

Informação submetida ao sigilo profissional. Penhora de propriedade industrial. Direito de propriedade. Direito fundamental. Constituição Econômica. Economia de mercado. Relevância para economia. INPI: ato constitutivo do direito de propriedade industrial. Possibilidade de penhorar e Necessidade de anotação no INPI. Nome de domínio na *internet*. Registro no Comitê Gestor. Possibilidade de penhora e alienação. Hipóteses de avaliação por profissionais técnicos. Atividade especializada e complexa.

**I**  
**Breve Síntese.**

1. Trata o presente Parecer de apreciar a possibilidade de penhora de marcas, propriedade industrial e domínio virtual na rede mundial de computadores, bens que, não raro, são de titularidade de grandes devedores e, enquanto integrantes do patrimônio, podem ser objeto de constrição.
2. O reconhecimento do direito de propriedade industrial é da tradição do direito pátrio, que foi um dos pioneiros na regulamentação desses bens imateriais. A qualificação da patente de invenção, do modelo de utilidade, do desenho ou modelo industrial, da marca, do nome comercial, da indicação de proveniência e origem nos remete à Convenção da União de Paris, de 1883, que previu “a proteção da propriedade industrial” e estabeleceu esses bens imateriais como sendo seu objeto. Assim, nosso ordenamento trata especificamente de direito de propriedade como subsistema normativo inserido no ramo do Direito Empresarial ou Comercial.
3. É de se notar o caráter de direito da primeira dimensão (geração) da propriedade industrial, pois, atinente aos valores de liberdades, segurança e a propriedade, constituindo direitos negativos em face

do Estado, qual seja, direito de os indivíduos não sofrerem intervenção na esfera privada, o reconhecimento da propriedade privada e autonomia privada. A propriedade imaterial tem lugar nesse contexto histórico e revolucionário do iluminismo e revolução industrial, despontando como importante elemento do capitalismo emergente, que irradiaram seus reflexos no âmbito jurídico por meio da concepção materialista do direito no Estado liberal.

4. A proteção à propriedade privada, bem como à propriedade industrial tem lugar na Constituição de 1988 dentre os direitos fundamentais e na Constituição Econômica, que trouxe uma ordem econômica capitalista e não comunitarista, voltada ao liberalismo, mas não ao liberalismo puro. Contemplou a economia de mercado, a iniciativa particular e a propriedade privada, entretanto, com temperos. Fala-se, assim, na adoção de um sistema descentralizado moderado, ou sistema misto, contrapondo-se ao sistema centralizado ou de mando no qual o planejamento da economia cabe ao Estado, não se reconhece a iniciativa e propriedade privada, mas coletiva, e se fala em sistema descentralizado onde se reconhece a propriedade privada, a economia de mercado na qual há liberdade de contratar, livre iniciativa e livre concorrência.
5. Assim, conquanto a opção do constituinte tenha sido claramente pelo sistema descentralizado, a Constituição Econômica é vista como tendo contemplado sistema moderado ou misto, ou de compromisso, ou seja, uma Constituição moderna que expressa os avanços sociais, culturais e jurídicos, pois, obtemperou esses direitos de primeira geração, como a propriedade, a liberdade de iniciativa, com exigência de segunda dimensão – direitos sociais e da terceira (coletivos) e quarta dimensões (transfronteiriços).
6. Os direitos sociais (Ordem Social), os fundamentos da República Federativa, a previsão de atuação do Estado na atividade econômica, a intervenção excepcional do Estado na economia, permissão de monopólio de atividades pelo Estado, a autorização para fomento por parte do Poder Público, o contorno restrito ao instituto da propriedade que apenas pode ser compreendido pela óptica de que a função social da propriedade integra o núcleo do próprio direito, a defesa do consumidor, a vedação ao abuso do poder econômico, com vedação à concorrência ilícita.

7. Lembre-se que a tradição constitucional traz insculpida dentre os direitos fundamentais a propriedade industrial:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

8. Portanto, nesse contexto de economia de mercado, há destaque para a propriedade industrial. Desde a industrialização (final do século XVIII, início do século XIX) propiciou-se o surgimento da sociedade industrial-tecnológica ou da abundância que predomina até nossos dias, caracterizada pela produção em série de bens padronizados, destinados a um grande contingente de pessoas dispostas a adquiri-los, inclusive impulsionadas pela publicidade-propaganda que cria uma necessidade, artificial e estandardizada, em relação ao produto. Esta compulsão em comprar encontra realização em decorrência da distribuição em cadeia. Nesse sistema o fabricante ficou apartado do adquirente, colaborando para a impessoalidade na relação produção, distribuição e consumo.<sup>1</sup> Esse conjunto de circunstâncias levou ao que se denomina *sociedade de consumo*.
9. Assim, na sociedade industrial, de consumo, a propriedade industrial tem papel de grande relevância para agentes econômicos. Está no cerne das atividades mercantis que movimentam e dão o perfil da organização social hodierna.
10. A tecnologia, isto é, o saber industrial, que é o conhecimento utilizado na produção de bens ou comodidades, destinados à comercialização em grande escala, ou seja, ao mercado de serviços, possui, evidentemente, grande importância para os agentes econômicos. Inclusive a utilidade que possui para o empresário, o seu empre-

---

<sup>1</sup> SILVA, J. C. e SOUZA, M. A. , A Política Legislativa do Consumidor no Direito Comparado, p. 48. ROCHA, S. L. E, Responsabilidade do Fornecedor pelo fato do produto no Direito Brasileiro, p. 13.

go em atividade produtiva empresarial, é o elemento distintivo da propriedade industrial do direito do autor, ambos, espécies da propriedade intelectual. O Direito de Propriedade Industrial tem como preocupação as obras de cunho utilitário, destinadas à indústria.<sup>2</sup> A relevância dessa tecnologia consubstanciada na propriedade industrial, seguramente pode ser expressa em valores monetários. Aliás, são conhecidos os negócios jurídicos envolvendo esse bem imaterial (a propriedade industrial): venda ou cessão de patente ou desenho industrial, cessão de uso com pagamento de royalties, contrato de franquia etc.

11. Como a propriedade industrial se insere no conjunto de bens que integram o patrimônio do agente econômico, o empresário, está contido no fundo empresarial ou estabelecimento empresarial, ao lado dos demais bens que o integram. O estabelecimento, instituto de direito Empresarial, consiste no conjunto de bens corpóreos e incorpóreos reunidos pelo empresário para desenvolvimento da atividade econômica (art. 1142 do Código Civil). Constitui uma universalidade de fato, ou seja, uma pluralidade de bens unitários agregados que possuem uma destinação única. Faz parte do patrimônio do empresário ou sociedade empresarial, não se confunde com cada um dos bens que o compõe, porquanto organizados de forma racional, no intuito de tornar eficiente a atividade, merecendo, por isso, maior estimativa do valor (designada de aviamento), do que da soma dos elementos individualmente considerados.
12. São lembrados pela doutrina como integrantes do fundo, o ponto comercial (local onde se exerce atividade), marcas, patentes, nome empresarial, o título do estabelecimento, mercadorias, instalações, equipamentos, maquinário, veículos, etc. Seguramente, o domínio virtual na rede mundial de computadores, também.
13. Assim, a propriedade industrial é caracterizada como instituto de Direito Empresarial, sendo regulada por sistema normativo próprio. Sob outro prisma, integra o estabelecimento como elemento seu e do ponto de vista da atividade empresarial mostra-se fundamental.
14. Portanto, trata-se de um bem com valor econômico mensurável e se pertencente ao empresário integra o estabelecimento empresarial, podendo mesmo ser elemento central da atividade, passível, de qualquer modo, de alienação.

<sup>2</sup> COELHO, Fábio U. Manual de Direito Comercial. Ed. Saraiva, 2003, p. 480.

15. A propriedade industrial, fruto do gênio e labor humanos, no nosso sistema é classificado como patente industrial, desenho industrial, modelo de utilidade, marca e nome empresarial.
16. Em breve registro, podemos salienta em relação à marca que, atualmente, na relação massificada fornecimento e consumo, o público consumidor se identifica com a marca do produto ou serviço e não mais com a pessoa do comerciante. A marca é sinal ou expressão destinada a individualizar produtos ou serviços, identificando-os, e distinguindo-os dos demais existentes no mercado e de outra origem. São fixadas nos produtos ou no resultado do serviço, tem lugar nas ações de divulgação do produto ou serviço.
17. Sob a visão administrativa a marca é a soma intangível dos atributos de um produto; seu nome, embalagem e preço, sua história, reputação e a maneira como ele é promovido. A marca é também definida pelas impressões dos consumidores sobre as pessoas que a usam; assim como pela sua própria experiência pessoal.
18. São classificadas como de identificação direta, se o sinal está relacionado especificamente ao produto ou serviço e identificação indireta, quando buscam informar o consumidor da singularidade do produto ou serviço, como uma qualidade especial. Dá-se por meio da Marca de Certificação – atesta a conformidade de produto ou serviço com normas ou especificações técnicas. Empresas ou entidades de avaliação e controle de produtos, ou Marca Coletiva – pertencentes a sindicatos, corporações, associações, cujo uso é facultado aos membros.
19. Nesse contexto fala-se em marca de alto renome, aquela amplamente conhecida no mercado consumidor. Se reconhecido esse caráter pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, terá proteção em todos os ramos de atividade. Há *impedimento* na utilização de marca semelhante ou idêntica. Marcas Notórias – notório é aquilo ostensivamente conhecido e público. Não pode haver colidência da marca nova com a notória em todo o território unionista, pois gozam de proteção independentemente de registro no Brasil.
20. Por outro lado, os manuais especializados registram a existência das marcas débeis, aquelas que não levam ao impedimento do uso de seus signos ou expressões pelos concorrentes, e da degeneração da Marca Notória, quando a marca passa a designar o gênero do pro-

duto. Nessas circunstâncias as marcas perdem a função essencial de individualizar e distinguir o seu produto dos outros produtos existentes no mercado. Evidentemente, isso traz reflexo na consideração de seu valor econômico.

21. Vale citar, ainda, a marca estrangeira, pois mesmo que não utilizadas no território nacional, no mercado interno, é reconhecida se depositada em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organismo internacional, e que produza efeito de depósito no Brasil.
22. Ao versar sobre marca é importante que se tenha em mente que o objetivo de se normatizar a titularidade e uso da marca vai além da proteção aos produtos, pois visa proteger o trabalho de criação, proteger a clientela do empresário e proteger o consumidor quanto à qualidade e autenticidade do produto ou serviço. Nota-se além da presença do interesse privado, o interesse público em torno desse instituto. Na economia de mercado a importância da marca é exponencial, pois, como se apontou, a vinculação do empresário com o mercado consumidor é por meio da marca, obtida por massivos investimentos na criação da marca, nas ações publicitárias de arquitetura (de marca), na percepção e fixação da marca no mercado.
23. É de se lembrar que a titularidade da marca depende do registro no órgão competente e esse ato possui natureza *constitutiva* do direito à marca. Enquanto não houver registro não tem direito e proteção à marca. Para o registro há de ser atendidos requisitos da Marca, ou seja, apenas são objetos de registro sinais visualmente distintivos, desenhos, símbolos, figuras, palavras. Exigem-se os seguintes requisitos:

a) NOVIDADE – deve ser nova, não podendo apresentar elementos pertencentes ou que possam gerar confusão com outra marca da mesma classe.

a.1) Originalidade – deve trazer ideia original ou inédita, ainda não utilizada. Tem a ver com a criação, concepção.

Não deve representar ou reproduzir denominações, nome, sinal genérico, e indicações descritivas de uso comum.

b) LICITUDE – não pode ser ofensiva à moral, bons costumes, à imagem ou honra de pessoas, atentar contra liberdade de consciência, crença.

24. Portanto, o registro da marca é submetido a condições que, não atendidas, impedem o registro, tais como a denominada novidade relativa – a marca deve identificar os produtos ou serviços, destacando-os dos demais, ou seja, ser objeto da atividade criativa, inovadora; a não-colidência – é vedado o registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca *notoriamente conhecida* e; ausência do não-impedimento. De haver, portanto, desimpedimento, isto é, não incidir nas hipóteses de impedimento do art. 124 da L.9279/96, como reproduzir bandeira, brasão e armas oficiais, nome próprio de terceiro sem sua autorização, designação de origem que não verdadeira. Aliás, vale menção ao fato de que há proteção à marca notoriamente conhecida, mesmo que não haja registro anterior da marca no Brasil.
25. Para obtenção da titularidade sobre a marca o interessado passa por um processo de registro da marca, no qual demonstrará, ainda, que a marca está vinculada às atividades lícitas exercidas efetivamente. A marca não pode ser reconhecida apenas abstratamente, deve necessariamente estar vinculada a uma atividade produtiva efetiva.
26. Esse processo tem como objetivo assegurar a primazia no uso da marca. No momento do depósito da marca, terceiro pode reivindicar a prioridade em relação à marca, em se tratando de marca anteriormente depositada no próprio órgão nacional, o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ou em país que mantém acordo com o Brasil, ou em organização internacional que produza o efeito de depósito nacional.
27. Caso ocorra o fato de alguém querer registrar marca já existente e de propriedade de outrem, é instaurado o contraditório no qual o prejudicado pode provar a titularidade ou prioridade anterior, por todos os meios de prova admitidos.
28. Nesse sentido, fala-se em pedido de depósito a ser submetido a *exame formal preliminar* do órgão, onde se verificará a regularidade formal do pedido e o cumprimento dos requisitos de fundo. A importância para a presente Nota está em que a chamada Data do Depósito, ou seja, a data da apresentação do pedido de registro gera em favor do depositante proteção ao direito. Se alguém, depois do requerente, apresentar idêntico pedido, o direito do primeiro depositante já estará protegido pela preferência e para esse não haverá

impedimento, inclusive, para negociar a marca pretendida (objeto de depósito). O mesmo ocorre com os demais institutos da propriedade industrial.

29. Contudo, o deferimento do registro depende do exame do pedido, precedido da publicação do pedido e da inexistência de apresentação de **oposição** por qualquer interessado alegando colidência, total ou parcial, com sinal já existente, na mesma classe ou em qualquer classe em se tratando de marca notória existente no Brasil ou em quaisquer países com os quais se tenha Tratado ou unionista. Havendo a oposição, o INPI profere decisão a respeito e, não havendo óbice, defere o registro e expede o Certificado de Registro, documento que comprova a existência da marca registrada. A partir daí passa a haver a proteção à marca.
30. A marca não pode ser confundida com nome empresarial ou mesmo o nome de estabelecimento, pois sua finalidade é individualizar e distinguir o produto do semelhante, do concorrente. O nome empresarial é o nome do empresário (individual ou coletivo). É sob este nome que assume as obrigações e é conhecido no mercado.
31. A proteção ao nome visa proteger a reputação e o bom nome do titular no mercado, perante credores e fornecedores. Não se admite nome assemelhado. A marca protege o produto da concorrência apenas na mesma categoria de produtos ou serviços. Exceção à proteção da marca de alto renome protegida em todas as classes.

## II

### Análise do objeto da consulta.

#### a) A propriedade industrial.

32. Já a invenção e o modelo de utilidade conferem ao titular a patente que lhe garante a propriedade das criações. Tem natureza de bem imaterial, enquanto propriedade industrial e é uma forma de propriedade resolúvel, pois falta o vínculo permanente e contínuo existente no domínio. A titularidade é limitada no tempo, dentro do qual o titular poderá explorar com exclusividade a invenção.
33. Da mesma forma que ocorre no registro da marca, a patente, ato concessivo da titularidade da invenção e do modelo de utilidade,



tem natureza constitutiva da propriedade. O requerente é presumido legitimado a obter a patente. Portanto, se dois ou mais autores realizaram a mesma invenção ou mesmo modelo de utilidade, de forma independente, o primeiro que depositou o requerimento (o mais antigo) obterá a patente. Não importa quem criou primeiro (§ 1º do Art. 6º e Art. 7º L. 9.279/96).

34. A invenção para ser patenteada deve atender aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Para a doutrina, a atividade inventiva deve ir além do que um técnico da especialidade podia achar, conforme o estado da técnica no momento. Aquilo que qualquer técnico da especialidade poderia achar naquele momento não é invenção. Não há nada de inovador, apenas o achado estaria dentro da técnica do momento.
35. A novidade está presente quando a coisa é desconhecida dos especialistas ou pesquisadores. Os expertos, pelos conhecimentos que possuem, não são capazes de descrever o funcionamento do objeto. O inventor é aquele que pode fazê-lo. Toda invenção é original, pois há a criação fora do processo de ensino, mas, pode ocorrer que mesmo original não seja nova, por ter alguém já inventado. Aqui se está lidando com o estado geral da técnica. Inclusive, a partir do depósito do pedido de patente, o seu conteúdo (a invenção) passa a ser considerada dentro do *estado da técnica*, mesmo que ainda não publicado o registro, ou seja, não será possível novo pedido de patente sobre o mesmo objeto.
36. Outra exigência para se obter a patente é industriabilidade, demonstrada com a possibilidade de utilização ou produção do invento, por qualquer tipo de indústria. Podemos dizer que se torna elemento de empresa, ao lado do capital, da organização empresarial, do trabalho e tecnologia envolvidos na atividade empresarial. Exige-se, ainda, o desimpedimento para se obter a patente. Os impedimentos não são relacionados ao invento em si, dizem respeito a valores sociais, a preceitos de ética científica. Nega-se a patente em alguns casos por razões de ordem pública.
37. Igualmente patenteável é o modelo de utilidade. Trata de forma ou disposição dada a um objeto, resultando em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação, por meio de ato inventivo. Apenas o aperfeiçoamento da invenção. “A pequena invenção.”

38. Da mesma forma que a invenção, o modelo de utilidade exige atividade criadora, original, não decorrente de maneira evidente do estado da técnica, para o técnico no assunto. Inclusive a distinção entre modelo de utilidade e invenção está na circunstância de que se não puder ser enquadrado na definição de modelo de utilidade, será na invenção.

**b) O Processo de Concessão da marca ou patente.**

39. É importante ter em conta que o processo administrativo no INPI é informado pelos critérios do sistema denominado *misto* de concessão de patente. Por esse sistema a invenção, modelo de utilidade e de marca passam por *exame prévio* no qual são apreciados aspectos relativos à formalidade do pedido e aspectos de mérito, ou seja, são analisadas as condições de novidade, inventabilidade, industriabilidade e desimpedimento. Apenas após a verificação de ambas as condições, formais e de mérito, concede-se a patente, em caráter constitutivo do direito. Antes, portanto, o autor do depósito tem a expectativa de direito em relação à patente.
40. Mais especificamente, as fases do processo são o depósito, a publicação, o exame e a decisão. Importante saber a extensão do direito daquele que pleiteia a patente, pois o depósito implica na anterioridade da apresentação, que define o titular do direito e início da contagem do prazo de duração da patente. Portanto, com o depósito, o inventor passa a ter prioridade naquela invenção, que, se patenteada ao final do processo, implica em acréscimo patrimonial para o inventor.
41. A publicação visa dar conhecimento aos possíveis interessados sobre o pedido de concessão de patente, para que possam defender direitos. Tanto em relação aos demais inventores e agentes econômicos do mercado quanto a quem possa ter interesse no bem.
42. Por fim, com o exame será deferido, ou não, o pedido. Se deferido, expede-se a *carta-patente*. Trata-se do “único instrumento de prova admissível pelo direito para demonstração da concessão do direito de exploração exclusiva da invenção ou do modelo de utilidade.”<sup>3</sup> Concedida a patente, paga a retribuição ao INPI, invenção terá vigência por 20 anos e modelo de utilidade por 15 anos, quando se resolve a propriedade.

<sup>3</sup> COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. Saraiva, 2003, p. 87

43. O titular poderá promover a cessão (alienação) da patente ou mesmo apenas do pedido depositado, total ou parcial ou, ainda, conceder licença, que pode ser ou não em caráter exclusivo, como autoriza a Lei 9.279/96. Portanto, a partir do depósito, o inventor já possui a expectativa de direito e tem autorização legal para celebrar negócio jurídico envolvendo a invenção ou modelo de utilidade (art. 58-61 da Lei 9.279/96).
44. Já o desenho industrial, forma plástica ornamental de um objeto ou 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, é submetido a registro sob o sistema da livre concessão, ou seja, não se analisa o mérito, contudo o registro não é admitido se o desenho for puramente artístico ou simplório (forma comum) ou não for desenho industrial, isto é, industrializável. O INPI recebe o depósito, realiza a publicação e expede o certificado. Com o certificado, o depositante passa a titular do desenho. Possui vigência por 10 anos, prorrogável por três períodos sucessivos de 5 anos.
45. Ao percorrermos as espécies da propriedade industrial fica evidenciado o caráter econômico, de mercado e do interesse empresarial em torno da propriedade industrial, a relevância para esse segmento da economia e as elevadíssimas cifras que podem representar.
46. Essa relevância também é refletida no rigor com que é tratado pela lei de propriedade industrial o processo para obter registro ou patente, bem como interessa ao Estado no combate à concorrência desleal, envolvendo a propriedade industrial, como na espionagem comercial, seja na obtenção de informação com violação de segredo de empresa, seja pela veiculação de informação que induza o consumidor a erro, seja pela contrafação.

**c) Domínio virtual.**

47. Por sua vez, mais recentemente, com a evolução cibernética, o domínio virtual se apresenta como elemento a serviço da atividade empresarial. Possui valor econômico na medida em que se presta a atender necessidades empresariais como as de vendas, comunicação com consumidor, ações publicitárias etc.

48. Diante do vazio legal, encontramos supedâneo conceitual no voto do Ministro Villas Boas Cueva, aprovado por unanimidade e tomado como precedente, formando jurisprudência no STJ, no qual extrema com precisão o nome empresarial do nome de domínio na *internet*, apresentando o regime jurídico de ambos. Note-se:

Cinge-se a controvérsia a perquirir se a anterioridade do uso do nome empresarial e do registro da marca no INPI confere automaticamente ao seu titular o direito à utilização exclusiva do nome de domínio equivalente na *internet*.

O nome empresarial é a denominação que identifica o empresário no exercício de suas atividades e, segundo o art. 1.166 do Código Civil, sua inscrição no registro próprio assegura o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

A marca é o sinal distintivo visualmente perceptível usado para distinguir produtos e serviços de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa (artigos 122 e 123 da Lei nº 9.279/96). É regida pelo princípio da especialidade, segundo o qual, com exceção das marcas de alto renome, a proteção conferida pela lei é restrita ao ramo de atividade de atuação do seu titular (artigo 125 da Lei nº 9.279/96).

Já o nome de domínio é o conjunto de caracteres utilizado para facilitar a localização de endereços eletrônicos na rede mundial de computadores (*internet*). No âmbito empresarial, muitas vezes assume função semelhante à do nome empresarial, qual seja, a de permitir a identificação da atividade econômica desenvolvida por determinada sociedade empresária.

O registro de nomes de domínio na *internet* no Brasil é feito pelo Comitê Gestor da Internet - CGI e, à época do ajuizamento da presente ação, era regido pela Resolução nº 1/1998 que, em seu artigo 1º, dispõe que o direito ao nome do domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do nome. Trata-se do princípio "First Come, First Served", segundo o qual o registro é atribuído ao primeiro requerente que preencher os requisitos, independentemente da análise mais aprofundada acerca da eventual colidência com marcas ou nomes comerciais registrados anteriormente em outros órgãos (Fonte: <http://www.cgi.br/faq/problemas.htm>).

A adoção de tal preceito não significa, contudo, que a legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente não possa ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca.

Tal pleito, contudo, não pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos. (REsp 658789/RS RECURSO ESPECIAL 2004/0061527-8).

No mesmo sentido temos:

Processo

REsp 594404 / DF

RECURSO ESPECIAL 2003/0168857-8

Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147)

Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento 05/09/2013

Data da Publicação/Fonte DJe 11/09/2013 RSTJ vol. 232 p. 202

Ementa

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. A anterioridade do registro no nome empresarial no órgão competente não assegura, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo.

2. No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio “First Come, First Served”, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro.

3. A legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo

primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca.

4. Tal pleito, contudo, não pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos.

5. No caso dos autos, não é possível identificar nenhuma circunstância que constitua sequer indício de má-fé na utilização do nome pelo primeiro requerente do domínio.

6. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas.

7. Recurso especial não provido.

49. Especificamente acerca do valor econômico que pode possuir um domínio na *internet* e para bem compreender esse segmento econômico vale registrar as matérias a seguir, a primeira publicada pela Convergência Digital – UOL, em 10/09/2013, tendo como fonte a Agência Brasil:

“O Brasil tem 3,2 milhões de domínios para 190 milhões de habitantes, enquanto a Argentina tem 2,7 milhões de domínios para 40 milhões de habitantes. Alguma coisa está errada. Tem um mercado que não está sendo explorado”, disse à Agência Brasil a representante do Icanm no workshop Comércio Eletrônico Transfronteiras, Vanda Scartezini, nesta terça-feira, 10/09.

A venda dos domínios brasileiros é feita pela Registro BR, uma organização não governamental (ONG) de gestão mista, que tem em seu comitê gestor representantes do governo e da sociedade civil. Segundo Vanda, o baixo número de registros de domínio brasileiro - sites que terminam com “.br” - deve-se a falta de incentivo à revenda desses endereços no país.

“Não há uma rede de revenda de domínio que possibilite alguma margem de lucro, a exemplo do que outros donos dos principais domínios fazem. O resultado é que ninguém vende nem se sente estimulado a vender porque consegue o mesmo, pelo mesmo

preço, na Registro BR”, disse a integrante do grupo do Ican, que cuida da estratégia para a América Latina e Caribe.

“Há mais de 6 milhões de pequenas empresas no Brasil e só 3 milhões de nomes de domínio debaixo do ‘.br’. Mais de 3 milhões delas não têm domínio. Ou seja, não têm vitrine para participar do comércio eletrônico”, acrescentou Vanda. Ela lembra que, apesar de apenas a metade dos usuários de internet no Brasil utilizarem o comércio eletrônico, este é um mercado promissor, principalmente devido ao chamado bônus demográfico brasileiro, período em que o país alcançará a maior proporção de pessoas em idade ativa, entre 15 e 64 anos, em relação à população total.

50. A segunda matéria, publicada pelo Olhar Digital – UOL, com o título “Cambistas” de domínios: veja como eles agem na web, de autoria de Stephanie Kohn, em 20/01/2012:

Para entender melhor como esse mercado funciona é preciso conhecer as duas formas de se comercializar domínios. A primeira delas é a mais comum. Uma pessoa registra um domínio qualquer, como por exemplo, [www.wifi.com.br](http://www.wifi.com.br) e o coloca a venda. O interesse pode surgir espontaneamente, quando uma pessoa física ou jurídica decide comprar o domínio; mas às vezes é necessário correr atrás da venda. O dono do registro sai em busca de um possível comprador, entrando em contato com empresas do ramo que, possivelmente, gostariam de adquirir o endereço. “Já saí ligando para companhias e deu certo. Na terceira ligação vendi meu domínio”, conta [Antonio Ventura](#), empresário que gastou R\$ 30 para fazer o registro e faturou cerca de R\$ 3 mil na venda do endereço citado.

A outra maneira é ainda mais fácil, pois não exige nem mesmo a criatividade do futuro proprietário. Segundo Antonio, o Registro.br faz leilões de domínios que estão abandonados por falta de pagamento, ou simplesmente foram abandonados pelos seus donos (estima-se que 3 em cada 4 domínios registrados são abandonados ao final da anuidade). De tempos em tempos eles listam uma quantidade absurda de endereços parados que podem ser adquiridos por R\$ 30. “Eu escolho o nome que mais me agrada

e dou meu lance. Se ninguém quiser disputar comigo, eu compro o domínio por R\$ 30. Mas, se mais alguém quiser o domínio também, eu devo aguardar o novo leilão. Caso haja disputa pelo nome por mais de três leilões, o endereço é congelado”, explica Antonio.

O mercado negro dos domínios

Como o registro de domínios funciona no esquema “quem pegar primeiro, leva”, não há nenhum impedimento legal em comprar nomes genéricos para vendê-los depois. Na verdade, nem mesmo é proibido registrar domínios com nomes de marcas ou empresas. De acordo com Demi Getschko, diretor presidente do NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação), para registrar um domínio é necessário CPF ou CNPJ, mas qualquer pessoa pode registrar o que quiser, desde que esse endereço esteja ligado a ela ou a sua empresa.

Porém, se alguém compra um domínio com nome de marca ou empresa alheia, pode sofrer um processo e será obrigado a transferir o endereço para a pessoa ou companhia responsável pelo nome. “Na hora do registro não tem como checarmos se o nome registrado no endereço é mesmo da pessoa ou empresa, mas o proprietário está ciente de que se registrar uma marca ou nome próprio, a empresa lesada pode processá-lo”, completa.

Esse tipo de registro é bastante comum, mas é visto como antiético dentro do mercado de comercialização de domínios. O internauta se apropria de nomes de marcas, adicionando o .com.br (ele compra, por exemplo, o [www.apple.com.br](http://www.apple.com.br) ou [www.cocacola.com.br](http://www.cocacola.com.br) antes mesmo das companhias), e torce para que a empresa em questão precise desse endereço um dia e, obviamente, pague um bom dinheiro por ele. “O problema é que há uma forma de não ser processado mesmo usando o nome alheio. Se a pessoa vincula o nome a alguma coisa diferente da marca ou empresa [por exemplo, inventa 2 bonequinhos chamados ‘Coca’ e ‘Cola’, e coloca-os ilustrando o site de historinhas para crianças], ela pode conseguir ficar com o endereço. Então, ela consegue que a empresa pague um preço pela venda do domínio”, conta Antonio.



Segundo Antonio, já aconteceu de domínios com nomes de programas televisivos serem comprados por um bom dinheiro e também terem sido retirados do proprietário após um processo. Ao mesmo tempo, na modalidade ética de comercialização, muita gente também já embolsou muito dinheiro criando domínios atrativos - como é o caso do *imóveis.com.br*, que rendeu ao registrante inicial US\$ 300 mil; e do *trabalhar.com*, que foi vendido por US\$ 20 mil.

51. Portanto, existem domínios sendo vendidos por R\$ 30,00 e raramente por valores maiores. Existem pessoas criativas inventando nomes de domínio, na esperança de que alguém os venha comprar. Existem oportunistas que, ignorando o direito de propriedade industrial e nome empresarial, registram marcas alheias e respondem pelo uso indevido.
52. O empresário detentor de marca posicionada no mercado evidentemente cria o portal com o nome da marca, cite-se Petrobrás, Caixa. Esse domínio terá valor enquanto vinculado à marca, produto ou serviço oferecido pelas entidades que são as suas titulares. Qual o valor da marca Unibanco ou do domínio com esse nome hoje? Assim, podemos concluir que o domínio na *internet* possui valor na medida em que está vinculado a uma sociedade empresária, a uma marca de produto ou serviço. O nome inventado que deu origem a um domínio dificilmente representa algo em pecúnia e por si só não possuirá valor considerável, como excepcionalmente ocorreu no exemplo citado na matéria acima do *imóveis.com.br*.
53. A dissociação da titularidade da marca, da titularidade do domínio, decorrente de eventual aquisição em hasta pública ou adjudicação, pode levar a conflito de interesses.
54. A proteção à marca é regulamentada, há muito, como se mencionou, em favor daquele que primeiro a registrou, conferindo a prerrogativa de uso exclusivo. As regras aceitas quanto ao domínio na *internet*, segue princípio semelhante, o titular é aquele que primeiro reivindicou a designação. As decisões reiteradas do Superior Tribunal de Justiça salientam que a aquisição da titularidade do domínio virtual não pode ofender o direito de marca ou o direito ao nome empresarial quando haja má-fé no registro, ou seja, nos casos em

que se realiza a concorrência desleal, como o desvio de clientela, em que se buscou vantagem indevida, quando se buscou auferir alguma vantagem indevida antecipando-se ao registro de marca como nome de domínio, por ato de emulação etc.

55. Contudo, na hipótese de aquisição de um domínio virtual levado a hasta pública, que possua a mesma designação da marca, dificilmente é de se admitir que o adquirente poderia fazer uso concomitante com o uso da marca pelo seu titular. Conquanto não haja má-fé, o domínio virtual permanece vinculado à marca, ao seu posicionamento de mercado, à clientela fidelizada, aos investimentos para esse fim e a alienação não produz a cisão, por si só, pois se trata da mesma designação. Fere o bom senso e seria contrário ao espírito da legislação da propriedade industrial a hipótese de terceiro não responsável pela marca vir a se beneficiar do trabalho de construção da marca pelo empresário que perdeu o registro do sítio virtual.
56. Restam, destarte, os demais domínios virtuais, que não guardem correspondência com certa marca. Para a penhora e alienação, mostra-se prudente a comunicação ao Comitê Gestor da Internet - CGI da construção e da transferência da titularidade.

#### **d) Penhor e avaliação**

57. Portanto, a propriedade industrial, bem imaterial, pode ser objeto de constrição judicial com o fim de saldar o crédito que a União possui em face do devedor que detém a sua titularidade, bem como o nome de domínio na *internet*, observadas as cautelas quando ocorrer a associação do domínio com marca ou nome empresarial.
58. A propriedade industrial, como bem observa Eduardo Tomiya<sup>4</sup>, pode possuir valor muito superior que todo o complexo industrial utilizado pelo empresário. Mesmo formado por imóveis, maquinário, equipamentos, veículos de grande valor, não é difícil compreender que a marca possa ter valor superior aos bens físicos, tendo-se em mente a dimensão do sistema de circulação de bens para consumo destinados às massas consumidoras de produtos.
59. Corroborando a assertiva, encontramos a seguinte matéria jornalística informando o valor das marcas Coca-Cola e Apple:

<sup>4</sup> TOMIYA, Eduardo. Gestão do Valor da Marca. 2ª ed. Senac ed., R. Janeiro, pp. 73 e seg.

Coca-Cola é a marca mais valiosa do mundo, com US\$ 77,839 bilhões

Em segundo lugar está a fabricante do iPhone, Apple, com US\$ 76,568 bilhões; ao todo entre as dez primeiras colocadas, cinco são do setor de tecnologia

**iG São Paulo** | 02/10/2012 18:52:40 - **Atualizada às** 02/10/2012 19:21:52

A fabricante de refrigerantes venceu o setor de tecnologia e é a marca mais valiosa do mundo com 8% de crescimento em relação ao ano passado

As marcas mais valiosas do mundo estão no setor de tecnologia. Cinco das dez primeiras posições no ranking elaborado pela consultoria Interbrand foram ocupadas por empresas do setor, porém o primeiro lugar ficou com a Coca-Cola. A marca apresentou uma valorização de 8% em relação ao ano passado, alcançando US\$ 77,839 bilhões.

Não muito longe desse valor, está a Apple, com valorização de 129%, a marca é considerada a segunda mais valiosa com seus US\$ 76,568 bilhões. Além da Apple, entre os dez primeiros estão a Google (4.º lugar, com US\$ 69,726 bilhões), a Microsoft (5.º, com US\$ 57,853 bilhões), a Intel (8.º, com US\$ 39,385 bilhões) e a Samsung (9.º, com US\$ 32,893 bilhões).

Em terceiro lugar ficou a IBM com valorização de 8% e valor estimado em US\$ 75,532 bilhões. Seria mais uma marca do setor tecnológico, porém a Interbrand considera que a empresa atua no setor de Serviços e Negócios. Completam a lista das dez principais a GE (6º lugar, com US\$ 43,682 bilhões), o McDonald's (7º lugar, com US\$ 40,062 bilhões) e a Toyota (10º lugar, com US\$ 30,280 bilhões).

Segundo a consultoria, as marcas de tecnologia são as que apresentam os maiores ritmos de crescimento nos últimos anos. As quatro maiores valorizações em relação ao ano passado são do setor, a Apple com 129%, a Amazon com 46%, a Samsung com 40% e a Oracle com 28%.

O setor automotivo também está bem colocado, depois da Toyota, a marcas alemãs Mercedes-Benz (avaliada em US\$30,097 bilhões) e BMW (US\$ 29,052 bilhões) ficaram em 11º e 12º lugar,

respectivamente. O mesmo não ocorreu com as marcas de serviços financeiros, pois além do impacto causado pela crise econômica global, escândalos como da Libor mancharam a reputação de marcas líderes no setor. A marca mais bem colocada da categoria é a American Express em 24º lugar, com valor de US\$ 15,702 bilhões.

Segundo a Interbrand, nenhuma empresa brasileira conseguiu entrar para a lista das 100 mais valiosas marcas internacionais.

60. Vale lembrar da ordem de preferência de penhora de bens do art. 11 da Lei de Execução Fiscal, que prioriza dinheiro, títulos de crédito com cotação em bolsa, pedras e metais preciosos, imóveis, navios, aeronaves, veículos e mesmo móveis ou semoventes, deixando para o final do rol da ordem de preferência os direitos e ações. Nota-se a preferência legal pelos bens de raiz e materiais, refletindo o momento do desenvolvimento econômico em que foi editada a lei. Atualmente, bens imateriais podem se apresentar como de maior utilidade para responder pelo débito do contribuinte, softwares, patentes, marcas, direitos autorais, tecnologia, *know how*, ações, contratos, inclusive envolvendo esses direitos. Como salienta Cleide Privatelli Cais, em se tratando de direitos e ações, a penhora pode recair sobre: “sobre direitos hereditários, mediante lançamento no rosto dos autos de inventário; sobre crédito do executado referente a precatório já expedido contra a exequente; sobre direitos de marca; sobre bem objeto de contrato de *leasing*.”<sup>5</sup>
61. Portanto, a penhora do direito sobre a propriedade industrial em sede de execução fiscal segue o procedimento de praxe. Não ocorrendo a indicação pelo executado, a Fazenda Pública poderá solicitar a penhora de bens em quantidade suficiente, inclusive a propriedade industrial.
62. Imprescindível a comunicação ao INPI, autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria, com endereço na Rua Mayrink Veiga, 9 – 21º andar - Centro - RJ - CEP: 20090-910, para promover a anotação nos seus registros, cumprindo, assim, a finalidade de publicidade ao ato.

<sup>5</sup> CAIS, Cleide Privatelli. O Processo Tributário. 7ª ed. Saraiva. São Paulo, p. 606.

63. Evita-se, desse modo, que terceiros venham desavisadamente realizar negócio com a propriedade industrial penhorada por ordem judicial. É do INPI a atribuição legal de realizar as anotações acerca das alterações da titularidade, exemplificativamente, quanto à patente e marca, conferida pela Lei de Propriedade Industrial, de modo que é essa entidade que irá promover a expedição de nova patente considerando eventual alienação em hasta pública e da própria penhora:

Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:

I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e

III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:

I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e

III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

64. Realizada a alienação em hasta pública, o interessado promoverá a alteração da titularidade junto à autarquia.
65. Questão de grande dificuldade a se enfrentar ao executar esses bens é a de estimar o valor da propriedade industrial. As variáveis a serem consideradas são inúmeras. A propriedade industrial é um dos elementos da empresa (empreendimento) organizada, geralmente, por

uma sociedade empresarial. O seu valor está imbricado aos demais elementos integrantes do fundo empresarial e, principalmente, ao aviamento. Mas, não apenas. O direito de propriedade sobre invenção, modelo de utilidade, desenho industrial é resolúvel, de modo que o fator temporal influencia na estimação do valor de mercado. O valor do direito de propriedade industrial pode sofrer variação conforme as circunstâncias de mercado do produto patenteado, como a capacidade de consumo da população, a existência de concorrentes etc, ou seja, é de se levar em conta o grau de desenvolvimento da tecnologia patenteada, a dimensão do mercado em que está inserida para concorrer, as dificuldades de competição, níveis de concentração e de saturação tecnológica desse mercado pelos demais agentes.

66. Muito esclarecedor é o conteúdo do Instituto Nacional de Propriedade Industrial de Portugal, que faz menção aos métodos de avaliação:

**Quais as formas de determinar o valor de uma patente?**

As metodologias para aferir o valor de uma patente para efeitos de negócio podem dividir-se em dois grupos: quantitativos e qualitativos. Os métodos quantitativos de apuramento do valor de uma patente ou de um portfolio de patentes destinam-se a determinar o valor financeiro da patente. Estes métodos enquadram-se em três categorias:

1. **Métodos de avaliação baseados nos custos:** estes métodos de apuramento do valor de uma determinada patente baseiam-se nos custos em que seria necessário incorrer para desenvolver uma patente com características similares ou equivalentes, tanto *in-house* como em *out-sourcing*. Esta é a metodologia normalmente utilizada em avaliações para efeitos contabilísticos.

2. **Métodos de avaliação baseados em transacções idênticas no mercado:** estes métodos utilizam como critério principal de avaliação os valores de referência apurados em transacções de idêntica natureza realizadas recentemente no mercado. Para que estes métodos sejam fiáveis é necessário que exista um mercado activo no sector tecnológico em que se enquadra a patente sujeita a avaliação e que exista informação disponível e fiável sobre as transacções realizadas. São métodos particularmente fiáveis

quando o objecto da avaliação é uma patente que protege uma tecnologia disruptiva.

**3. Métodos de avaliação baseados em previsões de receitas:** estes métodos de avaliação baseiam-se em previsões e projecções das receitas que a exploração económica da patente pode vir a gerar. Calculam assim o *net present value* da patente tendo por base as previsões das receitas futuras, subtraindo-lhe o valor dos juros.

Os três métodos apresentam vantagens e desvantagens e a escolha do método de avaliação a utilizar deve ser aferida caso a caso. Por outro lado, a escolha do método mais adequado para fazer a avaliação de uma patente depende também dos objectivos e dos destinatários da avaliação. É, por isso, aconselhável recorrer a apoio profissional e legal sempre que surjam dúvidas ou questões.

Apresenta-se assim, um quadro meramente ilustrativo quanto às principais vantagens e desvantagens de cada um destes métodos: Os métodos mais utilizados pelas empresas são aqueles que se enquadram no terceiro grupo retratado no quadro: Métodos de avaliação baseados em previsões de receitas.

**O que são os métodos qualitativos e quando são utilizados?**

A avaliação quantitativa apenas nos dá uma indicação do valor financeiro estimado da patente e este resultado é muitas vezes insuficiente sobretudo quando se pretendem utilizar os resultados da avaliação para definir estratégias de negócio futuras.

67. A avaliação da marca mostra-se ainda mais sujeita a variações, pois o seu valor depende, além dos fatores acima mencionados, dentre outros, do bom nome do fornecedor de produto ou serviço, da qualidade desses, de circunstâncias económicas e de mercado, de investimento constante em ações de publicidade que se não realizado interfere no desempenho e valor da marca. Terá seu valor associado ao potencial de valorização e exploração económica, portanto. O valor está relacionado ao que os especialistas chamam de *branding* da marca, ou seja, “o conjunto de ações ligadas à administração das marcas. Tomadas com conhecimento e competência, essas ações levam as marcas além da sua natureza económica, passando a fazer parte da

cultura, influenciando e simplificando as nossas vidas, num mundo de relações cada vez mais confusas, complexas e desconfiadas.”<sup>6</sup> Mais especificamente pode-se dizer que *branding* ou programa de gestão de marca “é um programa estruturado que tem por objetivo garantir que os processos, a criação e o gerenciamento estejam integrados e, ao final, gerem maior valor ao acionista.”<sup>7</sup> Isso reforça a afirmação de que o valor da marca está atrelado à gestão dela, ao investimento e uso.

68. Sob a óptica da Administração de Empresas e Contabilidade, a propriedade industrial é compreendida entre os chamados ativos intangíveis, pois não são relacionados dentre os ativos da empresa e não são valorados. A justificativa, em linhas gerais, é de que foram desenvolvidos no âmbito da própria instituição e não adquiridos como os demais bens. Podemos encontrar no site <http://www.patentnet.com.br/index2.htm>, do escritório especializado em avaliação de ativos intangíveis, o seguinte resumo sobre os métodos a serem empregados na avaliação:

São três basicamente os métodos empregados para a avaliação de bens intangíveis, podendo ser utilizados combinadamente entre si ou de forma isolada:

1. Valor de mercado:

É o valor alcançado pelo bem a ser avaliado que depende do interesse do mercado, na base da lei da oferta e da procura.

Em termos práticos, o valor de mercado é o valor real de um bem qualquer, já que o mesmo se encontra sujeito à disponibilidade, ou não, dos valores efetivos para as transações de compra e venda no mercado no momento de concluir-se a operação comercial.

2. Custo:

É o valor proveniente do resultado numa avaliação onde são consideradas as variáveis que envolveram o investimento necessário para um bem intangível alcançar determinada performance.

O custo de investimento poderá considerar ou não valores subjetivos que oneram ou não o valor de um negócio como um todo.

Estes valores subjetivos dependem, na sua aplicação, das estraté-

<sup>6</sup> MARTINS, José Roberto. <http://www.globalbrands.com.br/jose-roberto-martins/>.

<sup>7</sup> TOMIYA, E. p. 36.



gias escolhidas para atender a necessidade que visa ser suprida através de uma avaliação, isto é: o objetivo a ser alcançado com a avaliação, podendo ser claramente exemplificado no tratamento da formação do custo das empresas do governo oferecidas à iniciativa privada através de leilões públicos.

O custo de um bem intangível é conhecido como BRAND EQUITY.

3. Renda:

É o valor atribuído a um bem intangível a partir da rentabilidade pressuposta que o mesmo venha a gerar para uma empresa. Geralmente calcula-se dentro de uma projeção futura que se estende para os próximos dez anos da data de avaliação do bem. Os conceitos envolvidos dentro deste tipo de metodologia de avaliação são conhecidos como GOOD-WILL.

69. O mesmo se diga em relação à marca, como se pode notar da Orientação sobre Normas Contábeis para as Companhias Abertas, expedida pela CVM e direcionada aos profissionais da área, por meio do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP nº 01/2007, no qual lemos:

#### **24.2 Porque as Marcas Corporativas não devem ser contabilizadas**

O assunto de contabilização dos intangíveis carrega a dificuldade de compreender como devem ser avaliados os ativos intangíveis que são caracterizados pela não existência física e um alto grau de incerteza na estimativa dos benefícios futuros. Muitos intangíveis são caracterizados por ter valor somente para uma empresa em particular, têm vida útil indeterminada, e estão sujeitos a amplas flutuações de valor porque seus benefícios são baseados em algum tipo de vantagem competitiva.

Em qualquer hipótese, somente são contabilizados os intangíveis adquiridos, o que é previsto e aceito pelas normas internacionais, americanas e brasileiras. Esse, aliás, é um fundamento dos relatórios contábeis que estão baseados no reconhecimento das transações entre entidades e, portanto, não prevêem a contabilização de ativos criados internamente e ainda não reconhecidos em transações de mercado. O fato de se poder avaliar a marca corporativa

ou mesmo de produtos por meio de avaliações, não significa que deva ser contabilizado. Lembre-se que o propósito explícito do relatório contábil é apresentar uma medição do resultado e dos fluxos de caixa de uma entidade em um certo período e não produzir uma estimativa do valor dessa mesma entidade.

O problema aqui tratado surge quando o administrador pretende incluir nos ativos o valor da marca corporativa e encontra a oposição dos contadores, auditores independentes, ou seja, o conflito dá-se entre a existência de um objeto econômico capaz de produzir lucros futuros e o conjunto de opiniões e pronunciamentos que impedem a contabilização da marca corporativa por ser um goodwill subjetivo. A subjetividade dos métodos de medição do fato econômico antes do momento da venda levou aos pronunciamentos contábeis internacionais a somente considerarem o goodwill adquirido, conforme pode ser observado nos parágrafos 48, 49 e 50 do IAS 38, transcritos a seguir, que vedam explicitamente o reconhecimento do goodwill gerado internamente, que poderíamos classificar como o ativo intangível “mais sensível”:

48. O Goodwill gerado internamente não deve ser reconhecido como um ativo.

49. (...) goodwill gerado internamente não é reconhecido como um ativo porque não é um recurso identificável (ou seja, não é separável nem provém de um contrato ou direito legal) controlado pela entidade que pode ser medido pelo seu custo.

50. As diferenças entre o valor de mercado de uma entidade e o montante dos seus ativos líquidos a qualquer tempo podem capturar fatores que afetam o valor da entidade. Entretanto, essas diferenças não representam o custo de ativos intangíveis controlados pela entidade. (tradução livre).” ([http://www.cvm.gov.br/port/atos/oficios/OFICIO-CIRCULAR-CVM-SNC-SEP-01\\_2007.asp](http://www.cvm.gov.br/port/atos/oficios/OFICIO-CIRCULAR-CVM-SNC-SEP-01_2007.asp))

70. Eduardo Tomiya, acadêmico e especialista, ressalta que a maior valorização de uma marca é aferida a partir do que chama cadeia de valor da marca, isto é, como se compreende que uma marca gera valor para o titular e nessa cadeia: “A principal premissa é a de que brand equity, ou a força das marcas, faz com que os diferenciais da marca

sejam percebidos pelo público. Esses diferenciais competitivos geram expectativas de lucros futuros para as empresas nas chamadas alavancas de valor.” Mas, são considerados também o volume de investimento realizado na marca, os negócios realizados no mercado em operações similares, inclusive envolvendo royalties.<sup>8</sup>

71. A precificação do direito sobre propriedade industrial ou mesmo da própria sociedade empresarial que, além da propriedade industrial, possui uma miríade de informações relativas ao fundo empresarial a serem consideradas, ou mesmo o valor de ações de companhias, são atividades que demandam a atuação de profissionais qualificados para o mister, certamente excedendo a capacidade dos oficiais avaliadores do juízo das execuções. O conhecimento comum confirmado pelos textos acima indica que a capacidade de gerar renda é um dos fatores principais na avaliação, quer de ações, quer de elemento do estabelecimento empresarial.
72. Mesmo por intermédio da rede mundial de computadores, é possível encontrar alguns profissionais ou escritórios especializados que eventualmente podem ser acionados a promover as avaliações. Pode-se obter, ainda, a indicação de profissional para a atividade por meio da Associação Nacional dos Executivos de Finanças Administração e Contabilidade – ANEFAC, que criou o Comitê Brasileiro de Avaliadores de Negócios - CBAN que visa emitir orientações que possam normalizar e uniformizar os critérios da atividade de avaliação praticados no Brasil, colaborar com o mercado, fornecendo um suporte sólido para os procedimentos especializados de avaliação de negócios, as orientações técnicas e modelo internacional.
73. Contudo, em se tratando de companhias abertas, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, possui dados financeiros e patrimoniais, inclusive, o valor informado pelas próprias cias. para as propriedades industriais que detém (ativos), registrados para consulta pública. Essa informação foi veiculada pela MENSAGEM ELETRÔNICA PGFN/CGD n.º 49/2013, de 11 de dezembro de 2013, tendo como assunto, a “Identificação de grupos econômicos e demais informações financeiras e patrimoniais mediante acesso ao “Formulário de Referência”, disponível pela Comissão de Valores Mobiliários.”, na qual apresenta orientação para se obter as informações.

<sup>8</sup> TOMIYA, Eduardo. Gestão do Valor da Marca. 2ª ed. Senac ed., R. Janeiro, p. 89.

74. De extrema valia para a atividade da PGFN esse instrumento. Conquanto elaborado para propiciar transparência ao mercado (credores, investidores etc) em relação ao patrimônio e desempenho da sociedade anônima, apresenta informação suficiente para conduzir a execução fiscal no sentido de penhorar e pracear o bem. O valor é informado pelo próprio titular e aceito pelos agentes do mercado, evitando, desse modo, dúvidas quanto à avaliação, atendendo ao interesse da celeridade processual, ainda que o valor de venda venha, de fato, a ser definido no momento do leilão.

#### IV

#### Considerações finais.

75. Desta feita, conclui-se que o direito de propriedade industrial, reconhecido pela ordem jurídica dentre os direitos de propriedade, exerce relevantíssima função no sistema econômico, permitindo a produção, circulação e consumo de bens pela sociedade, possuindo, por isso, considerável valor econômico. Ao que toca a Fazenda Nacional:
- a) enquanto elemento do estabelecimento empresarial, de extrema importância para o empresário, pode ser penhorado em sede de execução fiscal para satisfação do crédito público;
  - b) a obtenção da propriedade se dá por ato do INPI em caráter constitutivo do direito. É de se observar a formalidade de anotar os atos constitutivos no INPI para atender a publicidade ínsita ao sistema legal de propriedade industrial e conferir validade ao ato de alienação;
  - c) a avaliação da propriedade industrial é atividade bastante complexa que exige a presença de profissionais especializados;
  - d) o domínio de *internet* integra o patrimônio do empresário, possui valor econômico e, quando possível dissociá-lo de marca ou nome empresarial, é possível que seja destacado do patrimônio do titular e, por conseguinte, objeto de constrição para satisfação do credor;

- e) os bens em questão podem se prestar à satisfação do crédito da União, em face da ausência de bens de maior liquidez para se executar a propriedade industrial, quando o titular do bem seja sociedade anônima aberta, é possível valer-se das informações da CVM acerca do seu valor de mercado; e
- f) no caso das demais sociedades empresariais e, também, no caso de titularidade do domínio na *internet*, faz-se necessário o auxílio de perícia para avaliação em virtude da grande complexidade.

À consideração superior.

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em 25 de agosto de 2014.

**Humberto Manoel Alves Afonso**  
**Procurador da Fazenda Nacional**

De acordo com o presente parecer. Submeta-se à consideração da Senhora Diretora do Departamento de Gestão da Dívida Ativa.

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em 08 de setembro de 2014.

**LUIZ ROBERTO BEGGIORA**  
**Coordenador-Geral de Grandes Devedores**

Aprovo. Ao Sr. Procurador-Geral da Fazenda Nacional.

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em 08 de setembro de 2014.

**ANELIZE LENZI RUAS DE ALMEIDA**  
**Diretora do Departamento de Gestão da Dívida Ativa da União**

Aprovo. Divulgue-se às unidades da PGFN

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em 18 de setembro de 2014.

**ADRIANA DE CARVALHO QUEIROZ**  
**PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL**