



EDUARDO GOULART PIMENTA

ESTRUTURA JURÍDICA DA EMPRESA NA ERA DIGITAL

VERSÃO 2024





EDUARDO GOULART PIMENTA

O impacto da internet sobre a atividade empresarial alcança o próprio modo pelo qual a empresa, quando voltada para a inovação, se organiza. Porém, a relação entre informática, internet e empresa vai muito além das startups.

Praticamente a totalidade das empresas da chamada economia real (entendidas aqui como aquelas cuja atividade se refere a produtos ou serviços não diretamente relacionados à informática e internet) foram e continuam sendo enormemente alteradas pela massificação e diversificação no uso da internet.

Estas modificações podem ser sentidas a partir da forma pela qual estas empresas da economia real têm organizados seus fatores de produção.

Se, anteriormente, contratos eram em regra celebrados entre presentes, a realidade do Século XXI se mostra radicalmente diversa. Relações contratuais com fornecedores de matéria prima, capital e mesmo trabalho são integralmente celebradas através da internet.

No outro pólo da cadeia produtiva, a oferta dos produtos ou serviços oferecidos, através da internet, por empresas desta economia real cresceu e ainda cresce exponencialmente, levando à disseminação de organizações empresariais nas quais simplesmente inexistente contato pessoal e direto com o tomador dos bens ou serviços, os quais são, na maioria, produtos da economia real.

Nota-se, portanto, que o exercício da empresa, no Século XXI (a denominada Era Digital) está essencialmente relacionado à internet, que influenciou desde o modo de empresariar (startups) até a forma pela qual se estabelecem relações com o mercado e com os fornecedores dos fatores de produção.

Este modelo de empresa essencialmente relacionado, independentemente de seu objeto, à internet impacta também, de forma direta, sobre institutos tradicionais do Direito Empresarial, os quais necessariamente passam por significativas alterações em sua concepção.

Analisar esta relação entre a empresa na era digital e sua regulação jurídica é a razão deste trabalho, o qual tem por objetivo atender especialmente o ensino da disciplina em cursos de graduação.

ISBN 978-65-6006-070-8



9 786560 060708 >

doi 10.29327/5389947


EXPERT
EDITORA DIGITAL

ESTRUTURA JURÍDICA DA EMPRESA NA ERA DIGITAL



EDUARDO GOULART PIMENTA

4ª EDIÇÃO

Atualizada e ampliada Até 01/02/2024



Eduardo Goulart Pimenta

Doutor e Mestre em Direito Empresarial - UFMG
Professor Associado de Direito Empresarial na UFMG
Professor Adjunto da Faculdade de Direito da PUC/MG
Procurador do Estado de Minas Gerais
Consultor e árbitro

Direção editorial: Luciana de Castro Bastos

Diagramação e Capa: Daniel Carvalho

Ilustração: Joseph Loughborough

Revisão: Do Autor

A regra ortográfica usada foi prerrogativa do autor.



Todos os livros publicados pela Expert Editora Digital estão sob os direitos da Creative Commons 4.0 BY-SA. <https://br.creativecommons.org/>
"A prerrogativa da licença creative commons 4.0, referencias, bem como a obra, são de responsabilidade exclusiva do autor"

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Pimenta, Eduardo Goulart

Título: Estrutura jurídica da empresa na era digital - Belo Horizonte -
Editora Expert - 2024.

4ª edição - atualizada e ampliada até 01 de Fevereiro de 2024

Autor: Eduardo Goulart Pimenta

ISBN: 978-65-6006-070-8

DOI: 10.29327/5389947

Modo de acesso: <https://experteditora.com.br>

1.Direito empresarial 2.inovação 3.Era digital; I. I. Título.

20-43765 CDU-34:338.93(81

Pedidos dessa obra:

experteditora.com.br

contato@editoraexpert.com.br





Prof. Dra. Adriana Goulart De Sena Orsini
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Prof. Dr. Alexandre Miguel

Cavaco Picanco Mestre
Universidade Autónoma de Lisboa, Escola.
Superior de Desporto de Rio Maior, Escola.
Superior de Comunicação Social (Portugal), The
Football Business Academy (Suíça)

Prof. Dra. Amanda Flavio de Oliveira
Universidade de Brasília - UnB

Prof. Dr. Carlos Raul Iparraguirre
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Universidad Nacional del Litoral (Argentina)

Prof. Dr. César Mauricio Giraldo
Universidad de los Andes, ISDE, Universidad
Pontificia Bolivariana UPB (Bolívia)

Prof. Dr. Eduardo Goulart Pimenta
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.
e PUC - Minas

Prof. Dr. Francisco Satiro
Faculdade de Direito da USP - Largo São
Francisco

Prof. Dr. Gustavo Lopes Pires de Souza
Universidad de Litoral (Argentina)

Prof. Dr. Henrique Viana Pereira
PUC - Minas

Prof. Dr. Javier Avilez Martinez
Universidad Anahuac, Universidad
Tecnológica de México (UNITEC), Universidad
Del Valle de México (UVM) (México)

**Prof. Dr. João Bosco Leopoldino da
Fonseca**
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.

Prof. Dr. Julio Cesar de Sá da Rocha
Universidade Federal da Bahia - UFBA

Prof. Dr. Leonardo Gomes de Aquino
UniCEUB e UniEuro, Brasília, DF.

Prof. Dr. Luciano Timm
Fundação Getúlio Vargas - FGVSP

Prof. Dr. Mário Freud
Faculdade de direito Universidade Agostinho
Neto (Angola)

Prof. Dr. Marcelo Andrade Fêres
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Prof. Dr. Omar Jesús Galarreta Zegarra
Universidad Continental sede Huancayo,
Universidad Sagrado Corazón (UNIFE),
Universidad Cesar Vallejo. Lima Norte (Peru)

Prof. Dr. Raphael Silva Rodrigues
Centro Universitário Unihorizontes
e Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Prof. Dra. Renata C. Vieira Maia
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

**Prof. Dr. Rodolpho Barreto Sampaio
Júnior**
PUC - Minas e Faculdade Milton Campos

Prof. Dr. Rodrigo Almeida Magalhães
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.
PUC - Minas

Prof. Dr. Thiago Penido Martins
Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG

SUMÁRIO

Capítulo 1

A Empresa no Século XXI: elementos fundamentais e regulação	11
I - A empresa e sua apreensão pela Economia	11
II - A Empresa no Direito Privado	19
III - Direito, empresa e eficiência	28
IV - O exercício da empresa na Era Digital: as <i>startups</i> e um modelo disruptivo de negócios	34
V - A internet e seus impactos sobre o exercício da empresa.....	41

Capítulo 2

Internet das Coisas (IoT) aplicada à empresa: <i>Industrial Internet of Things (IIoT)</i>	45
I - Indústria 4.0: a Quarta Revolução Industrial e a IIoT (<i>Industrial Internet of Things</i>)	45
II - Decisões em IIoT como fatos jurídicos de coisas.....	49
III - A responsabilidade civil por fato jurídico de coisa e sua aplicação à IIoT	53
IV - Instrumentos jurídicos de afetação de patrimônio aos custos e danos decorrentes do funcionamento da IIoT.....	56

Capítulo 3

Requisitos legais para o exercício regular da empresa no direito brasileiro: registro público e escrituração	59
I - Caracterização, elementos comuns e distinções fundamentais.....	59
II - A regulação do Registro Público de Empresas Mercantis: Código Civil e Lei n. 8.934/1994	65
III - Escrituração empresarial no direito brasileiro.....	70
IV - Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores individuais (MEI): caracterização, registro e escrituração.....	77
V - Internet e disrupção quanto aos requisitos de regularidade empresarial.....	80

Capítulo 4

O Estabelecimento Empresarial.....	85
I - Definição.....	85
II - A legislação anterior ao Código Civil de 2002	85
III - Natureza e identificação.....	87
IV - A unicidade jurídica do estabelecimento	90
IV. 1 - Formalidades para alienação do estabelecimento	93
IV. 2 - Responsabilidade pelo pagamento dos credores em casos de trespasse.....	96
V - O ponto comercial e a cláusula de não restabelecimento	98
VI - Os elementos integrantes do estabelecimento.....	101
VI. 1 bens materiais	101
VI. 2 - O nome empresarial e o título do estabelecimento	103
VI. 3 - propriedade industrial.....	108
VI. 4 - Contratos	109
VI. 5 - Débitos	110
VI. 6 - Créditos	112
VI. 7 - O potencial de lucratividade	113
VI. 8 - A clientela	116
VII - O <i>shopping center</i> e suas peculiaridades na organização do estabelecimen- to.....	117
VIII - A internet e os estabelecimentos virtuais	122

Capítulo 5

Direito e Propriedade industrial: a regulação da tecnologia como elemento da empresa	127
I - Aspectos fundamentais da tecnologia como elemento da empresa	127
II - Tecnologia e matérias-primas.....	132
III - Tecnologia e capital.....	133

IV - Tecnologia e trabalho	136
V - Evolução histórica do direito de propriedade sobre criações tecnológicas	140
VI - A proteção supranacional da Propriedade Industrial.....	144
VII - Direito da Propriedade Industrial e a regulação da tecnologia como fator de produção	148
VIII - Alternativas ao direito de propriedade industrial como forma de internalização dos ganhos gerados pela tecnologia	152

Capítulo 6

Dos bens imateriais protegidos pelo Direito da Propriedade Industrial e sua forma de exploração econômica..... 157

I - Invenção	157
II - Modelo de utilidade	163
III - O procedimento para obtenção de patente sobre invenção ou modelo de utilidade no direito brasileiro.....	166
IV - Desenho industrial	171
V - Marcas.....	176
VI - Nome de domínio.....	185
VII - Licenças e franquias.....	188
VIII - Obras de arte <i>online</i> - plataformas descentralizadas como instrumento de geração de direito de propriedade e de negociação sobre bens imateriais infungíveis: NFT.....	194
IX - Imagem empresarial ou "trade dress"	198

Obras citadas	209
----------------------------	------------

CAPÍTULO 1

A EMPRESA NO SÉCULO XXI: ELEMENTOS FUNDAMENTAIS E REGULAÇÃO

I – A EMPRESA E SUA APREENSÃO PELA ECONOMIA

Ao se estudar as atividades de produção ou distribuição de bens ou de serviços e a forma pela qual são implementadas, pode-se constatar que elas envolvem e necessitam de uma complexa e organizada teia de recursos economicamente mensuráveis, além de transações juridicamente relevantes.

A divisão e especialização do trabalho humano fez com que hoje seja praticamente impensável a produção de algum bem ou a prestação de algum serviço efetuada, do seu início ao seu término, por um único indivíduo, munido apenas dos recursos materiais de sua propriedade.

Ainda que, do ponto de vista fático, seja possível que um bem ou serviço seja inteiramente produzido ou distribuído exclusivamente por uma pessoa e seus recursos materiais, esta operação econômica se revelará certamente mais eficiente – ou seja, mais lucrativa e menos dispendiosa – se efetuada a partir do esforço conjunto e dos recursos materiais de diferentes pessoas, cada qual responsável por uma parte da cadeia produtiva.

Assim, a produção ou a distribuição de bens ou serviços é realizada a partir do agrupamento de diferentes fatores que, somados e organizados, permitem sejam implementadas tais atividades. *“Economia é o estudo do funcionamento de organizações econômicas, e organizações econômicas são arranjos sociais (e raramente individuais) para lidar com a produção e distribuição de bens ou serviços.”*¹

¹ *“Economics is the study of the operation of economics organizations, and economic organizations are social (and rarely individual) arrangements to deal with the production and distributions of economic goods and services.”* STIGLER, George J. *The Theory of Price*. New York: Ed. Macmillan, 1952. p 1. Tradução livre.

Para entender e explicar tal realidade a Economia se apóia sobre o que chama de *insumos* ou *fatores de produção*: *“Os recursos de produção são também denominados fatores de produção. Eles são constituídos pelas dádivas da natureza (fator terra), pela população economicamente mobilizável (fator trabalho), pelas diferentes categorias de capital (fator capital) e pelas capacidades tecnológicas (fator tecnologia) e empresarial (fator empresarialidade ou organização). (...) Do emprego desses cinco fatores de produção, de sua disponibilidade, de suas qualificações ou capacitações, das formas de sua mobilização e de sua interação resultam os padrões de atendimento das ilimitáveis necessidades individuais e sociais.”*²

Constata-se que a geração de bens e serviços é realizada essencialmente a partir do agrupamento dos recursos naturais e financeiros disponíveis. A estes dois elementos deve se acrescer a mão-de-obra humana e os conhecimentos tecnológicos existentes, fatores aptos à otimização e transformação dos recursos naturais e financeiros³.

Inegável também que de pouco adiantaria a composição destes quatro fatores produtivos se faltasse o elemento organização. É a partir dele que os quatro outros fatores de produção são combinados de forma harmônica e destinados, todos, a uma mesma finalidade: a produção e circulação de bens ou prestação de serviços.

“Considera-se que, quando deixados entregues a si próprios, a terra, o trabalho e o capital não produzem nada. Deve haver alguém, um indivíduo ou um grupo de pessoas, que organize estes três factores de modo a que possa haver produção. Alguém tem que decidir: (a)

2 ROSSETTI, José Paschoal. *Introdução à Economia*. 20ª edição. São Paulo: Ed. Atlas, 2003. p 91

3 As inovações tecnológicas são vistas como *“(...) um instrumento fundamental para o aumento da produtividade, isto é, maior produção, ou uma melhora na sua qualidade em relação ao emprego de uma mesma proporção de fatores de produção em determinado processo produtivo, podendo, portanto, assumir um caráter marcante para a competitividade empresarial.”* (CORRÊA, Daniel Rocha. *Contratos de Transferência de Tecnologia*. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005. p 61

*o que produzir (i.e., o tipo de bens ou serviços e a quantidade); (b) como produzir (i.e., os processos de produção); (c) onde produzir (i.e., a localização da empresa). Aquele que toma as decisões e assume os riscos consequentes designa-se por empresário [entrepreneur, no original. A língua inglesa recorre ao termo francês]. O empresário é o indivíduo que se dedica à produção com o objectivo de obter lucro."*⁴

A partir da idéia de insumos ou fatores de produção e de seu emprego organizado é possível definir economicamente a empresa (chamada também de capacidade empresarial ou empresarialidade): trata-se da aglutinação e organização dada aos fatores de produção para o exercício de uma atividade destinada à produção ou distribuição de bens ou de serviços.

Neste sentido a empresa é a soma de recursos naturais (fator terra), mão de obra (fator trabalho), dinheiro (fator capital) e conhecimentos técnicos (fator tecnologia) para que, devidamente organizados por uma pessoa física ou jurídica (o empresário), gerem bens ou serviços.

É necessário observar, porém, que o agrupamento harmônico dos fatores de produção ou insumos somente se implementa a partir da realização, pelo empresário, de uma intrincada, mas organizada, série de transações⁵.

Assim, para obter o insumo trabalho o empresário realiza transações - contratos - com as pessoas dispostas a fornecer-lhe tal fator de produção (os empregados) e deve estar disposto a

4 STANLAKE, George Frederik. *Introdução à Economia*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. p 61

5 O termo "transações" usualmente empregado em Economia corresponde àquilo que, em Direito, se conhece por relação ou transação jurídica. *"A transação jurídica é um ato pelo qual os indivíduos autorizados pela ordem jurídica regulam juridicamente certas relações. É um fato criador de Direito, pois produz os deveres e direitos jurídicos das partes que participam da transação"* (KELSEN, Hans. *Teoria Geral do Direito e do Estado*. 3ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 199). Toda vez que dois ou mais indivíduos decidem livremente entre si quais os direitos e deveres de um em relação ao outro temos uma transação tanto no sentido econômico quanto jurídico. A transação ou relação econômica ou jurídica por excelência é constituída pelo contrato.

recompensar-lhes, por meio dos salários, pelo uso de sua força de trabalho.

Para conseguir o fator de produção capital este mesmo empresário necessita de entabular transações com o Poder Público, instituições financeiras ou famílias que disponham deste recurso para ceder-lhe mediante uma recompensa corporificada pelos juros cobrados.

Também o fator terra é obtido por meio de relações jurídicas levadas a cabo entre o empresário que dele necessita e seus titulares. *“O preço do uso de uma parcela de terra, durante um período de tempo, é designado por renda ou, por vezes, renda econômica pura.”*⁶

De maneira similar este mesmo empresário, para conseguir a matéria-prima ou a tecnologia de que necessita, deve entabular transações com seus fornecedores e remunerá-los por meio do pagamento de preços ou *royalties*. Assim também com qualquer outro recurso economicamente relevante para o exercício de sua atividade de produção ou distribuição de bens ou serviços.

A empresa, para a Economia, é tomada também como um conjunto de transações ou relações jurídicas: *“Uma empresa, portanto, consiste no sistema de relações que ganham vida quando a direção de recursos é dependente do empreendedor.”*⁷

Deste modo, se a empresa pode ser economicamente concebida como a organização dos fatores produtivos, deve ser compreendida não apenas como o conjunto composto por terra, capital, trabalho, tecnologia e matérias-primas (visão estática da empresa) mas também como o conjunto das transações jurídicas (contratos) que se deve implementar para organizar e manter

6 SAMUELSON, Paul A. NORDHAUS, William D. Economia. 16a ed. São Paulo: Mc Graw Hill, 2001. p 249.

7 *“A firm, therefore, consists of the system of relationships which comes into existence when the direction of resources is dependent on an entrepreneur.”* COASE, Ronald. The Nature of The firm. *The firm, the market and the law*. Chicago and London: Chicago University Press, 1988. p 6. Tradução Livre.

em funcionamento tais fatores de produção (visão dinâmica da empresa)⁸.

Pode-se tomar a empresa tanto como um conjunto organizado de recursos economicamente relevantes (os fatores de produção ou insumos) quanto como o conjunto de transações ou relações jurídicas contratuais destinadas ao constante agrupamento e organização destes mesmos fatores de produção. Na primeira apreensão têm-se uma visão estática da empresa. Sob a segunda perspectiva a empresa é vista em funcionamento, em atividade, sendo, por isso, uma visão dinâmica.

Cada fator de produção de que precisa o empresário para constituir e exercer a empresa exige a devida recompensa, seja na forma de salários, juros, renda, preços ou royalties. Estes custos são modalidades de custos de produção, entendidos estes como aquilo de que teve de abrir mão (seja na forma de salários, juros, renda ou preço) o empresário para produzir ou distribuir um bem ou serviço. *"Os custos, como todos nós sabemos, são geralmente calculados em termos monetários e incluem salários, rendas, taxas e juros, e ainda os montantes pagos por matérias-primas, combustíveis, energia, transportes, etc."*⁹

8 A empresa, como salientado no início deste texto, não é um fenômeno que compreenda uma única aproximação, dada sua essencial complexidade e caráter multifacetado. Na literatura sobre Teoria da Empresa (*Theory of the firm* em inglês) são prevalentes as análises que enfocam a empresa ora enfatizando seu perfil estático (conjunto de fatores produtivos organizados), ora seu perfil dinâmico (conjunto de contratos estabelecidos pelo empresário). *"In the last fifteen years or so a formal literature – the property rights approach – has developed that tries to explain firm boundaries in terms of the optimal allocation of asset ownership (...). This literature shares with the earlier transaction cost literature of Williamson and Klein, Crawford and Alchian the view that firms are important when contracts are incomplete."*(HART, Oliver. Norms and Theory of the Firm. *Harvard Institute of Economic Research*. Discussion Paper n. 326. May 2001. p 8. Veja também: HART, Oliver. HOLMSTROM, Bengt. A theory of Firm Scope. *Massachusetts Institute of Technology – Department of Economics – Working Paper Series* n. 02-42. November 2002; BAKER, George. GIBBONS, Robert. MURPHY, Kevin J. Relational Contracts and theory of the Firm. *Division of Research at Harvard Business School*. December 1997.) Tais abordagens, porém, são complementares e não contrapostas, divergindo apenas com relação ao aspecto da empresa posto em relevo para fins de análise.

9 STANLAKE, George Frederik. *Introdução à Economia*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. p 95

É verdade, entretanto, que os custos de produção não se restringem ao que paga o empresário a título de salários, rendas, juros e demais recompensas aos fatores de produção agregados por ele. Há ainda o que a Economia conhece por *custos de oportunidade*, representados por aquilo que o empresário está “deixando de ganhar” se, ao invés de dedicar seu tempo e seus recursos ao exercício da empresa, fosse cuidar de efetuar outro tipo de atividade.¹⁰

Os custos de produção não são, entretanto, os únicos com que arca o empresário para devida e legalmente exercer a empresa. Os custos de produção estão ligados aos custos de oportunidade e à remuneração de cada um dos fatores produtivos, que representam, como visto, apenas uma faceta da empresa para a Economia (visão estática).

Entendida também como um complexo de transações ou relações jurídicas contratuais, a empresa acarreta para o empresário uma outra ordem de custos que não podem ser confundidos com os custos de produção.

A implementação das relações ou transações jurídicas necessárias ao exercício da empresa também têm um custo, representado pelo valor – em tempo e dinheiro – gasto para planejá-las, efetuar-las e concretizar os seus efeitos. *“Quando empreendendo uma transação as partes da transação devem incluir vários tipos de custos. Custos Ex ante são contraídos antes que a transação tenha lugar. Se a transação for disciplinada por um contrato escrito o contrato deve ser minutado. Se regida por um contrato ou simples compromissos verbais, os termos da transação devem ser negociados. Custos Ex post são contraídos na consumação e salvaguarda do acordo que foi originalmente estruturado”*¹¹

10 MANKIWI, Gregory. *Introdução à Economia*. 3a ed. São Paulo: Thomson Learning, 2005. p 51 STIGLITZ, Joseph E. WALSH, Carl E. *Introdução à Microeconomia*. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2003. p 31

11 *“When undertaking a transaction, parties to the transaction must incur several sorts of costs. Ex ante costs are incurred before the transaction takes place. If the transaction is to be governed by a written contract, the contract must be drafted. Whether governed*

Foi a partir do estudo da empresa e de sua apreensão não apenas como um conjunto organizado de fatores de produção, mas também como um encadeamento de transações ou relações jurídicas que Ronald Coase lançou a discussão a respeito de um tema que hoje se prova central em se tratando de análise econômica do Direito. Tal variável é conhecida por *custos de transação*.

A discussão em torno do assunto é de tal relevância e cercada de opiniões tão diversas entre si que Douglas W. Allen chegou a formular a seguinte indagação: *"Custos de transação: Existem duas outras palavras do léxico econômico que geraram tanto atrito?"*¹²

Obviamente que não é propósito deste texto sanar questão tão pantanosa. A expressão *custos de transação* será aqui utilizada em apenas um de seus possíveis sentidos, o qual parece particularmente adequado à análise econômica do Direito: custos de transação consistem naquilo que se precisa pagar ou de que se deve abrir mão para constituir, manter, proteger ou transferir os direitos e deveres decorrentes de uma relação contratual¹³.

O empresário, no exercício da empresa, precisa constituir, com salientado, uma série de transações jurídicas destinadas a viabilizar a organização dos fatores de produção. A cada fator de produção ele deve remunerar por meio de salários, renda, juros ou preços (custos de produção).

Entretanto, para implementar as transações – estabelecer as relações jurídicas – destinadas a estipular como vai se efetuar a troca de salário por trabalho, capital por juros, terra por renda

by a contract or simply by verbal commitments, the terms of the transaction must be negotiated. Ex post cost are incurred in consummating and safeguarding the deal that was originally struck." KREPS, David M. *A Course in Microeconomic Theory*. New Jersey: Princeton University Press, 1990. p. 743. Tradução livre.

12 *"Transaction costs. Do another two words exist in the economic lexicon that generate as much friction?"* ALLEN, Douglas W. *Transaction Costs*. www.coase.org. site consultado em 11/10/18. Tradução livre.

13 *"(...) at the microlevel, transaction costs consist of those costs associated within contracting between private parties."* MERCURO, Nicholas. MEDEMA, Steven G. *Economics and the law – from Posner to Post-Modernism*. New Jersey: Princeton University press. 1999, p 131.

e tecnologia por royalties e garantir que sejam respeitados e protegidos os termos destas mesmas relações o empresário tem uma outra ordem de custos, os custos de transação.

Na realização das transações inerentes ao exercício da empresa o empresário deve arcar com uma série de custos que consistem não apenas no salário pago aos empregados, mas também no tempo e dinheiro que gasta para selecionar e contratar seus prestadores de serviços, negociar o valor dos salários e demais cláusulas contratuais com eles ou cumprir as exigências legais de contratação; deve se preocupar não apenas com o valor dos juros com os quais remunera o prestador do capital, mas também com o tempo e o dinheiro que gasta para contratar o empréstimo, elaborar o acordo ou para exigir que sejam observadas as cláusulas contratuais firmadas; deve atentar não apenas para a renda que remunera o proprietário do imóvel no qual se estabelece, mas também para o tempo e o dinheiro que consome na elaboração do contrato de locação ou no exercício de seus direitos de inquilino; precisa ainda considerar quais são os dispêndios nos quais para garantir a propriedade sobre os fatores de produção que mantém.

Por outro lado o empresário, para viabilizar sua empresa, deve cuidar não apenas do preço que recebe por seus produtos ou serviços, mas também do tempo e do dinheiro que leva para, por exemplo, recuperar ou provar judicialmente valores não recebidos, garantir a propriedade, posse e uso de seus produtos, contratar a forma pelo qual vai transferi-los a terceiros, etc.

A idéia econômica de empresa enquanto organização dos fatores de produção traz consigo os custos de produção – remuneração de cada fator de produção agrupado somados aos custos de oportunidade – e os custos de transação – dispêndios relacionados não à remuneração dos fatores de produção, mas à implementação das transações ou relações jurídicas pelas quais são aglutinados.

II – A EMPRESA NO DIREITO PRIVADO

O Direito Comercial, desde suas mais remotas origens, se constituiu a partir de determinado conjunto de atos ou pessoas que justificassem a criação de regras especiais, apartadas do Direito Civil. Trata-se de um ramo do Direito surgido não em função de necessidades de ordem lógica ou científica e sim a partir das exigências das práticas comerciais e daqueles que atuam neste ramo da atividade humana.

A tendência do ordenamento jurídico em geral – e, mais especificamente, o direito privado – a consagrar normativamente valores ligados a uma determinada realidade econômica é historicamente comprovável:

"A imagem do direito dos códigos civis é a seguinte – uma sociedade unitária e igualitária, subordinada aos princípios da liberdade de propriedade e da liberdade contratual; na sociedade real do século XIX, isto constituía, essencialmente, a ordem jurídica particular dos pioneiros da nova sociedade do lucro surgida com a revolução industrial. (...) Isso documenta o carácter particular da ordem jurídica que o movimento de unificação burguês expressamente favoreceu e adotou na codificação. Com o direito dos títulos de crédito e no direito comercial a classe burguesa dos empresários comerciais e industriais, estabeleceu para si um direito especial, mas também aqui de acordo com o modelo napoleônico: nas suas linhas gerais já no o direito da ordem dos comerciantes do antigo regime (...), mas um direito especial, abstracto, adequado à função (não ao 'estado') dos comerciante, direito que, em virtude de um feliz destino, se tornou no 'pioneiro' do tráfego jurídico da sociedade burguesa."¹⁴

A influência que a estrutura econômica em um determinado momento histórico exerce sobre o conjunto de normas que ali se institui é apontada, inclusive, como a principal responsável pela

14 WIEACKER, Franz. *História do Direito Privado Moderno*. Lisboa: Ed. Calouste Gulbenkian, 2003. p 528/529

existência e autonomia do ramo jurídico responsável pela disciplina da atividade comercial:

“Realmente, se retrocedermos na história do direito, fácil será constatar que o nascimento do direito comercial se conjuga com uma fratura entre o direito romano-canônico comum então vigente e as exigências econômicas que hoje em dia denominariamos capitalísticas e que se fizeram sentir desde as comunas italianas no século XII em contraposição aos sistemas econômico então mais geralmente difundido”.¹⁵

Com o advento do Código de Comércio francês, em 1807, ganhou corpo a noção de atos de comércio, adotada ali e pelos diversos Códigos que a ele se seguiram e nele se inspiraram.

Sob esta orientação, a legislação passou a elencar (de forma taxativa ou meramente exemplificativa) determinados atos que, independente da circunstância de serem praticados por comerciantes profissionais, estariam sob a disciplina do Direito Comercial, pelos simples fato de existir disposição legal a respeito deste enquadramento.

É a chamada concepção objetiva deste ramo especial do Direito Privado, oposta àquela anteriormente vigorante (concepção subjetiva) e segundo a qual determinado ato seria regulado pelo Direito Comercial desde que fosse praticado por comerciante profissional.

“Com o surgimento do Código Comercial Francês, ‘Code de Commerce’, iniciou-se a fase que marcou a passagem da caracterização do direito comercial da pessoa do comerciante (fase subjetiva) para os atos jurídicos por qualquer pessoa praticados (fase objetiva); o legislador identificou atos jurídicos e os relacionou como sendo atos de mercancia. Foi o início da objetivação do Direito Comercial.”¹⁶

¹⁵ ASCARELLI, Tullio. *Panorama do Direito Comercial*. São Paulo: Saraiva e Cia Livraria Acadêmica, 1947. p 22.

¹⁶ LIPPERT, Márcia Mallmann. *A Empresa no Código Civil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p 49.

O Código Comercial brasileiro de 1850 adotou o posicionamento do Código francês relegando, entretanto, ao Regulamento nº 737 do mesmo ano a tarefa de enumerar, em seu art. 19, aqueles atos apartados da disciplina do Direito Civil.

Porém, com o crescimento e aprimoramento da atividade produtiva e de intermediação foi possível perceber toda a insuficiência desta noção como elemento definidor do Direito Comercial enquanto ramo autônomo do conhecimento jurídico.

A produção, transformação e circulação de bens pós-Revolução Industrial passaram a se efetuar, como já lembrado, de forma muito mais elaborada e organizada que a verificada quando do advento do critério dos atos de comércio, pela legislação.

A noção de comércio e de comerciante, como vislumbrados na origem histórica do Direito Comercial, é francamente distinta da realidade que a partir de agora se apresenta e a substituição dos atos de comércio por um critério mais amplo e adequado se torna indispensável.

Assim foi que no início do século XX - e especialmente após o Código Italiano de 1942 - passou-se a invocar a noção de empresa como real e verdadeiro critério distintivo sobre o qual se apoiariam as regras específicas componentes do ramo especial do Direito Privado. A partir de então cumpriria ao Direito Comercial a tarefa de regulamentar os chamados "atos de empresa".

Cabe ao Direito, face à importância que a organização empresarial dos fatores de produção apresenta para a sociedade moderna, dedicar-lhe os princípios, normas e institutos antes desenvolvidos apenas para o regramento dos atos de comércio. É assim que o Direito Comercial (o Direito do Comércio) passa a ser o Direito Empresarial (ou Direito da Empresa).

Porém a idéia de empresa apresenta, aos estudiosos em geral e aos juristas em particular, um fator complicador de significativa importância, qual seja: a caracterização da empresa tem origem e inicial desenvolvimento no âmbito da Economia, sendo apenas posteriormente acolhida e empregada - nem sempre com o mesmo

significado – no âmbito da Administração, das Ciências Contábeis e pelo Direito, que a adota como elemento substitutivo da noção de atos de comércio.

A noção jurídica de empresa acompanha, em grande parte, o entendimento que dela faz a Economia.

Em seu Livro II o Código Civil de 2002 dedica-se a cuidar do que chama "Direito de Empresa", o qual nada mais é do que o regime jurídico privado especialmente elaborado para disciplinar os atos vinculados à empresa. Assim o direito positivo brasileiro adota expressa e definitivamente (art. 966 *caput*) o conceito de empresa como elemento balizador e distintivo entre o campo de incidência das normas de direito privado.

No Direito brasileiro, porém, a definição de empresa agrega outros elementos que, a rigor, são irrelevantes do ponto de vista econômico. Assim, nem tudo o que pode ser considerado empresa para a Economia é, no Direito, objeto das normas especiais componentes do Direito de Empresa. A noção econômica de empresa em muito se assemelha, mas não se equipara à sua definição jurídica.

Determinadas atividades econômicas, embora organizadas para a produção ou circulação de bens ou serviços e com nítido intuito lucrativo estão apartadas da idéia de empresa consagrada pela legislação brasileira.

Tais atividades econômicas encontram-se no parágrafo único do já mencionado art. 966 do Código Civil de 2002, que diz:

Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

Tem-se então que qualquer pessoa física ou jurídica que desenvolva profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística terá sua atividade apartada das normas do Direito de Empresa ainda que pratique tal atividade com intuito lucrativo e de forma economicamente organizada.

Trata-se, regra geral, de atividades nas quais há um vínculo essencial entre o adquirente do serviço e os atributos profissionais e pessoais que acompanham a pessoa que irá prestá-lo. As atividades intelectuais, artísticas, científicas ou literárias podem ser prestadas de forma empresarialmente organizada e certamente apresentam, hoje, intuito lucrativo. Seriam então, sob um enfoque econômico, exemplos de empresas.

Foram, porém, apartadas da definição jurídica de empresa (e, por conseqüência, do âmbito de incidência das normas de Direito Empresarial) face ao caráter personalíssimo que se lhes costuma acompanhar.

Tanto é esta a orientação da legislação brasileira que quando tais atividades de feição personalíssima perdem este caráter em virtude da prevalência da organização econômica por ela dada aos fatores de produção a solução legal é diferente.

Segundo os termos do citado art. 966 par. único se as atividades intelectuais, artísticas, científicas ou literárias se constituem em "elemento de empresa" o sujeito que as exerce passa a se submeter ao Direito de Empresa.

Assim, se as atividades desta natureza são prestadas sem a prevalência do caráter personalíssimo que justificou sua separação das demais atividades empresariais – e sim com parte de um complexo mais abrangente de serviços – não há fundamento para tal cisão.

Outro ponto de contraste entre a aproximação econômica e a definição jurídica de empresa no direito brasileiro está no art. 971 do Código Civil de 2002, que estabelece o seguinte:

O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.

Se analisado o tema apenas face à aproximação econômica traçada e à literalidade do *caput* do art. 966, não restarão maiores

dúvidas sobre a afirmação de que a pessoa (física ou jurídica) que se dedique profissionalmente a atividade agrária é exercente de uma “atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”, ou seja: é empresário (o chamado empresário rural).

De acordo com o Código Civil, porém, estes profissionais somente se sujeitarão às normas concernentes ao Direito de Empresa se formalizarem seu registro perante a Junta Comercial de sua sede.

Conclui-se, portanto, que os empresários rurais passam a representar categoria profissional cujo regime jurídico é definido não pelo objeto de sua atividade, mas sim pelo local onde forem arquivados seus atos constitutivos (Junta Comercial ou Cartório civil). Tal registro ganha, para estes profissionais, efeito até então desconhecido do Direito brasileiro.

Vários autores de expressão, como Waldírio Bulgarelli, se referem à empresa como sujeito de direito¹⁷. Este movimento encontra respaldo ainda em diferentes tópicos da legislação pátria, como na Consolidação das Leis do Trabalho (art. 2º) e mesmo na Constituição Federal de 1988¹⁸.

Também em outros ramos das Ciências Sociais Aplicadas (como na Administração e nas Ciências Contábeis)¹⁹ costuma-se empregar o termo empresa como sinônimo de pessoa jurídica constituída para o exercício de uma atividade de produção ou circulação de bens ou serviços.

Não há, entretanto, como concordar com a idéia de subjetivação da empresa, face ao texto do Código Civil de 2002,

17 BULGARELLI, Waldírio. *A teoria jurídica da empresa*. 1ª edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1985. p 47

18 REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial - Vol. 1*. São Paulo: Ed. Saraiva, 1982. p 58 e TAVARES PAES, P. R. *Curso de Direito Comercial - Vol II*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1987. p 41

19 DRUCKER, Peter. *Introdução à Administração*. 3ª edição. São Paulo: Ed. Thompson-Pioneira, 1998. MARION, José Carlos. *Contabilidade Empresarial*. 10ª edição. São Paulo: Ed. Atlas. 2003.

que, neste particular, preferiu não exibir específica definição de empresa, optando por remeter, assim como fez o Código Italiano de 1942, à caracterização do empresário.

Estabelece o *caput* do art. 966 do Código Civil brasileiro:

Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços.

Se empresário é a pessoa que exerce profissionalmente e de forma organizada atividade econômica destinada à produção ou circulação de bens ou serviços resta claro que, ao contrário do que apregoam os partidários da subjetivação da empresa, esta se refere à atividade e não à pessoa do empresário.

Empresário, no Direito (e, como visto, também para a Economia), é o titular da empresa. É a pessoa física ou jurídica que, em seu nome e conta, pratica profissional e organizadamente atos de produção e/ou distribuição de bens ou serviços com intuito de lucro.²⁰

Há, no direito brasileiro, duas espécies de empresários. Um deles é o empresário individual, a pessoa física, que, em seu próprio nome, exerce a empresa com intuito lucrativo e profissional.

O outro é o chamado empresário coletivo, que nada mais é do que os diversos tipos de sociedades empresárias (nos quais se destacam a Sociedade Anônima e a Sociedade Limitada), as quais, por sua vez, representam o agrupamento de duas ou mais pessoas

²⁰ "A pessoa jurídica empresária é cotidianamente denominada 'empresa', e os seus sócios são chamados 'empresários'. Em termos técnicos, contudo, empresa é a atividade, e não a pessoa que a explora; e empresário não é o sócio da sociedade empresarial, mas a própria sociedade. É necessário, assim, acentuar, de modo enfático, que o integrante de uma sociedade empresária (o sócio) não é empresário, não está, por conseguinte, sujeito às normas que definem os direitos e deveres do empresário. (...) A empresa pode ser explorada por uma pessoa física ou jurídica. No primeiro caso, o exercente da atividade econômica se chama empresário individual; no segundo, sociedade empresária. Como é a pessoa jurídica que explora a atividade empresarial, não é correto chamar de 'empresário' o sócio da sociedade empresária." COELHO, Fábio Ulhôa. *Curso de Direito Comercial - Vol. I*. 2ª edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999. p 61/62).

interessadas em exercer a empresa sob o nome, conta e risco de uma pessoa jurídica.

A regulação do empresário individual no direito brasileiro está positivada nos art. 972 a 980 do Código Civil.

A pessoa física que deseje, em seu próprio nome, exercer a empresa deve, como regra geral, gozar de capacidade civil plena (art. 972), dado que seu patrimônio pessoal responderá pelas obrigações decorrentes de sua atividade.

Neste ponto é necessário lembrar que determinados profissionais são, por previsão legal expressa, impedidos de exercer a atividade empresarial em seu próprio nome. É o caso, por exemplo, de magistrados (Lei Complementar 35/1979) e militares da ativa (Código Penal Militar).

Não se trata, evidentemente, de questão referente à capacidade civil deles, mas de uma incompatibilidade entre a atividade por eles exercida e a prática da empresa em nome próprio.

As regras da capacidade civil plena como requisito para o exercício da empresa e da responsabilidade ilimitada do empresário individual são relativizadas no caso do art. 974 do Código Civil, que cuida da hipótese de uma pessoa civilmente incapaz herdar o estabelecimento ou ser acometida da causa de incapacidade civil após sua formalização como empresário individual.

É inegável que o empresário (seja individual ou coletivo) é o sujeito de direito que pratica a atividade econômica empresarial. É o ente dotado de personalidade jurídica e que realiza, em seu nome, atos de produção e/ou distribuição de bens ou serviços com intuito de lucro.²¹ Assim a definição jurídica de empresa é obtida a partir de quatro características a ela inerentes:

1 – quanto ao objeto – trata-se de um gênero de atividades humanas. São atos e relações jurídicas habitualmente realizados

²¹ Neste sentido, Osmar Brina Corrêa Lima verifica que "já no campo do Direito Comercial, a empresa é considerada do ponto de vista objetivo, como atividade de uma pessoa, física ou jurídica, que é o empresário." CORRÊA LIMA, Osmar Brina. *Sociedades Anônimas - textos e casos*. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1991, p 15.

com vistas à produção, à intermediação/circulação de bens ou, ainda, à prestação de serviços.

O objeto da empresa é o exercício habitual da produção ou distribuição de bens ou da prestação de serviços. Vale lembrar, porém, que, quanto à prestação destes serviços, estão excluídas aquelas atividades que denotem nítido vínculo personalíssimo entre o prestador e o tomador do serviço.

2 - quanto à finalidade – para o Direito, só há empresa quando a atividade por ela desenvolvida (produção ou distribuição de bens, prestação de serviços sem caráter personalíssimo) se efetua com intuito lucrativo. As atividades exercidas sem finalidade de ganho pecuniário estão apartadas da idéia jurídica de empresa e, logicamente, as pessoas que a elas se dedicam não são empresários.

3- quanto à forma – Economicamente a empresa se ampara sobre o modo pela qual são agrupados os fatores de produção. Em função disso também só se pode pensar em empresa, para o Direito, quando se encontram economicamente organizados os quatro fatores de produção fundamentais: capital, recursos naturais, trabalho e tecnologia. A empresa é exercida como finalidade lucrativa e de forma economicamente organizada.

4 – risco – A atividade empresarial implica na assunção maciça de obrigações de ordem patrimonial, obrigações estas que recairão sobre o patrimônio do sujeito de direito que a exerça (o empresário).²²

Cumpre ao ordenamento jurídico, por sua vez, regular a matéria de modo a evitar que o risco assumido pelo empresário acabe por ser compartilhado por terceiros como fornecedores e instituições financeiras. *“A imputação da atividade empresarial parece estar relacionada à assunção de riscos, à possibilidade de perda da riqueza investida no exercício da atividade da empresa. Risco é inerente à atividade empresarial e perder ou ganhar faz parte dela. Entretanto,*

²² “Há um princípio fundamental, em matéria de responsabilidade civil, segundo o qual o devedor responde, com a totalidade de seus bens, presentes e futuros, pelo adimplemento de suas obrigações: o patrimônio do devedor é a garantia comum de seus credores.” GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. O Regime Jurídico da Insolvência. *Revista do Instituto dos Advogados do Paraná* – N. 19. 1997. p 26

é preciso distinguir, por serem distintas, as pessoas do empresário, organizador dos fatores da produção, das dos investidores, aqueles que aportam recursos financeiros para a organização empresarial."²³

A organização dos fatores de produção para o exercício organizado de tal gênero de atividades não é garantia, para seu titular, de que o lucro procurado será efetivamente alcançado. O risco de insucesso financeiro é inerente à empresa e, nesta hipótese, cabe ao empresário responder patrimonialmente pelo fracasso.

III – DIREITO, EMPRESA E EFICIÊNCIA

Se tomada a empresa em seu sentido estático (como conjunto organizado de fatores produtivos) será possível constatar que esta categoria econômica é disciplinada juridicamente sob a perspectiva dos direitos de propriedade.

Cumpra ao Direito disciplinar a empresa - em seu sentido estático - estabelecendo os poderes, as garantias e limites disponíveis ao empresário sobre o uso e gozo dos fatores produtivos por ele organizados. Cabe à legislação assegurar ao empresário, através da disciplina dos direitos de propriedade, o poder de empregar sua organização econômica no sentido que mais lhe interesse.

Ronald Coase concentrou-se sobre o estudo dos direitos de propriedade e a eficiência a partir dos custos de transação²⁴. O famoso *Teorema de Coase*, que procura sintetizar a relação entre o Direito (mais especificamente os direitos de propriedade) e os custos de transação pode ser abordado sob diferentes formas, uma das quais se expõe a seguir:

A análise econômica parte da premissa de que os agentes econômicos²⁵ atuam no mercado com o objetivo de maximizar seus

23 SZTAJN, Rachel. *Teoria Jurídica da Empresa*. São Paulo: Ed. Atlas, 2004. p 159

24 COASE, Ronald. The problem of social cost. *Journal of Law and Economics*. The University of Chicago Press I. N.3. 1960

25 "Agentes econômicos" são quaisquer entes dotados de capacidade para validamente adquirir direitos ou contrair obrigações. São, em termos jurídicos,

próprios interesses e, como consequência natural deste intuito, procuram orientar sua conduta sob a perspectiva de sua eficiência²⁶.

As transações econômicas (relações contratuais) são instrumentos pelos quais os agentes econômicos procuram interagir no sentido de obter a máxima eficiência na produção ou alocação dos bens e serviços disponíveis e, deste modo, maximizar seus próprios interesses.

Entretanto, a constituição destas relações contratuais, destinadas à maior eficiência de produção ou distribuição, acarretam um dispêndio de tempo e/ou dinheiro para sua constituição, custos estes denominados custos de transação.

Transpondo tal raciocínio para o âmbito dos direitos de propriedade sobre as diferentes categorias de bens, pode-se afirmar que os agentes econômicos tendem a transacionar (estabelecer relações jurídicas contratuais) com o objetivo de alcançarem uma situação na qual a propriedade sobre estes bens esteja distribuída da forma mais eficiente.

Distribuição eficiente dos direitos de propriedade sobre os bens significa, com base na definição de Kaldor-Hicks²⁷, atribuir-se tais direitos de propriedade àqueles que mais os valorizam, ou seja: deve-se conferir a propriedade dos bens aos agentes econômicos (sujeitos de direito) que não estariam dispostos - por lhes ser menos vantajoso - a abrir mão dela pelo seu equivalente financeiro.

Sujeitos de Direito.

26 *"Economic analysis of law seeks to identify the effects of legal rules on the behavior of relevant actors and whether these effects are socially desirable. The approach employed is that of economic analysis generally: the behavior of individuals and firms is described assuming that they are forward looking and rational, and the framework of welfare economics is adopted to assess the social desirability of outcomes."* POLINSKY, Mitchell A. SHAVELL, Steven. *Economic Analysis of Law*. John M. Olin Center for Law, Economics, and Business. Discussion paper n. 536. November 2005. p 2

27 BLAUG, Mark. *Economic Theory in retrospect*. Fifth Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. p 574. MERCURO, Nicholas. MEDEMA, Steven G. *Economics and the law - from Posner to post-modernism*. Princeton - New Jersey: Princeton University press, 1999. p 50

Se os direitos de propriedade de um bem são conferidos a alguém que está disposto a cedê-los pelo seu equivalente financeiro (alocação ineficiente) haverá no mercado pelo menos uma transação econômica (ou relação jurídica) entre este proprietário e outro agente econômico para quem os direitos de propriedade sobre tal bem valham tanto que ele está disposto a pagar o que por eles deseja o proprietário.

Cumpra à legislação e aos seus aplicadores, deste modo, se antecipar a tal realidade e incumbirem-se de eles próprios conferirem os direitos de propriedade àqueles indivíduos que valorizam tais direitos, como instrumentos de maximização de seus interesses, a ponto de que se recusariam a cedê-los pelo seu equivalente financeiro mas, ao contrário, se disporiam a ir ao mercado para adquirir tais direitos de propriedade pelo valor que têm para seus titulares.

Agindo desta forma a legislação e os juízes contribuem para a diminuição de transações (relações jurídicas contratuais) necessárias à alocação eficiente dos direitos de propriedade e, por óbvio, levam também à diminuição dos custos de transação no exercício da empresa.

Se a legislação já distribuir os direitos de propriedade segundo este critério de eficiência, não haverá motivo para que as pessoas (e mais especificamente os empresários) busquem transacionar sobre estes direitos, uma vez que eles estarão sob a titularidade de quem mais os valoriza não havendo também, por consequência, quem, no mercado, possa ou queira pagar por eles.

Se reduzidas a zero as transações (relações jurídicas) destinadas a alterações nos direitos de propriedade sobre os bens (uma vez que já efetuada de forma eficiente) são automaticamente anulados os custos de transação.

Assim, quanto mais os direitos de propriedade sobre os bens forem alocados de forma eficiente (ou seja, atribuindo-os a quem mais os valorize) menos numerosas serão as transações econômicas – relações jurídicas – realizadas para atingir-se esta

eficiência na alocação da propriedade sobre os fatores de produção e, obviamente, menores são os custos de transação para o exercício da empresa.

Pode-se também – e isto é constantemente feito pela análise econômica do Direito – ampliar o Teorema de Coase de forma a aplicá-lo às normas disciplinadoras de outros institutos. Isto será feito, abaixo, com relação à visão dinâmica da empresa.

A empresa é, sob seu aspecto dinâmico, um feixe coordenado de relações jurídicas contratuais estabelecidas pelo empresário com a finalidade de organização dos fatores de produção e circulação dos bens ou serviços por ele produzidos ou distribuídos.

Já foi salientado que a empresa, vista sob seu aspecto estático, é juridicamente regulada por meio dos direitos de propriedade. Já sob sua perspectiva dinâmica, a empresa é objeto da legislação quando esta disciplina a constituição, existência, efeitos e extinção dos contratos.

Sob a perspectiva dinâmica da empresa, não se pode admitir como eficiente (e mesmo factível) uma hipótese em que tais transações econômicas (relações jurídicas contratuais) não sejam realizadas.

Ao contrário do que se tem quanto aos direitos de propriedade (responsáveis pela disciplina da empresa em sentido estático), em que a eficiência está ligada à diminuição de transações ou relações jurídicas realizadas, quando tomada a empresa sob sua perspectiva dinâmica a legislação deve é procurar facilitar a realização destas transações.

Não há como haver empresa sem esta gama de transações ou relações jurídicas contratuais. A eficiência, aqui, está em permitir que estas transações se realizem com o menor custo possível. Quanto mais baixos forem os custos de transação maiores e mais eficientes serão as transações contratuais realizadas pelos empresários com o intuito de organizar os fatores de produção.

Sob este perfil, a eficiência do Direito está em minimizar (ou, hipoteticamente, acabar) com os custos de transação – mediante

redução ou eliminação das dificuldades e gastos para contratação – de forma que, no exercício da empresa, haja uma maior quantidade e qualidade de trocas e relações jurídicas destinadas à organização dos fatores de produção.

Sob um enfoque econômico, a disciplina jurídica da empresa deve se preocupar em procurar reduzir ao máximo os custos que os empresários enfrentam para concretizar as relações jurídicas contratuais necessárias ao seu exercício.

Cabe à legislação, ao regulamentar os contratos inerentes à atividade empresarial, não apenas dispor sobre a sua constituição e funcionamento, mas também procurar estabelecer mecanismos eficientes de aquisição, manutenção, proteção e transferência de direitos entre os agentes econômicos como forma de minimizar os custos de transação.

"Diminuir os custos de transação 'lubrifica' a barganha. Um objetivo legal importante é lubrificar as barganhas privadas diminuindo os custos de transação. (...) Lubrificando a barganha a lei habilita as partes privadas a alterar direitos, desta forma substituindo o legislador na difícil tarefa de alocar eficientemente os direitos.

Nós podemos explicitar este princípio como o Teorema Normativo de Coase:

Estruture a legislação de forma a remover os impedimentos aos acordos privados."²⁸

Assim, a disciplina jurídica da empresa deve procurar reduzir os custos que o empresário enfrenta para fixar as relações jurídicas necessárias à aglutinação dos fatores de produção estabelecendo, por exemplo, regras claras de contratação, maior agilidade na

28 *"Lowering transaction costs 'lubricates' bargaining. An important legal objective is to lubricate private bargains by lowering transaction costs. (...) By lubricating bargaining, the law enables the private parties to exchange legal rights, thus relieving lawmakers of the difficult task of allocating legal rights efficiently.*

We can formalize this principle as the Normative Coase Theorem:

Structure the law so as to remove the impediments to private agreements." COOTER, Robert; ULEN, Thomas. *Law & Economics*. 4th ed. Addison Wesley, Longman. 2005. p 97. Tradução livre.

formalização destes contratos e máxima eficiência no respeito aos direitos e deveres livremente estipulados pelas partes.

Os institutos que historicamente compõem o Direito da Empresa podem perfeitamente ser analisados como formas peculiares de disciplina da propriedade ou dos contratos. O Direito apanha e disciplina a empresa tanto em seu perfil estático (através dos direitos de propriedade) quanto em seu perfil dinâmico (ao regular relações jurídicas contratuais).

As sociedades anônimas são, em síntese, uma instituição legal destinada a estruturar o capital de duas ou mais pessoas (os acionistas) que se agrupam para constituir – diretamente ou através dos administradores – um conjunto de fatores de produção.

O direito da propriedade industrial, a seu turno, é a proteção legalmente estabelecida às criações intelectuais desenvolvidas pelo empresário para otimizar os fatores de produção. É, deste modo, a proteção à propriedade sobre a tecnologia, um dos fatores de produção sobre os quais se ergue a empresa.

Também a falência é um corolário dos direitos de propriedade, já que procura, face à insolvência do devedor, organizar e maximizar os direitos dos credores sobre seu patrimônio.

São, todos estes, exemplos situações em que o Direito, através da disciplina aos direitos de propriedade em suas diferentes nuances, regula a empresa enquanto conjunto organizado de fatores produtivos (perfil estático da empresa).

Já a empresa vista sob seu aspecto dinâmico (como um conjunto organizado de relações jurídicas contratuais) é absorvida e regulada juridicamente quando são disciplinados, por exemplo, os títulos e demais documentos de crédito, uma vez que o crédito é decorrência natural das relações contratuais que o empresário constitui no exercício de sua atividade.

Também a recuperação judicial da empresa é um instituto decorrente da necessidade de se disciplinar juridicamente os contratos inerentes à empresa em seu sentido dinâmico. É um instituto que tenta salvaguardar da falência a empresa mediante

a disciplina de um grande acordo (contrato) pelo qual credores, sócios, administradores, empregados e outros irão tentar mantê-la como apta a continuar firmando as relações contratuais que lhe são essenciais.

Por fim, e de forma mais nítida, quando a legislação disciplina os contratos civis, trabalhistas ou empresariais está obviamente regulando a empresa vista sob o ponto de vista dinâmico.

A empresa pode e deve ser analisada tanto como organização de fatores produtivos quanto como um conjunto de relações contratuais firmadas pelo empresário, o que torna essencial para uma maior eficiência de sua disciplina legal o modo pelo qual estão estruturados os direitos de propriedade e dos contratos.

IV - O EXERCÍCIO DA EMPRESA NA ERA DIGITAL: AS STARTUPS E UM MODELO DISRUPTIVO DE NEGÓCIOS

Como demonstrado, a ideia de empresa, tanto sob o ponto de vista jurídico quanto econômico, traz consigo a prévia organização dos chamados fatores de produção (matéria prima, capital, trabalho) para, a partir deles, se realizar a produção ou distribuição de bens ou prestação de serviços.

Entretanto, especialmente a partir das última década do Século XX, um novo modelo de empresa se tornou evidente, demonstrando, a um só tempo, rápida capacidade de geração de tecnologia e sucesso econômico. É o que se convencionou chamar de *startup*, cuja melhor aproximação, em português, parece ser “empresa nascente”.

A ideia de *startup*, na forma como hoje consolidada, tem origem a partir do final dos anos 1950, especialmente nos Estados Unidos e, dentro daquele país, na região da Califórnia conhecida como Vale do Silício, em referência à este elemento fundamental para a fabricação de *microchips* para computadores.

Por uma série de fatores econômicos (crescimento acentuado da economia norte-americana após 2ª Guerra Mundial), jurídicos

(regulação, à época, mais favorável à inovação do que em outros estados norte-americanos) e sociais (grande número de profissionais e professores da área no estado, principalmente ligados à Universidade de Stanford), esta região da Califórnia concentrou boa parte das pesquisas voltadas ao desenvolvimento de novas soluções relacionadas ao uso da informática.

Estes trabalhos resultaram em rápidas e eficientes inovações para o campo da informática e da internet, sendo particularmente relevante citar companhias como a Intel (fundada, entre outros, por Robert Noyce, ganhador do Nobel pelo trabalho na criação dos *chips*), IBM, HP e Apple (no setor de computadores pessoais), Microsoft (*softwares*) e, mais recentemente, Facebook e Google²⁹.

Neste ambiente tornou-se comum que o exercício da empresa tivesse início não com a organização prévia de matéria-prima, capital e trabalho - como no modelo então suprematista de companhias como Ford e General Motors - mas a partir de uma ou mais ideias relacionadas ao desenvolvimento ou aprimoramento de soluções referentes, como se disse, à informática.

Assim, em vez de a empresa partir da organização econômica para, posteriormente, gerar tecnologia, verificou-se o contrário: a partir da tecnologia se apontava uma potencial atividade lucrativa e, somente em seguida, buscava-se agregar os demais fatores de produção.

No formato até então prevalente de empresa (a qual aqui se chamará de empresa clássica) agrega-se capital, matérias-primas e trabalho para, a partir daí, definir seu objeto, o qual em geral consiste em atividades relacionadas à produção ou distribuição de produtos ou serviços já conhecidos no mercado, como é o caso de uma construtora de imóveis, um banco ou um supermercado.

O exercício de atividades relacionadas à informática e à internet passou a se realizar de forma inversa, pois baseada na

29 Sobre o surgimento do modelo de startups no Vale do Silício, vale conferir: ISAACSON, Walter. *Os inovadores - uma biografia da revolução digital*. Ed. Companhia das Letras. São Paulo. 2014.

inovação, entendida aqui como a criação de novas soluções capazes de oferecer respostas, ao mercado, ainda não atendidas pelas empresas tradicionais.

Portanto, este novo modelo empresarial (*startup*) está essencialmente ligado à ideia de inovação. Oferecer um produto ou serviço novo, que funcione como um “formador” e não como “tomador” de mercado de um determinado bem ou serviço. O objetivo deixa de ser, prioritariamente, disputar mercado mas, sim, criar mercado a partir da inovação oferecida.

Trata-se, indubitavelmente, de uma ideia disruptiva, já que rompe com o padrão de organização empresarial concebido pela Economia Clássica, o qual chegou ao seu extremo na primeira metade do Século XX.

É, portanto, uma subversão da lógica empresarial: primeiro a ideia de uma nova solução tecnológica para, só então, agregar capital e trabalho. Portanto deixa de ser essencial, neste primeiro momento da empresa, a necessidade de prévia captação de recursos financeiros e pessoais em prol, essencialmente, do exercício intelectual voltado, como se disse, para o desenvolvimento de novas soluções.

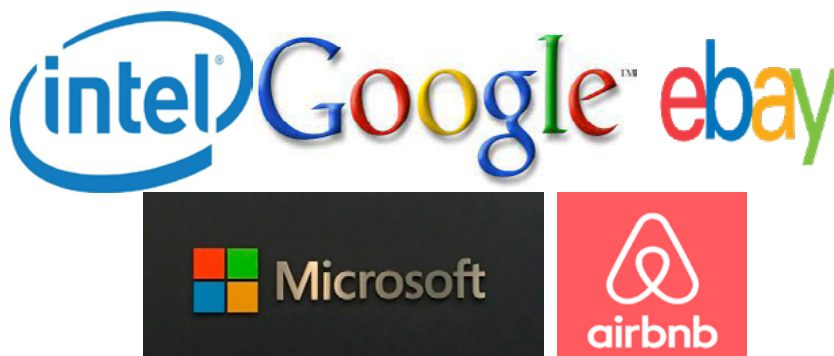
Em um ambiente cercado por condições acadêmicas e intelectuais favoráveis, legislação adequada e economia em crescimento (o que aumentou a disponibilidade de capital para investimentos), não tardou para que este modelo empresarial se tornasse o mais adequado para o momento histórico no qual o computador e a internet se tornavam as criações mais impactantes do século.

Necessário lembrar, porém, que não é somente este aspecto que caracteriza uma *startup*. Junto com ele aparecem outros elementos que igualmente marcam esta forma de organização empresarial tão diversa da concepção clássica de empresa, a qual

remete à Revolução Industrial e chegou ao seu ápice estrutural na primeira metade do Século XX³⁰.

Uma destas características está no modelo não hierarquizado de gestão, decorrente, entre outras, de companhias como a já citada Intel³¹. Além disso, este modelo empresarial nascente se mostrava, por calcado na geração de tecnologia, capaz de rapidamente ganhar sucesso no mercado, pois as soluções por ele oferecidas são, quando eficientes, capazes de gerar quase imediata e exponencial demanda.

Além disso, por sua pouca (ou, muitas vezes, nenhuma) estrutura econômica e de funcionários, tais empresas nascentes se mostraram (e ainda se mostram) capazes de responder de forma mais eficiente às demandas de mercado, especialmente quando comparadas a companhias mais estruturadas do ponto de vista econômico mas, por outro lado, engessadas por uma organização excessivamente hierarquizada e repleta de conflitos de agência.



Alguns exemplos de companhias hoje referências mundiais em seus setores e que começaram suas atividades com nítido formato de startups

Vale salientar que organizações empresariais consolidadas tendem a se valer mais de tecnologias *evolutivas* (ou seja, que

30 BRUE. Stanley. L. *História do Pensamento Econômico*. 6ª edição. Ed. Thomson. 2000. Pg. 49.

31 ISAACSON. Walter. *Os inovadores – uma biografia da revolução digital*. Ob. Cit. Pg. 85 e seg.

aprimoram soluções existentes) pois já estão inseridas em seu nicho de mercado, o qual disputam com concorrentes mais ou menos identificados. É, neste sentido, mais lógico e eficiente prevalecer no seu mercado do que disputar outro ainda desconhecido.

Isto não acontece com as *startups*, que, em sua mais genuína forma, pautam-se por tecnologias *disruptivas*, ou seja, pela busca por soluções capazes de subverter a forma pela qual se atua em determinado setor da economia ou, mais ainda, criar um mercado próprio.

São elementos relevantes para a compreensão de startup, entre outros, os seguintes³²:

1 – subversão da ordem de organização dos fatores de produção: da ideia à empresa

2 – geração ou evolução de soluções tecnológicas como objeto

3 – capacidade de gerar demanda para seus novos produtos ou serviços (formação de mercado)

4 – estrutura de gestão caracterizada pela flexibilidade na hierarquia e funções de cada integrante

5 – rapidez na reprodução econômica de seus produtos ou serviços

6 – alto risco de insucesso

Releva aqui apontar que gerar tecnologia disruptiva é, em regra, mais caro e arriscado (sob o ponto de vista econômico-financeiro) do que evoluir produtos já aceitos por seus destinatários, posto que não se pode ter certeza que a inovação disruptiva pretendida será

³² Para aprofundamento do assunto, vale conferir: RIES, E. *A startup enxuta: como empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem sucedidas*. Ed. Lua de Papel. São Paulo. 2012. PIMENTA, Eduardo Goulart. LANA, Henrique Avelino. *Direito, Inovação e Tecnologia*. Expert Editora. Belo Horizonte. 2020.

O Brasil não ficou alheio à este modelo, e, especialmente a partir da segunda década do Século XXI, surgiram vários focos de empreendimentos com o objetivo de agregar estrutura econômica, jurídica e negocial à tecnologia advinda deste novo modelo.

Sob o ponto de vista normativo, a *startup* passou a contar com regime jurídico expresso e sistematizado a partir da Lei Complementar n. 182, de 1º de Junho de 2021, denominada marco legal das startups e do empreendedorismo inovador.

Segundo o art. 4º da Lei Complementar n. 182/2021, "são enquadradas como *startups* as organizações empresariais ou societárias, nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados".

A partir desta definição, a legislação comentada busca criar, para as *startups*, ambiente regulatório eficiente no que diz respeito aos seus diversos aspectos funcionais e estruturais.

Deste modo, integram o texto da Lei Complementar n. 182/2021 dispositivos sobre diversos aspectos e ramos do Direito, os quais vão desde a estrutura interna das *startups* (relação com capital e investidores, trabalhadores e sócios) a regras sobre a sua atuação no mercado (abarcados consumidores, fornecedores e concorrentes) e sua relação com o Poder Público.

Essencial lembrar, apesar de tudo o que foi acima dito, que a organização empresarial na forma de *startups* não implica a superação do modelo aqui chamado de clássico de empresa. Ambos são igualmente necessários à economia e ao Direito, cada qual mais ou menos adequado a um determinado setor de atividade.

Por outro lado, a informática e a internet impactaram profundamente também sobre o modo clássico de empresa, tornando, tanto em relação à ela quanto às *startups*, necessária a revisão de institutos caros ao Direito da Empresa, os quais devem ser reinterpretados – ou, até mesmo, extintos – à luz desta nova realidade.

V - A INTERNET E SEUS IMPACTOS SOBRE O EXERCÍCIO DA EMPRESA

O impacto da internet sobre a atividade empresarial alcança, como apontado, o próprio modo pelo qual a empresa, quando voltada para a inovação, se organiza. Porém, a relação entre informática, internet e empresa vai muito além das *startups*.

Praticamente a totalidade das empresas da chamada *economia real* (entendidas aqui como aquelas cuja atividade se refere a produtos ou serviços não diretamente relacionados à informática e internet)³⁴ foram e continuam sendo enormemente alteradas pela massificação e diversificação no uso da internet.

Estas modificações podem ser sentidas a partir da forma pela qual estas empresas da economia real têm organizados seus fatores de produção.

Se, anteriormente, contratos eram em regra celebrados entre presentes, a realidade do Século XXI se mostra radicalmente diversa. Relações contratuais com fornecedores de matéria prima, capital e mesmo trabalho são integralmente celebradas através da internet.

No outro pólo da cadeia produtiva, a oferta dos produtos ou serviços oferecidos, através da internet, por empresas desta economia real cresceu e ainda cresce exponencialmente³⁵, levando à disseminação de organizações empresariais nas quais simplesmente inexistente contato pessoal e direto com o tomador dos

34 A chamada economia real, que engloba atividades que não tenham como fim o desenvolvimento de soluções ou a prestação de serviços relacionados à inovação é uma referência que se utiliza inclusive para fins de organização do mercado de valores mobiliários.

Neste sentido, por exemplo, a distinção, na cidade de Nova York - EUA, entre a bolsa de valores que negocia ações e outros valores mobiliários de companhias relacionadas à inovação (NASDAQ) e aquela que negocia os títulos referentes à empresas da aqui denominada economia real (NYSE).

35 As medidas de isolamento social impostas, nos anos de 2020 e 2021, pela pandemia de Covid-19 somente fizeram acelerar ainda mais esse aspecto do exercício da empresa na atualidade.

bens ou serviços, os quais são, na maioria, produtos da economia real.

Mais recentemente, o uso de redes sociais como instrumento de exercício da empresa acrescentou um novo elemento à esta já modificada realidade. Aplicativos como Instagram, Tik Tok e Facebook permitem o acesso a potenciais mercados consumidores até então inimagináveis.

Pegue-se, por exemplo, um vendedor de sapatos. Antes da massificação da internet e das redes sociais, seu mercado era limitado àqueles que tivessem acesso ao seu estabelecimento físico ou, no máximo (e a altos custos), que conhecessem seus produtos através de anúncios em jornais, revistas ou televisão.

Atualmente este mesmo vendedor de sapatos consegue acessar, potencialmente, milhares de possíveis interessados simplesmente lançando seus produtos em suas redes sociais.

Além disso, estes mesmos consumidores conseguem fácil e confiável mecanismo para aquisição destes mesmos produtos por meio de acesso a *sites* ou aplicativos, sejam este últimos especificamente deste vendedor ou, como é mais comum, por portais que fazem a intermediação, na internet, entre compradores e vendedores (como Mercado Livre, Magalu e vários outros).

De pouco adiantaria tais ferramentas empresariais se não houvesse, do outro lado da transação, todo um sistema de pagamentos e créditos organizado, novamente através da internet, que permita segura e ágil quitação das transações realizadas.

Este mesmo vendedor de sapatos pode, assim, se valer de aplicativos bancários, de cartões de crédito e similares (como Pay Pal, Pag Seguro e mesmo *Whatsapp*) para receber e fazer pagamentos, os quais são totalmente efetuados através da internet.

Sob outro aspecto, igualmente jurídico, as obrigações formais exigidas como requisitos de regularidade para o exercício da empresa (registro público e escrituração) são, atualmente, inteiramente cumpridas *online*, sem necessidade de documentação física ou realização de atos inter presentes.

Nota-se, portanto, que o exercício da empresa, no Século XXI (a denominada Era Digital) está essencialmente relacionado à internet, que influenciou desde o modo de empresariar (*startups*) até a forma pela qual se estabelecem relações com o mercado e com os fornecedores dos fatores de produção.

Este modelo de empresa essencialmente relacionado, independentemente de seu objeto, à internet impacta também, de forma direta, sobre institutos tradicionais do Direito Empresarial, os quais necessariamente passam por significativas alterações em sua concepção.³⁶

³⁶ É o caso, por exemplo, da definição de estabelecimento, a qual conta, no direito brasileiro, com definição legal expressa e que se pode questionar se ainda é capaz de responder, com eficiência, à realidade de empresas que negociam pela internet, sem estabelecimento físico.

CAPÍTULO 2

INTERNET DAS COISAS (IOT) APLICADA À EMPRESA: *INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS (IIOT)*

I – INDÚSTRIA 4.0: A QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E A IIOT (*INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS*)

A massificação da informática e da internet, a partir do último quarto do Séc. XX e, mais evidentemente, a partir do Séc. XXI, impactou diretamente a forma de exercício da empresa, a ponto de hoje serem disseminadas as expressões “Quarta Revolução Industrial”³⁷, “Indústria 4.0” e *smart factories*, que, em essência, visam identificar uma realidade, cada vez mais evidente e atual, na qual a produção ou distribuição de bens e serviços (empresa) é exercida fundamentalmente por meio de tecnologias decorrentes da informática ou da internet.

São instrumentos como robótica, inteligência artificial, computação em nuvem, *blockchain*, *smart contracts*, *machine learning* e *big data*, o quais são aplicáveis não apenas às atividades quotidianas mas também usados como fatores de produção empresarial.

Entre tais instrumentos tecnológicos, um em especial chama a atenção: trata-se da denominada *Internet of things* (IoT) ou, em português, Internet das Coisas.

³⁷ “Ciente das várias definições e argumentos acadêmicos utilizados para descrever as três primeiras revoluções industriais, acredito que hoje estamos no início de uma quarta revolução industrial. Ela teve início na virada do século e baseia-se na revolução digital.

É caracterizada por uma internet mais ubíqua e móvel, por sensores menores e mais poderosos que se tornaram mais baratos e pela inteligência artificial e aprendizagem automática (ou aprendizado de máquina). As tecnologias digitais, fundamentadas no computador, software e redes, não são novas, mas estão causando rupturas à terceira revolução industrial; estão se tornando mais sofisticadas e integradas e, consequentemente, transformando a sociedade e a economia global”. Schwab, Klaus. *A Quarta Revolução Industrial*. Edipro. Edição do Kindle.

A expressão Internet das Coisas (IoT) identifica, essencialmente, objetos interconectados através da internet e computação em nuvem capazes de, por meio desta interconexão, receber e emitir instruções a outros dos objetos interconectados, de forma a prover produtos ou serviços aos destinatários da operação³⁸.

Se a Internet das Coisas (IoT) identifica uma ideia ampla de conexão e instruções mútuas entre objetos, através da internet, há um aspecto mais específico da expressão. Trata-se da *Industrial Internet of Things* (IIoT), Internet das Coisas Industriais ou internet das coisas aplicada ao exercício da empresa. Neste caso, a interconexão e troca de instruções entre objetos é estruturada para funcionar como uma cadeia de produção ou distribuição de bens ou serviços.

As chamadas fábricas inteligentes (*smart factories*)³⁹, ícones da Indústria 4.0, são entendidas como aquelas calcadas em *softwares* e máquinas conectadas umas às outras através da internet e capazes

38 Atividades comerciais, como transportes, estão melhorando a gestão de frotas com a telemática. Em assistência médica, a IoT está ampliando os conhecimentos e as competências dos médicos e empoderando os pacientes com informações necessárias para gerenciar e prevenir doenças. E as seguradoras estão medindo o comportamento humano e prevendo o comportamento de máquinas para melhor avaliar o custo do risco. Em qualquer lugar que você observe, os equipamentos estão sendo instrumentados para transmitir dados aos proprietários e usuários, a fim de melhorar o negócio e as relações com os clientes.

Sinclair, Bruce (2018-06-26). IoT: Como Usar a "Internet Das Coisas" Para Alavancar Seus Negócios (Locais do Kindle 312-316). Autêntica Business. Edição do Kindle.

39 A smart factory is characterized by four intelligent features:

- Sensors: these are devices that have the ability to self-organize, learn, and maintain environmental information to analyze behaviors and abilities. Therefore, sensors can make decisions that enable them to adjust to changes in the environment.
- Interoperability: through interconnection between different devices, coordination between them can be enhanced, allowing flexibility in configuration protocols of the production system.
- Integration: robots and artificial intelligence (AI) allow smart factories to have a high level of integration among processes. AI, along with the integration of human intellectual capabilities, enables factories to perform analysis and decision making.
- Virtual reality (VR) techniques: as one of the high-level components of smart factories, VR facilitates human-machine integration by virtualizing manufacturing processes using computers, signal processing, animation technology, intelligent reasoning, prediction, and simulation and multimedia technologies.

TAHERA. Kalsoom. RAMZAN. Naeem. AHMED. Shehzad. UR-REHMAN. Masood. *Advances in Sensor Technologies in the Era of Smart Factory and Industry 4.0*. Sensors 2020, 20, 6783; doi:10.3390/s20236783.

de coletar dados, processá-los por meio de inteligência artificial e, a partir de tais informações, tomarem decisões e fazerem previsões referentes à cadeia produtiva, bem como sobre a qualidade, desempenho e manutenção de produtos.

Um caso que merece citação é o da Titan International Inc., companhia já centenária e que tem na fabricação de rodas e pneus para veículos usados na produção agrícola ou industrial, seu objeto central. Este exemplo se mostra particularmente importante por ser, como dito, uma companhia com mais de um século de fundação e cujo objeto é uma atividade muito anterior a qualquer digitalização ou informatização industrial.

Em conjunto com a Oracle, através da Oracle IoT Cloud⁴⁰, todo o maquinário de fabricação, distribuição e entrega dos produtos foi interconectado por computação em nuvem, de modo que o processo de produção e distribuição dos pneus e rodas funciona a partir de modo totalmente digital.

A cadeia produtiva da Titan Inc. passou a ser estruturada em IIoT a partir de cinco áreas-chave, que são a gestão de estoques, processo de fabricação, logística (distribuição e entrega), relações com trabalhadores e finanças (pagamentos e recebimentos).

Um ponto que chama especialmente a atenção está na análise, a partir do processamento de informações obtidas digitalmente, do estado de conservação e condições de uso dos pneus fornecidos pela companhia, de modo a orientar os clientes, antecipadamente, sobre necessidade de manutenção ou troca e, mesmo, fazer remessas de produtos (*on time delivery*) sem que o usuário/comprador precise tomar qualquer providência.

Por meio de IIoT a Titan International Inc. consegue monitorar digitalmente sua cadeia produtiva além de, com tais informações, aliadas à inteligência artificial, obter maximização de matéria prima, redução de uso energético e maior segurança para trabalhadores,

40 ORACLE. *Titan International Case Study*. Sep. 2020. Disponível em: <https://www.oracle.com/br/internet-of-things/>

já que cada ponto de risco na cadeia produtiva é digitalmente processado e minimizado.

Entre as várias vantagens do uso da IIoT no exercício da empresa tem-se, de forma mais evidente e direta, a redução no desperdício de matérias primas e consumo de energia (e, conseqüentemente, maior sustentabilidade ambiental), a maximização no uso do maquinário (reduzindo períodos de subprodução ou inatividade), a redução da inadimplência (posto que os pagamentos são também através de IIoT) e, como dito, o aumento na segurança para os trabalhadores.

Além disso, é possível apontar outro aspecto positivo que a adoção da IIoT indiretamente provoca no exercício da empresa. Ao transferir a tomada de decisões referentes ao exercício da empresa para este complexo de aparelhos interconectados, são reduzidos a zero os conflitos de agência entre os interesses dos tomadores de decisão e daqueles que, espera-se, sejam beneficiados pelo resultado da decisão tomada⁴¹.

Há que se fazer, neste ponto, uma fundamental ponderação: aparelhos interconectados à internet e que executam instruções diante de certos estímulos previamente obtidos é, até este momento da análise, uma questão tecnológica que pouco ou nada parece afetar a necessidade de revisão da literatura sobre obrigações, contratos e responsabilidade civil.

Radicalmente diferente é o tema se suscitada a dúvida sobre a quem se poderá atribuir responsabilidade em caso de danos causados a terceiros - sejam eles fornecedores, trabalhadores ou clientes - em uma cadeia produtiva na qual todo o processo é monitorado e executado sem que ocorram decisões tomadas por humanos.

Para esta abordagem é necessário, em primeiro lugar, verificar qual a natureza jurídica das decisões tomadas, por inteligência artificial, em *smart factories* e, mais especificamente, se o instituto

41 Sobre conflitos e custos de agência, confira: PIMENTA, Eduardo Goulart. *Direito Societário*. 4ª edição. Belo Horizonte: Ed. Expert. 2023. Pg. 421 e seg.

do contrato se aplica a estas transações realizadas em um ambiente empresarial de IIoT.

II – DECISÕES EM IIOT COMO FATOS JURÍDICOS DE COISAS

Decisão é a escolha entre duas ou mais alternativas reciprocamente excludentes. É algo que se efetiva objetivamente, no mundo dos fatos. Um aparelho eletrônico pode, sem dúvida, tomar decisões (ou seja, escolher) a partir de informações a ele disponibilizadas e critérios previamente fornecidos.

Esta realidade já é frequente em um amplo rol de situações sociais e econômicas que vão desde *softwares* que realizam investimentos no mercado de valores mobiliários até aparelhos de ar condicionado que começam a funcionar, sem comandos dados por humanos, em determinadas horas do dia e adaptam sua temperatura às informações extraídas do ambiente.

Esta constatação, porém, é muito diferente de se cogitar que tais aparelhos ou instrumentos digitais emitam ou mesmo possuam *vontade*, elemento essencial à existência do contrato.

Vontade é algo inerente ao ser humano, algo correspondente aos seus desejos, os quais, por sua vez, são formados por inúmeros fatores, muitos dos quais desconhecidos pelo próprio autor da vontade⁴². Ser capaz de tomar decisões não torna aparelhos ou aplicativos elementos capazes de ter ou expressar *vontade* e, portanto, de contratar. Inteligência artificial toma decisões, mas não tem vontade própria. Não deseja, apenas age.

Aparelhos não têm vontade mas fazem escolhas (ou seja, tomam decisões) a partir de critérios e dados obtidos (*big data*) e processados segundo determinados critérios previamente estipulados (*machine learning*).

42 Objeto de estudo em campos que vão da psicologia e psicanálise até a filosofia – seja do Direito ou não – a formação e expressão da vontade é, também, objeto de regulação jurídica, como se pode constatar, por exemplo, face ao instituto do contrato.

Sob outra perspectiva, pode-se argumentar que, em IIoT, as decisões executadas nas diferentes fases da cadeia produtiva seriam contratos atribuíveis, juridicamente, aos sujeitos de direito titulares das *smart factories* orientadas ao exercício da empresa.

Por este prisma, quando um aplicativo usado pela Titan International Inc. emite uma ordem de compra a um fornecedor de matéria-prima e realiza o pagamento por meio eletrônico, seria possível atribuir à companhia a posição de "contratante" em tal transação.

Entretanto, esta interpretação afigura-se excessivamente extensiva, posto que somente com exagerado esforço interpretativo a operação descrita no parágrafo acima pode ser considerada um contrato e, ainda mais, no qual a companhia Titan International Inc. seja uma das contratantes, ou seja, uma das autoras da *declaração de vontade* necessária à realização do vínculo.

O contrato é um instituto constituído essencialmente por um acordo de vontades. Deste modo, não há como considerar o fato de um aparelho que, segundo estímulos previamente informados, toma e executa uma decisão direcionada a outro aparelho possa ser compreendido como *contrato*, no sentido jurídico da palavra.

Aparelhos – ainda que caracterizados como inteligência artificial – não contratam, mas, como aptos a tomar e, principalmente, implementar decisões, são capazes de provocar *atos jurídicos*, entendidos aqui como acontecimentos dos quais resultam, ou podem resultar, consequências jurídicas⁴³.

Deste modo, decisões tomadas – e, principalmente, efetivadas – sem intervenção humana, em ambientes de IIoT são, sob o ponto de vista jurídico, *atos jurídicos de coisas* definição que não é nova nem no direito nem na legislação civil, como se demonstrará.

43 "Fato jurídico é, pois, o fato ou complexo de fatos sobre o qual incidiu a regra jurídica; portanto, o fato de que dimanar, agora, ou mas tarde, talvez condicionalmente, ou talvez não dimanar, eficácia jurídica". PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado. Vol I. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. Pg. 77.

Necessário acrescentar também que, mesmo estruturada a partir de tecnologias como *machine learning* e inteligência artificial, as *smart factories* são, juridicamente, estabelecimentos (art. 1. 142 do Código Civil), posto que complexos de bens (móveis, imóveis ou incorpóreos) organizados para o exercício da empresa e, como tais, sujeitos à titularidade de uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas.

Desta forma, embora a regular operação destas *smart factories* não se configure como “feixe de contratos” (na linguagem de Ronald Coase⁴⁴) e sim como uma sucessão interconectada de *atos jurídicos de coisas*, a organização dos elementos materiais e imateriais que compõem *smart factories* e as fazem funcionar são atribuíveis a uma determinada pessoa física ou jurídica.

No exemplo da Titan International Inc., embora não seja possível chamar de contratos as decisões tomadas e implementadas via IIoT, não resta dúvidas de que a companhia em questão (Titan International Inc.) é a titular e responsável pela organização do complexo patrimonial/empresarial estruturado a partir de IIoT.

Vale ponderar que o debate sobre a titularidade sobre *smart factories* e a natureza das decisões tomadas em IIoT – muitas vezes equivocadamente chamadas de contratos – somente ganha relevância, sob o aspecto jurídico, em virtude das prestações decorrentes da implementação destas decisões e, mais do que isso, da responsabilidade decorrente delas.

O exercício da empresa, entendida como atividade economicamente organizada para a produção ou distribuição de bens ou serviços implica decisões das quais, em regra, advêm custos e, possivelmente, danos.

Custos são compreendidos, neste contexto, como a contraprestação necessária à obtenção de um determinado fator de produção. Para a obtenção de matéria-prima é necessário pagar ao fornecedor, assim como salários são devidos, pelo trabalho

44 COASE. Ronald. The Nature of the Firm. *The Firm, The Market and The Law*. Chicago University Press. 1990. Pg. 33 e seg.

prestado, aos empregados e juros são decorrência da captação do dinheiro de terceiros.

Nos ambientes IIoT, instrumentos como *smart contracts*, computação em nuvem e *blockchain* permitem que também o adimplemento destes custos seja implementado sem necessidade de ação ou intervenção humana.

Em casos como o da Titan International Inc., as decisões tomadas e executadas via IIoT têm seus custos igualmente adimplidos também por meio de decisões tomadas e implementadas sem condutas humanas, algo inerente à generalidade das operações com “contratos autoexecutáveis” (*smart contracts*).

Diferente, entretanto, é a situação referente a possíveis danos decorrentes do funcionamento destas *smart factories*, estruturadas a partir de IIoT. Danos são decorrência de atos ilícitos e geram, para a pessoa ou grupo vítima do dano, o direito à reparação dos prejuízos causados.

Posto que, em IIoT, não se pode falar em contrato como instrumento jurídico através do qual se realiza a cadeia produtiva – e, sim, fatos jurídicos de coisas – é preciso definir sob qual fundamento e a quem seria possível responsabilizar na hipótese de danos causados pelas decisões tomadas, sem intervenção humana, nestas *smart factories*.

De imediato se percebe que não é possível abarcar, tal dever de reparação sob o prisma de uma responsabilidade contratual, dado inexistir, como já exposto, contrato em cadeias produtivas estruturadas em IIoT.

Resta, deste modo, o recurso às modalidades de responsabilidade civil extracontratuais e, entre elas, uma de ainda incipiente estudo no direito brasileiro e, mais do que isso, disciplinada de forma apenas pontual no Código Civil de 2002. Trata-se da responsabilidade civil por fato de coisa.

III – A RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO JURÍDICO DE COISA E SUA APLICAÇÃO À IIOT

A responsabilidade civil por fato de coisa – ou, melhor, fato *jurídico*⁴⁵ de coisa – tem como premissa básica de aplicação a ideia de que *o proprietário responde por tudo o que é seu*. Danos ao patrimônio ou à pessoa de terceiros podem ser provocados não apenas por condutas humanas, mas também por consequências de fatos decorrentes de coisas.

É possível apontar no art. 1.384 do Código Civil Francês de 1804 a original referência normativa à premissa acima referida, pois tal dispositivo estipula, literalmente, que *"somos responsáveis não somente pelos danos provocados por nossa própria culpa, mas também por aqueles provocados pela culpa das pessoas pelas quais somos responsáveis ou pelas coisas que temos sob nossa guarda"*⁴⁶.

A situação mais evidente é a de um rebanho de gado que, por exemplo, invade a plantação vizinha e a ela danifica. Nítido, neste caso, que o proprietário dos animais deve ser responsabilizado por reparar os prejuízos do agricultor. Igualmente evidente é o caso do proprietário de um imóvel urbano que, por falta de manutenção, se despedaça e provoca danos ao imóvel vizinho.

O Código Civil de 2002 trata da responsabilidade civil por fato jurídico de coisa nos art. 936 a 938 de forma a elencar,

45 "(...) para serem erigidos à categoria de fato jurídico, basta que os fatos do mundo – meros eventos ou condutas – sejam relevantes à vida humana em sua interferência intersubjetiva, independentemente de sua natureza". MELLO. Marcos Bernardes de. *Teoria do Fato Jurídico*. 5ª edição. Ed. Saraiva. São Paulo. 1993. Pg. 35/36.

46 Art. 1384. **On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui que est causé par le fait des personnes don't on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.** (L. 7 nov. 1922) *Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.* Grifos nossos.

expressamente, apenas previsões referentes a fatos provocados por animais ou decorrentes da manutenção de imóveis urbanos.

Já o Código de Defesa do Consumidor, embora mais antigo, cuidou, em seus art. 12 a 17, da responsabilidade civil por fato do produto ou serviço, de modo a imputar responsabilidade em situações de danos causados, aos destinatário final, pelo mal funcionamento de produtos ou execução inadequada de serviços.

Com o aumento da complexidade das organizações empresariais, a ideia de responsabilidade do proprietário, por fatos decorrentes de seu patrimônio, tomou nova dimensão a partir do Séc. XX e certamente será de grande utilidade em face de uma realidade empresarial calcada em *smart factories* e IIoT.

Se, em uma perspectiva anterior à massificação da automação – e, posteriormente, IIoT – no exercício da empresa aventava-se, para fins de responsabilidade civil, somente fatos de animais ou imóveis como fatos jurídicos de coisa, tal limitação não mais se justifica.

Os danos causados pelo animal de alguém ou pela falta de manutenção em um apartamento não são, tanto do ponto de vista fático quanto jurídico, diferentes de danos que venham a ser causados pelo malfuncionamento de uma *smart factory* e das decisões tomadas em IIoT.

Na medida que o empresário ou sociedade empresária (como no caso da Titan International Inc.) organiza, sob sua titularidade, *smart factory* e permite que decisões sejam tomadas e implementadas por IIoT, torna-se necessário concluir, sob a ótica da responsabilidade civil por fato jurídico de coisa, que os danos causados na tomada ou execução de tais decisões seja atribuível à pessoa deste empresário ou sociedade empresária.

Posto que uma *smart factory* em IIoT é um complexo de bens organizado para o exercício da empresa e, como tal, suscetível de titularidade por parte de pessoa física ou jurídica (empresário individual ou coletivo); que tal complexo de bens é, em sua operação, permeado por uma série de decisões tomadas e implementadas sem intervenção humana (via inteligência artificial); que tais decisões

são fatos jurídicos de coisas e que, por fim, tais fatos jurídicos de coisas podem ocasionar danos a terceiros, não se afigura razoável afastar, neste caso, a premissa de responsabilidade segundo a qual *o proprietário responde por tudo o que é seu*.

Deste modo, não se pode compreender como taxativas as hipóteses de responsabilidade civil por fato jurídico de coisa enumeradas pelo Código Civil, sob pena de tratamento jurídico diferente a situações fáticas idênticas⁴⁷.

Portanto, a cadeia produtiva estruturada em IIoT e os bens dela componentes estão sob a titularidade do empresário ou sociedade empresária que, face à responsabilidade civil por fato de coisa, é responsável pelos danos eventualmente causados pelas decisões tomadas, em seu ambiente empresarial, sem a intervenção humana.

Acrescente-se que a responsabilidade civil por fato jurídico de coisa é de natureza objetiva e recai sobre o chamado "guardião da coisa", que, por presunção, é o proprietário do bem causador do dano⁴⁸.

Em situações como a da Titan International Inc. é bastante seguro concluir que o guardião daquele complexo patrimonial chamado *smart factory* é a sociedade empresária dele titular, qual seja a companhia Titan International. Entretanto, há situações nas quais a definição sobre a guarda e mesmo quanto à propriedade sobre o complexo IIoT torna-se mais nebulosa, assim como a definição sobre a responsabilidade pela reparação de eventuais danos.

47 "De fato, a teoria da responsabilidade pela guarda da coisa representa um avanço em torno do princípio da responsabilidade objetiva. **Presume-se a responsabilidade do dono da coisa pelos danos por ela ocasionados a terceiros.** Somente se elide essa responsabilidade provando-se culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito. Essa posição, no curso da história da responsabilidade civil, representa, sem dúvida, palpável avanço em relação à responsabilidade com culpa. O fato é que a responsabilidade pelo fato da coisa, quer vista sob o prisma da culpa presumida do guardião, quer vista sob o prisma da teoria do risco, representa considerável avanço em relação às teorias anteriores, vigentes no século XIX." VENOSA. Silvio Salvo. *Direito Civil: Obrigações e responsabilidade Civil* – Vol. 1. 9ª edição. 2021. Pg. 392.

48 STOCO, Rui. *Tratado de responsabilidade civil*. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 934.

IV – INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO AOS CUSTOS E DANOS DECORRENTES DO FUNCIONAMENTO DA IIOT

Smart Factories e IIoT desafiam, em última análise, o até agora tido com essencial vínculo entre patrimônio usado para o exercício da empresa e uma pessoa física ou jurídica (o empresário ou sociedade empresária) que dele seja titular.

Um dos pilares do direito empresarial está na tríade empresa-empresário-estabelecimento (art. 966 c/c art. 1. 142 do C.C), sendo a primeira a atividade economicamente organizada para a produção ou distribuição de bens ou serviços, o segundo o sujeito de direito que se dedica a tal atividade e o terceiro o complexo patrimonial organizado e sob a titularidade do empresário com o objetivo de viabilizar, na prática, o exercício da atividade.

Desta forma, tem-se como inafastável a relação entre o complexo patrimonial usado para o exercício da empresa e uma pessoa física ou jurídica (empresário) que dele seja titular e, por causa disso, se responsabilize pelos custos e danos decorrentes do exercício da empresa.

Em situações como a da Titan International Inc., ainda que se fale em *smart factory* e IIoT, a premissa descrita permanece válida e aplicável, posto que a companhia é facilmente identificável como pessoa jurídica titular da *smart factory* e, como demonstrado no item anterior, responsável pelos danos decorrentes da IIoT.

Entretanto, não se afigura distante a perspectiva de uma *smart factory* cuja titularidade não seja atribuível a uma determinada pessoa física ou jurídica uma vez que, por exemplo, sua constituição e capitalização tenha se efetivado, por exemplo, de forma descentralizada e pulverizada, com o uso de operações como *crowdfunding* ou *tokensales*.

Nesta hipotética – mas verossímil – situação, torna-se necessário aventar formas de assegurar, em caso de danos causados

pelas decisões tomadas e executadas via IIoT, a responsabilização civil pelos fatos jurídicos de tais coisas.

A questão está, portanto, na possibilidade da existência de patrimônio afetado ao exercício da empresa - as *smart factories* - mas sem a identificação de um sujeito de direito como titular e/ou guardião de tal patrimônio e, por consequência, civilmente responsável pelas decisões tomadas em IIoT.

Uma das possíveis respostas para o problema é admitir que terceiros, não vinculados aos benefícios ou às decisões tomadas e executadas na IIoT, possam voluntariamente se responsabilizar pelos danos eventualmente causados pela *smart factory*.

É, por exemplo, o caso do seguro, que é, como sabido, um contrato pelo qual o risco de uma determinada operação é transferido do contratante para a seguradora, mediante contraprestação.

O objeto do contrato de seguro é, em síntese, o risco da operação. No caso de decisões tomadas em *smart factories*, por IIoT, o risco a ser garantido pela seguradora são os possíveis danos decorrentes do cumprimento das decisões tomadas por inteligência artificial.

Avançando um pouco mais, pode-se também especular sobre sistemas de financiamento coletivo - como os já citados *crowdfunding* e *tokensales* - através dos quais seria possível agregar patrimônio destinado à responsabilização pelos danos eventualmente causados no funcionamento de IIoT.

Afastadas as alternativas acima, a operação de uma *smart factory*, com decisões em IIoT, mas sem o vínculo com um determinado empresário ou sociedade empresária pode, sem dúvida, representar uma situação na qual seja juridicamente impossível responsabilizar civilmente alguém pelos danos eventualmente decorrentes da atuação da IIoT.

Em hipóteses que tais, um mecanismo interessante de tutela ao interesse de terceiros é a exigência de que seja previamente divulgado, nas operações da *smart factory* em IIoT, que a mesma não está vinculada a uma determinada pessoa física ou jurídica.

Esta alternativa já é discutida, no mercado de valores mobiliários, como forma de regulação das operações realizadas por *softwares* "robôs". Chamada de *flagging*, teria, no caso, o objetivo de "alertar" terceiros para que estes fiquem previamente cientes de que estão diante de uma *smart factory* na qual decisões são tomadas por meio de IIoT e, além disso, não vinculada a um empresário ou sociedade empresária ao qual seja possível responsabilizar civilmente por eventuais danos.

CAPÍTULO 3

REQUISITOS LEGAIS PARA O EXERCÍCIO REGULAR DA EMPRESA NO DIREITO BRASILEIRO: REGISTRO PÚBLICO E ESCRITURAÇÃO

I – CARACTERIZAÇÃO, ELEMENTOS COMUNS E DISTINÇÕES FUNDAMENTAIS

Tanto pessoas físicas quanto jurídicas dedicadas ao exercício da atividade empresarial, com intuito lucrativo, devem atender dois requisitos de regularidade expressamente estabelecidos e regulados pelo Código Civil.

O primeiro deles é a realização de sua inscrição no Órgão Público de Registro de Empresas Mercantis (art. 967 do Código Civil) e o segundo consubstancia-se no preenchimento dos Livros Contábeis obrigatórios e elaboração periódica dos Balanços Contábeis normativamente exigidos (art. 1.179 do Código Civil).

Ambas as exigências constituem requisitos de regularidade do empresário individual ou da sociedade empresária, o que permite dividi-los, segundo este critério, em duas categorias: empresários e sociedades empresárias regulares ou irregulares.

Empresário regular é a pessoa física ou jurídica que, ao exercer a empresa, atende integralmente as duas exigências aqui indicadas, sendo, por exclusão, irregular aquele empresário individual ou sociedade empresária que negligencie total ou parcialmente alguma delas.

Fundamental ressaltar que ambas as exigências não têm, por si só, o efeito de descaracterizar, em relação àquela pessoa física ou jurídica, a condição de empresário individual ou sociedade empresária. Ao contrário, o *status* de empresário individual ou coletivo decorre, como já salientado, exclusivamente do efetivo exercício da empresa com finalidade de lucro.

Porém, caso total ou parcialmente desatendida alguma das duas exigências legais aqui indicadas, a pessoa física ou jurídica empresária assume a condição de irregularidade, o que implica, para ela, a impossibilidade de se valer de institutos destinados a reduzir os custos inerentes ao exercício da empresa.

Dito de outro modo, o empresário regular está, dada esta condição, legitimado às normas do Direito de Empresa tanto no que se refere aos benefícios que ofereçam quanto no que diz respeito aos ônus por elas estabelecidos.

Já o empresário individual e a sociedade empresária irregular também são regidos pelo Direito da Empresa, mas, dada sua irregularidade, somente suportam os ônus legais deste regime jurídico, não estando, por consequência, legitimados aos eventuais benefícios normativos.

O melhor exemplo para ilustrar esta condição – e, na prática, talvez o único realmente relevante – está previsto na Lei n. 11.101/05, que disciplina a falência e a recuperação de empresas no direito brasileiro.

O art. 1º da Lei n. 11.101/05 deixa claro que empresários individuais e sociedades empresárias irregulares estão, dado o exercício da empresa com intuito de lucro, sujeitos à decretação judicial de sua falência, algo que indubitavelmente se configura como ônus inerente à atividade empresarial.

Já o art. 48 da Lei n. 11.101/05 estipula, como requisito para que o empresário individual ou sociedade empresária possa requerer sua recuperação judicial, a demonstração de cumprimento tanto da exigência de se registrar quanto daquela referente à manutenção dos Livros e documentos contábeis obrigatórios.

Tem-se, portanto, que o benefício legalmente estipulado para empresários pessoas físicas ou jurídicas (legitimidade para postular sua recuperação judicial) somente se aplica àqueles que demonstrem sua regularidade, enquanto o ônus correspondente (possibilidade de decretação judicial de sua falência) é aplicável tanto a empresários regulares quanto aos irregulares.

Constata-se, deste modo, que a exigência do registro e de preenchimento dos livros e documentos contábeis obrigatórios (denominada, no Código Civil, escrituração) são requisitos de natureza declaratória, tanto no caso de empresários pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, já que não têm o efeito de constituí-los como tais, mas somente conferem a eles, como sujeitos das normas do Direito da Empresa, a condição de regularidade ou irregularidade⁴⁹.

Outro ponto comum entre os dois requisitos de regularidade legalmente exigidos, no direito brasileiro, dos empresários individuais ou coletivos está no fato de ambos serem suscetíveis de integral cumprimento através da internet, ou seja, sem necessidade de providências presenciais ou documentos físicos.

No caso do registro público de empresas mercantis, sua informatização já se encontrava prevista na Lei n. 11.598/2007⁵⁰, enquanto a admissão do formato eletrônico de manutenção e preenchimento dos livros e documentos contábeis tornou-se regra expressa com a edição da Instrução Normativa n. 82/2021 do Departamento de Registro Empresarial e Integração.

Apresentados os principais aspectos comuns entre a regulação do Registro Público de Empresas Mercantis e a Escrituração, a análise se volta para alguns dos mais relevantes aspectos distintivos entre referidas condições de regularidade empresarial:

1ª – a natureza das informações – constatado que tanto o registro de empresas mercantis quanto a escrituração são, em essência, repositórios de informações sobre o empresário ou

49 Há apenas um caso, no Código Civil brasileiro, de pessoa física ou jurídica cuja sujeição ao Direito de Empresa depende exclusivamente de sua inscrição no Órgão Público de Registro de Empresas Mercantis. Trata-se do empresário rural, o qual, por força do art. 971 do Código Civil, torna-se sujeito às normas do Direito de Empresa desde que efetue o registro ora tratado. Caso esta providência não se verifique, aplicam-se as normas previstas pelo regime civil.

50 Neste sentido confira também a Instrução Normativa n. 81/2020 do Departamento de Registro Empresarial e Integração, que, apoiada no art. 57 da Lei n. 8.934/94, regulamenta o assunto, prevendo mesmo a digitalização de documentos em formato físico eventualmente apresentados para registro.

sociedade empresária, releva apontar a grande diferença quanto à natureza das informações lançadas em cada uma destas exigências.

As informações de obrigatoria prestação ao registro público de empresas mercantis referem-se, basicamente, à estrutura organizacional e jurídica da sociedade empresária ou do empresário individual.

Assim, são alusivas às regras internas de funcionamento e organização da sociedade empresária (consolidadas em seus atos constitutivos e subsequentes alterações), além de outros documentos destinados à regulação jurídica das relações entre sócios (como acordos de acionistas e quotistas) ou com o mercado (é o caso, por exemplo, do contrato de alienação do estabelecimento).

Quanto ao empresário individual, sua inscrição no registro público de empresas mercantis igualmente visa obter e disponibilizar informações sobre a estrutura jurídica da empresa exercida, o que se materializa na exigência de dados como nome e firma, estado civil (e, se casado(a), qual o regime de bens), local de exercício da atividade e comprovação de capacidade civil, entre outras (art. 968 e 969 do Código Civil).

Já os Livros e documentos contábeis, assim como os Balanços desta natureza, exibem informações referentes à estrutura econômico-financeira e negocial da empresa. Fazem alusão às modalidades de negócios jurídicos realizados pelo empresário ou sociedade empresária, sua situação patrimonial, bem como aos resultados econômicos de suas atividades.

Assim, se é correto afirmar que tanto o registro de empresas quanto a escrituração são repositórios de informações sobre o empresário ou sociedade empresária, é igualmente certo concluir que a natureza das informações exigida é diferente, conforme se esteja falando de uma ou outra das exigências.

O registro refere-se a informações essencialmente jurídicas e organizacionais, enquanto a escrituração contém detalhadas informações de natureza econômico-financeira, negocial e patrimonial da pessoa física ou jurídica empresária.

2º - os destinatários diretos das informações - a prestação das informações requeridas para a inscrição do empresário ou sociedade empresária no registro público de empresas mercantis tem, fundamentalmente, um objetivo de atender ao mercado, posto que permite rápido e confiável acesso a tais dados por todos aqueles que, de alguma forma, venham a se relacionar juridicamente com a pessoa física ou jurídica empresária.

Já a escrituração se presta, em primeiro lugar, a permitir que pessoas ou grupos diretamente vinculados à sociedade empresária (sócios, administradores e integrantes de órgãos internos de fiscalização) obtenham, também de maneira rápida e confiável, informações sobre a situação negocial, econômico-financeira e patrimonial da pessoa jurídica.

Assim, tanto a exigência de escrituração quanto do registro público de empresas mercantis se mostram como importantes fatores de redução dos custos de transação no Direito Empresarial, embora, como se salienta, tal redução seja precipuamente orientada, no caso do registro público, ao mercado e, na escrituração, para pessoas ou grupos integrantes da estrutura interna da sociedade empresária.

Portanto, é válido afirmar que o registro empresarial tem basicamente uma função externa à empresa, na medida que se presta a auxiliar terceiros na obtenção de informações sobre a estrutura jurídica e organizacional dos empresários e sociedades empresárias em atividade no território nacional.

Já a exigência legal de escrituração tem, em essência, uma função interna à organização empresarial, já que contém informações sobre sua situação patrimonial e econômico-financeira, as quais subsidiam a tomada de decisões por pessoas que, como se disse, estão diretamente relacionadas à pessoa jurídica empresária.

3º - a regulação do direito de acesso às informações – constatado que o objetivo do registro público de empresas mercantis é prover informações ao mercado, enquanto da escrituração é, basicamente, realizar a mesma função para pessoas

ou grupos internos à organização empresarial, desponta uma outra fundamental distinção sobre a regulação destas exigências.

Trata-se da disciplina quanto ao direito de acesso às informações constantes da escrituração, por um lado, e do registro público de empresas mercantis, de outro.

Considerada a sua finalidade precípua para terceiros, somada à natureza das informações disponibilizadas, tem-se, quanto ao registro público de empresas mercantis, a prevalência do princípio da *publicidade*, o qual está expressamente consagrado pelo art. 29 da Lei n. 8.934/94, que diz: "qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse, poderá consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões, mediante pagamento do preço devido".

Já quanto à escrituração, considerado que se destina a pessoas ou grupos diretamente ligados à empresa, além da natureza das informações disponibilizadas (estritamente referentes ao patrimônio e situação econômico-financeira da empresa), predomina o princípio de sua *inviolabilidade*, consagrado de forma expressa e enfática pelo art. 1. 190 do Código Civil.

Assim, o acesso às informações constantes do registro público de empresas mercantis é facultado a terceiros independentemente do consentimento do empresário ou sociedade empresária enquanto, no caso da escrituração, o acesso ao material depende, em princípio, da vontade da pessoa física ou jurídica titular dos documentos.

A inviolabilidade da escrituração não é uma regra absoluta pois, como se verá adiante, comporta relevantes exceções, além de ser relativizada no caso das sociedades anônimas que negociam valores mobiliários ao público, através da bolsa de valores ou mercado de balcão.

Chamadas de companhias de capital aberto, elas são obrigadas a publicar vários documentos referentes à sua situação patrimonial e econômico-financeira, já que suas ações são de livre

negociação, o que torna potencialmente ilimitado e indefinido o seu quadro de sócios.

Ainda quanto à exibição da escrituração, excepcionalmente tais informações são também úteis em favor do empresário ou sociedade empresária, o que permite que estes, por vontade própria, exibam tais documentos, em situações específicas (alienações de participações societárias e tomada de créditos, por exemplo), como subsidio informacional em relação a terceiros.

II - A REGULAÇÃO DO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS: CÓDIGO CIVIL E LEI N. 8.934/1994

O registro público de empresas mercantis é estruturado a partir de algumas diretrizes estabelecidas pelo Código Civil, as quais são complementadas pelos dispositivos da Lei n. 8.934/94, que cuida do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis (Sinrem) e dos órgãos que o compõem, quais sejam: o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI) e as Juntas Comerciais (Lei n. 8.934/94, art. 3º).

O Sinrem é organizado a partir de uma estrutura hierárquica eminentemente vertical, na qual o topo é ocupado pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), vinculado ao Poder Executivo federal e cuja competência se expande para todo o território nacional.

A base do Sinrem é ocupada pelas Juntas Comerciais, entidades vinculadas ao Poder Executivo estadual. Neste sentido, cada estado da federação dispõe de sua própria Junta Comercial (sediada na capital), cujo exercício das funções é limitado ao território do estado-membro no qual estão localizadas (Lei n. 8.934/94, art. 5º).

Dada sua superioridade hierárquica, em relação aos serviços de registro público de empresas mercantis, sobre as Juntas Comerciais (art. 6º da Lei n. 8.934/94), tem-se que a função básica do DREI é evitar entendimentos e práticas discrepantes na execução

dos atos de registro, os quais poderiam advir das diferentes Juntas Comerciais espalhadas pelo território nacional.

De forma a poder exercer tal função básica, ao DREI é conferido, por força do art. 4º da Lei n. 8.934/94, um rol de competências amplo, que engloba atribuições de natureza supervisora, consultiva, normativa e orientadora, além de supletiva (em relação aos poderes executivos estaduais) em matéria de organização administrativa das Juntas Comerciais.

A competência normativa do DREI se manifesta com a edição de atos normativos (como Resoluções e Instruções) de caráter vinculante em relação à atividade de registro e cujo limite está em regulamentar a legislação sobre o tema, não podendo, portanto, inovar na matéria.

Tal competência é complementada pela atribuição da função consultiva, na medida que o DREI pode se pronunciar de maneira formal, específica e fundamentada, sobre determinada questão considerada duvidosa e relevante em relação a matéria de sua competência.

Cabe ainda ao DREI o poder de supervisionar as Juntas Comerciais quanto à execução de suas atribuições, de forma a zelar pelo cumprimento uniforme tanto das prescrições legais quanto dos regulamentos advindos do Departamento.

Por fim, o DREI desempenha papel central na otimização do registro público de empresas mercantis, o que faz com medidas destinadas à integração de diferentes bases de dados mantidas por outros órgãos ou entidades estatais, sempre com vistas à desburocratização dos procedimentos necessários ao exercício regular da empresa em território nacional⁵¹

51 Importante avanço no sentido da otimização e unificação das diversas bases de dados mantidas por órgãos e entidades do Poder Público (como Juntas Comerciais e autoridades fazendárias) está na criação do REDESIM, disciplinado pela Lei n. 11.598/2007.

O objetivo é evitar que o empresário individual ou a sociedade empresária precise repetidas vezes apresentar documentos, conforme sejam solicitados por esta ou aquela entidade estatal, como Fazendas Públicas e órgãos de controle.

Compete às Juntas Comerciais, por seu turno, a efetiva execução dos atos inerentes ao registro público de empresas mercantis (art. 8º da Lei n. 8.934/94). Esta execução se consubstancia em três diferentes atos (matrícula, arquivamento e autenticação), todos identificados pelo art. 32 da Lei n. 8.934/94.

A matrícula é aplicada como requisito de regularidade para o exercício da atividade de leiloeiros, tradutores públicos, interpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns gerais⁵², enquanto a autenticação diz respeito aos instrumentos de escrituração empresarial – livros contábeis – que precisam passar pela certificação de sua regularidade formal.

Já o arquivamento refere-se à manutenção, nos bancos de dados da Junta Comercial, de cópias eletrônicas de quaisquer documentos relativos à constituição, alteração ou dissolução de sociedades empresárias, criação ou extinção de empresa individual, atos relativos a consórcios ou grupos de sociedades, autorização para o funcionamento de empresas estrangeiras no país e declarações de microempresas.

Ao empresário individual cabe requerer o arquivamento, antes mesmo de iniciar suas atividades, dos documentos elencados pelo art. 968 do Código Civil sob pena de assumir, como já explicado, a condição de empresário irregular.

Já no que tange às sociedades empresárias, é exigido que elas realizem o arquivamento de seus atos constitutivos (contratos ou estatutos sociais, conforme se trate de uma sociedade limitada ou anônima) como condição para a constituição da pessoa jurídica (art.

Portanto, (...) “para registro do empresário ou da pessoa jurídica, bem como para o início de suas atividades negociais, não se repetirão cadastros e entrega de documentos: haverá uma única entrada que deverá alimentar as mais diversas bases de dados, cuja independência será resguardada, observada a necessidade de informações por parte dos órgãos e entidades”. MAMEDE, Gladston. *Manual de Direito Empresarial*. 12ª edição. Ed. Gen. São Paulo. 2018 pg. 12

52 Trapiches e armazéns gerais são armazéns destinados à estocagem da mercadorias de terceiros, sendo principalmente o primeiro normalmente localizado às margens de portos. O art. 32 da Lei n. 8.934/94 exige a matrícula dos administradores de tais locais como requisito ao exercício regular da atividade.

985 do Código Civil) além, claro, de regularidade para o exercício da empresa.

Uma vez arquivado, os termos de um documento são oponíveis a terceiros, dada a publicidade inerente aos dados mantidos pela Junta Comercial. Obviamente, enquanto não arquivado, os efeitos do ato ou negócio jurídico expresso no documento somente são oponíveis entre as pessoas que dele tenham efetivamente participado ou tomado conhecimento (art. 1.154 do Código Civil)⁵³.

O Código Civil disciplina a legitimidade para requerer o arquivamento de um documento na Junta Comercial ao estabelecer como regra, em seu art. 1. 151, este poder em favor da pessoa obrigada por lei a tal providência, como é o caso dos administradores, em relação a documentos referentes à sociedade empresária por eles representada.

Ainda segundo o art. 1. 151 do Código Civil, em caso de omissão ou demora, qualquer sócio ou interessado terá legitimidade para requerer o arquivamento do documento, sem que isso exclua a responsabilidade por perdas e danos decorrentes da demora ou omissão daquele obrigado por lei a tal providência.

Essencial lembrar que o prazo para requerer o arquivamento de um documento na Junta Comercial é de 30 (trinta) dias, contado da data de sua assinatura (par. 1º do art. 1. 151 do Código Civil e art. 36 da Lei n. 8.934/94). É este o prazo a ser respeitado tanto para fins de eventual comprovação de demora no pedido de arquivamento quanto em relação à produção de seus efeitos, em relação a terceiros.

Isto significa que, uma vez requerido tempestivamente o arquivamento de um documento, os seus efeitos em relação às partes e a terceiros vão retroagir à data de sua assinatura. Caso

⁵³ Um exemplo corriqueiro está na saída voluntária do sócio de uma sociedade empresária. Caso, por consenso, uma pessoa deixe a condição de sócio o ato é válido, entre aqueles que dele participaram (sócio retirante e sócios remanescentes) desde sua formalização, mas, para que tal ato seja oponível a terceiros (como, por exemplo, credores e herdeiros), é necessário o seu arquivamento na Junta Comercial.

contrário (ou seja, extrapolado o prazo de 30 dias ora referido), o documento terá efeitos, em relação a terceiros, apenas a partir da data de seu efetivo arquivamento (par. 2º do art. 1. 151 do Código Civil e art. 36 da Lei n. 8.934/94)

As Juntas Comerciais têm o dever de analisar se o documento físico ou eletrônico apresentado para arquivamento atende seus requisitos formais (art. 1. 153 do Código Civil e art. 40 da Lei n. 8.934/94).

Esta competência para exame das formalidades do documento visa assegurar que as informações nele contidas e encaminhadas à Junta Comercial sejam prestadas de forma clara e completa, evitando-se assim o uso do registro público de empresas mercantis para arquivamento de documentos truncados, nebulosos ou incompletos, os quais deixam de atender a sua finalidade essencial, que é a de permitir rápido e completo acesso à informação.⁵⁴

No exercício de sua competência para exame das formalidades normativamente exigidas para arquivamento do documento, a Junta Comercial pode nele constatar vícios sanáveis ou insanáveis (par. 1º art. 40 da Lei n. 8.934/94).

São vícios sanáveis aqueles que, como o próprio nome indica, podem ser corrigidos por ato das próprias pessoas interessadas no arquivamento do documento. Neste caso, será dado a elas o prazo de 30 (trinta) dias para providenciarem a correção apontada pela Junta Comercial (par. 2º do art. 40 da Lei n. 8.934/94)⁵⁵. Diz-se, nesta hipótese, que o processo de arquivamento foi colocado “em exigência” (par. 3º do art. 40 da Lei n. 8.934/94).

54 O poder de análise das Juntas Comerciais, em relação aos documentos a ela apresentados para arquivamento, não alcança a verificação da legalidade do ato praticado pelos signatários do mesmo, uma vez que tal competência é exclusiva do Poder Judiciário.

55 Estabelece o art. 31 da Lei n. 8.934/94: *Os atos decisórios serão publicados em sítio da rede mundial de computadores da junta comercial do respectivo ente federativo.*

Já os vícios insanáveis são, por sua natureza, impossíveis de serem corrigidos por ato dos interessados no arquivamento e acarretam, desde logo, o indeferimento do pedido.

Uma vez sanado tempestivamente o vício apontado pela Junta Comercial, o processo de arquivamento continua normalmente e, se deferido, os efeitos do documento arquivado retroagem, em relação a terceiros, à data de sua efetiva formalização.

Caso o vício seja sanado após o fim do prazo apontado, o processo de arquivamento poderá continuar, mas agora, caso deferido o arquivamento, os efeitos do documento, em relação a terceiros, somente se produzem a partir do seu efetivo arquivamento.

Há ainda, no próprio texto da Lei n. 8934/94, a previsão de possíveis instrumentos jurídicos destinados a permitir que interessados possam tentar reverter as decisões tomadas pela Junta Comercial, em relação aos documentos a ela apresentados.

Denominado Processo Revisional (art. 44 a 51 da Lei n. 8.934/94), engloba três modalidades recursais: o Pedido de Reconsideração (art. 45), o Recurso ao Plenário da Junta Comercial (art. 46) e o Recurso ao DREI (art. 47).

O pedido de reconsideração é cabível no caso de decisões singulares ou colegiadas (art. 41 da Lei n. 8.934/94) que tenham colocado o processo de arquivamento "em exigência", enquanto o recurso ao Plenário é admissível contra as decisões definitivas (ou seja, para os casos de indeferimento do arquivamento) tomadas pela Junta Comercial.

Já o Recurso a DREI é cabível contra as decisões tomada pelos Plenários das Juntas Comerciais do país, sendo a última instância administrativa competente para analisar a matéria.

III – ESCRITURAÇÃO EMPRESARIAL NO DIREITO BRASILEIRO

O termo Livro é ainda hoje usado para identificar documentos que compilam informações contábeis segundo determinadas regras formais normativamente estabelecidas.

Originalmente constituídos em forma físico (papel), atualmente estes documentos estão integralmente sob o formato de eletrônico, embora ainda seja essencial à sua validade o cumprimento de regras de preenchimento estabelecidas por padrões contábeis internacionalmente fixados.

Os livros contábeis são, grosso modo, a memória do empresário, já que reproduzem e armazenam informações sobre a sua movimentação patrimonial e econômico-financeira, sendo, por isso, de extrema valia como instrumento para se conhecer o passado e o presente de um empreendimento, bem como para estabelecer perspectivas futuras⁵⁶.

O livros contábeis estão classificados em obrigatórios e facultativos, conforme sua manutenção e correto preenchimento sejam ou não exigidos por lei. Assim, manter e preencher livros contábeis obrigatórios é um requisito para o exercício regular da empresa no direito brasileiro, enquanto a manutenção de livros facultativos é um direito do empresário pessoa física ou jurídica, que os terá como instrumento para melhor documentação de seus negócios.

Assim, o empresário tem a faculdade - e não o dever - de preencher livros contábeis facultativos, o que o faz com o objetivo de maximizar as informações sobre a sua situação patrimonial e econômico-financeira além de, se tais documentos estiverem preenchidos conforme os requisitos formais a eles inerentes, poder deles se valer como prova em seu favor.

Os livros contábeis obrigatórios são tradicionalmente classificados em obrigatórios comum ou especiais, conforme sua manutenção e correto preenchimento sejam exigidos da generalidade dos empresários ou apenas de alguns deles.

⁵⁶ *"Como é impossível à memória humana reter normalmente a profusão de dados e fatos cotidianos, desde a alta Antiguidade se impôs o costume de registrá-las por escrito. (...) Na Idade Média nenhuma lei, a princípio, impunha a obrigação de o comerciante manter livros comerciais, embora os costumes os exigissem pela necessidade do registro em benefício de seu dono".* REQUIÃO. Rubens. *Curso de Direito Comercial* – Vol. I. Ob. Cit. pg. 161/162.

No direito brasileiro, o único livro obrigatório tido como comum é aquele previsto pelo art. 1.180 do Código Civil⁵⁷. Denominado Diário, nele são lançadas, com individualização, clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa (art. 1.184 do Código Civil).

Já os livros obrigatórios especiais são modalidades impostas por lei a determinados empresários, conforme eles pratiquem ou não algum negócio jurídico específico ou se estruturam como Sociedades Anônimas.

São os melhores exemplos de livros obrigatórios especiais o Livro de Registro de Duplicatas (art. 19 da Lei n. 5.474/68), exigido do empresário ou sociedade empresária que emita tais documentos, e os elencados pelo art. 100 da Lei n. 6.404/76, obrigatórios para as Sociedades Anônimas.

Por fim, existem também vários exemplos de Livros Contábeis obrigatórios não em função da legislação empresarial, mas por força de dispositivo referente a outros ramos jurídicos, sendo, por esta característica, conhecidos por Livros obrigatórios não empresariais. São, por exemplo, os livros de interesse fiscal exigidos pela legislação tributária, trabalhista e/ou previdenciária.

Cercada por regras contábeis inerentes à sua validade, a escrituração empresarial subverte, neste sentido, a lógica das provas documentais, pois, apesar de ser unilateralmente preenchida, serve como prova em favor de seu titular e responsável pelo lançamento das informações⁵⁸.

57 A rigor não existe, na escrituração brasileira, livro obrigatório para todo e qualquer empresário pessoa física ou jurídica, pois mesmo o Diário comporta exceções à sua obrigatoriedade, como no caso de Microempresas, que são dispensadas da manutenção deste documento (art. 1.179, par. 2º do Código Civil).

Deste modo, o termo livro contábil obrigatório comum é mais corretamente definido como aquele que é exigido de todo e qualquer empresário no direito brasileiro, exceto quanto expressamente dispensado ou substituída sua adoção obrigatória.

58 O profissional de nível superior em Ciências Contábeis é necessário para o lançamentos das informações nos livros e documentos contábeis do empresário ou sociedade empresária (art. 1. 177 do Código Civil), dada a exigência de que tal preenchimento se realize segundo as estritas regras e padrões da matéria.

Isto porque extrai sua credibilidade, como prova judicial ou extrajudicial, do fato de seu preenchimento somente ser válido se realizado segundo as detalhadas regras formais estabelecidas sobre o tema⁵⁹. Entretanto, esta não é uma presunção absoluta, já que o conteúdo do livro pode ser contraposto a outras provas, as quais serão avaliadas caso a caso.

Além de sua função em favor do responsável pelo preenchimento (o empresário ou sociedade empresária), a manutenção de livros e documentos contábeis atende a outra finalidade, que é a de servir como prova, em juízo ou não, contra seu titular.

Nos termos do art. 417 do Código de Processo Civil, a escrituração empresarial prova também contra seu titular, quando as informações lançadas em tais documentos sustentarem alegações formuladas, judicial ou extrajudicialmente, por terceiros. Trata-se, também neste caso, de prova que pode ser derrubada por outros meios admitidos pela legislação, de forma que não tem, por óbvio, caráter absoluto.

Como salientado em item anterior, a escrituração é baseada no princípio de sua inviolabilidade (art. 1.190 do Código Civil), uma vez que, por conta da natureza das informações ali constantes, seu conteúdo somente é exibido a terceiros⁶⁰ se o seu titular assim desejar.

Apesar disso, eventuais incorreções neste preenchimento são, perante terceiros, de responsabilidade do empresário ou sociedade empresária titular dos documentos. *"A responsabilidade do empresário pelos dados da sua contabilidade e de seus balanços era e continuará sendo inexoravelmente objetiva, não se admitindo incursão na análise da conduta adotada por seus auxiliares para amenizá-la ou excluí-la".* GONÇALVES NETO. Alfredo de Assis. *Direito de Empresa*. Ob. Cit. Pg. 666.

59 A forma pela qual são preparados e mantidos os registros, livros e demonstrações contábeis são conhecidos internacionalmente pelo termo *General Accepted Accounting Principles* – GAAP, expressão traduzível por *princípios contábeis geralmente aceitos*. Tal padronização advém do Conselho de Padrões de Contabilidade Financeira (*Financial Accounting Standards Board* – FASB).

60 Esta restrição ao acesso, independentemente de fundamentação ou prazo, a qualquer dos livros ou documentação da sociedade não se aplica, por óbvio, aos seus próprios sócios, como expressamente ressalva o art. 1.121 do Código Civil.

Este princípio, porém, não é absoluto, já que o próprio Código Civil prevê hipóteses de exibição do conteúdo da escrituração independentemente da vontade de seu titular⁶¹. Tais exceções ao princípio da inviolabilidade da escrituração são todas em favor de agentes ou autoridades públicas, em atenção à necessidade de acesso ao conteúdo dos documentos contábeis para fins de fiscalização ou prova.

Em relação ao Poder Judiciário, esta obrigatoriedade de exibição se dá no curso de um determinado processo no qual se discuta algum ou alguns fatos que possam ser provados ou refutados pelos livros contábeis. O livro é, neste caso, modalidade de prova documental cercada, dadas as formalidades apontadas, de presunção de veracidade quanto ao seu conteúdo.

A exibição judicial da contabilidade pode ser total ou parcial, conforme se refira à integralidade da escrituração contábil ou apenas a parte dela. Ambas estão expressamente previstas e disciplinadas pelo Código Civil, respectivamente no *caput* e par. 1º do art. 1.191.

A exibição total da escrituração contábil do empresário, em juízo, somente pode ser imposta em processos que cuidem de questões relativas a sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, além da falência (art. 1.191 *caput* do Código Civil).

A exibição total da escrituração se justifica, nas situações apontadas, dada a necessidade de acesso, por parte da autoridade judicial, a informações que permitam conhecer todos os aspectos da situação patrimonial e econômico-financeira do empresário.

Já a exibição parcial, prevista pelo par. 1º do art. 1.191 do Código Civil, pode ser judicialmente determinada, a requerimento ou de ofício, em qualquer demanda na qual se considere importante,

⁶¹ A exibição compulsória de documentos de escrituração *"pressupõe a obrigação, legal ou convencional, em que está o proprietário ou possuidor deles, de fornecer prova de fato ou fatos relatados na demanda em curso, ou para a demanda a ser intentada"*. (VALVERDE. Trajano de Miranda. *A força probante dos livros mercantis*. Pg. 85).

como elemento probatório, o acesso a determinado ponto da escrituração contábil de uma ou ambas as partes.

No caso da exibição judicial parcial, por não expor amplas informações sobre a realidade patrimonial e econômico-financeira do titular dos livros, a legislação não limita as hipóteses em que pode ser determinada, bem como aplica, em caso de recusa, a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados pela parte contrária ao titular da escrituração não apresentada (art. 1.192 *caput* e par. 1º do Código Civil)⁶².

A inviolabilidade da escrituração contábil também é excepcionada em relação às autoridades da Fazenda Pública (Federal, Estadual ou Municipal) e outros agentes do Poder Executivo responsáveis pela fiscalização das movimentações patrimoniais e financeiras do empresário, bem como do devido cumprimento de suas obrigações em relação ao Poder Público, sejam elas de natureza tributária, previdenciária, trabalhista ou outras (art. 1.193 do Código Civil)⁶³.

Dada sua importância como elemento de prova, os livros e demais documentos contábeis deverão ser preservados e guardados, pelo seu titular, "enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados" (art. 1149 do Código Civil).

O termo Balanços Contábeis se refere a documentos igualmente elaborados segundo padrões essenciais à sua validade e que expressam, de maneira organizada, a essência do conteúdo dos livros contábeis.

Sua função básica é permitir o conhecimento e compreensão das alterações no patrimônio e na movimentação financeira

62 Para casos de descuprimento de exibição judicial total da escrituração contábil o Código Civil prevê a possibilidade de ordem judicial para a busca e apreensão dos documentos (art. 1.192).

63 Em relação ao Poder Legislativo, há hipóteses em que a legislação autoriza que seja o empresário ou sociedade empresária obrigado a exibir, no curso de processo administrativo, sua escrituração. É o caso, por exemplo, do art. 8º da Lei n.12.846/2013 (chamada de Lei Anticorrupção).

do empresário ou sociedade empresária, durante determinado período, sem necessidade de exame direto dos livros contábeis, o que demandaria maior tempo e esforço.

Assim, são elaborados a partir das informações constantes dos livros e documentos contábeis, de modo a servir como repositório mais ágil – mas ao mesmo tempo confiável - para todos aqueles que venham a examiná-los.



O frade franciscano Luca Bartolomeo Pacioli (1445-1517) é considerado o criador do método contábil das "partidas dobradas", fundamental na elaboração de balanços contábeis. Contemporâneo de Leonardo da Vinci, escreveu importantes trabalhos matemáticos, sendo um deles ilustrado pelo gênio do Renascimento.

O Código Civil exige da generalidade dos empresários ou sociedades empresárias a elaboração periódica de dois balanços contábeis. São eles o Balanço Patrimonial (art. 1.188 do Código Civil) e o Balanço de Resultado Econômico (art. 1.189 do Código Civil).

No caso de Sociedades Anônimas que negociam ações e outros valores mobiliários de sua emissão em bolsa de valores ou mercado de balcão (as chamadas companhias de capital aberto), várias outras modalidades de informações contábeis são não apenas de preenchimento mas de divulgação obrigatória, de modo a orientar e informar possível investidores e acionistas.

IV – MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI): CARACTERIZAÇÃO, REGISTRO E ESCRITURAÇÃO

A preocupação em instituir requisitos de regularidade menos onerosos para as microempresas e empresas de pequeno porte é um imperativo constitucional, pois a ordem econômica brasileira tem como um de seus princípios constitucionalmente expressos o “tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País” (art. 170, IX da Constituição Federal de 1988).

Já o art. 179 da Constituição Federal reforça tal orientação ao estabelecer que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio da lei”.

As definições legais de Microempresa e Empresa de pequeno porte, assim como as suas condições para enquadramento como tal, são dadas pela Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, intitulada Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte são caracterizadas a partir do seu faturamento bruto anual. Na verdade, os termos mais adequados, do ponto de vista eminentemente técnico, talvez fossem microempresários e empresários de pequeno porte.

São pessoas físicas ou jurídicas que exercem a atividade empresarial em micro ou pequena escala. São empresários que, dada a relativa escassez dos fatores de produção que podem organizar, exercem a empresa com restrito potencial econômico.

A teor do art. 3º da Lei Complementar n. 123/2006, Microempresa é sociedade ou empresário individual cuja receita

bruta anual seja igual ou inferior a R\$ 360.000, 00 (trezentos e sessenta mil reais).

Já a chamada Empresa de Pequeno Porte é a sociedade ou o empresário individual cuja receita bruta anual seja superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) mas igual ou inferior a R\$ 4.800.000, 00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

O Nome Empresarial das sociedades enquadradas em alguma das modalidades acima deverá ser acrescido das siglas ME (no caso da Microempresa) e EPP (para a Empresa de Pequeno Porte), sendo também fundamental apontar que a Lei Complementar n. 123/06 estipula, no par. 4º de seu art. 3º, casos em que a sociedade não poderá requerer tal enquadramento.

É claro que tais limites são arbitrários, mas procuram refletir duas diferentes categorias de empresários que, por sua já salientada fragilidade econômica, são merecedores de obrigações jurídicas menos gravosas que a dos demais, seja no campo administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício ou empresarial (art. 1º da Lei Complementar n. 123/06).

Sob o aspecto de suas obrigações tributárias, a mais relevante questão está na existência do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o denominado Simples Nacional (art. 12 da Lei Complementar n. 123/06).

Este modelo implica, conforme estipulado pelo art. 13 da Lei Complementar n. 123/06, a possibilidade de recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, de vários impostos e contribuições previstas no citado artigo, de forma a reduzir os custos destes modelos de empreendedores com a regularização de seus deveres tributários.

Especificamente quanto ao registro de Microempresas ou Empresas de Pequeno porte, a Lei Complementar n. 123/06 prevê, em seu art. 4º, medidas destinadas principalmente à unificação e racionalização das providências exigidas, bem como a dispensa de pagamentos de quaisquer valores para fins de realização do registro.

Além disso, o art. 5º exige que os três níveis da Administração Pública mantenham, de forma presencial e na internet, orientações e informações sobre a criação, alteração ou extinção de sociedades empresárias, constituição, modificação ou encerramento de firma individual além de estabelecer a necessidade de tratamento preferencial e simplificado para a realização destas providências nas Juntas Comerciais do país.

Quanto à escrituração das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o art. 27 da Lei Complementar n. 123/06 autoriza que elas, se optantes pelo Simples Nacional no recolhimento de tributos, possam adotar contabilidade simplificada, nos termos a serem regulamentados pelo Comitê Gestor do Simples Nacional⁶⁴.

Assim, embora o art. 1.179 do Código Civil leve a entender que estas duas modalidades de empresa estão dispensadas de qualquer obrigação contábil, isto não é o que ocorre. Na verdade, elas estão dispensadas do regime de escrituração instituído pelo Código Civil, cabendo-lhes, se optantes pelo Simples Nacional, a faculdade de optar pelo modelo contábil simplificado previsto pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.

Outra categoria de empresário ao qual se dedica um regime jurídico próprio, simplificado em virtude de seu faturamento bruto anual, é o chamado microempreendedor individual, identificado pela sigla MEI após seu nome empresarial e cuja regulação está na Lei Complementar n. 128/2008.

Os requisitos para se enquadrar como Microempreendedor Individual estão no par. 1º do art. 18 da Lei Complementar n. 128/08. Trata-se, basicamente, do empresário individual devidamente registrado, cujo faturamento bruto anual seja inferior ou igual a R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) e que não esteja impedido, pelas razões previstas pela Lei Complementar n. 123/06, de se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

⁶⁴ Atualmente esta regulamentação está corporificada pela Resolução n. 140/2018 do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN).

Segundo o art. 18-A da Lei Complementar n. 128/2008, o Microempreendedor Individual poderá optar pelo recolhimento dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional na forma de um valor fixo e mensal, o qual será devido independentemente de seu faturamento no mês de referência.

Da mesma forma que as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Microempreendedor Individual deve ter acesso a forma preferencial e simplificada para realização de sua regularização em relação ao registro público de empresas mercantis, além de estar dispensado de quaisquer pagamentos para este fim (par. 4º do art. 968 do Código Civil).

Por fim, vale ressaltar que, como sua regularidade tributária se dá pelo pagamento único previsto pelo Simples Nacional, o Microempreendedor individual está liberado da obrigação de preenchimento de livros contábeis, igualmente com o objetivo de desonerar sua atividade.

V - INTERNET E DISRUPÇÃO QUANTO AOS REQUISITOS DE REGULARIDADE EMPRESARIAL

Como se verá adiante, em capítulo referente à tecnologia e sua regulação, há momentos na evolução da Humanidade em que criações tecnológicas são capazes de romper as premissas até então adotadas para a realização de determinada tarefa ou atividade a ponto de provocarem a extinção do modelo anterior em favor de outro, radicalmente diferente e, em regra, mais eficiente.

A massificação da internet teve, como se procura aqui demonstrar, esta capacidade de provocar rupturas radicais (disrupção) sobre o modo de empreender e sobre a regulação destes empreendimentos. Ou seja, impacta a tanto a empresa quanto o direito empresarial.

Em relação aos requisitos para o exercício regular da atividade empresarial, tema ora tratado, a primeira – e já consolidada – disrupção provocada pela internet está na supressão de atos

praticados por pessoas fisicamente presentes e do uso de documentos corporificados em papel.

O registro público de empresas mercantis atualmente é realizado *online*, sem necessidade de providências físicas – exceto casos muito excepcionais – e entrega de documentos em papel, os quais, se assim for feito, são convertidos para o formato eletrônico,

Quanto à escrituração, todo o procedimento de lançamento, registro e autenticação dos documentos contábeis hoje igualmente se dá em formato eletrônico e através da internet, dispensando os antigos documentos em papel.

A este primeiro momento de disrupção está para se seguir outro, o qual decorrerá da utilização de sistemas de registro de informações e transações nos quais é dispensada a participação de uma instituição centralizada responsável por aferir as condições de validade de tais registros ou transações.

Talvez o mais difundido exemplo deste tipo de sistema seja o *blockchain*, que já vem provocando impactos no mercado de capitais, de crédito e que tem grande possibilidade de tornar mais eficiente e seguro tanto o registro de empresas mercantis quanto – e principalmente – a escrituração⁶⁵.

⁶⁵ Sobre *blockchain*, confira: PIMENTA, Eduardo Goulart. *Direito do Mercado Financeiro e de Crédito*. Expert Editora. Belo Horizonte. 2021. Disponível em: <https://experteditora.com.br/direito-do-mercado-financeiro-e-do-credito/>



O documentário *Cryptopia: bitcoin, blockchains and the future of the internet* (Dir. Torsten Hoffmann. 2020. Amazon Prime) aborda de maneira bastante interessante os aspectos fundamentais e os possíveis impactos no uso de modelos descentralizados como o *blockchain*.

No caso do registro, torna dispensável a existência de uma instituição centralizada – como as Juntas Comerciais – responsável, no modelo atual, por manter e zelar pela confiabilidade das informações, bem como sua correspondência com outras já arquivadas pela mesma pessoa física ou jurídica.

Se o registro de empresários pessoas físicas ou jurídicas se efetuar em sistema descentralizado, de acesso público e praticamente imune a fraudes – como o *blockchain* – o mesmo poderá ser acessado por quaisquer interessados sem que seja necessária a atuação de um “terceiro confiável” centralizador da tarefa.

Impacto ainda mais direto o uso da tecnologia *blockchain* provocará em relação à escrituração empresarial. Eloisa da Rocha e Isabella Barella Migliorini apontam ao menos três iminentes e grandes disrupções que o uso do *blockchain* trará para a ciência contábil⁶⁶. São elas:

1º - impossibilidade de alteração dos registros contábeis após seu lançamento: em um sistema descentralizado de registro

66 ROCHA, Eloisa da. MIGLIORINI, Isabela Barella. Estudo de viabilidade sobre a utilização do *blockchain* na contabilidade. CAFI. Vol. 2. N. 1. 2019. Pg. 99-111. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/CAFI/article/view/40601/27933>. Site consultado em 29/02/2022.

e conferência de informações, os dados contábeis ali inseridos poderão ser acessados por terceiros, mas não alterados ou excluídos.

Isto possibilita não apenas um reforço extremamente significativo na confiabilidade dos dados contábeis inseridos mas também a possibilidade de que tais registros sejam comparados com outros similares, em procedimento que facilita enormemente o cruzamento de informações para fins de verificação de eventuais erros ou fraudes.

2º - Redução de erros – como o lançamento de uma nova informação precisa estar de acordo com as anteriores (por isso o termo *blockchain*, algo como “corrente de blocos”), o processo de registro contábil estará praticamente imune a erros decorrentes de preenchimento em desacordo com informações anteriormente lançadas.

3º - ganho de tempo – as informações estarão disponíveis e atualizadas em tempo real, permitindo que sejam auditadas mais facilmente.

Ainda em relação à escrituração, um sistema descentralizado de registro no formato de *blockchain* permite que a mesma deixe de ser unilateralmente produzida, como nos padrões atuais.

Neste novo formato de escrituração, as informações continuam sendo lançadas unilateralmente pelo empresário, mas seus novos lançamentos precisam corresponder aos anteriores e também aos realizados pelas outras partes daquele ato ou negócio jurídico.

Em um sistema de registro de informações descentralizado – como o *blockchain* – a verificação da pertinência de uma nova informação em relação às anteriores é realizada por todos os participantes daquela rede.

Portanto, a verificação deste correto encadeamento de informações lançadas em bloco (*blockchain*), que hoje somente é feita pelo próprio empresário que preenche as informações ou, no máximo, contraposta posteriormente por uma instrução probatória, passa a ser feita pelos usuários do sistema, que validam cada

lançamento (em relação aos anteriores) concomitantemente à sua realização.

Essa verificação é descentralizada e, portanto, imune à alterações indevidas ou fraudes, as quais somente ocorreriam com imenso custo de dinheiro, tempo e tecnologia (*brutal force attack*) ou a adesão de mais de metade dos usuários do sistema, o que demanda enormes custos de transação para organizar as vontades de tantas pessoas em um mesmo sentido.

Assim, este modelo torna uma prova unilateralmente produzida (a escrituração) em uma prova sujeita, no curso de sua produção, à análise descentralizada de sua pertinência com as informações anteriormente lançadas.

CAPÍTULO 4

O ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL

I - DEFINIÇÃO

O estabelecimento é, entre os três institutos fundamentais do Direito Empresarial (empresa, empresário e estabelecimento), aquele que apresenta natureza patrimonial, na medida que, nos termos do art. 1.142 do Código Civil, constitui-se como o complexo de bens organizado, pelo empresário ou sociedade empresária, para o exercício da empresa.

É inerente ao exercício da empresa a organização, pela pessoa física ou jurídica do empresário, de um conjunto de bens (móveis e imóveis, materiais ou imateriais) a partir dos quais se viabiliza, de fato, a atuação no mercado de produção ou distribuição de bens ou prestação de serviços com intuito de lucro.

Este elemento patrimonial da empresa, de titularidade do empresário ou sociedade empresária, é composto por múltiplos bens, cada qual regulado, conforme sua natureza, pelos direitos de propriedade.

Entretanto, para fins de transferência, este complexo de bens é regulado como unidade patrimonial, nos termos dos art. 1.143 e seguintes do Código Civil. É sobre este tema que se passa a tratar.

II - A LEGISLAÇÃO ANTERIOR AO CÓDIGO CIVIL DE 2002

Como salienta Marcelo Andrade Feres,⁶⁷ o direito positivo brasileiro, anterior ao Código Civil de 2002, não se preocupou em definir ou regulamentar organicamente o instituto do estabelecimento empresarial (ou simplesmente *estabelecimento*, como prefere o Código Civil).

⁶⁷ FÉRES, Marcelo Andrade. *Estabelecimento Empresarial – trespasses e efeitos obrigacionais*. Ed. Saraiva. São Paulo. 2007. Pg. 10 e seg.

Nem se pense, entretanto, que as normas então vigorantes ignorassem completamente a questão. Significa apenas que carecia a matéria da generalidade e organização que lhe trouxe o Código Civil de 2002.

A doutrina aponta o Dec. N. 24. 150, de 20 de abril de 1934, como o primeiro diploma normativo a regular determinado aspecto referente ao estabelecimento comercial.

Tal decreto cuidava das "condições e processo de renovação dos contratos de locação de imóveis destinados a fins comerciais ou industriais" e garantia - se preenchidos determinados requisitos - ao titular de estabelecimento comercial instalado em imóvel locado o direito a renovação deste contrato independentemente da vontade do senhorio.

Trata-se do chamado "direito à renovação compulsória do contrato de locação", o qual teve por preocupação fundamental a garantia da permanência do agente econômico no local em que exercesse sua atividade profissional.⁶⁸

Também o agora revogado Dec. Lei n. 7. 661/45 (antiga Lei de Falência) se referia – pontualmente, é bom que se diga - ao estabelecimento comercial em seu art. 52.

Esta norma tinha por objetivo resguardar outro aspecto que, ao lado das preocupações com o chamado "direito ao ponto" (protegido por meio da "renovação compulsória" acima mencionada), constantemente perpassa a regulamentação do estabelecimento comercial, qual seja: a proteção aos credores do titular deste complexo patrimonial, que, por óbvio, têm no estabelecimento do devedor o principal elemento de garantia do recebimento de seus créditos.

Neste sentido o citado art. 52 do Dec. Lei n. 7. 661/45 dispunha, em seu item VIII, que "não produzem efeito relativamente à massa, tenha ou não o contratante conhecimento do estado econômico

⁶⁸ A Lei n. 8. 245/91 que atualmente disciplina a locação de imóveis urbanos, ainda consagra a possibilidade da renovação compulsória do contrato de locação não residencial, desde que atendidas as exigências constantes de seu art. 51.

do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores" o ato de promover "a venda, ou transferência de estabelecimento comercial ou industrial, feita sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores, a esse tempo existentes, não tendo restado ao falido bens suficientes para solver o seu passivo, salvo se, dentro de 30 (trinta) dias, nenhuma oposição fizeram os credores à venda ou transferência que lhes foi notificada; esta notificação será feita judicialmente ou pelo oficial do registro de títulos e documentos."

Por fim resta mencionar também o já revogado Decreto-Lei. N. 1. 005/69 que em seu texto continha dispositivos sobre o título do estabelecimento, o qual, como se verá, nada mais é do que o termo criado pelo empresário para identificar o complexo patrimonial que ora se analisa.

Nota-se, deste modo, que o direito brasileiro regulava o instituto do estabelecimento comercial de forma pontual e desarticulada, se limitando a trazer regras sobre alguns de seus elementos (como no caso da proteção ao "ponto comercial" em imóveis locados e ao título do estabelecimento) ou no intuito de proteger o interesse dos credores, regras estas dispostas em repositórios normativos elaborados para a disciplina de outras matérias, como a falência, a locação de imóveis urbanos e a propriedade industrial.

É somente com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 que, pela primeira vez no direito brasileiro, existe regramento sistemático e específico sobre este relevante instituto.

III – NATUREZA E IDENTIFICAÇÃO

Toda pessoa (física ou jurídica) que pratica determinada atividade profissional necessita, direta ou indiretamente, de um conjunto de bens constituintes, em última análise, de suas "ferramentas de trabalho". Assim o é também quando se trata de empresários, sujeitos de direito praticantes de atividade voltada para a produção e/ou distribuição de bens ou serviços com intuito lucrativo.

Todo empresário (sujeito de direito) necessita de um conjunto patrimonial a ser por ele utilizado no exercício de sua atividade profissional (empresa). É a este acervo que o art. 1.142 do Código Civil de 2002, acompanhando antigo consenso dos estudiosos, atribui o conceito de estabelecimento, nos seguintes termos:

Art. 1142 – Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.

Outrora houve, dentre os estudiosos do tema, quem confundisse as noções de estabelecimento comercial e empresa⁶⁹. Como se pode notar, entretanto, trata-se de realidades totalmente distintas, sendo possível afirmar – e o Código Civil se encarregou de fazê-lo expressamente – que o estabelecimento é o conjunto patrimonial empregado no exercício da empresa (atividade).

Estes três elementos (empresa-empresário-estabelecimento) estão intrínseca e necessariamente interligados. Não existe atividade (empresa) sem um sujeito de direito (empresário) que a pratique em seu próprio nome e se valha, para isso, de um conjunto de bens por ele organizado (estabelecimento). *“Trata-se de elemento indissociável à empresa. Não existe como dar início à exploração de qualquer atividade empresarial, sem a organização de um estabelecimento.”*⁷⁰

Assim, é possível afirmar que todo empresário dispõe de um estabelecimento, o qual é por ele empregado no exercício de sua atividade profissional e cuja importância econômica varia enormemente conforme a amplitude da empresa exercida.

O conjunto patrimonial ora referido costuma também ser denominado, entre os estudiosos, de “fundo de comércio”⁷¹.

69 BORGES, João Eunápio. *Curso de Direito Comercial Terrestre. Volume. I*. Ed. Forense. Rio de Janeiro. 1959. pg. 285 (pé de pg).

70 COELHO, Fábio Ulhôa. *Curso de Direito Comercial. Volume I*. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 24ª edição. São Paulo. 2021. pg. 96

71 Estão entre os adeptos desta denominação Euler da Cunha Peixoto (PEIXOTO. Euler da Cunha. *Fundo de Comércio. Atualidades Jurídicas. Vol. 3*. pgs. 113-136. Ed. Del Rey. Belo Horizonte. 1992) e Manuel Vieira da Costa (COSTA. Manuel Vieira da.

Estabelecimento comercial e fundo de comércio são expressões sinônimas e designam, ambas, a universalidade conceituada pelo art. 1. 142 do novo Código Civil.

Porém, se entre as expressões acima há equivalência, o mesmo não se pode dizer delas em relação ao termo “fundo de negócio”.

“Fundo de negócio é o que resta, o que sobra de um estabelecimento comercial ou fundo de comércio em liquidação; são os restos mortais” de um negócio; é o ‘alcaide’, na linguagem popular”.⁷²

Diante da acolhida, pelo Código Civil de 2002, da teoria da empresa, em substituição ao tradicional elenco dos atos de comércio – e, via de conseqüência, da superação da figura do comerciante pela do empresário – é mais acertado referir-se ao termo “estabelecimento empresarial” e não a “estabelecimento comercial”.

Embora possa esta questão parecer uma filigrana diante de todas as diversas outras a serem abordadas, é necessário que se saiba que o direito brasileiro tem, com a entrada em vigor do Código Civil, o seu “eixo” constituído pela tríade empresário/empresa/estabelecimento sendo este último, como se sabe, o complexo patrimonial empregado pelo primeiro no exercício do segundo destes elementos.

Assim, vinculado que está à noção de empresa/empresário, a figura do estabelecimento não deve (ao menos tecnicamente) ser nominalmente limitada apenas à tradicional figura do comerciante, que, como sujeito de direito praticante da atividade de intermediação de bens móveis, é apenas uma dentre outras espécies de empresários.

Discutir a natureza jurídica deste complexo patrimonial é algo a que a doutrina há muito se dedica. Várias são as teorias

Fundo de Comércio. *Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados*. Vol. 11. pgs. 23/44. n. 43. mar. Abr. 1987).

72 ROCHA. Gustavo Ribeiro. ROCHA FILHO. José Maria. *Curso de Direito Comercial*. 8ª edição. Editora D'Plácido. Belo Horizonte. 2021. Belo Horizonte. Pg. 280.

desenvolvidas na busca pelo saneamento das dúvidas que sempre povoam o assunto.

*Dissentem os autores quando procuram enquadrar o estabelecimento comercial entre as tradicionais categorias jurídica. Diferentes teorias, com efeito, têm sido construídas para explicar a natureza jurídica do estabelecimento comercial, o que de certo modo não surpreenderia (...)."*⁷³

O debate não carece, hoje, do espaço que já lhe dedicaram, superadas que estão quase todas as teses elaboradas. O que importa, do ponto de vista prático, é ter sempre em mente que o estabelecimento vincula-se, nos termos explicitados, aos conceitos de empresa e empresário e que, por consequência, constitui-se em objeto de direito, ou seja: é desprovido de capacidade jurídica para contrair direitos ou obrigações.

IV - A UNICIDADE JURÍDICA DO ESTABELECIMENTO

Diz o texto do art. 1. 143 do Código Civil que *"pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza."*

Trata-se de norma consagradora do entendimento doutrinário de que o estabelecimento empresarial deve receber proteção jurídica específica, paralela à consagrada pelo ordenamento a cada um dos bens móveis, imóveis ou imateriais que o componham.

Assim, ao lado das normas que protegem o direito de propriedade e uso de bens moveis, imóveis e incorpóreos o direito positivo brasileiro passa a proteger expressamente também a universalidade em que se constitui o estabelecimento, ao qual, além dos bens que individualmente o compõem, o empresário

⁷³ DÓRIA, Dilson. *Curso de Direito Comercial*. Vol. I. 8ª edição. Ed. Saraiva. São Paulo. 1993. pg. 128

acresce um outro elemento, representado pela organização que é dada a estes bens para o exercício da empresa.

Fábio Ulhôa Coelho bem explica esta questão quando afirma: *"Ao organizar o estabelecimento, o empresário agrega aos bens reunidos um sobrevalor. Isto é, enquanto esses bens permanecem articulados em função da empresa, o conjunto alcança, no mercado, um valor superior à simples soma de cada um deles em separado. (...) Isto porque, ao comprar o estabelecimento já organizado, o empresário paga não apenas os bens nele integrados, mas também a organização, um 'serviço' que o mercado valoriza. As perspectivas de lucratividade da empresa abrigada no estabelecimento compõem, por outro lado, importante elemento de sua avaliação, ou seja, é algo por que também se paga".*⁷⁴

É porque o empresário emprega sua criatividade, esforço e tempo na aquisição e organização dos bens que integrarão seu estabelecimento que o direito positivo se preocupa em discipliná-lo expressamente, conferindo-lhe proteção paralela (e mais benéfica) àquela constituída pelas normas comuns.⁷⁵

Deste modo, os elementos constitutivos desta universalidade (sejam móveis, imóveis ou imateriais) podem ser reivindicados ou transferidos em separado ou em conjunto, quando então opera-se o chamado *trespasse*, que nada mais é do que o nome comumente dado à alienação de um estabelecimento.

74 COELHO. Fábio Ulhôa. *Curso...* Vol. I. ob. cit. . pg. 164/165.

75 A este "sobrevalor" constituído pela organização que o empresário dá a seu estabelecimento o direito norte-americano atribui o termo *goodwill* ou *goodwill of trade*. Em nosso ordenamento há aqueles que preferem chamá-lo de "aviamento" enquanto outros, como Fábio Ulhôa Coelho, atribuem à este valor agregado pela organização todas as expressões citadas (*goodwill* ou *goodwill of trade*, fundo de comércio - derivado do francês *fonds de commerce* - e aviamento) mas prefere falar em fundo de empresa. "Registro que não é correto tomar por sinônimos 'estabelecimento empresarial' e 'fundo de empresa'. Este é um atributo daquele; não são, portanto, a mesma coisa. Precise-se: o estabelecimento empresarial é o conjunto de bens que o empresário reúne para explorar uma atividade econômica, e o fundo de empresa é o valor agregado ao referido conjunto, em razão da mesma atividade." (COELHO. Fábio Ulhôa. *Curso...* Vol. I. ob. cit. pg. 166).

Diversos são os que se referem à possibilidade de titularidade, por um mesmo empresário, de mais de um estabelecimento empresarial. *"A sociedade empresária [e o empresário individual] pode ser titular de mais de um estabelecimento. Nesse caso, aquele que ela considerar mais importante será a sede, e o outro ou outros as filiais ou sucursais (para as instituições financeiras, usa-se a expressão 'agência', para mencionar os diversos estabelecimentos)."*⁷⁶

Esta concepção, entretanto, deve ser detalhada. A sede, as filiais ou sucursais são, na verdade, partes mais ou menos autônomas do 'conjunto de bens organizados pelo empresário para o exercício de sua atividade' e, neste sentido, são unidades integrantes, todas elas, do mesmo estabelecimento, até porque, como admite o renomado autor paulista: *"Em relação a cada um dos seus estabelecimentos, a sociedade empresária [ou o empresário individual] exerce os mesmos direitos, sendo irrelevante a distinção entre sede e filiais, para o direito comercial."*⁷⁷

Deste modo, o termo estabelecimento empresarial (ao menos em seu sentido amplo) corresponde a todo o patrimônio do empresário, seja ele individual ou coletivo, afetado à realização da empresa.⁷⁸

76 COELHO. Fábio Ulhôa. *Curso... Vol. I*. Ob. cit. pg. 166.

77 COELHO. Fábio Ulhôa. *Curso... Vol. I*. Ob. cit. pg. 166

78 *"O estabelecimento empresarial faz parte do patrimônio do empresário, e como afirmamos, para a sua perfeita avaliação, deverá ser levado em conta não só o valor individual de cada um dos componentes do estabelecimento, mas também o sobrevalor decorrente da aptidão que o mesmo tem de gerar lucros. No entanto, o patrimônio empresarial não está necessariamente resumido ao seu estabelecimento, na medida em que é perfeitamente possível que o empresário adquira bens que não tenham relação direta com seu negócio, como é o caso da aquisição de um determinado bem imóvel para fins de investimento."* (BERNOLDI. *Curso Avançado...* ob. cit. Pg. 112/113).

Vale notar, entretanto, que o administrador de uma sociedade empresária tem a obrigação de praticar, em nome da pessoa societária constituída, somente aqueles atos que contribuam para a realização do objeto social. Neste sentido, tudo o que a sociedade tem deve estar, direta ou indiretamente, ligado ao seu objeto social sob pena de concluir-se que a administração da sociedade extrapolou seus poderes, ao realizar negócio jurídico alheio à atividade para a qual foi constituído o ente em questão.

Há que se admitir, porém, que, em sentido estrito, a expressão estabelecimento empresarial possa ser utilizada para identificar cada uma das diversas unidades produtivas organizadas por um mesmo empresário para o exercício de sua atividade, sejam elas sucursais, filiais ou etc.

Ressalve-se, entretanto, como bem ressaltou Fábio Ulhôa Coelho, que o instituto do estabelecimento empresarial somente é disciplinado especificamente em seu sentido amplo, ou seja, enquanto signifique todo o complexo patrimonial organizado pelo empresário para o exercício de sua atividade.

IV. 1 - FORMALIDADES PARA ALIENAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Já foi dito que trespasse é o termo correntemente utilizado para denominar a operação de alienação do estabelecimento empresarial⁷⁹.

Esta figura negocial é bastante peculiar na medida que envolve não apenas os interesses dos contratantes mas também o de terceiros, principalmente dos credores do alienante, que têm no estabelecimento deste um importante - e em boa parte das vezes único - elemento de garantia de recebimento de seus créditos.

Alienação do estabelecimento empresarial significa a troca na titularidade do conjunto patrimonial por ele representado. O sujeito de direito (empresário individual ou sociedade empresária) titular do estabelecimento o transfere (gratuita ou onerosamente) a outro sujeito de direito, seja ele uma pessoa física ou sociedade.

Vale ressaltar, pela confusão por vezes ocorrida, que a figura aqui referida é nitidamente diferente, sob o ponto de vista jurídico, da operação de alienação de participação societária (cessão de quotas ou ações).

⁷⁹ Por alienação do estabelecimento ou trespasse deve-se entender a transferência da titularidade sobre todo o complexo de bens organizado pelo empresário para o exercício da empresa. A alienação em separado de elementos integrantes do estabelecimento não pode ser aqui incluída.

Ao contrário do que ocorre no trespasse, a alienação de participação societária não implica qualquer alteração na titularidade sobre o estabelecimento empresarial. Este pertencera à sociedade empresária e assim continuará. Altera-se, nesta segunda hipótese, apenas a titularidade sobre os direitos de sócio, que são transferidos de uma pessoa para outra por meio da cessão de quotas ou de ações.

Face aos interesses envolvidos em uma operação de trespasse, o Código Civil brasileiro se preocupou em estabelecer uma série de formalidades para a realização deste negócio. Veja-se o que diz o art. 1144:

Art. 1144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.

Sobre o primeiro destes requisitos não nos parece haver razão para dúvidas: o contrato de alienação do estabelecimento (trespasse) deverá ser averbado junto ao órgão de registro mercantil no qual estejam arquivados os atos constitutivos ou a firma individual do empresário (coletivo ou individual) alienante.

O objetivo visado por esta regra também parece óbvio: tornar – ainda que formalmente – pública a operação para que os interessados possam eventualmente recorrer aos meios que a legislação agora lhes coloca expressamente à disposição para proteger seus direitos.

A respeito da segunda exigência, tal publicação deverá ser realizada no órgão de publicação oficial do local em que esteja situado o estabelecimento alienado, pois é neste local que, presume-se, o empresário alienante terá realizado a maior parte de seus negócios e, por isto mesmo, contraído a maioria de seus débitos.

Nem sempre, porém, este local coincidirá com a sede/ domicílio do empresário alienante sendo, além disso, possível que

o mesmo empresário disponha de diversas unidades econômicas (estabelecimentos empresariais em sentido estrito).

Como o objetivo da regra do art. 1. 144 parece ser - de modo similar ao que se verifica na legislação falimentar - precipuamente resguardar os interesses dos credores do empresário alienante, é conveniente invocar e adotar aqui a mesma orientação consagrada na definição do juízo competente para conhecer dos pedidos de falência contra o empresário, qual seja: será aquele do local em que este sujeito de direito tenha o seu maior volume de negócios (e, por consequência, de credores).

Assim, havendo conflito entre o local da sede/domicílio e o do principal estabelecimento (do ponto de vista do volume negocial) do alienante ou no caso de alienação de mais de um estabelecimento (em sentido estrito) a realização da publicação do trespasse deve ocorrer no órgão oficial do local em que se situe o estabelecimento empresarial no qual haja o maior volume negocial do alienante e, via de consequência, de credores.

Por outro lado, não há necessidade, com base no texto do art. 1. 144 e seu já aludido objetivo, de que a operação de trespasse seja divulgada também no órgão de imprensa oficial da sede do adquirente. Exigir tal providência é, em nosso entendimento, acrescer indevidamente ao texto e à vontade da legislação referida.

Ressalve-se que a inobservância de uma ou ambas as formalidades não comprometerá a validade dos efeitos do trespasse gerados entre os contratantes. Tais efeitos, porém, não alcançarão terceiros (como os credores do alienante) que, deste modo, poderão tornar ineficaz a operação translativa caso vejam descumpridos seus direitos creditícios.

Sobre o prazo de prescrição do direito de atacar a realização do trespasse, por falta de observação das formalidades legais a ele inerentes, é correto afirmar que o mesmo corresponde ao prazo de prescrição do direito que fundamenta a condição do credor, uma vez que o estabelecimento alienado nada mais é do que a garantia, instituída por lei, para assegurar o pagamento do crédito.

IV. 2 – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS CREDORES EM CASOS DE TRESPASSE

Ainda que observadas as formalidades prescritas em seu art. 1. 144 o novo Código Civil, tendo em vista uma vez mais a proteção aos credores do alienante de estabelecimento, se encarregou de cuidar da responsabilidade pelo pagamento dos débitos existentes até o momento da realização do negócio.

Ressalve-se que esta responsabilidade, por óbvio, somente envolve os débitos contraídos pelo alienante do estabelecimento e antes da realização do negócio uma vez que apenas os credores existentes à época do trespasse contavam (ou podiam contar) com a garantia patrimonial alienada.

Diz o art. 1145 do Código Civil que:

Art. 1145 – Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação.

Tomando esta regra em sentido inverso é possível afirmar que se ao alienante do estabelecimento restarem, mesmo após o trespasse, bens suficientes para solver o seu passivo o art. 1. 145 não se aplica e a alienação do estará perfeita (e, via de consequência, será inatacável pelos credores) se cumpridas as formalidades do art. 1. 144.

Assim, por se tratar de elemento constitutivo do direito de invocar o disposto pelo art. 1. 145 do novo Código Civil, caberá ao credor o ônus de provar que o alienante do estabelecimento ficou, após a realização do negócio, sem bens suficientes para solver todo o seu passivo contábil.

Provado por terceiro que ao alienante de estabelecimento não restaram bens suficientes para solver seu passivo pode o interessado pleitear, em relação a si, a ineficácia da realização do trespasse, com base em algum dos fundamentos elencados abaixo.

A - O empresário alienante não pagou integralmente todos os débitos por ele contraídos até a data da realização da alienação.

Vale lembrar que se houve pagamento parcial é claro que apenas os credores que não receberam (ou não receberam integralmente) poderão invocar esta regra.

B - Não obtenção, pelo alienante do estabelecimento, do consentimento de todos os credores.

Esta providência somente é exigível quando o alienante esteja ciente de que ficará, após o trespasse, sem bens suficientes para solver todo o seu passivo contábil pois, como já dito, apenas na hipótese de insuficiência de bens poderá ser invocado o disposto pelo art. 1. 145.

Do contrário - ou seja, se entendido que, independentemente de o alienante saber se ia ou não ficar sem bens suficientes para solver seu passivo, ele deveria obter o consentimento dos credores - se chegará à conclusão de que esta é, de fato, uma formalidade que, somada às duas previstas pelo art. 1144, será inerente à realização de qualquer trespasse, o que não se coaduna com a supra mencionada condição legal (insuficiência de bens) para incidência do art. 1. 145.

Vale notar, ainda a respeito deste assunto, que a ciência aos credores se dará, via de regra, não pela notificação do art. 1. 145 (somente exigível, como defendemos, quando o alienante estiver ciente de que não lhe restará patrimônio para pagar seu passivo) mas sim por meio das formalidades do art. 1. 144, quais sejam: a publicação na Imprensa Oficial e averbação perante o órgão de registro de empresas mercantis.

Assim, a notificação ora tratada é obrigatória apenas na hipótese em que o passivo exigível do alienante de estabelecimento já era, a tempo da alienação, superior ao patrimônio que lhe restará após o negócio.

Outro ponto relevante diz respeito à forma de obtenção deste consentimento. Cumpre ao alienante - ou mesmo ao adquirente, se for seu interesse ou houver acordo - notificar a todos os seus

credores, existentes à época da realização do trespasse, noticiando-lhes a realização do negócio.

A norma em estudo não fixou qualquer formalidade na realização desta notificação, motivo pelo qual parece incorreto se exigir requisito desta natureza. É conveniente, porém, que tal aviso se opere por meio que permita ao interessado provar, sem maiores dificuldades, a sua realização.

Se decorridos 30 (trinta) dias desta notificação não houver qualquer oposição formal por parte destes credores a lei presume-lhes o consentimento e torna, sob este aspecto, inatacável a alienação, que, então, somente pode ser tornada ineficaz por eventual descumprimento das formalidades do art. 1. 144 e não mais por faltar ao alienante patrimônio suficiente para o pagamento de seus débitos.

De notar, porém, que a preocupação do Código Civil com os credores do alienante de estabelecimento empresarial foi tamanha que a sua proteção não se encerra na previsão de formalidades a serem preenchidas quando da realização do trespasse.

O art. 1. 146 estipula, como se verá quando do tratamento dos elementos integrantes do estabelecimento, a solidariedade, durante certo tempo, entre o alienante e o adquirente do estabelecimento na responsabilidade pelo pagamento dos credores daquele, desde que anteriores à realização do negócio.

V – O PONTO COMERCIAL E A CLÁUSULA DE NÃO RESTABELECIMENTO

O Código Civil de 2002 trouxe regulação expressa sobre tema que antes causava sérias divergências na doutrina. Trata-se da chamada "cláusula de não restabelecimento", termo que identifica a proibição de que o alienante de estabelecimento continue exercendo, após efetuada a alienação, a mesma atividade empresarial até então por ele desenvolvida por intermédio da universalidade alienada.

Esta vedação tem, como se pode perceber, o objetivo precípua de impedir que o alienante do estabelecimento venha a disputar o mercado com o adquirente, comprometendo o potencial de lucratividade (aviamento) inerente à universalidade patrimonial adquirida.

Até a edição do Código Civil, a legislação pátria silenciava sobre o tema, ocasionando, então, acirrado debate acerca das condições de validade da proibição em questão.

Firmou-se o entendimento de que o impedimento ora tratado seria exigível desde que preenchidos dois requisitos, a saber: que não houvesse no contrato de trespasse cláusula em sentido diverso e que fossem estipulados limites de espaço, tempo e de objeto⁸⁰.

O *caput* do art. 1. 147 do Código estipula, a seu turno, que "não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subseqüentes à transferência".

A cláusula de não restabelecimento torna-se, em princípio, inerente ao contrato de trespasse. Deste modo, se outrora era recomendável que adquirente e alienante dispusessem expressamente sobre a questão, dada a inexistência de norma sobre o assunto, agora a situação é inversa, ou seja: se as partes não regularem, no contrato de trespasse, o assunto, a lei se encarrega de inserir esta proibição no negócio.

O mesmo artigo cuida ainda de estabelecer o limite temporal da proibição, fixando-o em cinco anos contados da "data da transferência".

Sobre este limite, vale questionar qual deve ser adotada, para este fim, como a "data da transferência" do estabelecimento. Seria a data da realização do contrato de trespasse, a partir da qual ele gera efeitos *inter partes*? Seria a data do arquivamento deste contrato no órgão de registro mercantil ou sua publicação no Diário Oficial,

80 BORGES. João Eunápio. *Curso...* Vol. I. ob. cit. Pg. 302/303

ambas formalidades erigidas pelo art. 1. 144 como indispensáveis à eficácia da operação perante terceiros?

Já foi visto que, com o Código Civil, o contrato de trespasse somente produzirá efeitos, quanto a terceiros, após cumpridas as duas supra referidas formalidades previstas pelo art. 1. 144.

Vale lembrar, entretanto, que estas formalidades, subseqüentes à assinatura do contrato de trespasse, não comprometem a validade e vigência do vínculo entre os signatários, desde a data de sua constituição.

Assim o contrato de trespasse vigora, entre alienante e adquirente do estabelecimento, desde sua constituição, independentemente do cumprimento das formalidades previstas pelo art. 1.144.

Em sendo a cláusula de não restabelecimento um elemento contratual que, como bem ressaltou João Eunápio Borges⁸¹, se insere apenas no âmbito dos contratantes, há que se afirmar que produz ela os seus efeitos mesmo antes do cumprimento das formalidades estipuladas pelo art. 1. 144, devendo ser obedecida desde o momento da realização do contrato de trespasse.

É cabível afirmar também que as partes podem, no contrato de trespasse, alterar o prazo de vigência da proibição em questão. Tal assertiva parece livre de dúvida pois, se é possível ao adquirente abrir mão expressamente do próprio direito à não concorrência, por parte do alienante, óbvia se afigura, em consequência, a possibilidade de as partes, mantendo a proibição em questão, ampliarem o reduzirem o seu período de vigência.

O respeito ao potencial de lucratividade do estabelecimento alienado não pode ser, entretanto, levado ao extremo de se vedar ao alienante o exercício da atividade empresarial outrora exercida, por meio da universalidade transferida, sem qualquer limite espacial.

O tema, porém, não é de fácil resolução. Como definir um limite de espaço a partir do qual o alienante do estabelecimento

81 BORGES. João Eunápio. *Curso...* Vol. I. ob. cit. Pg. 302/303

não poderá, pelo tempo previsto, exercer a atividade empresarial anterior?

É inadequado apontar uma resposta genérica ao questionamento, dadas as já apontadas gigantescas diferenças entre as espécies de estabelecimentos existentes. Melhor afigure-se, no caso, a idéia de deixar ao intérprete – ou mesmo às partes – a função de limitar espacialmente o direito à não concorrência aqui referido, tarefa esta que se deve empreender tendo em vista, essencialmente, o mercado atingido pelo estabelecimento em questão.

Permanece válida, por outro lado, a observação de que, pelo espaço e tempo determinados, o alienante está proibido de exercer apenas o ramo empresarial por ele realizado através do estabelecimento alienado. Não há qualquer vedação à prática, pelo alienante, de outra atividade empresarial.

O parágrafo único do art. 1. 147 do novo Código corretamente assevera ainda que, no caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento a proibição ora tratada persistirá durante o prazo do contrato.

VI – OS ELEMENTOS INTEGRANTES DO ESTABELECIMENTO

VI. 1 BENS MATERIAIS

Já foi aqui dito que o conceito de estabelecimento empresarial engloba tanto bens corpóreos quanto incorpóreos, desde que organizados e empregados no exercício da empresa.

Sobre os bens corpóreos integrantes do estabelecimento empresarial pouca – na verdade, quase nenhuma – dúvida resta.

A parte material do estabelecimento empresarial é composta por estoques, utensílios, maquinário, mercadorias e todos os demais bens corpóreos adquiridos pelo empresário e vinculados à empresa por ele desenvolvida.

Como o direito brasileiro permanece alheio à figura do empresário individual de responsabilidade limitada, não procede qualquer tentativa no sentido de apartar o "patrimônio civil" (não afetado à atividade empresarial) do "estabelecimento empresarial" deste.

Assim, embora seja possível vislumbrar, no patrimônio do empresário individual, a existência de bens alheios à atividade empresarial (e, portanto, estranhos ao seu estabelecimento) tal separação não terá qualquer consequência prática para seus credores uma vez que, salvo as exceções atinentes aos bens impenhoráveis, todo o patrimônio do empresário individual (integrante ou não de seu estabelecimento) pode ser atacado pelos credores.

Ainda a respeito dos bens corpóreos afetados à empresa vale lembrar que, individualmente considerados, não dispõem eles de qualquer amparo jurídico especial, ao contrário do que se verifica quando considerados em conjunto. É o que lembra Fábio Ulhôa Coelho na seguinte passagem:

*"A propósito desses [bens corpóreos integrantes do estabelecimento empresarial], importa destacar que a sua proteção jurídica não é diferente da liberada às demais coisas corpóreas. Quer dizer, se o empresário tem desrespeitado seu direito de propriedade sobre uma mercadoria do estoque, a sua proteção, no âmbito penal e civil, será idêntica à que o direito dá a qualquer outra pessoa não empresária, na mesma situação."*⁸²

Já não tem qualquer relevância a antiga polêmica sobre a pertinência ao estabelecimento dos bens imóveis empregados pelo empresário no exercício da empresa.

Tradicionalmente os negócios jurídicos envolvendo bens imóveis foram, no direito brasileiro, disciplinados pela legislação civil, estando fora do âmbito de incidência das normas mercantis.

82 COELHO, Fábio Ulhôa. *Curso...* ob. cit. Pg. 167.

Assim, não foram poucos os autores que, com base nesta constatação, julgavam impertinente elencar, dentre os elementos corpóreos do estabelecimento, os imóveis empregados no exercício da atividade. É o caso, por exemplo, de Rubens Requião, que afirmou: *“Ora, se considerarmos o estabelecimento, na sua unidade, uma coisa móvel, claro está, desde logo, que o elemento imóvel não o pode constituir.”*⁸³

A doutrina majoritária, porém, acertadamente já concluiu ser impertinente tal limitação, posto que estando o bem imóvel afetado ao exercício da empresa, integra ele o estabelecimento.

VI. 2 - O NOME EMPRESARIAL E O TÍTULO DO ESTABELECIMENTO

A partir do texto do art. 1. 155 do Código Civil, pode-se definir nome empresarial como o termo pelo qual o empresário ou sociedade empresária se identifica em quaisquer atos ou negócios jurídicos relacionados ao exercício da empresa.

Categoria genérica composta por duas espécies (a denominação e a firma ou razão), o instituto do nome empresarial vincula-se à sociedade empresária ou ao empresário individual, não ao seu estabelecimento. É elemento de identificação da pessoa física ou jurídica empresária.

A firma ou razão é a espécie de nome empresarial vinculada ao nome civil do empresário individual (a chamada firma ou razão individual) ou dos sócios da sociedade empresária (denominada firma ou razão social).

A pessoa física empresária deve registrar na Junta Comercial, antes do início de sua atividade, a sua firma ou razão individual elaborada, em princípio, a partir de seu nome civil (art. 1. 156 do Código Civil), podendo se valer, em acréscimo, de referência ao ramo de atividade econômica por ela desenvolvido.

83 REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial. Vol I*. 20ª edição. Ed. Saraiva. São Paulo. Pg. 208

Também para as sociedades com sócios de responsabilidade ilimitada o uso desta espécie de nome empresarial é previsto como regra (art. 1.157 do Código Civil), de modo que o termo "Souza, Silva & Carvalho" pode ser citado como exemplo de firma ou razão social, desde que os sócios tenham tais sobrenomes civis.

Já a denominação social é a espécie de nome empresarial desvinculado do nome civil dos sócios, de modo que se estrutura sobre três elementos integrantes, quais sejam: a identificação do ramo de atividade empresarial exercido pela sociedade, do tipo societário por ela assumido e, por fim, do que se chama "elemento de fantasia", que pode ser composto por quaisquer conjuntos inteligíveis de números, letras ou palavras livremente criados pelos fundadores da pessoa jurídica.

"Construtora MRV S.A" e "Confeitaria Colombo Ltda." são exemplos desta espécie de nome empresarial, a qual é de utilização obrigatória para as sociedades anônimas e alternativa à firma ou razão social para as sociedades limitadas (art. 1. 158 e 1. 160 do Código Civil).

A Lei n. 14.195/2021 trouxe relevantes modificações em relação ao instituto do nome empresarial, de maneira que, a partir dela, tornou-se possível a utilização do número no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (C.N.P.J) do empresário individual⁸⁴ ou da sociedade como seu nome empresarial, acrescido, neste último caso, da referência ao tipo societário (S.A ou Ltda.) em questão (art. 35-A da Lei n. 8. 934/94)

84 Ao empresário individual é atribuído, para fins tributários, um C.N.P.J, o que leva muitos a pensar tratar-se de uma pessoa jurídica. Este não é, definitivamente, o caso.

Empresários e empresárias individuais são, como já salientado, pessoas físicas que se dedicam ao exercício profissional e organizado da empresa, o que fazem como sujeitos de direito que são e responsabilidade patrimonial, não sendo, portanto, pessoas jurídicas.

O seu número de C.N.P.J é somente um artifício utilizado pela Fazenda Pública para fins de regularidade e fiscalização tributária, de modo que se possa, grosso modo, separar as movimentações patrimoniais e financeiras decorrentes do exercício da empresa daquelas outras, igualmente realizadas pelo empresário ou empresária individual, que decorram de negócios alheios à sua atividade profissional.

Além disso, deixou de ser obrigatória a referência, no nome empresarial das sociedades empresárias (seja ele firma ou denominação), ao ramo de atividade econômica exercido pela pessoa jurídica.

Estas modificações somente ressaltam a pouca importância, sob o ponto de vista econômico, do nome empresarial, pois ele é usado em atos e negócios jurídicos praticados pela sociedade ou empresário individual mas permanece, em regra, alheio ao conhecimento dos potenciais consumidores dos bens e serviços oferecidos pela empresa. Assim, o nome empresarial deixa de ser, perante o mercado, referência na identificação do empresário ou sociedade empresária⁸⁵.

O nome empresarial é registrado, no caso das sociedades empresárias, quando do arquivamento, na Junta Comercial, de seus atos constitutivos, já que obrigatoriamente deve deles constar (art. 997, I do Código Civil).

O vínculo (e consequente exclusividade no uso) do nome empresarial a um determinado empresário individual ou sociedade empresária se dá no momento de sua inscrição na Junta Comercial (art. 1. 166 do Código Civil e art. 33 da Lei n. 8. 934/94), a qual é responsável por aferir os requisitos legais inerentes à composição do nome empresarial e zelar pela sua proteção, nos limites de sua competência territorial.

Segundo o art. 34 da Lei n. 8.934/94, o nome empresarial deve obedecer, para que seja registrado, aos princípios da veracidade e da novidade, o quais serão aferidos, caso a caso, pela Junta Comercial na qual se pretende efetuar a inscrição.

A veracidade do nome empresarial decorre da efetiva correspondência entre ele e a situação fática e jurídica do empresário individual ou sociedade empresária que vai identificar. Neste sentido, um nome empresarial que, por exemplo, contenha

⁸⁵ Esta, porém, não é uma realidade absoluta, sendo comuns casos nos quais a sociedade empresária é conhecida por seus efetivos e potenciais clientes e consumidores pelo termo que emprega como nome empresarial.

uma indicação falsa sobre a identidade dos sócios (na firma) ou a atividade econômica a ser desenvolvida (na denominação) viola este requisito.

Quanto à novidade, refere-se à impossibilidade de se registrar, como firma ou denominação, nome idêntico a outro já existente (art. 35, V da Lei n. 8.934/94), de forma a evitar que terceiros venham a ter justificadas dúvidas acerca da identidade da pessoa física ou jurídica com a qual venham a praticar negócios jurídicos no âmbito empresarial.

Diferentemente do instituto do nome empresarial, o título de estabelecimento (também conhecido como “nome de fantasia”) é elemento identificador do local no qual o empresário ou sociedade empresária exerce sua atividade e, portanto, interage com os consumidores dos bens ou serviços oferecidos.

“Título de estabelecimento é o nome que o empresário dá à sua loja, à sua casa de comércio, para melhor divulgá-la e atrair clientela; é o que vai no frontispício de seu espaço de atuação, como ‘Churrascão do Chefe’, que particulariza um estabelecimento; pertencente à sociedade empresária cujo nome empresarial seria, v.g, ‘Silva & Cordeiro Ltda.’ Na composição do título de estabelecimento pode haver uma combinação de linhas, letras e cores, como um suculento espeto de carnes fatiadas, chamada insígnia, integrante do próprio título”.⁸⁶

Sua função econômica é, em regra, muito mais relevante do que a do nome empresarial, pois, como salientado, é o termo pelo qual os consumidores dos bens ou serviços oferecidos pelo empresário ou sociedade empresária identificam o seu estabelecimento. *“Também conhecido por ‘nome de estabelecimento’ ou ‘nome de fantasia’, o título de estabelecimento serve para indicar ou designar o local em que se desenvolve a atividade empresarial.*

86 GONÇALVES NETO. Francisco de Assis. *Direito de Empresa*. 10ª edição. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2021. Pg. 609

*É o nome, portanto, pelo qual o estabelecimento comercial se tornou conhecido pelo público.*⁸⁷

O título de estabelecimento carece, no direito brasileiro, de regulação jurídica como categoria autônoma. Nem por isso, entretanto, deixa de ser possível o exercício do direito de propriedade e exclusividade em sua exploração econômica, o que se faz através de seu registro, como marca, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.



O título de estabelecimento ou nome de fantasia é o conjunto de linhas, cores, letras e números usado pelo empresário ou sociedade empresária para identificar, perante seus potenciais consumidores, o local no qual a empresa é exercida.

O título do estabelecimento, na medida que usado para identificar o local no qual o empresário ou sociedade empresária exerce sua atividade econômica organizada, obviamente compõe o acervo imaterial integrante da universalidade aqui tratada. É, indubitavelmente, um elemento integrante do estabelecimento empresarial.

O nome empresarial, por sua vez, vincula-se à pessoa física ou jurídica do empresário e não ao seu estabelecimento, motivo pelo qual não pode ser considerado elemento componente deste último.

⁸⁷ ROCHA. Gustavo Ribeiro. ROCHA FILHO. José Maria. *Curso....* ob. cit. Pg. 196

Portanto, (...)“em nosso direito, o nome empresarial não se inclui entre os elementos componentes do estabelecimento comercial. O título de estabelecimento, sim, por designar o local em que a atividade é exercida e, como tal, ser um elemento de exercício da empresa. Já o nome empresarial designa a pessoa – física ou jurídica – do comerciante [empresário], não o seu estabelecimento comercial. (...) Assim, do mesmo modo que a pessoa do comerciante [empresário] não se confunde com as coisas de sua propriedade, o seu nome é inconfundível, também, com as coisas dessa propriedade ou que integram essa propriedade.”⁸⁸

VI. 3 - PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Também constituem elementos incorpóreos integrantes do estabelecimento os bens que o empresário, por sua criatividade, desenvolve para melhor realizar ou individualizar sua atividade profissional.

Estas criações intelectuais ora referidas constituem as diferentes categorias conhecidas e disciplinadas pela legislação sobre propriedade industrial que, no direito brasileiro, encontra-se corporificada na Lei n. 9. 279/96, o chamado “Código da Propriedade Industrial”.

As invenções, modelos de utilidade, marcas, desenhos industriais (*design*) e *Know-how* estão entre as categorias destas criações intelectuais desenvolvidas pelos empresários para potencializarem sua atividade e que encontram proteção por meio da legislação aqui referida.

Embora constituam criações intelectuais – e, portanto, incorpóreas – tais elementos integram o estabelecimento, na medida que são desenvolvidas no exercício da empresa.

88 ROCHA. Gustavo Ribeiro. ROCHA FILHO. José Maria. *Curso....* ob. cit. Pg. 191/192

VI. 4 - CONTRATOS

Muito já se discutiu se os contratos firmados pelo empresário, no exercício de sua empresa, fazem ou não parte de seu estabelecimento, especialmente sob o argumento de que, por serem os contratos relações jurídicas e não bens, estariam eles excluídos da universalidade patrimonial ora tratada. É, por exemplo, o que afirmou Rubens Requião: *"Os contratos e as relações jurídicas não são bens, e a rigor escapam ao âmbito do estabelecimento comercial."*⁸⁹

Porém a conclusão inversa tem em seu apoio a constatação de que tais vínculos são firmados pelo empresário no interesse e no exercício de sua atividade profissional. Seriam estes contratos, desta forma, um dos instrumentos de realização da empresa.

O novo Código Civil se refere ao tema em seu art. 1148:

Art. 1148 – Salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub-rogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em noventa dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante.

Parece claro, face a tal dispositivo, que o Código Civil se posiciona no sentido de admitir que os contratos firmados pelo empresário - no interesse e exercício de sua atividade profissional - integram o seu estabelecimento, posto transferirem-se ao adquirente em caso de trespasse.

O regime jurídico destes contratos, porém, varia conforme tenham eles ou não o que o dispositivo em análise chama de "caráter pessoal".

Os contratos de caráter pessoal – aqueles cujas prestações somente podem, segundo seus termos ou sua natureza, serem

⁸⁹ REQUIÃO, Rubens. *Curso...* Vol. I. ob. cit. Pg. 209

executadas pelo contratante original - não se transferem em caso de trespasse.

Já os contratos sem caráter pessoal transferem-se *ex lege* (ou seja, independentemente de qualquer manifestação de vontade dos interessados) cabendo ao contratante alheio ao trespasse o direito de rescindi-lo (ainda que não haja cláusula contratual neste sentido) no prazo de 90 dias, se houver justa causa para tal providência.

VI. 5 - DÉBITOS

É o texto do art. 1. 146 do novo Código Civil:

Art. 1146 – O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

Interessante mencionar que este artigo põe fim à celeuma em torno da transferência ou não dos débitos do alienante, em caso de trespasse.

Não é de hoje que se discute se os débitos contraídos pelo empresário integram ou não o seu estabelecimento e, via de consequência, se transferem ou não em caso de alienação da universalidade ora tratada.

“Os débitos não são bens pertencentes ao empresário; ao contrário, oneram o seu patrimônio, o qual é por eles responsável.

*Assim, os débitos do comerciante, embora decorrentes da manutenção do estabelecimento comercial, nele não se integram. Como vimos, o patrimônio é do empresário – pessoa física ou jurídica – e não do estabelecimento comercial. O estabelecimento comercial, lembre-se, é objeto de direito.”*⁹⁰

⁹⁰ ROCHA. Gustavo Ribeiro. ROCHA FILHO. José Maria. *Curso...* ob. cit. Pg. 295.

O Código Civil optou, acertadamente, por uma vez mais trazer solução específica para tema até então duvidoso, pois estabelece que os débitos contraídos pelo empresário se transferem ao adquirente de seu estabelecimento, em caso de trespasse.

Tal transferência somente vale em relação aos débitos contraídos anteriormente à alienação do estabelecimento e desde que regularmente contabilizados pelo alienante, que, caso contrário, restará obrigado a saldá-los.

Há que se limitar, por outro lado, a aplicação do dispositivo aos débitos contraídos no exercício da empresa. O adquirente de estabelecimento empresarial por meio de trespasse nada tem a ver com os débitos que o alienante tenha contraído por outros motivos, sem qualquer vinculação com o exercício de sua atividade profissional.

O mesmo art. 1.146 estipula que o alienante (devedor primitivo) permanecerá, pelo prazo de um ano, solidariamente responsável pelo pagamento destas dívidas, variando apenas o termo inicial deste prazo conforme o débito em questão esteja vencido ou não.

Pelos débitos contraídos no exercício da empresa, anteriormente ao trespasse e já vencidos responderão solidariamente o alienante e o adquirente do negócio pelo prazo de 01 (um) ano contado a partir da data em que o contrato de trespasse for publicado, nos termos já descritos, junto ao Órgão Oficial de imprensa.

Com relação aos débitos contraídos no exercício da empresa, anteriormente ao trespasse mas ainda não vencidos haverá a solidariedade ora tratada até que se passe 01 (um) ano da data do vencimento da obrigação em questão.

Em ambos os casos – débitos vencidos e vincendos – a responsabilidade pelo pagamento será, após transcorrido o lapso temporal referido, exclusivamente do adquirente do estabelecimento.

VI. 6 - CRÉDITOS

Também os créditos (dívidas ativas) do empresário sempre geraram, de modo similar ao que ocorre quanto aos débitos, dúvidas sobre sua pertinência ou não ao estabelecimento empresarial.

O art. 1. 149 do Código Civil novamente oferece solução à questão ao disciplinar a "cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido", partindo novamente da premissa de que os mesmos acompanharão o negócio.

Art. 1. 149 – A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa-fé pagar ao cedente.

Assim os créditos dos quais seja titular o alienante de estabelecimento empresarial transferem-se automaticamente (ou seja, independente de previsão neste sentido no contrato de trespasse) ao adquirente desta universalidade.

A possível dúvida sobre a validade de cláusula contratual em sentido diverso não parece pertinente - muito embora o art. 1. 149 não tenha feito expressa referência a esta possibilidade (como, por exemplo, encontrado no já referido art. 1. 147) - em virtude do direito que as partes têm de autorregular seus interesses patrimoniais,

Deste modo, se no momento da realização do negócio alienante e adquirente do estabelecimento empresarial acordam em dar solução diversa aos créditos dos quais o alienante seja titular não vemos porquê negar-lhes, como é regra em se tratando das relações privadas (especialmente as patrimoniais), a autonomia da vontade.

Há que se notar também que não são todos os créditos de titularidade do alienante que se transferem *ex lege* ao adquirente de estabelecimento empresarial. Como ressalva o próprio texto do art. 1. 149 do novo Código, tal disposição somente se aplica aos créditos "referentes ao estabelecimento".

Esta limitação é especialmente importante em se tratando do empresário individual e em face da indissociabilidade entre patrimônio afetado ou não à realização da empresa. Deste modo os créditos dos quais seja este empresário titular mas que em nada se vinculem ao seu estabelecimento (ex: valores a ele pagos a título de aluguel de um imóvel que em nada se refira à sua atividade profissional) não se transferem por ocasião do trespasse.

O devedor dos créditos em questão exonera-se ao pagar ao alienante, seu credor originário, se estiver de boa-fé, nos termos do art. 1. 149.

Claro é, porém, que o alienante do estabelecimento estará obrigado a transferir ao adquirente o valor que receber, sob pena de configurar-se quebra dos termos do contrato de trespasse e, via de consequência, enriquecimento ilícito.

VI. 7 – O POTENCIAL DE LUCRATIVIDADE

Todo estabelecimento traz consigo, devido a inúmeras circunstâncias que o envolvem – em especial o endereço no qual se localiza - um determinado potencial de lucratividade, chamado também *aviamento*.

Este elemento incorpóreo ligado ao instituto do estabelecimento é, como se pode presumir, extremamente variável, dependendo de elementos que vão desde a qualidade dos produtos ofertados e a localização do estabelecimento (o chamado *ponto comercial*) até o nível de comprometimento e competência dos empregados e administradores do negócio.

O termo “ponto comercial” é tradicionalmente usado para identificar a maior facilidade de acesso à clientela, em virtude do endereço no qual está localizado o imóvel que serve ao estabelecimento. É extremamente comum haver, nas cidades dos mais diversos tamanhos, certas ruas nas quais há maior frequência de potenciais clientes de um determinado setor de atividade econômica, o que torna um imóvel naquela localização de especial interesse para uso como estabelecimento.

Por outro lado, muitas vezes a formação ou ampliação deste “ponto comercial” atrelado ao imóvel se deve ao trabalho do locatário, que, com sua capacidade de empreender, torna o endereço no qual atua uma referência no mercado.

De modo a proteger este sobrevalor agregado ao imóvel, pelo locatário, a chamada Lei de Locações (Lei n. 8.245/91) disciplina em seu favor, em caso de locação de imóveis para fins empresariais, o chamado direito à renovação compulsória.

Assim, se preenchidos os requisitos estabelecidos pelo art. 51 da Lei n. 8.245/91 (contrato celebrado por escrito e com prazo determinado - ou soma dos prazos ininterruptos - não inferior a cinco anos e exploração do mesmo ramo empresarial no imóvel, pelo locatário, há pelo menos três anos consecutivos), empresário tem direito a proteger seu direito a continuar usufruindo do ponto comercial por ele desenvolvido ou aprimorado, ainda que contra a vontade do proprietário do imóvel que, porém, terá direito à retomada nas hipótese do art. 52 da citada legislação.

Seguindo a regra geral em se tratando da definição dos bens incorpóreos que integram o estabelecimento, tem-se que: *“Há autores que consideram, entre os elementos incorpóreos do estabelecimento, o aviamento, que é o potencial de lucratividade da empresa (por exemplo Waldemar Ferreira, 1962, 6: 209). Mas não é correta essa afirmação. Conforme destaca a doutrina, o aviamento é um atributo da empresa, e não um bem de propriedade do empresário (cf. Correia, 1973: 119/ Ferrara, 1952: 167/ Barreto Filho, 1969: 169). Quando se negocia o estabelecimento empresarial, a definição do preço a ser pago pelo adquirente se baseia fundamentalmente no aviamento, isto é, nas perspectivas de lucratividade que a empresa explorada no*

*local pode gerar. Isto não significa que se trate de elemento integrante do complexo de bens a ser transacionado. Significa unicamente que a articulação desses bens, na exploração de uma atividade econômica, agregou-lhes um valor que o mercado reconhece. Aviamento é, a rigor, sinônimo de fundo de empresa, ou seja, designam ambas expressões o sobrevalor, agregado aos bens do estabelecimento empresarial em razão da sua racional organização pelo empresário.*⁹¹

Restou aqui explicitado, nas considerações acerca dos bens integrantes do estabelecimento empresarial, o seguinte raciocínio: se o Código Civil confere proteção a determinado aspecto referente à matéria é porque, diretamente ou não, considera que tal elemento integra a universalidade patrimonial ora estudada.

É este o caso do aviamento e, via de consequência, também da clientela amealhada. O Código Civil procurou, ainda que indiretamente, assegurar ao adquirente do estabelecimento o direito de usufruir – ao menos potencialmente – dos mesmos elementos que proporcionaram ao titular anterior a lucratividade atingido.

É verdade que em momento algum o adquirente do estabelecimento tem assegurada, pelo Código, a mesma lucratividade que o alienante obtinha, até porque em parte esta lucratividade depende da pessoa do empresário e, como se viu, da forma como ele administra sua empresa.

Entretanto a legislação dispõe, na medida do que lhe é possível disciplinar, que o alienante não poderá adotar conduta no sentido de comprometer qualquer das circunstâncias que compunham o aviamento do estabelecimento alienado.

Assim o é, por exemplo, com a proibição de que o alienante concorra com o adquirente na realização do ramo empresarial exercido (art. 1. 147) e, sob certo ponto de vista, também quanto à clientela.

91 COELHO. Fábio Ulhôa. *Curso... Vol. I*. ob. cit. Pg. 169.

VI. 8 – A CLIENTELA

Há entre os autores aqueles que excluem dos elementos do estabelecimento seu aviamento e, via de consequência, a clientela amealhada pelo empresário titular da universalidade. É, por exemplo, o caso de Marcelo M. Bertoldi:

"A clientela é resultante do aviamento, e este existe graças a ela – um é decorrente do outro. Existe entre eles o que a doutrina chama de 'interação mútua' destes atributos do estabelecimento. Nem o aviamento nem a clientela são elementos do estabelecimento, não fazem parte do patrimônio empresarial, mas sim são o resultado da aplicação, pelo empresário, dos diversos bens que compõem o estabelecimento

Tanto a clientela quanto o aviamento, por não serem considerados bens, não estão sujeitos a uma proteção direta, nos moldes do que ocorre com o patrimônio material ou imaterial da empresa. No entanto, interessa ao Direito a proteção daqueles atributos da empresa, o que se faz mediante normas como as que regulam a livre concorrência e reprimem a concorrência desleal ou a que protege o chamado ponto (local onde o empresário é localizado pela clientela), como veremos adiante".⁹²

João Eunápio Borges, por sua vez, dá interessante tratamento à questão. Reconhecendo ele que os clientes são sujeitos de direito e, portanto, não estão obrigados, em uma economia de mercado, a manter qualquer fidelidade para com os empresários (os quais, por sua vez, não têm poder para exigir destes clientes tal fidelidade) entende ele, entretanto, que o alienante do estabelecimento transfere, junto com o conjunto patrimonial, também o direito de explorar economicamente a clientela por ele angariada.

"Pode evidentemente alguém ceder a sua clientela. Como nenhum direito, porém, tem sobre o cliente ou ao cliente, que é livre

⁹² BERTOLDI, Marcelo M. PEREIRA RIBEIRO, Márcia Carla. *Curso Avançado de Direito Comercial*. 12ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2022. Pg. 298.

de servir-se ou de abastecer-se nesse ou naquele estabelecimento, tal cessão tem apenas o alcance explicado em nota e se reduz a uma obrigação de não-fazer, assumida pelo alienante, dando lugar a uma relação jurídica meramente pessoal entre vendedor e comprador.

É a obrigação de não se estabelecer novamente com o mesmo ramo do negócio vendido; obrigação que, para ser válida, conforme a melhor doutrina e jurisprudência, deve ser limitada no tempo e no espaço e no objeto.”⁹³

Com tal limite pode-se afirmar que, embora a clientela não se transfira (pois não pertence a ninguém), o direito de explorar este potencial de clientes é alienado com a transferência da universalidade patrimonial aqui tratada, pois, a partir daí – e durante determinados limites de tempo e de espaço – o alienante não poderá concorrer com o adquirente de seu estabelecimento.

VII - O SHOPPING CENTER E SUAS PECULIARIDADES NA ORGANIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

A ideia de concentrar, em um único endereço, vários estabelecimentos referentes a diferentes produtos ou serviços, de titularidade de diversos empreendedores, não é nova.

Ao contrário, já se via, na Idade Média, artesãos se agrupando em feiras com o objetivo de facilitar o acesso a seus produtos, já que os compradores poderiam, a um só tempo e local, adquirir diversas mercadorias, de diferentes produtores ou vendedores.

Porém, o modelo hoje conhecido tem origem na América do Norte, entre as décadas de 1950 e 1960⁹⁴, quando surgiram

⁹³ BORGES. João Eunápio. *Curso...Vol I.* ob. cit. Pg. 302/303

⁹⁴ “Na segunda metade do século XX, desenvolveu-se nos Estado Unidos da América do Norte uma nova logística para estimular o consumo de bens e serviços: a constituição de centros de compras, especificamente planejados para clientes e para facilitar, ao máximo, a venda de produtos. A essa forma específica de exploração do comércio varejista, como regra, se deu o nome de shopping center ou mall, expressões em inglês que foram assimiladas no Brasil, tornando-se de uso corrente”. MAMEDE. Gladston. *Direito Empresarial Brasileiro – Vol. 1.* 14ª edição. Ed. Atlas. São Paulo. 2022. Pg. 276.

centros comerciais nos quais diferentes lojistas agrupavam seus estabelecimentos agregando ainda fatores como estacionamento, alimentação, cinema e outros serviços destinados às compras e lazer.

Este modelo difere essencialmente de outras experiências anteriores também sob o aspecto jurídico, pois deixa de ser um simples agrupamento de lojas e empresários independentes juridicamente para ser um local que combina autonomia dos lojistas, em seus respectivos estabelecimentos, com a administração única responsável pela gestão das áreas comuns do local.

Daí advém sua essência, a qual pode ser conceituada como imóvel de propriedade⁹⁵ e administração única, regulado por normas contratuais padronizadas e composto de lojas destinadas à venda, por diferentes lojistas, de produtos e serviços diretamente ao consumidor.

Este uso e exploração conjunta, sob administração única, de um determinado espaço físico atente fundamentalmente a dois objetivos, ambos relacionados ao que se denomina, na Economia, ganho de escala.

O fato de diversos empresários ou sociedades empresárias compartilharem o mesmo endereço físico permite evidente ganho de escala em relação aos potenciais consumidores, atraídos que são pela variedade de ofertas de fácil e concomitante acesso (o que lhes permite comparar produtos e preços) e pela possibilidade de se valerem, na mesma ocasião, de serviços e produtos de outra natureza, como restaurantes, cinemas, etc.

Assim, o consumidor de um produto pode, muitas vezes, ao ir ao *shopping center* e, na ocasião, decidir adquirir outros bens ou serviços, muitas vezes sem previamente ter tomado tal decisão. Desta forma, a captação de consumidores, por um determinado

95 O imóvel usado para instalar o *Shopping center* pode ser de propriedade de uma única pessoa física ou jurídica assumir a forma de condomínio, com coproprietários de suas respectivas lojas GAMA. Guilherme Calmon Nogueira da. *Contrato de Shopping Center*. Revista da EMERJ. V. 5. N. 18. Pg. 196.

lojista ou setor do *shopping*, implica diretamente o acesso dos demais empreendedores a estes mesmos compradores.

Além disso, há ganho de escala em relação aos custos para manutenção das diversas comodidades que serão oferecidas, no *shopping center*, aos clientes. Os empresários ou sociedades empresárias que ali atuam rateiam gastos que vão desde a limpeza das áreas comuns até campanhas publicitárias e promocionais, o que reduz seus custos se comparados à hipótese na qual cada lojista arca isoladamente com tais despesas.

Vale também ressaltar que os custos de transação para organização desta estrutura única e compartilhada por diversos lojistas são reduzidos com a atuação de uma administração única, que, novamente com ganho de escala, assume funções de gerenciar os espaços comunitários e sua forma de exploração.

Em torno deste centro empresarial se encontram três diferentes partes, as quais estão contratualmente relacionadas entre si. São elas o proprietário do espaço no qual serão instaladas as lojas, a pessoa jurídica responsável pela gestão dos espaços de uso comum e pelas regras sobre sua utilização⁹⁶ além, claro, dos diferentes empresários ou sociedades empresárias que, cada um em seu respectivo espaço, vão instalar seus estabelecimentos e exercer suas respectivas atividades empresariais.

Há, em virtude disso, ao menos três relações contratuais a serem analisadas.

A primeira é entre o proprietário do espaço e seu administrador. Nele são definidas questões como a forma de remuneração do administrador, quais são os seus serviços, tempo de duração da relação e hipóteses de resolução antecipada do vínculo.

96 "Empreendedor [proprietário do imóvel] e administrador atuam segundo os ajustes estabelecidos entre si, em contrato próprio: a partir desse contrato, definem-se como consorciados na exploração do shopping center, ocupando posição contratual específica, em oposição a seus contratantes, os lojistas. Nada impede, porém, que o empreendedor seja também administrador (...)" MAMEDE. Gladston. *Direito Empresarial Brasileiro* – Vol. 1. Ob. Cit. Pg. 279.

Outro contrato inerente ao *shopping center* é aquele entre os lojistas e o proprietário do imóvel no qual se localiza o empreendimento. Embora não seja unânime, a concepção desta relação como locação de espaço se mostra a mais adequada, o que a sujeita aos termos da Lei n. 8. 245/91, responsável pela disciplina do contrato de locação de imóveis urbanos⁹⁷.

Por fim, há o contrato entre o administrador do *shopping* e os lojistas, no qual se estabelece deveres destes últimos em relação ao uso das áreas comuns (como horários e dias de funcionamento) e também quanto à remuneração devida pelos lojistas ao administrador do *shopping*, bem como o rateio das despesas necessárias à manutenção e organização do espaço comum.

Por se tratar de uma relação contratual não tipificada em lei, todas estas previsões são tomadas, em princípio, como legais. Portanto, são cabíveis regras sobre a exigência de contribuição, pelos lojistas, para a formação dos chamados fundos de promoção destinados a atrair consumidores através de campanhas publicitárias, distribuição de prêmios ou brindes e realização de eventos.

O aluguel devido pelo lojista, ao proprietário do espaço, também apresenta peculiaridades relevantes. É o caso, por exemplo, do *aluguel percentual*, o qual não é estabelecido como um valor monetário fixo mas sim como uma porcentagem do faturamento obtido pelo lojista, durante o mês, naquele estabelecimento.

Há também a possibilidade de se estabelecer um *aluguel mínimo*, que é um valor monetário (piso) devido mensalmente e independentemente do faturamento do lojista no período mas que, caso este faturamento atinja ou supere níveis contratualmente fixados, é substituído por uma porcentagem deste valor.

⁹⁷ "A lei de locações, contudo, admite claramente a renovação compulsória do contrato de locação de espaços em shopping centers (LL, art. 52 par. 2º). Deve-se ressaltar, contudo, que, se a renovação importa prejuízo ao empreendimento, caberá a exceção de retomada. Trata-se de uma questão de fato. A ser provada pelo empresário titular do shopping center". COELHO, Fábio Ulhôa. *Curso de Direito Comercial* – Vol. I. Ob. Cit. Pg. 184.

Por fim, vale citar o chamado *aluguel escalonado*, que significa um aumento no valor devido com o passar do tempo, sob a premissa de que o faturamento do lojista é crescente, além da previsão de pagamento de *aluguel em dobro* nos meses de Dezembro, dado o natural e esperado aumento da frequência aos *shoppings* com a chegada das festas de fim de ano.

Outro aspecto importante referente aos *shopping centers* está no poder que o proprietário do imóvel tem de distribuir os diferentes lojistas, dentro do espaço único, conforme entenda mais atrativo para os consumidores. É o que se denomina *tenant mix*.

Há as denominadas *lojas âncora*, assim entendidas como aquelas que, referências em determinado setor empresarial, têm, por si só, grande capacidade de atração de consumidores para o *shopping*, o que gera, para todos os demais lojistas, potencial acesso a estes mesmo compradores que, se não fossem tais *âncoras*, talvez não fossem àquele espaço.

Constata-se que lojas *âncora* têm capacidade de atrair consumidores não apenas para seus produtos mas, em cadeia, para todos os demais lojistas. Isto confere a elas grande poder de negociação com o proprietário do espaço, o que lhes garante condições mais favoráveis – tanto sob o aspecto financeiro quanto de localização – que aquelas reservadas à generalidade dos demais lojistas.

Também integra a relação entre lojista e proprietário do *shopping center* a denominada *cláusula de luvas*, que é uma remuneração pela vantagem de se instalar em um empreendimento com clientela préconstituída⁹⁸ pelo trabalho do empreendedor, o qual dispense tempo e dinheiro planejando e divulgando empreendimento.

98 COELHO. Fábio Ulhôa. *Curso de Direito Comercial*. Ob. Cit. Pg. 183.

VIII – A INTERNET E OS ESTABELECIMENTOS VIRTUAIS

A massificação da internet levou ao surgimento de empresas e empresários (individuais ou coletivos) que somente oferecem seus serviços *online*. Tal realidade, cada vez mais corriqueira, tem desafiado a ideia de estabelecimento na medida que, literalmente, não há, neste modelo, um conjunto de bens materiais organizados para o exercício de tais empresas.

É inegável que há pessoas ou grupos que, efetivamente, não destinam nenhum bem material (seja ele móvel ou imóvel) ao exercício da empresa exercida através da internet. Estas pessoas ou grupos se valem de computadores e outros aparelhos eletrônicos de uso estritamente pessoal e, em grande parte dos casos, sequer se encontram, para fins empresariais, em um mesmo endereço físico.

Os serviços por elas oferecidos vão desde aulas e cursos das mais diferentes áreas do conhecimento até pesquisas de ponta destinadas à geração de tecnologia a ser aplicada na própria internet, além de atividades envolvendo *games*, apostas e outros.

Nestes casos, dada a apontada inexistência de afetação de bens materiais ao exercício da empresa – algo impensável até o advento da economia *.com* – pode-se pensar que inexiste, no sentido jurídico, cabimento para o instituto do estabelecimento. Não é, entretanto, a conclusão correta.

Já foi salientado que o Direito de Empresa não tem regras próprias reguladoras da propriedade sobre bens móveis ou imóveis. A titularidade e transferência dos mesmos, de forma isolada, é regida pelas mesmas regras aplicáveis à generalidade das relações civis.

O que há, nos art. 1.142 e seguintes do Código Civil, é a regulação da possibilidade de transferência, em um único negócio jurídico, da universalidade de bens (materiais ou não) vinculados, pelo empresário ou sociedade empresária, ao exercício da empresa. O estabelecimento é regulado de forma própria, em relação aos

bens que o compõem, apenas para fins da disciplina do trespasse, suas formalidades e efeitos.

Trazendo tal raciocínio para a situação ora analisada, vê-se que, em atividades realizadas exclusivamente através da internet, sem afetação de bens materiais, não há qualquer razão para se deixar de considerar aplicável a ideia de estabelecimento, o qual, entretanto, tem como peculiaridade, neste caso, o fato de ser composto exclusivamente por bens de natureza imaterial como marcas, títulos de estabelecimento, nomes de domínio, invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais e *softwares*.

Cada um destes bens imateriais está, a seu modo, juridicamente regulado quanto à sua titularidade. São bens imateriais sujeitos a regras de propriedade que não se alteram caso eles façam ou não parte de um estabelecimento.

Assim, o que se chama de estabelecimento virtual nada mais é do que um conjunto de bens, exclusivamente de natureza imaterial, organizado por empresário ou sociedade empresária para o exercício da empresa, definição plenamente de acordo com aquela constante do art. 1.142 do Código Civil.

Portanto, para fins de transferência, em um único negócio jurídico, desta universalidade de bens imateriais organizados para o exercício da empresa, são aplicáveis as normas dos art. 1.143 e seguintes do Código Civil, as quais independem, como salientado, de haver bens materiais vinculados à situação.

Vale ainda distinguir estes estabelecimentos virtuais, compostos exclusivamente por bens de natureza imaterial, da situação de inúmeras organizações empresariais que não têm endereço físico no qual ocorra interação direta com o destinatário de seus produtos ou serviços.

Portais varejistas como Magalu, Amazon, Shopee e Aliexpress, além de prestadoras de serviços financeiros sem agências físicas (denominadas *fintechs*) como Nubank, Inter e outras são exemplos deste modelo de negócio no qual a oferta de produtos

ou serviços, bem como a relação com os destinatários finais, se dá exclusivamente *online*.

Este modelo, porém, não pode ser enquadrado como exemplo de estabelecimentos virtuais já que, embora a interação com os consumidores ocorra exclusivamente através da internet, tais empresas contam com valiosos e numerosos conjuntos de bens móveis e imóveis destinados a cumprir os contratos que elas estabelecem com seus consumidores. Neste sentido, vale a reportagem abaixo:

Amazon compra 11 aviões para fazer entregas mais rápidas

O gigante do comércio eletrônico lançou sua divisão de transporte aéreo há quatro anos, mas antes contava com aviões alugados



A Amazon anunciou nesta terça-feira, 5, ter comprado jatos de duas companhias aéreas, reforçando sua rede de entregas à medida que as compras online aumentavam e as viagens diminuía durante a pandemia.

O gigante do comércio eletrônico lançou sua divisão de transporte aéreo há quatro anos, mas antes contava com aviões alugados.

A empresa com sede em Seattle disse que comprou 11 aeronaves Boeing 767-300, sete delas da Delta e quatro da WestJet.

“Nosso objetivo é continuar atendendo clientes em todos os Estados Unidos da maneira que eles esperam da Amazon, e comprar nossa própria aeronave é o próximo passo natural em direção a esse objetivo”, disse a vice-presidente da Amazon Global Air, Sarah Rhoads, em um comunicado.

“Ter uma combinação de aeronaves alugadas e próprias em nossa crescente frota nos permite gerenciar melhor nossas operações, o que nos ajuda a manter o ritmo no cumprimento das promessas aos clientes.” Disponível em: <https://exame.com/negocios/amazon-compra-11-avioes-para-fazer-entregas-mais-rapidas/>. Site consultado em 20/03/2022.

Conclui-se que, em situações como a acima referida, não se pode considerar que a simples inexistência de endereços físicos nos quais haja interação entre os produtos e serviços oferecidos e o consumidor signifique a ocorrência de estabelecimentos virtuais.

Outra questão a ser considerada, em relação ao uso da internet como instrumento para venda de bens ou serviços, está na relativização do valor de certos elementos do estabelecimento, até então considerados essenciais para o sucesso da empresa.

Vale como exemplo o “ponto comercial”, tomado aqui, como já apontado, como o sobrevalor que a especial localização física de um imóvel agrega para o faturamento do empresário de um determinado setor.

A internet facilitou enormemente, para o consumidor, a comparação de preços e qualidade dos mais diversos produtos ou serviços, sem necessidade de deslocar-se fisicamente para isso.

Já para o empresário, o sucesso em páginas de redes sociais, *sites* e aplicativos de avaliação e comparação entre produtos e serviços similares (como TripAdvisor, por exemplo) têm alcance incomparavelmente maior, para o sucesso de um empreendimento, do que necessariamente sua adequada localização física.

Assim, reduz-se a necessidade, para inúmeros empresários ou sociedades empresárias, de arcar com custos de manutenção de grandes e bem localizados endereços físicos.

Igualmente certa, por outro lado, é a constatação de que este modelo de negócios *online* tem diferentes impactos conforme o setor de atividade econômica do qual se esteja falando. Isto significa que empresas exercidas *online* não são excludentes em relação àquela fisicamente estabelecidas.

Há, sem dúvida, um acréscimo no uso do primeiro modelo, mas, apesar disso, inúmeros fatores geográficos, econômicos e sociais tornam ainda distante a hipótese na qual atividade empresarial seja praticada exclusivamente *online*.

CAPÍTULO 5

DIREITO E PROPRIEDADE INDUSTRIAL: A REGULAÇÃO DA TECNOLOGIA COMO ELEMENTO DA EMPRESA

I – ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA TECNOLOGIA COMO ELEMENTO DA EMPRESA

O exercício intelectual do ser humano resulta, desde os primórdios da Humanidade, em imensa quantidade de criações individuais ou coletivas que, cada uma a seu modo, implicam alteração na natureza ou na forma de vida. É, é sentido amplo, o que identifica a *cultura*, em complemento à natureza (da palavra *natura*), tida aqui como o que está posto pelo mundo físico, sem interferência humana.

O termo cultura é, como se pode constatar, extremamente amplo, mas, contidos nele, pode-se destacar três campos do exercício intelectual nos quais se percebe, de forma evidente, nítidos resultados do exercício do pensamento. São eles as artes, as ciências e a tecnologia.

Sem querer, por óbvio, encerrar conclusão sobre o tema mas, ao mesmo tempo, buscando atender à necessidade de sistematizar o assunto, para fins de seu estudo, pode-se dizer que, em sua essência, a Arte é uma forma de *expressão* do ser humano, enquanto as Ciências visam a *compreensão* do mundo físico, natural e humano.

A essência da Arte remete à ideia de criar sensações, as quais, por sua vez, ligam-se ao lado emocional do ser humano. Muito antes de ser compreendida, a arte deve ser sentida. Antes de apelar à razão, evoca emoções. Por isso, é geral que o primeiro critério para avaliar uma obra de arte seja a sua beleza (algo eminentemente subjetivo) e sua análise remeta, por sua vez, à estética.

Já o termo Ciências remete ao objetivo humano de compreender e explicar o mundo físico e o comportamento de

coisas e seres, de maneira essencialmente racional. O critério de avaliação da ciência se baseia no seu grau de correspondência a fatos observáveis (critério objetivo) e sua capacidade de explicar como e porque eles ocorrem. Seu critério de validade último está na verdade de suas conclusões, às quais remetem, por sua vez, à razão, não à emoção.

O que dizer, então, sobre o terceiro dos campos culturais apontados, o qual é, certamente, aquele que mais diretamente toca a vida quotidiana? Dito de outra forma: o que é, neste contexto, Tecnologia?

Sua essência está na busca por soluções, pelo atendimento a necessidades ou vontades identificadas pelo criador, seja em relação a si mesmo, ou a terceiros. Significa o uso do intelecto, da Ciência - e, também, das Artes - em prol do aprimoramento da forma pela qual são realizadas as mais diversas atividades humanas ou sua relação com a natureza.

Assim, já se pode apontar ao menos uma nítida diferença entre a Tecnologia, por um lado, e as Artes e Ciências, por outro. Esta diferença está na finalidade de uma criação tecnológica.

Enquanto as Artes e as Ciências podem ou não ter em vista uma finalidade específica, uma utilidade determinada ou determinável, a Tecnologia somente pode ser identificada quando capaz de apresentar uma nova resposta, solução ou utilidade que atenda ou aprimore o modo pelo qual o ser humano age ou lida com alguma situação específica.

Sem resultado prático identificável pode haver Ciência e Arte, mas não Tecnologia. É da essência desta última, enquanto produto do intelecto humano, o resultado efetivo no enfrentamento de alguma situação tida como não atendida ou passível de aprimoramento.

É correto supor que uma obra artística seja um fim em si mesma, como expressão da criatividade de seu autor. Seus objetivos não necessariamente se contêm em uma vontade de solucionar algum problema prático detectado por seu criador, mas em se configurar como forma de expressão daquele que a criou.

Já as Ciências, em sua concepção mais pura, buscam explicações para fenômenos naturais ou humanos, sempre interessada em acumular conhecimento e independentemente de ver, neste conhecimento, uma utilidade prática imediata.

A Tecnologia, por sua vez, traz inerente à sua essência a ideia de aplicação prática do conhecimento desenvolvido (função ou utilidade), ou seja, é uma manifestação do pensamento humano destinada a solucionar ou minimizar uma necessidade ou vontade previamente detectada.

A distinção entre Ciência, Arte e Tecnologia parece ser, teoricamente, bastante evidente, quando usados os critérios aqui apontados. Muitas vezes, entretanto, estes limites são, faticamente, relativizados, levando a exemplos de criações humanas que simplesmente extrapolam a classificação apresentada.

É o caso, por exemplo, de obras artísticas baseadas em marcas (como as famosas telas de Sopa Campbell's, de Andy Warhol), de músicas criadas diretamente como instrumento para a publicidade de produtos (os chamados jingles) e de teorias científicas que, posteriormente, resultam em criações tecnológicas, como a Teoria da Relatividade e sua utilização para a criação do GPS ou de produtos farmacêuticos desenvolvidos a partir de teorias científicas.

Neste sentido, é de particular curiosidade o fato da icônica garrafa da Coca-Cola ter sido exposta no respeitado MOMA (Museu de Arte Moderna de Nova York). Seria esta embalagem, tão expressiva do capitalismo e da sociedade de consumo de massa, arte?



“Projeto Coca-Cola”, de Cildo Meirelles exposto, entre outros, no MOMA, em Nova York (1970).

Outro aspecto fundamental a separar Arte e Ciência da Tecnologia está na essencial relação desta última com o exercício de atividades organizadas para a produção ou distribuição de bens ou serviços com intuito lucrativo, ou seja, com a empresa.

Artes e Ciências podem igualmente estar, sem dúvida, voltadas para o mercado e, cada uma a seu modo, assumir o caráter de organização, no sentido econômico do termo.

Neste sentido, basta lembrar de exemplos que vão desde os artistas renascentistas (que em regra trabalhavam em conjunto, além de contar com vários tipos de auxiliares) até centros de pesquisa compostos por inúmeros profissionais, de diversas áreas do conhecimento, e capazes de agregar vultosos investimentos destinados ao financiamento de seus trabalhos científicos

Porém, só a Tecnologia tem em sua essência, pelo menos desde a Revolução Industrial, este papel de fator de produção inerente à empresa. Somado ao capital, ao trabalho e às matérias primas, o intelecto humano desempenha, em organizações empresariais, o papel de desenvolver novos produtos ou serviços que atendam ou aprimorem necessidades específicas do mercado por eles visado.

Dada sua essencial aplicabilidade prática determinada ou determinável, a Tecnologia visa aprimorar produtos ou serviços oferecidos, de forma efetiva ou potencial, por organizações econômicas de natureza empresarial e, desta forma, integra (ao lado dos já apontados capital, trabalho, matéria prima) o conjuntos dos fatores de produção que caracterizam a empresa.

A essencial relação entre Tecnologia e empresa tem ainda um outro elemento a ser considerado. A Tecnologia, entre todos os fatores de produção, aquele com maior aspecto de infungibilidade, tomada aqui como a sua impossibilidade de ser substituída por outra, com igual resultado, em um determinado momento.

Capital, trabalho e matérias primas estão, a princípio, sucetíveis de serem fornecidos por diferentes produtores. Há, neste sentido,

um mercado de capitais, o mercado de trabalho e o mercado de produtos.

Já a criação tecnológica resta, a princípio, atrelada apenas ao seu criador, sendo suscetível de se utilizada, para fins empresariais, apenas por ele ou por quem seja expressamente autorizado.

Isto faz com que empresas sejam diferentes, em relação aos seus produtos ou serviços, muito mais pelo valor agregado pela tecnologia que neles empregam do que pelos demais fatores de produção. A Tecnologia é capaz, mais do que os demais fatores de produção, de promover vantagens competitivas entre empresas concorrentes.

Por outro lado, a chegada de Tecnologia ao mercado depende, como fator de produção, de prévio trabalho, capital ou matérias primas. Dito de outra forma: é exatamente a partir do trabalho, capital e matérias primas que a empresa consegue relacionar tecnologia e mercado. Há capital, trabalho e matérias primas sem tecnologia, mas o contrário não se verifica⁹⁹.

⁹⁹ No Capítulo I deste livro se disse que, no caso de *startups*, a tecnologia precede a organização dos demais fatores de produção. Tal afirmação não contradiz o que agora foi afirmado. Mesmo no caso das *startups* a tecnologia não existe por si só, pois, para que chegue ao mercado, ela exige a organização de capital, trabalho e matérias primas.

O que há, no caso das *startups*, é uma inversão na ordem dos fatores, sob o ponto de vista de sua organização empresarial. Tecnologia vem antes dos demais, mas somente chega ao mercado se puder contar com estes últimos.



O filme *A batalha das correntes* (Dir. Alfonso Gomes-Rejon, Estados Unidos, 2017) contrapõe, em bases reais, a disputa entre Thomas Edison e George Westinghouse, no final do Século XIX, em torno das soluções propostas por eles para a massificação no uso da eletricidade e toca, por consequência, nos direitos de exploração econômica de suas respectivas criações.

II - TECNOLOGIA E MATÉRIAS-PRIMAS

Em essência, matéria-prima se refere a componentes extraídos diretamente da natureza e que, a partir de sua alteração pela tecnologia, resultam em produtos acabados, os quais são colocados no mercado.

A transformação de matérias-primas pela tecnologia não é nova, muito antes pelo contrário. A partir do momento em que o ser humano transformou pedra em utensílios domésticos (ainda na pré-história) já se pode falar em uso do intelecto para alterar elementos naturais, de modo a conferir-lhes maior utilidade.

Esta relação ainda permanece nos dias atuais, embora atualmente seja radicalmente impactada por preocupações relacionadas à escassez e à infungibilidade dos recursos naturais não renováveis, o que torna a preocupação com o meio-ambiente e sua exploração certamente um dos mais relevantes pontos de toda a legislação.

Neste sentido, é inegável que a tecnologia impacta diretamente sobre a relação do ser humano com o meio ambiente, já que é fundamental para a otimização no uso dos recursos naturais disponíveis, especialmente aqueles não renováveis.

Inovações tecnológicas permitem que menor quantidade de matéria-prima seja necessária para se alcançar o mesmo resultado final em termos de bens e serviços, o que reduz o desperdício. É o caso, por exemplo, do uso de robôs para cortar madeira (de forma a reduzir sobras) ou de motores a combustão capazes de gerar a mesma potência com menos combustível.

A tecnologia também viabiliza que se consiga alcançar maior produção de matérias-primas com o mesmo uso de capital e trabalho (como no caso de colheitas agrícolas) ou que se obtenha o mesmo resultado prático com o uso de recursos naturais menos agressivos, o que se vê, por exemplo, no campo das matrizes energéticas e seus estudos sobre energia eólica e solar, dentre outras.

Tem-se, portanto, que a tecnologia está umbilicalmente relacionada à exploração de matérias-primas, configurando-se como essencial na tentativa de conciliar o modo de produção empresarial com a apontada preocupação de preservação do meio ambiente e seus recursos.

III - TECNOLOGIA E CAPITAL

A relação entre tecnologia e capital, como fatores de produção, é, pode-se dizer, uma "via de mão dupla". É o capital que viabiliza quase a totalidade da produção de tecnologia. Por outro lado, criação de tecnologia tem potencial para implicar enormes ganhos de capital tanto para seus investidores (que internalizam lucros) quanto para a sociedade (que passa a usufruir da inovação em suas próprias atividades produtivas).

Chama-se *valor agregado* aquele que é acrescentado a um produto ou serviço quando o mesmo é submetido a um determinado fator de produção. Até a colocação de um bem

no mercado, o momento no qual a matéria prima é submetida à tecnologia é, em regra, aquele no qual há maior geração de valor para o produto acabado, pois tem a capacidade de torná-lo mais útil ao seu destinatário final.

Em interessante - embora não recente - exemplo desta relação, veja, na reportagem indicada, o impacto da tecnologia sobre o valor final de um produto ou serviço quando comparado à matéria prima, vista isoladamente:

Um iPhone custa o mesmo que oito toneladas de minério

Brasil sente o efeito de contar com uma pauta de exportação de produtos de baixo valor agregado

Por HELENICE LAGUARDIA

Quanto minério o país precisa vender para comprar um iPhone? Já parou para fazer essa conta? Pois o consultor e sócio da Análise Editorial Eduardo Oinegue investigou o problema do valor agregado aos produtos nacionais e fez o cálculo dessa comparação.

O resultado pode ser cruel, surpreendente, curioso, ou seja lá o que você quiser pensar. O Brasil precisou exportar oito toneladas de minério de ferro para faturar o mesmo que a Apple conseguiu com a venda de um único aparelho iPhone.

Olhando no sentido inverso, com muita tecnologia inserida ao seu produto, a Apple só tem que vender 24,6 mil toneladas do seu iPhone para faturar o mesmo que o Brasil consegue com centenas de milhões de toneladas de commodities só de minério de ferro foram 344 milhões de toneladas em 2014

Para Oinegue, o desafio é agregar valor sem abrir mão do privilégio que é ter minério de ferro e soja em abundância. O Brasil tem uma vantagem comparativa como carne bovina, carne de porco, arroz, açúcar, com preços competitivos. Os Estados Unidos exportam commodities mas têm valor agregado.

E quando veremos um Brasil com produtos de maior valor agregado e que trazem mais divisas ao país? É preciso investir, e tem muito mais concorrência no mercado de não commodities do que no de commodities, responde Oinegue. O consultor cita a Embraer e a Helibras como bons exemplos. Essas empresas são exemplos de que dá para fazer.

Ex-presidente da Vale e da Usiminas, Wilson Brumer diz que, hoje, a indústria brasileira está sendo destruída. “A participação da indústria no PIB está hoje em torno de 12%, que é a mesma da década de 50, quando o Brasil era um país agrícola”. Para Brumer, a indústria brasileira está perdendo a competitividade, e viramos um grande importador de produtos mais acabados. “Não sou contra o Brasil exportar commodities, somos competitivos na parte agrícola”, atesta

Para Brumer, o Brasil precisa é de uma política de desenvolvimento industrial de agregação de valor, pois falta infraestrutura, a energia é cara, e a tributação, excessiva. “Não existe empresa competitiva num país que não é competitivo”, arremata.

Disponível em: <https://www.otempo.com.br/economia/um-iphone-custa-o-mesmo-que-oito-toneladas-de-minerio-1.1201033>. Site consultado em 02/04/2022.

Serviços infungíveis (como aqueles prestados por profissionais altamente reconhecidos no mercado) têm grande poder de agregar valor ao produto. Neste sentido pode-se pensar desde um restaurante cujos pratos sejam feitos por um *chef* famoso até modelos de roupas desenhados exclusivamente por estilistas de renome.

O mesmo se dá com a inovação no modo de produção, já que a tecnologia tem, como um de seus definidores, a ideia de utilidade aliada (ao menos no primeiro momento) à infungibilidade de seus resultados. A inovação tecnológica do produto é, quando colocada no mercado, evidente vantagem competitiva em relação aos seus similares, o que gera aumento no seu valor e demanda.

Porém, antes de se mostrar como importante elemento de agregação de valor a um produto ou serviço, a tecnologia exige tempo e também capital para ser desenvolvida.

O capital empregado no desenvolvimento de tecnologias é evidentemente um capital de risco, já que não se sabe se o valor (de tempo e dinheiro) investido para o desenvolvimento da criação será recuperado, uma vez que sequer há certeza se a mesma chegará

ao mercado, sobre seu grau de sucesso após o lançamento e mesmo se, ao chegar ao mercado, enfrentará concorrentes melhor preparados.

O Direito tutela o capital investido em tecnologia, de forma que assegura ao investidor o direito de recuperar, com lucro, o que investiu na geração daquele produto ou serviço acabado.

Isto se faz tanto como forma de incentivá-lo a investir novamente quanto como forma de permitir-lhe internalizar os ganhos gerados por seu investimento, corrigindo a falha de mercado (externalidade) que poderia advir da situação inversa (permitir que terceiros possam usar a criação tecnológica alheia).

Investir capital em tecnologia gera, por outro lado, imensas externalidades positivas, por agrega valor aos produtos ou serviços oferecidos naquele determinado setor ou local, ao mesmo tempo que implica otimização do trabalho e também de matérias primas.

IV - TECNOLOGIA E TRABALHO

Tecnologia é sempre resultado do exercício intelectual de uma pessoa ou grupo. Portanto, consequência do trabalho humano.

Profissionais capazes de contribuir com a geração de tecnologia agregam, também, mais valor aos serviços por eles prestados ao mesmo tempo que, como já apontado, conferem maior infungibilidade ao seu trabalho, caracterizada esta última pela maior dificuldade em sua substituição.

Portanto, quanto mais infungível for um serviço, maior o valor por ele agregado ao produto final e, em consequência, mais valor terá, no mercado de trabalho, seu prestador.

Há, porém, um elemento fundamental na relação entre tecnologia e trabalho que cabe ao Direito regular. Trata-se da alocação dos ganhos gerados pela tecnologia desenvolvida, no exercício da empresa, pelos empregados e outros prestadores de serviço ao empresário ou sociedade empresária.

Como bem apontam Richard Posner e William Landes¹⁰⁰, se a legislação estipular que a totalidade dos proveitos econômicos advindos da tecnologia gerada na empresa é de titularidade do empregador, não haverá, para os empregados e prestadores de serviços, incentivo suficiente para que se dediquem à inovação.

Por outro lado, se o direito da propriedade industrial estipular que a titularidade das criações tecnológicas geradas na empresa são exclusivamente dos empregados ou prestadores de serviços nela diretamente envolvidos, os empregadores não terão incentivo para investir em treinamento de sua mão de obra ou em recursos materiais que possam resultar em inovação.

Segundo o art. 88 do Código da Propriedade Industrial brasileiro (Lei n. 9.279/96), quando o contrato de trabalho tiver por objeto o exercício, pelo empregado, da atividade inventiva ou pesquisa, os ganhos oriundos de seu trabalho intelectual serão exclusivamente do empregador, que pode, por cláusula contratual, estipular, em favor do empregado, participação em tais ganhos como incentivo e forma de mantê-lo vinculado à empresa.

Já se a criação tecnológica for resultado do trabalho do empregado (não contratado com essa função específica) somado a recursos materiais fornecidos pelo empregador, haverá a divisão, em partes iguais, dos proveitos econômicos da criação (art. 91 da Lei n. 9.279/96).

100 POSNER, Richard. LANDES, William. M. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Harvard University Press. 2007. Pg. 403..

Revoluções tecnológicas: elemento definidor do Século XXI

É correto afirmar que, ao longo da História, há momentos nos quais, sob qualquer aspecto da cultura, ocorrem alterações tão significativas que alcançam a essência daquele aspecto cultural, fazendo com que, a partir desta alteração, haja uma ruptura entre o que se fazia e o que se passa a fazer, naquele campo da cultura, a partir de então.

É o que se denomina revolução e que, como se disse, pode alcançar qualquer aspecto cultural. Em relação às artes, ciências e tecnologia, não são raros estes momentos e exemplos.

No campo das ciências, as ideias de Copérnico (modelo heliocêntrico), Isaac Newton (gravitação universal), Albert Einstein (Teoria da Relatividade) e Sigmund Freud (descoberta do subconsciente), além dos recentes trabalhos acerca da mecânica quântica, servem para ilustrar momentos do pensamento científico no qual as premissas até então tidas como válidas são derrubadas por outros fundamentos, provocando ruptura (ou disrupção) naquele campo.

Também nas artes é possível identificar tais exemplos, como é o caso de Pablo Picasso (cubismo), Vladimir Kandinsky (pintura abstrata), James Joyce (narrativa não linear, baseada no “fluxo de consciência”), Arnold Schoenberg (música atonal) e outros que chegam até o rock (Eddie Van Halen) e a música popular (como os alemães do Kraftwerk, precursores da música eletrônica).

No que tange à tecnologia, momentos revolucionários ou disruptivos não são exatamente recentes. Exemplos disso são a criação da imprensa, da máquina a vapor, da lâmpada elétrica e do avião.

Porém, a segunda metade do século XX – e, principalmente, o Século XXI – tem se caracterizado pelo constante e cada vez mais rápido surgimento de criações tecnológicas revolucionárias e disruptivas, como é o caso do computador, da internet e das redes sociais.

Um dos elementos que se destaca entre estas recentes criações tecnológicas está no fato de, contrariamente ao que se constatava até então, suas utilidades serem potencialmente muito mais amplas do que aquela originalmente pensada.

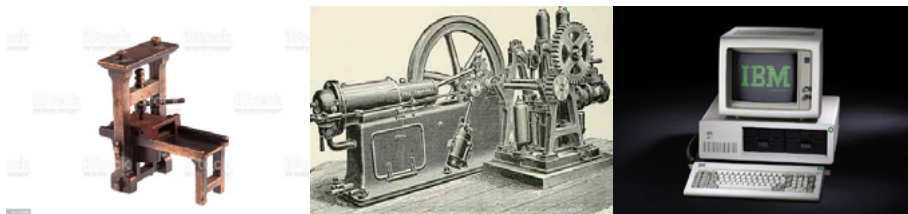
Tome-se, por exemplo, os casos do computador e da internet. O primeiro era, em sua origem, uma máquina (hardware) desenvolvida para o processamento de informações conforme certas “instruções” nela inseridas (softwares).

Já a internet foi inicialmente criada como um instrumento que permitisse a troca e compartilhamento de informações (especialmente de natureza militar) entre computadores geograficamente afastados. Seu surgimento remete à década de 1950, quando, nos Estados Unidos, a chamada “Guerra Fria” impôs preocupações e grandes investimentos no setor militar.

Desnecessário explicar, tanto no caso do computador quanto da internet (e, possivelmente também em relação a outras criações com similar potencial de utilidade, como o blockchain), que a sua utilidade no mercado superou exponencialmente aquela finalidade originalmente motivadora de sua criação.

O Século XXI parece fadado a ser aquele da revolução tecnológica, especialmente no que diz respeito à relação do ser humano com computadores, internet e outras criações cuja utilidade supera as expectativas existentes no momento de sua criação (as chamadas metatecnologias).

Neste sentido, torna-se ainda mais evidente a necessidade de bem regular a relação entre criadores, tecnologia e mercado, o que se faz, como será demonstrado, a partir de um regime jurídico específico e legalmente expresso.



Exemplos de criações tecnológicas revolucionárias: a imprensa, a máquina a vapor e o computador pessoal

V - EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE CRIAÇÕES TECNOLÓGICAS

Dado que a atividade criativa e seus resultados são inerentes à própria história e evolução humana, poder-se-ia pensar que também as normas voltadas para a proteção dos direitos dos criadores teriam origem em épocas já distantes. Não foi assim.

Na Antiguidade, e mesmo no Direito Romano que tão bem cuidou da propriedade sobre bens materiais, não se reconhecia como suscetível de proteção as criações intelectuais, fossem elas desenvolvidas com finalidade industrial ou estética.¹⁰¹

Muito desta omissão pode certamente ser creditada à inexistência de um regime jurídico sistematizado destinado a regular a atividade comercial. *“Com efeito, se em cada sistema positivo há e houve normas peculiares ao comércio, a divisão, entretanto, do direito privado em dois sistemas, o direito civil e o comercial, era alheia ao direito romano (...)”*¹⁰²

Repudiado pela civilização romana, que via os trabalhos manuais em geral como atividades menores e indignas, o comércio não merecia a atenção dos juristas da época. Ficaram de lado, consequentemente, as questões referentes à proteção das criações humanas voltadas para o desenvolvimento ou melhoramento dos produtos ou das formas de obtê-los.

Pelos mesmos motivos, a disciplina das criações intelectuais voltadas para a atividade econômica mostra-se, no início do período medieval, desprovida de regulamentação específica. Vistos como atividades humilhantes, o trabalho manual e o comércio eram desprezados pela nobreza e, deste modo, desconsiderados como institutos dignos de regime jurídico próprio.

101 No caso Romano houve quem cogitasse a respeito da aplicabilidade das questões referentes às *res incorporales*, o que somente se admite a partir de leituras posteriores e, mesmo assim, indiretas (BOSIO. Edoardo. *Lê Privative Industriali nel Diritto Italiano*. Unione Tipografico-Editrice Torinese. Turim. 1891. pg. 4)

102 ASCARELLI. TULLIO. *Panorama do Direito Comercial*. Saraiva & Cia Livraria Acadêmica. São Paulo. 1947. pg. 16

Porém, é exatamente a partir deste período histórico que se tem o fortalecimento do comércio, que, sob o ponto de vista econômico, ganha importância até então desconhecida. Há, neste momento, o aparecimento da classe burguesa, que, dedicando-se primordialmente à atividade mercantil, também viu crescer sua importância política, econômica e social.

À medida que o comércio ganhava em relevância econômica, a categoria profissional que a ele se dedicava (os comerciantes) se tornava mais numerosa e organizada, valendo-se, para tanto, das conhecidas Corporações de Ofício, organizações privadas que congregavam os comerciantes de uma determinada localidade.

No interior destas corporações, seus membros disciplinavam suas relações jurídicas e profissionais por meio de normas consuetudinárias posteriormente positivadas pelos estatutos da organização. Como não poderia deixar de ser, as criações intelectuais voltadas para o aprimoramento dos produtos comercializados foram objeto de regulamentação: *"As corporações, na frase de Renouard, refúgio dos fracos contra os fortes, meio eficaz de polícia no Estado, se converteram em instrumentos de monopólios. Pertenciam-lhes todos os inventos de seus membros. Nem havia falar, propriamente, nos direitos destes, submetidos à rígida disciplina hierárquica, mercê de regulamentos draconianos, concernentes a cada gênero de manufatura ou ramo profissional. Outorgava-se prêmios e honrarias aos inventores, mas arrebatava-lhes o invento, cujo segredo zelosamente guardava por tempo indeterminado, a bem dizer perpétuo. Perpétuo, é de salientar, na transitoriedade das instituições humanas. Por isso mesmo, cada corporação era ciosa da perfeição dos seus produtos, cujo fabrico monopolizava..Quem a ela não pertencesse era proibido de fabricar ou vender artigo ou produto, que lhe constituísse objeto."*¹⁰³

Paralelamente às normas de caráter privado estabelecidas no interior destas corporações medievais, o Estado passou a conhecer

103 FERREIRA, Waldemar. *Tratado de Direito Comercial*. Sexto Volume. Edição Saraiva. São Paulo. 1962. pg. 436

e disciplinar, ainda que de maneira tímida e pouco sistemática, a questão referente às invenções e os direitos dos seus criadores.

Em 1623 o Parlamento Inglês sancionou o *Statute of Monopolies*, ato por meio do qual proibia os monopólios em geral ressaltando, entretanto, os privilégios concedidos pelas invenções. Nas palavras de J. X. Carvalho de Mendonça *“esta primeira lei sobre a matéria, aliás, prolixa na redação, considera-se a magna carta do direito dos inventores e da liberdade de comércio.”*

O autor faz questão de lembrar, entretanto, que *“a verdade é, porém, que a lei francesa de 7 de janeiro de 1791 foi a primeira a reconhecer o direito subjetivo dos inventores, regulando a sua modalidade e duração, e servindo de modelo ao sistema legislativo dos outros povos da Europa e da América do Sul.”*¹⁰⁴

Seja como for, importa mais ressaltar que é a partir de então que a legislação passa a disciplinar e garantir os direitos daqueles que colocavam sua criatividade a serviço do desenvolvimento de novos bens ou procedimentos voltados para a atividade industrial.

O Brasil não demorou para cuidar do assunto. Ainda antes da Independência, foi editada a primeira legislação sobre invenções industriais por meio do Alvará de 28 de abril de 1809, no qual o Príncipe Regente conferia aos inventores a exclusividade no uso de suas criações, desde que devidamente registradas pela então existente Junta Real do Comércio.

Já reconhecida como matéria de profunda relevância, a questão foi expressamente abordada pela Constituição do Império, que, em seu art. 179, dispunha: *“Os inventores terão a prioridade das suas descobertas ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização.”*

A legislação infra-constitucional voltada para a disciplina da propriedade industrial tem sequência com a edição da Lei de 28 de

104 CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. *Tratado de Direito Comercial brasileiro. Volume V. Livro III. Parte I*. 4ª edição. Livraria e Editora Freitas Bastos. São Paulo. 1946. pg. 116

agosto de 1830: *"Este diploma continha 12 artigos e dispunha que ao descobridor ou inventor de uma indústria útil ficariam assegurados a propriedade e o uso exclusivo da descoberta ou invenção e melhoramento; que o direito do descobridor ou inventor seria firmado pela patente, entregue gratuitamente (salvo o pagamento do selo e feítio); que as patentes se concederiam, segundo a qualidade da descoberta ou invenção, por espaço de 5 até 20 anos, salvo prorrogação por meio de lei; e que o agraciado deveria por em prática a invenção ou descoberta dentro de dois anos depois de concedida a patente".*¹⁰⁵

Interessante notar que tal norma já se orientava por diversos princípios que ainda hoje norteiam a disciplina legal do assunto. Veja-se que a patente já se afigura como o meio protetivo das criações intelectuais voltadas para o desenvolvimento das indústrias em geral, que o Poder Público assume a obrigação de concedê-las e fazer cumprir a exclusividade a elas inerente, que o direito concedido por meio da patente é essencialmente temporário e, por fim, que o titular da patente tem a obrigação de colocar em prática sua criação sob pena de perder a exclusividade a ele concedida.

À esta lei sucederam diversas outras (cada vez mais complexas e detalhadas) como a Lei n. 3. 129, de 1882 e os chamados Códigos da Propriedade Industrial, corporificados pelo Dec. Lei n. 7. 903/45, Dec. Lei n. 254/67, Dec. Lei n. 1005/69 e Lei n. 5.772, de 1971.

A Constituição de 1988 corretamente seguiu a tradição brasileira e fixou, em seu art. 5º, XXIX, as diretrizes fundamentais do sistema de proteção à propriedade. Estabeleceu assim o direito dos criadores à proteção de suas criações por meio das patentes e registros, a obrigação do Poder Público de zelar por tal proteção e, ainda, a essencial temporariedade destes direitos, pilares sobre os quais se funda a legislação ordinária hoje corporificada pela Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, muito apropriadamente chamada de Código da Propriedade Industrial.

¹⁰⁵ CARVALHO DE MENDONÇA. José Xavier. *Tratado...* Vol. V. Livro III. Parte I. ob. Cit. Pg. 118

A Lei n. 9. 279/96 cuida, em seu Título I, da proteção às invenções e modelos de utilidade, realizadas por meio da concessão de patentes. Dedicar o Título II à disciplina do registro de desenhos industriais e o Título III às marcas, de modo que alcança, com seus dispositivos, as quatro categorias fundamentais aqui tratadas.

VI – A PROTEÇÃO SUPRANACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O respeito às criações intelectuais em geral (e especificamente em relação às voltadas para a atividade empresarial) é questão que não pode se limitar apenas ao território de um país.

De nada adiantará que determinado Estado tutele com rigor os direitos dos seus inventores se em outros ordenamentos não houver o mesmo cuidado, possibilitando, ali, a cópia e exploração econômica dos produtos em afronta à exclusividade garantida aos seus criadores.

Dada esta importante particularidade da propriedade sobre bens imateriais em relação a bens móveis e imóveis verifica-se, de longa data, tentativas no sentido de estabelecer princípios e regras supranacionais que possibilitem a proteção das criações tecnológicas na generalidade dos ordenamentos.

Há que se notar, porém, que a apontada necessidade de proteção das criações tecnológicas na generalidade dos ordenamentos encontra um obstáculo de difícil conciliação, representado pela soberania dos Estados.

Segundo tal premissa, não há como impor, a um Estado soberano, regras destinadas à proteção do direito sobre criações intelectuais ou, pela mesma razão, estabelecer um modelo supranacional destinado a zelar por tais questões.

Deste modo, em diversos momentos históricos é possível encontrar exemplos de países que se valeram da falta de regulação interna dos direitos sobre a tecnologia como verdadeiro instrumento de política econômica.

A falta de proteção, no território de tais países, à tecnologia desenvolvida em outros Estados permite que empresários e sociedades empresárias possam ali produzir ou distribuir bens e serviços valendo-se da tecnologia criada por terceiros e sem necessidade de remunerá-los pelo uso empresarial de tais criações.

Isto permite, claro, nítida vantagem competitiva, dos produtos assim fabricados, em relação àqueles colocados no mercado pelo criador ou por quem tenha que remunerá-lo pelo uso da tecnologia desenvolvida.

Além disso, a fragilidade na regulação dos direitos sobre criações intelectuais leva ao desenvolvimento da indústria de produtos falsificados, os quais se valem indevidamente de criações intelectuais de terceiros e permitem a apropriação ilegítima de parte dos ganhos atribuídos, em princípio, ao criador da obra intelectual expropriada.

Esta expropriação indevida do criador de obras intelectuais em geral (e tecnológicas, em especial) provoca externalidades negativas geradoras de falhas de mercado que só podem, como salientado, ser corrigidas por uma regulação eficiente.

Um dos inúmeros fatores responsáveis pelo rápido crescimento da economia chinesa, a partir das duas últimas décadas do Séc. XX, está no modo pelo qual o país cuidou das regras sobre a proteção da tecnologia.

Em primeiro momento, enquanto a atividade empresarial ali praticada ainda investia e gerava relativamente pouca tecnologia, prevaleceram regras que pouco ou nada zelavam, no território chinês, pelo direito de terceiros (principalmente estrangeiros) sobre suas criações tecnológicas.

Assim, foi possível fomentar a indústria local permitindo-lhe expropriar, nos termos acima apontados, criações tecnológicas estrangeiras.

Entretanto, a partir do Século XXI, pesados investimentos em geração de tecnologia na China levaram o país a rápida e nítida mudança em sua política econômica, a ponto de estabelecer uma regulação mais rígida destinada a proteger, em favor de sua própria indústria, a tecnologia ali desenvolvida. Neste sentido, confira: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,china-absorve-o-conceito-de-propriedade-intelectual,70002714844>

A solução encontrada foi, então, a elaboração de Convenções e Tratados Internacionais, os quais, uma vez acolhidos e respeitados pelos países signatários, possam viabilizar a adoção, pela legislação de cada um destes Estados, de regras comuns destinadas à proteção dos inventores e de suas criações.

Já na segunda metade do século XIX foram empreendidas as primeiras tentativas neste sentido. Em 1873 foi realizado, em Viena, o primeiro congresso internacional dedicado à matéria, seguido, em 1878, por outro realizado em Paris e no qual já se ventilava a elaboração de um regime internacional destinado a regular o tema.

Deste segundo congresso internacional resultaram diferentes medidas, dentre as quais a composição de uma comissão para elaborar um anteprojeto de Convenção Internacional destinada ao estabelecimento de um regime comum de proteção e respeito às criações industriais.

Em 1880 foi realizada, novamente em Paris, outra Conferência, agora destinada, dentre outros assuntos, a examinar os trabalhos daquela comissão. J.X. Carvalho de Mendonça relata que (...) *“redigiu esta conferência outro anteprojeto, enviando-o às diferentes potências. Estas realizaram nova Conferência, aderindo os seus delegados, eventualmente, a esse anteprojeto. Daí surgiu a Convenção Internacional de Paris, de 20 de março de 1883, assinada por onze Estados (dentre os quais o Brasil).*

*A Convenção de Paris, de 1883, criou entre os Estados contratantes a União para a proteção da propriedade industrial e admitiu diversos princípios aplicáveis aos direitos dos estrangeiros nos diferentes Estados da União.”*¹⁰⁶

A criação da União para a Proteção da Propriedade Industrial, conhecida simplesmente por União de Paris, representou decisivo passo na tentativa de uniformização das legislações nacionais em matéria de proteção à propriedade industrial.

Uma vez que prevista pelo próprio texto da Convenção de 1883, diversas Conferências Internacionais foram e têm sido realizadas, desde então, para o aprimoramento do sistema estabelecido.¹⁰⁷

O continente americano também se empenhou na busca pela proteção internacional da propriedade industrial. O Congresso Internacional Americano realizado em Lima no ano de 1878 já aventava a necessidade de proteção às criações intelectuais. Seguiu-se então o Congresso Sul-americano de Montevideu em 1889 e as sucessivas Conferências Internacionais Americanas, realizadas periodicamente a partir deste mesmo ano.¹⁰⁸

Outro importante passo no sentido da proteção internacional às criações intelectuais voltadas para o desenvolvimento da atividade

106 CARVALHO DE MENDONÇA. José Xavier. *Tratado... Vol. V. Livro III. Parte I.* ob. Cit. Pg. 202.

107 Para um detalhado relato acerca de cada uma destas Conferências internacionais, merece consulta o trabalho de J. X Carvalho de Mendonça (*Tratado... Vol. V. Livro III. Parte I.* ob. Cit. Pg. 202 e seg.)

108 CARVALHO DE MENDONÇA. José Xavier. *Tratado... Vol. V. Livro III. Parte I.* ob. Cit. Pg. 205 e seg.

industrial verificou-se em 1967, quando foi criada a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI – seção da ONU sediada em Genebra, Suíça.

Vale citar ainda o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT (*Patent Cooperation Treaty*) elaborado em 19 de junho de 1970 e periodicamente modificado e do qual resultou a *International Patent Cooperation Union (PCT Union)*.

VII - DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A REGULAÇÃO DA TECNOLOGIA COMO FATOR DE PRODUÇÃO

Além de obras do intelecto humano, criações artísticas, científicas e tecnológicas estão, cada qual com suas relevantes peculiaridades, sujeitas à regulação, dado que, em todas elas, são reconhecidos direitos dos criadores em relação ao resultado de seu exercício intelectual.

Os direitos em relação a criações intelectuais passam, em síntese, por dois pontos fundamentais. O primeiro, que se pode chamar de extrapatrimonial, diz respeito ao direito do criador de ser identificado como tal, perante terceiros.

É essencialmente o direito de ser reconhecido como autor da obra artística, científica ou tecnológica em questão. Visa, portanto, vedar que qualquer outra pessoa ou grupo venha a atribuir a outrem, que não ao autor, a identidade de criador daquela obra.

Por outro lado, há o que se pode chamar de aspecto patrimonial dos direitos sobre criações intelectuais em geral. Há, neste caso, o uso dos direitos de propriedade para atribuir ao criador (ou a quem por ele autorizado), com exclusividade, o direito de explorar economicamente sua criação intelectual.

Retomando aquelas três apontadas áreas do intelecto - artes, ciências e tecnologia - e sua regulação jurídica, tanto sob o aspecto patrimonial quanto extrapatrimonial, há, em regra, duplicidade de regimes jurídicos destinados a tal regulação, conforme se trate de

obras artísticas ou científicas, por um lado, ou tecnológicas, por outro.

A essencial utilidade prática imediata e identificável da criação tecnológica é o elemento fundamental que sustenta a regulação, tanto de seus aspectos patrimoniais quanto extrapatrimoniais, de forma apartada das criações artísticas e científicas.

Há, portanto, um regime jurídico para a regulação dos aspectos patrimoniais e extrapatrimoniais de criações artísticas e científicas e outro para a regulação destes mesmos aspectos, no que tange especificamente a criações tecnológicas.

No direito brasileiro, a regulação dos direitos patrimoniais e extrapatrimoniais sobre criações intelectuais de natureza artística ou científica está positivada na Lei . 9.610/1998, chamada Lei sobre direitos autorais.

Já as criações intelectuais de natureza tecnológica, voltadas para a otimização da atividade empresarial, encontram regulação na Lei . 9.279/1996. Denominada Código da Propriedade Industrial, tem por objeto quatro categorias fundamentais: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e marcas.

Além destas quatro modalidades de criações intelectuais, a Lei n. 9.279/96 tem por objeto a repressão às falsas indicações geográficas (art. 2º, IV). Disciplinada nos art. 176 a 182 da legislação citada, o termo indicação geográfica engloba a indicação de procedência e a denominação de origem (art. 176).

Segundo o art. 177 do Código da Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96) “considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço”.

Já a denominação de origem é definida pelo art. 178 do Código da Propriedade Industrial nos seguintes termos: “Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos”.

Assim, enquanto a indicação de procedência agrega valor ao produto ou serviço por identificar-lhe como oriundo de um ambiente empresarial conhecido pela excelência naquele setor, a denominação de origem refere-se a fatores relacionados a peculiaridade do ambiente natural de uma localidade, o qual a torna particularmente propícia para a produção de um determinado produto.

São exemplos de indicações geográficas reconhecidas no Brasil o café do Cerrado Mineiro (RS), o vinho do Vale dos Vinhedos (RS) e o Queijo artesanal da região do Serro (M.G).

Programas de computador (*softwares*) são objeto de regulação específica, apartada das acima citadas. Sua disciplina legal está positivada pela Lei n. 9.609/1998. Conhecida como Lei de *Software*, confere a tal criação intelectual regime jurídico que, grosso modo, pode ser dizer híbrido, já que seu conteúdo é, em essência, de natureza autoral, mas sua formalização e registro se verifica nos moldes da propriedade industrial.

Outra criação tecnológica objeto de regulação específica no direito brasileiro são as topografias de circuitos integrados, cuja tutela está no Capítulo III da Lei n. 11.484/2007. Em extrema síntese, são criações relacionadas à forma de organização de semicondutores (os chamados chips) usados na computação.

Direito da propriedade industrial é uma forma de assegurar direitos de propriedade sobre criações intelectuais destinadas a agregar valor a bens e serviços oferecidos no mercado.

Visa permitir ao criador o direito de internalizar os ganhos decorrentes de sua criação intelectual, a qual, via de regra, demanda prévios investimentos de capital e tempo para seu desenvolvimento.

A proteção à criações tecnológicas pauta-se sobre a premissa da existência de uma instituição estatal especialmente destacada e competente para, em todo o território nacional, verificar os requisitos constitutivos de uma criação tecnológica (em suas diferentes modalidades) e, a partir daí, conferir ao seu criador o direito de ser reconhecido como tal e de explorar economicamente sua criação, com exclusividade, em todo o território nacional.

Neste sentido, a essência do direito de propriedade sobre a tecnologia se assemelha ao da propriedade sobre bens imóveis.

É sabido que, no direito brasileiro, a propriedade imobiliária se constitui, comprova e transfere, regra geral, pelo registro do título no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.245 do Código Civil).

Neste modelo – ao qual se pode chamar de centralizado – atribui-se unicamente ao cartório a competência para verificar os requisitos de constituição, em favor de uma ou mais pessoas, do direito de propriedade sobre o imóvel, bem como o dever de zelar pela sua publicidade.

De forma análoga ocorre no caso das criações tecnológicas objeto do Direito da Propriedade Industrial. No Brasil, cabe exclusivamente ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(INPI), sediado no Rio de Janeiro – R.J, competência exclusiva para, em todo o território nacional, analisar e conceder ou não os pedidos de propriedade sobre criações intelectuais protegidas pelo Código da Propriedade Industrial.

Outro ponto comum entre o direito de propriedade sobre bens imóveis e sobre criações tecnológicas é que tanto o Cartório de Registro de Imóveis quanto o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) não têm competência tomar, por sua iniciativa, providências fiscalizadoras ou repressivas de eventuais expropriações dos bens neles registrados.

Sua função é estritamente probatória, já que as informações neles inseridas conferem, tanto judicial quanto extrajudicialmente, o direito do proprietário ou criador provar sua legítima condição em relação ao bem imóvel ou à criação tecnológica atribuída.

VIII - ALTERNATIVAS AO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL COMO FORMA DE INTERNALIZAÇÃO DOS GANHOS GERADOS PELA TECNOLOGIA

Não é raro que empresários e sociedades empresárias se valham de alternativas ao sistema de patentes – essencialmente limitado quanto à sua duração – para preservar sua exclusividade na exploração de suas criações tecnológicas.

A primeira e mais conhecida destas alternativas é o chamado “segredo industrial”. O criador da tecnologia abdica do sistema de proteção estatal para assumir, ele próprio, o papel de zelar pela exclusividade na exploração econômica de sua criação, confiando, para isso, na própria capacidade para manter em sigilo os componentes do produto ou mesmo a forma de combinação deles.

Nesta hipótese, enquanto a forma de obtenção e/ou os componentes do produto final for desconhecida pelos concorrentes, a exclusividade do criador está preservada. Porém, caso outrem venha a alcançar o mesmo resultado final e patenteá-lo, o original criador não poderá, posteriormente, reivindicar sua anterioridade.

Outra forma de preservar a exclusividade sobre um produto está na dificuldade dos concorrentes realizarem a chamada "engenharia reversa". Este procedimento consiste, em síntese, em decompor o produto acabado como forma de descobrir seus componentes e forma de fabricação.

Em muitos casos, os custos e o tempo necessários para a realização desta "engenharia reversa" acaba por inibir, por parte de possíveis concorrentes, tais tentativas, o que leva o criador à exclusividade sobre a tecnologia por ele desenvolvida, ainda que sem o uso da propriedade industrial.

Destaca-se ainda, como alternativa à propriedade industrial, a vantagem comparativa de ser "o primeiro a fazer". Isto significa que aquele empreendedor que em primeiro lugar coloca o produto no mercado tem nítida vantagem sobre os concorrentes, independentemente de patentes sobre a criação.

Esta alternativa é especialmente relevante em setores econômicos nos quais as novidades se tornam obsoletas em relativamente pouco tempo, como é o caso da indústria da moda e também certos setores ligados à informática.

Fatores financeiros também são capazes de preservar a exclusividade na exploração econômica de uma tecnologia, sem o uso do sistema de patentes.

Nesta hipótese, o criador do produto dispõe de peculiar capacidade de organização dos fatores de produção necessários à colocação do produto no mercado, como, por exemplo, mão de obra adequada e matérias primas de específica qualidade.

Próxima a esta alternativa é aquela na qual a exclusividade sobre a tecnologia se baseia em fatores mercadológicos infungíveis utilizados somente pelo criador. É o caso, por exemplo, de uma marca famosa que, aderida ao produto, torna-o particularmente atrativo ao consumidor ou de uma capacidade logística de fazer o produto chegar mais rápido ao destinatário final.

Não bastasse relativizar, como apontado em item anterior, o limite entre arte, ciência e tecnologia, a Coca-Cola, produto icônico da indústria americana, serve de exemplo a vários destes modelos alternativos à propriedade industrial como instrumento de proteção à criação intelectual.

A um só tempo a Coca-Cola exemplifica a eficiência do segredo industrial, da dificuldade de engenharia reversa, do poder da marca, da capacidade de agregar os fatores de produção e da eficiência logística como alternativas ao Direito da Propriedade Industrial.

Como a fórmula da Coca-Cola se mantém secreta, mesmo com todas as técnicas de química moderna?

Por Redação Mundo Estranho

É muito difícil identificar, com 100% de exatidão, todos os ingredientes responsáveis pelo sabor do refrigerante. Em primeiro lugar, porque alguns elementos podem aparecer na fórmula em uma porcentagem ínfima, bem menor que 1%. Segundo, porque até mesmo um ingrediente isolado da mistura, como essência de limão, já é resultado de uma mescla de centenas de outros elementos. Para obter uma essência seguramente igual, só detectando todos esses componentes. Teoricamente, trata-se de um desafio possível. As técnicas recentes são capazes de mostrar a composição exata de misturas ainda mais complexas que a Coca-Cola, como pigmentos em obras de arte e extratos de plantas medicinais, diz o químico Flávio Maron Vichi, da USP. De qualquer forma, quem quiser se aventurar para resolver o quebra-cabeça dessa centenária fórmula gasosa precisa estar preparado para gastar muito dinheiro.

Em uma estimativa livre, calcula-se que seriam necessários pelo menos 850 mil dólares por ano para financiar uma pesquisa desse tipo, que não teria prazo para terminar, afirma o químico americano Charles Lochmuller, da Universidade Duke, nos Estados Unidos. Além disso, produzir um clone exato do refrigerante é outro desafio complicado. Uma essência natural de limão produzida na Flórida seria bem diferente de uma feita em São Paulo isso porque o clima e o solo do local onde os limoeiros são cultivados, por exemplo, podem influenciar no sabor do fruto. O resumo da história é que, mesmo gastando rios de dinheiro para desvendar a fórmula, corre-se o risco de criar algo mais parecido com uma cópia barata que com a Coca-Cola original. Isso tem que contar que a cópia obviamente não poderia usar aquilo que o refrigerante americano tem de mais precioso: a marca.

Após mais de 100 anos de propaganda, o nome Coca-Cola é hoje o mais valorizado do planeta, com um valor estimado de 70 bilhões de dólares. Seja como for o papelzinho com a mistura secreta continua guardado num cofre de banco em Atlanta, nos Estados Unidos, sede da companhia.

Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-a-formula-da-coca-cola-se-mantem-secreta-mesmo-com-todas-as-tecnicas-da-quimica-moderna/>

Por fim, há casos em que a própria legislação permite ao criador de uma tecnologia a sua exclusividade sem necessidade de utilização do direito da propriedade industrial. Este é, por exemplo, o caso de setores econômicos nos quais há barreiras legais à entrada de concorrentes (como no setor aeronáutico e de armamentos) ou mesmo monopólios legalmente estabelecidos (como no setor de petróleo).

Nestas hipóteses, como só há um ou poucos agentes econômicos autorizados a atuar naquele setor empresarial, a tecnologia pode ser explorada economicamente sem a preocupação de que a mesma seja reproduzida e utilizada por concorrentes.

É frequente a observação de que a regulação da propriedade industrial, no modelo de patentes, seria, ela própria, causadora de monopólio e, por consequência, falha de mercado.

Isto não é exatamente correto, pois, em termos econômicos, a prerrogativa de ser o único a explorar legalmente uma criação tecnológica é sempre exposta à circunstância de os concorrentes conseguirem superar, com novos produtos, o objeto patenteado.

Neste sentido é particularmente relevante lembrar o caso da *Apple*, outro ícone na geração de inovação. Uma vez contraposto à conclusão de que a criação do *Iphone* reduziu drasticamente o interesse no *Ipod*, ambos produtos da empresa, Steve Jobs teria respondido: *"seu eu não canibalizar meus produtos, os concorrentes o farão"*.

Com isso ele quis dizer que a tecnologia é, ainda que patenteada, suscetível à concorrência, o que expõe eventuais vantagens competitivas à constante ação de outros empreendedores.

CAPÍTULO 6

DOS BENS IMATERIAIS PROTEGIDOS PELO DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E SUA FORMA DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA

I - INVENÇÃO

O elemento fundamental de todo o arcabouço legislativo e protetivo consistente no Direito da Propriedade Industrial encontra-se sobre a definição de invenção. Deste modo é indispensável, para a compreensão do assunto, aclarar a compreensão do termo.

Rubens Requião afirma que: *"Geralmente o estudo da matéria se inicia pelo estabelecimento da distinção entre descoberta e invenção, para melhor conceituação desta."*¹⁰⁹ Portanto, passa-se a analisar comparativamente ambos os termos procurando extrair-lhes distinções e pontos de contato para, após, apresentar conceito de um e outro.

Originalmente a doutrina e mesmo a legislação brasileira tratavam os termos invenção e descoberta como sinônimos. É o que se percebe, por exemplo, ao analisar-se a Lei n. 3. 129, de 1882. Aplicava-se, assim, a mesma proteção legal a ambas as categorias. Waldemar Ferreira, comentando tal diploma, constatava que *"(...) serviu-se dos dois vocábulos, sinonimizando-os. Submeteu ao mesmo regime tanto a invenção, quanto a descoberta. Não distinguiu uma da outra. Igualmente não distinguiu a lei italiana que rege a matéria."*¹¹⁰

A partir do Código da Propriedade Industrial de 1945, corporificado pelo Dec. Lei n. 7. 903, a proteção legal obtida por meio das patentes passou a ser garantida exclusivamente às invenções, que, desde então, não mais são confundidas, pela legislação ou pela doutrina, com as descobertas.

109 REQUIÃO. Rubens. *Curso de Direito Comercial. Vol I.* 25ª edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2003. pg. 292

110 FERREIRA. Waldemar. *Tratado...* Vol. VI. ob. Cit. Pg. 444

Talvez o elemento mais característico tanto da invenção quanto da descoberta esteja na sua originalidade ou novidade. Em ambos os casos temos como resultado algo que até então encontrava-se fora do conhecimento ou percepção humana. Waldemar Ferreira, analisando os termos em questão, afirmou: *“O característico comum a um e outra reside na sua novidade, tanto quanto no de utilizar-se industrialmente”*¹¹¹.

Outro forte ponto de contato entre a ideia de invenção e a de descoberta está em que tanto uma quanto outra são obtidas a partir do exercício da atividade intelectual de uma determinada pessoa ou grupo de indivíduos atuando de forma organizada. É do esforço mental deste indivíduo ou grupo que resultam as invenções e descobertas.

O descobridor usa seu intelecto para analisar a natureza e constatar nela a existência de algo até então desconhecido. O inventor, de modo similar, também emprega sua capacidade intelectual na análise da natureza mas visa produzir, com sua inteligência, algo ainda inexistente e que possa solucionar um determinado problema.

Reside nesta observação uma das grandes diferenças entre os conceitos ora tratados. A invenção encontra-se fora da percepção humana por inexistir, ao menos da forma como agora apresentada, na natureza.

Já a descoberta é algo que estava fora da percepção humana simplesmente por não ter sido constatada, até então, sua existência, em estado completo, na ordem natural.

Rubens Requião bem salientou a característica ora abordada ao analisar os termos descobrir e inventar. Diz ele: *“(...) descobrir é o ato de anunciar ou revelar um princípio científico desconhecido, mas preexistente na ordem natural, e inventar é dar aplicação prática ou técnica ao princípio científico, no sentido de criar algo de novo, aplicável no aperfeiçoamento ou na criação industrial.”*¹¹²

111 FERREIRA. Waldemar. *Tratado...* Vol. VI. Ob. Cit. pg. 448

112 REQUIÃO. Rubens. *Curso...* Vol. I. ob. Cit. Pg. 293

Diferem também os conceitos de invenção e descoberta na medida que, como ressaltado por Rubens Requião, a invenção é a solução para uma determinada necessidade específica, surgida antes de sua concepção.

É o resultado da atividade intelectual de alguém (ou alguns) que, diante de uma necessidade ou problema prático, se propôs a desenvolver um bem para solucioná-lo.

Steve Jobs se vangloriava – não sem razão – de que os produtos da Apple implicavam, durante seu período na empresa, inversão desta lógica, já que chegavam ao mercado e, apenas a partir de sua aquisição e uso, os consumidores percebiam, com o tempo, as suas múltiplas capacidades de aperfeiçoar a realização de tarefas e, com isso, solucionar necessidades. ISAACSON. Walter. Steve Jobs. Ed. Companhia das Letras. São Paulo. 1997.

Já a descoberta, como constatação de algo existente na natureza, advém da capacidade contemplativa e especulativa do homem que, ao observar e perquirir sobre a natureza revela, com o esforço intelectual, algo até aquele momento desconhecido.

"Chega-se ao invento por via de trabalho orientado e dirigido ao fim de atingi-lo. A descoberta mais não é do que o achamento, eventual ou procurado, de processo ou produto das forças da natureza."¹¹³

Tem-se então que a descoberta não é, regra geral, visada como forma de atender uma necessidade predeterminada. Primeiro algo é descoberto para depois se avaliar sua capacidade de utilização. Na invenção ocorre o contrário: constata-se a existência de uma determinada necessidade ou problema para depois, com o uso do intelecto, obter-se algo para solucioná-lo.

¹¹³ FERREIRA, Waldemar. *Tratado...* Vol. VI. Ob. Cit. pg. 448

Nem sempre o inventor visa, com seu trabalho intelectual, atingir a funcionalidade posteriormente atendida, com sucesso, pela sua criação. É o que se verificou, por exemplo, no caso do famoso post-it.

Em 1976, um funcionário da 3M inventou um adesivo de baixa adesão, o qual foi considerado inicialmente de pouca utilidade prática até que outro cientista, também funcionário da 3M e cantor no coral da igreja, percebeu o uso da criação (depois identificada como post-it) como forma de inserir lembretes das letras das músicas a serem apresentadas.

Fonte: <https://curiosidad.3m.com/blog/pt/como-o-post-it-foi-inventado/#como-o-post-it-foi-inventado>. Site consultado em 21/03/2022.

Corolário desta assertiva é que a invenção é uma criação suscetível de reprodução, sem qualquer perda de seus elementos, em escala industrial, contrariamente ao que se verifica em relação à descoberta, que, por se tratar de algo existente na natureza, pode ou não ser suscetível de reprodução ou utilização pela indústria.

A lei n. 9. 279/96 absteve-se, como é tradição no direito brasileiro e na maioria das legislações estrangeiras¹¹⁴, de trazer definição expressa do que seja invenção, limitando-se a tratar dos requisitos necessários à sua verificação, quais sejam: a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial (art. 8º).

Tais requisitos coincidem com os aspectos apontados acima, o que permite propor um conceito de invenção - e também de descoberta - apoiado nos ditames do art. 8º da Lei n. 9. 279/96.

Deste modo, a invenção consiste na criação, a partir da atividade intelectual de uma determinada pessoa ou grupo, de algo até então inexistente e suscetível de reprodução e utilização em escala industrial.

A descoberta, por sua vez, consiste na constatação, por meio da atividade intelectual de uma determinada pessoa ou grupo, da

114 CERQUEIRA. João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. I. 2ª edição. Ver. E atual. Por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 1982. pg. 211/212

existência natural de algo até então desconhecido, suscetível ou não de reprodução e utilização em escala industrial.

Feita esta distinção inicial cumpre agora separar as noções de invenção e descoberta de uma terceira tão importante quanto elas, a chamada "obra intelectual" disciplinada, em nosso ordenamento, por meio do chamado "Direito de Autor", consolidado pela Lei n. 9. 610, de 19 de fevereiro de 1998.

Entre a ideia de invenção e a de obra intelectual há diversos caracteres comuns, a começar pela circunstância de ambas carecerem de definições legais. Como já salientado, a Lei n. 9. 279/96 preferiu abster-se de definir o que é invenção. Do mesmo modo ocorre no caso da obra intelectual, sem definição no texto da Lei n. 9. 610/98, que preferiu, em seu art. 7º, enumerar exemplos das criações do intelecto compreendidas no conceito ora tratado.

Outro forte ponto de contato entre a ideia de invenção e a de obra intelectual está no caráter de novidade apresentado por ambas. Tanto uma quanto outra representam a manifestação do intelecto de alguém (ou alguns) no sentido de apresentar à Humanidade algo até então inexistente na natureza.

Vale notar, porém, que elas se diferenciam porque enquanto a invenção é a solução para uma necessidade ou problema prático, a obra intelectual vem a ser o resultado da projeção da atividade mental de alguém sem finalidade prática específica a não ser a de causar satisfação àqueles que venham a com ela ter contato.

A invenção resulta da especulação do intelecto humano voltada para o saneamento de uma necessidade prática específica e premente. Tanto a obra intelectual como a descoberta também resultam da criatividade humana, mas não a objetivamente voltada para a solução de um problema e sim aquela orientada para a especulação e análise da natureza (descoberta) ou orientada para a produção de trabalho de finalidade estética, em seu sentido mais amplo (obra intelectual).

É esta a razão pela qual encontra-se também na possibilidade de “reprodução em escala industrial” outra distinção entre a obra intelectual e a invenção.

Vê-se que com a noção de descoberta a obra intelectual tem de semelhante o caráter infungível. Como demonstrado, trata-se, tanto a descoberta quanto a obra intelectual, de algo insuscetível de reprodução em escala industrial.

Assim, face às considerações e ao elenco do art. 7º da Lei n. 9.610/98¹¹⁵, pode-se afirmar que a obra intelectual consiste na criação, a partir da atividade intelectual de uma determinada pessoa ou grupo, de algo até então inexistente voltado para o engrandecimento da cultura em geral.

A obra intelectual é, em essência, única e exatamente por isso protegida por legislação especial. Diferencia-se dos produtos nos quais eventualmente possa ser reproduzida.

Na reprodução industrial de um bem é necessária a realização de um procedimento. O bem é fabricado por meio de uma cadeia organizada de atos empreendida pelo fabricante. Um mesmo bem pode ser produzido por diferentes modos. É de se constatar, então, que não se aplicam apenas ao produto final, obtido pela criatividade do inventor, as características da novidade, atividade inventiva e reprodução industrial.

Também o procedimento empreendido pelo inventor para a fabricação de sua invenção – ou modelo de utilidade – pode ser novo (ou seja, desconhecido do estado da técnica), resultado de sua atividade inventiva e suscetível de reprodução em escala industrial.

Há que se considerar, de outro lado, que mesmo um produto já conhecido e fabricado pode ser objeto de novos estudos (por parte de seus inventores ou terceiros) que resultem não em uma

115 Os programas de computador se mostram como exceção à definição de obra intelectual proposta. Situam-se, a nosso ver, entre a noção de invenção e de obra intelectual, motivo pelo qual são objeto de proteção legal específica (Lei n. 9.609/98) aplicando-se-lhes, no que for cabível, os ditames do Direito de Autor (Lei n. 9.610/98, art. 7º par.1º).

modificação de sua estrutura ou feições originais, mas sim em uma nova forma de fabricação dele.

Entre os estudiosos do tema fala-se em tecnologia (ou *Know-how*) para definir o ato ou série de atos praticados para a obtenção de um produto. Alterações em tal procedimento podem resultar em importantes ganhos de tempo ou dinheiro para o fabricante tornando-as, então, rentáveis economicamente e merecedoras de tutela legal de modo a garantir ao seu criador a proteção conferida às invenções e modelos de utilidade.

O art. 42 do Código da Propriedade Industrial faz referência à "patente de processo" de forma a permitir aos criadores de uma nova forma de obtenção de um produto - já patenteado ou não - a proteção à sua tecnologia.

Não se trata a tecnologia ou *Know-how* de uma outra categoria da propriedade industrial, posto faltar-se disciplina legal específica. O que importa, entretanto, é que a Lei n. 9. 279/96 a protege por meio da patente, nos mesmos termos estabelecidos para o patenteamento das invenções.

II - MODELO DE UTILIDADE

O modelo de utilidade guarda significativas semelhanças com a noção de invenção. Ambos trazem em si, de forma inerente, a idéia de novidade ou originalidade, são igualmente resultados da atividade intelectual humana e afiguram-se como soluções a problemas de ordem prática, necessidades específicas.

Pelo atual Código da Propriedade Industrial brasileiro tanto a proteção de invenções quanto de modelos de utilidade depende da constatação dos requisitos da novidade (art.11), atividade inventiva (arts. 13 e 14) e utilização industrial (art.15).

A diferença fundamental, que justifica a própria separação dos dois institutos, está no grau de inovação trazido por eles.

Enquanto na invenção tem-se a criação de um bem totalmente original, o modelo de utilidade corresponde a algum acréscimo ou

alteração efetuada em algo já criado ou existente e que, em função daquela modificação, tem ampliada sua comodidade ou mesmo seu potencial de utilidade.

É o que se pode obter a partir do texto do art. 9º da Lei n. 9.279/96, que dispõe: *É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.*

Waldemar Ferreira, apoiado em Tullio Ascarelli, explica que a expressão modelo de utilidade remete aos dois principais caracteres definidores do instituto.

De um lado trata-se de modelo porque, ao contrário da invenção - que representa um bem totalmente original - parte de um produto já conhecido e acabado, representando uma modificação ou acréscimo em sua estrutura original. De outro lado, o termo "de utilidade" salienta que o acréscimo efetuado deve propiciar uma melhoria no potencial de utilização original do produto ou, ao menos, na sua forma de utilização. *"A contribuição inventiva (do modelo de utilidade) deve consistir na comodidade de emprego ou aplicação de produtos conhecidos e como processos notórios e em relação direta com seu emprego, pois a criação intelectual se exprime por um modelo. Não se terá portanto nova utilização das leis da causalidade da natureza a fim de obter-se novos resultados; mas sim a aplicação de noções técnicas destinadas a maior comodidade ou eficiência no uso ou aplicação dos produtos."*¹¹⁶

A concepção original de modelo de utilidade remonta, no direito brasileiro, ao instituto que, sob a égide da Lei n. 3.129, de 1882, era conhecido como *melhoramento*.

O art. 1º, par.1º dispunha que estavam suscetíveis à proteção estipulada naquele diploma:

1º - *omissis*

2º - *omissis*

116 FERREIRA, Waldemar. *Tratado...* Vol VI. Ob. Cit. Pg. 471

3º – *omissis*

4º – *O melhoramento de invenção já privilegiada, se tornar mais fácil o fabrico do produto ou uso do invento privilegiado ou se lhe aumentar a utilidade.*

Vale ressaltar, porém, que enquanto o melhoramento representava uma derivação de invenção já privilegiada (de forma similar ao que ocorre, no atual Código da Propriedade Industrial, com a chamada adição de invenção), o modelo de utilidade hoje disciplinado se afigura uma categoria autônoma.

Guardam os termos modelo de utilidade e melhoramento, porém, a identidade no que se refere à sua principal característica, qual seja a de representarem acréscimo no potencial de utilização ou comodidade de um bem já conhecido. É por isso o modelo de utilidade tratado freqüentemente como “pequena invenção”.

Importa lembrar também que o modelo de utilidade não deve ser confundido com a chamada “adição de invenção” descrita pelo art. 76 da Lei n. 9. 279/96 como sendo *“aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo”*.

A adição de invenção é a modificação introduzida em uma invenção a ser patenteada. É a alteração da concepção original de uma invenção com o objetivo de aperfeiçoá-la. Trata-se, portanto, de categoria acessória, posto estar incluída dentro do mesmo conceito inventivo que a criação original.

Além disso, a adição de invenção não decorre de atividade inventiva de seu criador, ou seja, é somente um desdobramento lógico do estado da técnica em relação à invenção a que se refere.

Tem-se a adição de invenção quando o inventor aperfeiçoa sua criação aplicando-lhe conhecimentos e soluções já disponibilizados ao conhecimento público e que, portanto, não configuram o avanço no estado da técnica consistente na atividade inventiva.

Neste sentido, vale citar o texto do art. 76 par. 3º da Lei n. 9. 279/96, que estipula o necessário indeferimento do pedido

de certificado de adição de invenção quando esta não integre o mesmo conceito inventivo que a criação original da qual decorra. Configurada, assim, a essencial vinculação entre a adição aqui mencionada e um outro bem a ser patenteado como invenção.

Este caráter acessório é reforçado também pelo disposto pelo art. 77 do Código que dispõe expressamente que *“o certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha-a para todo os efeitos legais.”*

III – O PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DE PATENTE SOBRE INVENÇÃO OU MODELO DE UTILIDADE NO DIREITO BRASILEIRO

Em essência, a patente é o direito de explorar economicamente, com exclusividade e em todo o território nacional, uma determinada invenção ou modelo de utilidade.

Este direito é conferido por instituição estatal (no caso brasileiro, o INPI) como retribuição de caráter patrimonial àquela pessoa ou grupo responsável pela criação da invenção ou modelo de utilidade objeto da patente.

Como já salientado, funda-se na ideia de que o criador ou criadores têm o direito de internalizar os ganhos decorrentes de sua invenção ou modelo de utilidade, o que se faz tanto como reparação ao tempo e dinheiro gastos por eles no desenvolvimento da criação patenteada quanto como incentivo para que eles e outros se dediquem à atividade de inovação.

Por meio da patente, o Estado garante ao criador ou criadores a internalização dos ganhos de sua criação intelectual, mas somente por tempo considerado suficiente para que sejam recuperados seus investimentos e obtidos ganhos suficientes para que exista o adequado incentivo patrimonial a quem se dedica, no país, à geração de inovação patenteável.

Em consequência, a necessária temporariedade da patente (prevista, no direito brasileiro, pelo art. 5º XXIX da Constituição

Federal) indica haver um momento a partir do qual são externalizados os ganhos advindos da invenção ou modelo de utilidade, que, a partir daí, poderão ser exploradas por concorrentes do titular da patente encerrada.

Com o fim da patente, terceiros poderão explorá-la economicamente sem qualquer necessidade de aprovação – e mesmo conhecimento – do antigo titular, o que se justifica como forma de ampliar a concorrência na produção do produto outrora patenteado, aumentar sua oferta e, em consequência, reduzir seu preço.

Nesta “barganha” entre Estado e criador da invenção ou modelo de utilidade, o primeiro entra com seu aparato preventivo e repressivo para assegurar ao segundo a exclusividade na exploração econômica de sua criação patenteada.

Porém, esta proteção à exclusividade referida tem duração certa e determinada, de forma que, a partir do seu fim, o criador terá que suportar eventuais concorrentes na produção do bem outrora patenteado, o que se faz com o objetivo de, como acima ressaltado, aumentar a oferta e reduzir o preço do produto ao seu destinatário final.

Sob o aspecto regulatório do assunto, pode-se concluir que o limite temporal da patentes (fixado pelo art. 40 da Lei n. 9. 279/96) precisa ser acompanhado de normas e ações estatais suficientemente rígidas para evitar a falha de mercado caracterizada pela indevida externalização antecipada dos ganhos, ocorrida quando, durante a vigência da patente, o seu titular tem que lidar com a expropriação de sua exclusividade (pirataria), o que configura uma falha de mercado.

A “pirataria” (reprodução não autorizada de criações patenteadas) representa fragilidade das regras sobre direitos de propriedade, o que leva a ineficiência do mercado de criações intelectuais e, portanto, pouca geração de valor agregado aos produtos ou serviços.

O processo de patente de uma invenção ou modelo de utilidade se realiza inteiramente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e somente terá início com o formal requerimento pela pessoa ou grupo que se atribuem a condição de criadores do objeto a ser patentado.

O direito brasileiro sobre patentes opera sob a presunção de que a primeira pessoa ou grupo a requerer a patente sobre determinada invenção ou modelo de utilidade é efetivamente seu criador, não havendo, portanto, necessidade de produção de provas neste sentido.

O art. 19 da Lei n. 9.279/96 enumera os documentos a serem apresentados no ato do requerimento inicial para obtenção da patente. Pelo exame do seu texto nota-se que é essencial, já neste momento, que o requerente da patente seja capaz de demonstrar que a criação a ser protegida se encontra apta a efetivamente realizar a função apontada pelo seu criador.

Isto significa que uma criação só pode ser patenteada quando efetivamente concluída, ou seja, quando apta a atender à função apontada pelo requerente da patente. Caso contrário, seria possível patentear uma invenção ou modelo de utilidade ainda não concluída, o que constituiria obstáculo à outros criadores que eventualmente atingissem o resultado final antes mesmo do requerente da proteção.

Entre os documentos instrutórios do pedido de patente vale destacar o relatório descritivo (cujo conteúdo é fixado pelo art. 24 da Lei n. 8. 934/96), do qual deverá constar a descrição detalhada do objeto a ser patentado, bem como a melhor forma de sua fabricação.

Além dele, também as reivindicações são de essencial lembrança. *Reivindicações* são os aspectos e características do produto que se pretende protegidas, por meio da patente, exatamente por serem novas, resultado de atividade inventiva e suscetíveis de aplicação industrial. As reivindicações delimitam os

direitos de exclusividade da patente obtida (art. 25 e 41 da Lei n. 9.279/96).

Apresentada a documentação aludida, o pedido de patente passa por um exame formal preliminar previsto pelo art. 20 da Lei n. 9. 279/96. Neste momento, o que há é apenas uma verificação da completude da documentação apresentada, sem, por enquanto, análise dos requisitos para concessão da patentes.

O objetivo é apenas verificar se as informações necessárias à análise do requerimento de patente integram a documentação apresentada. Caso contrário, o INPI concederá um prazo de 30 (trinta) dias (art. 30 da Lei n. 9. 279/96) para o autor do requerimento acrescentar as informações faltantes, sob pena de arquivamento do pedido, sem sua análise.

Uma vez aprovado neste exame preliminar, o requerimento de patente é, para fins de anterioridade, considerado depositado desde a data de sua apresentação (art. 20 da Lei n. 9.279/96).

Isto significa que, a partir da data de apresentação do pedido depositado, qualquer outro requerimento de patente de invenção ou modelo de utilidade igual será considerado posterior, o que impedirá sua concessão.

Além disso, o depósito do pedido de patente autoriza o requerente a solicitar prioridade em outros países signatários da Convenção de Paris ou de outro tipo de acordo similar com o Brasil (art. 16 da Lei n. 9.279/96).

Esta prioridade significa, em favor do autor do requerimento de patente no Brasil, a concessão de um prazo para que possa apresentar, nos países destinatários do requerimento de prioridade, seu pedido de patente sem que o mesmo seja comprometido – em sua anterioridade – por outros possíveis requerimentos apresentados, naqueles países, sobre a mesma criação¹¹⁷.

117 “Quem faz pedido de patente em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, tem uma prioridade de 12 meses para registrar patentes e modelos de utilidade no país. (...) Nesses casos de prioridade, esta deve ser espressamente mencionada no ato de depósito. Todavia, se por um lapso não foi mencionada, a reivindicação de prioridade

O depósito do pedido de patente marca também o início do seu *período de sigilo* (art. 30 da Lei n. 9.279/96). Trata-se de um prazo de 18 (dezoito) meses no qual o requerimento de patente apresentado será mantido em sigilo no INPI, de modo que o requerente da patente poderá, se quiser, já colocá-lo no mercado se valendo da vantagem competitiva representada pelo desconhecimento dos concorrentes acerca do bem patenteado.

Encerrado o período de sigilo do pedido de patente (o qual pode ser renunciado pelo autor do pedido), o mesmo será publicado na *Revista da Propriedade Industrial* com o objetivo de dar conhecimento público aos termos do pedido de patente e seu objeto.

O objetivo aqui é permitir a quaisquer pessoas que eventualmente se considerem prejudicadas pela concessão da patente requerida ou entendam que a mesma não preenche seus requisitos legais, possam intervir na fase seguinte, a do exame do pedido de patente.

A fase do *exame do pedido de patente*, disciplinada pelos art. 30 a 36 da Lei n. 9. 279/96, é marcada pela *multilateralidade*. Isto significa que dela podem participar não apenas o requerente e o INPI mas quaisquer outras pessoas que, como dito, queiram apresentar razões para indeferimento do pedido, calcadas na falta dos requisitos para sua admissão.

Este exame, realizado pelos especialistas do INPI, culmina com um relatório que, sempre de maneira fundamentada, decide pela concessão ou não da patente requerida (art. 37 da Lei n. 9.279/96).

Uma vez concedida a patente, o INPI emitirá um documento chamado carta-patente. Seu conteúdo está descrito no art. 39 da Lei n. 9.279/96 e ele serve para provar, tanto judicial quanto extrajudicialmente, a existência da patente e qual o bem patenteado.

Requerimentos posteriores referentes a eventual nulidade da patente concedida podem ser efetuados tanto por via administrativa

pode ser suplementada dentro de 60 dias por outras reivindicações". TOMAZETTE. Marlon. Curso de Direito Empresarial. Vol. 1. Ob. Cit. Pg. 218.

quanto judicial, sendo ambos previstos pela Lei n.9.279/96 (art. 50 a 57).

No primeiro caso, o requerimento da nulidade funda-se na violação de qualquer dispositivo legal (art. 50 da Lei n. 9.279/96) e transcorre no próprio INPI. Este procedimento administrativo pode ser instaurado de ofício ou por provocação de qualquer interessado, desde que tal iniciativa ocorra no prazo máximo de 6 (seis) meses, contados da data da concessão da patente contestada.

Já a ação judicial destinada à demonstração de nulidade de uma patente poderá ser proposta pelo próprio INPI ou por qualquer interessado a qualquer momento dentro do prazo de duração da patente questionada (art. 56 da Lei n.9.279/96).

IV - DESENHO INDUSTRIAL

Os sinais, linhas, contornos e formas dos bens eram e são importantes elementos na sua identificação – e porque não dizer qualificação – em relação aos similares. É cada vez maior a quantidade de produtos com finalidade, potencial de utilização e comodidade idênticos que se diferenciam (e se credenciam perante os consumidores) exclusivamente por meio de suas feições exteriores. Nada mais correto, portanto, que regular e tutelar também a atividade criativa destinada à individualização dos produtos por meio de seus aspectos formais e estéticos.

O Direito Positivo brasileiro distinguia, até a entrada em vigor da Lei n. 9. 279/96, entre os conceitos de *modelo industrial* e *desenho industrial*.

"O antigo Código da Propriedade Industrial, no seu art. 11, definia que modelo industrial era toda forma plástica que pudesse servir de tipo de fabricação a um produto industrial e ainda se caracterizava por nova configuração ornamental. Desenho Industrial era toda disposição ou conjunto novo de linhas ou cores que, com fim industrial ou comercial, pudesse ser aplicado à ornamentação de um

produto, por qualquer meio manual, mecânico ou químico, singelo ou combinado."¹¹⁸

Separava-se o modelo do desenho industrial em função das dimensões abarcadas por um e outro. Enquanto o modelo industrial se referida às feições e contornos de um bem considerado em suas três dimensões, o desenho industrial remetia aos aspectos do produto considerados apenas sua largura e comprimento. *"O desenho industrial, particularmente, constitui uma combinação de linha, de cores, de forma dirigida a conseguir um novo aspecto exterior de um produto, segundo as duas dimensões de um plano. (...) Já o modelo industrial, hoje no texto da lei confundo com o desenho industrial, é direito para a configuração exterior do produto, segundo as três dimensões de um sólido, isto é, da transformação de sua forma plástica."*¹¹⁹

Extraía-se então, destes dois institutos, uma característica fundamental que os diferenciava do modelo de utilidade e da invenção: tanto o desenho quanto o modelo industrial se referiam apenas às feições exteriores dos produtos, às suas características exclusivamente estéticas ou ornamentais, em nada influenciando sobre sua utilização ou comodidade, ao contrário do que se verifica, em maior ou menor escala, quando se trata de invenção ou modelo de utilidade.

Como lembrou Rubens Requião, o atual Código da Propriedade Industrial optou por agrupar as noções de desenho industrial e modelo industrial em uma única categoria definida pelo art. 95, que dispõe:

"Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial".

118 REQUIÃO. Rubens. *Curso...* Vol I. ob. Cit. Pg. 295

119 REQUIÃO. Rubens. *Curso...* Vol I. ob. Cit. Pg. 296

Assim com ocorre com todas as outras categorias aqui referidas, o desenho industrial está vinculado à novidade, já que as linhas, cores e formas por ele constituídas devem ser originais, no sentido de até então desconhecidas do estado da técnica (art. 96 da Lei n. 9. 279/96).

É especialmente tormentoso estabelecer a distinção entre o desenho industrial ou *design* e as artes plásticas: *“Situa-se o desenho industrial no limite entre a atividade de criação industrial e a artística. É, ademais, muito comum, em grandes museus de arte, a existência de seção dedicada ao design, na qual se existem móveis e utensílios dotados de formas esteticamente inovadoras. O primeiro a criar essa seção, o Museum of Modern Art, de Nova York, exibe até um helicóptero (modelo Bell, projetado por Arthur Young). A proximidade entre o desenho industrial e a obra de arte derivam da natureza fútil do ato de criação. Tanto o designer como o artista não contribuem para o aumento das utilidades que o homem pode esperar dos objetos. A contribuição deles é de outro gênero, ligada basicamente aos prazeres de fruição visual: uma contribuição estética, portanto.”*¹²⁰

A questão transpõe a seara puramente doutrinária se considerado que os institutos em foco estão sujeitos a regimes jurídicos protetivos diferentes. Enquanto os desenhos industriais são disciplinados pela Lei n. 9. 279/96, como categorias da propriedade industrial, os trabalhos de pintura e escultura são, como as obras artísticas em geral, tutelados por meio dos Direitos de Autor.

Para Fábio Ulhôa Coelho, o critério distintivo encontra-se na constatação de que o desenho industrial está vinculado a algum produto cuja utilidade não seja apenas estética, ao contrário do que se verifica quando se trata das obras intelectuais em geral e, em especial, no que diz respeito à pintura e à escultura. *“O desenho industrial é diferente da escultura e da pintura (obras de arte) porque o objeto a que se refere tem função utilitária e não apenas estética, decorativa ou de promoção do seu proprietário”*¹²¹.

120 COELHO, Fábio Ulhôa. *Curso de Direito Comercial. Vol. I*. Ob. Cit. pg. 147.

121 COELHO, Fábio Ulhôa. *Curso... Vol. I*. ob. Cit. pg. 148

Assim, o desenho industrial, como a invenção e o modelo de utilidade, somente se configura quando “possa servir de tipo de fabricação industrial”, o que lhe atribui como característica essencial a chamada industriabilidade e o separa das obras intelectuais.

A obra artística existe por si só. O desenho industrial, embora com a finalidade estética análoga, somente ganha sentido se vinculada a um determinado produto, dele sendo acessória.

A concepção de um desenho industrial se faz em função de um determinado bem. As linhas distintivas de um automóvel, por exemplo, são concebidas em função deste bem. Já as criações intelectuais artísticas são autônomas, existem por si só e independentemente de qualquer outra função ou produto.

O desenho industrial se separa também da invenção e do modelo de utilidade na medida que, ao contrário destes, não acrescenta nada à finalidade ou potencial de utilização original do bem ao qual é acrescido.

A invenção é a criação de um novo produto, e o modelo de utilidade representa um aperfeiçoamento da comodidade ou do potencial de utilização de um bem já existente ou criado. O desenho industrial, por seu turno, representa apenas os traços e linhas distintivas de um bem em relação aos seus similares, em nada acrescentando à utilidade ou comodidade original do produto no qual foi inserido.

A função do desenho industrial é puramente estética. São formas e linhas criadas para distinguir um determinado produto de seus similares. Fala-se, exatamente por isso, em princípio da futilidade para separar a idéia de modelo de utilidade do conceito de desenho industrial.

As ideias de invenção, modelo de utilidade e desenho industrial podem, então, ser ordenadas segundo o grau de avanço que provocam no estado da técnica, uma vez que a invenção é a criação de um novo produto, o modelo de utilidade é a modificação no potencial de comodidade ou utilidade de um produto já existente

e o desenho industrial, por seu turno, refere-se apenas às alterações formais ou estéticas de um bem.

A propriedade de um desenho industrial é conferida ao seu criador a partir do registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (art. 109 da Lei n. 9.279/96), cujo procedimento é disciplinado pelos art. 101 e seguintes da citada legislação.

O requerimento do registro de um desenho industrial deverá ser instruído com os documentos indicados pelo art. 101 da Lei n. 9.279/96 e, após um exame preliminar, destinado estritamente à verificação da completude da documentação¹²², tem efetivado o seu depósito, sendo fixada a sua anterioridade, em relação a outros pedidos sobre a mesma criação, na data da apresentação do pedido (art. 102 da Lei n. 9.279/96).

Após sua publicação e concomitante exame, o registro sobre o desenho industrial será, se preenchidos os requisitos legais, concedido e vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, sendo possível sua prorrogação por até 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada (art. 108 da Lei n. 9.279/96).

Já o art. 119 da Lei n. 9.279/96 estabelece, além da expiração do prazo de vigência, outras causas de extinção do registro e dos direitos do criador sobre o desenho industrial. São elas a renúncia (ato unilateral e voluntário do titular do registro), falta de pagamento das retribuições devidas pelo registro e ausência de representante legal no país, quando o do titular do registro for domiciliado no exterior.

122 O art. 104 da Lei n. 9.279/96 estabelece que o pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.

V – MARCAS

Termos e sinais visuais vêm sendo, desde as mais remotas origens da Humanidade, empregados como forma de identificar e individualizar determinados bens daqueles que lhes sejam idênticos ou similares.

Waldemar Ferreira assinala que o ser humano, ainda essencialmente nômade, já se utilizava de tal expediente para identificar o seu rebanho em relação ao de seus pares e lembra que também os romanos se valiam de termos ou sinais visuais para identificar os fabricantes ou as diversas mercadorias então produzidas por eles.¹²³

Vale ressaltar, porém, que na Antiguidade esta forma de identificação não mereceu regulamentação normativa, restando carecedora de qualquer proteção específica.

Com o já assinalado, aquecimento da atividade mercantil na Idade Média e a então efervescente classe dos comerciantes passou a se utilizar com frequência de designativos inseridos em seus produtos como forma de identificá-los junto aos seus consumidores.

Tais sinais ou termos, porém, apresentavam caráter eminentemente corporativo, vinculados que estavam não aos comerciantes individualmente considerados mas às corporações que os agrupavam. Aqueles que desrespeitassem o direito de tais instituições ao uso exclusivo daqueles designativos eram inclusive submetidos a sanções físicas severas, com os violadores sendo amarrados a postes e submetidos à humilhação pública.¹²⁴

O Século XIX trouxe consigo a consagração dos ideais liberais e a superação dos privilégios corporativos medievais por uma ordem econômica pautada pela livre concorrência. Os comerciantes e industriais passaram, desde então, a contar com a proteção estatal

123 FERREIRA, Waldemar. *Tratado...* Vol. VI. ob. Cit. Pg. 253

124 FERREIRA, Waldemar. *Tratado...* Vol VI. ob. Cit. Pg. 256

aos termos ou sinais visuais que desenvolvam para designar seus produtos ou serviços, encarregando-se a legislação de lhes garantir a exclusividade no uso.

Nesta nova fase, tem especial importância o Direito Francês, que, impulsionado pela Revolução, firmou vários dos princípios que ainda hoje regem a matéria. *"Fazendo tábua rasa do passado, a Revolução acabou com o regime corporativo. Instituiu novas leis, entre as quais as que estabeleceram limites à concorrência, sob normas uniformes, principalmente no tocante ao selo, timbre e marcas governamentais. Finalmente, o Código Penal francês disciplinou a matéria, em todos os países submetida a regimes especiais e, afinal, universalizados por efeito de convenções e Tratados internacionais."*¹²⁵

No Brasil, a proteção a tal categoria de criações industriais remonta ao final do Século XIX.

Tendo o Código Comercial se omitido de disciplinar expressamente o assunto, coube ao Dec. Legislativo n. 2. 682, de 23 de outubro de 1875 inaugurar, no direito brasileiro, as normas voltadas para a disciplina e proteção das criações ora tratadas¹²⁶.

Vale citar ainda, em breve retrospectiva histórica da legislação pátria, a Lei n. 3. 346, de 14 de outubro de 1887, a Constituição Federal de 1891 e a Lei n. 1. 236, de 1904 (a chamada "Lei de Marcas"), que traçaram as primeiras orientações no sentido de tutelar os termos criados para a identificação de produtos ou serviços.

Atualmente a proteção às marcas é dada pelo Direito da Propriedade Industrial, corporificado pela Lei n. 9.279, de 1996.

Instituto de enorme aplicação prática, a definição de marca pode ser obtida a partir da conciliação entre os textos dos art. 122 e 123 da Lei n. 9. 279/96:

125 FERREIRA, Waldemar. *Tratado...* Vol. VI. Ob. Cit. Pg. 258

126 Este Decreto teve origem em interessante demanda envolvendo o direito de uso do termo "Rapé Areia Preta". Representada por Rui Barbosa, a sociedade criadora do produto e deste designativo acionou concorrente sua que, indevidamente, também se valia do termo em questão para nominar produto idêntico. Reconhecida judicialmente a inexistência de norma legal protetiva, a prejudicada representou à Câmara dos Deputados, que, então, concebeu o texto que se converteria, em 1875, no Dec. Legislativo n. 2. 682.

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

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

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

II – marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III – marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Procurando extrair unidade a partir das três modalidades disciplinadas legalmente, é possível afirmar que a marca é todo termo ou sinal visualmente perceptível que tenha por função individualizar produtos ou serviços de outros semelhantes, mas de origem diversa, atestar a conformidade de um produto ou serviço a determinadas normas técnicas ou, ainda, identificar produtos/serviços produzidos por empresários integrantes de uma mesma entidade.

Tanto a marca quanto o desenho industrial estão vinculados a um produto ou serviço e são elementos destinados, em essência, a distingui-los de seus similares e atrair a preferência dos consumidores sem, porém, influir sobre o potencial de utilização ou comodidade deles.

Vale notar, porém, que o desenho industrial representa as linhas e formas exteriores do produto, enquanto a ideia de marca se refere a qualquer termo escrito ou sinal visual atribuído a um bem de modo batizá-lo e individualizá-lo de outros que lhes sejam idênticos ou similares. O desenho industrial compõe a estrutura física do produto no qual se insere. Já a marca é apenas o sinal visual que, acoplado à estrutura do produto, visa indentificá-lo.

Também diferencia-se a marca dos institutos do nome empresarial e do título de estabelecimento. Distinguem-se estas categorias em função da finalidade de cada uma delas, embora todas as três sejam, em essência, elementos gráficos ou visuais de identificação.

Nome empresarial é o termo elaborado para identificar o empresário (sujeito de direito que exerce a empresa); o título de estabelecimento é o designativo que batiza o estabelecimento daquele empresário e a marca, por sua vez, é o termo que identifica os produtos ou serviços oferecidos pelo empresário, em seu estabelecimento.

Percebe-se que nome empresarial, título de estabelecimento e marca em muito se assemelham quanto à sua estrutura. São designativos, conjuntos organizados de letras e sinais visuais elaborados para a identificação de outros institutos.

Separam-se na medida que cada uma destas categorias tem a função de identificar especificamente um determinado elemento da atividade econômica, seja ele o empresário (no caso do nome empresarial), o estabelecimento (no caso do título) ou os produtos/serviços oferecidos pelo empresário (marca).

Observe-se também que a definição legal de marca abrange apenas e tão somente sinais ou desenhos perceptíveis visualmente. Exclui-se, deste modo, qualquer outra forma de identificação de produtos ou serviços por meio de estímulos aos demais sentidos humanos.

Para que possa ser protegida e utilizada exclusivamente pelo seu criador, a marca deve também respeitar os requisitos da novidade, atividade inventiva e utilização industrial.

Dadas as suas diferenças estruturais em relação às invenções e modelos de utilidade, tais requisitos, quando aplicados às marcas, devem ser adequados e particularmente interpretados.

"No sistema legal a novidade da marca consiste em diversificar esta das outras já em uso; quer dizer simplesmente o fato de não ter sido a marca precedentemente usada por outrem, ainda que não

registrada, depositada e publicada (...) Quando se fala da novidade ou originalidade da marca o sentido é, como se vê, diferente da novidade peculiar às patentes de invenção."¹²⁷

A invenção ou modelo de utilidade, para ser definido como novo, deve configurar algo até então inexistente na cultura humana, representada, como vimos, pelo termo "estado da técnica" (art. 11 par. 1º)

A originalidade da marca não está necessariamente nos termos ou sinais que a constituem, e sim na finalidade que a eles é dada pelo criador. A marca pode ser constituída por expressões ou sinais gráficos já conhecidos, desde que ainda não tenham sido utilizados para identificar produtos ou serviços idênticos ou similares àqueles a que se refere agora.

A originalidade da invenção e do modelo de utilidade está na estrutura do bem ou da modificação. A originalidade da marca não está na sua estrutura ou termos, mas sim na forma pela qual agora são utilizados pelo empresário.

Waldemar Ferreira, apoiado nas assertivas do jurista francês Georges Bry, conclui:

*"O caráter essencial da marca, para que se torne direito positivo, doutrinou Georges Bry, é a originalidade, que a distingue e impede que ela se confunda com outra já existente. E esclareceu. É inútil, para que ela seja especial e nova, que o sinal adotado resulte de verdadeira criação; é o seu emprego mercantil ou industrial, sua aplicação de forma distintiva de outros produtos similares, que lhe empresta o característico exigido. Estrela, flor, abelha, denominações genéricas, podem servir de marca, desde que se apresentem formando figura particular ou combinação nova. Esse conjunto é que há a considerar. Não os seus elementos componentes."*¹²⁸

Quanto ao requisito da atividade inventiva o mesmo raciocínio se aplica. A atividade inventiva não está na criação de termos ou sinais visuais até então inexistentes, mas sim na utilização destes

127 CARVALHO DE MENDONÇA. José Xavier. *Tratado...* Vol. V. Ob. Cit. pg. 263 e 264

128 FERREIRA. Waldemar. *Tratado...* Vol. VI. ob. Cit. pg. 272

termos ou sinais visuais para a finalidade específica de identificar um determinado produto ou serviço.

Cumpra também ressaltar que a marca não pode conter, em sua estrutura, informações falsas a respeito do produto ou serviço que batiza ou do empresário que o produz, sob pena de se constituir em forma não de identificação do produto ou serviço e sim em modalidade de fraude aos consumidores.

Quanto à sua composição, as marcas podem ser figurativas, nominativas, mistas ou tridimensionais¹²⁹. As primeiras são constituídas por desenhos, imagens ou figuras, enquanto as nominativas representam combinações de números e/ou letras, com ou sem significado anterior.

Já as mistas abrangem, como o nome diz, tanto os signos linguísticos como quanto sinais visuais a ela relacionados e, neste caso, ambos os aspectos são protegidos pelo válido registro.

Marcas tridimensionais referem-se à forma de embalar ou apresentar o produto ao consumidor, de forma que não integram a essência do bem, mas o tornam identificável pela específica forma pela qual é acondicionado ou modelado.

Quanto à sua origem, a marca é brasileira quando seu depósito é originário no país e feito por pessoa física ou jurídica aqui domiciliada. Ao contrário, considera-se marca estrangeira aquela cujo titular do depósito seja domiciliado no exterior ou o primeiro pedido de registro tenha sido realizado no exterior.

¹²⁹ TOMAZETTE, Marlon. *Curso de Direito Empresarial – Vol. I*. Ob. Cit. Pg. 171 a 176.



Exemplos de marcas tridimensionais (fig. 1), mistas (fig. 2), figurativas (fig. 3) e nominativas (fig. 4)

Para que possa ser validamente registrada no INPI e, a partir daí, ser legalmente de exploração econômica exclusiva do titular do registro, a marca precisa atender três requisitos: a capacidade distintiva, a novidade e o desimpedimento.

A marca apresenta capacidade distintiva quando é constituída por letras, números, palavras, linhas ou imagens capazes de individualizar o produto ou serviço em relação aos seus similares ou concorrentes.

Já a novidade é, como sinalizado acima, de natureza relativa, não absoluta. Isto significa que os termos, sinais ou palavras componentes da marca não precisam ser inéditos no idioma. Basta que tais termos não tenham, até aquele momento, sido usados para designar produto ou serviço daquela espécie.

Por fim, a marca é suscetível de registro se não estiver enquadrada em alguma das hipóteses previstas pelo art. 124 da Lei n. 9.279/96. Em síntese, a legislação brasileira proíbe o registro de marcas que se valham de sinais referentes a entes públicos, sinais genéricos (ou seja, sem capacidade distintiva), sinais que ofendam valores religiosos ou protegidos pela sociedade, além daqueles capazes de causar confusão com outra marca ou título já registrado

(falta de novidade) ou sejam ligados a direitos autorais ou da personalidade.

O depósito do pedido de registro de uma marca deve ser realizado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por qualquer pessoa física ou jurídica para este fim legitimada, nos termos do art. 128 da Lei n. 9.279/96.

Verificados os requisitos acima indicados, o INPI concederá o registro da marca indicada, o qual terá vigência de 10 (dez) anos, sucessivamente renováveis, por igual período (art. 133 da Lei n. 9.279/96). *renome*, respectivamente definidas nos art. 126 e 125 da Lei n. 9.279/96.

A *marca notoriamente reconhecida* é aquela que, registrada no exterior, tem reconhecida sua titularidade, pelo INPI, em função de sua anterior divulgação e utilização em território nacional, mesmo sem o devido registro.

Já a *marca de alto renome* é aquela que, dada sua imensa inserção no mercado como um todo, quebra o princípio da especialidade e obtém, a partir de seu reconhecimento como tal, proteção para todos os setores da atividade econômica.

O curioso caso da cachaça Havana

Durante quase 60 anos (1942 a 2001) o lendário Anísio Santiago (1912-2002) produziu, na cidade de Salinas M.G uma cachaça que, pela sua qualidade, fez fama não apenas de seu produtor e sua marca mas da própria cidade, que passou a ser referência em matéria de produção da bebida.

A cachaça em questão, produzida de forma artesanal e cercada de segredos sobre o processo de fabricação, era comercializada pelo nome de Havana (em referência ao nome da fazenda na qual era produzida).

Entretanto tal marca somente foi levada a registro, no INPI, em 1988, quando, então, confrontou-se com a prévia existência do mesmo termo registrado em favor de uma produtora de rum.

Não restou outra alternativa a Anísio Santiago a não ser passar a usar, a partir de 2001, seu próprio nome como marca do seu produto, abdicando do termo que fizera famosa não só a cachaça por ele fabricada, mas toda a região.

Como resultado, os exemplares da cachaça ainda existentes no mercado com o nome Havana tiveram exponencial aumento de valor (chegando, em leilões, à casa de dezenas de milhares de reais) em relação àqueles identificados como cachaça Anísio Santiago, embora o produto fosse notoriamente o mesmo.

Em 2005, a família do já falecido Anísio Santiago retomou judicialmente o direito à exploração do termo Havana como marca da cachaça por eles produzida, o que passaram efetivamente a fazer.

A família passou, então, a rotular parte da produção novamente com o rótulo Havana, mas manteve o uso do nome Anísio Santiago para outra parcela de sua produção.

Apesar de o produto e o produtor serem exatamente os mesmos, as garrafas com o nome Havana valem, no mercado, pelo menos 50% a mais do que aquelas identificadas com o termo Anísio Santiago, demonstrando o poder da marca com forma de agregar valor a um produto. Quem compra Havana, compra o mito. SANTIAGO. Roberto Carlos Morais. O mito da cachaça Havana-Anísio Santiago. Ed. Cuatiara. 2008.

VI - NOME DE DOMÍNIO

Nome de domínio é o termo composto por letras e/ou números e que serve para acessar uma determinada página de conteúdo na internet, a qual pode ser mantida por quaisquer pessoas físicas ou jurídicas.

Em Agosto de 1991, Tim Berners-Lee propiciou, com a criação da *worldwideweb* (*www.*), que pessoas físicas ou jurídicas pudessem estabelecer endereços para suas próprias páginas de conteúdo na internet, as quais seriam acessadas e identificadas através de termos de fácil memorização chamados *nomes de domínio*.

Desde então, a atividade empresarial passou a contar com tais endereços virtuais para interagir com o mercado. *“O nome de domínio, em verdade, é um ponto virtual, e não um estabelecimento. Por ele o empresário relaciona-se com seus clientes. O site é elemento de referência espacial – no espaço virtual – do empresário; por seu intermédio, a clientela frequenta a empresa e adquire produtos e serviços”*.¹³⁰

A pessoa física ou jurídica que queira criar e manter um nome de domínio sob sua titularidade exclusiva deverá fazê-lo, no Brasil, através de registro no Comitê Gestor da Internet no Brasil, especificamente no Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (*nic.br*).

Embora o nome de domínio permita acessar aquela página de qualquer ponto do planeta, seu registro é realizado em determinado país e acrescido, ao final, de terminativo indicativo deste país no qual o nome foi registrado. É o caso do *.br*, que acompanha os nomes de domínio registrados no Brasil.

130 FERES. Marcelo Andrade. *Estabelecimento Empresarial: trespasse e efeitos obrigacionais*. Ed. Saraiva. São Paulo. 2007. Pg. 33

Interessante o caso de Tuvalu, pequena ilha da Oceania especialmente procurada por empresários da televisão uma vez que os nomes de domínio registrados no país são acompanhados da terminação .tv.<https://link.estadao.com.br/noticias/cultura-digital,como-uma-pequena-ilha-do-pacifico-esta-lucrando-com-seu-dominio-de-internet,70003138689>

Ainda que seja, como o nome empresarial, o título de estabelecimento e a marca, um elemento de identificação, o nome de domínio tem regulação e registros próprios. Isto significa, entre outras questões, que o registro do nome de domínio não exige anterior proteção, em favor daquela pessoa física ou jurídica, do mesmo termo como nome empresarial, título do estabelecimento ou marca.

Em virtude disso, é comum que os mesmos termos (ou extremamente similares) sejam, por diferentes pessoas, registrados nestas diversas categorias. Assim, o termo *Academia do Futebol*, por exemplo, pode ser registrado pela pessoa A como título de estabelecimento, pela sociedade B como nome empresarial (ex: Academia de Futebol S.A) e também como nome de domínio (www.academiadefutebol.com.br) por uma pessoa física ou jurídica C.

Como são registros e usos distintos, a questão pode levar a expropriações indevidas, como no caso dos chamados 'grileiros virtuais': "(...) muitas vezes sujeitos de direito registram/adquirem nomes de domínio sem que nele se exerça qualquer atividade econômica afora a especulação dominial (grilagem virtual): aguardam que outros sujeitos de direito tenham interesse em adquirir tal ponto deles para que, então, se exerça a utilização mercantil do bem."¹³¹

Este fenômeno não é exatamente novo, pois já se falava em *trademark banking* (algo como "banco de marcas registradas") realizado por pessoas que, antes de pretender efetivamente usar

¹³¹ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *E-stabelecimento*. Ed. Quartier Latin. São Paulo. 2018. Pg. 73

tais sinais distintivos no mercado, se valiam do registro dos mesmos para, em caso do interesse de terceiros sobre eles, vendê-los¹³².

Na falta de regulação legal destes conflitos, a jurisprudência e a doutrina têm caminhado para uma solução baseada no princípio da anterioridade. Isto significa que, em caso de conflito entre marcas, títulos de estabelecimento e nomes de domínio registrados por diferentes pessoas físicas ou jurídicas, prevalece aquele que primeiro tenha solicitado a proteção legal, ainda que as categorias sejam diferentes.

As redes sociais passaram a ser fundamentais fontes de divulgação de produtos, serviços e pessoas. Não é errado dizer que, atualmente, páginas de Instagram, Tik Tok, Facebook e similares agregam exponencial capacidade de acesso a efetivos e potenciais consumidores.

Como se trata de organizações privadas (sociedades empresárias), as mantenedoras destas redes sociais estabelecem as exigências tanto para a inscrição quanto para uso e manutenção de tais endereços, por parte dos usuários.

Porém, existem limites legamente fixados para o poder das redes sociais, os quais visam tanto evitar o acesso e uso indevido de dados pessoais dos usuários quanto a divulgação de conteúdo ilegal ou falso. No Brasil, a regulação do tema está positivada, basicamente, na Lei n. 13.709/2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Por outro lado, o instituto da patente e do registro continuam sendo os suportes normativos para proteger outros elementos de identificação criados por empresários ou sociedades empresárias para o exercício da empresa na internet, como *layouts* ou *designs* específicos desenvolvidos para contextualização do site.

132 Isto é minimizado com a exigência de que, para a renovação do direito sobre a marca, seja demonstrada sua efetiva utilização. Nada impede, deve-se ressaltar, que alguém interessado possa se valer, por via incidental, de provocação administrativa para demonstrar que o titular do registro não está efetivamente se valendo da marca registrada.

Curioso – e duvidoso, sob o ponto de vista legal - é o caso da patente, obtida pela Amazon, cujo objeto é a exclusividade na utilização de fundo branco para a exposição, na internet, de fotos de produtos. <https://www.tecmundo.com.br/amazon/54460-amazon-patenteia-fotos-fundo-branco.html>

VII – LICENÇAS E FRANQUIA

Não é sempre que o criador de uma invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e mesmo marca tem interesse ou condições econômicas para explorá-lo, em nome próprio, no mercado.

Especialmente com a massificação da internet, é comum que pessoas ou grupos se dediquem à geração da tecnologia e, ao obterem patentes ou registros referentes às suas criações, prefiram autorizar que outros as utilizem, em suas respectivas atividades, como fator de produção.

Isto significa que os direitos patrimoniais regulados pelas normas sobre propriedade industrial não são personalíssimos. Os titulares de patentes ou registros de desenhos industriais ou marcas podem contratualmente autorizar terceiros a explorar economicamente suas criações.

O licenciamento de patentes é um instrumento jurídico de natureza contratual pelo qual se pode agregar a tecnologia desenvolvida por terceiros como fator de produção no exercício da empresa. Aproxima titulares de criações tecnológicas daqueles que, tendo interesse e condições materiais para o exercício da empresa, desejam agregar tal fator de produção.

Vale relembrar o que foi dito no Capítulo I, quando, a partir do seminal trabalho de Ronald Coase, foi exposto que o empresário ou sociedade empresária pode organizar os fatores de produção de

maneira centralizada (por meio de direitos de propriedade) ou não (através dos contratos).

Os fatores de produção inerentes à empresa podem ser legalmente obtidos de terceiros através de relações contratuais estabelecidas entre estes fornecedores e o empresário ou sociedade empresária.

Isto é possível não só com o trabalho e o capital, mas também com a tecnologia. O empresário ou sociedade empresária não necessariamente precisa produzir toda a tecnologia que utiliza. Em vez disso, pode obtê-la, no mercado, através de contratos celebrados com seus criadores. Esta é a finalidade essencial do licenciamento de patentes.

A Lei n. 9.297/96 disciplina dois modelos de licenciamento: a voluntária (art. 61 a 67) e a compulsória (art. 68 a 74).

A licença voluntária tem evidente natureza contratual, pois configura o acordo de vontades através do qual o titular da criação tecnológica patenteada ou registrada autoriza terceiros a explorá-la economicamente, com ou sem remuneração, por período determinado.

A remuneração devida ao titular da patente ou registro é genericamente denominada *royalties* e será expressa no contrato de licenciamento voluntário. Pode ser estabelecida como um valor fixo a ser pago periodicamente pelo empresário ou sociedade empresária que vai explorar economicamente a patente ou registro, como um percentual de seu faturamento relacionado ao bem licenciado ou também como um modelo híbrido, no qual se paga um valor fixo e um percentual sobre as vendas ou ganhos decorrentes do bem licenciado.

Para que tenha efeitos em relação a terceiros, o contrato de licenciamento deverá ser registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (art. 62 da Lei n. 9.279/96).

A Lei n. 9.279/96 também regula um instrumento pelo qual o titular de um bem patenteado ou registrado pode oferecer ao

mercado o direito de licenciar sua criação. Trata-se da oferta pública de licenciamento (art.64 da Lei n. 9.279/96).

É possível que o titular de um bem patenteado ou registrado no INPI não tenha acesso a possíveis interessados na sua exploração econômica e, ao mesmo tempo, não disponha de interesse ou condições materiais para utilizá-lo diretamente no exercício da empresa.

Por outro lado, é possível que terceiros tenham, caso venham a saber da existência do bem patenteado ou registrado, interesse em explorá-lo economicamente, como fator de produção em suas respectivas empresas.

Em hipóteses como estas, o INPI atua como redutor dos custos desta transação ou contratação, pois, a pedido do titular da patente ou registro, pode realizar uma oferta pública destinada a eventuais interessados em licenciar o bem patenteado ou registrado.

Vale salientar que a licença voluntária de um bem patenteado ou registrado é essencialmente de natureza contratual e temporária, ao contrário do que se verifica no contrato de cessão de patentes sobre invenções ou modelos de utilidade e de registros sobre desenhos industriais, marcas e topografias de circuitos integrados.

Igualmente de natureza contratual, a cessão se difere da licença pois, ao contrário desta, implica a transferência, em caráter definitivo, dos direitos patrimoniais referentes ao bem patenteado ou registrado. Representa não a autorização de exploração econômica em caráter temporário, mas a definitiva alienação da titularidade sobre a patente ou registro,

Além da cessão e das licenças voluntárias, a Lei n. 9.279/96 cuida também das licenças compulsórias. Reguladas pelos art. 68 a 74, são, em síntese, uma forma de evitar o exercício abusivo do direito a patentes ou registros sobre criações reguladas pelo direito da propriedade industrial (art. 68).

A patente ou registro no INPI não pode ser usada simplesmente como instrumento para evitar que a criação patenteada chegue ao mercado. A patente ou registro somente se justifica se resultar em

efetiva exploração econômica da criação tecnológica, seja pelo próprio titular da patente ou registro, seja por terceiros devidamente licenciados.

Em situações nas quais nenhuma das duas situações acima ocorre, o bem patenteado ou registrado resta inexplorado ou subutilizado ao mesmo tempo que, em virtude das regras referentes à sua propriedade, terceiros ficam legalmente impedidos de colocá-lo no mercado.

Para evitar tal hipótese, a Lei n. 9.279/96 prevê a possibilidade de que o bem patenteado ou registrado seja licenciado independentemente da vontade do titular da patente ou registro, de modo que sua efetiva utilização e colocação no mercado seja viabilizada.

A licença compulsória é também cabível em outras hipóteses, como no caso de uso da patente ou registro no INPI como forma de exercício abusivo de poder econômico ou de comercialização inferior às necessidades do mercado (Lei n. 9.279/96, art. 68 caput e par. 1º).

O art. 68 da Lei n. 9.279/96 exige, em seu par. 2º, que o requerente da licença compulsória demonstre legítimo interesse e efetiva capacidade técnica e econômica para produzir o bem objeto do pedido, o qual não será concedido se o titular da patente ou registro demonstrar algum dos fundamentos previstos pelo art. 69 e 70 da Lei n. 9.279/96.

Ainda sobre o pedido de licença compulsória importa lembrar que o mesmo somente pode ser formulado, com fundamento no art. 68 par. 1º da Lei n. 9.279/96, após 3 (três) anos ou mais da data em que a patente ou registro tenha sido concedido. Em essência, o objetivo aqui é conceder um tempo razoável ao titular da patente ou registro para que ele decida a melhor forma de exploração econômica de sua criação.

Uma modalidade extremamente utilizada de autorização para uso de criações intelectuais patenteadas ou registradas é o contrato

de franquia, atualmente tipificado na Lei n. 13.966, de 2019 (A Lei de Franquias).

A origem desta modalidade contratual é (como costuma acontecer) controvertida, mas seu uso se consolida e expande, na forma como hoje conhecida, a partir da década de 1950, nos Estados Unidos.

Desde esta época seu objetivo fundamental é permitir que o titular de bens patenteados ou registrados autorize, mediante remuneração, outros empresários ou sociedades empresárias a exercer a empresa com tais criações tecnológicas (art. 1º da Lei n. 13.966/19).

São partes nesta relação contratual, por um lado, o franqueador, que é titular de bens patenteados ou registrados no INPI e destinados, de forma conjunta e organizada, ao uso em determinado setor de atividades econômicas.

Há também, nesta relação contratual, os franqueados, que são empresários ou sociedades empresárias interessados em atuar no mesmo setor de atividade econômica se valendo, como fator de captação de clientela, da credibilidade que o franqueador e suas criações patenteadas ou registradas dispõem no mercado.

Trata-se, pode-se mesmo afirmar, de uma modalidade própria e típica de licenciamento cujo objeto não é, vale lembrar, restrito a apenas uma criação patenteada ou registrada, mas a todo um conjunto de bens imateriais já criados e organizados pelo empresário franqueador para a atuação naquele ramo empresarial.

Embora tipificado em Lei, o contrato de franquia não é regulado, em princípio, por normas impositivas. Ao contrário, o que prevalece aqui é a autonomia das partes. Necessário salientar, neste ponto, algumas particularidades inerentes a cada uma das partes desta modalidade contratual.

Ao franqueador é dado estabelecer as regras pelas quais quer contratar franqueado(s), o que o faz redigindo e divulgando um documento chamado Circular de Oferta de Franquia, cujas cláusulas obrigatórias estão estipuladas no art. 2º da Lei n. 13.996/96.

A Circular de Oferta de Franquia não pode ser relativizada, pelo franqueador, entre diferentes candidatos a franqueados. Isto significa que não é dado ao franqueador alterar – seja tornando mais brandas ou rígidas – previsões estabelecidas na Circular de Oferta de Franquia para ter, na prática, franqueados sujeitos a diferentes regras contratuais.

Por outro lado, ao elaborar e divulgar a Circular de Oferta de Franquia, o franqueador está fazendo um convite público à contratação, de modo que os interessados que atenderem todos os requisitos estabelecidos pelo documento em análise não poderão ser unilateralmente recusados, pelo franqueador.

Já ao franqueado cabe, obviamente, o direito de aceitar ou não as condições fixadas na Circular de Oferta de franquia. Como não há espaço para flexibilizar os termos estipulados no documento em questão, a relação se apresenta, quanto aos possíveis franqueados, como contrato de adesão, já que lhes cabe simplesmente o direito de unilateralmente aceitar ou não os termos oferecidos pelo franqueador.

Um dos aspectos inerentes ao contrato de franquia está na exigência de que franqueador e franqueados não tenham participação alguma no capital social um do outro ou dos demais franquados. Portanto a franquia não se aplica a situações nas quais as partes sejam sócias – majoritárias ou minoritárias – umas das outras.

Consequência disso é que, como pessoas autônomas e independentes entre si, franqueador e franqueado somente podem ser responsabilizados pelas obrigações patrimoniais assumidas em nome próprio. Não cabe, portanto, sucessão, subsidiariedade ou solidariedade entre franqueador e franqueado, no que tange às obrigações assumidas por eles.

É válido ao franqueador estipular, na Circular de Oferta de Franquia, diferentes níveis de franqueados, no que tange à abrangência geográfica de cada um. Assim, é comum, por exemplo, a existência de franqueados autorizados a atuar, com exclusividade,

em todo o território de um estado, cabendo-lhes, inclusive, o direito de, por sua vez, angariar outros franqueados para atuarem em limites geográficos menores (como municípios e mesmo bairros) dentro deste estado.

Ao franqueador não cabe somente o dever de permitir ao franqueado o uso, em determinados limites de tempo e espaço, de suas criações intelectuais patenteadas ou registradas.

Cumpre-lhe também deveres relacionados a suporte negocial, treinamento do corpo de funcionários do franqueado, incorporação de inovações tecnológicas, auxílio na escolha do ponto e na elaboração dos padrões arquitetônicos do estabelecimento do franqueado (art. 2º, XIII, da Lei n. 13.966/2019).

A remuneração devida ao franqueador, pelo franqueado, também será estipulada na Circular de Oferta de Franquia, podendo consistir, conforme o art. 2º, VIII, em um valor inicial cobrado no ato da contratação (a chamada taxa de franquia) além de montantes referentes a aquisição de estoques, instalações e equipamentos.

Será ainda devido ao franqueador, durante a vigência do contrato de franquia, remunerações periódicas que poderão consistir em percentual sobre o faturamento do franqueado, valores fixos contratualmente fixados ou mesmo na combinação de ambas as modalidades.

VIII - OBRAS DE ARTE *ONLINE* – PLATAFORMAS DESCENTRALIZADAS COMO INSTRUMENTO DE GERAÇÃO DE DIREITO DE PROPRIEDADE E DE NEGOCIAÇÃO SOBRE BENS IMATERIAIS INFUNGÍVEIS: NFT

Em 2009 entrou em funcionamento a plataforma de negociação *online* destinada a permitir a geração e troca de uma moeda de origem não estatal e, portanto, supranacional, chamada *bitcoin*.

Desde então, tais ativos financeiros, chamados criptomoedas, se tornaram cada vez mais numerosos, chegando, hoje, a serem

amplamente negociados – de forma pública ou particular – em diferentes plataformas, as quais têm, como característica fundamental, a sua descentralização.

No caso de criptomoedas, elas são (nos moldes das moedas estatais) ativos eminentemente fungíveis, dado que podem, nos termos do Código Civil brasileiro (art. 85), ser substituídas por outra da mesma espécie, sem perda de valor. O dinheiro sempre foi – e ainda é – o melhor exemplo de bem fungível, pois as notas podem, perante qualquer um, ser substituídas por outras da mesma espécie e valor sem qualquer perda de interesse ou poder de compra.

No lado oposto, obras de arte são, em regra, exemplos de bens estritamente infungíveis, contendo, neste sentido, a ideia de exclusividade e de impossibilidade de substituição. Indubitavelmente este aspecto é o mais relevante na fixação de seu valor no mercado.

Porém, de forma análoga ao que aconteceu com as moedas, as plataformas descentralizadas de registro e negociação de titularidade sobre um ativo financeiro – como o *blockchain* – passaram a servir também a bens de natureza infungível.

Surgiu, assim, a ideia de *Non fungible tokens* (tokens não fungíveis), conhecidos pela sigla de NFT e que, à forma do que ocorre com as criptomoedas, conferem aos seus titulares o direito de propriedade sobre um ativo financeiro infungível.

Este ativo pode, no caso das NFT, ser uma imagem, música, vídeo ou mesmo um personagem ou elemento de algum *game*. Este arquivo fica atrelado, via registro na plataforma *blockchain* ou similar, a um token de titularidade de determinada pessoa, que poderá, se quiser, mantê-lo ou negociá-lo.

Apropriedade sobre o ativo financeiro não fungível é registrada, assegurada e, se for o caso, transferida através da plataforma descentralizada utilizada para este fim.

Em relação ao modelo usado para registro de marcas e desenhos industriais, o usado para NFT tem como vantagens sua

natureza supranacional, transparência e redução na possibilidade de erros ou fraudes.

Diferentemente de uma criptomoeda (como o *bitcoin*, por exemplo) o NFT atrela a imagem ou bem imaterial àquela pessoa, seu titular. Assim, não poderá aquela obra ser de titularidade de mais ninguém, a não ser o titular do token, que poderá negociá-la, aí sim, nos mesmos moldes de uma criptomoeda.

Curiosamente, ainda não há grande compreensão a respeito do efetivo proveito que a titularidade de um NFT poderá proporcionar ao seu titular, já que outras pessoas podem acessar a imagem na internet.

Porém, há quem faça um paralelo com as obras de arte tradicionais. Você pode comprar ou mesmo fazer uma reprodução perfeita de um quadro famoso, mas ele não terá sequer uma relativa porção da obra original. Assim, acredita-se que, com o tempo, o mesmo ocorra com estas imagens adquiridas e registradas em *blockchain* ou similar.

A ideia central é gerar valor a partir da escassez, já que a imagem ou arquivo (que pode, por exemplo, conter uma foto ou documento¹³³) não pode ser alterado ou reproduzido.

Enquanto, em tese, as criptomoedas extraem seu valor a partir de sua capacidade de compra de produtos ou serviços, o valor do NFT decorre da infungibilidade de seu objeto, seja ele uma imagem, video, música ou qualquer outro ativo imaterial.

Entretanto, se criptomoedas e NFT's diferem neste aspecto e quanto ao objeto de cada um, ambos se aproximam quanto ao modo de funcionamento, pois baseados na livre negociação e cuja titularidade é demonstrada, garantida e negociada através

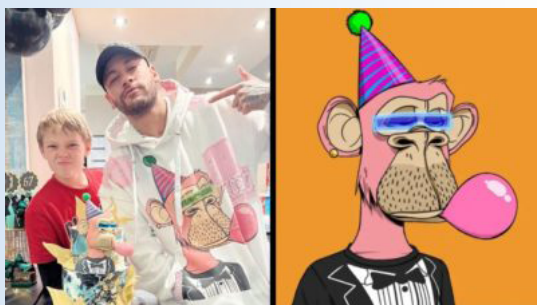
133 O tipo de imagem ou arquivo suscetível de ser transformado em NFT para negociação em plataformas descentralizadas como o *blockchain* é tão variado que pode inclusive ser, por exemplo, uma foto do mandado de prisão, emitido em 1961, contra o ex-presidente da África do Sul e ganhador do Prêmio Nobel Nelson Mandela. Neste sentido, confira: <https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2022/03/mandado-de-prisao-de-mandela-e-transformado-em-nft-e-vai-leilao.html>. Site consultado em 30/03/2022.

de registros em plataformas essencialmente descentralizadas e supranacionais, como é o caso do blockchain.

Claro que, hoje, tanto criptomoedas quanto NFT ainda têm, neste elemento, um caráter incipiente, havendo, na realidade, mais especulação e expectativa de que possam efetivamente concretizar tais funções.

NFT: entenda por que celebridades estão investindo milhões em imagens digitais

Além de Neymar, que gastou R\$ 6 milhões em imagens digitais de um macaco, artistas como Jimmy Fallon, Eminem e Justin Bieber também adquiriram obras em “tokens não fungíveis”. A expectativa é que esses produtos, únicos, tenham valor crescente ao longo do tempo



Neymar comemorou o aniversário de 30 anos com o tema do NFT Bored Ape Yacht Club, tanto no bolo quanto na blusa que vestiu (Crédito: Reprodução)

Beto Silva

Jogador de futebol brasileiro mais badalado do momento, o atacante Neymar gastou cerca de R\$ 6 milhões em duas imagens digitais de um desenho de macaco. São os tais NFTs, sigla para o termo “non fungible token” (ou “token não fungível”, embora a tradução seja incompleta). E você deve estar se perguntando: o que deu na cabeça dessa cara para colocar tanto dinheiro em algo que ninguém sabe direito o que é, nem como funciona? A resposta é simples. Mas envolve bilhões de dólares.

As peças compradas por Neymar são da coleção Bored Ape Yacht Club, algo como “Iate Clube do Macaco Entediado”. Ele comemorou seu aniversário de 30 anos, no dia 5 de fevereiro, com o tema no bolo e em sua blusa. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais do atacante. As transações são feitas por meio da criptomoeda Ethereum, a mais usada no mercado de NFTs.

Para entender o interesse do craque nesses itens, e preciso compreender como eles funcionam. Grosso modo, são obras digitais colecionáveis. É algo com a característica de ser único e cada item tem seu registro, com dados técnicos, gravados em blockchain. É justamente as características de serem únicos, originais e colecionáveis que tornam esses artigos valiosos. E como uma obra de arte física, um quadro de Pablo Picasso, por exemplo.

A expectativa é de que esses produtos se valorizem e custem cada vez mais caro ao longo do tempo. Justamente como obras de arte. Quando um artigo desse passa pelas mãos de pessoas famosas como Neymar, a tendência é que essa valorização se acentue.

Claro que não existe esse garantia, pois trata-se de um mercado especulativo. Mas que tem se popularizado e movimentado bilhões. Em 2020, foram negociados US\$ 100 milhões em NFTs no mundo. Em 2021, esse valor saltou para US\$ 23 bilhões, segundo a startup DappRadar.

Neymar tem colocado seus milhões em NFTs por considerar um investimento. Compra agora para vender mais caro depois. Ou não. Pode ser apenas que ele, assim como outras celebridades como Jimmy Fallon, Eminem e Justin Bieber, queiram apenas ter o que ninguém mais pode comprar.

<https://www.istoedinheiro.com.br/nft-entenda-por-que-celebridades-estao-investindo-milhoes-em-imagens-digitais/>

IX - IMAGEM EMPRESARIAL OU “TRADE DRESS”

Se analisadas à luz da legislação brasileira (especialmente a Lei n. 9.279/96), as criações intelectuais relacionadas ao exercício da empresa e ali reguladas estão ordenadas, pode-se dizer, em dois grande eixos, para fins de sua proteção legal. O primeiro destes eixos está relacionado a produtos e o outro a elementos de identificação destes produtos ou de seus titulares.

No primeiro de tais eixos está a tutela de novos produtos criados (invenção), do aprimoramento ou ampliação na utilidade de produtos existentes (modelos de utilidade) e, ainda, a proteção a elementos formais ou estéticos componentes da estrutura ou embalagem de um produto, de modo a individualizá-lo entre seus similares (desenho industrial)¹³⁴.

Além disso há, na Lei n. 9.279/96, um segundo eixo normativo que visa assegurar, aos seus criadores, exclusividade na exploração econômica de elementos de identificação tanto de produtos ou serviços (marca), quanto de estabelecimentos (título de estabelecimento). São criações intelectuais que não compõem a estrutura física ou as funcionalidades do produto, mas que, uma vez aderidas a eles servem para sua identificação, entre similares, no mercado.

Sobre estes citados elementos de identificação empresarial regulados pela Lei n. 9.279/96, é fundamental observar que tanto a marca quanto o título de estabelecimento são referentes a um objeto específico, já que atrelados a um ou alguns produtos, serviços ou estabelecimentos determinados.

Vale acrescentar ainda que sua proteção está restrita às palavras, letras ou números neles utilizados e combinados, alcançando, no máximo, a forma como são expressos visualmente (a chamada marca figurativa).

Porém, e especialmente a partir da década de 1990, a ideia de elemento de identificação da empresa ganhou novos e mais amplos contornos, com a adoção de termos como "imagem empresarial", "conjunto imagem"¹³⁵ ou "trade dress" para nomear o postulado de

134 "The dominant feature of modern industrial design is the merger of aesthetic and utilitarian concerns. It is the influence of nonaesthetic factors, the nexus between what the product must do and how it must look, that distinguishes true industrial design from other artistic endeavors." DINWOODIE, Graeme B.; JANIS, Mark D. (2010-05-09T22:58:59.000). *Trade Dress and Design Law* (Elective (Aspen)) . Aspen Publishers (Wolters Kluwer Legal). Edição do Kindle.

135 SOARES, José Carlos Tinoco. *Concorrência Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto Imagem*. São Paulo: Edição Tinoco Soares, São Paulo, 2004, p. 213

que a identificação da organização empresarial, pelo mercado, abarca novos fatores, igualmente relevantes em sua definição.

De um lado, o termo “imagem empresarial” alcança elementos de identificação que apelam para todos os sentidos humanos, e não apenas para a fala e a visão, como até então considerados. Texturas, consistências, gostos, aromas e sons são, portanto, acrescentados a palavras, cores e formas visuais como elementos sensoriais capazes de identificar, no mercado, uma determinada empresa ou organização empresarial¹³⁶.

Além disso, a ideia de imagem empresarial assume que a identificação da empresa não decorre apenas de elementos que, isoladamente considerados, individualizam seus produtos, serviços ou estabelecimentos, mas advém também da organização destes e de quaisquer outros instrumentos sensoriais que, em conjunto, são capazes de formar, no mercado, uma imagem da empresa.

Neste sentido, não apenas a marca ou o título do estabelecimento são considerados merecedores de regulação, como elementos de identificação empresarial, mas também formas arquitetônicas, modos de apresentação dos produtos e serviços aos consumidores, uniformes dos funcionários, luzes, aromas, sons e até mesmo determinadas disposições espaciais de móveis, algo ao qual se denomina “layout”.

Diferentemente da invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, marca e título de estabelecimento, tais elementos sensoriais, usados na empresa, não necessariamente acarretam, isoladamente, valor aos produtos ou serviços ali vendidos, mas contribuem decisivamente, quando agrupados e organizados pelo empresário, para seu destaque e individualização no mercado. Assim, se prestam a gerar valor na medida que funcionam para atrair, para a empresa ou organização empresarial, a atenção do mercado.

136 MORO. Maitê Cecilia Fabbri. *Marca tridimensional: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos*. 1ª edição. São Paulo: Saraiva. 2009. Pg 51.

Sob o ponto de vista dos consumidores, Richard Posner e William Landes ressaltam que a importância dos elementos de identificação da empresa - aos quais se acrescenta a imagem empresarial - está na redução dos custos nos quais incorreriam com o objetivo de distinguir, entre similares, os bens e serviços de sua preferência, uma vez que, diante de uma imagem empresarial identificada e apreciada¹³⁷, já se presume o que esperar da qualidade dos bens ou serviços oferecidos.

Como dito, além de não envolver apenas a identificação de produtos, serviços ou estabelecimento, mas de todos eles, como uma unidade orgânica, a imagem empresarial apela legitimamente para todos os sentidos do destinatário. Trata-se de informações visuais, olfativas, táteis, sonoras e de paladar. Não é algo apenas visual, é sensorial.

Portanto, a definição de imagem empresarial alcança a completa forma de apresentação, ao consumidor, dos produtos, serviços e estabelecimentos relacionados a uma empresa, tomados todos como uma unidade que, valendo-se de recursos que apelam aos diferentes sentidos dos consumidores, a identificam e individualizam no mercado.

Embora ainda seja matéria aberta ao debate, é possível apontar alguns dos requisitos necessários à comprovação da imagem empresarial, para fins de tutela, em favor de seus criadores, da exclusividade na sua exploração econômica.

O primeiro deles diz respeito à "identidade sensorial" da empresa no mercado. Para que se possa falar em imagem empresarial, para fins de tutela, é indispensável demonstrar que elementos de natureza visual, sonora, aromática, gustativa ou tátil foram organizados pelo empresário ou sociedade empresária para, de forma unitária e orgânica, individualizar sua empresa no mercado.

Decorrente deste requisito há que se demonstrar, também, que tal identidade sensorial da empresa está efetivamente

137 POSNER, Richard. LANDES, William. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Harvard University Press. Massachusetts. 2003. Pg. 167.

identificada, pelo mercado, com determinado empresário ou sociedade empresária, de forma análoga à chamada "capacidade distintiva" empregada, pela Lei n. 9. 279/96, às marcas.

Por fim, há que se observar que a imagem empresarial está relacionada a elementos exclusivamente ornamentais e estéticos, não podendo, portanto, abarcar a estrutura física dos produtos ou ser algo essencial à sua composição ou funcionamento.

Em 1992, a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou aquele que é considerado o *leading case* sobre a direito à tutela da imagem empresarial. Trata-se da disputa judicial entre *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992),

Dois restaurantes de comida mexicana, ambos em operação nos Estados Unidos, discutiram em juízo se o direito de propriedade intelectual abarcaria também a forma de apresentação dos restaurantes ao público, levando-se em consideração, como "apresentação" ou "imagem", desde cores, arquitetura e forma dos móveis até a iluminação dos ambientes.

Não se tratava, portanto, de violação à exclusividade sobre um elemento de identificação específico – como marca ou desenho industrial - mas de toda a imagem da empresa entre os consumidores.



Fotos, tiradas à época da propositura da ação, tanto do restaurante da companhia autora (Two Pesos) quanto da sociedade ré (Taco Cabana): o leading case em matéria de proteção à imagem empresarial admitiu que a tutela oferecida pelo direito da propriedade intelectual/industrial alcançava todos os elementos inerentes à organização e apresentação de produtos, serviços ou estabelecimentos, no mercado.

A Suprema Corte norte-americana reconheceu, em favor da Taco Cabana - ré no processo, mas a primeira a se valer da

imagem empresarial objeto de disputa - o direito à tutela de sua exclusividade no uso do “trade dress” considerando, nesta definição, todo o *design* usado, pelo restaurante, para a identificação de seus estabelecimentos.

A partir deste julgamento tem-se que, não apenas nos Estados Unidos, os direitos inerentes à propriedade industrial passaram a ser interpretados, tanto pela jurisprudência quanto pela doutrina, de modo a abarcar os elementos sensoriais, considerados como um todo organizado, empregados para a identificação de uma empresa.

No Brasil, já é possível encontrar variados precedentes judiciais favoráveis à proteção da imagem empresarial, no sentido aqui mencionado. É o caso, por exemplo, da disputa envolvendo a rede de restaurantes *Spoletto*, que ajuizou ação contra outra sociedade, do mesmo ramo, que opera sob o título de *Julietto*, sob alegação de violação à sua imagem empresarial.



A ação na qual a rede de restaurantes Spoletto acusava sua concorrente Julietto de violação à propriedade industrial e concorrência desleal teve como fundamento essencial o direito à proteção da imagem empresarial, concebida não apenas como marca, título de estabelecimento ou desenho industrial, mas como um conjunto organizado e sensorial de elementos de identificação.



A rede de lojas de calçado Mr. Cat também ajuizou, contra a sua concorrente Mr. Foot, ação na qual discutia seu direito à imagem empresarial, no sentido apresentado no texto.

Na falta tanto de definição expressa do instituto quanto de tutela legal específica, a proteção à imagem empresarial no direito brasileiro se efetiva por ampliação da concepção de elementos de identificação da empresa e, como fundamento legal para aplicação de sanções aos que violem a exclusividade alheia, invoca a proibição geral à concorrência desleal, prevista pelo art. 195 (especialmente seus números II, III e IV) da Lei n. 9. 279/96.¹³⁸

É sabido que o propósito fundamental de um elemento de identificação, seja para um produto, serviço ou estabelecimento, está na sua capacidade de se destacar, no mercado, em relação aos usados pelos seus concorrentes. É o que se pode chamar de capacidade distintiva da marca ou título de estabelecimento.

Porém, quando terceiros, sem autorização do titular, se utilizam de uma marca conhecida para, a partir dela, gerar dúvida ou confusão no mercado, a marca objeto deste uso perde exatamente esta capacidade distintiva, ocasionando indevidamente o que se chama de “diluição”.

Diluição de marca é, portanto, o termo usado para identificar situações nas quais, por ato de terceiros, a capacidade distintiva de uma marca é ilegalmente comprometida.

¹³⁸ A utilização da concorrência desleal como fundamento para sancionar violações à imagem empresarial é também empregada nos Estados Unidos. CANAHAI. Caitlin. McKENNA. Mark P. *The case against product configuration trade dress*. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3336366>. Site consultado em 12/03/2024.

A legislação norte-americana identifica duas formas de diluição de marca: por “manchamento” ou por “desfoque”. São parâmetros interpretativos que permitem, também no direito brasileiro, orientar a análise judicial, não apenas em matéria de marcas como também na totalidade da imagem empresarial.

Ocorre diluição por “manchamento” quando, sem autorização do titular, terceiro se vale de uma marca conhecida para identificar produtos ou serviços que comprometam a credibilidade ou a reputação da marca famosa, posto que de qualidade duvidosa ou com alusão a atos ou pensamentos discriminatórios, ofensivos ou de objeto ilícito.



Diluição por manchamento – relação da marca famosa com produtos ilícitos, ofensivos ou discriminatórios

Já a chamada “diluição por desfoque” é caracterizada quando terceiro, sem autorização do titular, se vale de uma marca conhecida no mercado para, a partir dela, identificar algo completamente diferente daquilo legitimamente atrelado à marca famosa.



Diluição por desfoque: a semelhança na apresentação visual de dois produtos totalmente diferentes - alimento à base de amido de milho e alisante capilar, respectivamente - compromete, em relação ao mercado, o poder que a marca original e conhecida - Maizena - tem de individualizar o produto para o qual foi criada.

A legislação norte-americana aponta expressamente vários requisitos para admitir a diluição de marca – ou imagem empresarial, vale destacar – sendo os mais relevantes os seguintes:

- a) capacidade de distinção e individualização da marca afetada;
- b) grau de similaridade entre as marcas;
- c) grau de vínculo entre a marca indevidamente usada e o seu titular.

Um relevante aspecto sobre a violação de marca ou imagem empresarial está na necessidade ou não de se demonstrar, por meio de prova pericial, os requisitos que configuram a diluição indevida.

A jurisprudência brasileira caminha no sentido de exigir a produção de prova técnica com a finalidade de demonstrar, nos autos, a violação à imagem empresarial alheia¹³⁹. Porém, esta não parece a melhor posição.

¹³⁹ “A fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente, é necessária a produção de prova técnica (CPC/73, art. 145)”. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial Nº 1.778.910 - SP (2016/0185736-0).

Isto porque o fundamento da diluição está na capacidade que a utilização indevida da marca ou imagem empresarial tem de causar, no mercado, confusão ou dúvida. Tal confusão ou dúvida deve, por isso, ser atestada por uma análise “não especializada”, já que leva em conta a percepção do consumidor normal.

Em adequada interpretação ampliativa, passou-se a admitir, no Brasil, que a diluição não se dá apenas pelo “manchamento” ou “desfoque” de marca ou título de estabelecimento¹⁴⁰, mas pode alcançar também, como unidade orgânica, toda a apresentação sensorial, no mercado, do produto ou serviço¹⁴¹.

140 A seguinte reportagem ilustra casos de apropriação de imagem empresarial na indústria automobilística, que vão até o local no qual a marca é inserida no produto. <https://quatorrodas.abril.com.br/noticias/dez-tradicoes-automotivas-copiadas-de-outras-marcas>. Acesso em 27/03/24.

141 AP. Nº 1089875-67.2014.8.26.0100 COMARCA: SÃO PAULO (12ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL) APELANTE: HYPERMARCAS S/A APELADA: BRASTERÁPICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. JUIZ(A): Dr. DANIEL SERPENTINO AÇÃO COMINATÓRIA - MARCA MISTA "EPOCLER" - TRADE DRESS (CONJUNTO-IMAGEM) - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS INDUSTRIAL - PROPRIEDADE CONCORRÊNCIA DESLEAL MARCA MISTA QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI - DANO MATERIAL E MORAL QUE FICARAM CARACTERIZADOS - Caso em que restou incontroverso o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca da autora - Acervo probatório que demonstra a violação do tradedress do produto cuja marca é de titularidade da autora - **No cotejo entre os produtos, notam-se as semelhanças referentes ao flaconete cilíndrico, transparente, dimensões, tampa circular amarela, contendo líquido amarelo, marca grafada na cor azul em linha ascendente, de baixo para cima e têm marcas nominativas terminadas no mesmo sufixo "CLER"** - Evidente possibilidade de confusão do consumidor Caracterização de concorrência PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO desleal diante da violação do conjunto-imagem do produto da autora Condenação da ré a se abster de fabricar, vender, expor à venda ou manter em estoque o produto da marca "BENECLER", sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal, que será apurada em fase de liquidação de sentença, na forma dos arts. 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) - Dano moral presumido - Dano moral caracterizado, diante da violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular e do fato de que gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela Indenização fixada em R\$ 30.000,00, a título de danos morais - RECURSO PROVIDO EM PARTE.



Apreensão de diversos aspectos referentes à imagem sensorial do produto inclui aromas, gostos e consistência (tato), além, claro, da cor, embalagem e marca. Vale notar, nos exemplos, que a diluição da imagem não decorre necessariamente da similaridade entre as marcas (afinal, Néro e Oreo, Ritter e Queensberry não são exatamente marcas iguais), mas de toda a concepção sensorial do produto indevidamente copiado.

OBRAS CITADAS

ASCARELLI, Tullio. *Panorama do Direito Comercial*. São Paulo: Saraiva e Cia Livraria Acadêmica, 1947.

BAKER. George. GIBBONS, Robert. MURPHY, Kevin J. Relational Contracts and theory of the Firm. *Division of Research at Harvard Business School*. December 1997.

BARBOSA. Pedro Marcos Nunes. *E-stabelecimento*. Ed. Quartier Latin. São Paulo. 2018.

BERTOLDI. Marcelo M. PEREIRA RIBEIRO. Márcia Carla. *Curso Avançado de Direito Comercial*. 12ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2022.

BLAUG, Mark. *Economic Theory in retrospect*. Fifth Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

BORGES. João Eunápio. *Curso de Direito Comercial Terrestre. Volume. I*. Ed. Forense. Rio de Janeiro. 1959.

BOSIO. Edoardo. *Lê Privative Industriali nel Diritto Italiano*. Unione Tipografico-Editrice Torinese. Turim. 1891.

BRUE. Stanley. L. *História do Pensamento Econômico*. 6ª edição. Ed. Thomson. 2000.

BULGARELLI, Waldirio. *A teoria jurídica da empresa*. 1ª edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1985

CARVALHO DE MENDONÇA. José Xavier. *Tratado de Direito Comercial brasileiro. Volume V. Livro III. Parte I*. 4ª edição. Livraria e Editora Freitas Bastos. São Paulo. 1946.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. I. 2ª edição. Ver. E atual. Por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 1982.

COASE, Ronald. The Nature of The firm. *The firm, the market and the law*. Chicago and London: Chicago University Press, 1988.

COASE, Ronald. The problem of social cost. *Journal of Law and Economics*. The University of Chicago Press I. N.3. 1960

COELHO, Fábio Ulhôa. *Curso de Direito Comercial. Volume I*. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 24ª edição. São Paulo. 2021.

COOTER, Robert; ULEN, Thomas. *Law & Economics*. 4th ed. Addison Wesley, Longman. 2005.

CORRÊA LIMA, Osmar Brina. *Sociedades Anônimas - textos e casos*. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1991.

CORRÊA, Daniel Rocha. *Contratos de Transferência de Tecnologia*. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005.

COSTA, Manuel Vieira da. Fundo de Comércio. *Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados*. Vol. 11. pgs. 23/44. n. 43. mar. Abr. 1987.

DÓRIA, Dílson. *Curso de Direito Comercial. Vol. I*. 8ª edição. Ed. Saraiva. São Paulo. 1993.

DRUCKER, Peter. *Introdução à Administração*. 3ª edição. São Paulo: Ed. Thompson-Pioneira, 1998.

FARTHING, Stephen. CORK, Richard. *Art: The Whole Story*. Thames & Hudson. London. 2016.

FÉRES, Marcelo Andrade. *Estabelecimento Empresarial*. Ed. Saraiva. São Paulo. 2007.

FERREIRA, Waldemar. *Tratado de Direito Comercial*. Sexto Volume. Edição Saraiva. São Paulo. 1962

GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. *Contrato de Shopping Center*. Revista da EMERJ. V. 5. N. 18.

GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. O Regime Jurídico da Insolvência. *Revista do Instituto dos Advogados do Paraná* – N. 19. 1997.

GONÇALVES NETO, Francisco de Assis. *Direito de Empresa*. 10ª edição. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2021.

HART, Oliver. HOLMSTROM, Bengt. A theory of Firm Scope. *Massachusetts Intitute of Technology – Department of Economics – Working Paper Series* n. 02-42. November 2002.

HART, Oliver. Norms and Theory of the Firm. *Harvard Institute of Economic Research*. Discussion Paper n. 326. May 2001.

ISAACSON, Walter. *Os inovadores – uma biografia da revolução digital*. Ed. Companhia das Letras. São Paulo. 2014.

KELSEN, Hans. *Teoria Geral do Direito e do Estado*. 3ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

KREPS, David M. *A Course in Microeconomic Theory*. New Jersey: Princeton University Press, 1990.

LIPPERT, Márcia Mallmann. *A Empresa no Código Civil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

MAMEDE, Gladston. *Direito Empresarial Brasileiro – Vol. 1*. 14ª edição. Ed. Atlas. São Paulo. 2022.

MAMEDE, Gladston. *Manual de Direito Empresarial*. 12ª edição. Ed. Gen. São Paulo. 2018

MANKIW, Gregory. *Introdução à Economia*. 3a ed. São Paulo: Thomson Learning, 2005.

MARION, José Carlos. *Contabilidade Empresarial*. 10ª edição. São Paulo: Ed. Atlas. 2003.

MERCURO, Nicholas. MEDEMA, Steven G. *Economics and the law – from Posner to Post-Modernism*. New Jersey: Princeton University press. 1999

PEIXOTO, Euler da Cunha. Fundo de Comércio. *Atualidades Jurídicas*. Vol. 3. pgs. 113-136. Ed. Del Rey. Belo Horizonte. 1992.

PIMENTA, Eduardo Goulart. *Direito do Mercado Financeiro e de Crédito*. Expert Editora. Belo Horizonte. 2021. Disponível em: <https://experteditora.com.br/direito-do-mercado-financeiro-e-do-credito/>

PIMENTA, Eduardo Goulart. LANA, Henrique Avelino. *Direito, Inovação e Tecnologia*. Expert Editora. Belo Horizonte. 2020.

POLINSKY, Mitchell A. SHAVELL, Steven. *Economic Analysis of Law*. John M. Olin Center for Law, Economics, and Business. Discussion paper n. 536. November 2005.

POSNER, Richard. LANDES, William M. *The Economic Structure of intellectual Property Law*. Harvard University Press. 2003.

REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial - Vol. 1*. São Paulo: Ed. Saraiva, 1982.

RIES, E. *A startup enxuta: como empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem sucedidas*. Ed. Lua de Papel. São Paulo. 2012.

ROCHA, Eloisa da. MIGLIORINI, Isabela Barella. Estudo de viabilidade sobre a utilização do *blockchain* na contabilidade. CAFI. Vol. 2. N. 1. 2019. Pg. 99-111. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/CAFI/article/view/40601/27933>.

ROCHA, Gustavo Ribeiro. ROCHA FILHO, José Maria. *Curso de Direito Comercial*. 8ª edição. Editora D'Plácido. Belo Horizonte. 2021. Belo Horizonte.

ROSSETTI, José Paschoal. *Introdução à Economia*. 20ª edição. São Paulo: Ed. Atlas, 2003

SAMUELSON, Paul A. NORDHAUS, William D. *Economia*. 16a ed. São Paulo: Mc Graw Hill, 2001.

STANLAKE, George Frederik. *Introdução à Economia*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993.

STIGLER, George J. *The Theory of Price*. New York: Ed. Macmillan, 1952.

STIGLITZ, Joseph E. WALSH, Carl E. *Introdução à Microeconomia*. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2003.

TAVARES PAES, P. R. *Curso de Direito Comercial - Vol II*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1987.

TOMAZETTE, Marlon. *Curso de Direito Empresarial*. Vol. 1. 11ª edição. Ed. Saraiva. São Paulo. 2020.

WIEACKER, Franz. *História do Direito Privado Moderno*. Lisboa: Ed. Calouste Gulbenkian, 2003.

