

A marca e a regulação em defesa da cultura, da vida, do meio ambiente ou da saúde: quando ocorre desapropriação indireta

Denis Borges Barbosa (2012)

<i>Qual a propriedade que se adquire</i>	1
Do direito ao registro e o direito ao uso.....	3
A substância da marca: a proteção do fundo de comércio.....	7
Da expectativa razoável da qualidade futura.....	9
<i>A regra constitucional da desapropriação e as marcas</i>	11
A proteção tem sido garantida às marcas.....	15
Das peculiaridades da proteção da marca contra desapropriação.....	17
A proteção do fundo de comércio contra a desapropriação.....	18
A noção de desapropriação indireta	21
Das restrições estatais e dos sacrifícios de direito	22
A garantia da vida, da saúde, da moradia ou do meio ambiente não pode ser ônus de um só particular	23
O dever de igualdade e solidariedade exige reparo	26
O dever de reparar fundado na responsabilidade objetiva	27
<i>A desapropriação regulatória</i>	29
A dimensão da restrição é medular para o dever de reparar.....	31
<i>Conclusões</i>	31

Qual a propriedade que se adquire

Discute-se nesta seção a possibilidade constitucional da vedação do uso de certos signos para ser registrados como marca ¹.

Como já indicado, é possível recusar uma marca cujo signo seja contrário à ordem pública ou moralidade, mas não cujo uso – aposto a um determinado produto ou serviço – o seja. Tal se lê no art. 6º quinquies B da Convenção de Paris:

[As marcas poderão ser recusadas] "Quando forem contrárias à moral à ordem pública e, particularmente, de natureza e enganar o público; mas uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pela simples razão de que não está de acordo com qualquer dispositivo da legislação sobre as marcas salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública; ressalva-se sempre a proteção contra a concorrência desleal".

Já a lei ordinária prevê hipóteses em que uma marca possa ser denegada por razões de ordem pública. Assim notamos no Cap. X do nosso Tratado:

[7] § 10 . - Das exclusões relativas à ordem pública, moral e bons costumes.

O art. 124, III exclui do registro:

1 Vide BODENHAUSEN, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1969, p. 128.

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração.

É tradicional que se negue proteção aos sinais distintivos contrários à moral e às idéias, religiões e sentimentos veneráveis (art. 124, III; Convenção de Paris, art. 6º, 2º, parte III). Disposições análogas se encontram no sistema de patentes (art; 18, I) e desenhos industriais (art. 100, I), mas, ostensivamente, estão excluídos da lei autoral. A obsessiva atenção para não transformar o direito autoral em instrumento de censura zela para que essa negativa de proteção chegue a esse campo da propriedade intelectual, livrando esse segmento do direito desse laivo de hipocrisia política.

É de se notar que o art. 187 do Código Civil prevê que:

“Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Tal dispositivo incorpora elementos de natureza não-estatal (os “bons costumes”) a uma esfera complementar de condicionamento do *exercício* dos direitos. Não se exercitarão as pretensões, mesmo acolhidas pelo direito positivo, quando colidirem *manifestamente* com essa normatividade externa.

O caso, aqui, não é do exercício de direitos, mas de aquisição de uma exclusiva. Assim, a teor da lei, não seria admissível a registro um signo que incite ao consumo de tóxicos, à prática de atos libidinosos incompatíveis com o estágio da moral, ou ofenda as religiões, minoritárias ou não. Da mesma forma, não são objeto de proteção as figuras eróticas ou depreciativas que excedam aos parâmetros usuais da sensibilidade do público.

Em essência, o que se veda é que o Estado consagre, pela concessão de um direito exclusivo, um enunciado expressivo que seria contraditório de alguma forma à sensibilidade pública. Não seria uma censura à expressão através das marcas, mas simplesmente uma forma de se evitar que a ação estatal subscreva, pela oficialização, algo ofensivo ao público ². É nesse sentido que Pontes de Miranda nota que tais signos constituem um caso particular de *res extra commercium* ³.

2 [Nota do original] BAIRD, Stephen R., Moral Intervention in the Trademark Arena: Banning the Registration of Scandalous and Immoral Trademarks, 83 Trademark Rep. 661, 772 (1993: (“Section 2(a) prevents the government from placing its imprimatur on [scandalous or immoral] marks and denies the statutory benefits that would otherwise result from their federal registration.”. Vide também Llewellyn Gibbons, Semiotics of the Scandalous and the Immoral and the Disparaging: Section 2(a) Trademark Law After Lawrence v. Texas, 9 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 187, 247 (2005) e Loughlan, Patricia Louise, "Oh Yuck! The Registration of Scandalous Trade Marks". Sydney Law School Research Paper No. 06/40 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=939948>.

3 [Nota do original] Vide PONTES DE MIRANDA, . Tratado de Direito Privado, vol. 17 – Propriedade Industrial – signos distintivos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, p. 73. Pontes de Miranda nota igualmente nos seus Comentários à Constituição de 1969, v. 5, 550-559: “Assim, não gozam do direito público subjetivo as invenções cujos meios ou resultados forem contrários à ordem pública (Supremo Tribunal Federal, 14 de abril de 1915, sobre invenção de instrumento de jogo de azar; Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, art. 32), ou aos bons costumes, ou à saúde pública”; PONTES DE MIRANDA, Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº. 1 de 1969, 2ª ed./2ª tir., 1974, RT, relativos ao Art. 153 § 24. Vide, ainda, Tinoco Soares, Tratado, p. 963 e ss; Gama Cerqueira, Tratado, Vol. II, Tomo II, parte III, 1a. Ed., p. 27 e ss; Chisum e Jacobs, § 5 C[d] {i}; Burst e Chavanne, 4a. Ed., No 949; Llewellyn Joseph Gibbons, Semiotics of the Scandalous and the Immoral and the Disparaging: Section 2(A) Trademark Law after Lawrence v. Texas, Marquette Intellectual Property Law Review, Vol. 2, 2005. Loughlan, Patricia, Oh Yuck! The registration of scandalous trade marks, Agosto de 2006, Social Science Research Network Electronic Library at <http://ssrn.com/abstract=939948>.

Dizia Gama Cerqueira 4:

BENTO DE FARLA, acompanhando Dídimo da Veiga, diz que as expressões da lei devem ser tomadas em sentido rigoroso, não devendo ser proibidas apenas as palavras, figuras ou objetos que ofendam claramente à moral pública ou ao decoro social, “mas também todas aquelas que, prestando-se a uma interpretação equívoca, possam realizar a injúria ou escândalo que a lei proibiu”. (...)

Anote-se, porém, que a licitude das marcas não tem relação com os produtos *sobre os quais* a marca é aposta. Vigê, impositivo, o princípio da *independência da marcas em face dos produtos e dos serviços* (CUP, art. 7º.)⁵. Protege-se a marca, ainda que o produto tenha sua circulação vedada, ou ofenda a sensibilidade do público:

Independência das marcas em face dos produtos.

A licitude das marcas não tem relação com os produtos *sobre os quais* a marca é aposta, pois se aplica o princípio da *independência da marcas em face dos produtos e dos serviços* (CUP, art. 7º.):

Art. 7º A natureza do produto em que a marca de fábrica ou de comércio deve ser aposta não pode, em caso algum, obstar ao registro da marca.

Como se lê da Ata da Conferência de Paris de 1883, p. 89, a proposta do Art. VII visou assegurar que uma marca pudesse ser obtida, muito embora estivesse proibida a comercialização do produto a qual a marca se propusesse a ser aposta. Por exemplo, no caso dos produtos farmacêuticos, quando registro sanitário ainda não tivesse sido obtido.⁶

Importante aqui essa distinção: a eventual vedação legal pode dizer respeito ao elemento referencial, ou seja, significativo da marca. Mas vigê o princípio da liberdade do registro – da aquisição da exclusividade – por completa independência com o produto.

Tal princípio, assim é que *há direito de registrar a marca que não seja referencialmente contra a ordem pública não obstante a atividade a que ela será utilizada.*

Ou seja, a vedação ou restrição ao uso de uma marca, ou ao pleno emprego das faculdades que lhes são intrínsecas, por qualquer vinculação ao produto ou serviço ao qual se liga não resulta de elementos internos do sistema de Propriedade Intelectual. Tais eventuais vedações são *externas* e não condicionam sejam a aquisição originária, seja sua utilização *como marca*.

Do direito ao registro e o direito ao uso

Se é verdade que a lei garante o registro de uma marca inobstante a atividade a qual ela vá se apor, isso não quer dizer que o registro vá por isso obter substância econômica e proteção patrimonial.

4 [Nota do original] GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado, op. cit., Lumen Juris, 2010, vol. III, p. 787.

5 [Nota do original] Idem, 4a. Ed., no. 888. BODENHAUSEN, Guide to the Paris Convention, p. 128.

6 BARBOSA, Denis Borges, Proteção das Marcas, Lumen Juris, 2007 § 7.4.2.15. Vide também Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, p. 128.

A substância econômica resultará do exercício da marca na sua função específica. Qual será? Assim expomos em nosso Tratado (cap. X):

[1] § 6. 1. - A visão de Landes e Posner

Os autores americanos tendem a identificar dois principais esteios da função econômica da marca: a marca serve para diminuir o esforço de busca do consumidor e cria incentivos para instituir e manter a qualidade do produto⁷.

O consumidor, pela marca, identifica o conjunto de qualidades e características que demanda, sem ter que testá-lo em cada caso, na confiança de que o agente econômico que introduziu o bem no mercado zelará sempre *pela coesão e consistência* de seus produtos e serviços; atende-se assim à questão da assimetria em informação, que faz com que os vendedores em mercados específicos tenham em geral mais informações do que os compradores⁸.

Mas, ao contrário do que ocorre com a bula de um remédio ou as especificações de um equipamento, a marca indica apenas *sumariamente* que o bem ou serviço pode ser objeto da expectativa de um conjunto de características, conforme a confiança que o consumidor adquiriu, ou recebeu da informação publicitária. Ao mesmo tempo proporciona ao consumidor economia de esforço, desnecessidade de reflexão e indução ao consumo⁹.

7 [Nota do original] "The standard economic arguments stress two main benefits of protecting marks: reducing consumer search costs and creating incentives to maintain and improve product quality". Robert G. Bone, "Enforcement Costs and Trademark Puzzles," 90 Virginia Law Review 2099 (2004). . Vide também William M. Landes & Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* (2003), p. 166 e seg. Numa visão mais jurídica, nota Frédéric Pullaud-Dullian, *Droit de la propriété industrielle*, Montchrestien, 1999, §1.305: "Toutefois, le recours à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l'identité d'origine des produits marqués, permet de nuancer cet effet d'épuisement lorsque la fonction même de la marque est faussée: pour que la marque joue son rôle d'identification, « elle doit constituer la garantie que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité » . La marque ne garantit pas la qualité des produits mais elle garantit que ces produits ont été élaborés et marqués sous la responsabilité du titulaire de cette marque, que leur qualité peut être attribuée à une entreprise déterminée". Vide ainda Stacey L. Dogan, Mark Lemley, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, <http://ssrn.com/abstract=560725>, visitado em 22/10/2006. Sobre a análise econômica de marcas, vide Stephen L. Carter, *The Trouble With Trademark*, 99 YALE L.J. 759 (1990); Nicholas Economides, *Trademarks*, in *The New Palgrave Dictionary Of Economics And The Law* 601 (1998); Nicholas Economides, *The Economics of Trademarks*, 78 TRADEMARK REP. 523 (1988); William P. Kratzke, *Normative Economic Analysis of Trademark Law*, 21 MEM. ST. U.L. REV. 199, 214-17 (1991); Mark A. Lemley, *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, 108 YALE L.J. 1687 (1999) e Barbosa, Antonio Luis Figueira, *Marcas e outros signos na realização das mercadorias*, in *Sobre a Proteção do Trabalho Intelectual*, Editora UFRJ, 1999, p. 58.

8 [Nota do original] "Put simply, if consumers lacked the ability to distinguish one brand from another, firms would have no reason to create brands with more costly but higher quality characteristics. Consumers would be left to choose from a range of products far too limited to satisfy the full range of their preferences, and economic efficiency would suffer as a result." Robert G. Bone, op. cit. Segundo Castillo Camacho, R. Demián, "Different Arrangements to Assure Quality: A Focus on Designations of Origin" (June 2003). Universidad de las Americas Puebla Working Paper No. 00023. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=417100> or DOI: 10.2139/ssrn.417100, o mesmo se daria em relação às indicações geográficas. A visão econômica da marca como economia de tempo do consumidor se reflete na jurisprudência: *W.T. Rogers Co. v. Keane*, 778 F.2d 334, 338 (7th Cir. 1985) ("The purpose [of trademark protection] is to reduce the cost of information to consumers by making it easy for them to identify the products or producers with which they have had either good experiences, so that they want to keep buying the product (or buying from the producer), or bad experiences, so that they want to avoid the product or the producer in the future.").

9 [Nota do original] Benoît Heilbrunn, *Du fascisme des marques*, *Le Monde*, 23.04.04 : « En somme, la marque signe la mort de toute dialectique par un discours privilégiant le principe d'économie (dire une chose très fort avec un minimum de déperdition ainsi que l'illustrent des dispositifs tels que les logos et les slogans), mais aussi par la dénégation du principe de contradiction, dans la mesure où les marques articulent en permanence des régimes de valeurs contradictoires. Sous l'apparence de la diversité, elles diffusent en continu une sorte de rhétorique binaire (ancien contre nouveau, branché contre ringard, hommes contre femmes), qui fonde un discours monolithique se centrant sur un avantage consommateur unique et différenciant ».

De outro lado, a existência de marcas contribuiria para que cada titular se aperfeiçoasse na captação de um público específico, permitindo apropriar-se legalmente desse processo de sedução¹⁰. Os autores econômicos, em particular os americanos, enfatizam que a sedução pode ser real, com oferta de qualidade e de estabilidade do produto¹¹. Mas a marca também permite a sedução da clientela por outros métodos, como a chamada publicidade perceptiva¹² e através da indução ao consumo conspícuo¹³.

[1] § 6.1. (A) 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 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...) ¹⁴.

Assim, a marca é um portador potencial de reputação (a par de um suporte eventual de construções míticas) ¹⁵. A reputação seria o resultado das experiências objetivas dos

10 [Nota do original] Claramente, a noção econômica de Posner & Landes supõe o consumidor racional, sereno, atento, não sujeito à sedução marcária. Como nota Barton Beebe, *Search And Persuasion In Trademark Law*, Michigan Law Review, Vol. 103:2020 (2005) "The received orthodoxy that trademark law exists to minimize our search costs elides a fundamental question: are we searching for trademarks or are trademarks searching for us? Is trademark law dedicated to the minimization of their search costs or ours?"

11 [Nota do original] "In the case of trademarks, it involves the incentive to develop a good reputation for one's brand through consistency of quality. If two producers adopt similar marks for their products, but consumers are not likely to be confused between the two, then each producer still has strong incentives to build a strong reputation for quality, and this works to the advantage of the consumer as well as the producers. But if there is a possibility of confusion, then each producer has less incentive to create a good reputation, since each will try to "free ride" on the other's reputation.", Michael Rushton, "Economics and Copyright in Works of Artistic Craftsmanship", encontrado em <http://www.law.ed.ac.uk/script/newscript/rushton.htm>, visitado em 24/11/05.

12 [Nota do original] "Trademarks make perception advertising possible. Trough perception advertising, a desirable mental image may be added to the quality or variety features of the trademarked product, permitting competition in yet another dimension. The tie-in of the objective attributes of the product with the ones attached to it by perception advertising may distort purchasing decisions", Nicholas Economides, *Trademarks*, The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law (Peter Newman, Ed.), May 1998

13 [Nota do original] Vide, deste autor, "Marca e Status – os nichos da concorrência conspícuo", *Rev. De Direito Empresarial do Ibmec v. III*, 2004), encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/genericos.doc>, visitado em 24/11/05. Sobre a função análoga representada pelo design, diz Antonio Luis Figueira Barbosa, op. Cit, loc. Cit.: "A inter-relação e a complementaridade entre marcas e o desenho industrial para o alcance de um mesmo objetivo são os fatores que permitem classificá-los como meios de comercialização. O caráter persuasivo das marcas é semelhante ao desenho estético do produto atuando na formação da subjetividade dentro da estrutura de preferências dos consumidores, determinando a formação e controle da procura específica. É sempre bom ressaltar que, dentro deste marco de referência, o desenho industrial pode prescindir de sua funcionalidade, na medida em que predomina ou é exclusivamente empregada a "tecnologia da sensualidade". Este é um aspecto nem sempre bem compreendido, em especial pelos desenhistas industriais, quando há relutância em aceitar a possibilidade de seus produtos, de trabalho servirem para criar novas (des)necessidades predominando sobre o atendimento às necessidades existentes para o consumidor: "Assim, as mercadorias tomam emprestada sua linguagem estética da galanteria humana; mas, então, a relação é revertida, e as pessoas tomam emprestado a sua expressão estética do mundo das mercadorias".

14 [Nota do original] 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)

15 [Nota do original] "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*

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*¹⁶. No direito pátrio, há tutela explícita desse valor através do art. 130, III do CPI/96¹⁷. 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)¹⁸.

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.

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. (...)

No entanto (e atente-se para o que diz Ascarelli) o posicionamento autônomo e informado do consumidor pode ser também um interesse do investidor, se o produto ou serviço no qual investe acessa o mercado com vistas à decisão informada do público, e assim se manteria até quando, por razões de tecnologia, de moda ou outros percalços de mercado, a escolha do público não viesse, autônoma e naturalmente, a pender para outra escolha¹⁹.

Assim, a *função econômica* se exerce criando um conjunto específico do público que escolhe comprar e recomprar o produto ou serviço assinalado. É a *clientela* da marca.

Neste sentido, e muito próximo da construção deste estudo, é que dissemos, em estudo de fevereiro de 2012²⁰:

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>.

16 [Nota do original] 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.

17 “Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; I - licenciar o seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação.” (grifo nosso)

18 [Nota do original] 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.nck.lu.se/NEKFRA/Research/Firer99.pdf>, visitado em 13/2/2012.

19 [Nota do original] Vide a seção relativa à disponibilidade dos direitos de exclusiva em face do interesse dos consumidores. Como se lerá, a prática e a jurisprudência entendem que o interesse em questão é disponível.

²⁰ BARBOSA, Denis Borges. Da tutela do Art. 130, III do CPI/96. Fevereiro de 2012, p. 10, *apud* SILVA, Maria Fernanda Tovar Cardoso da, Interpretação conforme a Constituição do art. 130, III da Lei de Propriedade Industrial: limites do direito do titular da marca em zelar por sua integridade material e reputação, *Revista Eletrônica do IBPI - REVEL* Nr. 6 (PDF), encontrada em <http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/fc1a1cbd42dbd27ffff8033ffffef.PDF>, visitada em 10/6/2012.

“A reputação [da marca] é 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. Assim, reputação é o resultado junto ao público das experiências objetivas dos consumidores.

Não é o que a marca quer ser, como resultado da publicidade, construção mítica, ou outros instrumentos de sentido retórico. Assim, o que é reputação não será o que o titular da marca deseja, mas o que o público pertinente assimila como resultado da experiência objetiva. A reputação resulta das ações sobre a marca que importam na coesão e consistência de sua imagem perante o seu público. Na análise microeconômica de Landes e Posner, a reputação é a expectativa razoável de que as qualidades que o público imputa à marca se repetirão na experiência futura; assim a reputação é o elemento que permite às marcas desempenharem seu papel de minoração do custo de busca dos produtos e serviços.

Neste contexto, a reputação é uma resposta racional do público, independente da sedução simbólica que induz ao consumo por fatores essencialmente simbólicos.”

Voltaremos, abaixo, à questão da reputação da marca como medula de sua construção jurídica.

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*²¹, *aviamento*²², *clientela*²³, ou, genericamente, *estabelecimento*²⁴.

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 serviços²⁵. Planiol notava que “o direito sobre o fundo de comércio, como todas as propriedades incorpóreas, é um direito à clientela”²⁶.

21 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:

22 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".

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

24 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.”.

25 Rubens Requião, op. Cit., vol. I, p.224

26 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

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, acimado 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.

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 ²⁷.

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. Chè 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 risolvrebbe in monopolio privato; è perciò inammissibile, appunto perchè 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.

²⁷ « 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

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 ²⁸:

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 entrego 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.

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 ²⁹, uma das nossas primeiras sobre marcas, se repete o mantra de que tais marcas são *facultativas*, ou seja, de livre uso e nenhuma obrigação.

clientèle. GUSMÃO, José Roberto. L'Acquisition du Droit sur la Marque au Brésil. Paris : Librairies Techniques, 1996, p. 141-150

28 BARBOSA, Denis Borges, prefácio a COPETTI, Michelle, Afinidade entre Marcas: Uma questão de Direito, Lumen Juris, 2010.

29 Affonso Celso, Marcas industriais 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 ³⁰:

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 conservarán la calidad y la bondad conocidas, o que las habrán 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 ³¹:

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

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,

³⁰ 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.

³¹ 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

particularmente quanto 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 fáctica 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 ³²:

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 regra constitucional da desapropriação e as marcas

Dissemos em nosso Tratado ³³:

[4] § 4 . - A noção de propriedade

Tudo que aqui se expôs quanto à noção das exclusivas de propriedade intelectual sob o conceito de monopólio não se altera, adota-se a noção de que ela se constitui em propriedade. No contexto constitucional do pós-guerra, pelo menos, a propriedade é um direito sujeito aos condicionantes sociais de sua utilização ³⁴.

³² FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. "Tratado sobre derecho de marcas". Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas Y Sociales S.A. 2ª edição, 2004. p.73-79

³³ Em nosso Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, cap. II, Lumen Juris 2010.

³⁴ Fabio Konder Comparato, Propriedade e Direitos Humanos, manuscrito, "É, justamente, à luz dessa consideração da propriedade como fonte de deveres fundamentais que se deve entender a determinação constitucional de que ela atenderá à sua função social (art. 5º, inc. XXIII). No mesmo sentido, dispõem a Constituição italiana (art. 42, segunda alínea) e a Constituição espanhola (art. 33, 2). Não se está, aí, de modo algum, diante de uma simples diretriz (Leitlinie, Richtschnur) para o legislador, na determinação do conteúdo e dos limites da propriedade, como entendeu uma parte da doutrina alemã, a propósito do disposto no art. 14, segunda alínea, da Lei Fundamental de Bonn: A propriedade obriga. Seu uso deve servir, por igual, ao bem-estar da coletividade (Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen). Como bem salientou um autor, a responsabilidade social incumbe não só ao

O exemplo mais enfático desse entendimento, no tocante à propriedade intelectual, é certamente a Corte Constitucional Alemã³⁵. Mas não menos importante é a prática da Corte Constitucional Italiana que inclusive se fundou na análise da função social das patentes para declarar, em 1978, a inconstitucionalidade superveniente da vedação de patentes farmacêuticas (Sentenza 20/1978). A função social dos direitos exclusivos é um elemento relevante de análise mesmo nas jurisdições de common law³⁶.

Essa vertente de análise dos limites dos direitos exclusivos sobre criações intelectuais tem, provavelmente, muito maior aplicação nos sistemas jurídicos sul-americanos neste momento³⁷.

[4] § 4. 1. - Propriedade constitucional e propriedade no direito comum

É importantíssimo notar, porém, que o fato de a marca (em especial, mas também, se bem que não nominalmente, a patente) ser uma das *propriedades* tratadas no âmbito constitucional não implica em que ela tenha o exato regime da propriedade do direito comum, que – se coubesse tal tratamento – seria a propriedade típica dos bens móveis³⁸.

Na verdade, é logicamente impossível assimilar a *totalidade* do instituto da propriedade dos bens móveis físicos à especificidade dos bens móveis intelectuais. O feixe de tensões que leva à constitucionalidade da propriedade dos bens físicos é diverso dos vetores de forças que legitimam os bens exclusivos que se constroem na concorrência e sob as tensões da liberdade de iniciativa.

Essa constatação é refletida na multiplicidade de explicações doutrinárias sobre a natureza jurídica da proteção jurídica deferida às marcas³⁹. Listam-se ilustres autores subscrevendo o entendimento de que os bens intelectuais sejam, efetivamente, objeto

Estado, como aos particulares; Estado Social significa não apenas obrigação social da comunidade em relação aos seus membros, como ainda obrigação social destes entre si e perante a comunidade como um todo”.

35 Für das Urheberrecht hat das Bundesverfassungsgericht in der in diesem Zusammenhang zitierten Entscheidung ausgesprochen, zu den konstituierenden Merkmalen des Urheberrechts als Eigentum im Sinn der Verfassung gehöre die grundsätzliche Zuordnung des vermögenswerten Ergebnisses der schöpferischen Leistung an den Urheber im Wege privatrechtlicher Normierung und seine Freiheit, in eigener Verantwortung darüber verfügen zu können. Dies bedeute nicht, daß damit jede nur denkbare Verwertungsmöglichkeit verfassungsrechtlich gesichert sei. Im einzelnen sei es Sache des Gesetzgebers, im Rahmen der inhaltlichen Ausprägung nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG sachgerechte Maßstäbe festzulegen, die eine der Natur und der sozialen Bedeutung des Rechts entsprechende Nutzung und angemessene Verwertung sicherstellen (vgl. BVerfGE 31, 229 <240 f.>). Bundesverfassungsgericht - 1 BvR 587/88 -

36 Suprema Corte dos Estados Unidos: *Graham v John Deere Co* 383 US 1 at 5-6 (1966). : "The Congress in the exercise of the patent power may not overreach the restraints imposed by the stated constitutional purpose. Nor may it enlarge the patent monopoly without regard to the innovation, advancement or social benefit gained thereby."

37 Corte Constitucional da Colombia. "Por ultimo es necesario advertir que, aún cuando sometida a formas especiales de regulación (C.P., artículo 61), la propiedad intelectual es sólo una de las muchas formas a través de las cuales se manifiesta el derecho general de propiedad y, por lo tanto, se somete a las limitaciones a que queda sometido este derecho por virtud del artículo 58 de la Carta. En particular, la propiedad intelectual, así como la propiedad común, es "una función social que implica obligaciones" y, como tal, "le es inherente una función ecológica". Sentencia C-262/96 Convenio Para La Protección De Obtenciones Vegetales-Protección constitucional

38 Na legislação em vigor, os direitos de propriedade industrial regidos pela Lei. 9.279/96, os cultivares e os direitos autorais são definidos como bens móveis.

39 Sobre as inúmeras doutrinas relativas à natureza jurídica das marcas, vide João Paulo Capella Nascimento, A Natureza Jurídica do Direito sobre os Bens Imateriais Revista ABPI nr. 28 – mai/jun 1997. Vide também Maristela Basso, O Direito internacional da propriedade intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p.31 à 36. Alberto Francisco Ribeiro Almeida. Denominação de origem e marca. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 91-102., Alois Troller, Précis du droit de la propriété immatérielle. Genève: Helbing & Lichtenhahn, 1978, p. 46-48. Michel Vivant, Les biens immatériels et le droit. Paris: Ellipse p. 34 e 98. Também Foyer e Vivant, Le Droit des Brevets, PUF 1991, p. 263 e seg., num resumo essencial das discussões sobre o tema

de uma propriedade *tout court* ⁴⁰, ou de um direito equivalente com a peculiaridade de exercer-se sobre um bem imaterial⁴¹, outros ainda pendendo para a concepção pura de monopólio ⁴². Mas a parcela majoritária da doutrina se inclinará, atualmente, em outro sentido ⁴³.

A tendência dominante é reconhecer, como o faz nosso constitucionalismo, uma dupla natureza, para que se adote quase sempre, a par da *propriedade*, o aspecto concorrencial do direito à marca ou às patentes ⁴⁴. Ou seja, uma *propriedade concorrencial*.

[4] § 4.1. (A) Propriedade constitucional e a regra da desapropriação

Como já extensamente mantivemos ⁴⁵, os objetos da Propriedade Intelectual, enquanto direitos patrimoniais de cunho constitucional estão sujeitos à proteção constitucional, inclusive da cláusula de desapropriação ⁴⁶.

40 Em especial, em nosso direito, Pontes de Miranda. Mas veja-se Gama Cerqueira, Tratado, op. cit., Rio de Janeiro, Forense, 1946, v. 1. 1a. Parte, p. 350 e s.: "... as objeções que se erguem contra a aplicação do conceito de propriedade ao direito sobre as marcas não atingem esse direito no que tem de essencial".

41 Segundo a doutrina de Josef Kohler, Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung, Mannheim, 1900, p. 55 e seg. e Edmond Picard, Le Droit Pur, Bruxelles, Larcier, 1899, p. 121. no sec. XIX, e, mais recentemente, Léon Dabin. Para Koehler, a temporariedade dos direitos sobre bens imateriais impediriam classificá-los como propriedade. No entanto, Pontes de Miranda nota que a propriedade móvel resolúvel existe no sistema do Código Civil; a teoria de Koehler, como nota José Roberto d’Affonseca Gusmão, A Natureza Jurídica do Direito da Propriedade Intelectual, manuscrito, PUC/SP, 1997, p. 11, apud Capella Nascimento, op. cit., p. 26, nota que Koehler é particularmente inadequado em relação às marcas, cuja proteção não é limitada no tempo.

42 Como Remo Franceschelli, Nature Juridique des droits de l’auteur et de l’inventeur, Mélanges Roubier, 1961, T.2, p. 453.

43 Um autor tão contemporâneo como Frédéric Pollaud-Dulian, em Droit de La Propriété Industrielle, Montchrestien, 1999, p. 601, reflete o que dizemos: « La nature juridique du droit de marque est discutée, comme celle des droits de propriété intellectuelle en general. La théorie des droits de clientèle de Roubier est particulièrement adaptée aux marques, en raison de leur fonction. Il n'en demeure pas moins que, même si la marque sert à rallier la clientèle, elle ne confère aucun droit sur celle-ci. Si elle permet son attachement, elle ne le garantit pas. Le législateur a choisi de qualifier ce droit de propriété, même s’il s’agit d’une propriété bien particulière, puisqu’elle porte sur le droit exclusif d’exploiter le signe dans la spécialité choisie ». Definindo o que é marca, o mesmo autor vai em todas direções ao mesmo tempo: “ L’enregistrement confère au titulaire un droit de propriété incorporel, qui consiste en un droit exclusif d’exploitation ou monopole d’exploitation, opposable à tous, mais limité au cadre de la spécialité ».

44 Em particular, vide Paul Roubier, Le Droit de la Propriété Industrielle, Sirey, Paris, 1952, e de Tulio Ascarelli, Teoria della Concorrenza e dei beni Immateriali, 3a. Ed. Giuffrè, 1960, que vê na imaterialidade de tais direitos apenas a eventualidade dos direitos de clientela, ou (no dizer de Ascarelli), a expectativa razoável de réditos futuros. O Direito Europeu reflete essa dupla natureza: o Art. L. 714-3 do CPI francês diz que « L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés ». Já a Diretriz Européia correspondente só menciona no seu artigo 5 um “direito exclusivo”

45 BARBOSA, Denis Borges, A nova regulamentação da licença compulsória por interesse público. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, v. 67, 2003. [Nota complementar deste estudo] "Como se depreende do artigo 2º do Decreto-lei nº 3.365/41, todos os bens poderão ser desapropriados, incluindo coisas móveis e imóveis, corpóreas e incorpóreas, públicas ou privadas." DI PIETRO, Maria Sylvania Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010. p.170. "Ainda com relação ao objeto da desapropriação, cabe lembrar que determinados tipos de bens são inapropriáveis; é o caso dos direitos personalíssimos, como o direito pessoal do autor, o direito à vida, à imagem, aos alimentos, etc." DI PIETRO, Maria Sylvania Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010. p.171. "Pode ser objeto de desapropriação tudo aquilo que seja objeto de propriedade. Isto é, todo bem, imóvel ou móvel, corpóreo ou incorpóreo, pode ser desapropriado. Portanto, também se desapropriam direitos em geral. Contudo, também não são desapropriáveis direitos personalíssimos, tais os de liberdade, o direito à honra etc. Efetivamente, estes não se definem por um conteúdo patrimonial, antes se apresentam como verdadeiras projeções da personalidade do indivíduo ou consistem em expressões de um seu status jurídico, como pátrio poder e a cidadania, por exemplo." MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004. p.768 "Pode ser objeto de desapropriação qualquer bem móvel, imóvel ou semovente, corpóreo ou incorpóreo, que tenha conteúdo patrimonial. Portanto, também direitos são objetos de desapropriação, desde que tenham valor econômico. Por exemplo: direitos autorais. Não são, entretanto, objeto de desapropriação os direitos personalíssimos, como direito à liberdade, à honra, à cidadania, por não possuírem conteúdo patrimonial." BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Celso Bastos, 2002. p. 339 "Como regra, a desapropriação pode ter por objeto qualquer bem móvel ou imóvel dotado de valoração patrimonial. É com esse teor que se pauta o art. do 2º do Decreto-lei nº 3.365/41, no qual se

Sobre esse importante tema, expõe Allan Rocha de Souza:

O instituto da desapropriação fundamenta-se, encontrando explicação plena e complementar, tanto na teoria da colisão de direitos e na teoria da função social da propriedade, apontando que o resultado do conflito de interesses entre o público e o particular⁴⁷, sobrepõe-se o primeiro ao segundo, “o que é um verdadeiro postulado da razão prática radicado na função social da propriedade”⁴⁸, que “vai perdendo cada vez mais o originário cunho individualista para ampliar-se e integrar-se na coletividade da qual não se dissocia”⁴⁹. A Constituição de 1988, de forma clara e em diversos dispositivos garante o direito de propriedade ao mesmo tempo que a obriga ao cumprimento de sua função social, significando que os direitos proprietários ficam garantidos apenas na medida em que satisfazem os interesses da coletividade, conforme apontado supra. Amparada constitucionalmente, a Administração tem, dentre as suas prerrogativas, o poder de, em razão da utilidade pública ou interesse coletivo, determinar a desapropriação de quaisquer bens, inclusive os bens autorais, com fulcro no artigo 2º do Decreto-lei n. 3.365, que afirma que “Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados, pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.”⁵⁰.

Confirma-o decisão do STF:

1. Constituição de 1967 com a emenda n. 1, artigos 1, 13, caput, e 153, paragrafo 22. Decreto-lei n. 3.365-41, art. 2, paragrafo (...). 3. A desapropriação não se restringe ao domínio estritamente considerado, mas, isto sim, a propriedade de qualquer bem, seja corpóreo, seja incorpóreo, inclusive o direito a aquisição do domínio. Doutrina sobre a matéria. (...) . (STF, Ms 19983, Relator(A): Min. Thompson Flores, Tribunal Pleno,

encontra consignado que "todos os bens podem ser desapropriados" pelas entidades da federação. Deve-se, por conseguinte, incluir nessa expressão os bens móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos. Em razão dessa amplitude, são também desapropriáveis ações, cotas ou direitos relativos ao capital de pessoas jurídicas.[O entendimento, aliás, resulta da própria Súmula 476 do STF]" CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 2012, p. 813 "Todos os bens e direito patrimoniais prestam-se a desapropriação, inclusive o espaço aéreo e o subsolo. Excluem-se desse despojamento compulsório os direitos personalíssimos, indestacáveis do indivíduo ou irretiráveis de sua condição cívica. Também não se desapropria a moeda corrente do País, porque ela constitui o próprio meio de pagamento da indenização, mas podem ser expropriadas moedas raras, nacionais ou estrangeiras. Como se vê, as restrições à desapropriação constituem exceção à regra de liberdade expropriatória." MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 1990, p.575. "Não que se desconheça aqui a possibilidade de desapropriação de bens imateriais como os direitos do autor, por exemplo; o que cumpre notar é que, nestes casos, a mera predominância do interesse público sobre o privado já autoriza a aplicação de medidas que resolvam o momentâneo conflito entre o individual e o social, sem que se faça necessário fundar-se na invocação da função social da propriedade. A razão de ser desta vem, no nosso direito, estreitamente ligada à necessidade de imporem-se medidas mais graves para o particular do que aquelas autorizadas pela supremacia do interesse amplo da coletividade sobre o dos seus membros. Assim é que, para que se desaproprie um direito de construir já consagrado em alvará ou um direito autoral, não é cabível a invocação da função social da propriedade porque esta atrela-se atualmente ao propósito do Estado impor, como se viu, medidas mais onerosas para o cidadão do que as derivadas da desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Moreira, José Carlos Barbosa. Regras de experiência e conceitos juridicamente indeterminados, in Temas de direito processual, 2ª série. São Paulo, Saraiva: 1988. p. 64."

46 Vide Mossoff, Adam, "Patents as Constitutional Private Property: The Historical Protection of Patents under the Takings Clause" (July 2006). MSU Legal Studies Research Paper No. 04-02 Available at SSRN: {<http://ssrn.com/abstract=924226>}. Quanto ao um direito positivo de desapropriar mesmo o segredo, vide Epstein, Richard A., "Trade Secrets as Private Property: Their Constitutional Protection" (June 2003). U Chicago Law & Economics, Olin Working Paper No. 190. {<http://ssrn.com/abstract=421340>}

47 [Nota do original] CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Lei da Desapropriação. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 32.

48 [Nota do original] Ibidem, p. 32.

49 [Nota do original] Ibidem, p. 32.

50 [Nota do original] BRASIL. Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

Julgado em 27/08/1975, Dj 26-04-1976 Ement Vol-01019-01 Pp-00194 Rtj Vol-00077-01 Pp-00048) ⁵¹.

Ainda que se voltando à reparação pela apropriação estatal de bens imóveis, Maria Sylvia Zanella di Pietro lista o que deve constar em eventual indenização sobre a desapropriação discutida judicialmente:

“1. O valor do bem expropriado, com todas as benfeitorias, que já existiam no imóvel antes do ato expropriatório; (...)

2. os lucros cessantes e danos emergentes;

3. os juros compensatórios, em caso de ter havido imissão provisória na posse, computando-se a partir dessa imissão; a sua base de cálculo é a diferença entre a oferta inicial do Poder Público e o valor da indenização; (...)⁵²

4. os juros moratórios também incidentes sobre a mesma base de cálculo, no montante de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal; (...)

5. os honorários advocatícios, calculados sobre a diferença entre a oferta inicial e o valor da indenização, acrescido de juros moratórios e compensatórios. (...)

6. custas e despesas judiciais;

7. correção monetária, calculada a partir do laudo de avaliação; (...)

8. despesa com desmonte e transporte de mecanismos instalados e em funcionamento (art. 25, parágrafo único, do Decreto-lei nº 3.365/41).” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª Ed.. São Paulo: Atlas, 2010, p. 173 a 175)

A proteção tem sido garantida às marcas

Mais recentemente, num esforço histórico e de direito comparado dessa questão, dissemos ⁵³:

Do caso Chartreuse.

51 O relator para o acórdão, Antonio Nader, reconheceu o direito contratual como um bem incorpóreo: “O que me parece decisivo é que, ao ensejo da desapropriação do conjunto de objetos artísticos agora questionados, a venda de tal bem já se achava formalmente contratada pelos herdeiros de Abelardo Rodrigues com a Bahia, e a desapropriação da referida coleção atingiu, não por via reflexa, mas direta, o contrato mesmo dessa compra e venda, isto é, um bem incorpóreo do patrimônio baiano. Ao desapropriar o objeto do contrato de compra e venda celebrado pela Bahia, Pernambuco desapropriou, na crua realidade, um direito daquele Estado. A desapropriação, diz o art. 153, parágrafo 22, do vigente texto constitucional, é da propriedade, e não somente do domínio. E o conceito de propriedade nessa regra fundamental é amplo e abrange todos os bens que formam o patrimônio da pessoa desapropriada, seja esta natural, seja de outra natureza, sejam corpóreos ou incorpóreos esses bens. (...) pode ser objeto de desapropriação não só o domínio, mas, também, o direito à aquisição do domínio, isto é, um bem incorpóreo.” Pontes de Miranda, em seu Tratado de Direito Privado, trata dessa matéria em § 1.982.

52 Sobre o tema, Súmulas 164 e 618 do STF e Súmulas 69 e 113 do STJ.

53 BARBOSA, Denis Borges (2010) Dos exercícios da Soberania Estatal em face das marcas registradas, encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/exercicios_soberania_estatal.pdf.

A análise da História da Propriedade Industrial aponta para um caso importantíssimo pela similitude com o que ora se observa. Logo após a II República Francesa, a laicização do Estado levou ao fechamento dos mosteiros na França.

Por centenas de anos – exceto por um pequeno período durante a Revolução Francesa – a Ordem dos monges cartuxos ocupou o Mosteiro da Grande Chartreuse, perto de Voiron, no departamento de Isère, na França. Lá, usando de processos secretos, fabricavam o licor Chartreuse, que aos poucos tomou fama mundial. Em 1903, por força da lei francesa de 1º de julho de 1901, conhecida como a Lei das Associações, foi extinta a Ordem e incorporados seus bens ao patrimônio nacional. Os monges emigraram para Tarragona, na Espanha, importando da França as ervas necessárias à produção da bebida.

O Estado Francês tentou – como o Estado russo agora – haver para si todos os registros da marca, que nunca tinham sido dele.

Nos Estados Unidos, o caso chegou à Suprema Corte em *Baglin v. Cusenier Co.*, 221 U.S. 580 (1911), que concluiu:

The French law cannot be conceived to have any extraterritorial effect to detach the trademarks in this country from the product of the monks, which they are still manufacturing.

No Reino Unido, a decisão da Câmara dos Lordes (*Lecouturier v. Rey*, relator Lord Macnaghten) também concluiu pela impossibilidade da aplicação extraterritorial da medida expropriatória:

But it is certainly satisfactory to learn from the evidence of experts in French law, that the law of Associations is a penal law - a law of police and order -and is not considered to have any extraterritorial effect.

Assim também, no Brasil, a decisão coube à 1ª. Vara Federal do Rio de Janeiro, em idêntico teor:

Marca consistente na denominação «Chartreuse». — Dualidade de registros para a mesma marca. Transferência de marca registrada. — Efeitos, no Brasil, da lei francesa de 1.º de Julho de 1901 sobre o direito de propriedade *das congregações religiosas*. (...)

IV. — A lei francesa de 1.º de Julho de 1901 (encampação dos bens dos conventos e corporações religiosas), lei de polícia e segurança, só estatuiu para o território francez, para as pessoas e bens allí situados, e não pode ser observada no Brazil; porque a nossa Constituição garante o direito de propriedade em toda a sua plenitude e o regimen da plena liberdade de religião, de culto e de associação. (...)

Considerando que a lei francesa de 1.º de Julho de 1901, lei de polícia e segurança, só estatuiu para o território francez, para as pessoas e os bens allí situados, e a não ser assim, viria ella collidir com os direitos de soberania territorial, **contravindo a nossa Constituição, que garante o direito de propriedade em toda a sua plenitude e só admite a desapropriação por necessidade ou utilidade publica, mediante prévia indemnisação (art. 72, § 17)** e que firmou o regimen da plena liberdade religiosa, de culto e de associação (art. 72 §§ 3, 7 e 28);

Considerando, finalmente, que o direito do Autor está suffragado pelo art. 8.º n. 5.º, art. 9.º n. 2.º, e art. 12 da]; Lei n. 1.236 e arts. 5.º e 6.º do Regulamento n. 5.424 de 10 de Janeiro de 1905, razões e documentos constantes dos autos, julgo procedente a acção para o fim de decretar a nullidade do registro das marcas de ns. 4.782 a 4.797 effectuado em 22 de Setembro de 1905 na Repartição Internacional de Berna e seu respectivo archivamento na Junta Commercial desta Capital, em 14 dezembro de 1905, quanto aos seus efeitos no Brazil.

Custas na forma da lei intime-se e publique-se.

Rio, 10 de Maio de 1907.]

Henrique Vaz Pinto Coelho

*Juíz Federal*⁵⁴

Assim, já há 105 se consagrava judicialmente a proteção constitucional da propriedade das marcas contra a desapropriação indevida.

Das peculiaridades da proteção da marca contra desapropriação

Essa tutela da propriedade das marcas pela cláusula constitucional da desapropriação é acolhida pelo direito comparado: tem-se que, presentes os requisitos gerais desse instituto, as marcas registradas não estarão desprovidas de proteção⁵⁵.

Tomemos, por exemplo, a análise do Professor Thomas Merrill, da Faculdade de Direito da Universidade Columbia, ao percorrer a construção da Suprema Corte Americana quanto à noção do que é “propriedade” sujeita à cláusula constitucional de desapropriação, nota que dos bens econômicos em geral se caracterizam como objeto dessa tutela específica aqueles dotados de certas características:

“O interesse de um titular receberá proteção da Cláusula de Desapropriação desde que os direitos (1) conttenham o *poder de exclusão*, (2) consistam em ativos discretos, e (3) sejam de caráter irrevogável”⁵⁶

Explicando como tais requisitos se aplicam aos bens imateriais:

O elemento inicial necessário para o interesse poder ser considerado "propriedade" para tais fins constitucionais é que ele deve ser excludente. O titular deve manter o direito de excluir, que inclui o direito à posse exclusiva e controle, o direito de determinar como a "propriedade" será utilizada. (...) Por exemplo, um nome de domínio é um interesse excludente, porque o seu registo impede todos demais de inscrever e utilizar o mesmo nome. (...)

O segundo critério para que um interesse se caracterize como uma "propriedade" constitucional para tais fins exige que ele seja discreto no sentido de que possa ser individualizado entre o conjunto dos outros direitos imateriais, com um desenho de proteção que lhe seja característico. (...)

54 ALMEIDA NOGUEIRA & FISCHER, Guilherme. Tratado teórico e prático de marcas industriais e nome comercial. São Paulo: Hennes Irmãos, tomo segundo, 1910, p. 116-118.

55 O Código da Propriedade Intelectual Francês cuida da desapropriação de patentes no seu Art. R613-39. A matéria foi objeto de decisão da Corte Permanente de Justiça Internacional em 1926: "Dans l'affaire de 1926 concernant des intérêts allemands en haute Silésie, l'affaire de l'usine de Chorzow, la Cour permanente de justice internationale (C.P.J.I.) a estimé que la saisie par le gouvernement polonais de l'usine et de ses machines impliquait aussi une expropriation des brevets et des contrats étroitement liés de la société gestionnaire bien que le gouvernement polonais n'ait à aucun moment manifesté son intention de procéder à une telle expropriation. Allemagne c. Pologne, 1926 C.P.J.I. (série A) n° 7 (mai 1925).", L'« Expropriation Indirecte » Et Le « Droit De Réglementer » Dans Le Droit International De L'investissement, encontrado em <http://www.oecd.org/dataoecd/12/1/34335429.pdf>, visto em 7/6/2012.

56 "a holder's interest will receive protection from the Takings Clause so long as the rights (1) contain the right to exclude, (2) consist of discrete assets, and (3) are otherwise irrevocable" MERRILL, Thomas W., The Landscape of Constitutional Property, 86 VA. L. REV. 885, 955-58 (2000).

Em terceiro lugar, a "propriedade" tutelada pela Cláusula de Desapropriação é aquela cujos titulares têm algum grau de expectativa de que eles vão manter como seu o interesse em questão. Tais interesses têm de ser irrevogáveis por um período de tempo predeterminado, e não deve se concluir que o legislador se reservou o direito de rescindir livremente o interesse antes de findar esse tempo. Para satisfazer a essa exigência, o interesse não precisa ser uma *plena in re potestas*, mas não pode ser objeto de revogabilidade discricionária.⁵⁷

Concluindo tal construção quanto ao nosso objeto de estudo:

"Direitos sobre marcas registradas são concessões estatais que asseguram ao titular o direito de excluir terceiros de seu uso. Portanto, as marcas devem ser consideradas bens protegidos pela cláusula constitucional da desapropriação"⁵⁸.

A proteção do fundo de comércio contra a desapropriação

É assentado em nosso direito que a *substância econômica da marca* – o fundo de comércio – está protegido contra a desapropriação nas condições que a jurisprudência aponta:

"Desapropriação. Indenização. Locação comercial. Fundo de comercio. A jurisprudência desta corte tem como indeclinável o direito a indenização ao terceiro que, titular do fundo de comercio, sofreu dano patrimonial por efeito de ato expropriatório". STF, RE RE 96408, Primeira Turma, Min. Rafael Mayer, 11/06/1982, DJ 13-08-1982 p. 7589, EMENT VOL-01262-03, p 657.

Descreve seus fundamentos o *leading case* de 1951⁵⁹

Segundo penso, é de se reconhecer o direito do locatário ao ressarcimento do dano sofrido, em razão da desapropriação, com a perda do lugar do seu comércio e desvalorização do seu "fundo de comércio".

Depois de Etienne Brasil ("Fundo de comércio e desapropriação"), Gomes de Matos (G.) (Conferência no Instituto de Advogados, Seabra Fagundes ("Da desapropriação no direito brasileiro), que foram dos primeiros a cuidar ax professo do tema, a argumentação doutrinária de Ildefonso Mascarenhas, na sua "Desapropriação por necessidade e utilidade pública", é dificilmente transponível no sentido do ponto de vista do acórdão recorrido.

57 "The initial element required for an interest to be constitutionally cognizable property is that it must be exclusionary. The holder must maintain a right to exclude, which includes the right to sole possession and control, and the right to determine how the property will be used.(...) For example, a domain name is an exclusionary interest because registration of a domain name prevents anyone else from registering and using the same name. (...) The second criterion for a constitutional property interest to arise to requires that the interest be discrete in the sense that it can be isolated from the melting pot of other intangible rights and have a line of protection drawn around it.(...) Third, Takings property is limited to rights holders who have some degree of expectation that they will retain their property." [T]akings property must be irrevocable for a predetermined period of time, and there must be no understanding, explicit or implicit, that the legislature has reserved the right to terminate the interest before this period of time elapses. In order to satisfy the requirement, the right does not need to amount to a full ownership, but it cannot be the subject of "discretionary revocation." Intangible Takings 60 Vand. L. Rev. 667 2007. [Vanderbilt Law Review]

58 "Trademark rights are grants from the government that give the owner the right to exclude others from use. Therefore, trademarks should be considered property protected under the Takings Clause. This result would be consistent with established cases that the use of intangible property, such as franchises, by the government requires compensation.,[See generally West River Bridge Co. v. Dix, 47 U.S. 507 (1848).][See generally West River Bridge Co. v. Dix, 47 U.S. 507 (1848).",GHOSH, Shubha,Toward a Theory of Regulatory Takings for Intellectual Property, 37 San Diego L. Rev. 697 2000.

59 Ministro Nelson Hungria no RE 9.557-MG.

Depois de salientar a proteção jurídica de que se cercou o “fundo do comércio” com o advento do dec.-lei nº 24.150, indaga o último autor (pag. 338): “Se o decreto nº 24.150, de 20.4.1934, no art. 20, garante ao inquilino, no caso de não ser renovado o contrato de locação, uma indenização, para ressarcimento dos prejuízos com que tiver de arcar, em consequência dos encargos de mudança, perda do lugar de comércio ou indústria e desvalorização do fundo de comércio, a ser paga pelo locador, por que não se há de estabelecer, proporcionalmente, que o Poder expropriante o indeniza pelos mesmos motivos de mudança, perda do local e da freguesia?”.

E mais adiante, após acentuar que o valor incorpóreo do “fundo de comércio” é bem patrimonial, cuja propriedade incide na proteção constitucional: “Se o bem comum não determina o “sacrifício” do direito do proprietário na desapropriação, pois a lei lhe assegura “indenização justa” no expropriamento, que é realizado no interesse coletivo, há de justificar que “outro proprietário” tenha o seu patrimônio desfalcado ou absorvido, no interesse social, isto é, que haja tratamento desigual, na lei, para os indivíduos?”

A persistência de tal entendimento se verificou ⁶⁰:

O SR. MINISTRO CORDEIRO GUERRA (Relator): - Quem primeiro admitiu a indenização do fundo de comércio nas locações regidas pela Lei de Luvas, em casos de desapropriação, foi o eminente e sempre lembrado Ministro Nelson Hungria no RE 9.557-MG, e, creio, pode-se dizer, que tal orientação veio a prevalecer no Supremo Tribunal Federal, como se verifica do RE 74.142-SP, de que foi relator o saudoso e eminente Ministro BARROS MONTEIRO, que assim ementou o acórdão:

“Tem o locatário direito ao ressarcimento do dano sofrido, em razão da desapropriação, com a perda do lugar do seu comércio” ETJ 65/464.

No mesmo sentido os RE 84.255-SP., relator o eminente Ministro RODRIGUES ALCKMIN, EM 30.11.76: RE 83.479-SP., idem, em 5.11.76 : RE 80.697-SP., em 30.3.76, relator eminente Ministro Leitão de Abreu e vários outros.

Discutiu, na espécie, se cabível a indenização de locatário não amparado pela Lei de LUVAS. Responde afirmativamente PONTES DE MIRANDA (Comentários à Constituição Federal de 1967, com a EC nº 1/69 – vol. V. pág. 454).

No mesmo sentido Seabra Fagundes, como pôs em relevo o emitente Ministro DJACI FALCÃO no RE nº 79.104-BA – RTJ 71/890, embora em caso pertinente a lei de Luvas.

Recentemente, assim julgou a Eg. 1ª Turma, sendo relator o eminente Ministro BILAC PINTO – “Desapropriação. Locação. Embora ausente o fundo de comércio, pode o locatário, com a desapropriação do imóvel locado, sofrer prejuízos de outra natureza, indenizáveis, portanto”. RE 81.119-SP – RTJ 78/230.

Tal tendência jurisprudencial mantém-se e se espalhou pelo STJ:

“ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇÃO DE EMPRESA – INDENIZAÇÃO – FUNDO DE COMÉRCIO – JUROS COMPENSATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de incluir na indenização de empresa expropriada o valor do fundo de comércio. 2. O fundo de comércio é considerado patrimônio

60 RE 85.276 – SP – Rel., Min. Cordeiro Guerra. RECTE: Irmãos Scandurra Ltda (Adv. Antônio Mário Salles Vanni e outros). Recda. Prefeitura Municipal de São Paulo (Adv. Alvereci de Melo). Decisão: Conhecido e provido nos termos do voto do Min. Relator. Unânime. – 2ª T., 19.04.77.

incorpóreo, sendo composto de bens como nome comercial, ponto comercial e aviamento, entendendo-se como tal a aptidão que tem a empresa de produzir lucros.(...)" STJ, Resp 704.726 - RS (2004/0163648-0), Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Min. Eliana Calmon, 15 de dezembro de 2005 ⁶¹.

E sempre consagrado pela doutrina:

“Compõe a indenização:(...)”

- Fundo de comércio (art. 26 do Decreto-lei nº 3.365/41). Se o fundo de comércio for do proprietário do bem desapropriado, o valor deste fundo será incorporado ao valor da indenização; se o fundo de comércio for de terceiros (inquilino), estes terão que postular a indenização em ação direta.” (BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Celso Bastos Editor, 2002, p. 321/322)

“(...) a indenização justa é a que cobre não só o valor real e atual dos bens expropriados, à data do pagamento, como, também, os danos emergentes e os lucros cessantes do proprietário, decorrentes do despojamento do seu patrimônio. Se o bem produzia renda, essa renda há de ser computada no preço, porque não será justa a indenização que deixe qualquer desfalque na economia do expropriado. Tudo que compunha seu patrimônio e integrava sua receita há de ser resposto em pecúnia no momento da indenização; se não o for, admite pedido posterior, por ação direta, para complementar-se a justa indenização.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28ª Ed.. Malheiros, 2003, p. 589)

“Em certos casos, conforme abaixo indicado, o proprietário de fundo de comércio deverá ser indenizado na própria ação de desapropriação, a fim de que se cumpra o requisito constitucional da “justa indenização”. (...)”

Quando, todavia, o fundo de comércio for de terceiro, isto é, de outrem que não o expropriado, seu valor não será levado em conta para fins de indenização do expropriado. Neste caso, só por ação direta o terceiro, titular do fundo de comércio, poderá pleitear do Poder Público indenização por sua perda.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17ª Ed.. Malheiros, 2004, p. 780)

“(...) inexistente norma que exclua a responsabilidade civil do Estado no caso de desapropriação; ao contrário, ao Estado é atribuída responsabilidade objetiva (art. 37, pará. 6º, CF). Desse modo, provando o locatário que teve prejuízos com a resolução do contrato locatício por força da desapropriação, tem direito a tê-los reparados pelo expropriante. A hipótese é mais comum em locações de natureza comercial, nas quais

61 É a ação da titular do fundo de comércio, construindo a reeditabilidade da empresa, que é objeto da proteção constitucional: "Na espécie, todavia, verifico que o exercício da atividade comercial exercida pelo recorrente não teve o condão de atrair o direito à freguesia, e, por conseguinte, configurar fundo de comércio passível de indenização. Segundo restou delineado nos autos, especificamente na sentença monocrática posteriormente confirmada pelo acórdão atacado, a recorrente exercia sua atividade - exploração de serviço de telefonia - em sistema de monopólio. Desse modo, exercendo o serviço de comunicação telefônica de forma exclusiva, o qual, aliás, é de extrema necessidade para a sociedade atual, não dispensou esforços para a conquista do direito à clientela. Atualmente, consoante muito bem salientado pelo juiz de primeiro grau de jurisdição, a situação é diversa. Tendo em vista, no momento, a possibilidade de concorrência no ramo das comunicações telefônicas, plenamente admissível a indenização do fundo de comércio." STJ, Resp. 569.997 - SE (2003/0127270-5, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Min. João Otávio de Noronha, 9 de março de 2004.

o comerciante locatário, em virtude de sua atividade, constitui fundo de comércio. Uma vez que o fundo possui valor patrimonial, haverá inevitável prejuízo ao locatário pela rescisão do contrato, e terá ele direito à reparação dos prejuízos.” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 15ª Ed.. São Paulo: Atlas, 2012, p. 857-858)

A noção de desapropriação indireta

A terminologia desapropriação indireta no direito administrativo brasileiro se refere a ilegalidade, até mesma inexistência, do prévio procedimento de desapropriação pelo poder público⁶², mas não ao efeito indireto da medida, pois na prática este é direto⁶³.

Assim, é modalidade de desapropriação indireta a restrição a propriedade para fins de proteção ao meio ambiente, a saúde, e assim por diante, independentemente de haver apossamento pelo estado:

"A jurisprudência vem firmando o entendimento de que as restrições de uso de propriedade particular impostas pela Administração, para fins de proteção ambiental, constituem desapropriação indireta, devendo a indenização ser buscada mediante ação de natureza real, cujo prazo prescricional é vintenário." (STJ, REsp 149.834/SP, Relator Ministro José Delgado, D.J.U 21.03.1999, pág. 81)

“DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - CRIAÇÃO DE RESERVA FLORESTAL - RESTRIÇÃO DE USO DE PROPRIEDADE PARTICULAR - INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO VINTENARIA. 1. A criação da reserva florestal “Parque Estadual da Serra do Mar” não importou em apossamento administrativo. No entanto, esvaziou o conteúdo econômico da propriedade, ao destacar do domínio as prerrogativas de usar e fruir do bem. 2. O tombamento da área impede a utilização do imóvel segundo a sua natural destinação, pelo que impõe-se a indenização dos proprietários pelo desfalque sofrido em seu patrimônio.” (STJ, REsp 28.239/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 22/11/1993)

"Desapropriação indireta - criação de reserva florestal - restrição de uso de propriedade particular - indenização - juros compensatórios. 1. A criação da reserva florestal "serra do boturuna" não importou em apossamento administrativo, no entanto, esvaziou o conteúdo econômico da propriedade, ao destacar do domínio as prerrogativas de usar e fruir do bem." (Stj, resp 52.905/sp, rel. Ministro Humberto Gomes De Barros, Primeira Turma, julgado em 14/12/1994, dj 06/03/1995, p. 4321)

"Administrativo. Desapropriação. Parque estadual da ilha do Cardoso. A criação do parque estadual da ilha do Cardoso, impedindo a exploração econômica dos recursos naturais ali situados (lei 4.771, art. 5., par. Único), implica a indenização das propriedades particulares ali existentes, tenha ou não o Estado de São Paulo se apossado fisicamente das respectivas áreas; situação jurídica que, por si so, mutila a propriedade. Recurso especial conhecido e provido." (STJ, resp 46389/sp, rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 22/05/1997, dj 30/06/1997, p. 30972)

"Administrativo. Limitações administrativas. Parque da serra do mar. Art. 535 do cpc. Legitimidade. Interesse de agir. Prazo prescricional. Direito à indenização. Súmulas 7

62 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Celso Bastos Editor, 2002, p. 349.

63 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 15ª Ed.. São Paulo: Atlas, 2012, p. 859/860.

E 199/STJ. (...) 2. Os proprietários que, por imposição legal, sofrem restrição ao direito de uso de seus imóveis, têm direito à indenização pelo prejuízo causado ao seu patrimônio." (STJ, REsp 665.791/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2005, DJ 20/03/2006, p. 238)

"Processual civil e administrativo. Tombamento área da serra do mar. Limitação administrativa. Desapropriação indireta. Patrimônio ambiental. (...) 4. Limitação administrativa. Consoante reiterada jurisprudência do STJ, a limitação gera obrigação de indenizar quando resulta em prejuízo para o proprietário. A verificação de prejuízo e de sua extensão é questão de prova, obstaculizada pela Súmula 7/STJ. Como sói ocorrer, em sede de Recurso Especial, averiguação sobre se as restrições efetivamente já existiam como também se as características topográficas do terreno tornaram antieconômica a exploração da floresta." (STJ, REsp 435.128/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2003, DJ 19/05/2003, p. 130)

Das restrições estatais e dos sacrifícios de direito

Costuma-se distinguir, quanto ao exercício da liberdade de iniciativa e as atividades privadas em geral – quando confrontadas com interesses públicos ou estatais – quatro gêneros de atividades ⁶⁴:

- (a) atividades incentivadas pelo Estado;
- (b) atividades indiferentes frente ao Estado;
- (c) atividades toleradas pelo Estado; e
- (d) atividades proibidas pelo Estado.

Caracterizam-se elas:

As atividades incentivadas são aquelas que concorrem para o bem-estar social e para a tutela dos bens jurídicos fundamentais e que, por isso, devem ser estimuladas ou mesmo encabeçadas pelo Poder Público. Como exemplo, temos a prestação de serviço de saúde por particulares.

Atividades indiferentes são aquelas que não se destinam, necessariamente, ao bem comum ou à dignificação do ser humano, mas que também não representam nenhum desvalor ao interesse social. Neste grupo está a maioria das atividades econômicas desenvolvidas.

Atividades toleradas são aquelas que contêm em si um desvalor social, mas com intensidade insuficiente para alcançar o grau de proibição. Por serem socialmente indesejáveis, essas atividades devem ser desestimuladas pelo Poder Público, por meio de tributação exasperada e de restrições administrativas. Não se trata de atividades "acolhidas" pelo Estado, mas tão-só "toleradas". O exemplo típico é a produção e comercialização de bebidas alcoólicas e de tabaco. ⁶⁵

Não obstante tal distinção, as medidas de estímulo ou desincentivo se pautam uniformemente pelo respeito aos direitos e garantias constitucionais. Não se incentiva uma atividade, agredindo descontroladamente os valores públicos ou

64 LOPES, Anselmo Henrique Cordeiro. "Reforma Tributária Ambiental: Análise Constitucional e Elaboração de Propostas". Disponível em: [http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=11925]. Acesso em: 26.03.2009.]

65 LOPES, Anselmo Henrique Cordeiro, et alii, Ação civil pública e sentença que determina a proibição do uso do fogo na Amazônia, Revista de Direito Ambiental | vol. 55 | p. 273 | Jul / 2009 | DTR\2009\376

privados, como não se restringem outras, com idêntico desmazelo. Em especial, estando a atividade afetada ao abrigo do princípio fundacional da liberdade de iniciativa, tem ela resguardo – pelo menos pela tópica do mesmo art. 1º da Constituição – comparável ao valor do trabalho e à dignidade humana.

A garantia da vida, da saúde, da moradia ou do meio ambiente não pode ser ônus de um só particular

Assim é que seja tolerando, seja fomentando, seja proibindo, o Estado estará adstrito a respeitar o direito adquirido, e zelar pela propriedade privada, sem deixar de levar a cabo sua defesa dos interesses fundamentais.

Haverá, sempre, um critério inexorável de proporcionalidade: ao implantar os interesses essenciais com todo vigor que seja necessário, não pode o ente público exceder o *estritamente necessário* para fazer valer tais valores – se eles exigem algum sacrifício de outros interesses igualmente acolhidos pelo Direito⁶⁶.

A relação entre o impacto da restrição estatal sobre os direitos dos afetados por ela, e o benefício pretendido tem de ser pesada e medida. Nada mais adequado, aqui, do que o exemplo canônico de Alexy, segundo o qual,

(...) partindo-se da premissa de que os doces e as tortas são menos sadios aos dentes que o pão, suponha-se que um partido de fanáticos de saúde ganhe a maioria no Congresso e, em um primeiro momento, proibisse a fabricação de doces e de tortas, e, posteriormente, vedasse a produção de pão branco, admitindo somente a fabricação do pão preto. O direito fundamental à liberdade de exercício profissional dos padeiros não correria o risco de desaparecer em razão dessa intervenção legislativa (...)

A proibição de produzir doces, cucas e tortas intervém muito intensivamente na liberdade de profissão do padeiro. Isso ainda é reforçado quando acresce a proibição do pão branco. A saúde é, como mostra o caso-tabaco, sem dúvida, um bem de alta hierarquia, mas deve ser diferenciado. Aqui, trata-se, sobretudo, de adoecimentos dos dentes pelo consumo de comidas doces e macias. Impedir isso não é insignificante, contudo, talvez, de peso mediano. Com isso, também no caso-padeiro o resultado está fixado: a regulação que está em questão seria inconstitucional"⁶⁷.

66 Nos valendo do que lembra MARQUES, Claudia Lima, op. cit.: "122. Como é cediço, constitui o princípio da proporcionalidade em um mandado de otimização (Optimierungsgebote), o qual se divide em outros três subprincípios, quais sejam: (a) adequação, o qual exige que as medidas adotadas tenham aptidão para conduzir aos resultados almejados pelo legislador; (b) necessidade, que determina ao legislador que opte pelo meio menos gravoso dentre vários aptos ao atingimento de determinados fins; (c) da proporcionalidade estrita, que impõe a ponderação entre os efeitos positivos da norma e os ônus que ela acarreta a seus destinatários. [Veja ALEXY, Robert. *Theorie der Grundrechte*. Frankfurt: Suhrkamp, 1996, p. 174 a 179.]" Ou, no trecho sempre citado de SARMENTO, Daniel, *A Ponderação de Interesses na Constituição Federal*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 96: "Com efeito, na ponderação, a restrição imposta acada interesse em jogo, num caso de conflito entre princípios constitucionais, só se justificará na medida em que: (a) mostrar-se apta a garantir a sobrevivência do interesse contraposto, (b) não houver solução menos gravosa, e (c) o benefício logrado com a restrição a um interesse compensar o grau desacrifício imposto ao interesse antagônico".

67 A imagem em questão está em ALEXY, Robert "Colisão de direitos fundamentais e realização de direitos fundamentais no Estado de Direito Democrático". Trad. de Luís Afonso Heck. *Revista de Direito Administrativo* 217/76-77, e é exposta por CAMBI, Eduardo, *Norma e Processo na Crença Democrática* *Revista de Processo* | vol. 110 | p. 325 | Abr / 2003 | DTR\2003\262.

Tudo isso considerado, a questão que nos afeta mais de frente, é que *mesmo dentro do limite estritamente necessário*, a intervenção que represente efetivo sacrifício dos direitos do particular em prol do interesse coletivo merece reparo⁶⁸. O princípio que robustece a intervenção em favor da saúde, do meio ambiente, da cultura, enfim, de valores e interesses dessa importância, ao avassalar-se em face da tutela da propriedade, o princípio da liberdade de iniciativa, ou outro valor de cunho privado, não pode eliminar esses últimos do espaço do universo⁶⁹.

Também não se exige, para o exercício de tal tutela, que se tenha *responsabilidade comissiva ou omissiva do estado*.

O dever de reparar se funda na igualdade e solidariedade social na repartição dos encargos entre os administrados, de modo que o benefício de alguns não deve ser obtido em detrimento de outros (e.g. preços tabelados abaixo do valor de custo ou proibição de construção em zonas urbanas próximas a rodovias, tombamento e criação de área de proteção ambiental⁷⁰), razão pela qual para os últimos é devida uma prestação reparadora pelo erário, constituído por contribuições de todos os administrados.⁷¹

68 "As limitações à liberdade e propriedade em que se expressa o poder de polícia de modo algum se confundem com os sacrifícios de direitos. Enquanto, pelos primeiros, o Poder Público 'condiciona' o exercício dos direitos citados, nos sacrifícios há, como a própria palavra indica, verdadeiro sacrifício do direito de um indivíduo, em proveito da coletividade". MELLO, Celso Antônio Bandeira. Apontamentos sobre o poder de polícia. Revista de Direito Privado, v. 9, p. 55.

69 "Na lição dos doutos, entre nós, além de outros, Paulo Bonavides, Eros Grau e Ruy Samuel Espíndola, uma eventual antinomia de princípios, frente aos casos concretos - um dos mais "dignos" e "eminentes" problemas constitucionais da atualidade, no dizer de Sotto Maior Borges, diferentemente do que ocorre com a das regras, se revolve em razão da respectiva dimensão do peso ou importância. Com isso, adverte Alexy (citado pelo primeiro), o que se diz é que os princípios têm um peso diferente nos casos concretos e que o princípio de maior peso é o que prepondera. De modo que, havendo conflito entre dois deles, o de menor peso deve ceder em prol do mais importante, sem que, todavia, e, por óbvio, esse último deva desaparecer do sistema jurídico, como ocorre em termos de antinomia de normas. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE • (MEDIDA LIMINAR) Nº 2.054-4 - DF • Tribunal Pleno (DJ, 10.03.2000)

70 "DESAPROPRIAÇÃO. FAIXAS LATERAIS "NON AEDIFICANDI", DE AMBOS OS LADOS DAS ESTRADAS FEDERAIS. Insuscetíveis de aproveitamento, industrial ou residencial, imposto pelo poder público, justo será receba o proprietário a respectiva reparação." STF, RE 80733, Rel. Min. Thompson Flores, DJ 17/10/1975. "DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - CRIAÇÃO DE RESERVA FLORESTAL - RESTRIÇÃO DE USO DE PROPRIEDADE PARTICULAR - INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO VINTENARIA. 1. A criação da reserva florestal "Parque Estadual da Serra do Mar" não importou em apossamento administrativo. No entanto, esvaziou o conteúdo econômico da propriedade, ao destacar do domínio as prerrogativas de usar e fruir do bem. 2. O tombamento da área impede a utilização do imóvel segundo a sua natural destinação, pelo que impõe-se a indenização dos proprietários pelo desfalque sofrido em seu patrimônio." STJ, REsp 28.239/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 22/11/1993. Os proprietários que, por imposição legal, sofrem restrição ao direito de uso de seus imóveis, têm direito à indenização pelo prejuízo causado ao seu patrimônio." STJ, REsp 665.791/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJ 20/03/2006. "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO ÁREA DA SERRA DO MAR. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PATRIMÔNIO AMBIENTAL. (...) 4. Limitação administrativa. Consoante reiterada jurisprudência do STJ, a limitação gera obrigação de indenizar quando resulta em prejuízo para o proprietário." STJ, REsp 435.128/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 19/05/2003.

71 "(...) torna-se de menor importância o saber se o ato foi praticado com culpa ou sem culpa, se era lícito ou ilícito; o que ocorre é que em decorrência do Estado de Direito, do Estado controlado e submetido ao direito, não resulta aceitável a causação de danos, a incidência de lesões sobre alguns, decorrentes do exercício de uma atividade estatal que procura o bem-estar de todos sem o preço da sobrecarga de alguns. Em síntese, a ação estatal está hoje adstrita a esse dever de não ser produtora de danos aos particulares. Toda vez que isso ocorrer dá-se um encargo do Estado consistente em recompor o prejuízo causado. São dois pressupostos fundamentais para a deflagração da responsabilidade do Estado: a causação de um dano e a imputação deste a um comportamento omissivo ou comissivo seu; é o denominado nexo de causalidade." BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Celso Bastos Editor, 2002, p.

Assim enfatiza o precedente de nossa Suprema Corte:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ECONÔMICO. INTERVENÇÃO ESTATAL NA ECONOMIA: REGULAMENTAÇÃO E REGULAÇÃO DE SETORES ECONÔMICOS: NORMAS DE INTERVENÇÃO. LIBERDADE DE INICIATIVA. CF, art. 1º, IV; art. 170. CF, art. 37, § 6º. I. - A intervenção estatal na economia, mediante regulamentação e regulação de setores econômicos, faz-se com respeito aos princípios e fundamentos da Ordem Econômica. CF, art. 170. O princípio da livre iniciativa é fundamento da República e da Ordem econômica: CF, art. 1º, IV; art. 170. II. - Fixação de preços em valores abaixo da realidade e em desconformidade com a legislação aplicável ao setor: empecilho ao livre exercício da atividade econômica, com desrespeito ao princípio da livre iniciativa. III. - Contrato celebrado com instituição privada para o estabelecimento de levantamentos que serviriam de embasamento para a fixação dos preços, nos termos da lei. Todavia, a fixação dos preços acabou realizada em valores inferiores. Essa conduta gerou danos patrimoniais ao agente econômico, vale dizer, à recorrente: obrigação de indenizar por parte do poder público. CF, art. 37, § 6º. IV. - Prejuízos apurados na instância ordinária, inclusive mediante perícia técnica. V. - RE conhecido e provido.” (STF, RE 422941, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 06/12/2005, DJ 24-03-2006 PP-00055 EMENT VOL-02226-04 PP-00654 LEXSTF v. 28, n. 328, 2006, p. 273-302)

Apesar da violação à livre iniciativa, o relator Min. Carlos Velloso indicou expressamente que a ilegalidade do ato não era pressuposto para a indenização:

“O dever de indenizar, por parte do Estado, no caso, decorre do dano causado e independe do fato de ter havido ou não desobediência à lei específica. A intervenção estatal na economia encontra limites no princípio constitucional da liberdade de iniciativa, e o dever de indenizar (responsabilidade objetivo do Estado) é decorrente da existência do dano atribuível à atuação do Estado.”

Assim, a relevância ou sublimidade dos motivos da ação reguladora do estado não afeta em absolutamente nada o dever de reparar:

“CONSTITUCIONAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. C.F., 1967, art. 107. C.F./88, art. 37, par-6.. I. A responsabilidade civil do Estado, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação administrativa é irrelevante, pois o que interessa, é isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais. II. Ação de indenização movida por particular contra o Município, em virtude dos prejuízos decorrentes da construção de viaduto. Procedência da ação. III. R.E. conhecido e provido.” (STF, RE 113587, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO,

O dever de igualdade e solidariedade exige reparo

Assim, o teor de juridicidade do interesse subjugado se transforma, por não poder nulificar-se. Quando se *restringe* ou *suprime* o direito, em particular, o desequilíbrio do sacrifício exige restituição:

“A circunstancia de o Estado dispor de competência para criar reservas florestais não lhe confere, si por si - considerando-se os princípios que tutelam, em nosso sistema normativo, o direito de propriedade -, a prerrogativa de subtrair-se ao pagamento de indenização compensatória ao particular, quando a atividade pública, decorrente do exercício de atribuições em tema de direito florestal, impedir ou afetar a valida exploração econômica do imóvel por seu proprietário.” STF, RE 134.297/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 22.09.1995.

“As limitações administrativas, quando superadas pela ocupação permanente vedando o uso, o gozo e livre disposição da propriedade, desnaturam-se conceitualmente, materializando verdadeira desapropriação. Impõe-se, então a obrigação indenizatória justa e em dinheiro, espandendo mascarado ‘confisco.’” STJ, REsp. n.39.842/SP, Rel.Min. Milton Pereira, DJ de 30.5.1994.

O que os precedentes dos tribunais superiores consagram, a doutrina ecoa:

“(…) toda vez que o Poder Público, direta ou indiretamente, produz o esvaziamento econômico do direito de propriedade, fica obrigado a reparar o prejuízo. Não se trata aqui, de simples limitação administrativa, mas sim de interdição da propriedade” [MEIRELLES, Hely Lopes. "Direito urbanístico - Competências legislativas", RDP 73/1].

“Mas, quando essa limitação administrativa alcança uma dimensão maior de tal forma que retira da propriedade seu normal aproveitamento econômico, essa mesma doutrina e jurisprudência concordam, sem questionamento e sem divergência, que nasce ao proprietário o direito à indenização, por caracterizar uma verdadeira desapropriação indireta”.⁷²

É nesse sentido que nota esse grande doutrinador da Propriedade Intelectual, que é José Oliveira Ascensão:

“Mas o adensar dessas restrições não pode ignorar uma barreira, representada justamente pela garantia constitucional da propriedade.

A restrição da propriedade não pode ir até o ponto de esvaziar a garantia da propriedade do seu conteúdo.

O problema tem atualmente grande relevância, uma vez que, de maneira indireta, através de restrições genéricas, se pode tirar todo o significado prático a um concreto

72 COSTA, Antonio José da, O Plano Diretor Da Cidade De São Paulo - Análise Constitucional, Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo | vol. 11 | p. 269 | Jan / 2003, Doutrinas Essenciais de Direito Ambiental | vol. 3 | p. 349 | Jan / 2003 | DTR\2003\113.

direito, sem que todavia se utilize o instituto da expropriação, e, portanto, se conceda a indenização que a esta anda associada.”⁷³

Temos assim uma série de imposições à atividade estatal, ainda que no âmbito lícito de proteção à saúde, ao meio ambiente, e a própria vida, que se sujeitam a critérios de contenção e necessidade; e um limite, que é o da supressão de direitos.

O dever de reparar fundado na responsabilidade objetiva

Suscitando já não mais o princípio da solidariedade e da isonomia, mas diretamente a responsabilidade objetiva do estado, repete-se a autoridade da doutrina:

“Em tempos atuais, tem-se desenvolvido a *teoria do risco social*, segundo a qual o foco da responsabilidade civil é a vítima, e não o autor do dano, de modo que a reparação estaria a cargo de toda a coletividade, dando ensejo ao que se denomina de *socialização dos riscos* – sempre com o intuito de que o lesado não deixe de merecer a justa reparação pelo dano sofrido. A referida teoria, no fundo, constitui mero aspecto específico da teoria do risco integral, sendo que para alguns autores é para onde se encaminha a responsabilidade civil do Estado: seria este o responsável mesmo se os danos não lhe forem imputáveis. Em nosso entender, porém, tal caráter genérico da responsabilidade poderia provocar grande insegurança jurídica e graves agressões ao erário, prejudicando em última análise os próprios contribuintes.

Além do risco decorrente das atividades estatais em geral, constituiu também fundamento de responsabilidade objetiva do Estado o princípio da repartição dos encargos. O Estado, ao ser condenado a reparar os prejuízos do lesado, não seria o sujeito pagador direto; os valores indenizatórios seriam resultantes da contribuição feita por cada um dos demais integrantes da sociedade, a qual, em última análise, é a beneficiária dos poderes das prerrogativas estatais.

Verifica-se, portanto, que os postulados que gerarem a responsabilidade objetiva do Estado buscaram seus fundamentos na justiça social, atenuando as dificuldades e impedimentos que o indivíduo teria que suportar quando prejudicado por condutas de agentes estatais.” CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. São Paulo: Atlas. 2012, p. 547.

“Yussef Sai Cahali (1995:674), citando a doutrina estrangeira e nacional existente sobre o assunto, mostra que “a lei, produto da vontade soberana do órgão competente, perfeita constitucionalmente, pode causar um dano injusto aos particulares”. Menciona, como situações mais frequentemente discutidas na doutrina: o caso em que o particular desfruta de certas vantagens econômicas asseguradas por um ato legislativo, e sendo este modificado ou revogado, resulta para ele a supressão ou diminuição daquelas vantagens; também a hipótese em que o Estado estabelece a seu benefício um monopólio industrial ou comercial de certa atividade, que assim fica interdita aos particulares, sofrendo aqueles que a exerciam a sua privação.

Ainda o mesmo autor transcreve acórdão do Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, em que foi acolhida a tese de responsabilidade do Estado por lei estadual que criou

73 ASCENSÃO, José de Oliveira, A violação da garantia constitucional da propriedade privada por disposição retroativa, Revista da Consultoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul 18/73, 1977.

reserva florestal do Vale do Paraíba, afetando totalmente o direito de propriedade do autor. Nesse acórdão foi feita com precisão a diferença entre limitação administrativa e o sacrifício que decorre da lei para pessoas determinadas; no primeiro caso, o princípio da solidariedade determina que todos os componentes do grupo social têm o dever de suportar um sacrifício gratuito em benefício da coletividade; no segundo caso, quando o sacrifício passa a ser particular, surge o direito à indenização.

Em resumo, quando se trata de lei de efeito concreto, a responsabilidade civil do Estado em nada difere da responsabilidade por atos da Administração Pública.

Do mesmo modo, o Poder Executivo e outros órgãos administrativos com função normativa, bem como as agências reguladoras, muitas vezes baixam regulamentos, resoluções, portarias, para disciplinar situações concretas. São atos administrativos com efeitos jurídicos concretos quanto ao aspecto formal, mas com conteúdo de atos administrativos com efeitos jurídicos concretos. Nesse caso, incide a responsabilidade civil objetiva, com base no art. 37, §6º, da Constituição, fundado no princípio da repartição, entre todos, dos encargos impostos a alguns membros da coletividade” DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. São Paulo: Atlas, 2010. p.660-661.

“A *teoria do risco administrativo* faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a *falta do serviço*; na teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o *fato do serviço*. Naquela, a culpa é presumida da falta administrativa, nesta, é inferida do fato lesivo da Administração.

Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no *risco* que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. Para compensar essa desigualdade individual, criada pela própria Administração, todos os outros componentes da coletividade devem concorrer para a reparação do dano, através do erário, representado pela Fazenda Pública. O risco e a solidariedade social são, pois, os suportes desta doutrina, que, por sua objetividade e partilha dos encargos, conduz à mais perfeita justiça distributiva, razão pela qual tem merecido o acolhimento do Estados modernos, inclusive o Brasil, que a consagrou pela primeira vez no art. 194 da CF de 1946.” MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. São Paulo: Malheiros. 1990, p.623-624

“O fundamento desta teoria [do risco integral] é o princípio da igualdade dos encargos públicos.

Com efeito, os cidadãos devem participar das vantagens e desvantagens comuns ao grupo. Desse modo, pagam impostos, mas também se beneficiam com as partes positivas do serviço público.

Quando a atividade administrativa causa dano a um só que seja dos administrados, está rompido o equilíbrio social e ao direito, que funciona como um termostato, cabe compor o prejuízo sofrido, lançando-se mão dos recursos públicos para os quais concorreu também o próprio cidadão prejudicado.

O paladino desta teoria no Brasil, Lessa, *condensa em período* lapidar o ponto básico do tema: os ônus e encargos do Estado devem ser por todos suportados com igualdade. Toda ideia de proporção desapareceria, se um só ou alguns pudessem ser obrigados a sacrifícios, para os quais não concorressem os outros cidadãos. CRETELLA JÚNIOR, José. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 1971, p. 82.

“Por isso, a mudança de uma escola pública, de um museu, de um teatro, de uma biblioteca, de uma repartição, pode representar para comerciantes e profissionais instalados em suas imediações evidentes prejuízos, na medida em que lhes subtraís toda clientela natural derivada dos usuários daqueles estabelecimento transferidos. Não há dúvida de que os comerciantes e profissionais vizinhos terão sofrido um dano patrimonial, inclusive o “ponto” ter-se-á destarte desvalorizado. Mas não haverá dano jurídico.

Pela mesma razão não configura dano jurídico o dano econômico sofrido pelos proprietários de residências sitas em bairro residencial que se convier, por ato do Poder Público, em zona mista de utilização. Não haverá negar a deterioração do valor dos imóveis de maior luxo. A perda da tranquilidade e sossego anteriores tem reflexos imediatos na significação econômica daqueles bens, mas inexistia direito à persistência do destino urbanístico precedentemente atribuído àquela área da cidade.

Não se deve supor que nos casos referidos descabe indenização por serem lícitos os comportamentos causadores do dano. Já se mencionou que há responsabilidade estatal tanto por atos ilícitos como por atos lícitos.

No caso de comportamentos comissivos, a existência ou inexistência do dever de reparar não se decide pela conduta geradora do dano (ilícita ou lícita), mas pela qualificação da lesão sofrida. Isto é, a juridicidade do comportamento danoso não exclui a obrigação de reparar se o dano consiste em extinção ou agravamento de um direito.

Donde, ante atuação lesiva do Estado, o problema da responsabilidade resolve-se no lado passivo da relação, não no lado ativo dela. Importa que o dano seja ilegítimo – se assim nos podemos expressar; não que a conduta causadora o seja.” MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. São Paulo: Malheiros, 2004. p.904

A desapropriação regulatória

Em certos casos, que a pragmática facilmente aponta, a ação regulatória chega ao que Gustavo Binbenjón denomina ser uma “desapropriação regulatória”. Acompanhemos, um pouco longamente, o que diz tal autor ⁷⁴:

Na sistematização de Eduardo García de Enterría ⁷⁵, há três possíveis graduações de intervenção do Estado nos direitos dos administrados. Num primeiro nível estão as limitações administrativas de direitos, as quais se relacionam com as condições de seu exercício, não interferindo com os seus elementos (e.g. o estabelecimento de certas condições para o exercício de atividade econômica, ou a exigência de qualificação

74 BINENBOJN, Gustavo, Regulações Expropriatórias, Justiça e Cidadania, Abril 2010, p. 20 e seg.

75 [Nota do original] GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramon. Curso de derecho administrativo, 9ª Ed., Madrid: Cívitas, 1999, p. 102-104

técnica mínima para o exercício de uma profissão regulamentada). Num segundo nível, estão as delimitações administrativas do conteúdo normal de direitos, as quais não lidam como exercício dos direitos, mas conformam seu conteúdo (e.g. normas urbanísticas de gabarito máximo de prédios). Finalmente, há aquelas intervenções ditas ablativas, ou de sacrifício de direito, as quais irritam o cerne dos direitos dos administrados, esvaziando sua finalidade econômica ou funcionalidade (e.g. a desapropriação e as transferências coativas de propriedade para o Poder Público).

Com efeito, há situações em que não se está diante de um simples condicionamento ao exercício do direito ou de uma delimitação da sua abrangência. A pretensão regulatória vai longe demais, recaindo sobre o conteúdo essencial do direito de propriedade. Observe-se que o uso de norma jurídica dotada de efeitos gerais não pode modificar a natureza expropriatória do ato. Com efeito, há muito se afastou a ideia de que a caracterização da desapropriação tenha como noivo pressuposto ato administrativo de efeitos concretos e individualizados ⁷⁶. É possível cogitar-se de gravames singularmente impostos que não signifiquem sacrifício do direito, como também se podem vislumbrar casos em que gravames de incidência genérica tenham conteúdo de sacrifício de direitos ⁷⁷. Também não é condição da configuração da expropriação a translação do direito de propriedade para o Estado, bastando que a medida estatal afete o conteúdo essencial do direito, aviltando-o de modo irrazoável e desproporcional.

Assim, a regulação terá caráter expropriatório considerando-se a intensidade do sacrifício imposto ⁷⁸. Isto é, diante da magnitude do sacrifício, não importam os meios adotados, a medida terá caráter expropriatório. Trata-se de casos em que se impõe ao particular um sacrifício que, de tão grave, não é exigível, mesmo que por lei ⁷⁹. Do contrário, far-se-ia letra morta o regime constitucional de proteção da propriedade privada. Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, “as leis não podem, a pretexto de regular ou condicionar o exercício da propriedade (...) não caracterizam definição do âmbito do direito, não são limitações à propriedade, mas arremetidas contra o direito de propriedade” ⁸⁰.

O Poder Público vai de encontro à propriedade privada (inclusive de bens imateriais) quando a pretexto de conformar, esvazia gravemente as funções inerentes ao exercício de suas faculdades (usar, fruir e dispor). São hipóteses em que há cerceamento da funcionalidade prática ou da utilidade econômica do direito; casos muito além daquilo que se convencionou chamar limitação administrativa, o que, aliás, vem sendo reconhecido pela jurisprudência⁸¹.

76 [Nota do original] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. "Tombamento e dever de indenizar", in Revista de Direito Público nº81, p. 66. Sunfeld, Carlos Ari. "Condicionamento e sacrifício de direitos - Distinções.", in Revista trimestral de Direito Público, vol. 4, p. 80. BAPTISTA, Patrícia Ferreira. "Limitações e sacrifício de direitos - o conteúdo e as consequências dos atos de intervenção da Administração Pública sobre a propriedade privada", in Revista de Direito da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, v. 7, 2003, p. 9

77 [Nota do original] BAPTISTA, Patrícia Ferreira. Op. Cit., p. 12

78 [Nota do original] SUNDFELD, Carlos Ari. "Condicionamento e sacrifício de direitos – Distinções", in Revista Trimestral de Direito Público, vol. 4, p 80-81

79 [Nota do original] FORSTHOFF, Ernest. Tratado de derecho administrativo alemán (trad. LegazLacambra, Garrido Falla e Gómez de Ortega y Junge), Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1958. P. 441

80 [Nota do original] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. "Tombamento e dever de indenizar", Revista de Direito Público nº 81, p. 66.

81 [Nota do original] São inúmeros os acórdãos dos tribunais brasileiros em que se admitiu que pretensa limitação administrativa, ou mesmo tombamento, pudesse significar verdadeiro esvaziamento econômico do bem privado, gerado, até mesmo, direito à indenização. Nesse sentido, vejam-se, a título ilustrativo, os seguintes trechos de ementas de julgados do STJ: "Limitação administrativa, segundo a definição de Hely Lopes Meirelles, 'é toda imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública condicionadora do exercício de direitos ou de atividades particulares às exigências do bem-

A construção não é, obviamente, privativa do autor em questão.

A dimensão da restrição é medular para o dever de reparar

Não diz o autor, e nem se argui aqui que *qualquer* restrição regulatória será reparável. Para suscitar a obrigação solidária e igualitária é necessário uma lesão significativa, que exceda a parcela de sacrifício que o particular diretamente afetado pelo ato restritivo tivesse que suportar, sob a regra da isonomia.

É o que enfatiza em particular os precedentes do TRF4:

"ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO IMPRÓPRIA. POSSIBILIDADE DE EXPLORAÇÃO SELETIVA. LIMITAÇÃO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. APELO DESPROVIDO.

I. É impróprio o pleito de indenização em hipótese na qual a limitação administrativa não retirou todo o conteúdo econômico da propriedade, tampouco impossibilitando o uso e gozo da totalidade do bem. II. A exploração seletiva de determinadas espécies nativas nas áreas cobertas, ainda que por vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica, poderá ser efetuada, desde que observados os requisitos estipulados no Decreto n.º 750/93. (...)" (TRF 4ª Região, AC n.º 2002.72.05.006432-3/SC, 4ª Turma, Rel. Desembargador Federal Valdemar Capeletti, DJ de 20/04/2005).

“**EMENTA:** EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PROPRIEDADE. USO. LIMITAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. 1. As medidas preservacionistas do bioma da Mata Atlântica implementadas por força do Decreto n.º 750/93 importaram em mera limitação do direito de uso das propriedades sobre as quais incidiram, não havendo falar na espécie em expropriação indireta por parte da União.” (TRF4, EINF 2003.72.05.000627-3, Segunda Seção, Relatora p/ Acórdão Marga Inge Barth Tessler, D.E. 23/03/2010)

Conclusões.

No direito brasileiro, como no de inúmeros outros países, a marca registrada recebe a proteção constitucional contra a desapropriação. É, no dizer constitucional, “propriedade”, e se lista, sem possibilidade de dúvida, entre os objetos jurídicos desapropriáveis; daí, suscetíveis da tutela desapropriatória.

Mais ainda, no nosso sistema jurídico, acha-se incrustada a *mesma* proteção para o elemento patrimonial da marca, que é o fundo de comércio: a expectativa razoável de que, mantida a marca tal como construída no tempo e por virtude dos investimentos da consulente, o mesmo fluxo de receita resultaria indefinidamente.

estar social' (Direito Administrativo Brasileiro, 32ª edição, atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho – São Paulo : Malheiros, 2006, pág. 630). É possível, contudo, que o tombamento de determinados bens, ou mesmo a imposição de limitações administrativas, tragaprejuízos aos seus proprietários, gerando, a partir de então, a obrigação de indenizar” (Resp n.º 1.100.563 – RS, rel. Ministra Denise Arruda, DJE 01.07.2009).

Desta feita, tanto o *potencial* (o registro) quanto o *efetivo* elemento da relação jurídica de propriedade (o fundo de comércio) não podem ser desapropriados sem o resguardo do art. 5º, XXIV, ou seja, por um procedimento sob o resguardo do devido processo legal, e “mediante justa e prévia indenização em dinheiro”.

Disto não se depreenda que haja, na proteção constitucional da marca, nenhuma blindagem contra a regulação estatal, razoável e necessária. O que subsiste, no caso de uma regulação como se estuda, é apenas a higidez patrimonial, especialmente naquilo em que a ação estatal, que todos aproveita, a todos deve onerar solidária e isonomicamente.