

Atualidades

A PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA FALÊNCIA — ALIENAÇÃO DE DIREITO DE MARCA

JOÃO LUIZ COELHO DA ROCHA

a) A falência e a gestão dos bens do falido; b) Os direitos de propriedade industrial pertencentes à massa.

a) A falência e a gestão dos bens do falido

É conceito arcaico no direito comercial que a falência representa um estado patológico da empresa, esta como unidade produtora agregando capital, trabalho e *know how*, assim como da própria estrutura jurídica empresarial, seja ela articulada sob forma de companhia, de sociedade por cotas etc.

Nessa linha de consideração e imagética, a concordata também, pois ainda que não aparente o grave seccionamento da vida mercantil que a quebra demonstra, revela igualmente um estado moratório genérico, diferenciado da normal fisiologia da vida empresarial.

Ainda que bem distintos os dois institutos, pois que produzem efeitos diversos em contratos e obrigações da empresa, eis que lá o síndico assume a gestão do espólio empresarial (art. 59, DL 7.661) e cá o concordatário "continua com o seu negócio", administrando-o "sob fiscalização do cominário" (art. 167, DL 7.661), a jurisprudência tem concedido largamente a falência com *continuação de negócio* (um *status* semelhante ao quadro da concordata), entendendo-se aí como a operação comercial da empresa sendo mantida até o

final do procedimento — compras, vendas, negociações etc. — sob o guante do síndico, mas, é claro, com estrito controle judicial.

Sim, porque é cediço que o síndico — ou liquidante — não é "dono" do negócio, senão o seu gestor temporário, e mesmo assim um gestor de limitados poderes (art. 63 e seus incisos, DL 7.661) no que tange à condução do espólio empresarial.

Particularmente lembramos que o art. 163, III impõe ao síndico, como dever de ofício, arrecadar todos os bens e direitos do falido e "tê-los sob sua guarda", e ainda, que o inciso XIV do mesmo artigo concede-lhe a obrigação de "praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações". Só quando iniciada a liquidação (art. 114) *pode* o síndico (a expressão legal (art. 64) é incompleta, pois é mais um poder-dever), *pode* ele, e *deve*, portanto, proceder "a todos os atos e operações necessárias à realização do ativo e ao pagamento do passivo da falência...".

Mas aí, por certíssimo, só pode agir o gestor judicial, na alienação dos bens e direitos do ativo *nos moldes solenes de publicidade e apregoamento a terceiros* previstos nos arts. 117 e ss. da Lei das Quebras. Não é dado ao síndico, por exemplo, promover a venda de um imóvel da empresa

falida, ainda que já na fase de liquidação — vale dizer, na fase de realização do ativo, transformação dos bens e direitos da massa em moeda de pagamento aos credores — sem a realização do leilão, da praça pública.

É claro que a demanda dessa solenidade formal, para tais alienações da massa, não é gratuita ou arbitrária, retratando, pelo contrário, um requisito de grande publicidade a todos e amplitude de possíveis ofertantes, já na busca da otimização de resultados — e proteção portanto dos créditos arrolados na quebra, já na contenção de possíveis favorecimentos ou manobras artificiosas na condução do espólio.

Decisão recente do STJ (acórdão unânime da 4ª Turma, publicado em 12.5.97, p. 18.804 da *DJU*, in *ADCOAS* 8155746) qualifica muito bem o escopo protetor da integridade dos bens (e direitos) de raiz que são enfeixados na massa falida:

“Falência — Transferência de bens integrantes do ativo — Impedimento legal.

“A lei quer impedir a desmontagem do estabelecimento do falido, em prejuízo dos credores, seja pela alienação do estabelecimento como um todo, seja pela transferência de parte substancial dele, descaracterizando-o como local de comércio ou de indústria, o que pode ocorrer com a transferência de bens integrantes do seu ativo fixo (STJ, ac. unân., 4ª T., publ. em 12.5.97, p. 18.804, REsp 33.762-SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Advs.: Paulo Eduardo Cezar de Almeida, Loredana Nocito e Alfredo Luiz Kugelmas, in *ADCOAS* 8155746).”

A um ponto tal de abrangência vai a cobertura jurisprudencial, que o mesmo STJ já ali compreendia o mero direito ao uso de linha telefônica, também não permitido à livre negociação, resguardado que fica para a liquidação pública, em leilão, dos bens da massa:

“Falência — Linha telefônica — Livre negociação — Impossibilidade.

“A linha telefônica ou o direito ao uso desta insere-se no conceito de bem patri-

monial, fazendo parte, portanto, da massa falida, não podendo ser destacada da mesma para livre negociação (STJ, ac. unân., 3ª T., publ. em 28.3.94, REsp 32.570-9-SP, Rel. Min. Cláudio Santos, Advs.: Dermeval dos Santos e Alfredo Luiz Kugelmas).”

b) Os direitos de propriedade industrial pertencentes à massa

Já tivemos oportunidade de nos estender mais amplamente sobre a natureza dos direitos de propriedade industrial, inclusive os direitos de uso de marca e a eficácia real de seus efeitos registrares (*Notas*, publicação do Instituto Liberal, junho de 97, “A propriedade intelectual e suas vertentes jurídicas”). Não há grandes dúvidas ou hesitações hoje quanto ao forte caráter patrimonial desses direitos, e seu assento gerador de riquezas, pelo potencial mercadológico que oferecem, e a Lei 6.404 é bem explícita ao catalogá-los de modo categórico *dentro do ativo imobilizado das companhias* (art. 179, IV).

É lógico e conseqüente pois que, tal e qual se tratasse de um bem corpóreo imobilizado, como um terreno, uma instalação fabril ou comercial, a norma de proteção, de preservação que a lei de falência reserva, deve ser aplicada aos direitos de propriedade industrial detidos pela massa.

Se o terreno e/ou o prédio da fábrica representam uma fração ponderável do acervo que se impõe preservar a bem da pública realização e conseqüente satisfação dos credores, igual e necessário raciocínio se aplica aos direitos de marca ou de patente ou de modelo industrial detidos pela empresa falida.

De outra parte, mais fácil fica se descartar ou refutar eventuais pretensões de alienação direta de um bem imóvel corpóreo, por isso que nenhum motivo de conveniência parece ser sequer adequável à justificativa de venda ou troca fora do leilão ou pracemento públicos.

É claro que surgindo um possível vizinho do terreno, proprietário do imóvel

contíguo, evidente maior interessado, nem por isso se concede que os princípios legais acima sejam afastados para se permitir uma venda direta, pessoal, sob o argumento de que será mais rentável a venda ao evidente maior interessado.

A oferta pública em leilão tem a resposta contida para todas essas ponderações, por isso que, ainda ali, com toda a publicidade, a voz do suposto maior interessado há de prevalecer se efetiva, na dinâmica da oferta e procura. E a massa fica preservada, assim como a integridade de sua gestão.

Onde haverá diferença, então, se se tratar não de um imóvel corpóreo, mas de um imóvel (para fins legais tão imóvel quanto aquele) por idealização, como um direito de propriedade industrial, como um direito a uso de uma marca industrial?

Admite-se que se observe a possível personalização daquele direito, no sentido em que a massa falida fosse detentora, em razão de qualificações próprias, de uma licença longa de uso de uma marca, a si concedida por alguém, dela proprietário.

Nesse seguimento de pensar, objetar-se-ia que tal direito fosse licitado, por isso que o proprietário original poderia não aprovar o novo adquirente.

Ainda que não desprezível o argumento, será que, diante dele, haveremos que contornar todas as normas de proteção à massa e a sua correta gestão, e deferir ao síndico, ou liquidante, contra toda a clara sistemática da lei das quebras, que ele simplesmente ajustasse, com o dono da marca ou com outra empresa, a devolução ou cessão do direito de uso, que é, sem dúvida, mais uma sólida âncora patrimonial da falida? Vemos como negativa a resposta à questão acima.

Os critérios de valoração dos bens jurídicos envolvidos é sempre um indicador sério e consistente para esses aparentes conflitos. Será mais importante e convergente à proteção da massa falida e da limpeza de sua gestão, que se leve à praça pública os direitos de propriedade industrial que ela detém.

Credores, o Fisco, e a própria sociedade em geral (esta ali representada pelo MP) terão o máximo de proteção exigível como se quer nas falências.

Quanto ao arrematante, adquire ele direitos contratuais, e se acaso se vir diante de irredutível desaprovação do proprietário da marca ou da patente, mesmo assim só corre o risco de ver seu direito rescindido se sérias e fundadas razões forem produzidas para tal.

O que não se pode é delegar ao síndico o ajuste, a seu bel prazer, e mesmo sob posterior homologação judicial, de uma alienação — significando uma diminuição do importantíssimo ativo imobilizado da empresa, seu respaldo patrimonial maior — de direito de uso de marca, ou de patente, apenas para evitar a possível insatisfação do proprietário do direito licenciado.

Não é *munus* do síndico ou do juiz manter a personalização adequada àquele proprietário de licença de uso da patente ou da marca.

Sua obrigação é proteger a massa e zelar pela adequada satisfação dos credores.

De novo, e tal e qual na hipótese do bem corpóreo, o proprietário da marca, ou alguém a quem ele queria relicenciar seu direito, terá a chance de vir ao público leilão exercer seu direito de lançar livremente, e aí obter o direito, mediante concurso aberto com terceiros. O resultado disto só é proveitoso para a massa.

Temos hipótese recente, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde a liquidante judicial abriu mão do direito de uso de importante e conhecidíssima marca de perfumes, direito que era parte do patrimônio detido pela massa, cedendo-o ao proprietário estrangeiro da marca, que em troca concedeu-lhe um direito agora precário sem efeitos registrares *erga omnes* no uso do indicativo.

Essa foi uma hipótese um tanto obliqua (troca de direitos), é fato, pela hábil formalização da cessão patrimonial, alie-

nação enfim sem leilão, sem publicidade, sem livre acesso, de direito real que era parte expressa do ativo imobilizado da sociedade anônima falida.

Nessa circunstância não foram honrados as regras importantes da lei de falências e seu objetivo de proteção dos credores e da integridade da massa.

ALGUNS ASPECTOS QUE ENVOLVEM A NACIONALIDADE DAS SOCIEDADES COMERCIAIS

LEONARDO MARRAS RIBEIRO OLIVEIRA DO OTTONI, J.

Quando se analisa o conceito de nacionalidade de uma pessoa física, verifica-se que este é determinado pelo local de nascimento ou pelo local de residência habitual. No caso das sociedades comerciais, a nacionalidade é determinada pelo local de sua sede principal.

De acordo com o artigo 1.088 do Código de Comércio, a nacionalidade das sociedades comerciais é determinada pelo local de sua sede principal, ou seja, pelo local onde se encontra o centro de administração da empresa.

Portanto, a nacionalidade das sociedades comerciais é determinada pelo local de sua sede principal, ou seja, pelo local onde se encontra o centro de administração da empresa.

Essa regra é aplicada tanto às sociedades anônimas quanto às sociedades limitadas. No entanto, há algumas exceções previstas na legislação.

Uma das exceções é a nacionalidade de fato, que ocorre quando a sede principal da empresa está no Brasil, mas a administração é exercida no exterior. Nesse caso, a empresa é considerada brasileira para fins de falência.

A NACIONALIDADE DAS SOCIEDADES COMERCIAIS

LEONARDO MARRAS RIBEIRO OLIVEIRA DO OTTONI, J.

Quando se analisa o conceito de nacionalidade de uma pessoa física, verifica-se que este é determinado pelo local de nascimento ou pelo local de residência habitual. No caso das sociedades comerciais, a nacionalidade é determinada pelo local de sua sede principal.

De acordo com o artigo 1.088 do Código de Comércio, a nacionalidade das sociedades comerciais é determinada pelo local de sua sede principal, ou seja, pelo local onde se encontra o centro de administração da empresa.

Portanto, a nacionalidade das sociedades comerciais é determinada pelo local de sua sede principal, ou seja, pelo local onde se encontra o centro de administração da empresa.

Essa regra é aplicada tanto às sociedades anônimas quanto às sociedades limitadas. No entanto, há algumas exceções previstas na legislação.

Uma das exceções é a nacionalidade de fato, que ocorre quando a sede principal da empresa está no Brasil, mas a administração é exercida no exterior. Nesse caso, a empresa é considerada brasileira para fins de falência.