicidade. Com isso, cresce a penumbra de proteção em torno do alcance inicialmente deferido, como aplicado pelos tribunais e – eventualmente – como complementado pela declaração de alto renome ou pela generificação.*

*A distintividade absoluta é um requisito de proteção contra a usurpação do domínio público – uma distância mínima perante o que é da sociedade –, enquanto a novidade relativa atua na proteção em face de direitos singulares de terceiros.*

*Na verdade, e isso é notável, a dimensão da distintividade marca a extensão inicial da exclusiva. Uma marca tem um espaço de exclusão inicialmente medido pela sua distintividade em face ao domínio público; e esse é um efeito jurídico, e não meramente econômico como ocorre com uma patente que, mesmo nos limites do reivindicado, é hábil a produzir retornos excepcionais.*

*A marca é um animal vivo.*

Assim, uma vez que o registro seja utilizado, tornando exclusiva a marca e permitindo a fidelização de uma clientela, nasce o *fundo de comércio* e – com ele – o elemento patrimonial que caracteriza a propriedade que – no dizer curioso de Pontes de Miranda – a Constituição promete ao titular.

## **A efetividade na captação de uma clientela como pressuposto do fundo de comércio**

Enfatizamos anteriormente que a *oportunidade de mercado* representa um potencial, e não uma realização efetiva de captação e manutenção de clientela<sup>42</sup>. Mas o fundo de comércio, mesmo ao coletar e sistematizar oportunidades (junto com capital, organização, contratos, pessoas, etc.), ele se define pela efetiva captação, ou *oportunidade realizada*<sup>43</sup>.

Ou seja, uma vez que se comprove que o potencial de mercado de uma patente, marca, etc., tem efetivamente condições de captar e manter um

---

42 Em particular, vide Paul Roubier, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Sirey, Paris, 1952, p. 435, e Tulio Ascarelli, *Teoria della Concorrenza e dei beni Immateriali*, 3a. Ed. Giuffrè, 1960, p. 233 que vêem na imaterialidade de tais direitos apenas a eventualidade dos direitos de clientela, ou (no dizer de Ascarelli), a expectativa razoável de réditos futuros.

43 Na tradição aristotélica, pela enteléquia, ou potencial que resulta em ato.

conjunto previsível de público, o fundo de comércio se configura quando e se há uma *expectativa razoável de receita* provinda dessa atividade<sup>44</sup>.

Ainda no Tratado, vol. I, Cap. I, descrevemos exatamente esse elemento necessário da constituição do fundo de comércio: a captação efetiva de uma clientela, ou, na expressão francesa citada por Gusmão, o *ralliement de la clientèle*:

[ 4 ] § 5.4. (B) Da construção de uma clientela

(...) A condição da proteção de uma marca não registrada é que ela tenha constituído um valor concorrencial, ou seja, que haja alguma coisa a tutelar no espaço da concorrência leal. Aqui também, como tanto notamos no tocante ao conteúdo das marcas registradas, o alcance de proteção é mutável de acordo com o tempo e o contexto: toda marca, e a não registrada disso não diverge, tem uma penumbra variável.

“Leite, creme e rosas são designativos comuns, mas a marca "Leite de Rosas" adquiriu notoriedade e há muito se consolidou no mercado brasileiro, de modo a nomear não qualquer produto, mas aquele específico comercializado pela recorrente.” Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Sidnei Beneti, RESP 929604, DJ 06.05.2011.

Assim, a noção de aquisição de clientela, ou de criação de fundo de comércio, como requisito de proteção de uma marca não registrada, é a feição de eficácia correlativa à efetividade do uso. Não só se usou a marca em suas funções próprias, mas esse uso resultou em um valor concorrencial tutelável.

Imaginemos um produto ou serviço, para cuja demanda fosse indiferente a indicação de origem. O enorme investimento em publicidade, distribuição de amostras, esforço do empreendedor, que não tivesse fixado uma demanda do produto ou do serviço em torno do respectivo signo distintivo, careceria de substância econômica. A marca, ainda que digna de tanto investimento, não se constituiria no núcleo de potencialização das oportunidades de mercado – não haveria o que tutelar.

### O elemento discreto do fundo de comércio: o bem-oportunidade

Assim é que, com suporte em doutrina respeitável, apontamos para um estatuto jurídico para o objeto *oportunidade de mercado*. No nosso mesmo Tratado, mais adiante, apontamos para o fato de que esse objeto pode aceder a um item específico do fundo de comércio do agente empresarial:

---

44 Vivante, Trattato di diritto commerciale, 3o. vol., 3a. ed., no. 840.

[ 6 ] § 2. - O bem-oportunidade: a intangibilidade do lucro futuro

A Propriedade Intelectual, como os demais direitos de clientela, só se exerce sobre um objeto imaterial específico, o bem *econômico*. O que o caracteriza como tal não é a simples intangibilidade filosófica, ou a impossibilidade de tocar com as mãos. Intangível por ser incorpóreo, ou por consistir apenas na concepção, ou ainda por ser uma *regra de reprodução* - o bem só se torna econômico, e por isso, objeto potencial de uma propriedade, quando satisfaz o requisito essencial de *escassez e disponibilidade*.

A noção de bem intangível tem uma funcionalidade toda especial quando se tem uma sociedade em que a economia é competitiva. Onde os valores econômicos se definem no mercado, e quando há liberdade de entrada neste mercado por parte dos agentes econômicos. Quando se está num *economia de mercado*. Nesta seção, estudaremos o papel do bem intangível neste tipo de economia.

Numa economia concorrencial, tal objeto 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*. Ou, como queria Vivante, configura *a expectativa de receita futura*<sup>45</sup>.

### O elemento qualitativo do fundo de comércio

Para os fins de nosso estudo, um elemento crucial da definição do fundo de comércio, no que dá suporte material e *objetivo* à captação de clientela (por oposição às técnicas de sedução da publicidade) é a satisfação de uma necessidade ou desejo de forma *objetiva*, consistente e esperada.

Retornando a texto recém citado:

#### Da expectativa razoável da qualidade futura.

Muito já se insistiu em que, quanto às marcas de indústria e serviços, o direito brasileiro de Propriedade Intelectual não impõe *ao titular do registro* o dever de ater-se a uma determinada qualidade do item assinalado. Desde a obra do Visconde de Ouro Preto, de 1888<sup>46</sup>, uma das nossas primeiras sobre marcas, se repete o mantra de que tais marcas são *facultativas*, ou seja, de livre uso e nenhuma obrigação.

---

<sup>45</sup> [Nota do original] VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, 3o. vol., 3a. ed., no. 840. J.X. Carvalho de Mendonça, vol. V, Parte I, define a clientela como “uma coisa provável”.

<sup>46</sup> [Nota do original] Affonso Celso, Marcas industriaes e nome commercial, Imprensa Nacional, 1888,

Uma vez, porém, que o titular *decide* vincular sua marca a determinadas características do produto ou serviço assinalado, a construção do fundo de comércio – do *goodwill* ou boa vontade da clientela – depende de que o público encontre, reencontre e tenha a expectativa de sempre encontrar uma determinada qualidade. Assim se faz a construção do valor econômico da marca, como descreve a doutrina argentina – em tudo sintônica com a análise de Landes e Posner, acima citada<sup>47</sup>:

*La confianza que manifieste el adquirente de una marca se basa en que para él las mercaderías marcadas son conocidas como de determinada calidad y bondad, y que él, sobre la base de las experiencias hasta entonces habidas y de la publicidad, puede esperar que tales mercaderías conservaran la calidad y la bondad conocidas, o que las hayan mejorado. Cada empresa que coloca mercaderías marcadas en el mercado se esforzará para que estas expectativas sean correctas. Ésta será una postura de racionalidad económica para la empresa. Por lo tanto es mejor no hablar de una función de garantía, sino de una función de confianza de las marcas. La suposición de una calidad constante es una conclusión sobre algo probable, que vale en tanto la confianza del cliente no se vea decepcionada".*

Interessante como os autores de nosso país vizinho parecem ecoar J.X. Carvalho de Mendonça<sup>48</sup>:

*Da qualidade das mercadorias, isto é, das propriedades que possuem, dependem a sua bondade, a sua utilidade e o seu valor (...). As marcas, além de constituírem sinais de origem ou proveniência dos produtos na circulação mercantil, tendem a manter no tempo e no espaço os benefícios do crédito, do aviamento e da reputação do industrial ou do comerciante, premunem o público contra as fraudes, proporcionando-lhe a prova de que recebe bem os produtos e as mercadorias que deseja adquirir, frustrando, destarte, a ação dos concorrentes sem escrúpulos, e servem à higiene pública, à qual não podem ser indiferentes a proveniência dos produtos e o comércio das mercadorias destinadas ao consumo.*

*As marcas não se resumem em representar o papel meramente material de diferenciar produtos e mercadorias, (...) Elas assumem valiosa função econômica garantindo o trabalho e o esforço humano, representando fator do tráfego e tornando-se elemento de êxito e de segurança às transações. Amparando as marcas com medidas excepcionais, a lei não visa a proteger a simples combinação de emblemas ou de palavras, mas proteger o direito, resultado do trabalho da capacidade, da inteligência e da probidade do industrial ou do comerciante.*

---

47 [Nota do original] BERTONE, Luis Eduardo; CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. Derecho de marcas/1 – Marcas, designaciones y nombres comerciales. Buenos Aires: Heliasta, 2003. 2ª edição, p. 46-53.

48 [Nota do original] MENDONÇA, J.X. Carvalho de, Tratado de Direito Comercial Brasileiro . Campinas/SP. Ed. Russell. 2003. Pg. 37- 45 e 229-231. Em sentido convergente, FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1964. p.267-269

Mas voltemos aos autores argentinos, no que descrevem a criação do valor da marca pela *constância da qualidade*:

*(...) Esto no significa, por cierto, que exista una garantía jurídica, ni una necesidad lógica, de que los titulares de las marcas tomen las medidas necesarias para mantener la calidad de los productos identificados. En muchos casos, tal calidad ha disminuido, particularmente cuanto el costo de mantener cierto nivel de condiciones de los bienes y servicios ofrecidos no se ve compensado por el mayor precio que el público está dispuesto a pagar por esas mejores condiciones. Estamos, por lo tanto, ante una mera relación económica, que nos permite tener, dentro de ciertos límites, una razonable expectativa de mantenimiento de calidad.*

*(...) Una segunda consecuencia fática de la función distintiva, que se relaciona con la de mantenimiento de calidad, es que los consumidores tienen la expectativa de que las condiciones y calidad que han experimentado en productos marcados se mantendrá en el futuro. Esta expectativa es el resultado de múltiples experiencias en tal sentido, como sucede en cualquier caso de pensamiento inductivo. Estas expectativas de los consumidores son, a su vez, las que dan a las marcas su valor como medio para atraer clientela. Existe así una doble relación entre la reacción de consumidores y oferentes ante las marcas: los productores se ven incentivados a mantener la calidad de sus productos, porque saben que los consumidores se guiarán por la experiencia que hayan tenido con los bienes y servicios identificados con cierta marca, y los adquirentes de esos bienes y servicios tendrán una expectativa de constancia de calidad debido al incentivo que el comportamiento de esos adquirentes supone para el titular de la marca.*

Desta feita, se inexistente uma obrigatoriedade em direito da Propriedade Intelectual de manutenção de uma qualidade, é de total interesse do titular do registro que se satisfaça à expectativa de constância da qualidade. É dessa constância que se constrói o fundo de comércio.

Diz, assim, Fernandes Nóvoa <sup>49</sup>:

*En este sentido cabe afirmar que la marca es un signo que proporciona al consumidor información acerca de una calidad relativamente constante del producto o servicio. Esto es innegable en el plano socio-económico: la marca es un signo que indica una cierta calidad del producto o servicio en la realidad del mercado y, sobre todo, en las experiencias y vivencias de los consumidores. (Grifamos)*

## A reputação e a imagem-de-marca

A esperança de que uma marca corresponda certas qualidades esperadas no produto ou serviço, se correspondida reiteradamente, cria um crédito de confiabilidade. Isso é particularmente importante naqueles bens – por

---

49 [Nota do original] FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. “Tratado sobre derecho de marcas”. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas Y Sociales S.A. 2ª edição, 2004. p.73-79

exemplo, os enlatados – em relação aos quais o público não possa inspecionar diretamente os atributos; talvez seja mais ainda naquelas utilidades que, mesmo após a consumo, a qualidade não seja avaliável, como o ensino universitário (pelo menos o não sujeito ao exame de ordem...) <sup>50</sup>.

Assim, a marca é um portador potencial de reputação (a par de um suporte eventual de construções míticas)<sup>51</sup>. A reputação seria o resultado das experiências objetivas dos consumidores, pessoais ou comunicadas, em oposição aos valores construídos pela publicidade ou outros meios, de caráter persuasório e prospectivo.

Este elemento econômico é frequentemente descrito como *valor reputacional da marca*<sup>52</sup>. No direito pátrio, há tutela explícita desse valor através do art. 130, III do CPI/96. Ainda que atribuível à uma marca singular, a reputação resulta de contribuições agregadas dos vários produtos e serviços atribuíveis a uma mesma fonte (seja que “origem” for a apreendida pelo público) <sup>53</sup>.

A noção de “valor da reputação”, assim, não se identifica imediatamente com a imagem-de-marca, que é imputável diretamente a um signo específico. Assim, analisamos separadamente os dois fenômenos.

---

50 São os que a doutrina econômica denomina *credence goods*. "(...) some goods, such as legal or medical services, may never be fully understood or assessed by the purchaser and therefore are known as “credence” goods, because consumers must fully rely on the representations of the expert seller to know the quality of what they are purchasing" BURK, Dan L. and MCDONNELL, , op. cit. p. 33, citando como fonte LANDES, William A. e POSNER, Richard A., *The economic structure of tort law* 284 (1987)]

51 "Patents, copyrights, and even trade secrets are ostensibly granted as legal incentives to promote and secure investments in new knowledge, new technologies, new creative works, and new business information. Trademarks, in contrast, promote and secure business reputation and goodwill by securing a mnemonic device between products and source. (...) the designator secured by trademark rights may have value as an asset, but its value depends on the reputational asset behind it." BURK, Dan L. and MCDONNELL, Brett H., *Trademarks and the Boundaries of the Firm*. UC Irvine School of Law Research Paper No. 2009-28; Minnesota Legal Studies Research Paper No. 09-34. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1461678> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1461678>.

52 Sobre a questão do valor econômico da reputação, vide KREPS, David, *Corporate Culture and Economic Theory*, in *Perspectives On Positive Political Economy* 90 (J. Alt & K. Shepsle eds., 1990); TADELIS, S., *What's in a Name? Reputation as a Tradeable Asset*, 89 AM. ECON. REV. 548 (1999); HAKENES, Hendrick e PEITZ, Martin , *Observable Reputation Trading*, 48 INT'L ECON. REV. 693 (2007). Postulando que nas redes sociais a reputação seria um gênero de propriedade, vide BLOCHER, Joseph, *Reputation as Property in Virtual Economies*, *Yal Law Journal On Line*, 18 January 2009, encontrado em <http://yalelawjournal.org/the-yale-law-journal-pocket-part/property-law/reputation-as-property-in-virtual-economies/>, visitado em 13/2/2012.

53 "The main point of this paper is simple: there are economies of scope in carrying a reputation. A firm carrying a pooled reputation for producing high quality of two goods will, under reasonable conditions, do strictly better than would “the sum” of two firms producing one good each and carrying the respective reputations. This advantage is reinforced in the context of the introduction of new goods—it may be necessary to support the introduction and the ongoing selling of a new good by means of an established reputation". ANDERSSON, Fredrik, *Pooling Reputations*, encontrado em <http://www.nek.lu.se/NEKFRA/Research/Firer99.pdf>, visitado em 13/2/2012.



Note-se que o valor reputacional não se identifica exatamente com a fatia de mercado que uma marca tem; na verdade, ele indica a probabilidade que essa fatia, ausente elementos exógenos, se mantenha. Na fórmula de Ascarelli e Vivanti, na *expectativa razoável do rédito futuro*, a reputação virá a ser a medida da razoabilidade que o rédito se mantenha.

### Da faculdade de controle da qualidade como um elemento do contrato típico de licença de marcas

Ainda que o cuidado no elemento qualitativo dos bens ou serviços fabricados ou vendidos com suporte em bens-oportunidade de terceiros seja relevante para definir um contrato como versando sobre o fundo de comércio, tal zelo não é suficiente para definir o ajuste como pertencendo a essa modalidade.

Com efeito, segundo o art. 139 do CPI/96, 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.

Confirmam-no os precedentes:

"MARCA e PROCEDÊNCIA são conceitos jurídico-comerciais absolutamente distintos, sem confluência obrigatória. Enquanto o primeiro visa identificar os produtos, conferindo-lhes distinguibilidade dentre os demais comercializados no mercado; o segundo diz respeito à pessoa do fabricante, que mais das vezes pode não ser o titular da marca, sem que isso cause qualquer tipo de confusão ao consumidor ou à concorrência, uma vez que a própria lei autoriza o uso concomitante de marcas pelo titular e terceiros, decorrente de contrato de licença firmado entre as partes." TRF2, Ai 140645, Proc. 2005.02.01.009599-2, 2a. Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, 28/11/2006, DJU DATA: 11/01/2007 PÁGINA: 62.

Como se vê, o elemento central desse negócio jurídico é que o titular autoriza o uso da marca, sem prejuízo de seu direito<sup>54</sup> de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Assim afirmam os precedentes:

“(…) Assim é que, embora a ré esteja autorizada a explorar a marca, deve fazê-lo em estrita conformidade aos padrões exigidos pela autora. O fundamento do reclamo da autora parece ter sido a insistência do autor em explorar a marca de forma totalmente incompatível com os serviços prestados pela rede Mr. Sheik. A ré, por gozar da qualidade de exploradora original da marca, insiste em seu direito de fazê-lo de forma distinta daquela exigida das franquias recentes da empresa autora. Oferece serviços e produtos que destoam dos demais estabelecimentos que exploram a

marca e não obedece normas de apresentação da loja e funcionários. Não se conforma a autora com o comportamento da ré, que entende ser prejudicial ao bom nome que atualmente goza a marca. Tanto a empresa autora, como todas as empresas franqueadas, têm trabalhado ao longo dos anos para tornar a marca Mr. Sheik não apenas conhecida dos consumidores, mas sinônimo de um padrão de qualidade de produtos e serviços. A conduta da empresa ré de explorar a marca de forma alheia aos demais estabelecimentos gera evidente prejuízo ao trabalho conjunto realizado pela autora e demais licenciados ao uso da marca.

(...) a quebra na expectativa repercute imediatamente em prejuízo a todos os estabelecimentos e não apenas àquela da ré. Evidencie-se, aliás, que a teoria da aparência, quotidianamente aplicada em nossos Tribunais, autoriza ao consumidor até mesmo a acionar a empresa autora por conta dos atos praticados pela ré. A tolerância da autora ao exercício de atividade incompatível sob a mesma denominação ser-lhe-ia em todo prejudicial.

(...) Em suma, correta a sentença que acolheu o pedido inicial a ré a se abster de usar a marca MR SHEIK em suas lojas.

Apenas os fundamentos do acolhimento do pedido é que são distintos, porque se fundam não na exclusividade do uso da marca, mas sim na violação do padrão de qualidade e de imagem por parte da ré. (...).” Apelação Cível n.º 521.406-4/7-00. Quarta Câmara de Direito Privado. TJ/SP. Rel. Des. Francisco Loureiro. Julg. em 05 de março de 2009.

“Marca comercial. Contrato de licença. Rescisão em razão do uso indevido da marca. Venda de refeições a quilo que enfraquece o nome comercial. Violação de cláusula contratual objeto de notificação. Direito do titular do registro de zelar pela reputação da marca registrada. Incidência dos artigos 130, III, e 139 da Lei Federal 9.279. Desnecessidade de perícia se não há reconvenção discutindo o valor mercantil da marca. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida” (Apelação Cível n.º 2006.001.69.224. 10ª Câmara Cível. TJ/RJ. Rel. Des. Bernardo Moreira Garcez Neto. Julg. em 11 de abril de 2007.

### O acordo sobre fundo de comercio futuro

Como enunciamos acima, ainda que no fundo se encerrem *oportunidades de mercado*, um fundo se caracteriza por sua realização, ou, como notamos, pela sua *enteléquia*. Ou seja, pelo *potencial realizado*.

No entanto, em direito brasileiro, um contrato pode tratar adequada e lícitamente de coisas futuras e esperadas.

Assim, há um elemento volitivo claramente explicitado, que é de contratar o fornecimento de produto certo, inexistente, que seja resultado de um desenvolvimento inovador específico.

Lembra Pontes de Miranda<sup>55</sup>:

Se o bem ainda não existe, não é isso obstáculo a que seja comprado e vendido. O contrato de compra-e-venda é consensual (..). Tanto se pode prometer o que já existe como se pode prometer o que ainda não existe. Nada obsta, sequer, a que se acorde em que a propriedade e a posse se transferirão imediatamente após a existência do bem vendido. Não há a transferência da posse e da propriedade do que ainda não é *in rerum natura*. Porém nada obsta a que se prometa tal transferência e se acorde, desde logo, em que a propriedade e a posse se *transferido*. Preenhe a égua, nada impede que se venda e desde já se transfiram a propriedade futura e a futura posse do poldro que pode nascer (e é provável que nasça) (..)

De qualquer modo, a compra-e-venda de bem futuro, como a de bem futuramente autônomo, já se perfaz com as declarações bilaterais de vontade; e nada obsta a que o próprio acordo de transmissão da propriedade e da posse se conclua para a eficácia no momento adequado, ou mesmo escolhido.

É êrro pensar-se em que o contrato de compra-e-venda de bem futuro seja contrato sob condição suspensiva, no que incorreram Luíci GASCÁ, *Trattato della Compravendita.*, 1, 2ed., 325, e outros, ou com a *condicio juris*, como A. SCULOJÁ, *Saggi di vario diritto*, 1, 17, ou, ainda, compra-e-venda regácio jurídico antecipado, como DOMENICO RUBINO, *La Compravendita*, 145 s., e *La Fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, 87 s., 382 s. Tudo isso é artificial. A compra-e-venda conclui-se como qualquer outra. A diferença está em que a propriedade e a posse ainda não podem ser transferidas, porque ainda não existe o bem, ou ainda não existe autonomamente. O acôrdo de transmissão é que tem de marcar para mais tarde a transmissão da propriedade e da posse. (...)

A *emptio spei* vale e é eficaz. Uma vez que mais se prestou relevância à esperança do que à coisa (em vez da *emptio rei speratae*, tem-se a *emptio epei*), o comprador tem de pagar o preço mesmo se o bem não vem a existir, ou se nasce sem vida. O comprador levou em conta, para o preço, a probabilidade de êxito. Às vêzes, tal compra-e-venda se incorpora em título, em bilhete, principalmente se há sorteio. Há, portanto, dois distintos contratos de compra-e-venda do bem futuro: a *emptio rei speratae*, em que o objeto mais importa e a esperança apenas concerne a ele; e a *emptio spei*, em que passa à primeira plana a esperança, por não ser grande a probabilidade de vir a existir.

Na emptio rei speratae, há vendita cum re (L. 8, pr, fl, de contratenda emptione et de partis inter emptorem et venditorem com positis et quae res venire non possunt, 18, 1), de modo que, se não há a coisa, falha a vinculação

Desta feita, é plenamente eficaz o contrato que verse sobre um fundo de comércio futuro, resultado da exploração de *oportunidades de mercado* já comprovadas em mercado diverso, ou em que se possa confiar devido à experiência e sucesso do provedor.

Ocioso assim alegar que não há contrato *versando sobre fundo de comércio*, quando se pactua a transposição de oportunidades de mercado, dando a uma parte os *frutos dessa oportunidade*, mas garantindo ao provedor do fundo a integridade da sua enteléquia.

Por isso mesmo, se justifica o disposto nos art. 8.5 e 8.2: o contrato versa sobre fundo de comércio, mas é de *locação de fundo de comércio*, futuro, ao início, e presente, uma vez atingida a enteléquia. A o art. 8.2 e 8.5 do contrato de 2003 garantem que o fundo criado se mantenha e reverta em posse integral de seu provedor, a sociedade estrangeira.

### Da conclusão deste estudo

Como dissemos no início deste estudo, nossa tarefa aqui é distinguir aqueles contratos, contendo obrigações principais ou incidentais relativas à propriedade intelectual<sup>56</sup>, que sejam regulados como típicos no sistema jurídico, daqueles outros contratos que tenham regência própria, distinta desses contratos típicos.

Tanto os contratos típicos de propriedade intelectual, quando os versando sobre outros bens intangíveis concorrenciais, têm como razão econômica o acesso a *bens-oportunidade*:

- a) No caso de o contrato incluir valores não protegidos por direitos exclusivos, como o *know how*, a competência administrativa, ou a boa reputação em geral, a oportunidade resulta da necessidade desses valores e de sua escassez relativa no mercado.
- b) No caso de tais ajustes incluírem marcas, desenhos industriais e outros objetos de direitos exclusivos, a oportunidade é *também* aquela resultante do poder legal de afastar ou regular certos concorrentes.

Na verdade, e essa é a questão crucial, habitualmente o ajuste entre as partes incluem disposições e mesmo contratos de várias naturezas, de licença de

---

56 Ou outros bens intangíveis concorrenciais

marcas, cessão autoral, pactos de sigilo e não concorrência, etc. Pode haver, e frequentemente há, disposições pertinentes a diversos contratos típicos, além de outros preceitos que, valendo-se da liberdade de estipulação, não guardem tipicidade nenhuma.

É certo que esses itens, exclusivos ou não, podem ser objeto de contratação singular, múltipla ou global. Como todos eles, isolados, podem *compor* o fundo de comércio, e como todos eles são - potencialmente - portadores de vantagens competitivas, não é o fato da natureza concorrencial desses itens que os classificará como um contrato de licença ou cessão *de marca*, etc., ou um contrato *de fundo de comércio*.

A distinção está aqui:

- a) Enquanto o propósito das partes, em acordo, seja simplesmente o acesso, uso ou disposição desses itens, sem uma *unicidade econômica de propósito* que os transcenda, pode-se ter um contrato, ou um feixe deles, num ou em vários instrumentos, e tais contratos podem ser regidos pelas normas típicas, ou costumeiras que lhe são peculiares, isoladamente<sup>57</sup>.
- b) Mas num contrato onde uma parte dê a outra acesso a *meios de fabricação e venda* de certos produtos, de maneira contínua e cambiante, levando em conta as mudanças do mercado, do gosto do público e da concorrência, se tem como propósito do acordo uma atuação dinâmica e de cunho subjetivo. A parte que fornece os meios está, mais do que tudo, dando acesso aos predicados subjetivos de sintonia com o mercado e criação de alternativas para acedê-lo<sup>58</sup>.

Nossa última hipótese também considera que quando o contrato enfatize a preservação da imagem do provedor das criações, meios de fabricação e comercialização, perante a clientela do tomador das prestações, se estará concentrando o teor jurídico na manutenção do fundo de comércio do provedor. A forma de remuneração do provedor, em bases variáveis e

---

57 Recordando a decisão do STF citada, em RTJ (72): 886 - 887, jun. 1975. "(...) união de contratos, que se caracteriza pela coexistência de um mesmo instrumento, de tais obrigações simplesmente justapostas, sem o amálgama da unidade econômica aludida.

58 Idem: "Mas não resta dúvida também que ocorre frequentemente, no comércio jurídico, que duas ou mais formas contratuais de possível coexistência separada podem vir a ter, sob a pressão de necessidades ou de conveniências práticas, as suas prestações autônomas, cada uma em sua função típica, reunidas e coordenadas, pela vontade das partes, em um único contrato para realizarem uma só função econômica, que é a sua causa ou o seu fim objetivo.

Com efeito, dita pluralidade de prestações, sendo cada uma típica de um contrato nominado, podem ser fundidas em um só contrato, sob o influxo de uma só causa, de uma única função econômica. É preciso assim que todas elas tendam à mesma finalidade econômica. À unidade de causa, atestada pela unidade econômica das várias prestações, corresponde a unidade do contrato."

tomando como critério a receita percebida, também aponta para uma relação em que o tomador é subordinado e assim continua durante o termo contratual.

Por fim, quando o ajuste prevê que o fornecimento de meios de concorrência é provisório e limitado no tempo, e que haja prescrição no ajuste de cessação imediata e definitiva do empregos desse meios, temos um acordo na modalidade geral da *locação* e não da *compra e venda* de bens oportunidade.

*Assim, quando o propósito do contrato seja a regulação do uso, acesso ou disposição de um fundo de comércio, vivo, atuante, constante, mas mutável, as demais disposições ou contratos relativos a interesses concorrenciais singulares serão sujeitos a tal propósito.*

Lembre-se a decisão do STF sobre contratos mistos, já citada<sup>59</sup>:

De acordo com a melhor doutrina, o que caracteriza o contrato misto é, a coexistência de obrigações pertinentes a tipos diferentes de contratos enlaçados pelo caráter unitário da operação econômica, cujo resultado elas asseguram.

Com a seguinte conclusão:

- a) cada contrato se rege pelas normas do seu tipo;
- b) mas tais normas deixam de ser incidentes, quando se chocarem com o resultado que elas visam assegurar.