

REVISTA SEMESTRAL DE DIREITO EMPRESARIAL

Nº 1 Julho/Dezembro de 2007

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA:

Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Prof. Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, Prof. Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich, Prof^ª. Glória Márcia Percinoto, Prof. João Batista Berthier Leite Soares, Prof. José Carlos Vaz e Dias, Prof. José Gabriel Assis de Almeida, Prof. Leonardo da Silva Sant'Anna, Prof. Mauricio Moreira Mendonça de Menezes, Prof. Rodrigo Lychowski, Prof^ª. Salette Maria Polita Maccalóz, Prof. Sérgio Murilo Santos Campinho e Prof. Valter Shuenquer de Araújo).

CONSELHO EDITORIAL:

José Gabriel Assis de Almeida e José Carlos Vaz e Dias (UERJ, coordenadores)

Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (UERJ), Arnaldo Wald (UERJ), Carmem Tibúrcio (UERJ), Fábio Ulhoa Coelho (PUC-SP), Jean E. Kalicki (Georgetown University Law School), John H. Rooney Jr. (University of Miami Law School), José de Oliveira Ascensão (Universidade Clássica de Lisboa), Leonardo Greco (UERJ), Marie-Hélène Bon (Université des Sciences Sociales de Toulouse 1 e Centre de Droit des Affaires de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse), Peter-Christian Müller-Graff (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), Théophilo de Azeredo Santos (UNESA) e Werner Ebke (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg).

CONSELHO EXECUTIVO:

Mauricio Moreira Mendonça de Menezes (coordenador)

Julio Barreto, Leonardo da Silva Sant'Anna, Mariana Pinto, Valter Shuenquer de Araújo e Viviane Perez.

PATROCINADORES:





Sumário

DIREITO SOCIETÁRIO

INCORPORAÇÃO DE AÇÕES

- Francisco da Costa e Silva

RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS

FUNÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

- Mauricio Moreira Mendonça de Menezes

NEGÓCIOS EMPRESARIAIS

A TEORIA DA APARÊNCIA JURÍDICA

- Mauricio Jorge Pereira da Mota

PROPRIEDADE INTELECTUAL

CONTROVÉRSIAS E DIRECIONAMENTOS JURÍDICOS SOBRE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ESTRANGEIRO: A LEI DE SOFTWARE E OS REGULAMENTOS CAMBIAIS EM PERSPECTIVA

- José Carlos Vaz e Dias

O BRASIL E O PROTOCOLO DE MADRI SOBRE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

- Paulo Borba Casella

RELAÇÕES INTERNACIONAIS PRIVADAS

O IMPACTO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL DE 1999 SOBRE AS NORMAS APLICÁVEIS AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL NO BRASIL

- José Gabriel Assis de Almeida

SECURITY FOR COSTS IN INTERNATIONAL ARBITRATION

- Jean E. Kalicki

DIREITO ECONÔMICO

A ANÁLISE ECONÔMICA NA RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

- Arnaldo Wald

EUROPEAN REGULATORY MEASURES AND ECONOMIC GROWTH

- Peter-Christian Müller-Graff

PARECERES E ATUALIDADES JURISPRUDENCIAIS

PARECER — DA AÇÃO AO PORTADOR: NOÇÃO, TRANSFERÊNCIA E
TITULARIDADE. DA OBRIGAÇÃO DE CONVERSÃO EM AÇÕES
NOMINATIVAS

- Sérgio Campinho

PARECER — PATENTE DE REVALIDAÇÃO (PIPELINE). EXTENSÃO DO
PRAZO DE PROTEÇÃO DA PATENTE ORIGINÁRIA NO EXTERIOR.
EFEITOS SOBRE A PATENTE PIPELINE NACIONAL

- Carmen Tiburcio

Colaboraram neste número

Arnold Wald

Carmen Tiburcio

Francisco da Costa e Silva

Jean E. Kalicki

José Carlos Vaz e Dias

José Gabriel Assis de Almeida

Maurício Jorge Pereira da Mota

Maurício Moreira Mendonça de Menezes

Paulo Borba Casella

Peter-Christian Müller-Graff

Sérgio Campinho



NEGÓCIOS
EMPRESARIAIS

A TEORIA DA APARÊNCIA JURÍDICA

Mauricio Jorge Pereira da Mota¹

*“(…) Pra se entender
Tem que se achar
Que a vida não é só isso que se vê
É um pouco mais
Que os olhos não conseguem perceber
E as mãos não ousam tocar
E os pés recusam pisar
Sei lá, não sei
Sei lá, não sei (…)”²*

1. Introdução: A idéia de aparência de direito. 2. Elementos da aparência de direito. 3. Eficácia dos atos praticados com aparência de titularidade. 4. Efeitos da eficácia da aparência. 5. O princípio da responsabilidade por situações de confiança e a tutela geral no âmbito da aparência de direito. 6. Conclusão.

1. Introdução: A idéia de aparência de direito

A aparência é o estado daquilo que parece exteriormente, do

¹ Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro — UERJ, Professor do Mestrado e Doutorado da Faculdade de Direito da UERJ, Doutor em Direito Civil pela UERJ e Procurador do Estado do Rio de Janeiro.

² Versos do samba *Sei lá, Mangueira*, composto em 1968 por Paulinho da Viola e Hermínio de Carvalho.

que se manifesta por signos exteriores. Podemos assim dizer, em geral, de uma qualidade, de um direito, que eles são aparentes quando parecem existir, quando se reencontram as características exteriores pelas quais se anuncia, de ordinário, a existência desse direito ou dessa qualidade. O vocábulo “aparência” deriva do latim *apparentia* e, segundo o Dicionário Lello Universal³, significa “*aquilo que se mostra à primeira vista, o aspecto exterior*”; “*probabilidade, exterioridade ilusória*”.

Aqui resulta uma primeira idéia acerca desse conceito: a da dualidade de coincidência ou “incoincidência” entre a manifestação exterior e a essência do objeto manifestado. A aparência implica, destarte, na existência de duas realidades: uma exterior e outra interior. Esta é a realidade demonstrada mediatamente pelo fenômeno manifestante⁴, enquanto aquela compreende a exteriorização de um fato, de uma realidade visível e imediatamente apreendida, que é o fenômeno manifestante ou aparente. A aparência de direito somente se dá quando um fenômeno manifestante faz aparecer como real aquilo que é irreal, ou seja, quando há uma incoincidência absoluta entre o fenômeno manifestante e a realidade manifestada.

Como bem lembra Mariano D’Amélio, no mundo jurídico o estado de fato nem sempre corresponde ao estado de direito; mas o estado de fato, por si, tendo em vista considerações de ordem diversa, pode receber o mesmo respeito do estado de direito e, em determinadas condições e em resguardo de determinadas pessoas, gera conseqüências não diferentes daquelas que derivariam do correspondente estado de direito. Deste modo, a situação geral pela qual alguém tenha racionalmente confiado em uma dada manifestação jurídica e se comportado coerentemente a esta, lhe dá direito de contar com ela, ainda que tal manifestação não corresponda à realidade⁵.

3 João GRAVE LELLO UNIVERSAL (org.), *Novo Dicionário Enciclopédico Luso-Brasileiro*, 2ª ed., Lello e Irmão Editores, 1950, v. I, p. 148.

4 Álvaro MALHEIROS, *Aparência de direito*, in *Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Comercial*. São Paulo, nº 6, out./dez., 1978, p. 45.

5 Mariano D’AMÉLIO, *Apparenza del diritto*, in *Novissimo Digesto Italiano*, UTET, 1958, v. I, p. 714.

A aparência de direito, como salientado, é um instituto jurídico precipuamente relevante na modernidade. O advento da Revolução Industrial, as acelerações do comércio e das necessidades sempre prementes da vida dos negócios provocaram um desabrochar da teoria da aparência em sua acepção clássica. O ordenamento jurídico, atendendo à conveniência de imprimir segurança e celeridade ao tráfico jurídico e à necessidade de dispensar proteção aos interesses legítimos, ampara, por vezes, a aparência antes da realidade, reconhecendo como válidos alguns atos aparentemente verdadeiros e dando a estes os efeitos jurídicos que a lei atribui aos atos reais. Tudo isso visando tornar as relações jurídicas intrinsecamente justas e justificadas, a despeito das aparências.

A segurança das transações exige que uma aquisição em aparência regular não possa ser colocada em questão. Se o adquirente tomou todas as precauções não deve se inquietar. A regra protege assim não só estes, mas também os proprietários verdadeiros porque, sem tal dispositivo, os adquirentes hesitariam em contratar, prejudicando a circulação econômica dos bens⁶.

A complexidade cada vez maior das relações jurídicas impõem-nos confiar na feição externa da realidade com a qual nos deparamos. A rapidez e a segurança do comércio, a quantidade de negócios travados diariamente, os compromissos que se avolumam constantemente, o condicionamento da vida a uma dependência de relações contratuais inevitáveis, entre outros fatores, justificam as razões que levam o homem a não dar tanta importância ao conteúdo dos atos que realiza, prendendo-o ao aspecto exterior dos eventos que se apresentam⁷.

6 Henri MAZEAUD, Léon et Jean, *Leçons de droit civil*, 5^a.ed., Éditions Montchrestien, 1975, t. II, p. 140.

7 Arnaldo RIZZARDO, *Teoria da Aparência*, *Ajuris: Revista da Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre, mar. 1982, v. 9, nº 24, p. 222-231.

Angelo Falzea⁸ define a aparência de direito como “*a situação de fato que manifesta como real uma situação jurídica não real. Este aparecer sem ser coloca em jogo interesses humanos relevantes que a lei não pode ignorar*”. Álvaro Malheiros⁹, em complemento, assim conceitua a aparência de direito:

Nela, um fenômeno materialmente existente e imediatamente real manifesta um outro fenômeno — não existente materialmente nem imediatamente real — e o manifesta de modo objetivo, através de sinais, de signos aptos a serem apreendidos pelos que dele se acercarem; não através de símbolos, mas pelos próprios fatos e coisas, com base num comportamento prático, normal. Manifesta-o como real, conquanto não o seja, porque essa base de relações e de ações, abstratamente verificável na generalidade dos casos, vem a falhar no caso concreto.

Nessas definições resumem-se os aspectos mais importantes da idéia de aparência de direito. Primeiro o fato da predominância da justiça do direito: uma das razões fundamentais da importância atribuída ao fenômeno da aparência está no fato de que à realidade jurídica escapa normalmente a possibilidade de uma averiguação segura do direito que requer, comumente, indagações longas e complexas. São os casos de exteriorização material nos quais não existe a correspondência entre a atividade do indivíduo e a realidade dos atos que pratica. Por isso terceiros de boa-fé podem ter em conta a exteriorização e ignorar a realidade oculta. O segundo aspecto relevante da definição é a restrição dos casos de aparência de direito às situações de fato que manifestam como real uma situação jurídica não real, assim abstratamente considerada pelo ordenamento. Sempre que estivermos em presença de situações de aparência para as quais o direito já tenha assegurado tutela, não se trata de situações regidas pelos câno-

⁸ Angelo FALZEA, *Apparenza*, in *Enciclopedia Del Diritto*, Giuffrè, 1958, v. II, p. 685.

⁹ Álvaro MALHEIROS, *Aparência de direito*, in *Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial*, São Paulo, out./dez. 1978, nº 6, p. 4.

nes da aparência de direito, mas por princípios jurídicos outros que buscam sua realidade em outras formas jurídicas específicas.

2. Elementos da Aparência de Direito

Conforme visto acima, a aparência de direito pode ser definida como uma relação entre dois fenômenos, o primeiro uma situação de fato, imediatamente presente e real, que manifesta por ilação ou reenvio uma segunda situação jurídica, fazendo-a aparecer como real, quando na realidade não existe, ou existe com modalidade diversa daquela assinalada.

A proteção da aparência não se baseia na vontade privada. Trata-se, bem definida, de assegurar situações não consolidadas, fazendo com que se perfeccionem ou se consumem. Necessidade que é de ordem pública e se constitui mediante normas imperativas que fazem com que os benefícios que concedem sejam indisponíveis. Assim, não poderá quem, em virtude de posse de estado, tiver accedido a algo determinado, renunciá-lo. Nem cabe a renúncia do cônjuge de boa-fé no matrimônio putativo aos efeitos favoráveis deste, que se produzem inexoravelmente¹⁰.

Importa agora analisar os elementos que configuram a chamada situação de aparência jurídica e que dão a esta a sua eficácia na tutela da confiança despertada em terceiro.

O artigo 1.189 do Código Civil italiano¹¹ que trata do pagamento feito ao credor aparente define o primeiro desses elementos: é necessário que a aparência tenha sido criada de acordo com *circunstâncias unívocas* capazes de gerar uma apreensão errônea da realidade.

10 J. Ignacio Cano MARTINEZ, *La exteriorización de los actos jurídicos: su forma y la protección de su apariencia*, Bosch, 1990, p. 59.

11 “Art. 1189. O devedor que realiza o pagamento a quem aparenta ter qualidade para recebê-lo de acordo com circunstâncias unívocas, fica liberado se provar ter estado de boa-fé”.

Assim, a aparência, embora aproximada ao erro, com este não se confunde. O erro é um fenômeno individual e subjetivo. A aparência é um fenômeno social e objetivo. Consoante Falzea é o erro coletivo possível, ou seja, no sentido de que se trata de uma *situação social* que, segundo o comum sentir social de pessoa de média diligência em um dado momento, a interpreta com um dado significado, que não corresponde ao real. Coloca-se em relevo aqui, mais do que a percepção do sujeito, a causa idônea a produzir o erro, sendo esta evidentemente objetiva¹². A essa causa, fatos objetivos externamente perceptíveis, denominam-se “circunstâncias unívocas”, elemento da situação de aparência jurídica.

Vicente Ráo¹³ sintetiza os pressupostos para a caracterização da aparência de direito:

São seus requisitos essenciais objetivos: a) uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; b) situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; c) e que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse.

Outro elemento que integra a aparência jurídica é o erro no qual incide aquele que, pela aparência, considera verdadeiro o que não é. Erro é um vício do consentimento ocasionado por uma representação falsa da realidade, seja por carência de elementos, seja por má apreciação destes.

Para acarretar a anulabilidade do negócio jurídico, que é o que primordialmente nos interessa em termos de aparência de direito, as declarações de vontade devem emanar de um erro substancial: será substancial sempre que da própria declaração de vontade ou do

12 Angelo FALZEA, *Apparenza*, in *Enciclopedia Del Diritto*, Giuffrè, 1958, v. II, p. 694.

13 Vicente RÁO, *Atto Jurídico*, 3ªed, Max Limonad, 1965, p. 243.

próprio conteúdo do negócio resulte que este não teria se efetuado, se não fora o erro.

Da necessidade de substância para a configuração de erro apreciável em direito resulta a noção de sua escusabilidade: se houver falta injustificável da parte de quem caiu no erro, o contrato subsiste. O direito não protege o erro grosseiro, que poderia ser percebido por uma pessoa rústica, sem grandes conhecimentos ou cultura. Divergiam os autores acerca do grau de intensidade do erro escusável. Para Clóvis Bevilacqua, não basta que o erro seja substancial, sendo necessário que seja, ainda, escusável, ou seja, baseado em uma razão plausível, ou ser tal que uma pessoa de inteligência comum e atenção ordinária possa cometê-lo¹⁴.

O erro capaz de fazer incidir a tutela da aparência é também aquele erro objetivo, escusável, erro que incidiria qualquer pessoa prudente¹⁵ nas mesmas condições. Como expõe Angelo Falzea¹⁶, “*a lei requer que o errôneo convencimento tenha sido causado por uma situação de fato tal que qualquer sujeito médio da coletividade teria incidido no mesmo erro*”.

O terceiro dos elementos da aparência de direito é a boa-fé, que para fins de legitimidade da aparência é aquela referida à falta de ciência ou ignorância acerca das características de uma dada situação, ou seja, a boa-fé subjetiva. Existem duas acepções de boa-fé, ou duas boas-fés, no sentido jurídico. A primeira é a boa-fé subjetiva que os

14 Clóvis BEVILÁQUA, *Código Civil Comentado*, 10ª ed., Francisco Alves, 1953, p. 269. Em idêntico sentido, cf. F. Amaral, *Direito Civil: introdução*, 2ª ed., Renovar, 1998, p. 487; J. M. de Carvalho Santos, *Código Civil Brasileiro Interpretado*, 8ª ed., Freitas Bastos, 1961, v. III, p. 297.

15 “*Concluindo, em todas as hipóteses importa se dê proteção aos terceiros, exigindo-se, somente, que seu erro provenha de circunstâncias aptas para enganar o indivíduo médio. A aparência substitui a realidade em favor do que agiu levado por bons princípios e honestamente*”. Arnaldo RIZZARDO, *Teoria da Aparência*, in *Ajuris: Revista da Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul*, Porto Alegre, mar. 1982, v. 9, nº 24, p. 222-231.

16 Tradução livre de Angelo FALZEA, *Apparenza*, in *Enciclopedia Del Diritto*, Giuffrè, 1958, v. II, p. 697.

alemães definem como *guter Glauben* (boa crença) e a segunda a boa-fé objetiva referida por *Treu und Glauben* (lealdade e crença).

A boa-fé subjetiva ou boa-fé crença, na definição de Fernando Noronha, diz respeito a dados internos, fundamentalmente psicológicos, atinentes ao sujeito. É o estado de ignorância acerca das características da situação jurídica que se apresenta, suscetíveis de conduzir à lesão de direitos de outrem. Na situação de boa-fé subjetiva, uma pessoa acredita ser titular de um direito, que na realidade não tem, porque só existe na aparência. A situação de aparência gera um estado de confiança subjetiva, relativa à estabilidade da situação jurídica, que permite ao titular alimentar expectativas, que ele crê legítimas¹⁷.

Outro elemento ainda da aparência de direito é a onerosidade do ato praticado em erro. Elucida Gustavo Birenbaum em acurado trabalho sobre o tema da titularidade aparente¹⁸ que, se em matéria de legitimação aparente, a proteção da confiança do terceiro de boa-fé sempre importará, invariavelmente, em um prejuízo do verdadeiro titular da situação jurídica aparente, parece ser um imperativo da justiça comutativa somente admitir-se a solução extrema da validade do negócio realizado com um legitimado aparente quando aquele que errou de boa-fé tiver tomado parte em um ato a título oneroso. Faz-se necessário, pois, que a confiança a ser tutelada tenha derivado de um ato de disposição patrimonial. Renzo Bolaffi preconiza a mesma solução ao tratar dos direitos adquiridos a título gratuito do herdeiro aparente. Nessa hipótese, no conflito de interesses entre o verdadeiro herdeiro, que resta prejudicado pela tutela acordada para a aparência, e o terceiro, que está de boa-fé, adquirente a título gra-

17 Fernando NORONHA, *O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, justiça contratual*, Saraiva, 1994, p. 132.

18 Gustavo Benjamin BIRENBAUM, *A titularidade aparente: eficácia do negócio realizado com o aparente titular de direito por força da tutela da confiança legítima*, dissertação de mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Direito Civil da Faculdade de Direito da UERJ, 2004, p. 74-75.

tuito, o Código Civil italiano (de 1865) estabelece a preferência para o primeiro¹⁹.

É somente quando o ato criado pela aparência de direito causa um efetivo prejuízo àqueles que legitimamente confiaram que se pode falar em tutela da aparência jurídica. O artigo 1.015 do Código Civil brasileiro de 2002 salienta bem o caráter oneroso do ato praticado pelo representante que excede culposamente os seus poderes ao explicitar em seu parágrafo único que o excesso poderá mesmo ser eficazmente oposto aos terceiros de boa-fé se tratar-se de operação estranha aos negócios da sociedade. Assim, interpretando-se a *contrario sensu*, sempre que estivermos diante não de negócios, mas de atos unilaterais como a doação, em que o prejuízo é todo da sociedade aparentemente representada, será possível a anulação.

Por fim, a aparência pode apresentar-se de forma pura e simples ou ainda como aparência culposa. Releva então se considerar se a imputabilidade ao verdadeiro titular das conseqüências da situação aparente é um dos elementos da aparência jurídica.

Fabio Maria de Mattia conclui bem a caracterização da aparência jurídica gizando que, quando alguém é empregado ou trabalha como administrador de uma loja, justifica-se perfeitamente, pela atividade dessa pessoa, que possa realizar eficazmente para o seu empregador aqueles negócios que comumente competem a pessoas em tal posição. Ao lado desses, há ainda inúmeros outros que surgem no comércio jurídico diário, os quais devem ser tratados de forma análoga e nos quais, de modo geral, se conclui das circunstâncias externas por uma “relação” que autoriza o que age a representar o dono do negócio. Essa situação que aparece externamente gera a aparência de uma efetiva procuração e justifica a confiança na existência de uma procuração²⁰.

19 Renzo BOLAFFI, *Le teorie sull'apparenza giuridica*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1934, v. XXXII, p. 136.

20 Fábio Maria de MATTIA, *Aparência de representação*, Cid, 1999, p. 109.

Luiz Fabiano Corrêa esclarece que a regra de que os efeitos da aparência só se produzem quando a situação de fato externa é imputável ao sujeito passivo da correspondente relação jurídica não é, contudo, absoluta. Existem exceções em que prevalece o que a doutrina alemã denomina “princípio puro da aparência de direito”. Tais exceções referem-se aos casos em que a lei dispensa a imputabilidade da aparência de direito ao prejudicado pelos seus efeitos, em razão da necessidade de preservar a confiabilidade das instituições jurídicas por meio das quais se processa a circulação de determinados bens²¹.

Por tudo isso, sendo estranha à vida de relação, não há que se falar em imputabilidade culposa do verdadeiro titular do direito como elemento da aparência jurídica²².

3. Eficácia dos Atos Praticados com Aparência de Titularidade

Em tema de aparência a primeira opinião que se destaca é aquela dos que negam à aparência qualquer eficácia de direito. Aferiram-se estes ao direito romano porque neste, em princípio, as consequências jurídicas previstas pelo ordenamento se aplicavam ainda quando com isso ocasionassem um prejuízo a uma pessoa que, de boa-fé, atuou movida por um erro escusável. Era a aplicação do princípio *nemo potest plus iuris in alium transferre*. Não obstante a rigi-

21 Luiz Fabiano CORRÊA. *A proteção da boa-fé nas aquisições patrimoniais: esboço de uma teoria geral da proteção dispensada pelo direito privado brasileiro à confiança na aparência de direito, em matéria patrimonial*, Interlex Informações Jurídicas, 2001, p. 408.

22 Contra esse entendimento veja-se a posição de Fábio Konder Comparato: “*Se o suposto mandante não faltou ao seu dever de diligência para impedir as atividades do falsus procurator, a ele não podem, obviamente, ser imputados os efeitos dos atos praticados por este: não se está, aqui, diante de atos inválidos, mas sim ineficazes, relativamente ao suposto mandante. O mandatário fica pessoalmente obrigado perante o terceiro com quem tratou (Código Civil de 1916, art. 1305)*”. Fábio Konder COMPARATO, *Aparência de representação: a insustentabilidade de uma teoria*, in *Revista de Direito mercantil, industrial, econômico e financeiro*, São Paulo, jul./set. 1998, v. 36, nº 111, p. 39-44.

dez desse princípio encontrou flexibilizações pontuais que, sem desvirtuá-lo de maneira geral, permitiram resolver de maneira mais justa situações nas quais a razoável confiança de terceiros merecia ser tutelada. Mediante a ação pretoriana e o labor dos juristas que gozavam do *ius respondendi* se efetuaram aplicações do que hoje se conhece como tutela da aparência jurídica.

Os juristas a partir do século XVIII, não obstante essas exceções, rejeitam a aparência como instituto passível de engendrar situações de direito. São os casos de François Laurent, Zacharie, Crome e Barassi, Giorgi Giorgio, Frédéric Mourlon e Manuel de Almeida e Souza de Lobão. Tais objeções foram, entretanto, rechaçadas pela doutrina e pela jurisprudência, compelidas pelo desenvolvimento crescente das relações jurídicas, que vai impondo o seu império. Das razões doutrinárias para o reconhecimento do valor jurídico da aparência destacam-se as que passamos a expor.

A primeira noção de tal eficácia foi buscada na tradicional teoria da culpa. Como já dito, é o que expõe de maneira arguta Emmanuel Levy, que sustenta que os direitos repousam sobre as crenças²³. Cada indivíduo deve ter uma confiança legítima na regularidade de seu direito e a cada qual incumbe a obrigação de não a iludir, de sorte que se por sua atividade ou inatividade violar esta obrigação, deverá suportar as conseqüências de sua atitude. Quando, pois, um terceiro acreditou na operação realizada por um titular aparente, o titular verdadeiro não a poderá invalidar desrespeitando a confiança legítima que houver criado. Aqui, a crença errônea é criadora de direito. Essa teoria, no entanto, é criticável porque se a boa-fé do contratante é condição necessária para a configuração da aparência de direito, ela não é, contudo, em princípio suficiente para cobrir a inexistência jurídica ou a nulidade de uma situação ou de um ato. Ela não explica todos os casos de aparência, vez que não é possível se fundamentar uma teoria jurídica nas crenças sempre cambiantes das pessoas e,

23 Emmanuel LEVY, *Les droits sont des croyances*, in *Revue Trimestrielle de Droit Civil*, Sirey, 1924, t. XXIII, p. 59-61.

pelo contrário, faltaria se identificar os critérios lógicos e objetivos que suscitassem, estes sim, a confiança das pessoas.

Outra solução, proposta por Basile Ionesco, foi a da extensão analógica aos casos de aparência dos efeitos jurídicos da simulação. Considerava o mencionado autor que a justificativa da aparência fundamenta-se em torno do art. 1.321 do Código Civil francês²⁴. Baseado em tal dispositivo se reconhece a eficácia do ato ostensivo nas simulações, sem consideração das ressalvas trocadas entre as partes do ato simulado. Ionesco depois de constatar que a aparência e a simulação produzem os mesmos efeitos, conclui que a sanção do art. 1.321 pode ser estendida a todas as hipóteses de aparência²⁵. Os fundamentos propostos para esse artigo são variados, uns argumentando que se trataria de uma aplicação particular das regras de responsabilidade civil, constituindo a simulação uma falta. Para outros, os efeitos da simulação corresponderiam a uma pena civil sancionando a intenção de enganar. Para outros ainda, o art. 1.321 se explicaria pelo adágio *res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest*²⁶. Entretanto, seja qual for o valor das explicações dadas para a fundamentação da validade dos atos simulados, é impossível generalizá-las para aplicá-las a todos os casos de aparência. A conclusão do autor é a de que a validade dos atos ostensivos na simulação, longe de constituir um princípio geral, é, na verdade, uma aplicação particular feita pelo legislador das regras da aparência. Para Calais-Auloy, as regras ditas pela aparência não dependem da origem desta aparência: seja a sociedade aparente por irregularidade de sua constituição²⁷, seja por

24 “Art. 1321. As reservas não poderão ter o seu efeito senão entre as partes contratantes, elas não têm qualquer efeito contra os terceiros.” [tradução livre]

25 IONESCO, *Les effets juridiques de l'apparence en droit privé*, Estrasburgo [S.N.], 1927, p. 120.

26 Jean CALAIS-AULOY, *Essai sur la notion d'apparence en droit commercial*, LGDJ, 1961, p. 20.

27 Sobre sociedades aparentes, veja-se, por todos: Vittorio SALANDRA, *Le società fittizie*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1932, v. XXX, p. 290-314.

simulação, as conseqüências para os terceiros serão as mesmas, a validade dos atos ostensivos²⁸.

Um terceiro fundamento para a eficácia dos atos praticados com um titular aparente seria o risco. É a posição de Calais-Auloy que argumenta que a pessoa que está na origem da situação aparente é obrigada porque ela corre um risco participando da vida dos negócios. Ela não necessariamente simulou, nem necessariamente cometeu uma falta, mas é, entretanto, engajada porque correu um risco, aquele de provocar por atividade sua uma aparência enganosa. A existência de tal risco importa numa diminuição de certo tipo de segurança jurídica, pois a pessoa não está jamais certa de engajar-se no limite de sua vontade. Porém, trata-se de uma segurança estática, própria do direito civil, dos direitos já adquiridos e consolidados, e não da segurança dinâmica mais afeita ao direito comercial, à fortuna em movimento.

Assim, a idéia de risco aplicado à aparência é uma idéia de aparência criada. A pessoa é engajada (no limite dessa aparência, e não no limite dos danos eventualmente resultantes²⁹) porque sua atividade suscitou uma aparência enganosa. Argumenta ainda o referido autor que se um risco é posto no encargo de certas pessoas, é porque outras pessoas mereceram ser titulares de um direito correlativo. As necessidades de segurança dinâmica da sociedade moderna exigem a criação desse direito em proveito da pessoa que é enganada pela aparência. A explicação desse direito se encontra no erro legítimo cometido sob o engano das aparências. Para se prevalecer da aparência é necessário, para Calais-Auloy, que primeiramente tenha-se cometido um erro, acreditando-se que a situação aparente era verdadeira. Esse erro confunde-se com a noção corrente de boa-fé crença. Mas, apesar de necessária, a boa fé não é suficiente para configurar o erro criador de direito. Mister também a legitimidade dessa crença, ou

28 Jean CALAIS-AULOY, *op. cit.*, p. 20-21.

29 Jean CALAIS-AULOY, *op. cit.*, p. 24-25.

seja, que a realidade esteja escondida sob um elemento visível diferente e que este conduza os terceiros a se enganarem, tomando a aparência por realidade.

A doutrina francesa, com mais afinco, procura amparar o fundamento da explicação da aparência no erro comum, consoante o *error communis facit ius*. Este adágio tem um sentido preciso: o erro cria o direito na medida somente em que é comum. O critério é, em sua origem, objetivo, procurando-se auferir se o erro é partilhado pelo conjunto do público. Com o refinamento das idéias jurídicas se substituiu esse critério objetivo por um critério subjetivo, o da invencibilidade: é preciso que a pessoa induzida a erro não pudesse nem prevê-lo ou impedi-lo. Estes dois tipos de critérios se reportam a uma mesma idéia, a de que a realidade só deixa de fazer valer seus direitos nas hipóteses em que os terceiros não têm estritamente nenhum meio de conhecer esta realidade.

Como já referido anteriormente, essa doutrina é questionável tanto porque não abrange todos os casos possíveis de aparência de direito, como também porque devido à multiplicação das exteriorizações materiais e legais e à segurança dinâmica das relações jurídicas, exige-se uma dispensa maior de investigações. Deve-se procurar um fundamento da aparência que seja menos imperioso, que não exija um erro absoluto, compartilhado pela massa, nem que seja invencível, mas erros capazes de ocorrer no cotidiano.

Por fim cabe examinar aquele que é o efetivo fundamento para a eficácia do ato praticado pelo titular aparente: a confiança. Esta é definida por Luhmann como um mecanismo em que os atores sociais reduzem a complexidade interna do seu sistema de interação. Isto pode ocorrer pela adoção de expectativas específicas sobre o comportamento futuro de outros pela seleção de possibilidades, podendo basear-se em processos históricos, em características compartilhadas ou em mecanismos institucionais. Luhmann destaca três tipos de confiança: a processual, a baseada em características e a institucional.

A confiança processual está ligada ao passado ou a trocas realizadas anteriormente. É um processo cumulativo e incremental de construção da confiança por meio da acumulação gradual de conhecimento, direto ou indireto, sobre o outro, como a reputação, a marca e a garantia de qualidade. Pressupõe um grau de estabilidade e a existência de uma baixa troca de firmas e outras instituições de mercado, sendo esse tipo de confiança deliberadamente desenvolvido pelas empresas. A confiança baseada em características surge da similaridade social e assume congruência social entre o que confia e o depositário da confiança, por pertencer ao mesmo grupo social ou à mesma comunidade. Compartilham uma mesma religião, *status* ético ou *background* familiar, que garante a construção de um mundo em comum. Tal confiança baseia-se na atribuição de valores e não pode ser deliberadamente criada. A confiança institucional parte da consideração de que a confiança não pode ser somente gerada pela familiaridade interpessoal. Os atores organizacionais podem não possuir características pessoais em comum ou uma história que garanta trocas futuras, mas mesmo assim deve haver uma forma impessoal de confiança. A confiança institucional é formada pela estrutura social formal, em que os mecanismos legais tendem a reduzir os riscos de confiança e tornam mais fácil sua existência, podendo ser deliberadamente produzida com a consideração de que seus mecanismos necessitam ser legitimados socialmente para serem efetivos³⁰.

É essa confiança institucional a que interessa ao direito e que recebe tutela jurídica. As relações sociais são inteiramente perpassadas por interações de confiança que, sedimentadas por valores, possibilitam as trocas e os acordos. Nesse aspecto, Alain Peyrefitte³¹ desenvolve a tese de que a relação de confiança é o elemento primordial para explicar o desenvolvimento econômico e social das diversas nações.

30 Niklas LUHMANN, *Confianza*, Antrophos Editorial, 2005.

31 Alain PEYREFITTE, *A sociedade de confiança: ensaio sobre as origens e a natureza do desenvolvimento*, Topbooks, 1999, p. 23-25.

A relação entre confiança e desenvolvimento é assim central sendo que a atividade econômica representa uma parte crucial da vida social e se entrelaça com uma grande variedade de normas, regras, obrigações morais e outros hábitos que, juntos, moldam a sociedade. Uma das lições mais importantes que podemos extrair de uma observação da vida econômica é a de que bem-estar de uma nação, bem como a sua capacidade de competir, são condicionados por uma única e sutil característica cultural: o nível de confiança inerente à sociedade em causa³².

Questão complexa é aquela de saber se a frustração da confiança de outrem é suscetível de conduzir à obrigação de indenizar: existe o risco de excesso, perante o caráter aberto e extenso da proteção negativa da confiança. Há que se verificar, portanto, quais são os contornos da tutela jurídica daquilo que Luhmann define como a confiança institucional.

O regime próprio da responsabilidade pela frustração da confiança e sua articulação com as modalidades comuns de imputação de danos permanece incerto no direito. Aqui, pode assistir-se a uma inflação não apropriada do conceito indenizatório: não há porventura nenhuma delimitação rigorosa nem da base normativa que a desencadeia, nem das respectivas conseqüências. Há que se balizar isso com precisão.

No entanto, como esclarece Carneiro da Frada, o problema está na ambigüidade do conceito de confiança, do qual tanto se pode exprimir um dado psicológico individual do sujeito como a posição daquele que beneficia, independentemente de um ato de consciência da tutela jurídica de um interesse. A querela entre uma concepção psicológica e um entendimento normativo ou objetivo da confiança reflete o quanto nessa doutrina se mistura o fático e o normativo, deixando-se de distinguir claramente entre causa e efeito da proteção

32 Francis FUKUYAMA, *Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade*, Rocco, 1996, p. 21.

jurídica. Para superar essa aporia, no pensamento jurídico contemporâneo a mera referência à confiança como fundamento indenizatório surge, depois, substituída pelo conceito de relação de confiança (*fiduciary relationship*): singulariza, dentre as diversas situações de expectativas, aquelas que são de reconhecida relevância para efeito de responsabilidade.

A tutela da confiança, como sustenta Carneiro da Frada, deve abarcar um espaço próprio entre as duas grandes modalidades clássicas da responsabilidade civil, a contratual e a aquiliana, constituindo um terceiro gênero, uma pista autônoma de responsabilidade. A responsabilidade pela confiança se afirma aí onde a tutela das expectativas se deva considerar o elemento determinante do sistema de responsabilidade e não simples razão auxiliar para a obrigação de indenizar³³.

Estamos assim diante do elemento chave para a responsabilização jurídica da chamada confiança institucional. A forma impessoal de confiança de que falava Luhmann, condição de desenvolvimento das sociedades pós-modernas, estará tutelada sempre que a confiança não se reduza a outros elementos como o cumprimento da norma (responsabilidade delitual) ou dos deveres laterais de conduta (impostos pela boa-fé) sendo razão auxiliar da obrigação de indenizar, mas sim sendo o elemento constitutivo-causal dos seus efeitos. Deste modo, integrando a confiança o *Tatbestand* de responsabilidade, a não verificação em concreto de expectativas — ou mesmo o *non liquet* acerca de sua ocorrência — tem como consequência inexorável a irresponsabilidade do sujeito. Nenhuma regra (de responsabilidade ou outra) se pode aplicar se não está demonstrada ou se reinam incertezas acerca da ocorrência da confiança. Pelo contrário, apresentando-se a confiança apenas como um *telos* de uma norma, a não

33 Manuel Antonio Carneiro da FRADA, *Teoria da confiança e responsabilidade civil*, Almedina, 2004, p. 350.

verificação de expectativas determina (quando muito) a necessidade de uma redução teleológica³⁴.

Mesmo não podendo admitir-se com caráter de generalidade a existência de um dever de corresponder à confiança alheia, importa concluir que a responsabilidade pela confiança se distingue na realidade daquela que emerge da violação de deveres de agir. Depura requisitos de proteção como a razoabilidade e o investimento de confiança. Tais pressupostos são completamente estranhos a um simples responder por violação de normas de agir, mas são congruentes com um modelo de responsabilidade compensatória, segundo a primazia desejável da tutela negativa da confiança. Outrossim, a singularidade dogmática da responsabilidade pela confiança ancora na ligação genérica à razão prática e incorpora a dimensão prudencial que caracteriza especificamente a interação. Fica assim ultrapassado o paradigma da causalidade, inerente às formas de responsabilidade clássicas.

A doutrina da confiança em si mesma não se limita a formular um princípio jurídico, eleva-se a verdadeira teoria jurídica. Envolve um conjunto articulado de enunciados através dos quais se procura (i) explicitar o conteúdo de justiça material que lhes é subjacente (ii) e se proporcionar um enquadramento de solução para outros casos. Mas neste revestimento a teoria da confiança não propiciará, por si só, as soluções de casos concretos, enquanto requeira o complemento ou a especificação através de normas, logrando ainda assim preservar o seu valor, mesmo perante as restrições que tenha de admitir: a sobrevivência da teoria da confiança depende assim do seu cabal desempenho heurístico, atingindo o problema especialmente a proteção negativa das expectativas.

O pensamento da confiança integra-se no sistema jurídico sem romper as suas estruturas e sua coerência. Numa época marcada pela pressão no sentido do incremento da interação humana e pela ten-

³⁴ Manuel Antonio Carneiro da FRADA, *Teoria da confiança e responsabilidade civil*, Almedina, 2004, p. 355.

dência da impessoalidade, correlato da urgência de uma maior e enérgica autonomia dos sujeitos, a proteção da confiança diminui os riscos da ação ligada à progressiva interdependência dos sujeitos. Aprofundar os dois pilares da liberdade e da responsabilidade, eis, para Frada, a via do Direito³⁵.

Em conclusão, a responsabilidade pela confiança é parte integrante do direito civil vigente. Na sua essência, exprime a justiça comutativa, na forma específica de justiça corretiva e compensatória. Tem fundamento na diretiva jurídica pela qual deve responder pelos danos causados, aquele que origina a confiança e a frusta. E a sua intervenção autônoma, superadora do plano da lei, terá naturalmente de compatibilizar-se com as demais determinações, princípios e valores que informam a ordem jurídica. Tal qual qualquer outro princípio de caráter geral, a força expansiva que lhe é inerente conhece por isso limites e restrições no processo de concretização-aplicação.

Fixados esses pressupostos da responsabilidade por confiança podemos ver que eles fundamentam de maneira integral a eficácia jurídica da aparência de titularidade. A sociedade pós-moderna em seu processo de desenvolvimento dinâmico, como ressalta Peyferitte, exige que se dê à multiplicação das exteriorizações materiais e legais das relações jurídicas uma segurança dinâmica que possa alicerçar a vida social, o que implica em uma dispensa maior de investigações nas transações civis e comerciais. Como contraponto da existência do risco nas frenéticas transações jurídicas deve corresponder uma diminuição de certo tipo de segurança jurídica, pois a pessoa não está jamais certa de engajar-se no limite de sua vontade.

O direito não pode ser estimado senão do processo de interrogação das coisas, de tentar reencontrar a ordem que ela acolhe; ordem esta objetiva, e, portanto, jurídica. O fundamento da aparência assim caracterizada vem a ser, pois, a necessidade, de ordem social,

35 Manuel Antonio Carneiro da FRADA, *Teoria da confiança e responsabilidade civil*, Almedina, 2004, p. 896-897.

de se conferir segurança às operações jurídicas, amparando-se, ao mesmo tempo, os interesses legítimos dos que corretamente procedem. Essa proteção se realiza de modo peculiar porque na aparência de direito a vontade de quem erra (supondo que o direito existe, ou que o titular ostensivo seja o titular verdadeiro) prevalece, como se realidade jurídica houvesse, e não apenas aparência. Nos termos expostos, portanto, a aparência de direito produz os mesmos efeitos da realidade de direito, salvo particulares restrições legais.

4. Efeitos da Eficácia da Aparência

No que tange às relações entre o proprietário verdadeiro e terceiros a aparência é criadora de direitos. Como bem lembra Mariano D'Amélio, no mundo jurídico o estado de fato nem sempre corresponde ao estado de direito, mas aquele, *per se*, tendo em vista considerações de ordem diversa, pode receber o mesmo respeito do estado de direito e, em determinadas condições e em resguardo de determinadas pessoas, gera conseqüências não diferentes daquelas que derivariam do correspondente estado de direito. Deste modo, a situação geral pela qual alguém tenha feito racionalmente confiança sobre uma dada manifestação jurídica e se comportado em coerência com tal manifestação, lhe dá direito de contar com ela, ainda que tal manifestação não corresponda à realidade³⁶.

Naturalmente o terceiro deve estar de boa-fé, ou seja, atuar genuína e honestamente segundo as circunstâncias do caso, interpretando e executando o acordo coerentemente ao que as partes entenderam ou puderam entender obrando com cuidado e previsão. Os terceiros de boa-fé restam protegidos pela aparência de legitimidade precisamente porque atuam de boa-fé, tanto no sentido da boa-fé

³⁶ Mariano D'AMÉLIO, *Apparenza del diritto*, in *Novissimo Digesto Italiano*, UTET, 1958, v. I, p. 714.

probidade quanto da boa-fé diligência. Isto é, devem estar presentes os dois aspectos da boa-fé para que os terceiros restem protegidos.

Na aparência tem-se aquilo que Carvalho Santos³⁷ denomina de “erro sanante” — ao qual ele também se refere como “erro confirmador” ou “legitimante” — que não autoriza a anulação do ato, mas, ao contrário, sana o vício em que incorreu o agente, funcionando como validador do negócio. Assim, a aparência de direito produz os mesmos efeitos da realidade de direito, substituindo a realidade em favor do que agiu levado por bons princípios e honestamente.

Outro efeito da aparência de direito é o de afastar para o terceiro de boa-fé o risco da evicção nos contratos onerosos de transferência de direitos reais. Apenas não estará coberto do risco da evicção o terceiro que tiver agido de má fé ou que não tiver procedido com o mínimo de diligência, porque, neste caso, não há que se falar em tutela da aparência³⁸. Finalmente, um último efeito da eficácia da aparência de direito é o de afastar a anulabilidade do ato praticado pelo titular aparente.

Como dito anteriormente, na aparência a consequência jurídica do erro não é a anulabilidade, como no erro ordinário, mas sim permitir que o ato ou negócio produza os efeitos que lhe são próprios. No conflito que se estabelece entre o interesse do efetivo legitimado (que só pode ser preservado através da ineficácia do ato) e o interesse do terceiro que por causa da aparência incidiu em erro objetivamente escusável (interesse que, ao contrário do anterior, não pode ser atendido senão através da eficácia), a lei dá primazia a este último. O erro objetivamente escusável na *fattispecie* da aparência encerra assim uma *ação sanante* e se contrapõe à figura ordinária do erro que, ao revés, encerra uma ação viciante. Na aparência de direi-

37 J. M. Carvalho SANTOS, *Código civil brasileiro interpretado*, Freitas Bastos, 1981, v. XXXIII, suplem. VIII (arts. 1-145), p. 266.

38 Cf., neste sentido, TJRS, 3ª Câmara Cível, Ap. 587.035.445, rel. Des. Galeno Lacerda, j. 17/05/1988, pub. RT 661-150.

to, tem-se a presença do chamado efeito sanante, confirmador ou legitimante, que não autoriza a anulação do ato, mas, ao contrário, sana o vício em que incorreu o agente, funcionando como confirmador do negócio³⁹.

5. O Princípio da Responsabilidade por Situações de Confiança e a Tutela Geral no Âmbito da Aparência de Direito

Fixado o quadro conceitual da eficácia da aparência de direito, devemos partir para uma questão mais tormentosa, que é a de se saber se a aparência de direito pode ser considerada um princípio, visto que muitos autores defendem a idéia da existência de um princípio da eficácia da aparência.

No que se refere ao direito italiano, Falzea, depois de aludir à corrente doutrinária que contesta a legitimidade do princípio da aparência (a que pertencem, na Itália, Stolfi, Verga, Coviello, Cariota, Ferrara e outros), bem como à corrente oposta (representada por Mossa, Messineo e D'Amélio, por exemplo), que ao mesmo princípio atribui o mais vasto campo de aplicação, expressamente o admite, ressaltando especialmente o papel da jurisprudência na configuração das regras da aparência em princípio de direito. São, segundo D'Amélio⁴⁰, exigências sociais que justificam a adoção do princípio nos amplos termos que lhe empresta a doutrina moderna. Deve-se, de acordo com esse autor, permitir que tomem a aparência como realidade por três razões principais: (i) para não criar surpresas à boa-fé nas transações do comércio jurídico; (ii) para não obrigar os terceiros a uma verificação preventiva da realidade do que evidencia a aparência; e (iii) para não tornar mais lenta fatigante e custosa a atividade jurídica.

³⁹ Contra essa argumentação, considerando que a aparência não difere por força ou natureza de um outro fato jurídico qualquer não sendo apta portanto de legitimar, veja-se Luigi MONACIANI, *Azione e Legittimazione*, Giufrè, 1951, p. 132-152.

⁴⁰ Mariano D'AMÉLIO, *Apparenza del Diritto*, in *Novissimo Digesto Italiano*, UTET, 1958, v. I, p. 716.

Igualmente, no direito francês a aparência de direito há longo tempo foi guindada à categoria de princípio de direito, sendo fartamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência. Henri Mazeaud⁴¹ expressamente o admite, reportando-se à difusão do adágio *error communis facit ius* na jurisprudência.

Não obstante essas abalizadas opiniões, há que se verificar com acuidade essa questão, delimitando o que seja o alcance dos princípios jurídicos nas sociedades contemporâneas para então verificar se a aparência de direito poderia enquadrar-se entre estes.

O princípio tem natureza normogénica, constituindo fundamento de regras, isto é, norma que estão na base ou constitui a *ratio* de regras jurídicas. É norma, porém, qualitativamente distinta das regras jurídicas porque constitui norma de otimização, compatível com vários graus de concretização, consoante condicionamentos fáticos e jurídicos, carecendo deste modo de mediação concretizadora do juiz ou do legislador. Além disso, tem uma importância estruturante porque consagra valores fundamentadores da ordem jurídica e tem capacidade deontológica de justificação⁴². Princípios também têm importância estruturante dentro do sistema jurídico, revelando mesmo uma proximidade da idéia de direito — são *standards* juridicamente vinculantes radicados na idéia de justiça. Por sua vez, as regras podem ser normas vinculativas com um conteúdo meramente funcional.

Neste sentido, de se observar que a teoria da aparência é hoje capaz de produzir aplicação em tudo. A verdade deve ceder à segurança. A necessidade da tutela da boa-fé ética nas relações sociais determinou essa ampliação do seu sentido originário, circunscrito a algumas hipóteses de tutelas específicas de situações de confiança. A tutela geral da aparência em situações de confiança institucional constitui assim, nesse âmbito, exceção a outros princípios gerais, tal

41 Tradução livre de Henri MAZEAUD, *La Maxime "Error communis facit ius"*, in *Revue Trimestrielle de Droit Civil*, Librairie Recueil Sirey, 1924, t. XXIII, p. 959.

42 José Joaquim Gomes CANOTILHO, *Direito Constitucional*, 6ª ed., Almedina, 1993, p. 167.

como aquele que dispõe que ninguém transmite a outro direito melhor ou mais extenso do que tem. Sempre que o interesse da sociedade o exija e os terceiros se achem na impossibilidade de conhecer uma situação jurídica qualquer, o que tem a seu favor a aparência de um direito, revestida das formas legais, é considerado pela lei como se o tivera na realidade, ao só objeto de proteger os terceiros que contratam com ele.

A aparência pode ser conceituada como uma tutela geral nas situações de confiança também porque constitui uma pauta diretiva a partir da qual as regras serão criadas ou aplicadas. A aparência se constitui em uma tutela geral nas situações de confiança porque ainda configura uma norma jurídica de otimização, compatível com vários graus de concretização, consoante condicionamentos fáticos e jurídicos. Desta maneira, a aparência informa o negócio concluído, mas é o juiz quem irá, através de uma mediação concretizadora, definir quando está presente a boa-fé subjetiva ética, os limites do erro escusável, quando existe a confiança institucional que implica no dano de confiança, em que medida se tem a defraudação da confiança e qual o procedimento para restaurar a comutatividade da situação iníqua.

Em seguimento, a aparência configura uma tutela geral a situações de confiança porque tem uma relação direta com a idéia de direito, atua como um *standard* juridicamente vinculante radicado na noção de justiça. A obrigação contemporânea, como visto, só pode ser pensada dentro de um quadro de cooperação com vistas ao adimplemento, e tal cooperação só se torna possível quando se procura manter, na medida do possível, as condições de dignidade e o próprio sinalagma contratual com a parte que confia. O princípio da confiança, na qual se funda a aparência, surge como uma mediação entre a boa-fé e o caso concreto. Ele exige que as pessoas sejam protegidas quando, em termos justificados, tenham sido levadas a acreditar na manutenção de um certo estado de coisas.

Em conclusão, a aparência constitui uma tutela geral ou um princípio específico ordenador em situações de confiança porque

configura uma pauta diretiva a partir da qual as regras serão criadas ou aplicadas no ordenamento, requer para sua aplicação uma mediação concretizadora do juiz ou do legislador, quando não positivada, funda-se na idéia de direito como o comprova o desenvolvimento histórico dos seus institutos, viabiliza a eficácia do tráfego jurídico, atenuando os rigores probatórios do *pacta sunt servanda*, e constitui, no âmago da confiança, a *ratio* e a justificação deontológica das regras protetivas do direito, aplicáveis à espécie.

6. Conclusão

A velocidade das transações e o evoluir frenético das relações jurídicas contemporâneas não permite sempre distinguir a aparência da realidade. E também não seria factível impor sempre tal encargo ao homem moderno, como era a regra para os indivíduos no século XIX. Na sociedade contemporânea a aparência instala-se no mundo. A imagem ganha estatuto de real, ou seja, passa a ter uma realidade própria, mais tangível que o objeto real do qual é cópia.

A aparência de direito somente se dá quando um fenômeno manifestante faz aparecer como real aquilo que é irreal, ou seja, quando há uma incoincidência absoluta entre o fenômeno manifestante e a realidade manifestada. O âmbito da aparência são, destarte, os casos de exteriorização material nos quais não existe a correspondência entre a atividade do indivíduo e a realidade dos atos que pratica. Por isso terceiros de boa-fé podem ter em conta a exteriorização e ignorar a realidade oculta.

Nesse sentido, de se frisar que a aparência é um instituto jurídico da modernidade. Não se encontra no direito romano uma teoria geral da aparência, que tampouco aparecerá no medievo — época em que os juristas, no máximo, partindo de algumas hipóteses do direito romano, irão compor a máxima *error communis facit ius*, ou seja, a noção de que o erro comum cria direito. Outro instituto medieval que viria a regular as situações patrimoniais aparentes é a *Gewere*

do direito germânico. A *Gewere* consistia no estado de fato do poderio que uma pessoa tinha sobre uma coisa e era externada através do efetivo exercício das faculdades decorrentes desse estado de fato. A *Gewere* era aparência de direito (*Rechtsschein*) enquanto fenômeno, modo de manifestar-se no tráfego jurídico. No confronto com terceiro a respeito da senhoria jurídica sobre a coisa a *Gewere* dava uma aparência de direito, isto é, uma situação jurídica real, mas não definitiva, destinada a ceder a uma outra mais forte.

Paulatinamente, os diversos ordenamentos foram incorporando regras de proteção aos adquirentes de boa-fé, na tutela da confiança. Não obstante, muitos doutrinadores rejeitaram a eficácia da aparência de direito ou só a admitiram em casos muito individualizados. São elementos que configuram a chamada situação de aparência jurídica e que dão a esta a sua eficácia na tutela da confiança despertada em terceiro, as circunstâncias unívocas, o erro, a boa-fé, onerosidade do ato praticado em erro.

O fundamento da eficácia dos atos praticados com aparência de titularidade deve ser buscado na confiança, sendo de excluir as teorias que baseiam tal fundamento na culpa, na boa-fé subjetiva tão-somente, na simulação ou no risco. O pensamento da confiança integra-se, pois, no sistema jurídico sem romper as suas estruturas e coerência: numa época marcada pela pressão no sentido do incremento da interação humana, e pela tendência da impessoalidade, correlato da urgência de uma maior e enérgica autonomia dos sujeitos, a proteção da confiança diminui os riscos da ação ligada à progressiva interdependência dos sujeitos.

Deste modo a teoria da aparência é hoje capaz de produzir aplicação em tudo. A verdade deve ceder à segurança. A necessidade da tutela da boa-fé ética nas relações sociais determinou essa ampliação do seu sentido originário, circunscrito a algumas hipóteses de tutelas específicas de situações de confiança. A tutela geral da aparência em situações de confiança institucional constitui assim, nesse âmbito, exceção a outros princípios gerais. Sempre que o interesse da

sociedade o exija e os terceiros se achem na impossibilidade de conhecer uma situação jurídica qualquer, o que tem a seu favor a aparência de um direito, revestida das formas legais, é considerado pela lei como se o tivera na realidade, ao só objeto de proteger os terceiros que contratam com ele.

Em resumo, a aparência constitui uma tutela geral ou um princípio específico ordenador em situações de confiança porque configura uma pauta diretiva a partir da qual as regras serão criadas ou aplicadas no ordenamento. Requer para sua aplicação uma mediação concretizadora do juiz ou do legislador, quando não positivada.

Desse modo, nos é possível concluir, da mesma forma que Paulinho da Viola e Hermínio de Carvalho nos versos do samba *Sei lá, Mangueira* que epigrafam este trabalho, que a realidade é um pouco mais que os sentidos ou toda a cautela exigível são capazes de dar conta, e é exatamente para suprir toda essa deficiência estrutural, tão humana e tão moderna, é que nos socorre a teoria da aparência. Esta veio, como se expôs, para evitar o “sei lá, Mangueira!”, esta surpresa que decorre do dar-se conta da desproporção entre a realidade e o que ela aparentava ser. Talvez seja ainda um pouco mais. Quem sabe um corolário na proteção da sinceridade nas relações sociais, que não precisarão pautar-se numa desmedida e descabida desconfiança recíproca? Possível. De todo modo, servirá certamente como um alento para as pessoas, que poderão tratar livremente, confiantes não só nos negócios que celebram, mas também que o ordenamento assegurará que o direito não será “torto”, mas justo.

7. Referências Bibliográficas

AMARAL, Francisco. *Direito Civil: introdução*. 2^a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.

BEVILÁQUA, Clóvis. *Código Civil Comentado*, 10^a ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1953.

BIRENBAUM, Gustavo Benjamin. *A titularidade aparente: eficácia do negócio realizado com o aparente titular de direito por força da tutela da confiança legítima*. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Direito Civil da UERJ, Rio de Janeiro, 2004.

BOLAFFI, Renzo. *Le teorie sull'apparenza giuridica*. In: *Rivista di Diritto Commerciale*. Milão: Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1934, v. XXXII, Primeira Parte.

CALAIS-AULOY, Jean. *Essai sur la notion d'apparence en droit commercial*. Paris: LGDJ, 1961.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional*, 6ª ed. Coimbra: Almedina, 1993.

COMPARATO, Fábio Konder. *Aparência de representação: a insustentabilidade de uma teoria*. In: *Revista de Direito mercantil, industrial, econômico e financeiro*. São Paulo, jul./set. 1998, v. 36, n 111, p. 39-44,

CORRÊA, Luiz Fabiano. *A proteção da boa-fé nas aquisições patrimoniais*. Campinas: Interlex Informações Jurídicas, 2001.

D'AMÉLIO, Mariano. *Apparenza del diritto*. In: *Novissimo Digesto Italiano*. Turim: UTET, 1958, v. I, p. 716.

FALZEA, Angelo. *Apparenza*. In: *Enciclopedia Del Diritto*. Milão: Giuffré Editore, 1958, v. II.

FRADA, Manuel Antonio Carneiro da. *Contrato e deveres de proteção*. Coimbra: Coimbra, 1994.

_____. *Teoria da confiança e responsabilidade civil*. Coimbra: Almedina, 2004.

FUKUYAMA, Francis. *Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade*. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.

IONESCO. *Les effets juridiques de l'apparence en droit privé*. Estrasburgo: [S.N.], 1927.

LEVY, Emmanuel. *Les droits sont des croyances*. In: *Revue Trimestrielle de Droit Civil*. Paris: Sirey, 1924, t. XXIII.

LIRA, Ricardo César Pereira. *Considerações sobre a representação dos negócios jurídicos. A teoria da aparência e o princípio da publicidade na administração pública*. In: *Revista da Faculdade de Direito da UERJ*, Rio de Janeiro, nº 01, UERJ, 1993.

LUHMANN, Niklas. *Confianza*. Barcelona: Antrophos Editorial, 2005.

MALHEIROS, Álvaro. *Aparência de Direito*. In: *Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Comercial*. São Paulo, out./dez. 1978, nº 6.

MARTINEZ, J. Ignacio Cano. *La exteriorización de los actos jurídicos: su forma y la protección de su apariencia*. Barcelona: Bosch, 1990.

MATTIA, Fábio Maria de. *Aparência de representação*. São Paulo: Cid, 1999.

MAZEAUD, Henri, Léon et Jean. *Leçons de droit civil*, 5^a ed. Paris: Éditions Montchrestien, 1975, t. II.

MAZEAUD, Henri. *La Maxime "Error communis facit ius"*. In: *Revue Trimestrielle de Droit Civil*. Paris: Librarie Recueil Sirey, 1924, t. XXIII.

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1954, t. 10.

MONACCIANI, Luigi. *Azione e legittimazione*. Milão: Giuffrè, 1951.

MOSCHELLA, Raffaele. *Contributo alla teoria dell'apparenza giuridica*. Milão: Giuffrè, 1973.

NORONHA, Fernando. *O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, justiça contratual*. São Paulo: Saraiva, 1994.

PEYREFITTE, Alain. *A sociedade de confiança: ensaio sobre as origens e a natureza do desenvolvimento*. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999.

RÁO, Vicente. *Ato jurídico*. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.

RIZZARDO, Arnaldo. *Teoria da Aparência*. In: *Ajuris: Revista da Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre, mar. 1982, nº 24, v. 9.

SACCO, Rodolfo. *Apparenza*. In: *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione Civile*, 4ª ed. Turim: Editrice Torinese, 1998.

SALANDRA, Vittorio. *Estensione e fondamento giuridico della responsabilità personale per le obbligazioni delle società irregolari*. In: *Rivista di Diritto Commerciale*. Milão: Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1928, v. XXVI, Segunda Parte.

_____. *Le società fittizie*. In: *Rivista di Diritto Commerciale*. Milão: Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1930, v. XXX, Primeira Parte.

SANTOS, J. M. Carvalho. *Código civil brasileiro interpretado* (atualizado por Semy Glanz). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1981, v. XXXIII, sup. VIII.

STOGLIA, Sérgio. *Apparenza jurídica e dichiarazioni alla generalità*. Roma: Sociedade Editrice del Foro Italiano, 1930.

VILLA, Vitório de. *Error communis facit ius*. In: *Nuovo Digesto Italiano*. Milão: UTET, 1938, v. V.

**PROPRIEDADE
INTELLECTUAL**

**CONTROVÉRSIAS E DIRECIONAMENTOS
JURÍDICOS SOBRE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
ESTRANGEIRO: A LEI DE SOFTWARE E OS
REGULAMENTOS CAMBIAIS EM PERSPECTIVA**

*José Carlos Vaz e Dias*⁴³

1. Introdução. 2. Primórdios da Lei de Software e a Ingerência Estatal nos Contratos de Software. 3. A Lei de Software de 1987 e o Contrato de Aquisição de Software. 4. Considerações sobre a Natureza Jurídica do Software e o Entendimento de Aquisição de Software. 5. O Conceito de Software na Lei nº. 9.609/98 e os Regulamentos Cambiais. 6. Atual Cenário para a Averbação dos Contratos de Software — Peculiaridades. 7. Reflexões e Pontos Conclusivos

1. Introdução

Uma das principais características da atual dinâmica econômica no Brasil é a difícil e persistente relação entre a política de liberalização e as limitações do ordenamento jurídico brasileiro, no que se refere à promoção de investimentos públicos e privados necessários para o desenvolvimento econômico social.⁴⁴

⁴³ **José Carlos Vaz e Dias** (LLM/PhD Kent — Inglaterra) é Professor Adjunto em Direito da Propriedade Intelectual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sócio do escritório Di Blasi, Parente, Vaz e Dias & Associados.

⁴⁴ Para os economistas, a atração de investimento estrangeiro e a promoção do desenvolvi-

A dicotomia entre as velhas práticas e as novas demandas econômicas e sociais retarda decisões governamentais, restringe a liberação de verbas públicas para a cadeia produtiva e desencoraja investimentos privados. A associação destes fatores culmina em prejuízo à economia, pois os benefícios da liberdade de iniciativa e do Estado Democrático de Direito não podem ser usufruídos em sua totalidade.

Essa discrepância entre a “nova” política econômica e a “arcaica” estrutura jurídica e institucional torna-se ainda mais acentuada quando decisões administrativas e/ou entendimentos de autoridades governamentais baseiam-se em argumentos políticos, jurídicos e econômicos ultrapassados, e em regulamentos/legislações já revogadas.

Na área tecnológica, as invenções passaram a ser inseridas deliberadamente no processo de política estatal desenvolvimentista, qual seja a renomada “política de substituição de importação”, com a vigência do antigo Código da Propriedade Industrial, por meio da Lei nº. 5.771, de 21 de dezembro de 1971. Por terem sido incluídos como instrumentos de política governamental, a proteção e a exploração das invenções e conhecimentos tecnológicos ficaram contaminadas pelo caráter ideológico conferido às matérias que influenciavam a economia. Assim, ficaram relegadas para segundo plano as justificativas jurídicas para a manutenção do sistema de proteção às criações e

mento econômico de um país dependem largamente da manutenção de 3 tipos de infra-estrutura, quais sejam: a **infra-estrutura institucional**, que requer a formação e preservação de instituições públicas e privadas capazes de organizar um ambiente de estabilidade econômica e jurídica. Como exemplo, é necessário ter um Banco Central eficaz que organize o sistema financeiro, bem como um Judiciário que delimite os direitos de propriedade e assegure a realização de negócios. A segunda infra-estrutura é a **organizacional**, que exige a manutenção de estrutura básica material para o recebimento do investimento e propagação da economia, tais como a infra-estrutura portuária e aérea, telecomunicações e outros instrumentos relevantes para a redução dos custos de transação. A terceira é a **infra-estrutura legal**, com a determinação de regras que determinem os direitos dos titulares de bens jurídicos e os limites da propriedade, e organizem os negócios jurídicos. Banuri, Tariq. *“Economic Liberalization: No Panacea”*. Clarendon Press. Oxford. 1991. North, Douglass C. & Thomas, Robert Paul. *“The Rise of the Western World: A New Economic History”*. Cambridge University Press. Cambridge. 1989.

desrespeitada a razoabilidade exigida constitucionalmente das autoridades públicas na emissão de suas decisões.

Influenciado pelo fator político-ideológico, o direito da propriedade intelectual e os seus negócios jurídicos passaram a ser tratados de forma preconceituosa por algumas autoridades governamentais. Este fato pode ser observado mesmo sob a égide da nova política de liberalização econômica e do fortalecimento do Estado de Direito, nos últimos 10 anos. Paradoxalmente, têm-se procurado fortalecer esses direitos internamente e promover a atividade inventiva no Brasil utilizando-se os preceitos e leis provenientes da legislação referente à propriedade intelectual.

A atitude ambivalente dos dirigentes políticos é controversa. Em pauta destacada encontra-se a discussão sobre a flexibilização dos direitos da propriedade intelectual visando promover a inclusão social, no que se refere ao acesso a medicamentos e programas de computador (softwares), dentre outros produtos tecnológicos. Entretanto, observa-se a tendência reiterada em examinar os direitos da propriedade intelectual, principalmente aqueles referentes às patentes, sob uma perspectiva negativa. A prerrogativa errônea, para justificar esta tendência é a de que a concessão de direitos nesta área incorre necessariamente em estabelecimento de monopólio legal.

Na área de software, os dirigentes procuram lacunas para tributar mais a importação desse indispensável produto e utilizam conceitos inadequados para fazer valer a ingerência estatal.

O presente artigo tem por objetivo suscitar reflexões sobre a latente controvérsia jurídica e visão negativa em relação à área tecnológica. Como estudo de caso, será analisada a legislação que rege a internalização de software estrangeiro, incluindo as normas e aspectos cambiais aplicáveis. Estes aspectos serão destacados através da análise das regras cambiais vigentes associadas à legislação de software, principalmente no que se refere à falta de clareza sobre o enquadramento da remessa de remuneração para a aquisição de software desenvolvido ou de procedência estrangeira. Este aspecto gera

incertezas quanto à sua interpretação, especialmente quando associado ao posicionamento ultrapassado do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), constatado em suas decisões e pareceres no tangente a esta matéria.

A “aquisição de software” é compreendida no mundo empresarial e na doutrina jurídica como a cessão ou a transferência da titularidade para um terceiro ou a encomenda de software com a consequente transferência da propriedade para o encomendante. Ocorre que existe ainda um temor sobre a necessidade de atuação do INPI na averbação desse tipo de contrato, face ao posicionamento recente de examinadores que enquadram a “aquisição de software” como transação tecnológica, reutilizando assim um posicionamento adotado durante a revogada Política de Informática, na década de 80.

Ainda, existe o art. 11 da Lei de Software (Lei nº. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998), que determina a necessidade de averbar os contratos envolvendo transferência de tecnologia do programa de computador quando envolver a entrega do código fonte à parte receptora.

Por outro lado, a regulamentação do Banco Central do Brasil (BACEN) flexibilizou o envio de remessa ao exterior pela “aquisição de software” estrangeiro e licenciamento de direitos. Assim, não é exigida a averbação ou autorizações prévias governamentais.

O ponto central da discussão é se a “aquisição de software”, com ou sem encomenda, seria uma forma de transferência de tecnologia, pois envolve a natural transferência do código fonte para o contratante. Ainda, indaga-se qual seria o efetivo significado do termo “aquisição de software” expresso nas regulamentações do BACEN e do INPI? Qual é o significado de transferência de tecnologia de um programa de computador?

Esses questionamentos são relevantes para determinar se os contratos de “aquisição de software” necessitam de averbação no INPI, pois a confirmação deste procedimento levará à incidência de

regras fiscais e cambiais peculiares e desvantajosas, bem como a utilização de regulamentos que limitam a livre vontade das partes contratantes.

Vale ressaltar que o correto enquadramento de uma remessa ao exterior às “rubricas de transferência financeira ao exterior”, vislumbradas pelo BACEN, é relevante para que um importador de software estrangeiro possa realizar a sua transação cambial com um mínimo de risco possível e sem alegações de evasão das reservas cambiais brasileiras e recolhimento inadequado de impostos.

Ainda, a “aquisição de software” será estudada sob a perspectiva dos regulamentos emitidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que talvez tenha sido o órgão que melhor conceituou os contratos de software estrangeiro, principalmente aqueles envolvendo a aquisição de cópia única.

O tratamento tributário referente às remessas de remuneração dos contratos de software, incluindo o licenciamento e a cessão de domínio, escapa à abordagem proposta por este trabalho, mesmo reconhecendo a importância das discussões na esfera fiscal.

2. Primórdios da Lei de Software e a Ingerência Estatal nos Contratos de Software

Tendo por base a Política Nacional de Informática⁴⁵, a prote-

45 Arts. 1 a 3 da Lei n.º. 7.232, de 29 de outubro de 1984. O Plano Nacional de Informática seguia, em linhas gerais, os parâmetros estabelecidos pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento, em 1974, que visava regulamentar o direito da propriedade intelectual, a transferência de tecnologia e a importação de software sob uma estratégia de independência econômica e tecnológica. No plano internacional, o Brasil e outros países em desenvolvimento buscaram na década de 70 a revisão da Convenção da União de Paris para flexibilizar os seus termos e atrelar os direitos da propriedade intelectual às suas políticas públicas desenvolvimentistas, sendo a política de substituição de importação vigente àquela época. Já em 1975, foi criada a Comissão de Coordenação de Atividades de Processamento de Dados Eletrônicos (CAPRE) e iniciada uma política para formação industrial na área de software. Boros, Radu. *“Industrial Property in*

ção ao software no Brasil foi negligenciada até 1987, pois o interesse do governo brasileiro era promover uma indústria local e gerar novas tecnologias na área da informática, em detrimento à garantia aos direitos de propriedade sobre softwares não desenvolvidos localmente.

A Lei nº. 7.232, de 29 de outubro de 1984 (denominada Lei de Informática), que dispôs sobre as diretrizes do desenvolvimento de produtos informáticos no Brasil, estabeleceu apenas uma pequena referência à proteção ao software, em seu art. 43, quando ficou determinado que devessem ser objeto de leis específicas as ***“matérias referentes a programas de computador e documentação técnica associada (software) e aos direitos relativos à privacidade, com direitos da personalidade, por sua abrangência”***.⁴⁶

Portanto, inexistiu um tratamento legal específico para o software, durante o período entre 1984 e 1987 (período de pressão internacional para alcançar uma proteção comum às obras informáticas). Essa falta de uma proteção explícita atrelada às restrições existentes à internalização de software estrangeiro deixaram lacunas permissivas para a reprodução desautorizada. Vale ressaltar que, na concepção

the New International Economic Order.” 1982. 11 European Intellectual Property Rights (EIPR). Páginas 301 a 309. ROSENN, Keith S. **“Foreign Investment in Brazil”**. Westview Press. 1991. Págs. 110 a 113.

⁴⁶ Durante os anos 70 e 80, existiram diversas discussões sobre a melhor forma de proteção do software. Por serem obras intelectuais decorrentes da formulação de um programa, expressas em uma obra literária (modo de expressão), entendeu-se melhor classificá-la como obra literal com proteção autoral. A opção pelo direito autoral contou ainda com os flexíveis requisitos de proteção, pois o direito autoral resguarda a propriedade sem preenchimentos de exigências prévias. Essa proteção imediata após a divulgação da obra autoral combinava com a rapidez do processo de desenvolvimento do software. Por exemplo, a propriedade sobre a obra nasce com a sua exteriorização e sem a necessidade de registros em órgãos públicos. Ainda, a proteção é mais extensa do que aquela advinda da concessão de uma patente. Tendo em vista a existência de incompatibilidades entre as obras autorais e as obras informáticas, face à questão da incidência do direito moral sobre as obras informáticas, alguns países como o Brasil, a França e Portugal adotaram uma lei específica para regulamentar essa proteção. Assim, o software nesses países não é enquadrado como uma obra autoral, mas é utilizada a tutela autoral para a proteção dessas obras. Ascensão, José de Oliveira. **“Direito Autoral”**. 2ª. Edição. 1997. Págs. 661 a 669.

das autoridades governamentais, inexistia o interesse em estender uma proteção intelectual para essas obras, pois as indústrias de software e periféricos ainda estavam sendo construídas e o número de pesquisadores era incipiente.

A solução encontrada pela Secretaria Especial de Informática (SEI),⁴⁷ no entanto, para minimizar as reclamações sobre o retardo na adoção de uma proteção jurídica e as alegações de permissividade na reprodução de softwares estrangeiros, foi determinar que a exigência de internalização de software (deveria ocorrer sempre via contratos comerciais) passasse a ser analisada previamente pelos órgãos SEI e INPI⁴⁸. Essa exigência ocorreu sem modificar as diretrizes da Lei de Informática.

Como o INPI tinha como prerrogativas a execução das normas que regulam a propriedade industrial e facilitam a transferência tecnológica, a exigência da análise prévia dos contratos envolvendo a exploração de software levou esses contratos a serem enquadrados como transferência de tecnologia, sob a espécie “fornecimento de tecnologia”. Dessa forma, reconheceu-se uma proteção jurídica ao software pelas regras do segredo de negócio⁴⁹, pois o objeto dos

47 A implementação e a regulamentação da Política Nacional de Informática foram lideradas essencialmente por três órgãos governamentais, quais sejam: (i) a Secretaria Especial de Informática (SEI) — que deveria adotar medidas necessárias para a execução da Política Nacional de Informática, incluindo o desenvolvimento de tecnologia nacional na área de software, bem como a aprovação dos atos e contratos relativos à comercialização de programas de computador; (ii) o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) — que regulamentaria a proteção dos direitos da propriedade industrial e monitoraria a transferência de tecnologia e a (iii) Carteira de Comércio Exterior (CACEX) — controlaria a aprovação de importação de equipamentos e maquinários na área de software. White, Mary S. “*Navigating Uncharted Waters: The Opening of Brazil’s Software Market to Foreign Enterprise*”. Computer Law Journal. Vol. IX (1989). Págs. 528 a 529.

48 Ato Normativo da SEI n.º. 22, de 2 de dezembro de 1982 e Ato Normativo Conjunto INPI/SEI n.º. 53, de 12 de fevereiro de 1981.

49 “*A trade secret may protect ideas, procedures, processes and discoveries irrespective of their form of expression. Copyright is limited to the form of expression. In the case of computer software, for example, this means that portions of the logic, structure, design, and so forth that have crossed over the line from expression into Idea*

“contratos de fornecimento de tecnologia” é a tecnologia não patenteada. Ficou garantida assim uma forma de proteção indireta, sendo exigida para os softwares estrangeiros a sua exploração no território brasileiro.

Neste ponto, vale salientar ser inconcebível àquela época a proteção patentária do software, pois o item (h) do Artigo 9 da Lei 5.771, de 21 de dezembro de 1971, determinava ser as invenções tecnológicas (criações) não passíveis de privilégio os “sistemas e programações”, cuja interpretação extensiva do INPI alcançava o software. Não obstante a vedação legal, o fato de o software receber uma proteção pelas regras do “segredo de negócio” já chamava a atenção para relevância dos elementos e efeitos técnicos do software, passíveis de uma proteção pelo sistema patentário (procedimentos, invenções e processos), ao invés de centrar-se essencialmente sobre a forma de expressão, inerente ao direito autoral.⁵⁰

are eligible for trade secret protection.” Georges Charles. *“Trade Secrets Protection in Brazil”*. Les Nouvelles. December. 1987.

As regras do segredo de negócio encontravam-se presentes no inciso XI do art. 178 do Decreto-Lei n.º. 7.903, de 27 de agosto de 1945 (parcialmente válido), que eram dispostas da seguinte maneira:

“Art. 178. Comete crime de concorrência desleal quem: (...)

XI — divulga ou explora, sem autorização, quando o serviço de outrem, segredo de fábrica, que lhe foi confiado ou que tece conhecimento em razão do serviço;

XII — divulga ou se utiliza, sem autorização, de segredo de negócio, que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão do serviço, mesmo depois de havê-lo deixado.

Pena — detenção de três meses a um ano ou multa de mil a dez mil cruzeiros.”

⁵⁰ O estudo sobre os requisitos de patentabilidade para o software e outras exigências fuge ao escopo do presente trabalho. Não obstante, entende-se que durante a vigência da Política Nacional de Informática já era aceitável a existência de 2 partes distintas do software, sendo a primeira aquela composta de um agrupamento de instruções organizadas em uma linguagem natural ou codificada (obra literária), que faz um computador executar procedimentos pré-determinados. A outra parte era composta pelos elementos técnicos ou tecnológicos inerentes ao sistema de processamento da informação (questões funcionais e tecnológicas).

Nesta perspectiva, o INPI vem seguindo a tendência internacional e aceitando nos últimos 10 anos o patenteamento de software, desde que preenchidos os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial. Para um exame mais detalhado da matéria, pode ser re-

Mesmo alcançando uma forma de proteção para o software estrangeiro, o enquadramento em transferência de tecnologia e a conseqüente averbação do contrato no INPI tornaram onerosa e burocrática a importação de um software, visto que fez incidir as limitações existentes no Código de Propriedade Industrial (Lei nº. 5.772/72)⁵¹ e as exigências do temido Ato Normativo nº. 15, de 11 de setembro de 1975.⁵²

Dentre as exigências para a averbação, determinadas pelo Ato Normativo nº. 15/75, que alcançavam os contratos de software estrangeiro, ressaltam-se as seguintes, dentre outras:

(a) limitação do prazo de confidencialidade a ser cumprido pelo contratante brasileiro para 5 anos, a partir do término contratual. Portanto, a confidencialidade discrepava daquela proteção conferida pelo art. 178 do Decreto-Lei nº. 7.903/45 que permitia a obrigação “*ad eternum*”;

(b) limitação temporal do contrato, sendo de 5 anos com a possibilidade de renovação por um período adicional de 5 anos, des-

levado alguns trabalhos jurídicos, envolvendo a patentabilidade de software e métodos de negócio, quais sejam: (1) Barbosa, Denis Borges. “*Uma Introdução à Propriedade Intelectual*”. 2ª. Edição. Lummen Júris. Rio de Janeiro. 2003. Págs. 420 a 433; (2) Dias, José Carlos Vaz e. “*Business Methods and Software Patent Protection. The Perspective of Licensing in Brazil and in the MERCOSUR Countries.*” Trabalho apresentado no Seminário Anual da LES USA/Canadá. 2003; (3) Di Blasi, Gabriel. “*IV Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia*”. REPICT. Rio de Janeiro 22 a 24 de julho de 2001. Págs. 105 a 130.

51 Dentre as limitações existentes na Lei nº. 5.772/71 estão aquelas que proíbem cláusulas que restringem de qualquer forma a comercialização de produtos tecnológicos no Brasil, bem como a sua exportação. Arts. 29 e 90 da Lei nº. 5.772/71.

52 O Ato Normativo nº. 15/75 foi considerado o AI 5 da transferência de tecnologia, pois restringiu enormemente a importação de conhecimentos tecnológicos para o Brasil, não obstante a comprovada necessidade dos empresários brasileiros. Por outro lado, o referido Ato Normativo do INPI regulamentou a transferência de tecnologia e estabeleceu parâmetros básicos e claros para a contratação tecnológica. Dias, José Carlos Vaz em Capítulo X “*Contratos de Transferência de Tecnologia e Franquia*” do livro “*A Propriedade Industrial*” escrito por Gabriel Di Blasi. Ed. Forense. 2ª. Edição. 2005. Págs. 403 a 406.

de que demonstrada a importância tecnológica para a parte brasileira e a necessidade de um prazo maior para a sua absorção⁵³;

(c) limitação dos royalties ao prazo de vigência da averbação, qual seja 5 anos com a permissividade de um período adicional;

(d) confirmação sobre a possibilidade de o licenciado brasileiro utilizar extensivamente o software após o término do contrato, sendo vedadas as limitações na pesquisa e desenvolvimento do software pelo licenciado;

Ressalta-se que existia a obrigatoriedade de entrega ao receptor brasileiro do código fonte, dos dados técnicos e documentos necessários para a exploração extensiva do software. Essa obrigatoriedade ocorria mesmo no caso de licenciamento de uso de software para fins de comercialização ao público consumidor, sem que houvesse o interesse da parte brasileira em realizar pesquisa ou mesmo absorver a tecnologia. A necessidade de divulgação do código fonte para o licenciado brasileiro desencorajou os proprietários de software a buscarem parceiros no Brasil, pois o licenciamento visava garantir de alguma forma os seus direitos sobre o programa, por meio do segredo de negócio. A divulgação certamente enfraquecia a manutenção de confidencialidade.

Assim, a análise prévia e a averbação no INPI alcançavam todos os atos e contratos que efetivassem a exploração e a comercialização no Brasil de software estrangeiro, seja aquele para uso direto e

53 A decisão de tratar os contratos de software como transferência de tecnologia, que envolveu a necessidade de a SEI e o INPI registrarem e aprovarem todos os contratos envolvendo a internalização de software, ocorreu por meio do Ato Normativo nº. 22, de 2 de dezembro de 1982.

A limitação temporal para a confidencialidade é ainda exigida pelo INPI para os contratos de "Fornecimento de Tecnologia", não obstante a revogação do Ato Normativo nº. 15/75 pela Resolução nº. 22, em 27 de fevereiro de 1991, e pela Instrução Normativa nº. 001, de 2 de julho de 1991. O INPI permite a inclusão de cláusulas de confidencialidade nestes contratos, desde que a esta obrigação não ultrapasse o período de validade do contrato de fornecimento de tecnologia mais 5 anos, a contar do seu término.

restrito do importador ou contratante do software (“aquisição de software”) ou para fins de licenciamento de direitos e distribuição ao público consumidor. Portanto, a averbação prévia no INPI era indispensável para a importação, a remessa de remuneração no exterior e para a dedutibilidade fiscal dos valores remetidos (observadas as peculiaridades das normas previstas em legislação específica), independentemente do destino e da forma de exploração econômica.

A exigência para averbação foi complementada pelas regras de importação seletiva de software estrangeiro, em que as licenças de importação eram autorizadas estritamente para os casos de inexistência de software equivalente no Brasil.⁵⁴ Deve ser lembrado, neste ponto, que a Lei de Software objetivava primariamente a redução de importação e a formação de uma indústria brasileira nesta área. Portanto, a “Lei de Similares” largamente utilizada para a política de substituição de importação, iniciada nos anos 40, foi estendida para a área de software. Criou-se assim uma “reserva de mercado” para os empresários brasileiros que investissem sem concorrência em novos desenvolvimentos em produtos da informática.

3. A Lei de Software de 1987 e o Contrato de Aquisição de Software

A proteção de software pelo direito autoral veio com a Lei n.º 7.646, de 18 de dezembro de 1987, face à proximidade da conceituação das obras intelectuais protegidas pelo direito autoral, senão vejamos:

“Art. 1.º. — Parágrafo único. Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou

⁵⁴ Conforme o artigo 4.º da Lei de Informática:

“São instrumentos da Política Nacional de Informática:

VIII — o controle das importações de bens e serviços de informática por 8 (oito) anos, a contar da data de publicação desta lei;”

codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento de informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital, par fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

A desnecessidade de registro prévio para a proteção intelectual encontra-se consagrado no entendimento segundo o qual a propriedade do autor sobre o software nasce independentemente de registro em órgãos públicos. Entretanto, o art. 4º. da referida lei possibilitou o registro do software junto ao Conselho Nacional de Direito Autoral (o registro é hoje realizado pelo INPI), que produz efeitos meramente declaratórios e não constitutivo de propriedade.

Se houve um reconhecimento da propriedade programa de computador ou software pelo direito autoral, sem a necessidade de registros ou reconhecimentos em órgãos públicos, ficou mantido, por outro lado, o processo de cadastramento de software na SEI para fins de comercialização, validade dos contratos de licenciamento (consumidor final) e autorização cambial para o pagamento de remuneração pela contratação do software.

Pela regra do §2º. do art. 8º. da Lei nº. 7.646/87, a comercialização somente seria autorizada com a confirmação da inexistência de programa de computador similar desenvolvido no país por uma “empresa nacional”,⁵⁵ ficando mantida portanto as regras da Lei de Similares estabelecida inicialmente pela Lei nº. 7.232/84.⁵⁶

A grande novidade advinda desta lei apareceu, no entanto, com a isenção do cadastramento e, conseqüentemente, da averbação

55 Empresa nacional era definida pelo art. 12 da Lei nº. 7.232/84 como “pessoas jurídicas constituídas e com sede no país, cujo controle esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade, direta ou indireta, de pessoa física residente e domiciliada no país, ou por entidades de direito público interno, entendendo-se controle por controle decisório, controle tecnológico e por capital”.

56 As regras de similaridade para um programa de computador foram especificadas pelo art. 10 da Lei nº. 7.646/87.

prévia no INPI. O art. 31 da Lei nº. 7.646/87 foi taxativo ao determinar que **somente os softwares que envolvam a transferência de tecnologia** necessitariam de averbação no INPI, seja para a dedutibilidade fiscal, remessa de valores ao exterior e validade perante terceiros (quando exclusivo os direitos concedidos).

Pela leitura afirmativa desse dispositivo legal, estaria fora do escopo do INPI os acordos ou contratos que não autorizarem o receptor brasileiro o direito de manipular tecnologicamente esse software. Aliás, a devida comprovação de existência de capacitação tecnológica da receptora brasileira constitui um requisito indispensável para a averbação neste órgão.

Ainda, a referida lei estabeleceu o Título V, que criou regras específicas para aqueles software que seriam essencialmente comercializados, atualmente denominados “software de prateleira”, sem o envolvimento de transferência tecnológica. O próprio texto do art. 27 da referida lei determinava que a exploração econômica de softwares no Brasil deveria ocorrer por meio do licenciamento ou da cessão, sendo reconhecida portanto a transferência de direitos sem a prévia autorização do INPI.

Neste mesmo sentido, o Decreto nº. 96.036, de 12 de maio de 1988 (que regulamentou a Lei nº. 7.646/87), em seu art. 14, estabeleceu três hipóteses de isenção do cadastramento de software estrangeiro como segue (a) o programa de computador importado para uso exclusivo do importador, sob a forma de **cópia única**; (b) o programa de computador importado, para o uso exclusivo do importador, em associação às máquinas, equipamentos e dispositivos baseados em técnicas digitais e (c) o programa de computador integrado ou residente em máquinas e equipamentos baseados em técnica digital, desde que não seja comercializado separadamente.⁵⁷

⁵⁷ Essa mesma regra foi complementada pelo §1º. do art. 25 do referido Decreto, como segue: ***“§1º. Fica dispensado o exame de atos ou contratos de importação de cópia única, destinada à utilização exclusiva do usuário final.”***

Por ser dispensado de cadastramento prévio, esses contratos especificados no art. 14 do Decreto nº. 96.036/88, e aqueles relativos ao licenciamento e cessão de direitos (identificados no art. 24 da Lei nº. 7.646/87) estariam isentos de averbação no INPI.

O procedimento de categorização de software importado e a forma de tratamento jurídico dado pela lei cambial tornaram-se evidentes com o novo regramento imposto pela Lei de Software (Lei nº. 7.646/87)⁵⁸. Em face das mencionadas legislações, identificou-se claramente àquela época a existência de três categorias com peculiaridades na exploração e tratamento jurídico diversificado, especialmente pela lei cambial, quais sejam: (i) o software comercializado ao consumidor (denominada “software de prateleira”), obtido por meio de licenciamento ou cessão; (ii) o software de cópia única, por meio do licenciamento ou cessão de direitos e o (iii) software com a transferência de tecnologia, por meio do licenciamento de direitos.

Apesar de a Lei nº. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 (revogou a Lei nº. 7.646/87), ter deixado clara a existência destas três categorias de software, especialmente para a efetivação de remessa ao exterior, essa distinção não parece ter sido pacificada dentro do INPI e outros órgãos públicos. O conflito atual parece residir na internalização de software estrangeiro, quando este ocorre por meio da “compra e venda” ou da “aquisição de software”. Como a transferência do software envolve obrigatoriamente a disponibilidade de todos os materiais para o contratante do software, tais como dados técnicos, memorial descritivo e, principalmente, o código fonte comentado, alguns exa-

58 Esse cenário restritivo para a importação de software foi se dissipando na década de 90. Já não se via em 1996 a exigência do cadastramento na SEI para a comercialização de softwares no território brasileiro. Ainda, o privilégio de comercialização de softwares para as empresas brasileiras foi terminado.

Isso ocorreu com a Portaria do MCT nº. 338, de 27 de agosto de 1996, e pela edição da nova lei de software (Lei nº. 9.609/98), que permitiram às empresas locais buscarem uma maior capacitação tecnológica, por meio da aquisição indiscriminada de softwares no mercado internacional. “**A Derrubada das Cercas**”. Revista Istoé/Senhor. 19 de setembro de 1990. Pág. 99. “**O Caminho da Reconstrução**”. Revista Exame. 1990. Págs. 6 a 7.

minadores do INPI entendem que a “aquisição de software” envolve a transferência de tecnologia, o que exigiria a averbação prévia do ato que efetiva a “aquisição” neste órgão público.

4. Considerações sobre a Natureza Jurídica do Software e o Entendimento de Aquisição de Software

No nosso entender, as controvérsias existentes sobre a remessa de valores pela contratação de software, principalmente quanto à necessidade de averbação prévia no INPI, decorrem em grande parte da incompreensão da expressão “aquisição de software” por parte dos examinadores dos contratos de transferência de tecnologia.

Torna-se importante assim compreender a relação jurídica que se instaura entre o titular e o software, objeto da transação analisada. Ocorre que constitui procedimento científico na área do direito a análise de um negócio jurídico, por meio da compreensão preliminar da natureza do seu objeto e dos limites assegurados pela propriedade desses bens.

Conforme a doutrina dos direitos civis, definir a natureza do objeto de um negócio jurídico e do direito que o envolve, principalmente aqueles intelectuais como o software, não é matéria puramente acadêmica. A natureza jurídica possibilita determinar eficazmente o relacionamento entre as pessoas e os bens jurídicos (objeto) e as suas conseqüências no direito civil, empresarial e tributário.

Diante das acirradas discussões envolvendo as teorias determinantes da natureza jurídica do software e dos direitos que o regem, concluiu-se por maioria que o software é uma **criação intelectual humana** e que os direitos devem ser chamados de **propriedade intelectual**. Isso significa equiparar os direitos intelectuais aos direitos reais e permitir que alguns conceitos e efeitos do Direito Civil sejam também utilizados (logicamente com a cautela necessária e exigida aos bens intangíveis, imateriais e decorrentes da criação humana).

Pela conclusão da doutrina sobre a natureza imaterial e intelectual do software, indaga-se qual a estrutura e os elementos fundamentais dos direitos intelectuais que revestem o software e que o leva a ter a natureza real, pois o instituto da propriedade sobre as coisas prende-se doutrinariamente ao desenvolvimento do direito romano. A propriedade no Império Romano foi individualizada e hermeticamente analisada, sendo inconcebível a propriedade sobre o puro resultado da criação intelectual, pois esta se caracteriza como incorpórea e carece de materialidade necessária para estabelecer a relação jurídica entre o inventor e a sua criação.

Não obstante esta concepção primária do direito romano, deve ser relevado o fato de inexistir um conceito inflexível para o direito de propriedade. Mesmo na antiga Roma, a propriedade foi influenciada por decisões na política e modificada pelos novos usos, por necessidade de manutenção do poder político das elites do Império e pelos jurisconsultos que, seguindo uma orientação dogmática e política específica á época, elaboraram novas técnicas e inseriram novos institutos jurídicos como o *traditio* e o *in iure cessio*.⁵⁹ Dessa forma, inexistente vedação para a ampliação do conceito de propriedade, incluindo a inserção de novos bens jurídicos passíveis de uma relação calcada no direito real que não necessariamente se enquadra na estrutura “pura” da concepção romanística. Talvez, esse conceito encontra-se melhor expresso nas palavras de nosso jurista Caio Mário⁶⁰, como segue:

59 Conforme Caio Mário da Silva Pereira, o desenvolvimento da propriedade no Direito Romano não foi linear, mas mesclado por necessidades políticas e pela reafirmação de domínio de outros povos. Como exemplo, este autor retrata o seguinte: **“Somente o cidadão romano poderia adquirir a propriedade; somente o solo romano pode ser seu objeto, uma vez que a dominação nacionalizava a terra conquistada. E a técnica da aquisição — mancipatio — um cerimonial tipicamente romano, restringia o fenômeno e limitava o domínio ex iure quiritium. Mais tarde estendeu-se o ius commercii aos estrangeiros, ampliou-se a suscetibilidade da aquisição ao solo itálico, e depois além deste; e a par daquela modalidade aquisitiva hermética, surgiram novos usos e os jurisconsultos elaboraram novas técnicas: traditio, in iure cessio.”** PEREIRA, Caio Mário da Silva. *“Instituição de Direito Civil”*. 8ª. ed. Rio de Janeiro. Forense. 2004. Volume IV. Pág. 82.

60 PEREIRA, Id. Ibidem.

*“A verdade é que a propriedade individual vigente em nossos dias, exprimindo-se embora em termos clássicos e usando a mesma terminologia, não conserva, todavia, conteúdo idêntico ao de suas origens históricas. É certo que esse reconhece ao dominus o poder sobre a coisa; é exato que se o domínio enfeixa aos mesmos atributos originários — *ius utendi, fruendi et abutendi*. Mas é inegável também que essas faculdades suportam evidentes restrições legais, tão freqüentes e severas, que se vislumbra a criação de novas noções.”*

Nesta perspectiva, o enquadramento do direito às concepções intelectuais (software) como direito da propriedade intelectual não fere a doutrina dos direitos reais. A relação jurídica entre o autor e a sua criação intelectual é similar àquela que rege o proprietário e o bem jurídico corpóreo, porquanto a natureza da relação recai mediata e diretamente sobre um bem jurídico com valor patrimonial reconhecido pelo direito, sujeitando-o de modo completo e exclusivo ao poder da vontade do seu criador e titular.

Isso significa que o titular do software pode utilizá-lo e dispô-lo como entender, sem que haja dependência da prestação de ações por parte de outras pessoas. Sob a perspectiva jurídica do direito de propriedade, a Lei nº. 9.609/98 assegura a possibilidade de o titular do software de reaver o bem jurídico (*rei vindicatio*) do terceiro que o utiliza indevidamente, garantindo desta forma a exclusividade sobre o seu uso e fruição. Neste ponto, ressalta-se a disponibilidade dos procedimentos judiciais aos titulares de software e dos direitos da propriedade intelectual, das ações possessórias e reivindicatórias especificadas no Código de Processo Civil.

Sob a perspectiva patrimonial, a possibilidade de o titular usufruir, gozar e dispor do bem envolvido (*ius utendi, ius fruendi e ius abutendi*) pode ser claramente observada relação titular-software. Essa disponibilidade se dá principalmente quando o inventor/autor do software utiliza e explora claramente a criação intelectual e os frutos que esse gera ou mesmo quando corre o licenciamento desses direitos a terceiros, ou também a transmissão definitiva da titularida-

de para outrem, relevando sempre a normalidade lógica do emprego da coisa.

Nesta perspectiva, constatada que a estrutura delimitadora do direito sobre as criações intelectuais se insere adequadamente nos contornos elementares da propriedade privada, pois estabelecem a existência e o exercício do bem jurídico envolvido em uma relação direta com o titular, entende-se estar justificada a denominação do direito da propriedade intelectual como regulador do software.

Ainda, entende-se ser permitida a utilização de institutos similares e a utilização de alguns conceitos retirados do Código Civil, não sendo assim totalmente inadequada denominar a cessão de titularidade de software como “compra e venda” ou como “aquisição de software”, ou designar a utilização temporária do software como licença de uso de software (relação titular-usuário final)⁶¹. Não obstante, é indispensável que os conceitos de transmissão de titularidade de direito sejam distintos da autorização temporária de direitos ou licenciamento de uso.

Uma vez delineada a natureza do direito que protege o software, deve-se passar para o exame das relações jurídicas decorrentes dos atributos patrimoniais deste bem jurídico intelectual.

Neste ponto específico, releva-se que o termo “aquisição de software” vem sendo utilizado largamente pela doutrina, tribunais e autoridades para encampar qualquer relação jurídica envolvendo a disponibilização de software a terceiro. Esse uso abrangente, principalmente nas legislações fiscais e regulamentos cambiais, gera controvérsias no tocante ao efetivo enquadramento da remessa por “aquisição de software” (também denominada cessão de titularidade de software).

⁶¹ Existem diversos doutrinadores que advogam o rigorismo na utilização de conceitos relativos ao software e condenam qualquer aproximação dos direitos da propriedade intelectual com os direitos reais. Portanto, entende ser errôneo o uso de expressões como “licença de uso de software” e “comercialização de software”. GONÇALVES, Renato Lacerda de Lima. ***A Tributação do Software no Brasil***. Quartier Latin. São Paulo. 2005. Págs. 78 a 82.

Para complicar ainda mais o entendimento das transações envolvendo o software, foram utilizados os termos “software de cópia única” (tailor made ou customized) e “software de prateleira” (canned software) dentro do conceito de “aquisição de software”.

No entanto, o termo “aquisição” possui uma conceituação própria na doutrina que regulamenta os direitos reais. Este é entendido como o ato jurídico que efetiva ou determina a transferência da propriedade de um bem jurídico para um terceiro, que pode ser originária ou derivada.⁶² No tocante ao direito da propriedade intelectual, a aquisição dos bens intelectuais se dá por meio da cessão dos direitos dominiais. Vejamos o que os comentários do douto Caio Mário da Silva Pereira sobre o assunto⁶³:

“O interesse prático da distinção das coisas em corpóreas e incorpóreas, que no direito romano se situava na forma de transmissão, de vez que as corporales res deviam obedecer ao ritual da mancipatio ou da traditio, enquanto as res incorporales eram transferidas por outras formas, como a in iure cessio, no direito moderno reduziu-se, embora ainda se possa indicar. Assim é que as coisas corpóreas se transferem pela compra e venda, pela doação etc., enquanto que as incorpóreas pela cessão.”

A “aquisição de software” ou o contrato de cessão envolve a transferência da propriedade dos direitos patrimoniais sobre o software (ou dos principais direitos dominiais) da parte criadora ao terceiro cessionário, mediante o pagamento de uma retribuição convencional. Na aquisição total ou universal da propriedade, conforme disposta no Código Civil, ninguém pode transferir mais direitos do que tem (***nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse***

62 GOMES, Orlando. **“Direitos Reais”**. 18ª. Edição. 2002. Ed. Forense. Págs. 133 a 138. VENOSA, Sílvio de Salvo. **“Direito Civil”**. Vol. V. 3ª. Edição. Editora Atlas. 2002. São Paulo. Págs. 167 a 174.

63 PEREIRA, Caio Mário da Silva. **“Instituições de Direito Civil”**. Vol. I. 20ª. Edição. Editora Forense. 2004. Págs. 405 a 409.

haberet)⁶⁴, nem transmitir direitos que estejam aquém daqueles que possui. Esse fato é relevante na cessão de obras intelectuais protegidas pelo direito da propriedade intelectual, incluindo o software, pois a cessão da propriedade sem a disponibilização do código fonte pode interferir negativamente em sua exploração patrimonial. Daí a necessidade de transmissão de materiais descritivos, código fonte comentado e outros dados para o adquirente, nos casos de “aquisição de software” com a transferência universal de direitos.

Ainda, se existe a aquisição definitiva de um software, constitui obrigação do cedente a transferência de todos os elementos que o constitui.

5. O Conceito de Software na Lei nº. 9.609/98 e os Regulamentos Cambiais

O conceito de “aquisição de software” se aproxima ao de “aquisição de software de cópia única”, na medida em que se transmitem todos os direitos patrimoniais do software (uso, fruição e disponibilização) para um terceiro, que passa a exercer os atributos da propriedade.

Neste acima mencionado negócio jurídico, o código fonte e outros documentos técnicos são entregues ao novo titular, que poderá utilizá-los para uma finalidade pontual, que é atender as suas necessidades específicas internas, seja dentro do estabelecimento ou em suas atividades empresariais. Essas atividades empresariais envolvem a inserção do software em produto a ser comercializado ao público consumidor. A classificação de “aquisição de cópia” ocorre desde que o software seja acessório de um outro produto e o seu preço não seja destacado do produto principal, bem como o software não venha a ser comercializado separadamente dos produtos que os contenham.

64 VENOSA, op. Cit. 20. Pág. 174.

A possibilidade de utilização de “software de cópia única” em produtos de um empresário, sem descaracterizar o conceito de cópia única, está afirmada pelo art. 14 do Decreto n.º. 96.036, de 12 de maio de 1988, revogado tacitamente pela Lei n.º. 9609/98, como segue:

“Art. 14. Não estão sujeitas a cadastramento os programas de computador:

I — importados pelo usuário final, para seu uso exclusivo, sob a forma de cópia única;

II — importados pelo usuário final, para seu uso exclusivo, em associação a máquinas, equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital;

III — residentes e integrados em máquinas, equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital, desde que esses programas não venham a ser comercializados separadamente dos produtos que os contenham.”

Conforme mencionado no voto do Min. Sepúlveda Pertence, que embasou a decisão emitida pelo Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário n.º. 176.626-3⁶⁵, o autor Raul Saavreda assim se pronunciou sobre o software de cópia única:

“Nas relações com os seus clientes” — ensina Rui Saavedra (ob. Cit., p. 79)” a empresa produtora de software surge como proprietária do software que ela cria e comercializa, quer se trata de software standard, comercializado em massa, quer de software concebido especificamente em função das necessidades de um utilizador em particular. Com efeito, mesmo neste último caso, a propriedade do software permanece, habitualmente, na titularidade da empresa que o realizou; **mas nada impede que as partes estipulem o contrário, no caso de o cliente querer proteger o seu investimento solicitando que lhe seja cedida a propriedade do software, se ele tiver financiado totalmente os custos de desenvolvimento.**”

65 Recurso Extraordinário n.º. 176.626-3. São Paulo, conforme publicado no Diário de Justiça de 11/12/1998. Ementário n.º. 1935-02.

Aliás, salienta-se neste ponto que a “aquisição de cópia única de software” possui como espécie o “software por encomenda” ou o “desenvolvimento de software sob encomenda”, que se expressa quando um encomendante solicita de uma pessoa física ou de um empresário a produção de determinado software para fins internos ou relativos à sua atividade empresarial. A característica principal da encomenda é a obediência integral do encomendado às regras e determinações técnicas, bem como exigências de qualidade especificadas pelo encomendante. Portanto, as informações presentes no software são de propriedade do encomendante, o que descaracteriza claramente a presença de transferência de tecnologia para o encomendante (pois as informações técnicas já são de sua propriedade).⁶⁶

Pelo custo elevado da contratação, esta encomenda normalmente é acompanhada pela cláusula específica de transferência da propriedade sobre o software para o encomendante, que inclui naturalmente a entrega do código fonte e as especificações técnicas⁶⁷, pois o produtor deixa de ter a titularidade sobre a criação.

Com isso, o encomendante estará apto para alterar o conteúdo do software, conforme as suas necessidades e se assim desejar, e desenvolver derivações sem que haja necessidade de autorização prévia do encomendado. Com isso, o encomendante exercerá todos os atributos inerentes à transferência universal do software e à propriedade.

66 Pode ocorrer a encomenda de um software com as informações exclusivas do encomendado. Mesmo neste, caso, o contrato não seria de transferência de tecnologia por tratar-se de cessão definitiva de direitos, não o licenciamento (uso temporário).

67 Neste ponto, ressalta-se as regras da “obra sob encomenda” previstas no art. 4º. da Lei 9.609/98, que determinam ser do contratante de serviço os direitos relativos ao programa de computador desenvolvido e elaborado durante a vigência do contrato, salvo estipulação em contrário.

Importante ressaltar, no entanto, que a contratação ou a encomenda para a produção do software, com a transferência de titularidade, pode vir a ser classificada como licenciamento de direitos quando o encomendado recebe a sua remuneração atrelada à comercialização posterior do software pelo encomendante. Neste ponto, os fatos e as cláusulas do contrato serão relevantes para a determinação da natureza do contrato, seja cessão de direitos de propriedade ou licenciamento.

Essa conceituação de “aquisição de software” e a sua consequente distinção do “licenciamento de uso de software” ganham força pela existência do Ofício INPI/DIRTEC n.º. 002/99 (presente no site www.inpi.gov.br)⁶⁸, que especificou discriminadamente diversos serviços e atividades dispensadas de averbação no INPI, dentre eles, os seguintes:

I — serviços de manutenção de software sem a vinda de técnicos ao Brasil, prestados, por exemplo, através de “help-desk”;

II — a **licença de uso de software** sem o fornecimento de documentação completa, em especial o código-fonte comentado, conforme artigo 11 da Lei n.º 9.609/98;

III — a **aquisição de cópia única de software**;

IV — a **distribuição de software**.

Da mesma forma dispõe a Carta Circular BACEN 2.685/96⁶⁹,

⁶⁸ A dispensa da averbação decorreu da flexibilização das regras para a remessa de remuneração ao exterior, apresentadas inicialmente pelo BACEN com a Circular n.º. 2.494, de 19 de outubro de 1994. Essa Carta Circular dispôs sobre o Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes e tirou da competência do “câmbio administrado” diversas hipóteses para a remessa, tais como serviços de consultoria técnico-jurídica administrativa e aquisição de software, senão vejamos:

III — Aquisição de “Software”;

16. Independentemente de prévia autorização do Banco Central do Brasil e observadas as disposições desta Seção, podem os bancos credenciados dar curso a remessas financeiras, destinadas à aquisição de software realizadas com base na legislação em vigor. (Circular n. 2.494).

17. os pagamentos de que se trata podem ser realizados:

(a) sob a modalidade de ordem de pagamento, cheque administrativo, nominativo, não endossável, ou carta de crédito a favor do exportador de “software”, devendo o banco credenciado manter em dossiê, à disposição do Banco central do Brasil, os documentos exigidos nesta Seção; (...)

18 — As aquisições de “software” sob a modalidade de cópia única, podem ser realizadas, na hipótese da alínea “a” do item anterior, mediante apresentação de fatura “pro forma”, lista de preços, nota de débito ou documento equivalente, inclusive prospectos onde esteja consignado o preço unitário do produto, assim como o nome e endereço do exportador estrangeiro que comercialize ou distribua o programa objeto do pagamento.”

que estabeleceu 3 (três) categorias de transações empresariais que envolvem a importação de software estrangeiro, quais sejam: (a) aquisição de cópia única; (b) operações de atualização, aluguel, manutenção e customização de software e (c) distribuição e comercialização de software estrangeiro.

O Regulamento de Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI), emitido pelo BACEN pela Circular 3.328, de 4 de outubro de 2006 (Atualização RMCCI n.º 13) não reproduziu o disposto nas cartas circulares sobre a isenção de averbação prévia para a aquisição de software, bem como o licenciamento de software sem a disponibilização do código fonte ao licenciado local. No entanto, foi mantida uma “rubrica” específica para a remessa de valores, cuja operação de câmbio denomina-se “**Direitos Autorais sobre Programas de Computador**” (Circular n.º 3.291, de 08/09/2005) que se diferencia da rubra “fornecimento de tecnologia”.

Ainda, a RMCCI determinou ser responsabilidade das partes, que compram e vendem moeda estrangeira, e dos agentes que efetivam a transferência internacional efetuarem o adequado enquadramento da operação cambial. Nesta perspectiva, entende-se que as regras sobre “aquisição de software” são aquelas dispostas no Ofício INPI/DIRTEC n.º 002/99 e na Lei n.º 9.609/98, que eximem da averbação prévia do INPI ou de outros órgãos governamentais os negócios jurídicos envolvendo o software. Portanto, não parece ter havido modificações na estruturação jurídica para a legalização de remessas cambiais.

Na licença de uso, o criador/autor do software disponibiliza temporariamente a outrem a fruição direta da obra, estritamente nas condições pactuadas e funções determinadas no contrato de exploração. Isso ocorre sem envolver a transmissão da propriedade ou do domínio sobre a obra intelectual. Assim, as prerrogativas de controle

69 Carta-Circular BACEN n.º 2.685, de 16 de maio de 1996 — Atualização CNC n.º 224/MTF n.º 43.

de qualidade do software comercializado no mercado e as medidas relativas à proteção jurídica da criação contra a violação de terceiros ficam mantidas ao autor/titular.

Normalmente, o licenciamento de software ocorre sob a hipótese do “software de prateleira”, na medida em que o software é criado e divulgado em prateleiras para uma generalidade de usuários. No “software de prateleira”, existem duas relações jurídicas distintas inerentes a uma transação empresarial, qual seja a disponibilização parcial dos direitos patrimoniais do autor para a fruição de um terceiro autorizado e a possibilidade desse terceiro comercializar o software no mercado e entregá-lo a um usuário final (sublicenciado), cujo uso estará restrito à licença de uso de software.⁷⁰

Conforme o douto Alberto Xavier, em sua obra “Direito Tributário Internacional do Brasil”⁷¹, existem basicamente 3 (três) modalidades de licenciamento de software quais sejam:

- (a) a licença para o uso próprio — o licenciado explora o software especificamente dentro do seu estabelecimento ou atrelado às suas atividades empresariais;
- (b) a licença de direitos para a comercialização — o licenciamento serve como uma autorização para o exercício das atividades de comercialização do software no mercado. Esse licenciamento é disposto no art. 10 da Lei 9.609/98, que estabelece diversas cláusulas, tais como a responsabilidade pelos pagamentos ao titular/criador estrangeiro, os tributos e encargos envolvidos e a remuneração devida;
- (c) a licença com a efetiva transferência de tecnologia — a exploração do software ocorre temporariamente por meio da disponibilização do código fonte para que o licenciado possa absorver a tecnologia e realizar aprimoramentos técnicos. Essa hipótese está descrita no art. 11 da Lei n.º 9.609/98;

70 GONÇALVES, op. Cit. 19. Págs. 156 a 168.

71 XAVIER, Alberto. “*Direito Tributário Internacional do Brasil*”. 6ª. Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. Págs. 609 a 610. BITTAR, Carlos Alberto. “Contratos Comerciais”. Ed. Forense Universitária. 4ª. ed. 2005. Págs. 213 a 224.

Nesta perspectiva, resta claro que o licenciamento de software (“software de prateleira”) e a aquisição de software (“aquisição de cópia única” ou “desenvolvimento de software sob encomenda”) são dois conceitos e negócios jurídicos que não se confundem, por apresentarem características diversas.

Para o presente trabalho, essa distinção de conceitos é relevante, pois pode ser afirmado, desde já, que os contratos de transferência de tecnologia não podem ser aqueles em que um terceiro obtém a titularidade do software, seja por meio da aquisição direta ou por encomenda.

6. Atual Cenário para a Averbação dos Contratos de Software — Peculiaridades

O desenvolvimento do mercado de software no Brasil e a sua proteção jurídica nasceram de uma política governamental de desenvolvimento tecnológico, baseada na organização de uma reserva de mercado e no controle rígido de importação de softwares. No caso da reserva de mercado, a Lei nº. 7.232/84 era taxativa no sentido de todo o programa de computador desenvolvido no Brasil ou internalizado do exterior ter que ser cadastrado previamente na SEI. Essa autorização prévia era necessária para que o software pudesse ser comercializado no território brasileiro e somente era concedida aos empresários nacionais, daí a configuração da “reserva de mercado”.

Esse mesmo controle governamental estendeu-se, durante a vigência da Lei 7.232/84, para os contratos de cessão de direitos envolvendo aquisição de titularidade de software estrangeiro e contratos de licenciamento de direitos, seja por meio da aquisição de cópia única ou da autorização temporária para a comercialização ao público (software de prateleira). As razões para a aprovação prévia obedeciam as seguintes justificativas:

- (a) possibilitar a remessa ao exterior dos montantes devidos;
- (b) permitir ao importador realizar a dedutibilidade fiscal dos valores pagos e
- (c) apurar a inexistência de programa de computador similar, desenvolvido no País, pelo empresário nacional.

No caso específico da internalização de software estrangeiro, por meio da “compra e venda” ou “aquisição de software”, ou mesmo do “licenciamento de software” ou distribuição interna, a legislação exigia ainda a averbação do respectivo contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), além do cadastramento na SEI.

No caso da transferência definitiva dos direito dominiais sobre o software, a exigência da averbação prévia ganhou uma justificativa, pois envolve a transferência do código fonte (conjunto de palavras escritas de forma ordenada e que contém instruções em uma linguagem de programação existente) informações técnicas do software) para o novo proprietário, o que era caracterizada pela legislação anterior como contrato de transferência de tecnologia.

Esse cenário restritivo começou a ceder com a Lei nº. 7.646/87 e foi substancialmente reduzido com as alterações de leis e regulamentos que reforçaram os direitos intelectuais sobre o software.

Cumpramos ressaltar, também, que os contratos de transferência de tecnologia foram tipificados pelo Ato Normativo do INPI nº. 135, de 15 de abril de 1997, conforme a natureza e a qualidade da tecnologia envolvida. Assim, esses contratos são de cinco tipos básicos, sujeitos à análise e averbação prévia perante o INPI, para fins de produção de efeitos perante terceiros e que recebem tratamento diferenciado das legislações cambiais e fiscais, quais sejam:

- (a) Contrato de Licença para Exploração de Patentes;
- (b) Contrato de Licença para o Uso de Marcas;
- (c) Contrato de Fornecimento de Tecnologia;
- (d) Contrato de Serviços de Assistência Técnica e Científica;
- (e) Contrato de Franquia.

A característica desse tipo de contrato é o seu objeto, que envolve a exploração dos direitos da propriedade intelectual ou de conhecimentos tecnológicos, bem como a temporariedade dos direitos outorgados. Neste ponto, o licenciado celebra um contrato de transferência de tecnologia para capacitar-se tecnologicamente e ter acesso às novas técnicas e direitos. Portanto, não é interesse do próprio licenciado ser o titular da tecnologia, em vista da remuneração ser mais alta e de novas técnicas estarem sendo constantemente desenvolvidas no mercado por terceiros.

No caso da transferência de tecnologia de programa de computador, conforme preconizado pelo art. 11 da Lei nº. 9.609/98, a sua averbação no INPI ocorreu e ainda ocorre por meio do enquadramento deste contrato em “Fornecimento de Tecnologia”, conforme a própria determinação do INPI.⁷² Deve ser lembrado, neste ponto, que inexistente a tipificação no INPI para o contrato de transferência de tecnologia de programa de computador.

O contrato de fornecimento de tecnologia é entendido como ***“o acordo que regula a outorga de uso dos conhecimentos técnicos, dados ou informações que não são amparadas por patentes ou pela proteção ao desenho industrial, para a exploração temporária desses conhecimentos — e, em contrapartida, ao recebimento de remuneração, sem que haja necessariamente a transmissão do domínio.”***⁷³

Por ser um contrato que envolve tecnologia não patenteada, sendo difícil a sua absorção tecnológica, o INPI determina a impossibilidade de averbação por um período superior a 5 (cinco) anos, prorrogáveis por um período adicional de 5 (cinco), seguindo o dis-

72 Cumpre ressaltar que esse enquadramento é substanciado por regras não escritas e que decorrem de atos normativos revogados, tais como o Ato Normativo 15/75, Ato Normativo (SEI) 22/82. DIAS, José Carlos Vaz e. Capítulo X — Contratos de Transferência de Tecnologia e Franquia — do livro ***“Propriedade Intelectual”***. Autor: Gabriel Di Blasi. Ed. Forense. 2005. Pág. 421.

73 Dias, op. Cit. 30.

posto no §1º. do art. 354 do Decreto nº. 3.000, de 17 de junho de 1999 (estabelece o limite temporal para o licenciado brasileiro realizar a dedutibilidade fiscal dos valores remetidos à título de transferência de tecnologia).

Nesta perspectiva, deve-se entender que os contratos de aquisição de titularidade de software (“software de cópia única” ou “encomenda de software”) não podem ser tecnicamente classificados como “contratos de transferência de tecnologia”, pois não são temporários. Ainda, mais uma vez, eles envolvem a cessão da propriedade do bem jurídico intelectual para um terceiro.

Esse mesmo entendimento é compartilhado por nosso jurista Alberto Xavier, que abordou o licenciamento de direitos e transferência de tecnologia da seguinte forma⁷⁴:

“A remuneração que o titular de licença de uso paga ao autor do programa de computador à título de direito de autor não é contraprestação pela cessão deste direito, mas a contrapartida pela *remoção de um limite jurídico à livre iniciativa de exploração de bens intelectuais* e que decorre do monopólio ou exclusivo atribuído por lei ao autor ou, segundo outros, do direito real de propriedade sobre a sua própria obra. Assim, da mesma forma que o construtor não pode, sem autorização do proprietário do terreno, edificar um imóvel, assim também o licenciado não pode, sem autorização do autor, explorar economicamente a obra deste. Mas, da mesma forma que **a autorização de edificação não envolve a transmissão da propriedade do terreno, a autorização de uso não envolve a transmissão do direito patrimonial do autor, que subsiste na titularidade deste, dotado de “elasticidade” plena, de tal forma que, cessando os vínculos obrigacionais “relativos” ele readquire a plenitude do seu conteúdo**”. (grifos nossos)

Ao analisar detalhadamente o Capítulo IV da Lei nº. 9.609/98, observa-se que o regramento ali disposto refere-se exclusivamente ao

74 Xavier, op. Cit. 29. Págs. 610 a 611.

licenciamento de software. Esse tratamento especial na lei justifica-se por ser a modalidade mais utilizada nos negócios envolvendo a exploração do software. Para o licenciante, este tipo de transação permite a lucratividade com a manutenção do controle total sobre os direitos dominiais, bem como a manutenção da confidencialidade sobre o código fonte. Para o licenciado, explora-se patrimonialmente o software por um preço satisfatório, sem que este venha a assumir as responsabilidades por vícios, defeitos e violações do software licenciado aos direitos de terceiros.

Conforme ponderado pelo autor Emir Amad⁷⁵, a exceção existente na lei que permite ao licenciante reduzir os seus direitos de propriedade ocorre quando os elementos confidenciais (código fonte) são disponibilizados ao licenciado. No licenciamento com a disponibilização do código fonte, ***“o titular do “software” não abre mão de seus direitos patrimoniais (pois continua com a possibilidade de licenciar o “software” — ou mesmo o próprio código fonte — para outros interessados), mas permite que o licenciado adeqüe o “software às suas necessidades específicas”.***

Por ser uma exceção à regra geral do licenciamento⁷⁶, que a Lei n.º 9.609/98 determina em seu art. 11 a necessidade de averbação deste tipo de contrato no INPI. Vejamos o que o nosso jurista Alberto Xavier tem a falar sobre esse assunto⁷⁷: regra o titular não, o código fonte e disponibilizar os elementos confidenciais, qual seja o código fonte

“Neste casos, de contrato de licença de uso de conhecimentos tecnológicos, a lei prevê como requisito da sua eficácia em relação a terceiro, o registro no INPI, bem como a entrega obrigatória por parte

75 AMAD, Emir Iscandor. “**Contratos de Software Shrinkwrap Licenses e Clickwrap Licenses**”. Biblioteca de Teses. Renovar. 2002. Págs. 80 a 85.

76 A exceção decorre da necessidade da divulgação das informações confidenciais ao licenciado, por meio da entrega do código fonte.

77 XAVIER, op. Cit. 29. Págs. 610 a 611.

do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção de tecnologia (art. 11 § único).

O contrato de licença de uso de conhecimento tecnológico distingue-se, com nitidez, de um contrato de transferência de titularidade do próprio direito ao programa de computador. **Tais contrato são ainda meros contratos de licença, em que o titular do direito autoral mantém a propriedade do programa, inobstante permitir ao licenciado o livre acesso aos conhecimentos tecnológicos que contém, para que os possa, eventualmente, absorver.** (...)

Pode assim dizer-se que só no caso dos contratos de licença de uso com transferência de tecnologia de programa de computador, previstos no art. 11 da Lei 9.609/98 ocorre um verdadeiro contrato de know-how ou contrato de transferência de capital tecnológico. Com efeito, **só nestes tipos contratuais ocorre a transmissão de informações tecnológicas pré-existentes, em si mesmas consideradas, na forma de cessão temporária ou definitiva de direitos, para que o licenciado as utilize por conta própria e sem que o transmitente da tecnologia intervenha na sua aplicação ou garanta o seu resultado.** Só nestes casos se pode falar de “supplying know-how”, por contraposição a “applying know-how”, como sucede nos casos de simples licença para uso próprio.’

Neste mesmo sentido, vale ressaltar a Lei nº. 11.452, de 27 de fevereiro de 2007, ao abordar sobre a aplicabilidade da contribuição de Intervenção ao Domínio Econômico (CIDE) dispôs o seguinte:

“Art. 20. O art. 20. da Lei 10.168, de 29 de dezembro de 200, alterado pela lei no. 10.332, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte §1º.-A:

§1º.-A:

A contribuição de que trata este artigo [CIDE] não incide sobre a remuneração pela **licença de uso de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador**, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.”

Os contratos de transferência de domínio do software (“aquisição de software”) não estão sujeitos, portanto, à averbação prévia do INPI e enquadram-se nas atividades isentas de análise e registro prévio dessas autoridades, conforme disposto no Ofício INPI/DIR-TEC N.º. 02/99.

A importância em distanciar a obrigatoriedade da averbação dos contratos de “aquisição de software”, seja por meio da simples “cessão da propriedade” ou da “encomenda de software com cessão de titularidade”, decorre das regras flexíveis existentes no BACEN, que facilitam a remessa de remuneração pela aquisição de software. Quando enquadradas nas regras do BACEN, o contrato fica dispensado do criterioso exame por parte dos examinadores do INPI.

Ainda, neste mesmo sentido, existe um tratamento tributário mais vantajoso para o empresário brasileiro pois a dedutibilidade fiscal dos valores remetidos para a apuração do lucro real pode ser integral.⁷⁸No caso de o contrato de “aquisição de software” enquadrar-se em transferência de tecnologia, os valores remetidos poderão ser dedutíveis como despesa operacional até os limites determinados pela Portaria do Ministério da Fazenda n.º. 436, de 8 de dezembro de 1958. Essa limitação certamente não é vantajosa para o adquirente brasileiro.

Ainda, as partes contratantes evitarão o procedimento moroso e detalhado dos contratos de transferência de tecnologia no INPI, em que são exigidos diversos requisitos, tais como a identificação do valor homem/hora trabalhado nos contratos de encomenda de software

78 Existem controvérsias tributárias sobre a possibilidade de classificar como despesas dedutíveis o montante utilizado para a aquisição de software, pois entende-se que o valor pago registra-se como custo de aquisição de ativo permanente. GRUND, Fabiola Fernandez e RIVERO, Juliana Burkhart. ***Tributação de Valores Remetidos ao Exterior pela Aquisição de Software e por Serviços de Administração e Suporte a estes Relacionados.*** Revista Dialética de Direito Tributário. N.º. 119. Agosto. 2005. BATISTA, Luiz Rogério Sawaya. ***A Tributação das Quantias Pagas a Título de Licença de Uso de Software pela Cide.*** Revista Dialética de Direito tributário. N.º. 85. Págs. 77 a 87.

ou um detalhamento da capacidade indústria e tecnológica para a absorção dos conhecimentos pela contratante brasileira.

Outrossim, o uso da expressão “aquisição de software” é utilizado erroneamente pelas próprias autoridades brasileiras, pois não segue os ditames do Código Civil.

Dessa maneira, as controvérsias existentes no INPI quanto à necessidade de averbação prévia dos contratos de “aquisição de software” geram instabilidades para as partes contratantes, que podem ter as suas atividades atingidas por indagações formais do BACEN e das autoridades fiscais. Essas podem determinar a comprovação da desnecessidade de averbação prévia no INPI do contrato que substanciou a remessa de valores ao exterior.

Essas indagações são comuns no tocante aos serviços técnicos especializados e podem torna-se uma realidade para as transações que envolvam a aquisição de software.

7. Reflexões e Pontos Conclusivos

Existe uma clara diferença entre os contratos de cessão de titularidade de software e os contratos de licenciamento de uso. Esta distinção é relevante para determinar a necessidade ou não de averbação do documento no INPI, pois os contratos de fornecimento de tecnologia (compreendem tecnologia não patenteada) são utilizados para enquadrar os contratos de transferência de tecnologia de software (com a entrega do código fonte) como averbáveis.

Ainda, neste sentido, é unânime (até mesmo para os examinadores da DIRTEC/INPI) o entendimento segundo o qual o acordo de fornecimento de tecnologia é essencialmente um licenciamento de direitos da propriedade intelectual.

Neste sentido, os contratos que envolvem a transferência da propriedade sobre o software, na forma de aquisição de cópia única

ou na encomenda de software (para outro fim exceto a comercialização ao público), não podem ser classificados com transferência de tecnologia. A regulamentação do INPI estabelece taxativamente os contratos que são averbáveis. Portanto, este órgão deve rejeitar a análise e o registro de quaisquer outros contratos que não estejam na lista do Ato Normativo nº. 135/97. Por exemplo, não são averbáveis os “contratos de cessão de marcas e patentes”, os “contratos de serviços técnicos especializados” e mesmo os “contratos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico (P&D)”.

Deve ser ressaltado, mais uma vez, que existem dois regulamentos que determinam nitidamente a desnecessidade de averbação dos contratos de “cessão de software” e/ou “encomenda de software com cessão da titularidade”, quais sejam: (i) o Ofício INPI/DIRTEC nº. 02/99 e (ii) as cartas circulares do BACEN, tais como a Carta-Circular nº. 2.685/96 e o RMCCI.

Para resolver de vez quaisquer indagações sobre a legalidade de remessa por “aquisição de software”, sem a averbação prévia, o INPI deveria seguir os ditames do Código Civil e conceituar corretamente a “aquisição de software”. Ainda, devem ser esclarecidos os itens presentes na listagem dos contratos não averbáveis, seguindo o Ofício INPI/DIRTEC nº. 02/99. Esta listagem tem gerado indagações e inseguranças, tal como acontece com a licença de uso de software, sem o fornecimento de documentação completa em especial o código-fonte comentado, e a aquisição de cópia única de software.

O BRASIL E O PROTOCOLO DE MADRI SOBRE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

*Paulo Borba Casella*⁷⁹

Introdução

O Protocolo⁸⁰ ao Acordo de Madri sobre registro internacional de marcas⁸¹, e respectivo Regulamento ao Acordo de Madri estabelecem o regime legal aplicável para reger o registro internacional de marcas⁸². Cabe, inicialmente, expor sucintamente como este ficou estipulado bem como igualmente analisar a possibilidade da aplicação, à luz do direito brasileiro vigente, bem como referir como poderia se colocar a questão em alguns outros ordenamentos⁸³.

79 Paulo Borba CASELLA, Professor Titular de Direito Internacional Público na Universidade de São Paulo. Sócio de Casella Advogados.

80 Protocolo relativo ao Acordo de Madri referente ao registro internacional de marcas, adotado em Madri, 27 de junho de 1989 e respectivo Regulamento Comum, nos termos do Acordo de Madri, referente ao registro internacional de marcas e o Protocolo relativo a tal acordo, em vigor desde 1 de janeiro de 1998.

81 Acordo de Madri, referente ao registro internacional de marcas, adotado em 1891, revisado em Estocolmo em 1967 e emendado em 1979. A este aderiu o Brasil em 1896, e veio a denunciá-lo em 1934.

82 Protocolo e respectivo Regulamento ao Acordo de Madri sobre registro internacional de marcas, doravante referido simplesmente “Protocolo de Madri”.

83 Serão também consideradas opiniões relativas aos ordenamentos seguintes: a) parecer do Dr. Gonzalo AGUIRRE Ramirez, sobre a constitucionalidade do Protocolo de Madri, no Uruguai; b) parecer do Dr. Marcial RUBIO Correa, sobre a constitucionalidade do Protocolo de Madri, no Peru; c) parecer do Dr. Jose Luis CEA Egaña, sobre a constitucionalidade do Protocolo de

Foram suscitadas algumas indagações a respeito da possibilidade da aplicação e da constitucionalidade do Protocolo de Madri sobre registro internacional de marcas, em relação ao ordenamento brasileiro, e inserção de seus dispositivos no direito interno, de modo a nortear também a prática brasileira na matéria, perante, i.a., o INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial e outros órgãos da administração e operadores.

Cumpre frisar já ter sido o Brasil participante do Acordo de Madri, celebrado em 14 de abril de 1891, tendo aderido em 1896, até ter sido este Acordo denunciado pelo Brasil, nos termos do Decreto 196, de 31 de dezembro de 1934⁸⁴. Trata-se de considerar a nova situação da regulação internacional da matéria e as perspectivas de desenvolvimento em futuro próximo.

A referida denúncia, mais que questão de eventual inconstitucionalidade ou outra razão de ordem superior, parece ter sido antes decorrente de razões de ordem estritamente operacional e prática, cuja adequação e pertinência se me afiguram sobremodo questionáveis. A experiência anterior pode ser útil para desta extrairmos algumas lições, sobretudo em vista de como pode ser melhor atendido o interesse nacional, em relação a esta matéria.

Não se trata, assim, nem seria pertinente, atacar o conteúdo de sistema internacional de registro de marcas, tendência, ademais que se me afigura crescentemente freqüente e necessária, mas, antes, indagar quanto à viabilidade do funcionamento do sistema internacional de registro de marcas e a necessidade deste ou sistema equivalente em contexto internacional de crescente internacionalidade das operações industriais e do regime da proteção da propriedade industrial e intelectual em sua acepção mais ampla⁸⁵.

Madri, no Chile; d) palestra do Dr. Jorge CRUZ, durante o 2º Forum Ibero-americano, realizado em Lisboa, entre 28 e 30 de abril de 2003, suscitando questionamentos de natureza constitucional, em Portugal.

84 Conforme nota 3 supra.

85 Sem adentrar controvérsias entre especialistas, utilizo a expressão 'propriedade intelectual'

A premissa de base, coloca-se no sentido de que pode ser melhor atendido o interesse nacional, mediante a participação do Brasil em sistema de registro internacional de marcas, em lugar de privilegiar a conveniência operacional e a percepção de emolumentos pelo registro de marcas, perante o INPI, no território nacional. Inúmeras distorções e problemas decorrem da manutenção do sistema presente, tanto mais que este não se pauta pela celeridade de sua operação, contrariamente à necessidade internacional crescente de rapidez e agilidade no processamento de pedidos de registro e proteção de marcas e direitos intelectuais.

A evolução recente e a aceitação internacional do referido Protocolo igualmente indicariam o sentido de ser este perfeitamente compatível com grande número de ordenamentos jurídicos nacionais e sistemas nacionais de controle e registro de marcas e patentes, nos mais de setenta países, nos quais referida sistematização encontra-se vigente⁸⁶. A situação internacional de aceitação dessa legislação é

no sentido mais amplo, tal como aplicado pela OMPI — Organização Mundial da Propriedade Intelectual e o Acordo TRIPS, “Aspectos relacionados ao comércio dos direitos de propriedade intelectual” no âmbito da OMC — a Organização Mundial do Comércio.

86 São mais de setenta países membros da União de Madri, nos quais encontram-se vigentes o Acordo, o Protocolo ou ambos. São estes, segundo informação de janeiro de 2004: República da Macedônia (A&P), Albânia (A&P), Alemanha (A&P), Antígua e Barbuda(P), Argélia (A), Armênia (A&P), Austrália (P), Áustria (A&P), Azerbaijão (A), Bélgica* (A&P), Bielo-Rússia (A&P1), Bósnia e Herzegovina (A), Bulgária (A&P), Butão (A&P), Cazaquistão (A), China (A&P), Chipre (A&P), Croácia (A&P), Cuba (A&P), Dinamarca (P), Egito (A), Eslovênia (A&P), Eslováquia (A&P), Espanha (A&P), Estados Unidos da América (P), Estônia (P), Federação Russa (A&P), Finlândia (P), França (A&P), Geórgia (P), Grécia (P), Holanda*, Território na Europa (A&P), Antilhas Holandesas (P), Hungria (A&P), Irã (República Islâmica do) (A&P), Irlanda (P), Islândia (P), Itália (A&P), Japão (P), Lesoto (A&P), Letônia (A&P), Libéria (A), Liechtenstein (A&P), Lituânia (P), Luxemburgo* (A&P), Marrocos (A&P), Moçambique (A&P), Mônaco (A&P), Mongólia (A&P), Noruega (P), Polónia (A&P), Portugal (A&P), Quênia (A&P), Quirguistão (A), Reino Unido (P), República Checa (A&P), República da Coreia (P), República da Moldávia (A&P), República Eslovaca (A&P), República Popular Democrática da Coreia (A&P), Romênia (A&P), São Marino (A), Sérvia e Montenegro (A&P), Serra Leoa (A&P), Singapura (P), Suazilândia (A&P), Sudão (A), Suécia (P), Suíça (A&P), Tadjiquistão (A), Turcomenistão (P), Turquia (P), Ucrânia (A&P), Uzbequistão (A), Vietnã(A) e Zâmbia (P). (A) indica país signatário do Acordo (54). (P) indica país signatário do Protocolo (62).* A proteção não pode ser solicitada separa-

dado relevante a ser levado em conta, antes de condená-la como inaceitável, para nosso direito interno.

1. Inserção Brasileira no contexto Internacional da Propriedade Intelectual

A inserção do Brasil no contexto internacional da propriedade intelectual não pode ser vista como rua de mão única, nem tampouco pode ser submetida a triagem somente em função do nosso interesse operacional. Abordando a questão da proteção internacional da propriedade industrial, já apontava João da Gama CERQUEIRA “o conhecimento do assunto é de grande interesse em nosso país, devido ao número elevado de patentes estrangeiras aqui requeridas, com base no direito de prioridade, assegurado pelas convenções internacionais, em contraste com o pequeno número de patentes brasileiras, requeridas no estrangeiro⁸⁷.”

A questão, como todas as questões de direito internacional, ademais, sempre se reveste de dupla dimensão, simultaneamente interna e internacional, e exige a reflexão a respeito de como deve ser pensado o modelo e modalidades de tal inserção.

Ao tempo do Império, adequadamente estipulava a lei de 1875 a condição de reciprocidade⁸⁸, em formulação avançada para seu tempo e de pertinente critério na relação entre ordenamentos nacionais.

O mesmo raciocínio pode e deve ser aplicado em relação ao caso presente. Não basta almejarmos a inserção competitiva do Bra-

damente para Bélgica, Luxemburgo ou os Países Baixos (Holanda), mas para o conjunto desses três países (Benelux) e mediante o pagamento de única taxa complementar ou individual.

87 João da Gama CERQUEIRA, **Tratado da propriedade industrial** (edição revista e atualizada por Luiz Gonzaga do RIO VERDE e João Casimiro COSTA Neto, São Paulo: RT, 2^a ed., 1982, vol. II, pp. 1303 ss.).

88 V. a seguir, texto do art. 17 da Lei brasileira sobre marcas, de 23 de outubro de 1875.

sil, se não nos detivermos e assegurarmos os mecanismos operacionais adequados para a viabilização de tal desiderato.

A participação do Brasil no direito internacional da propriedade intelectual vem de longa data e alinhou-se pelo direito vigente e estado da arte na matéria. Nesse sentido, convém lembrar a nossa primeira lei sobre marcas, de 23 de outubro de 1875, que dispunha, em seu art. 17: “os estrangeiros ou brasileiros cujos estabelecimento de indústria ou comércio forem situados fora do Brasil, gozarão igualmente dos benefícios desta lei para os produtos destes estabelecimentos, se nos países onde eles residem convenções diplomáticas tiverem concedido reciprocidade para as marcas brasileiras.”

Convém destacar a participação do Brasil na Conferência de Paris, de 1883, na qual se adotou o texto da Convenção⁸⁹, preparada em 1880, resultando na criação da União para a proteção da propriedade industrial. Em razão da adoção da Convenção foram feitas alterações na lei interna⁹⁰, e a qualidade da regulação legal alcançada permitiu durasse aquela legislação, com reedição em leis sucessivas, até o advento do Código da Propriedade Industrial, de 1945⁹¹.

89 Pelo Decreto 9233, de 28 de junho de 1884, a convenção foi mandada observar no Brasil, e, como consequência, o Governo Imperial empreendeu a revisão da Lei de 1875 sobre marcas, para pô-la de acordo com as suas disposições, cf. observa João Gama CERQUEIRA (op. cit., vol. II, p. 1306).

90 João Gama CERQUEIRA (op. cit., vol. I, pp. 19/20, esp. parágrafo final do item 8): “A Convenção resultante desse Congresso, promulgada pelo Brasil em 28.6.1884, a intensificação das relações internacionais determinada por essa Convenção e pelas convenções particulares, e, sobretudo, o maior desenvolvimento das indústrias e do comércio no país exigiam a reforma da Lei de 1875, que, além dos defeitos de que se ressentia, não estava de acordo com vários dos princípios firmados pela Convenção de Paris e aceitos pelo Brasil, dos quais divergia profundamente em vários pontos. Atendendo a essas circunstâncias, o Governo Imperial, por aviso do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, de 6.2.1884, encarregou as Seções Reunidas dos Negócios do Império e da Justiça do Conselho de Estado, de elaborarem o projeto de reforma da lei sobre marcas, ‘a fim de que essa matéria seja entre nós regulada de acordo com a Convenção internacional para a proteção da propriedade industrial, promulgada pelo Decreto 9233, de 28 de junho do corrente ano.’ A nova lei, Decreto 3346, foi promulgada a 14 de outubro de 1887 e regulamentada pelo Decreto 9828 de 31 de dezembro de 1887.

91 Ainda J. Gama CERQUEIRA (op. cit., vol. I, p. 21): “Traduzia bem a lei a competência e a

Houve, igualmente, participação do Brasil na Conferência de Madri, de 1891, da qual resultaram aprovados quatro protocolos, dentre os quais o de registro internacional de marcas de fábrica e de comércio, adotado pelo Brasil em 1896 e denunciado em 1934⁹². Desse modo, as “marcas internacionais” são conceito já conhecido e aplicado no ordenamento brasileiro, nos termos do Acordo de Madri, de 1891, revisto em Washington, em 1911, na Haia, em 1925 e em Londres, em 1934.

O Decreto 16.264, de 1923, no art. 85, parágrafo único, definia como internacional a marca registrada em “repartição criada em virtude de convenção de que o Brasil faça parte e for arquivada na Diretoria Geral da Propriedade Industrial”. A operacionalização dos registros internacionais fora assim adequadamente regulada.

Em 1934, na altura em que foi denunciado o Acordo de Madri de 1891, pelo Brasil⁹³, foi expedida portaria⁹⁴ que mandou observar acerca “não só do arquivamento das marcas internacionais depositadas até o termo do aludido acordo, mas também do serviço posterior,

ilustração do autor do projeto, que, em sua elaboração, se guiou pelos princípios e doutrinas mais adiantados da época, de modo que, em sua essência, salvo pequenas modificações sem grande importância e algumas alterações de forma, as suas disposições eram quase as mesmas que ainda regeram a matéria entre nós, através de leis sucessivas, até a promulgação do Código da Propriedade Industrial, em 1945.”

92 O Brasil aderiu a este Acordo em 3 de outubro de 1896. Foi o mesmo denunciado, mediante nota do Governo brasileiro, de 8 de dezembro de 1933, sendo promulgada a denúncia pelo Decreto 196, de 31 de dezembro de 1934, com efeito da denúncia a partir de 8 de dezembro de 1934, “ficando amparados pelo mesmo acordo e pela legislação todas as marcas depositadas na Secretaria Internacional da Propriedade Industrial de Berna, até essa data, conforme as notas trocadas entre a Legação do Brasil em Berna e o Departamento Político Federal Suíço, cuja tradução oficial acompanha este decreto.”

93 As objeções suscitadas em relação a possível futura denúncia e efeitos desta na ordem interna, conforme menciona a Resolução 23 da ABDI, de 2002 foram enfrentadas e adequadamente resolvidas quando o Brasil teve de enfrentar situação semelhante em 1934. Naquela altura, quiçá, estudava-se e manejava-se mais e melhor o direito, o direito intertemporal e o direito internacional entre nós?

94 Portaria de 9 de maio de 1934, do Ministro do Trabalho.

referente aos demais atos respectivos a tais marcas e do registro daquelas que não mais poderão ser aceitas como internacionais”⁹⁵. Os efeitos dos registros internacionais e a proteção das marcas assim registradas bem como o regime temporal foram ai regulados.

A participação na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) bem como a situação do Brasil, em relação ao Acordo TRIPS, e a aplicação deste no ordenamento interno são incontroversos : não exigem consideração específica. Cabe lembrar estar o Brasil alinhado pelas normas na matéria e serem normas internacionais, ratificadas pelo Brasil, correntemente referidas e aplicadas pelos tribunais nacionais.

A participação do Brasil na OMPI, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual vem de longa data e tem sido alinhada com a atuação em várias das organizações multilaterais e o conjunto da assim chamada “família das Nações Unidas”. Como destacou representante brasileiro (em discurso de 2000)⁹⁶, “o Brasil, e os demais paí-

95 Art. 1º. O arquivamento das marcas internacionais que forem, como anteriormente, encaminhadas pelo *Bureau International de l'Union pour la protection de la propriété industrielle*, no período compreendido entre o dia 8.12.1933 e igual dia de 1934 e o registro de renovação, transferências ou outro ato concernente às mesmas marcas, cuja notificação o aludido instituto fizer até esta última data, continuarão a ser processados na conformidade das disposições em vigor.

Art. 2º. Aos titulares das marcas internacionais que, depositadas no *Bureau International de l'Union pour la protection de la propriété industrielle*, até 8.12.1934, forem ou já tiverem sido arquivadas na conformidade do artigo anterior, fica assegurado o direito de proteção que lhes é devido, durante o tempo que restar par completar o prazo garantido pelo depósito no aludido *Bureau*, desde que elas continuem em vigor nos respectivos países de origem.

Art. 3º. A renovação, a transferência e qualquer outro ato relativo às marcas internacionais, cuja notificação o *Bureau International de l'Union pour la protection de la propriété industrielle* houver feito até 8.12.1934, continuarão a obedecer as normas até aqui adotadas; mas aquelas que não o tiverem sido até a data referida, bem como o registro das marcas que forem no mesmo *Bureau* depositadas após aquela data, serão requeridas diretamente ao Diretor Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, a fim de se processarem na forma da legislação em vigor.”

96 A respeito v. o discurso de José GRAÇA ARANHA, por ocasião do WIPO INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLECTUAL PROPERTY, TRADE, TECHNOLOGICAL INNOVATION AND COMPETITIVENESS, realizado no Rio de Janeiro, de 19 a 21 de junho de 2000. E prossegue:

ses em desenvolvimento, com suas profundas desigualdades econômicas e sociais, tem pela frente o desafio de ocupar o seu lugar em uma nova ordem mundial tecnologicamente avançada”.

O interesse é nosso em participar. A modalidade de participação pode ser dimensionada segundo os nossos meios disponíveis e nosso interesse nacional, entendido este em sua acepção mais ampla. Sem veleidades de potência que não somos, nem vejo cabimento em nos arrogarmos tais ares, sem poder sustentar o custo e desgaste de tais empreitadas⁹⁷.

Em coisas práticas, muito pode ser feito e devemos ter presente a escolha dos meios e fins. Especificamente nesta matéria, não ficaria melhor atendido o interesse do Brasil, na medida em que este participe do sistema de registro internacional de marcas? Esta é a questão que concretamente se coloca.

“A propriedade intelectual, em especial a proteção às invenções, em todos os países do mundo, tem por objetivo favorecer a geração de novos bens e serviços num contexto ordena-

“Somente privilegiando a eficiência produtiva e a competitividade dos produtos se conseguirá uma consistente inserção dos países em desenvolvimento nesta economia mundial globalizada e isto exige das sociedades um enorme esforço de adequação.” E destacaria outro trecho, pouco mais adiante: “No Brasil, não é diferente, na essência. O país encontra-se hoje muito mais próximo da fronteira tecnológica. Não se trata mais de promover o crescimento sobre uma base tecnológica relativamente estável e amadurecida. Para crescer agora, a indústria brasileira — e também as de outros países em desenvolvimento — terá de aplicar tecnologias ainda recentes nos países desenvolvidos, muitas ainda protegidas por patentes ou outras formas de proteção. Assim, tornam-se cada vez mais indispensáveis a pesquisa e o investimento tecnológico. A informação tecnológica, a transferência de tecnologia, o know how adquirido são instrumentos poderosos de política industrial e determinantes para o desenvolvimento de qualquer país.”

O desafio, então, é estabelecer diretrizes precisas que levem o sistema de propriedade industrial ao cotidiano das empresas, universidades, centros de pesquisa e inventores isolados.”

97 Como ilustraria a desastrosa decisão de deslocamento de força de paz internacional, chefiada pelo Brasil, para o atoleiro do Haiti, da qual começam a dar-se conta os antes açodados defensores. Depois de cinco anos naquele país, saiu força norte-americana sem conseguir o “apaziguamento” do Haiti e agora nos vemos nesse temerário papel.

do de competência. Seu objetivo final, deveria ser tornar-se um investimento que contribua para melhorar as condições de vidas dos povos e, no seu conjunto, da humanidade”⁹⁸.

2. Registro Internacional de Marcas e Direito Brasileiro

A questão do registro internacional de marcas, seus efeitos e sua implementação, no direito brasileiro, não precisariam suscitar maiores indagações, nem tampouco deveriam causar consideráveis problemas. Já tivemos ocasião de aplicar tal regime. O afastamento teria sido antes motivado por questões políticas que jurídicas, naquela ocasião.

O registro internacional de marcas, conforme regulado pelo Acordo de Madri, foi feito, em nosso País, de 1896 até 1934, inclusive com a regulação adotada pela Portaria ministerial de 1934, destinada a reger o regime transitório, durante o interregno de um ano, entre ser decretada e passar a ter efeito a denúncia do Acordo de Madri, de 1891, mostraram bem como a matéria pôde ser e foi regulada, no passado, e poderia ser levado em conta, em vista de interesse futuro.

As objeções suscitadas e a seguir examinadas e rebatidas, servem para evidenciar NÃO haver, em minha opinião, dificuldades impossíveis de superar em relação à possível adoção, pelo Brasil, do sistema internacional de registro de marcas, conforme regula o Protocolo de Madri. São, antes, questões de ajustes formais e procedimentos que teriam de ser revistos.

Cumpre, ademais, ressaltar que a adoção do regime internacional de registro de marcas não é via de mão única, na qual o país

⁹⁸ Discurso citado. E finaliza: “O papel do sistema propriedade intelectual no processo de desenvolvimento de um país é promover a disseminação de informações, visando estimular e diversificar a produção e o surgimento de novas tecnologias. Mas é também ter consciência de que tem o dever de olhar para a melhoria das condições de vida daqueles que não usufruem dele.”

subscritor se submete à sistematização internacional dos registros, sem qualquer contrapartida, mas terá, automaticamente, a sua inserção assegurada na rede internacional de registro de marcas e a reciprocidade no tratamento, pelos sistemas nacionais de cada dos demais Estados subscritores. Concretamente, mais de setenta países, dos quais praticamente a totalidade da Europa integrada, com os quais tem o Brasil extensas e relevantes relações comerciais, bem como investimentos e circulação de mercadorias, com as respectivas marcas e direitos acessórios. Portanto, a sistematização internacional serviria, igualmente, para permitir que o Brasil se coloque em igualdade de tratamento em relação a todos os demais Estados participantes da União de Madri.

O direito brasileiro vigente, no meu entender, não exclui a possibilidade de adoção do regime internacional de registro de marcas, no e pelo ordenamento interno. A questão pode ser colocada não quanto à possibilidade de adoção do registro internacional de marcas, mas tão somente do ponto de vista dos ajustes operacionais que a adoção de tal modelo exigiria no Brasil.

3. Efeitos para os usuários brasileiros

Com muita freqüência e pouca técnica se levanta a acusação de incorrer determinado ato ou decisão em “inconstitucionalidade”. Exige-se mínimo de razoabilidade e fundamentação adequada para suscitar tal alegação.

Antes de inquirir de inconstitucionalidade determinado texto ou ato, convém aferir o conteúdo e a letra da Constituição da República⁹⁹, em relação ao caso concreto e ao assunto específico. Não se pode, desse modo, suscitar barreira de tal gravidade, sem apor fundamentação adequada que lhe dê respaldo.

⁹⁹ Também muitas vezes referida como “CR”, ou Constituição. Menções a Constituições estrangeiras se farão acompanhar da identificação do país ao qual se refere a citação.

Neste sentido, se passa a examinar a lista das alegadas inconstitucionalidades, efeitos para o usuário brasileiro e inconveniências, em relação ao conteúdo específico do Protocolo de Madri, em relação ao ordenamento brasileiro e muito especialmente da CR.

Referida acusação, dada a sua gravidade, deveria sempre ser cuidadosa e extensamente fundamentada, o que raras vezes se vê ocorrer. Se não, vejamos, inicialmente, em relação às inconstitucionalidades alegadas, nas quais incorreria o Protocolo de Madri sobre registro internacional de marcas:

3.1. Alegada inconstitucionalidade, decorrente da diversidade de tratamento (invocando o art. 5º caput da CR) — conforme consigna Resolução 23 da ABPI, de 8 de abril de 2002¹⁰⁰

Não pode prevalecer a alegação nem se pode ver consubstan-

100 Conforme aponta o item 1, letra “a” da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002. As alegadas inconstitucionalidades, efeitos para o usuário brasileiro e inconveniências decorrentes da eventual adoção do Protocolo de Madri pelo Brasil são objeto de consideração, no item seguinte. A Resolução da ABPI mais parece ater-se a posições políticas de oposição à ALCA e defesa do *modus operandi* do INPI do que considerar o impacto mais amplo, em relação ao conjunto do interesse brasileiro e da mais adequada proteção possível para as marcas, como seria viável atingir mediante a adoção de regime internacionalmente uniforme, conforme estipula o Protocolo de Madri. Parece, igualmente ignorar a existência das marcas brasileiras, que teriam proteção internacional, reconhecida e assegurada *ipso facto* e somente ver os efeitos benéficos para as marcas estrangeiras. Todo tratado internacional, estabelecendo regime válido entre países signatários trará benefícios recíprocos. Há considerável disparidade de volume de marcas registradas, que seriam da ordem de duzentas mil no Brasil, em face de cerca de 10 milhões destas nos Estados Unidos e outros tantos milhões na Alemanha, mencionando os dois exemplos, referidos por José Carlos TINOCO SOARES (em entrevista ao Tribuna do Direito, ano 10, n. 115, novembro 2004, pp. 1-4), também apontando tendência que deveria ser levada em conta, antes de se afastar, como inaceitáveis, as mudanças que decorreriam da possível adoção do Protocolo de Madri, pelo Brasil. Observa TINOCO SOARES: “já temos muita coisa em razão dos tratados internacionais, como a Convenção da União de Paris, e estamos trabalhando ativamente no MERCOSUL. O que se percebe é que os países vão se agrupando para estabelecer uma forma comum de proteger seus direitos. Isso é muito bom. Hoje, não se pode ficar isolado” (entrevista cit., p. 3). A desproporção existente entre o volume das marcas estrangeiras e das autóctones não pode, em si, ser argumento válido, para descartar a validade jurídica e interesse da regulação uniforme da matéria.

ciada qualquer inconstitucionalidade, na medida em que o regime estipulado decorreria da adoção de tratado internacional, cuja existência, validade e eficácia na ordem interna condicionadas estariam a prévia assinatura, aprovação, promulgação e ratificação pelo Brasil, instaurando REGIME LEGAL DE VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DAS NORMAS deste decorrentes.

Afigura-se-me inconsistente e revolta minha consciência jurídica, alegar o dispositivo referido, garantia de estado de direito e de inviolabilidade de direito, em face da praxe local, onde registro de marca “*estando eles atualmente sujeitos a um exame de cerca de 36 (trinta e seis meses)*”, quando a aplicação do Protocolo de Madri acarretaria a concessão do registro, por decurso de prazo, sob pena de preclusão, em prazo menor (forçosamente em prazo de doze ou dezoito meses e o das eventuais oposições num período de sete meses).

A simples diferença de procedimento não pode justificar a alegação nem caracterizar violação alegada da ordem constitucional¹⁰¹.

A alegada afronta ao “direito de igualdade preconizado no art. 5 caput, da Constituição Federal de 1988” não pode, tampouco prosperar, por duas ordens de motivos. Passo a considerar uma e outra.

Inicialmente, como dito acima, porque o regime estipulado somente se faz após a adoção de tratado internacional, cuja existência, validade e eficácia na ordem interna decorrem de prévia assinatura, aprovação, promulgação e ratificação pelo Brasil. Observados tais requisitos, estipulados pela Constituição, instaurando REGIME LEGAL DE VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DAS NORMAS não se pode inquirar de inconstitucionalidade as normas de tal tratado internacional decorrentes.

101 No mesmo sentido, Célio BORJA, parecer publicado na Revista da ABPI, n.º 59, jul./ago 2002, separata, p.11, a respeito dessa mesma questão, embora divergindo quanto à fundamentação apresentada, por falar em “*recíproca independência do direito internacional e do direito interno e da sua paralela autonomia*”, comenta: “*não me parece que tais diferenças de simples procedimentos e de prazos para sua conclusão violem a igualdade de tratamento do art. 5º, caput, da Constituição.*” Infelizmente não o posso acompanhar nas conclusões.

A prevalecer tal equívoco de raciocínio nenhuma norma decorrente da adoção de tratado poderia alterar qualquer dispositivo de direito interno, o que exigiria total e absoluto isolamento político, econômico e jurídico, por parte do Estado que assim pretenda pautar a atuação de seu ordenamento interno. Não pode ser validamente sustentada a alegação de violação ao princípio da igualdade, estipulado na Constituição, na medida em que decorra de adoção de norma estipulada em tratado internacional, observando os requisitos estipulados na mesma Constituição da República, para ter existência válida e eficácia na ordem interna. O argumento não se sustenta.

Em segundo lugar, não poderia prosperar a alegada violação do princípio da igualdade, pois se me afigura INCONSISTENTE e, ademais, pode facilmente ser suplantada, mediante adoção de mecanismo equivalente na legislação interna, estipulando prazo para a manifestação da autoridade responsável pelo registro, sob pena de presumir-se a concessão automática deste, em caso de omissão de manifestação, opondo-se ao registro, no prazo legal, em lugar de pretender que a comunidade internacional ao requerer registro de marca no Brasil se contente em aceitar o escandaloso prazo de trinta e seis meses. Paralelamente a legislação francesa estipula deva prevalecer também na ordem interna, o regime decorrente de estipulação contida em tratado internacional. Assim se eliminaria a discussão formal e materialmente se asseguraria melhor regime para os operadores internos, equiparando os procedimentos aos decorrentes do tratado, caso venha este a ser adotado pelo Brasil. Insisto tratar-se de questão de avaliação da conveniência ou não da adoção de tal regime, mas não vejo como inquirar tal regime de inconstitucionalidade, pelos motivos acima referidos. Cai por terra a alegada inconstitucionalidade.

Não seria progresso considerável ter a mesma sistemática adotada e vigente **também** para os pedidos internamente processados de registros de marcas? Em lugar de pretender inquirar de inconstitucionalidade o sistema operacional estipulado pelo Protocolo de Ma-

dri pode-se adotar o mesmo no âmbito interno, eliminando-se, assim, a disparidade de tratamento e reduzindo o tempo de registro dos mencionados 36 para máximo de 18 meses ! Não ficaria também melhor atendido o interesse dos operadores internos? Não seria tal reformulação consentânea com o interesse nacional? Na ordem interna, principalmente e igualmente em relação ao estado da arte, em âmbito internacional?

3.2. Alegada inconstitucionalidade, decorrente da utilização do inglês e francês como únicas línguas empregadas nos certificados de registro invocando o art. 13 da CR.

A invocação do artigo constitucional parece-me totalmente extemporânea e fora de propósito. Tratam de coisas distintas. Cada um dos dispositivos é válido e eficaz, nas suas respectivas áreas de competência e interesse.

Nesse sentido, a redação do art. 13 da CR é clara e singela: “A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.” Mais não poderia pretender o texto constitucional.

Afigura-se-me totalmente descabida e impertinente a invocação do dispositivo constitucional, bem como a alegação quanto a ser indispensável uso do idioma português, para qualquer ato internacional poder ter efeito no Brasil. Não consigo entender a relação que justifique ter sido citado o dispositivo constitucional transcrito acima em relação ao regime do Protocolo de Madri.

Caso se pretenda fazer prevalecer essa interpretação que, ademais, reitero, me parece destituída de fundamento, teria esta a consequência de acarretar nosso isolamento crescente, no contexto internacional, e concretamente padecer de falta de viabilidade na prática. Ademais, há precedentes em sentido contrário, vigentes e aplicados no direito brasileiro, sem que lhes seja imputada qualquer inconstitucionalidade.

Quantas organizações internacionais, excetuada a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP ou as interamericanas tais como a Organização dos Estados Americanos, a OEA e o Comitê Jurídico Interamericano, o CJI, tem a menção institucional e mantém uso corrente do idioma português como língua oficial e de trabalho? Será viável avançar tal pretensão em reuniões internacionais? Seria, a estender-se tal linha de equivocado raciocínio, inconstitucional a participação do Brasil na Organização das Nações Unidas, porquanto a ONU não tem o português como língua de trabalho?

As línguas de trabalho e operacionais para os registros internacionais de marcas são e serão o inglês e o francês. Não se pode esperar nem pretender que o mundo passe a usar o idioma português nas organizações internacionais, para que os atos destas possam ter efeito entre nós ! Indagaria, ademais, se durante os anos de 1896 até 1934, durante os quais esteve o Brasil vinculado ao Acordo de Madri, se se fez semelhante alegação de inconstitucionalidade, em razão da alegada circunstância de não ser o português língua de trabalho do Acordo?

Não vejo, ademais, a alegada inconstitucionalidade, em relação ao citado art. 13 da CR, pois este especifica ser o português o idioma oficial do Brasil, mas nada estipula com relação à proscrição absoluta de utilização de todo e qualquer outro¹⁰². Nem poderia ser o caso de se pretender tal interpretação.

Cumprе lembrar o regime estabelecido em diversas das Convenções de cooperação judiciária, celebradas pelo Brasil e vigentes

102 No mesmo sentido, Célio BORJA (parecer citado, 2002, p.12), afastando a alegação de violação constitucional, com relação ao art. 13 da CR, embora em sentido diverso, Célio BORJA (parecer citado, 2002, loc. cit.), a respeito da questão do idioma, invocando a legislação infraconstitucional, esp.: a lei de introdução ao código civil, do direito comum e do processual civil e afirmando “*negam efeito a atos jurídicos e do processo, bem como a normas jurídicas e documentos vazados em idioma estrangeiro. Para que produzam os efeitos a que visam devem eles ser vertidos em português*”, não parecendo levar em consideração as convenções vigentes no Brasil que aceitam reciprocamente a utilização de idioma oficial em documentos oficiais, para uso destes perante órgãos da administração nacional do outro Estado contratante.

em nosso ordenamento, estipulam os requisitos para a validade de documentos oficiais, emitidos nos Estados co-contratantes, e fazem o reconhecimento recíproco de documentos oficiais, vazados nas respectivas línguas nacionais, como o francês, o italiano, o espanhol e o português, com dispensa recíproca de tradução, para uso destes três primeiros em território nacional, bem como dos equivalentes documentos oficiais, prolatados em português, com dispensa de tradução, no território e perante a administração pública de cada um dos outros Estados contratantes¹⁰³. Pretender-se-á inquinare de nulidade as Convenções bilaterais de cooperação judiciária, ao permitirem estas a equiparação entre as línguas nacionais de cada um dos Estados contratantes, para uso perante as administrações nacionais dos outros Estados contratantes?

Todo o esforço de décadas, no âmbito das Convenções Interamericanas, vem sendo feito no sentido de se reduzirem as exigências de traduções de documentos oficiais, mediante observância do requisito da reciprocidade, visando simplificar e tornar mais eficiente a tramitação de documentos oficiais, entre as administrações nacionais dos Estados contratantes, no sistema interamericano. Não seria oportuno nem cabível querer impor obstáculo, visando tentar deter e reverter tal esforço e orientação. Isso sem sequer mencionar outros quadrantes¹⁰⁴.

103 A respeito CASELLA e SANCHEZ (org.), **Cooperação judiciária internacional** (Rio, Renovar, 2002).

104 Nem se venha invocar paralelo com relação aos progressos recentes no âmbito da União Européia, onde o funcionamento da Europa integrada, ora com 25, brevemente com 27 Estados, exigirá crescente uniformização de procedimentos e redução do espaço para os particularismos lingüísticos, sem prejuízo da estrita observância das identidades nacionais e culturais. O direito internacional pós-moderno, com destaque para a obra de juristas tais como Erik JAYME, da Universidade de Heidelberg e tantos outros, orienta-se exatamente nessa direção e sentido. Além de muitas outras publicações, v. de Erik JAYME, "*Direito internacional privado e integração: as Convenções européias*", in P. B. CASELLA e Nadia de ARAUJO, **Integração jurídica interamericana** (S. Paulo: LTr, 1998, pp. 106/116).

3.3. Alegada inconstitucionalidade, decorrente da caducidade dos registros internacionais, no prazo de um ano, independentemente do prazo remanescente de validade, em caso de denúncia do Protocolo de Madri

Parece-me destituída de fundamento a alegação¹⁰⁵. Vejamos os motivos.

Esta situação já foi enfrentada pelo Brasil, há setenta anos, em relação ao Acordo de Madri. Foi estipulado regime de transição, mediante portaria do Ministro do Trabalho, em 1934, eliminando as dúvidas com relação ao direito intertemporal e estipulando normas para as autoridades administrativas operarem os registros até a data em que se completaria o prazo de um ano para ter início de vigência a denúncia, bem como para os novos registros, solicitados a partir dessa data. Na época não pareceu a questão suscitar maiores perplexidades.

Agora se vem alegar a questão? Com qual objetivo? Ou pretender-se-á, mesmo antes de se ter adotado o Protocolo de Madri, já estar levando em conta as conseqüências de nova e futura denúncia? Isso poderia ser muito simplesmente resolvido, mediante menção e tratamento específico dessa matéria, na norma interna que viesse a promulgar, para efeito no ordenamento nacional de eventual futura denúncia do Protocolo de Madri, se e quando este tiver sido ratificado e se venha a rever a aceitação do mesmo, no ordenamento jurídico brasileiro. Perverso o raciocínio apresentado.

O dispositivo constitucional invocado: art. 5º inc. XXXVI da CR: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”

Afigura-se-me ingênua e desprovida de fundamento a alegada inconstitucionalidade. Novamente me parece estar ocorrendo falta de

105 Conforme observa a citada Resolução ABPI, no item 1, letra “c”.

distinção entre as respectivas esferas de competência e atuação, em prejuízo da lógica e da razoabilidade do conjunto do ordenamento e dos princípios norteadores deste.

Qualquer tratado internacional, quando denunciado, deve e normalmente estipulará o prazo e condições para a cessação de seus efeitos, tanto entre os Estados contratantes, em suas relações externas, como em relação aos efeitos, nos respectivos ordenamentos internos dos Estados. Isso é praxe corrente e tem sido uniformemente adotado o prazo de um ano, no máximo dois.

Como acima referido, nada impede que o Estado conceda prazo mais longo, por força de sua lei interna ou mesmo regulamento administrativo, mas pouca ou nenhuma relação teria esta alegação em relação ao conteúdo da garantia dos direitos adquiridos na CR ! São coisas essencialmente distintas que estão em discussão em um e noutro caso.

A estipulação do prazo e forma para a cessação dos efeitos de tratado, após denúncia deste, é tanto correntemente adotada, como necessária para dar previsibilidade quanto à possibilidade de invocar a vigência e aplicabilidade de qualquer dispositivo que seria deste decorrente. Quem fez e faça tal alegação deveria estudar direito internacional dos tratados¹⁰⁶, bem como o direito intertemporal. É extensa a bibliografia disponível a respeito de cada um destes tópicos, em vernáculo e em outros idiomas.

É útil e necessário que um tratado estipule tais providências. Pode haver, se necessário, ressalva ou reserva, quanto a regime específico, que seria aplicável, observando garantias e princípios do orde-

106 A respeito, brevitatis causae, remeteria ao capítulo específico no **Manual de direito internacional público** de ACCIOLY e NASCIMENTO E SILVA (São Paulo, Saraiva, 15^a ed., 2002, rev. e atualizada por Paulo B. CASELLA). Útil, igualmente, compulsar o critério adotado pela Convenção de Viena sobre direito dos tratados (de 1969, em vigor desde 1980), muito embora não ratificada pelo Brasil, pela extensão de sua aceitação internacional reflete a consciência internacional da juridicidade de seu conteúdo.

namento de determinado país, mesmo quando ocorra a denúncia de tratado, do qual decorreriam garantias e prazos, preservando a observância e aplicação de princípios daquele ordenamento. Andou bem a norma administrativa, editada pelo Brasil, regendo o regime transitório, até que se completasse o prazo, para início dos efeitos da denúncia, pelo Brasil, do Acordo de Madri, em 1934.

Em minha opinião, a alegada inconstitucionalidade NÃO se sustenta. O tratado pode estabelecer critério. A lei interna pode adotar o critério uniforme, estipulado no tratado ou ressaltar a validade remanescente, em vista da preservação de direitos adquiridos. Isso nunca poderia ser sustentado como “inconstitucionalidade” do Protocolo!

Há, outrossim, alegação de que o registro internacional seria transformado em “mera expectativa de direito”¹⁰⁷ em razão dos artigos 15.3 e 15.5 do Protocolo de Madri.

Causa espécie referida alegação, na medida em que justamente se adota regime internacionalmente uniforme visando alcançar maior grau de segurança e previsibilidade em relação à regulação da matéria. Não foi tal regulamentação feita por amadores, nem tampouco de modo inconsiderado. Deste modo, mais uma vez, entenderia que as alegadas dificuldades ficariam sanadas na medida em que ocorresse o ajuste da norma interna ao regime da norma internacional, caso venha esta ser adotada, entre nós. Mais que questão de fundo, vejo antes questão de forma.

3.4. Impedem a repressão a atos de importação paralela (art. 132, III, da Lei 9279/96)¹⁰⁸ e da contrafação (arts. 189 e 190, da mesma Lei 9279/96)¹⁰⁹, que se funda no registro.

¹⁰⁷ Conforme item 1, letra “c” e respectivas alíneas, da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002.

¹⁰⁸ Lei 9279/96, art. 132: O titular da marca não poderá:

I — impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

Transcreve-se, em nota, o dispositivo mencionado, para permitir melhor aferir seu conteúdo e impacto. Não vejo relação direta entre os problemas apontados e as causas alegadas. Em que medida a adoção do Protocolo de Madri possa prejudicar a repressão a atos de importação paralela (art. 132, III, da Lei 9279/96) e da contrafação (arts. 189 e 190 do mesmo diploma legal) não ficam claros.

Oportuno e necessário, igualmente, traçar linha divisória entre importação paralela e contrafação. São e serão sempre coisas essencialmente distintas a importação paralela e a contrafação, porquanto a primeira se insere em “zona cinzenta” na qual não se caracteriza ilegalidade intrínseca, muito embora possa acarretar mudanças nas condições de operação de mercados nacionais¹¹⁰, enquanto a contrafação constitui ilícito penal e como tal permite repressão específica, tanto por parte de ordenamentos nacionais, como por meio de dispositivos estipulados em convenções internacionais.

II — impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III — impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV — impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

109 Lei 9279/96, art. 189: Comete crime contra registro de marca quem:

I — reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II — altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena — detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 190: Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I — produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II — produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena — detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

110 Justamente por sua natureza “cinzenta”, não constituindo ilegalidade intrínseca, tem as importações paralelas recebido considerável atenção e tentativas de regulação, no âmbito da OMC e dos especialistas em direito do comércio internacional. O fenômeno é tanto mais difuso e difícil de ser controlado na medida em que não constitui per se ilegalidade.

Em suma, em relação às importações paralelas a existência ou não de regime internacional de registro de marcas não terá, no meu entender, impacto direto. Em relação às contrafações, podem estas ser, igualmente reguladas por normas internacionais multilaterais e convenções bilaterais específicas. Novamente aí não acarretará inconveniente a existência de regime internacional de registro de marcas.

3.5. Prejudicam a exploração da marca sob o regime de franquia (art. 2º e 3º, XIII, da Lei 8955/94);

Mais uma vez, confesso, não vejo relação direta entre o problema apontado e a causa alegada. Em que medida a adoção do Protocolo de Madri possa prejudicar a exploração de marca sob regime de franquia? Tanto mais porque tais aspectos podem ser contratualmente regulados e solucionados entre franqueador e franqueado.

A regulação do sistema internacional de registro de marcas destina-se a equiparar o tratamento da questão e os procedimentos de registro, nas diferentes jurisdições, nas quais venha a ser adotado. O fenômeno da franquia mais e mais assume dimensão internacional¹¹¹. A regulação das franquias pode ser regulada em âmbito interno como submetida a tratamento internacional uniforme, como bem ilustra o desenvolvimento da regulação da matéria no contexto da União Européia.

O exame do dispositivo legal referido pode ser feito em nota que o reproduz, para maior clareza e precisão. Não fica clara a alegação.

111 A respeito, v. Ivan Ignacio RUIZ Peris, **Los tratos preliminares en el contrato de franquicia** (Elcano: Aranzadi, 2000) e tb, P. B. CASELLA, "O fenômeno da franquia: da regulamentação comunitária à prática brasileira" (Brasília, Rev. Inf. Leg., a. 26, n.103, jul.-set. 1989, pp. 341/356).

3.6. Sujeitam o antigo titular à reabertura dos prazos para oposição e invalidação do registro por parte de terceiros

A alegação de inconstitucionalidade por sujeitar o antigo titular à reabertura dos prazos para oposição e invalidação do registro por parte de terceiros não me parece ter cabimento, porquanto o mesmo ocorreria, independentemente do regime do Protocolo ao Acordo de Madri, a cada vez que se tratar de fazer registro de determinada marca em jurisdição distinta daquela na qual foi originalmente registrada a marca, observando regimes nacionais distintos. A existência e operação de regime internacional uniformizado seria antes parte de solução do que problema.

Somente adotando a lógica já acima apontada como perversa, e que acarreta distorção da realidade, se poderá chegar a esta assertiva, que se me afigura totalmente descabida e destituída de fundamento. Veja-se que a matéria pode ser solucionada com simplicidade, evitando-se as circunstâncias tortuosas referidas.

A extinção do registro internacional, no prazo de um ano, a partir da denúncia do Protocolo por determinado Estado-membro, conforme seja estipulado, em situação concreta, por norma regulando o regime transitório, é praxe corrente e necessidade operacional em qualquer tratado multilateral. Em razão da natureza do Protocolo de Madri, regulando sistema de registro internacional de marcas, inevitavelmente este terá, simultaneamente, dimensão internacional e interna, com relação ao Estado, enquanto sujeito de direito internacional, e em relação ao ordenamento interno, de cada um destes Estados, que o subscrevam e adotem.

Todo regime interno será afetado pela celebração de convenção internacional, estipulando normas, prazos e procedimentos, para determinada matéria. Isso tornaria passível de ver inquinado de nulidade qualquer tratado que pudesse acarretar qualquer mudança na ordem interna, de qualquer dos Estados. *A contrario sensu*, caberia perguntar se haveria interesse em celebrar tratados, se estes nada pu-

derem alterar? Para que celebrariam tratados os Estados, se as respectivas ordens internas nunca puderem ser alteradas, afetadas ou atingidas por dispositivos de tratado? Faz sentido? Logicamente, NÃO, como se procurou demonstrar, nas considerações acima, no presente item.

No âmbito internacional, os tratados terão de estipular procedimentos **para que** se dê e **como** se dê a inserção e efeitos de dispositivos deste tratado, em relação ao ordenamento interno de cada um dos Estados contratantes. No âmbito interno, cada Estado poderá estipular, como melhor se alinhe, com o ordenamento nacional e os princípios constitucionais e legais, daquele sistema jurídico, em tudo o que não seja da essência e da natureza do tratado, sob pena de inviabilizar a adoção daquele tratado naquele ordenamento nacional específico.

Não se pode razoavelmente exigir, nem esperar, que todos os ordenamentos internos, de todos os Estados, tenham total e absoluta identidade de fundo e de forma, em todos os aspectos. Isso seria impossível. Não haveria direito internacional se fosse prevalecer essa “escola” de interpretação.

A questão das modalidades de harmonização, unificação e uniformização do direito¹¹² em relação às convenções de direito internacional privado não poderia prosperar se se fosse pretender regular a questão do modo como está sendo colocada nessa reflexão.

A preservação de direitos poderia ser estipulada por dispositivo da ordem interna, sem necessidade de sujeitar o titular às alegadas providências e riscos. Desse modo, descaracteriza-se a alegada inconstitucionalidade, que me parece inexistente. Afigura-se-me antes jogo de palavras que conteúdo efetivo, nesse alegado risco.

112 A respeito, v. P. B. CASELLA, “Modalidades de harmonização, unificação e uniformização do direito: o Brasil e as convenções interamericanas de direito internacional privado”, in P. B. CASELLA e Nadia de ARAUJO, **Integração jurídica interamericana** (S. Paulo: LTr, 1998, pp. 77/105).

3.7. Ofendem direitos adquiridos, em virtude do desrespeito ao prazo remanescente de vigência do registro internacional extinto, pela denúncia do tratado.

A questão da alegada ofensa ao direito adquirido, no tocante ao prazo remanescente de vigência do registro internacional extinto, em caso de denúncia do tratado, já foi objeto de consideração no início do presente item e a este se remete, mais uma vez, neste passo. Não me parece cabível nem sustentável a alegação de inconstitucionalidade, nem, tampouco, me parece ocorrer ofensa a direitos adquiridos, como já considerado.

3.8. Alegada inconstitucionalidade, decorrente da diversidade de tratamento entre nacionais e estrangeiros pois os primeiros estariam obrigados ao pagamento de taxas para fazer o pedido de registro¹¹³

Totalmente inconsistente e descabida a alegada inconstitucionalidade ! Pode ser ilustrativo traçar paralelo.

Seria comparável a se alegar ser inconstitucional a circulação, em território nacional, de qualquer carta, postada no exterior, pois não teria sido pago o selo ou despesa de postagem, emitida por aposição de carimbo, aos Correios brasileiros ! Logicamente o correio estará sendo pago no país no qual foi postada a carta. Reciprocamente obrigam-se os Estados a cumprir e fazer entregar as cartas provenientes de outros Estados, beneficiando-se da igualdade de tratamento entre os Estados contratantes de tais acordos internacionais. Isso desde a segunda metade do século XIX, quando se criou a União Postal Universal, bem como a União Telegráfica Universal e outras organizações técnicas equivalentes. Da mesma forma, a aviação civil internacional, e tantas outras questões reguladas por tratados.

113 Conforme aponta o item 1, letra "d" da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002.

Cada pedido de registro pagará as respectivas taxas no país no qual seja apresentado, ou não? Assim se elimina a alegada inconstitucionalidade, visto ocorrer regime de reciprocidade e reconhecimento recíproco, dados basilares da implantação de regime internacionalmente uniformizado de procedimentos de registro.

Cumpre, ademais, observar ser consideravelmente mais elevada a taxa interna brasileira, em relação à taxa internacionalmente aplicada, de onde se deduz que também para os operadores internos seria benéfica a adoção do regime internacional, permitindo redução de custos, bem como dos prazos para a obtenção do registro, conforme referido acima.

A mudança de procurador poderia igualmente ser isentada de taxa na ordem interna, equiparando a norma interna ao padrão internacional, em lugar de pretender esperar que a comunidade internacional, no seu todo, venha alinhar-se pela norma brasileira ! A alegada inconstitucionalidade me parece totalmente inconsistente.

Após o elenco das alegadas inconstitucionalidades, são enumeradas situações nas quais o Protocolo de Madri “afeta os residentes no Brasil”¹¹⁴, categoria esta cuja exata configuração jurídica parece-me pouco técnica e cujas repercussões me parecem pouco claramente explicitadas. Serão, contudo, examinadas cada uma destas situações.

Antes de encetar considerações específicas a respeito de cada uma das categorias, nas quais a adoção do Protocolo de Madri de registro internacional de marcas “afeta os residentes no Brasil” caberia ter clareza com relação à escolha possível: ou o Brasil se adapta ao sistema internacional, bastante difundido e com perspectiva de aceitação crescente ou pretendemos nós que o mundo inteiro adote o sistema interno brasileiro como parâmetro de registro das marcas? Será viável e cabível alimentar tal pretensão? Logicamente tal assertiva me parece carecer totalmente de factibilidade. Considerando a

114 Conforme item 2, letras “a” até “f”, da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002.

impossibilidade de ver adotado mundialmente o sistema brasileiro, em lugar de nos atermos às diferenças, e nos aferrarmos à suposta impossibilidade de ajuste do sistema nacional, poder-se-ia adotar o sistema internacionalmente uniforme, na medida em que sejam operacionais estas diferenças e não atentem para os fundamentos e princípios do ordenamento brasileiro.

Dentre as hipóteses que teriam o efeito de “afetar os residentes no Brasil” se passa a considerar, sucessivamente:

3.9. Alegada situação que afeta os residentes no Brasil, decorrente de “dificultar, em ações marcárias, a citação dos réus não residentes no País, que passa a se dar por meio de carta rogatória encaminhada por canais diplomáticos, de moroso cumprimento, e não mais através da citação na pessoa de procurador constituído e domiciliado no Brasil”¹¹⁵

A argumentação merece ser considerada, também em relação ao quadro atualmente existente. O problema ocorre e pode ocorrer. A adoção do regime internacional seria eficiente para permitir evitar e reprimir tais situações e não para o agravamento destas.

Como se retomará mais adiante, mesmo admitindo que a tramitação de carta rogatória citatória possa ter certo grau de complexidade e previsível demora, NÃO É, contudo, indispensável a contratação de advogado para cumprimento desta ! PODE ser feita a contratação de profissional, ao qual se incumbiria acompanhar a tramitação e cumprimento de rogatória, mas não tem fundamento alegar “necessidade” de tal contratação. É por desconhecimento ou por má-fé deliberada que se faz tal menção?

A construção de mecanismos de cooperação judiciária, seja mediante convenções bilaterais ou acordos multilaterais, cuja adoção

115 Conforme item 2, letra “a”, da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002.

se faz mais e mais frequente, tem sido feita por numerosos países, inclusive o Brasil. Temos rede todavia incipiente de convenções dessa natureza, mas estas vem se ampliando, quanto ao número e quanto à abrangência de seu conteúdo.

3.10. Alegada situação que afeta os residentes no Brasil, decorrente de tornar “imprecisos os meios para a defesa dos direitos, pois a única publicidade prevista acerca do registro internacional se dá em inglês ou francês, no seio de uma publicação editada na Suíça, o que dificulta a apresentação de oposições e gera controvérsias sobre o início do prazo para a interposição destas, cabendo destacar que há óbices à registrabilidade que somente por oposição podem ser detectados, como é o caso do pré-uso contemplado no art. 129, par. 1º da Lei 9279/96”¹¹⁶

A inconsistência da alegação se me afigura flagrante. Os motivos serão considerados.

O segmento de registro das marcas e patentes é altamente especializado e setorizado. Os operadores e interessados tem necessidade de acompanhar a evolução em outras jurisdições, na medida em que possa haver risco de violação nessas outras jurisdições.

A vantagem, ademais, da adoção do regime internacional, seria a comunicação e “operação conjunta” entre a OMPI e os organismos nacionais equivalentes, como no caso, nosso INPI. A internacionalização do regime de registro e controle das marcas deveria ser benéfica para os operadores e titulares, não para ser problema adicional.

Mais uma vez, neste passo, não vislumbro a relação entre o problema e a causa apontada, porquanto a adoção do regime internacional, regulado pelo Protocolo ao Acordo de Madri haveria jusa-

116 Conforme item 2, letra “b”, da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002.

mente de ser benéfica, para a permitir a proteção das marcas e a repressão a abusos destas, muito mais que regimes nacionais diferenciados poderiam permitir. Nesse sentido, entendo não sustentar-se a alegação.

3.11. Alegada situação que afeta os residentes no Brasil, decorrente de dificultar “a escolha de marcas e as buscas prévias de anterioridades, pois cria uma duplicidade de base de dados a ser consultada: a do INPI, relativa aos pedidos e registros nacionais e a da OMPI, quanto aos pedidos e registros internacionais”¹¹⁷

A alegação de prejuízo possível, em decorrência da adoção do regime internacional parece esquecer-se de que a falta do regime internacional representa a multiplicação desse risco, por tantos quantos sejam os países nos quais esteja vigente sistema nacional independente. Na medida em que se uniformize o sistema de registro, eliminam-se as duplicidades.

Ademais a comunicação entre a OMPI e os sistemas nacionais é institucionalmente indispensável. E tem de ser feita.

Desse modo, entendo que a alegação cai por terra na medida em que a FALTA de sistema internacional uniforme é muito mais perniciosa que a EXISTÊNCIA E OPERAÇÃO deste. Evitar-se-á a duplicidade na medida em que número crescente de países adote a mesma norma e bases de registro de marcas.

3.12. Alegada situação que afeta os residentes no Brasil, decorrente de “encarecer os custos com as análises técnicas de colidência e com processos judiciais para a invalidação de registros de marca concedidos indevidamente, por decurso de

117 Conforme item 2, letra “c”, da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002.

prazo e sem exame de mérito, com o agravante da necessidade de citação por carta rogatória e a contratação de advogados no exterior para acompanhar o cumprimento desta”¹¹⁸

Alega-se que a adoção do sistema internacional de registro teria a consequência de encarecer os custos com análises técnicas de colidência e com processos judiciais para a invalidação de registros concedidos indevidamente. Embora sejam duas ordens de coisas essencialmente distintas, podem ser tratadas conjuntamente, em razão dos efeitos.

Novamente, eu diria, parece estar sendo esquecido, ao formular-se tal objeção, que justamente será encontrada a solução, na medida em que se dê a adoção do regime internacional uniforme. Muito mais encarece e dificulta aos operadores a falta do regime internacional, representando a multiplicação desse risco, por tantos quantos sejam os países, nos quais esteja vigente sistema nacional independente. Na medida em que se uniformize o sistema de registro, eliminam-se as duplicidades.

A tramitação de carta rogatória citatória¹¹⁹, conforme acima referido, pode ter certo grau de complexidade e previsível demora, contudo não exige a contratação de advogado para cumprimento desta ! Pode ser feita a contratação de profissional ao qual se incumbiria acompanhar a tramitação e cumprimento de rogatória, mas não tem fundamento alegar “necessidade” de tal contratação. Novamente, indago: é por desconhecimento ou por má-fé deliberada que se faz tal menção?

118 Conforme item 2, letra “d”, da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002.

119 Conforme nota 38, supra, em decorrência da EC 45 / 2004, passou ao Superior Tribunal de Justiça a competência para receber e acolher ou rejeitar as comissões rogatórias citatórias, antes exercitadas pelo Supremo Tribunal Federal. Dentre aspectos que suscita a EC 45 / 2004, alguns são examinados em P. B. CASELLA, “Constituição e direito internacional” (in Direito da integração, coord. P. B. CASELLA e Vera L. VIEGAS, São Paulo : Quartier Latin, 2005), cit. supra.

3.13. Alegada situação que afeta os residentes no Brasil, decorrente de criar despesas novas e aumentar a burocracia, “ao sujeitar os usuários residentes no Brasil ao pagamento de taxas para a feitura de busca de anterioridade no banco de dados de registros internacionais da OMPI (cf. art. 5 ter, item 2 do Protocolo de Madri), em contraste com as buscas feitas no banco de dados do INPI, cuja consulta é eletrônica e gratuita”¹²⁰

Sim, pode ser. Mas, em que medida se poderá sustentar ser alternativa válida a construção de sistema isolado? A situação atual mais e mais exigirá a utilização de sistema internacional.

Mais uma vez, referiria a indagação: a inexistência de sistema internacional uniforme não causa ainda maiores custos e demoras, para que possam ser compulsados um a um, todos os sistemas nacionais independentes, porventura existentes, em relação aos quais possa haver interesse em fazer a averiguação?

A alegação que se pretende contrária à adoção do regime internacional parece esquecer-se de que a falta do regime internacional representa a multiplicação desse risco, por tantos quantos sejam os países nos quais esteja vigente sistema nacional independente. Como dito, acima, na medida em que se uniformize o sistema de registro, eliminam-se as duplicidades.

3.14. Alegada situação que afeta os residentes no Brasil, decorrente de criar “uma indesejável dependência do INPI, de cuja eficiência na comunicação com a OMPI dependerá a conservação da data de prioridade do depósito do pedido de registro (cf. arts. 2.2 e 3.4 do Protocolo de Madri) e a validade e eficácia da notificação de indeferimento do pedido de registro internacional (arts. 4.1 e 5.5 do Protocolo de Madri)”¹²¹

¹²⁰ Conforme item 2, letra “e”, da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002.

¹²¹ Conforme item 2, letra “f”, da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002.

Mais que “indesejável dependência” do INPI em relação à OMPI veria antes a INDISPENSÁVEL AÇÃO CONJUNTA destes, para proteção eficaz dos usuários, dentro e fora do país. Dentro e fora do país, pois a questão tem de ser colocada sob os dois ângulos.

São estas objeções tautológicas, na medida em que, como apontado várias vezes, a falta do regime internacional representa a multiplicação desse risco, por tantos quantos sejam os órgãos gestores do sistema de registro de marcas dos países nos quais esteja vigente sistema nacional independente. Na medida em que se uniformize o sistema de registro, elimina-se o risco seja em relação à conservação da data de prioridade do depósito do pedido de registro e a validade e eficácia da notificação de indeferimento do pedido de registro internacional.

3.15. Aponta, ainda a Resolução¹²²: “os prejuízos que a adoção do Protocolo de Madri acarreta para os usuários residentes no Brasil não são compensados por significativas vantagens em termos de eventual redução de custos na obtenção de um registro internacional”, por três ordens de motivos: a) a demanda brasileira de registros internacionais é muito pequena¹²³; b) grande parcela das exportações brasileiras refere-se a insumos e produtos desprovidos de marca; e c) não há garantia de redução de taxas, pois os países membros conservam a faculdade de exigir o pagamento do mesmo valor que seria cobrado do depositante de um pedido de registro nacional (cf. art. 8.7 do Protocolo de Madri).

122 Conforme item 3, letras “a”, “b” e “c” da Resolução 23 da ABPI, de 8 de abril de 2002.

123 Prossegue o item 3, letras “a”, da Resolução 23 da ABPI: entre 1996 e 2000 o Brasil apresentou apenas 357 (trezentos e cinquenta e sete) pedidos de registro de marca comunitária (vigente nos países europeus), quantidade esta que no ano de 2001 foi de apenas 147 (cento e quarenta e sete) pedidos, o que representa as ínfimas porcentagens de 0,18% e 0,30% dos pedidos depositados em tais períodos”.

Nesse sentido, seguindo a mesma linha de raciocínio, os prejuízos que a adoção do Protocolo de Madri acarreta para os usuários residentes no Brasil, não compensados por significativas vantagens em termos de eventual redução de custos na obtenção de um registro internacional, teriam justificado a denúncia pelo Brasil do Acordo de Madri, em 1934.

Após o elenco das supostas inconstitucionalidades e das situações “que afetam os residentes no Brasil”, são enumeradas situações nas quais o Protocolo de Madri é “desfavorável mesmo para as empresas estrangeiras”¹²⁴, categoria esta cuja exata configuração jurídica desconheço, mas que se passa a considerar.

3.16. Alegados efeitos desfavoráveis do Protocolo de Madri, para empresas estrangeiras, novamente invocando três ordens de motivos:

a) rompe, em seu art. 6.3, com o princípio da independência dos registros, preconizada pelo art. 6, item 3 da Convenção de Paris¹²⁵

Em operações de re-engenharia, fusões e aquisições internacionais este, em minha opinião, tenderia a ser um dos menores problemas, tanto mais facilmente solucionável, na medida em que marcas podem ser objeto de contratos de licença de uso e ter remuneração estipulada sob tal rubrica, de modo a paliar eventuais efeitos negativos, como ora alegados.

124 Resolução ABPI, item 4, letras “a”, “b” e “c”, e considerações a seguir.

125 Conforme prossegue o item 4, letra “a”, da Resolução 23 da ABPI: “dificultando operações de reengenharia, fusões e aquisições, por intermédio das quais as multinacionais pretendam manter, sob a titularidade de diferentes empresas integrantes de seu grupo econômico, os direitos de propriedade industrial que tiverem adquirido em determinados países ou regiões”.

b) dificulta o exercício de seus direitos em juízo¹²⁶, gerando dúvidas sobre qual é a legislação aplicável ao registro internacional

Conforme o item 4, letra “b”, da Resolução 23 da ABPI, a adoção do Protocolo de Madri poderia gerar “dúvidas sobre qual é a legislação aplicável ao registro internacional (concedido na Suíça pela OMPI — Organização Mundial da Propriedade Intelectual, cf. art. 2.1 do Protocolo), vez que o art. 8º da Lei de Introdução ao Código Civil destaca que os bens são qualificados pela lei do país em que estiverem situados e os arts. 108 e 115 do Código BUSTAMANTE estatuem que os direitos de propriedade industrial reputam-se situados no país em que o registro tiver sido concedido e são regidos por esta legislação”.

Como dito, NÃO deve prosperar tal dúvida, na medida em que a estipulação de regime legal, em decorrência de tratado exime esse tipo de indagação. A aplicação do direito suíço, como norma material para o processamento e determinação da validade material do registro de marca, procedido segundo os termos do Protocolo de Madri é dado que visa assegurar a uniformidade de tratamento da questão, por todos os países signatários e vinculados ao acordo.

Na medida em que se estipule o direito material aplicável, no caso o direito suíço, por meio do Protocolo de Madri, caso seja este adotado pelo Brasil, a norma de regência do registro, por força de referido tratado, seria essa norma. Assim, NÃO há necessidade, nem se me afigura cabível, ir perquirir a norma de conflito, para determi-

126 Conforme o item 4, letra “b”, da Resolução 23 da ABPI, esclarece: “gerando dúvidas sobre qual é a legislação aplicável ao registro internacional (concedido na Suíça pela OMPI — Organização Mundial da Propriedade Intelectual, cf. art. 2.1 do Protocolo), uma vez que o art. 8º da Lei de Introdução ao Código Civil destaca que os bens são qualificados pela lei do país em que estiverem situados e os arts. 108 e 115 do Código BUSTAMANTE estatuem que os direitos de propriedade industrial reputam-se situados no país em que o registro tiver sido concedido e são regidos por esta legislação”.

nação do direito aplicável, como parecem fazer supor erroneamente as menções à Lei de Introdução ao Código Civil e ao Código BUSTAMANTE. A determinação da lei material aplicável, como dito, para o processamento e a determinação da validade material do registro de marca, procedido segundo os termos do Protocolo de Madri, elimina a controvérsia a respeito de qual seria a lei aplicável. A regência da materialidade do registro segundo o direito suíço não acarreta a deslocalização do direito em favor da norma estrangeira, porquanto essa determinação de lei material aplicável se faz por força de disposição de tratado, aceito pelos países signatários, uniformizando a lei material, mediante convenção internacional.

c) reduz a efetividade da proteção jurídica ao registro de marca¹²⁷

Sim, tanto possível quanto provável, tenham de ser feitos alguns ajustes em relação tanto aos usuários residentes no País, como em relação ao gestor nacional dos registros, mas seria mais adequado estar o Brasil alijado do sistema internacional cuja aceitação já é bastante extensa e tenderá a estender-se inexoravelmente nos próximos anos? Ficar excluídos da nova sistematização internacional não nos causará mais perdas que resultados? Sem dúvida, alguns ajustes se farão necessários.

São, ainda, enumeradas “repercussões para o INPI”¹²⁸, categoria esta cuja exata configuração jurídica igualmente desconheço, mas que se passa a considerar, sucessivamente:

127 Conforme o item 4, letra “c”, da Resolução 23 da ABPI: “pois a concessão de registro sem exame efetivo quanto à presença dos requisitos legais para tanto existentes afeta a presunção de legalidade inerente aos atos administrativos e dificulta a obtenção em juízo de provimentos de urgência (medidas cautelares ou antecipações de tutela) que permitam que o titular do direito impeça de imediato a continuidade de atos de contrafação.”

128 Resolução ABPI, item 5 e considerações a seguir.

3.17. Repercussões do regime estipulado pelo Protocolo de Madri, afetando as receitas do INPI no País¹²⁹

Além de todas as supostas inconstitucionalidades, talvez seja esta rubrica, singelamente apontada pela ABPI em último lugar¹³⁰, talvez seja o menos substancial, mas cujo impacto mais claramente se nota. Do ponto de vista estritamente operacional do INPI podem estes ser mencionados. Mas nunca poderia ser levantado como a bandeira a justificar a rejeição do sistema internacional de registro de marcas, tanto mais porque o interesse brasileiro pode também ser beneficiado pela adoção do modelo internacionalmente uniforme.

Como poderia prevalecer o argumento de ser deficitária a balança comercial em relação à conta de serviços? A ordem de grandeza das perdas não pode ser comparada aos gestos de potência magnânima que vem fazendo internacionalmente o Brasil, com perdão de dívidas de Estados soberanos¹³¹, exorbitando ai sim os poderes constitucionais do primeiro mandatário da nação e sem qualquer contrapartida válida.

A mesma Resolução da ABPI que contesta a perda de receitas do INPI reconhece¹³² não seriam tais perdas totais e teriam a contra-

129 Conforme aponta o item 5, letras “a” e “b” e os dois parágrafos seguintes, da Resolução 23 da ABPI de 8 de abril de 2002.

130 Conforme nota precedente, Resolução ABPI, parágrafo antes da conclusão, no item 6.

131 Cabo Verde teve perdoada a dívida com o Brasil, em julho de 2004, no montante de USD 2,7 milhões. Moçambique teve 95% do total de sua dívida com o Brasil perdoada, também em agosto de 2004. Do valor total de USD 331,7 milhões foram perdoados USD 315,1 milhões. Os remanescentes USD 16,6 milhões foram objeto de repactuação para pagamento em 34 parcelas semestrais a partir de 2007. O Gabão teve perdoada sua dívida de USD 36 milhões com o Brasil, com acordo prevendo incentivos fiscais para investimentos no Gabão, em 28 de julho de 2004. A Bolívia teve sua dívida de USD 52 milhões perdoada em USD 48,7 milhões, em julho de 2004. Nesse ritmo quantas mais serão as liberalidades a serem concedidas pelo Brasil? A ora mencionada concessão de financiamento pelo Brasil ao Haiti muito provavelmente acarretará futuro perdão de dívida, dadas as condições daquele país.

132 Resolução cit., loc. cit.

partida da reciprocidade de tratamento nos demais Estados subscritores do mesmo regime internacional de registro de marcas.

Em nada se alteraria o regime internamente vigente. E observa a Resolução 23 da ABPI: “é certo que o art. 8.7 do Protocolo de Madri garante aos países membros a faculdade de cobrar a taxa de depósito integral praticada em relação aos depósitos nacionais. Entretanto, isso não elimina as perdas relativas às taxas de anotações, uma vez que não há igual faculdade em relação a estas.”

Ora, não vejo argumento válido nessa rubrica. Nem tampouco na seqüência: “Cumprе destacar que a economia brasileira é bastante sensível a estas perdas, considerando-se que a balança de pagamentos é deficitária no que se refere à conta de serviços. O serviço de registro de marcas e respectivas anotações é um dos poucos itens desta conta em que há *superavit*. A diminuição desse *superavit*, em virtude da adoção do Protocolo de Madri, aumentará, na mesma proporção, o montante do *deficit* geral existente na conta de serviços.”

Este dado contábil não me parece aceitável como argumento jurídico decisivo. Estamos falando de quantias menores em relação ao equilíbrio da balança de pagamentos ou falta deste nas contas do Estado brasileiro, e não pode ser o critério adotado para se levar a aceitar ou rejeitar, pelo Brasil, o sistema internacional de registro de marcas, pois o interesse nacional NÃO se resume à percepção dessas receitas de taxas de registro, mas tem dimensão mais ampla, de integração do Brasil ao sistema mais adequado internacionalmente e cuja aceitação tenderá a estender-se no futuro próximo. Desse modo, a alegada perda de receita pode ser compensada mediante alocação de correspondente dotação orçamentária para o INPI, mas repugna-me ver essa petição de princípios erigida em critério de ratificação de acordo internacional pelo Estado brasileiro.

Sabidamente costumava determinar o Imperador PEDRO II que se operasse com clara linha divisória, sustentando “não se poder misturar a honra do Brasil com questões de dinheiro” e mesmo não concordando com a decisão de laudo arbitral, que condenara o Império

a pagar indenização, determinou fosse esta imediatamente quitada¹³³. A mesma clareza de critérios e distinção entre princípios e questões operacionais deveria ser validamente adotada nesta questão.

Em suma, mais uma vez, afigura-se-me totalmente inconsistente a alegação. Pode ocorrer perda de receita de taxas de depósito, decorrente do reconhecimento recíproco dos depósitos efetuados no exterior, mas não podem tais perdas de receita ser os critérios que determinarão a aceitação ou rejeição do Protocolo de Madri pelo Brasil.

Conclusões

As considerações precedentes permitem chegar à conclusão no sentido de que mais do que se pretender inquirir de inconstitucionalidade o Protocolo de Madri sobre registro internacional de marcas, em relação ao direito e prática vigentes no Brasil, trata-se, antes de tudo, de avaliar a possibilidade de aceitação do regime internacional para permitir sua vigência e aplicação no Brasil, e a questão da adaptação do contexto do nosso ordenamento e da organização do sistema de registro aplicado no Brasil, para linha consentânea com a prática internacional.

Antes ajustes de forma e de procedimentos que incompatibilidades essenciais e de fundamento entre a sistemática internacional,

133 Laudo prolatado pelo tribunal arbitral constituído para julgar a controvérsia suscitada pelo Reino Unido, contra o Brasil, em nome de Lord COCHRANE, pleiteando pagamento por serviços prestados por seu pai, Almirante COCHRANE, durante a guerra de independência do Brasil. Embora não concordando com a decisão, determinou o Imperador PEDRO II fosse imediatamente efetuado o pagamento. A respeito dos casos de arbitragem de direito internacional público, envolvendo interesses brasileiros, v. P. B. CASELLA, "*Arbitragem: entre a praxe internacional, integração no MERCOSUL e o direito brasileiro*" (in CASELLA, coord., **Arbitragem: lei brasileira e praxe internacional**, S. Paulo : LTr, 2ª edição, 1999, pp. 497/514, esp. nota 5, pp. 502e 503).

amplamente aceita e vigente em considerável número de países¹³⁴, em relação à norma e procedimentos internos. Estariam errados todos os países que adotaram o sistema internacional de registro de marcas? Não seriam as vantagens decorrentes da integração de cada um destes países à sistemática internacionalmente uniforme de registro de marcas superiores aos ajustes formais e operacionais necessários para a adequação do regime interno ao regime internacional uniformizado? Não deveríamos nós, profissionais do direito no Brasil, nos empenhar antes na divulgação das vantagens e melhor proteção que poderia ser assegurada, mediante a adoção do sistema internacional de registro de marcas pelo Brasil, em lugar de nos aferrarmos à defesa de modelo interno que pode, em boa medida, ter se tornado obsoleto em razão das mudanças de contexto e ritmo de operação do contexto mundial?

Não podem nem devem essas normas e procedimentos internos ser considerados eternos nem necessariamente imutáveis. Não consigo ver fundamento para a alegada inconstitucionalidade do sistema internacional de registro de marcas, mas, concedo, poderia haver necessidade de alguns ajustes de forma e de fundo em relação ao regime vigente para a lei e prática brasileiras.

Incontestavelmente poderia haver interesse em nos adequarmos ao sistema internacional mais avançado e amplamente aplicado, em considerável número de jurisdições¹³⁵ que o vem adotando e aplicando. Não se pode pretender que o mundo inteiro se adapte ao Brasil. Cabe ao Brasil, ressalvadas as garantias da ordem pública e os fundamentos do sistema político e jurídico nacional, avaliar e decidir em que medida devemos e podemos nos alinhar pela praxe internacional corrente.

134 Nos mais de setenta países membros da União de Madri, com indicação de quantos dos quais encontram-se vigentes o Acordo (A), o Protocolo (P) ou ambos, cf. nota supra.

135 Conforme apontado, são mais de setenta os países nos quais o sistema de registro internacional de marcas, segundo o Protocolo de Madri, se encontra vigente.

Não vejo como prosperar a pretensão de uso do idioma português pelas organizações internacionais. A alegação quanto a ser indispensável uso do idioma português para qualquer ato internacional poder ter efeito no Brasil acarretará nosso isolamento crescente, no contexto internacional, e concretamente padece de viabilidade na prática. As línguas de trabalho e operacionais para os registros internacionais de marcas são e serão o inglês e o francês. Não se pode esperar nem pretender que o mundo passe a usar o idioma português nas organizações internacionais, para que os atos destas possam ter efeito entre nós !

A construção de normas uniformes e a previsibilidade e segurança decorrentes da existência e operação de sistemas internacionalmente uniformizados pode trazer benefícios a todos os Estados participantes de tal sistema internacional. Logicamente ajustes e revisões das normas e procedimentos internos poderão ser necessários. Isso permitirá assegurar a lógica do sistema como um todo e a uniformidade do tratamento de questões como o registro de marcas em diferentes jurisdições, de modo equiparável. Poderia, inclusive, o interesse nacional ser melhor atendido, mediante a vinculação do Brasil a sistema internacional de registro de marcas, tal como estipula o Protocolo de Madri.

O modelo de Brasil que pretende atuar como potência média e assegurar sua inserção internacional competitiva não pode permanecer isolacionista ! Há que ter consciência de que a internacionalização crescente do funcionamento da economia e a fluidez entre os mercados nacionais impõe necessidades de ajuste e revisão de praxes locais, visando assegurar transparência e fluidez para interessados em proceder ao registro de determinada marca e assegurar que o mesmo tratamento, os mesmos direitos, os mesmos procedimentos sejam adotados em todas as jurisdições vinculadas pelo mesmo acordo e regime internacional de regulação da matéria. O sistema existe e está consolidado em sua formulação e operação.

Há, outrossim, de se ter consciência do sentido de tal sistematização: esta não se há de fazer somente em razão do interesse de

operadores provenientes do exterior em relação a registros que viam a estender sua existência, validade e eficácia no território nacional, mas deve, igualmente, ser pensada a partir do Brasil, para todos os interessados brasileiros, que poderiam igualmente ser beneficiados, em relação à existência, validade e eficácia desses mesmos registros em todas as demais jurisdições, vinculadas ao sistema. A reciprocidade é princípio básico do direito internacional e seu funcionamento sempre terá de ser observado nos dois sentidos.

Em suma, concluindo as considerações precedentes, repudio ver inquinado de inconstitucionalidade o sistema estipulado pelo Protocolo de Madri de registro internacional de marcas. Referida acusação muitas vezes se vê assacada sem qualquer fundamento, como em relação à suposta “inconstitucionalidade” que decorreria do fato de serem feitos os registros internacionais nas duas línguas de trabalho (inglês e francês) e não em português. A alegada afronta ao citado art. 13 da Constituição da República carece de sustentação.

Consigno ver e foram apontados, sim, uns tantos ajustes de ordem operacional e a questão de procedimentos de registro junto ao INPI e a consistência entre a atuação deste, no âmbito interno e os efeitos de ordem internacional dos registros internacionais, que teriam igualmente existência, validade e eficácia em nosso ordenamento, perante a instância administrativa brasileira, bem como perante o judiciário brasileiro, nos casos em que vierem a ser concretamente colocados. A natureza e a extensão desses ajustes devem ser avaliados à luz do interesse nacional, em sua acepção mais ampla, para termos consciência quanto a serem factíveis e serem do interesse público brasileiro. Nesse sentido pode haver empenho para levar a cabo os ajustes necessários.

Gostaria de deixar registradas estas idéias a respeito, preparando o caminho para o debate que deverá seguir-se. Tenho o privilégio, como professor universitário, de poder dizer o que penso, tendo compromisso com a verdade e com a realidade. Minhas opiniões pessoais podem permanecer pessoais, exceto na medida em que possam ser relevantes para situar a

discussão, sem vincular governo, nem instituições, públicas ou privadas. A liberdade se exerce com responsabilidade.

Não vejo inconstitucionalidade, vejo alguns ajustes de forma a serem implementados. E estes tem antes natureza operacional que relativos ao conteúdo e princípios do ordenamento e terão de ser vistos não somente em função da comodidade e da praxe do INPI, mas em relação ao interesse público brasileiro, como um todo, no seu sentido mais amplo e mais relevante. Podem não ser tais mudanças operacionais e ajustes imediata e incondicionalmente passíveis de aceitação e implementação, no ordenamento jurídico brasileiro vigente, mas isso não lhes pode acarretar a pecha de inconstitucionalidade.

Indo além do escândalo da semana e do imediatismo dos interesses mais banais, espera-se tenhamos sabedoria e discernimento para pensar projetos de maior alcance para o Brasil. A tão falada inserção competitiva no cenário internacional se há de construir honrando e conservando a tradição pátria de aceitar e aplicar o direito internacional¹³⁶.

A adoção pelo Brasil do regime de registro internacional de marcas, nos termos do Protocolo de Madri, a adoção da Convenção CIRDI, a ratificação da Convenção de Viena sobre direito dos tratados são algumas das lacunas que podem ser supridas, sem suscitar desvantagens para nós. Esperamos possam ser brevemente reavaliadas as razões que nortearam tais abstenções e venha alinhar-se o Brasil nesses contextos internacionais.

136 Superada a extemporânea e descabida pretensão ao lugar permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que tanto nos custou e nada nos trouxe de útil, pode-se contemplar tópicos mais úteis e mais concretos de desenvolvimento da inserção competitiva do Brasil no cenário internacional. A respeito do contexto de revisão e reforma da ONU, v. P. B. CASELLA "ONU pós-KELSEN" (no volume coord. por Araminta de Azevedo MERCADANTE e José Carlos de MAGALHAES, 60 anos da ONU, em prep.).

**RELAÇÕES INTERNACIONAIS
PRIVADAS**

RELAÇÕES INTERNACIONAIS PRIVADAS

O IMPACTO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL DE 1999 SOBRE AS NORMAS APLICÁVEIS AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL NO BRASIL

José Gabriel Assis de Almeida

Resumo

Este artigo examina as recentes modificações no regime jurídico do transporte aéreo internacional no Brasil, decorrentes da entrada em vigor a partir 28 de setembro de 2006, da Convenção de Montreal de 28 de maio de 1999 e da mudança da jurisprudência sobre a aplicação das convenções internacionais em matéria de transporte aéreo, em razão de acórdão do Supremo Tribunal Federal de abril de 2006. Para tal, são comparadas as regras da Convenção de Montreal com as disposições em vigor no Brasil, nomeadamente o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil de 2002 e o Código Brasileiro de Aeronáutica de 1986 e identifica e analisa as mais relevantes modificações no regime jurídico do transporte aéreo internacional no Brasil. A conclusão é que a Convenção de Montreal aplica-se ao transporte aéreo internacional realizado para e a partir do Brasil, em detrimento das normas nacionais, por mais especiais que sejam.

Abstract

The purpose of this paper is to examine the recent modifications to the law of air transportation in Brazil, introduced by the entering in force, as of September 2006, of the Montreal Convention of 1999 and the change of orientation as to the enforcement of interna-

tional conventions related to air transportation, since Brazilian Supreme Court ruling of April 2006. The methodology followed is the comparison of the Montreal Convention provisions with the provisions in force in Brazil, namely Brazilian Consumer Code of 1990, Brazilian Civil Code of 2002 and Brazilian Air Code of 1986, and the identification and analysis of the changes in legal environment of international air transportation in Brazil. The conclusion is that Montreal Convention shall be applicable in Brazil to international transportation, even though such application is made in detriment of domestic laws, however special they could be.

1. Introdução

A Convenção de Montreal, assinada em 28 de maio de 1999, entrou em vigor no Brasil em 28 de setembro de 2006, por força do Decreto presidencial de promulgação nº. 5.910 de 27 de setembro de 2006, publicado no Diário Oficial da União de 28 de setembro de 2006. Esta convenção já estava em vigor em diferentes Estados desde 04 de novembro de 2003, que foi o sexagésimo dia após o depósito do trigésimo instrumento de ratificação. Esta convenção é importante por diversos motivos, nomeadamente porque prevalece sobre a Convenção de Varsóvia, o Protocolo da Haia, a Convenção de Guadalajara, o Protocolo de Guatemala, bem como os Protocolos nºs 1, 2, 3 e 4 de Montreal. Portanto, o principal efeito da Convenção de Montreal é a unificação das regras relativas ao transporte aéreo internacional, fazendo uma profunda reforma do Sistema de Varsóvia, que já havia completado setenta anos de existência (Freitas, 2003).

No entanto, esta convenção entra em vigor em um ambiente legislativo já densamente povoado no Brasil.

No plano internacional, o Brasil promulgou, para que produzam efeitos no território nacional, a Convenção de Varsóvia (Decreto presidencial nº. 20.704 de novembro de 1931), o Protocolo da Haia (Decreto presidencial nº. 56.463 de junho de 1965), e ainda os Proto-

colos de Montreal nºs 1, 2 e 4 (Decretos presidenciais nºs. 2.860 e 2.861 de dezembro de 1998).

No plano nacional, o transporte aéreo internacional é regulamentado pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei nº. 7.565 de dezembro de 1986. Em 1991, com a entrada em vigor do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.070/90) teve início uma discussão sobre qual dos dois textos seria aplicável ao transporte aéreo internacional. Mais recentemente, em janeiro de 2003, entrou em vigor o Código Civil de 2002 que cuida do contrato de transporte (seja aéreo, marítimo ou terrestre) nos artigos 730 a 756.

Deste modo, o propósito deste artigo é examinar a aplicabilidade no Brasil da Convenção de Montreal em face de todas estas outras normas, de modo a determinar a melhor interpretação possível para que a Convenção de Montreal possa surtir todos os seus efeitos jurídicos.

2. As relações entre a Convenção de Montreal e outras normas internacionais

Do ponto de vista internacional, é razoavelmente pacífico que a Convenção de Montreal se sobrepõe aos tratados e convenções internacionais já existentes, ratificados e promulgados no Brasil. Nesse sentido, o art. 55 da Convenção da Montreal estabelece:

“A presente Convenção prevalecerá sobre toda regra que se aplique ao transporte aéreo internacional:

1. entre os Estados Partes na presente Convenção devido a que esses Estados são comumente Partes:

a) da Convenção para a Unificação de Certa Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, assinada em Varsóvia, em 12 de outubro de 1929 — (doravante denominada Convenção de Varsóvia);

b) do Protocolo que modifica a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional assinada em Varsóvia, em 12 de outubro de 1929, feito na Haia, em 28 de setembro de 1955 — (doravante denominado Protocolo da Haia);

c) da Convenção complementar à Convenção de Varsóvia para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional realizado por Quem não seja o Transportador Contratual, assinada em Guadalajara, em 18 de setembro de 1961 — (doravante denominada Convenção de Guadalajara);

d) do Protocolo que modifica a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional assinada em Varsóvia, em 12 de outubro de 1929 modificada pelo Protocolo feito na Haia, em 28 de setembro de 1955, assinado na cidade da Guatemala, em 8 de março de 1971 — (doravante denominado Protocolo da Cidade da Guatemala);

e) dos Protocolos Adicionais números 1 a 3 e o Protocolo de Montreal número 4, que modificam a Convenção de Varsóvia modificada pelo Protocolo da Haia ou a Convenção de Varsóvia modificada pelo Protocolo da Haia e o Protocolo da Cidade da Guatemala, assinados em Montreal, em 25 de setembro de 1975 — (doravante denominados Protocolos de Montreal); ou

2. dentro do território de qualquer Estado Parte na presente Convenção devido a que esse Estado é Parte em um ou mais dos instrumentos mencionados nas letras a) a e) anteriores.”

No entanto, duas observações devem ser feitas. A primeira é que a preponderância da Convenção de Montreal somente ocorrerá com relação aos Estados que também tenham colocado a referida convenção em vigor no seu território. Assim, o transporte entre o Brasil e um Estado que não tenha colocado a Convenção de Montreal no seu território continuará a ser regido pelos tratados que tenham sido ratificados tanto pelo Brasil quanto por esse Estado.

Aliás, o Brasil encontrava-se precisamente nesta situação antes da promulgação da Convenção de Varsóvia, em 28 de setembro

de 2006. Com efeito, antes desta data, ao transporte internacional realizado a partir de um dado Estado ou para o Brasil a partir de um dado Estado aplicavam-se as regras das convenções que estivessem simultaneamente então em vigor no Brasil e nesse Estado.

Esta situação era, com justiça, apontada por diversos autores, como sendo perigosa para o desenvolvimento do transporte aéreo internacional, chegando a representar um “escabroso panorama” (Castillo, 2003).

A segunda observação é que diversos assuntos não estão cobertos pela Convenção de Montreal e continuaram a ser regulamentados pelas normas internacionais ou nacionais, consoante for o caso. Por exemplo, o “overbooking” não é tratado na Convenção de Montreal. Assim, esta situação continuará a ser tratada pela legislação comum (uma vez que nem o Código Brasileiro de Aeronáutica nem o Código Civil, na parte relativa ao contrato de transporte, o regulamentaram; de notar que a ANAC colocou em consulta pública, em junho de 2007, proposta de resolução sobre esta matéria e que, em 2001 foi assinado entre as companhias de transporte aéreo e o Procon e o IDEC termo relativo a este assunto) ou, se for o caso, pela legislação dos outros Estados de onde se origine ou se destine o voo internacional (por ex. se o ponto de origem ou de destino estiver localizado na União Européia, aplicar-se-á o Regulamento CE 261/2004 de 11 de fevereiro de 2004).

Um tema mais delicado é o da relação que se estabelece, no Brasil, entre a Convenção de Montreal e as normas nacionais. Na verdade, trata-se de determinar a aplicação da Convenção de Montreal ou a aplicação das normas nacionais, como o Código Brasileiro de Aeronáutica, o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Civil.

3. As relações entre a Convenção de Montreal e o Código Brasileiro de Aeronáutica

As relações entre a Convenção de Montreal e o Código Brasileiro de Aeronáutica podem ser resolvidas com alguma facilidade. O

ponto preliminar é a distinção entre transporte aéreo doméstico e transporte aéreo internacional, uma vez que esta distinção será relevante para a definição da norma jurídica aplicável.

Com efeito, o Código Brasileiro de Aeronáutica, no art. 215, determina a sua aplicação apenas ao transporte aéreo doméstico:

“Considera-se doméstico e é regido por este Código, todo transporte em que os pontos de partida, intermediários e de destino estejam situados em território nacional.”

“Parágrafo único. O transporte não perderá esse caráter se, por motivo de força maior, a aeronave fizer escala em território estrangeiro, estando, porém, em território brasileiro os seus pontos de partida e destino.”

Por seu lado, a Convenção de Montreal, no art. 1, estabelece a sua aplicação apenas ao transporte aéreo internacional:

“1. A presente Convenção se aplica a todo transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, mediante remuneração. Aplica-se igualmente ao transporte gratuito efetuado em aeronaves, por uma empresa de transporte aéreo.

2. Para os fins da presente Convenção, a expressão transporte internacional significa todo transporte em que, conforme o estipulado pelas partes, o ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo, estão situados, seja no território de dois Estados Partes, seja no território de um só Estado Parte, havendo escala prevista no território de qualquer outro Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O transporte entre dois pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma escala acordada no território de outro Estado, não se considerará transporte internacional, para os fins da presente Convenção.”

Somente poderia haver conflito entre o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção de Montreal se as definições de transporte doméstico e de transporte internacional se sobrepusessem. No en-

tanto, este não é o caso, pois as definições são integralmente compatíveis. De ambos os textos legais resulta que um voo cujos pontos de origem, de destino ou intermediário estejam todos localizados no Brasil, será um voo doméstico e que um voo cujos pontos de origem, de destino ou intermediário esteja localizado fora do território nacional será considerado voo internacional. Mais ainda, ambos os textos indicam que uma escala intermediária não prevista fora do território brasileiro não prejudica a natureza doméstica do voo.

4. As relações entre a Convenção de Montreal e o código de defesa do consumidor

Em 1991 entrou em vigor, no Brasil, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Este código foi considerado um marco no sistema jurídico brasileiro e um passo importante para assegurar o respeito à dignidade das relações pessoais no Brasil.

Alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor dão uma solução totalmente diferente daquela dada pelas normas internacionais à época aplicáveis ao transporte aéreo internacional, nomeadamente a Convenção de Varsóvia. Por exemplo, enquanto que o art. 22 da Convenção de Varsóvia estabelecia um limite indenizatório em caso de responsabilidade culposa do transportador, o art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da não limitação da indenização, ao determinar que a indenização deva corresponder ao prejuízo sofrido.

Em conseqüência, os tribunais brasileiros passaram a aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao transporte aéreo internacional. Neste sentido, o acórdão paradigma é o proferido, em 02 de dezembro de 1999, pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 235.678-SP, sendo relator o Min.Ruy Rosado de Aguiar:

“Mudaram as condições técnicas de segurança de voo e também se modificaram as normas que protegem o usuário dos serviços

*prestados pelo transportador. [...] No conflito entre o disposto no novo diploma [Código de Defesa do Consumidor] e no tratado “a doutrina e a jurisprudência atual têm negado a existência de superioridade hierárquica entre o tratado recebido no ordenamento jurídico interno e a legislação interna, principalmente em matéria tributária e comercial.” (Cláudia Lima Marques, “Responsabilidade do Transportador Aéreo pelo Fato do Serviço e o CDC”, *Dir. do Consumidor*, 3/155-166). [...]*”.

“Tenho para mim, portanto, que não prevalecem, diante do CDC, as disposições que limitam a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos ocasionados durante o transporte.”

Ao aplicarem o Código de Defesa do Consumidor ao transporte aéreo internacional, os tribunais brasileiros afastaram as duas principais críticas a essa aplicação.

A primeira era que o Código de Defesa do Consumidor não poderia ser aplicado ao transporte aéreo internacional, quando tal transporte havia sido contratado fora do Brasil. A base para tal argumento é o art. 9 da Lei de Introdução ao Código Civil. Segundo este artigo:

“Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem.”

Nesse sentido, alguns acórdãos chegaram a afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor:

“Impossível aplicar-se aqui os dispositivos do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor para impor sanção por fato ocorrido no exterior e regido por legislação específica». (Data do julgamento: 29/08/95; Nº distribuição: 613765301; Embargos Infringentes; TA — SP; Autor: José Carlos Nogueira e Outros; Réu: Tap Air Portugal; Relator: Alvares Lobo).” (ALMEIDA, 2001)

No entanto, este argumento foi descartado pelos tribunais, que acabaram por seguir a tendência de aplicar a lei brasileira a con-

tratos e obrigações concluídos fora do Brasil, no caso de tais contratos e obrigações terem impacto no Brasil.

Nesta linha, em acórdão de 11 de abril de 2000, proferido no Recurso Especial 63.981-SP, relator o Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Código de Defesa do Consumidor era aplicável ao contrato pelo qual uma pessoa adquiriu uma filmadora nos Estados Unidos da América do Norte e, posteriormente, a trouxe para o Brasil:

“No mérito, no entanto, tenho para mim que, por estarmos vivendo em uma nova realidade, imposta pela economia globalizada, temos também presente um novo quadro jurídico, sendo imprescindível que haja uma interpretação afinada com essa realidade. Não basta, assim, a proteção calcada em limites internos e em diplomas legais tradicionais, quando se sabe que o Código brasileiro de proteção ao consumidor é um dos mais avançados textos legais existentes, diversamente do que se dá, em regra, com o nosso direito privado positivo tradicional, de que são exemplos o Código Comercial, de 1.850, e o CCB, de 1.916, que em muitos pontos já não mais se harmonizam com a realidade dos nossos dias.

Destarte, se a economia globalizada não tem fronteiras rígidas e estimula e favorece a livre concorrência, é preciso que as leis de proteção ao consumidor ganhem maior expressão em sua exegese, na busca do equilíbrio que deve reger as relações jurídicas, dimensionando-se, inclusive, o fator risco, inerente à competitividade do comércio e dos negócios mercantis, sobretudo quando em escala internacional, em que presentes empresas poderosas, multinacionais, com sucursais em vários países, sem falar nas vendas hoje efetuadas pelo processo tecnológico da informática e no mercado consumidor que representa o nosso País.

O mercado consumidor, não se pode negar, vê-se hoje «bombardeado» por intensa e hábil propaganda, a induzir a aquisição de produtos levando em linha de conta diversos fatores, dentre os quais, e com relevo, a respeitabilidade da marca.

Dentro dessa moldura, não há como dissociar a imagem da recorrida «Panasonic do Brasil Ltda» da marca mundialmente conhecida «Panasonic». Logo, se aquela se beneficia desta, e vice-versa, devem, uma e outra, arcar igualmente com as conseqüências de eventuais deficiências dos produtos que anunciam e comercializam, não sendo razoável que seja o consumidor, a parte mais frágil nessa relação, aquele a suportar as conseqüências negativas da venda feita irregularmente, porque defeituoso o objeto.»

A segunda crítica é que a lei nacional não poderia sobrepor-se a uma convenção internacional. Este argumento é um argumento fraco, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não existe hierarquia entre a norma internacional e a nacional.

Com efeito, em acórdão proferido em junho de 1977, no Recurso Extraordinário 80.004, do qual foi relator o Min. Cunha Peixoto, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu um importante princípio que foi seguido desde então: No Brasil os tratados não têm primazia sobre as leis nacionais. Os conflitos entre um tratado e uma lei doméstica devem ser resolvidos com base no critério cronológico. Se o tratado é posterior à lei nacional, o tratado aplicar-se-á. Se a lei nacional é posterior ao tratado, o tratado é desconsiderado e a lei nacional aplicar-se-á.

Em conseqüência, desde 1991 — quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, os tribunais brasileiros aplicaram-no reiteradamente ao transporte aéreo internacional.

No entanto, existe uma disposição na Constituição da República que ficou olvidada durante longo tempo. O art. 178 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 7, de 1995, determina que:

“A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade.”

Deveria este artigo significar, que quanto ao transporte aéreo internacional, o Código de Defesa do Consumidor — naquilo que conflitasse com o Sistema de Varsóvia — não seria aplicável?

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal finalmente decidiu sobre esta questão e fê-lo em favor da Convenção de Varsóvia. O litígio dizia respeito ao prazo pra ajuizamento da ação de responsabilidade em face do transportador aéreo. Segundo o art. 29 da Convenção de Varsóvia este lapso temporal é de dois anos. No entanto, o acórdão recorrido, da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cível e Criminal de Natal, RN, havia afastado a aplicação da Convenção de Varsóvia e determinado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 27, segundo o qual o prazo para ajuizamento da ação seria de cinco anos.

Entendeu o Supremo Tribunal Federal que:

“2. Já no que se refere à sustentada supremacia da Convenção de Varsóvia, com relação ao Código de Defesa do Consumidor, observe que, no julgamento de conflito entre norma da Convenção de Genebra e o Decreto-Lei 427/69, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que leis internas posteriores revogam os tratados internacionais (RE 80.004, redator para o acórdão o Min. Cunha Peixoto, DJ 29.12.77).

Não obstante, na hipótese ora em julgamento, cabe observar que o art. 178 da Constituição Federal de 1988 expressamente estabeleceu que, quanto à ordenação do transporte internacional, a lei observará os acordos firmados pela União.

Assim, embora válida a norma do Código de Defesa do Consumidor quanto aos consumidores em geral, no caso de contrato de transporte internacional aéreo, em obediência à norma constitucional antes referida, prevalece o que dispõe a Convenção de Varsóvia, que determina prazo prescricional de dois anos, não o de cinco anos, do Código de Defesa do Consumidor.”

Este acórdão é importantíssimo, uma vez que reverte a jurisprudência seguida pelos demais tribunais do País, nomeadamente

pelo Superior Tribunal de Justiça, que aplicavam o Código de Defesa do Consumidor ao transporte aéreo internacional.

Deste modo, é importante analisar o alcance deste acórdão do Supremo Tribunal Federal, seja quanto à matéria, seja quanto às demais normas internacionais e mais especialmente no tocante à Convenção de Montreal.

Sobre o primeiro tópico (alcance material do acórdão), é manifesto que a decisão do Supremo Tribunal Federal não tem alcance limitado à matéria concretamente discutida no litígio em causa (a definição do prazo de ajuizamento da ação de responsabilidade).

Com efeito, não teria o menor sentido afirmar que a decisão do Supremo Tribunal Federal aplica-se apenas aos prazos de reclamação e que todas as demais matérias, nomeadamente a relativa ao limite da indenização, continuam a ser regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Tal afirmação não tem sentido, pois a razão de decidir do Supremo Tribunal Federal não está vinculada à matéria em discussão no acórdão. A razão de decidir do Supremo Tribunal Federal é muito mais abrangente. O Supremo Tribunal Federal afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com base no art.178 da Constituição da República. Ora, o art.178 da Constituição da República não limita a preponderância dos tratados em matéria de transporte internacional apenas no que tange aos prazos de reclamação.

Sobre o segundo tópico — alcance do acórdão a outras convenções ou tratados internacionais que não a Convenção de Varsóvia — é manifesto que a decisão do Supremo Tribunal Federal não se restringe apenas ao caso desta convenção.

Novamente, a justificação encontra-se na base da fundamentação do Supremo Tribunal Federal. O art. 178 da Constituição da República não se refere apenas a um ou alguns tratados internacionais. O art. 178 da Constituição da República refere-se a “os acordos firma-

dos pela União”. Ou seja, qualquer acordo sobre transporte internacional firmado pela União.

Acresce que a Convenção de Montreal tem a mesma natureza (um tratado internacional), o mesmo propósito (disciplinar o transporte aéreo internacional) e é baseada no mesmo princípio de reciprocidade da Convenção de Montreal. Consequentemente, a Convenção de Montreal deve beneficiar do mesmo status jurídico da Convenção de Varsóvia.

Assim sendo — inobstante opinião contrária que não examinou nem o citado art. 178 nem levou em consideração o mencionado acórdão do Supremo Tribunal Federal (Morsello, 2006) — o Código de Defesa do Consumidor não se aplicará às matérias que sejam tratadas pela Convenção de Montreal, em especial a responsabilidade do transportador aéreo.

5. Relações entre a Convenção de Montreal e o Código Civil

O Código Civil de 2002 expressamente prevê a sua aplicação ao transporte aéreo internacional, em que pese a existência de norma específica, nacional ou internacional.

Nesse sentido, o art. 732 do Código Civil determina:

“Aos contratos de transporte, em geral, são aplicáveis, quando couber, desde que não contrariem as disposições deste Código, os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções internacionais.”

Deste modo, é clara a intenção do legislador de tornar o Código Civil a regra geral para os contratos de transporte, entre eles os contratos de transporte aéreo, ao qual estariam subordinadas as normas especiais, tanto do Código Brasileiro de Aeronáutica quanto das convenções internacionais (como, por exemplo, a Convenção de Montreal).

Este propósito é certamente alcançado no que se refere à legislação nacional. O art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil expressamente dispõe:

“A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.”

Conseqüentemente, em caso de conflito entre o Código Civil e, por exemplo, o Código Brasileiro de Aeronáutica, o Código Civil prevalecerá, uma vez que ambos são normas nacionais de posição equivalente.

No entanto, no âmbito do transporte aéreo internacional a situação é exatamente o oposto: A Convenção de Montreal deve prevalecer sobre o Código Civil, e isto por dois motivos.

O primeiro motivo é o que leva à aplicação da Convenção de Montreal no lugar do Código de Defesa do Consumidor, conforme exposto no título 4 deste trabalho.

O segundo motivo é precisamente o mesmo art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil acima mencionado. Com efeito, mesmo se o argumento decorrente do art. 178 da Constituição da República não prevalecesse, a Convenção de Montreal ainda continuaria a se sobrepor ao Código Civil.

Como visto acima no título 4 do presente trabalho, nos casos em caso que não se aplica o art. 178 da Constituição da República (ou seja, no caso das convenções que não cuidem de transporte), as convenções internacionais estão situadas no mesmo nível das leis nacionais.

Assim, um conflito entre a convenção internacional e a lei doméstica deverá ser resolvido de acordo com o critério da cronologia, consoante dispõe o art. 2, 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil.

O Código Civil entrou em vigor em janeiro de 2003. A Convenção de Montreal entrou em vigor em setembro de 2006. Em consequência, a Convenção de Montreal deverá ser aplicada ao transporte aéreo internacional, no lugar do Código Civil.

6. Conclusão

Dos testes e do raciocínio acima expostos, resulta que, em todas as situações, a Convenção de Montreal aplica-se no Brasil ao transporte aéreo internacional, mesmo que tal aplicação se faça em detrimento das normas nacionais, por mais especiais que sejam.

Esta é a melhor interpretação possível para obter os resultados mais eficientes da aplicação da dita convenção no Brasil. Deste modo, é possível concluir que a Convenção de Montreal tem plenos efeitos e é plenamente aplicável no Brasil.

De qualquer modo, e para além dos argumentos jurídicos, é importante notar que o Brasil levou muito tempo para colocar em vigor no seu território a Convenção de Montreal (mais de sete anos, desde a assinatura deste tratado). Seria anormal não dar à Convenção de Montreal plenos efeitos no Brasil.

Referências bibliográficas:

Almeida, J. G. A. de. (2000) *Jurisprudência brasileira sobre transporte aéreo*. Renovar, Rio de Janeiro.

Castillo, R. H. (2003). *La responsabilidad civil en el transporte aéreo de mercancías*. Editorial Jurídica La Ley, Santiago.

Freitas, P. H. de S. (2003). *Responsabilidade civil no direito aeronáutico*. Juarez de Oliveira. São Paulo.

Morsello, M. F. (2006). *Responsabilidade civil no transporte aéreo*. Atlas, São Paulo.

José Gabriel Assis de Almeida (jgaa1@terra.com.br)

Av. Rio Branco, 109, 21º andar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 20.040-004

SECURITY FOR COSTS IN INTERNATIONAL ARBITRATION

*Jean E. Kalicki*¹³⁷

Arbitration tribunals have long had authority, at the close of proceedings, to determine whether the losing party should cover some or all of the prevailing party's arbitration expenses, including its legal fees. From the perspective of respondents, the possibility of recovering costs at the end of the day may be the only hope for emerging unscathed from a dispute they did not initiate. Yet this hope is only as meaningful as the claimant's ability or willingness to honor a cost award. It is scant comfort where the claimant is insolvent or likely to become so, or may take steps during the course of proceedings to frustrate any eventual award against it. The respondent in these circumstances could find itself without effective recourse after incurring millions of dollars in legal fees and expenses, even if it is fully vindicated on the merits.

The only meaningful protection against such an outcome is a requirement by the tribunal, early in the case, that the claimant post security for the respondent's costs. Although not uncontroversial, the modern trend in international arbitration has been to recognize tribunals' authority to mandate such security. The LCIA Rules now explici-

¹³⁷ Jean Kalicki is Counsel at Arnold & Porter LLP in Washington D.C., specializing in international arbitration. She is Chair of the D.C. Bar's International Dispute Resolution Committee, and Adjunct Professor at Georgetown University Law Center. She holds a J.D. from Harvard Law School (1989) and a B.A. from Harvard College (1986).

tly grant this power, and the ICC Rules and AAA International Rules (though less explicit) have both been interpreted as permitting security measures as well. The English Arbitration Act was revised in 1996 to confirm the arbitrators' power to order security for costs. Arbitrators proceeding under the rules of several Swiss institutions have likewise confirmed their authority to render such relief. Even at ICSID, where the question has arisen only rarely, two tribunals have confirmed that the general power to recommend provisional measures to preserve a party's rights extends in principle to security for costs.

The question of when security should be required is much less settled. The only thing upon which all commentators agree is that security for costs is not an ordinary or general measure that should be granted as a matter of course. Nor should it be granted on the basis of "foreign nationality," the standard originally underlying the related *cautio judicatum solvi* in civil law systems. In international arbitration by definition at least one party will be alien to the forum state, and the problems of international enforcement of judgments that once spurred development of the *cautio judicatum solvi* are largely laid to rest by the New York Convention.

One factor that some tribunals have found justifies ordering security to be posted is insolvency or, as sometimes stated, "financial incapability." Where a claimant is already in liquidation or bankruptcy proceedings, or its debts so far exceed its assets that insolvency seems likely, tribunals may be persuaded of the unfairness of requiring respondents to incur substantial arbitration costs with no possibility of recovering should they prevail. On the other hand, others have argued that a claimant's poverty should not suffice without other compelling factors, because an order to post security in these circumstances may impede a party with a meritorious claim from pursuing precisely the arbitration remedy necessary to help it back on its feet. In the context of investment disputes between private investors and sovereign states, an additional factor is the prevalence of bilateral investment treaties that may be interpreted as guaranteeing investor access to ICSID or UNCITRAL arbitration, regardless of the investor's means at the time the claim is filed.

However, a consensus is emerging that even where financial weakness alone may not suffice to justify a requirement of security for costs, such remedies are warranted where there are additional compelling circumstances. Thus, security is more likely to be awarded where the claimant's financial incapability appears the result of deliberate actions to shield itself from potential liability, while maintaining the upside potential of a favorable merits award. A twist on this scenario is where the claimant's arbitration fees and expenses are being covered by a related entity or individual who stands to gain if the claimant wins, but would not be liable to meet any award of costs that might be made against the claimant if it lost. This scenario has been called "arbitral hit and run," and described by arbitrators and commentators alike as particularly compelling grounds for security for costs.

**DIREITO
ECONÔMICO**

**A ANÁLISE ECONÔMICA NA RECENTE
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL**

*Arnoldo Wald*¹³⁸

1. Em junho de 2003, realizamos um seminário na Academia Internacional de Direito e Economia (AIDE), em São Paulo, tendo como tema “O Direito Brasileiro e os Desafios da Economia Globalizada”¹³⁹, no qual discutimos, talvez uma das primeiras vezes em nossa história, as relações entre a economia e o direito. Os magistrados presentes salientaram que existia na jurisprudência, até aquela época, um certo divórcio entre o raciocínio jurídico e a análise econômica, desconsiderando-se, na maioria dos casos, as conseqüências econômicas dos julgados.

2. A Ministra Ellen Gracie teve o ensejo de lembrar que a eficiência nem sempre era a preocupação maior do magistrado quando decidia um pleito, não se dando a devida importância ao tempo gasto para julgar a questão definitivamente, nem ao custo que representava para as partes.

3. Afirmou a atual Presidente do Supremo Tribunal Federal que:

138 Advogado, Professor Catedrático da Faculdade de Direito.

139 O texto das palestras foi publicado sob a coordenação de Arnoldo Wald, Ives Gandra da Silva Martins e Ney Prado, O direito brasileiro e os desafios da economia globalizada, São Paulo, América Jurídica, 2003.

“... no âmbito do Poder Judiciário, temos, por vezes, a impressão de que a preocupação com resultados também é tomada como questão marginal, à qual não se deve dar relevo excessivo. Por isso, a consideração com a eficiência do serviço é relegada a plano secundário. Eficiência e economicidade não têm sido preocupações daqueles que têm o comando e podem influenciar as decisões políticas de organização do Poder Judiciário. Creio que isso se dá por um motivo muito simples: a nossa formação acadêmica, exclusivamente jurídica, nos afasta e faz com que tangenciemos essas preocupações”.¹⁴⁰ (os grifos são nossos)

4. Na mesma palestra, indicou, todavia, a evolução construtiva que se fazia sentir na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, já naquela época, salientado que:

*“Hoje, felizmente, novos ventos já sopram, e o Supremo Tribunal Federal tem sido palco de algumas complexas análises matemáticas desenvolvidas pelo ministro Nelson Jobim para demonstrar, com absoluta clareza, as teses que defende. Há, realmente, a necessidade de que saibamos exatamente qual será a repercussão econômica de uma determinada decisão judicial. Não para que deixemos de decidir, como sempre fizemos, consoante os parâmetros da Constituição, da lei e da nossa consciência, mas para que tenhamos a exata dimensão das conseqüências de nossas decisões”.*¹⁴¹

5. Em certo sentido, a mudança de posição do Supremo Tribunal Federal correspondeu a uma nova visão mais pragmática que encontramos tanto na doutrina brasileira como no direito estrangeiro. Efetivamente, nos últimos decênios, multiplicaram-se as obras coletivas intituladas “Direito e Economia”. O movimento, no entanto, não se limitou à doutrina e foi, com muito entusiasmo que vimos o ministro Antonio Palocci enfatizar a importância das reformas legislativas

140 Ob. cit., p. 129.

141 Ob. cit., p. 130.

para o desenvolvimento econômico¹⁴², enquanto, por sua vez, o ministro Nelson Jobim, no seu discurso de posse, reconhecia que a legitimidade do Poder Judiciário ‘está indissolavelmente ligada à eficiência operacional’¹⁴³, impondo-se um choque de gestão para modernizar os tribunais.

6. Mas a preocupação econômica não ficou no discurso, mas foi incorporada nos textos legislativos. Assim, a Emenda Constitucional nº 19, modificando o *caput* do art. 37 da Constituição, determinou que o Estado seja eficiente e a Emenda Constitucional nº 45, por sua vez, acrescentou, ao art. 5º o inciso nº LXXVIII, assegurando a todos “a razoável duração do processo” e “a celeridade de sua tramitação”.

7. Também certas reformas econômicas, como a nova legislação falimentar e a lei sobre títulos agropecuários e imobiliários comprovam a preocupação do legislador com as necessidades do mercado.

8. Por longo tempo, os juristas puderam viver na sua torre de marfim e o direito, embora produto da sociedade, sobreviveu como disciplina isolada, sem que os seus cultores se dedicassem ao estudo de outras matérias. Foi uma situação que perdurou até o fim do século XIX, quando, aos poucos, os vínculos entre o direito e a sociologia foram estreitados na Europa e, logo em seguida, nos Estados Unidos. Já no início do século passado, Oliver Wendell Holmes afirmava que o jurista do futuro deveria também entender de estatística e de economia. Por sua vez, o saudoso ministro Aliomar Baleeiro, em decisão proferida há mais de 30 anos, lembrava que o nosso Supremo Tribunal Federal, cuja estrutura e função se inspiraram na Corte Suprema norte-americana, deveria ser, conforme o caso, “o freio e o acelerador de Poder Legislativo”, exercendo as funções de “cientista político, le-

142 Revista de Direito Bancário, nº 26/322.

143 Revista de Direito Bancário, nº 25/388.

gislador trabalhista, elaborador de diretrizes políticas (policy-maker) e economista”.¹⁴⁴

9. No exterior, a importância da análise econômica dos julgados cresceu. Nos Estados Unidos, já há longo tempo que o conceito de *fair rate* (tarifa razoável) tem fundamentos econômicos, que aliás inspiraram a noção consagrada no direito brasileiro do equilíbrio econômico e financeiro nas concessões. Por outro lado, os economistas que integraram a Escola denominada “*Law and Economics*” tentaram vencer a barreira que tradicionalmente opunha o raciocínio econômico às técnicas que predominavam em Direito¹⁴⁵.

10. Um certo pragmatismo inspirado no conceito de eficiência fez com que os magistrados e juristas norte-americanos entendessem que a Justiça não podia desconsiderar o elemento econômico considerando como importante para a aplicação da equidade e até para a definição, no caso concreto, da “*fairness*” entendida como lealdade e até equilíbrio e proporcionalidade.

11. Nos últimos anos, a idéia foi também adotada em vários países europeus. Ainda recentemente, o antigo Presidente da Corte de Cassação de França o Professor Guy Canivet (hoje membro do Conselho Constitucional) salientava a importância de recorrer a dados econômicos, tanto para avaliar as indenizações, como para aprimorar a organização judiciária e reformular o processo.¹⁴⁶

144 Acórdão do ERE nº 75.504.

145 Escrevendo a respeito do pragmatismo no direito, o Professor Richard A. Posner escreveu que:

146 **Escreve Guy Canivet que:**

“Dans tous les cas où le raisonnement juridique traditionnel s’avère défaillant, l’analyse économique est un élément de progrès du droit et de la justice”.

E conclui que:

“C’est une économie de la justice qu’il faut mettre en place, dans la recherche, dans l’enseignement du droit, dans les mécanismes de décisions touchant à l’organisation des juridictions et à l’élaboration des règles de procédure. Fonction sociale indispensable et support de prestations diverses, le procès est une activité économique, il doit être appréhendé en tant que tel.

12. No Brasil, no passado, os tribunais tiveram, por várias vezes, o ensejo de invocar a eficiência como princípio jurídico, mas não havia uma convicção generalizada quanto à necessidade de tê-la em consideração na maioria das decisões.

13. Nas décadas de 1970 e 1980, os tribunais superiores reconheceram a inviabilidade de tomar decisões que fossem economicamente inviáveis ou seja que se tornariam ineficazes em virtude de situações fáticas. Assim, em importante julgado do qual foi relator o saudoso Ministro Carlos Madeira, o então Tribunal Federal de Recursos decidiu que:

*“... A impossibilidade jurídica do pedido não decorre apenas da sua inadmissão pelo ordenamento jurídico, mas de sua inviabilidade, evidenciada pela própria situação fática, que torna indubitosa prima facie a sua improcedência”.*¹⁴⁷

14. Na mesma época, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a sua jurisprudência em relação à correção monetária nas indenizações, invocando a necessidade econômica do pleno ressarcimento e o princípio geral do direito de acordo com o qual o processo não poderia ensejar o enriquecimento da parte inadimplente.¹⁴⁸

15. Por sua vez, o art. 27 da Lei nº 9.868 admitiu que, em determinados casos especiais, a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo pudesse ser declarada para o futuro ou a partir de determi-

Aussi bien dans les systèmes de ‘common law’ que dans les systèmes civilistes, la fonction du droit et la conception de la justice se transforment sous l’influence des facteurs économiques. Dès lors, n’est-il pas indispensable que dans un système comme dans l’autre le droit et la justice soient observés et compris à travers le prisme de l’économie?” (Prefácio à obra dirigida por Bruno Deffains, *L’analyse économique du Droit, Paris, Editions Cujas, 2002, p. 3*

¹⁴⁷ Acórdão do Ag. Instr. 41.593-RJ — J. em 28.4.81 in *Revista de Processo*, nº 25, jan.-mar. 1982, p. 273.

¹⁴⁸ Acórdão do RE nº 79.663-SP publicado na RTJ 79/515, ver também o nosso artigo “A correção monetária na jurisprudência do S.T.F.” in RT 524/26.

nada data, não desconstituindo todos os efeitos do diploma legal viado a partir da sua promulgação.

16. Foi, todavia, no início do nosso século que a jurisprudência brasileira, especialmente a dos tribunais superiores, consagrou definitivamente a natureza constitucional dos princípios da eficiência, da segurança jurídica¹⁴⁹, da confiança¹⁵⁰ e da proporcionalidade.

17. Quanto a este último, também houve uma evolução importante pois os magistrados foram mudando o seu critério de aplicação que deixou de ser o exclusivamente lógico para se completar pela análise econômica, que encontramos em vários votos recentes dos integrantes da Corte Suprema.

18. Merece ser citado, a título de exemplo, a decisão a respeito da constitucionalidade da “tablita”, na qual o Ministro Nelson Jobim fez um estudo econômico da situação criada e o Ministro Gilmar Mendes vinculou o princípio da proporcionalidade à análise econômica feita no caso. Assim, salientou que:

“A primeira premissa é a de que a compreensão do caso, no âmbito jurídico, passa pela compreensão do fenômeno econômico, devendo-se ter em mente que as mudanças na política econômica, pela intervenção legislativa do Estado, têm repercussão no fenômeno econômico que dá origem ao acordo entre as partes. Acertada a conclusão do Min. Nelson Jobim: ‘Alterada essa base — seja por mudança na moeda, seja por radical intervenção na economia, como é o congelamento —, o acordo entre as partes deve sofrer modificações no ajuste nominal a fim de ser mantido ajuste substancial’.
Destarte, não há como deixar de registrar aqui que o fator de deflação, ora questionado, ao invés de ferir o pactuado anteriormente, as-

149 **Arnoldo Wald**, “O princípio fundamental da Segurança Jurídica” in **Carlos Mário Velloso** e outros, *Princípios constitucionais fundamentais. Estudos em homenagem ao Professor Ives Gandra da Silva Martins*, São Paulo, Lex Editora S.A., 2005, p. 209.

150 **Arnoldo Wald**, *O princípio de confiança na jurisprudência do Tribunal de Justiça na Consolidação do princípio da confiança*, in Doutrina STJ, edição comemorativa dos 15 anos, publicação do STJ, Brasília, 2005, p. 29.

segurou a manutenção possível do que havia sido pactuado, tendo em vista que o cenário era de redução drástica da inflação.

Ademais, a deflação apresenta-se como uma decorrência inevitável da própria política de congelamento adotada, o que, em outras palavras, quer dizer que o fator deflação garantiu o mínimo equilíbrio para manutenção daquilo que fora anteriormente pactuado, pois sem ele, inevitavelmente, o congelamento produziria efeitos econômicos ainda mais díspares dos que foram inicialmente ajustados pelas partes.

Conforme registrou o Min. Nelson Jobim em seu voto-vista, a partir de estudos econômicos, a conclusão a que se chega é a de que o pedido da ação originária não poderá ser atendido porque pretendia um rendimento real de 18,3%, quando, na verdade, o contrato, se efetivamente cumprido, nas novas condições econômico-financeiras, registraria um rendimento negativo de —2,694% para aquele período. Assim, mesmo diante do critério da proporcionalidade em sentido estrito, a norma analisada apresenta-se constitucional, pois os elementos concretos demonstram (principalmente os percentuais de rendimento real e rendimento pré-fixado) que o fator de deflação, ao contrário do que se alega no presente recurso, ao invés de violar, acabou por proteger o núcleo essencial do direito fundamental envolvido (que em última análise é o direito de propriedade), resguardando-se reflexamente também o direito adquirido e ato jurídico perfeito, como corolários da segurança jurídica e do próprio Estado de Direito.¹⁵¹

19. Cabe, todavia, não exagerar o papel da economia em relação ao direito. A análise econômica é importante e a introdução da noção de eficiência é condição *sine qua non* do progresso econômico e da boa aplicação da Justiça. O que não se pode fazer é submeter o Direito à Economia. Queremos uma justiça eficiente, no tempo e na qualidade, mas não uma justiça que esteja exclusivamente a serviço da economia, sacrificando os direitos individuais ou, afetando o res-

¹⁵¹ Voto proferido no RE nº 141.190-2 *in* Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, Revista dos Tribunais, nº 33.

peito dos contratos e a sua fiel execução. Entendemos que Economia e Direito se complementam, pois ‘o direito sem o mercado é a imobilidade ou paralisia da sociedade’, enquanto ‘o mercado sem direito é o caos’.¹⁵²

20. A função do jurista e do magistrado necessita, todavia, evoluir. Alguns economistas, entendiam que se distinguiam dos juristas, pois olhavam para o presente e o futuro, enquanto os advogados e juízes se concentravam no passado, pretendendo restabelecer o *statu quo ante*. Essa afirmação, não mais corresponde à verdade. Se ao direito cabe garantir o ressarcimento das vítimas que sofreram a lesão ou os danos já ocorridos, deve também, contudo, construir o futuro, estabelecer normas e utilizando a conciliação e a decisão judicial ou arbitral como instrumento de paz e de convivência harmoniosa entre os homens e as empresas.

21. Podemos, pois, concluir que economistas e juristas, embora falando línguas e utilizando técnicas diferentes, se identificam pelas suas metas e pelos seus ideais. E ambos reconhecem que na hierarquia dos valores, o da justiça precede o da eficiência econômica, mas a justiça deve ser eficiente e humana, garantindo não só a legalidade, como também a segurança jurídica, pois ambos os princípios têm o mesmo valor, como bem salientou o ministro Gilmar Mendes”.¹⁵³

SP. 31.07.2007 AW\artigos\2007\portugues\A analise economia na jurisprudência do STF-AW-UERJ

152 **Alain Minc**, www.capitalism.fr, Paris, Grasset, 2000, p. 54.

153 Parecer do Ministro **Gilmar Mendes**, quando era membro do M.P., citado no acórdão do RESp nº 300.116 de 6.11.2001.

EUROPEAN REGULATORY MEASURES AND ECONOMIC GROWTH

Univ.-Professor Dr.Dr.h.c.Peter-Christian Müller-Graff

Direktor des Instituts für deutsches und europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg

The topic of European regulatory measures, in the sense of the regulatory framework setting of the European Community (EC) and economic growth¹⁵⁴, is a complex one. To clarify: the issue at hand is not the growth of the European regulatory measures in itself- a steady and frequent complaint in many EU Member States, concerning the tremendous increase in printed paper (often filled with legal norms of vague abstract terms and bounded compactly to compile the daily Official Journal of the European Union Series L, from the Latin: legislatio). This Journal visibly comprises the multitude of European regulations and directives on such matters as energy network access or skin protection against the sun, public procurement procedures or carbon dioxide reduction, the advertisement of tobacco products or unfair business practices with customers and on a wide variety of many other subjects. Complaints about this swelling fertility of the European legislator usually have two aspects.

The first concerns European contempt of the autonomy of the Nation States, in other words contempt of the principle of subsidiari-

¹⁵⁴ The text is based on a lecture of the author delivered at the International Conference on "European Integration at the Crossroads" in Prag on March 16, 2007.

ty¹⁵⁵. This concern is uttered by those Member States in particular which deem a concrete Community action as being effectively detrimental to their economy when compared with the economy of other Member States¹⁵⁶. Yet, discrimination and subsidiarity are not the subject of this contribution.

The second aspect in the complaints over the regulatory activities of the European legislator emphasises restriction, demotivation and distortion of economic initiatives and activities, in other words a negative dynamic which hinders economic growth¹⁵⁷. In particular, the time consuming burdens of European regulatory measures are expressed: form requirements, applications, registrations, admissions, information, documentation and other bureaucratic demands. These cost time and money and are deemed by many observers to suppress private initiative, or more precisely the level of investment and employment and hence economic and social prosperity¹⁵⁸. However, in this respect there are only vaguely reliable cost calculations available. The Dutch government estimated the bureaucratic costs for 2002 for enterprises in the European Union at the astronomic sum of 340 billion euros¹⁵⁹. According to the Dutch government, a decrease of 25% of the aforementioned burden would increase the overall net gross product by a rate of 1.7%.¹⁶⁰ Although the figures themselves may be challenged by others, their core message is clear: deregulation or

155 This principle is contained in Article 5 par. 2 of the EC Treaty.

156 For example, in Spring 2007, plans of the European Commission for consumption targets of renewable energy were considered in Germany to be particularly unfavourable for the German economy; see *Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 7.März 2007*, Nr.56, S.11: "Klimaschutzziele der EU belasten Deutschland".

157 See, e.g., *Bundesverband Deutscher Banken*, Eine bessere Regulierung für mehr Wachstum in Europa, 15.März 2005 (Schlechte Regulierung und hohe Bürokratiekosten dämpfen das Wachstum in der EU).

158 Ibid.

159 *Bundesverband Deutscher Banken*, Eine bessere Regulierung für mehr Wachstum in Europa, 15.März 2005, S.1.

160 Ibid.

“better regulation” is considered to be a growth incentive par excellence.

This second aspect directly leads into the core of the present topic: namely the relationship between the European regulatory framework on the one hand and economic growth on the other. It should be noted that this does not simply mean the relation between regulation and growth but specifically the relation between European regulation and growth within the European Union. It will be shown why this distinction is very important. The following observations are subdivided into three pockets of critical analysis, namely into one preliminary aspect and two polarising (on the surface contradictory) assumptions: first (this is the preliminary aspect) the content of the weasel words “regulatory framework” and “growth” (A), second the assumption that the absence of EC regulation is the best guarantee for growth (B) and third, the assumption that EC regulation generates growth (C).

A. Preliminary Aspect: The Content of the Words “Regulatory Framework” and “Growth”

The use of the words “regulatory framework” and “growth” is manifold and oscillating.

I. Growth

The term “growth” appears to imply a rather clear concept: namely an increase of the economy. Yet the meaning of “economy” as a general yardstick is not clear in itself. Article 2 of the EC Treaty names the task of the EC “to promote throughout the Community ... a harmonious, balanced and sustainable development of economic activities” and also “a sustainable and non-inflationary growth” (in the German text, “eine harmonische, ausgewogene und nachhaltige Ent-

wicklung des Wirtschaftslebens” und “ein beständiges, nichtinflationäres Wachstum”). The Constitutional Treaty for Europe (CTE)¹⁶¹, which has the chance to be put into effect in this substantive respect by the newly projected Reform Treaty¹⁶², echoes this objective as “sustainable development of Europe based on balanced economic growth and price stability” (Article I-3 par.3 CTE). However, this again poses a question of meaning: economic activities in the sense of the working hours of individuals in a defined area? Economic results in the sense of the market share of undertakings? Economic growth in the statistical sense of the “gross product” of a specific economic sector or territory, or in the sense of general welfare?

If one considers the idea of growth from the angle of the statistical “gross product”, then the increase of economic activity does not necessarily mean a growth of the overall gross product. This depends upon the productivity, in other words upon the value of the concrete economic activities. If this increase is due to a shift from more valuable activity to less valuable activity, then this increase of economic activity does not necessarily imply an increase of the “general welfare” in a region or in an economic sector. Hence at least two dimensions of “economic growth” must be kept in mind: activity and gross product. Moreover, sectoral and regional differentiations are necessary. The increase of the gross product of the European Community as a whole does not necessarily imply an increase in all Member States or in all regions or in all sectors at the same degree¹⁶³. Overall growth can overarch regional and sectoral shifts and asymmetries¹⁶⁴.

161 See, e.g., *Peter-Christian Müller-Graff*, Strukturmerkmale des neuen Verfassungsvertrages für Europa, integration 2004, 186ff.

162 See as a first analysis of the Conclusions of the European Council of 21 and 22 June 2007 *Peter-Christian Müller-Graff*, Die Zukunft des europäischen Verfassungstopos und Primärrechts nach der Deutschen Ratspräsidentschaft, integration 2007, 223ff.

163 In other words: The principle of comparative costs (*David Ricardo*) is blind for its concrete effects in the specific regional parts of the whole economic area.

164 This is one main reason for the Community's empowerment to pursue a policy of economic and social cohesion (Article 158 of the EC Treaty).

Hence, for example, the profitable increase in Irish banking services (and thereby the gross product of the EC) can diminish the gross result of the Luxemburg insurance business. It is a triviality that a competition-driven economy is an ever changing, fluid and dynamic system.

II. Regulatory Framework

On entering the second territory of terminology, namely the word “regulatory framework”, again different dimensions show up. If any measure or law of the European Community which affects economic activities is labelled “regulatory”, as it is often done by economists¹⁶⁵, then the word is highly abstract in the sense of any economically relevant public action. At the same time, it is meaningless and useless for a substantive analysis of the two aforementioned contradictory assumptions on the relationship between regulatory measures of the EC and economic growth. This also applies to a recent study of the World Bank which argued that locations with better regulation grow faster¹⁶⁶ but seems to include any unit of a legal order¹⁶⁷ in the term “regulation”¹⁶⁸. In order to avoid this trap, one must recall the simple fact that public action can pursue very different objectives, apply very different techniques and generate very different effects on economic growth. Hence I propose first to confine the notion of regulatory framework to binding public measures with the intent to influence economic activity¹⁶⁹ and then to distinguish between three ty-

165 See, e.g., *Herbert Giersch*, Europa 1992 — Nicht auf dem Verordnungswege, in: *Frankfurter Allgemeine Zeitung* v. 8.10. 1988, S.15.

166 *Simeon Djankov/Caralee McLiesb/Rita Ramalho*, Regulation and Growth, The World Bank, March 6, 2005.

167 For a thorough analysis of the diverse functional units of a legal order and their functional connection see *Robert S. Summers*, *Form and Function in a Legal System*, 2006.

168 See *Simeon Djankov et al.* above.

169 They are sometimes called “special regulations” (spezielle Regulierungen) of certain mar-

pes of such measures. These three would be regulatory measures to encourage border-crossing competition (1), regulatory measures to protect free competition within the internal market (2) and regulatory measures to achieve specific economic results in the European Union (3). **1. Competition Encouraging Regulatory Measures.** Regulatory measures of the EC, which intend to encourage border-crossing competition, concern in particular the realm of EC directives which aim to open up more or less closed national markets. For example, in public procurement¹⁷⁰, telecommunication services¹⁷¹, energy supply¹⁷², transportation¹⁷³. Since this form of European regulatory framework tends to jeopardise vested interests (such as public monopolies in one country), it hence sparks complaints from affected undertakings that the border-crossing competition will restrict their individual growth.

kets as different from “constitutive regulations” (konstitutive Regulierungen); see *Wernbard Möschel*, Regulierung und Deregulierung. Versuch einer theoretischen Grundlegung, in: Wirtschafts- und Privatrecht im Spannungsfeld von Privatautonomie, Wettbewerb und Regulierung. Festschrift für Ulrich Immenga, München 2004, S.277ff.

170 See, e.g., *Ingelore Seidel*, Öffentliches Auftragswesen, in: Manfred A. Dausen (Hrsg.), Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, Loseblattsammlung 2007, H. IV; Jürgen Schwarze/Peter-Christian Müller-Graff (Hrsg.), Das öffentliche Auftragswesen in der EG, EuR Beiheft 1/1996; *Peter-Christian Müller-Graff*, Der gemeinschaftsrechtliche Rahmen der Vergabe öffentlicher Aufträge, in: Juristische Fakultät der Universität Heidelberg (Hrsg.), Der Einfluß des privaten und öffentlichen Baurechts auf die Unternehmenstätigkeiten nach deutschem, französischem und europäischem Recht, 1987, S.87ff.

171 See, e.g., *Christoph Engel/Sebastian Seelmann-Eggebert*, Kommunikation und Medien, in: Manfred A. Dausen (Hrsg.), Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, Loseblattsammlung, E V; *Peter-Christian Müller-Graff*, Liberalisierung und Wettbewerb in der Telekommunikation in der EG, in: Siegfried Lamnek/Marie-Theres Tinnefeld (Hrsg.), Globalisierung und informationelle Rechtskultur in Europa, 1998, S.156ff.

172 See, e.g., *Rudolf Lukes*, Energierecht, in: Manfred A. Dausen (Hrsg.), Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, Loseblattsammlung, M; *Peter-Christian Müller-Graff*, Gemeinschaftsrechtliche Rahmenbedingungen der Liberalisierung und Privatisierung der Energiewirtschaft, in: Festschrift für Winfried Tilmann, 2003, S.721ff.

173 See, e.g., *Astrid Epiney*, Verkehrsrecht in: Manfred A. Dausen (Hrsg.), Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, Loseblattsammlung, L; *Peter-Christian Müller-Graff*, Grundelemente des Gemeinschaftsrechtsrahmens für Verkehrsdienstleistungen, in: Festschrift für Rudolf Nirk, 1992, S.715ff.

2. Competition Protecting Regulatory Measures. Distinguishable from the former are those EC regulatory measures which protect free competition within the internal market against restrictions and distortions, through a set of abstract playing rules. This is the domain of the classical ordoliberal concept of EC Competition Law¹⁷⁴ with the intent to hinder or wipe out competition restrictions caused by undertakings (e.g. Articles 81 and 82 of the EC Treaty and respective regulations and decisions)¹⁷⁵ or with the intent to guard against mergers which substantially infringe effective competition (Merger Control Regulation)¹⁷⁶ or with the intent to defend against competition distorting state aid (Article 87 of the EC Treaty)¹⁷⁷. Since this type of European regulatory framework encroaches in activities, plans and benefits of certain market participants, Community law itself grants particular exceptions in order to give way to those restrictions or distortions of competition which are expected to generate overall economic progress or growth (e.g. Article 81 par.3 of the EC-Treaty¹⁷⁸; Article 87 par.3 of the EC-Treaty and secondary law¹⁷⁹).

3. Specific Result Intending Regulatory Measures. Again, a distinguished variety of EC regulatory measures are those which intend to achieve specific economic results within the European Union. In particular, this concerns the variety of measures which exert an influential effect

174 see, e.g., *Ernst Joachim Mestmäcker*, Offene Märkte im System unverfälschten Wettbewerbs in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, in: *Wirtschaftsordnung und Staatsordnung*, Festschrift für Franz Böhm, 1965, S.365ff.; *Peter-Christian Müller-Graff*, in: Christoph Vedder/Wolff Heintschel von Heinegg (Hrsg.), *Europäische Verfassungsvertrag*, 2007, Art.III- 161 Rdz.2.

175 See, e.g., *Richard Wish*, *Competition Law*, 5th edition, 2003, p. 79 et seq., 175 et seq..

176 Regulation 139/2004, OJ 2004 L 24/1.

177 See, e.g., *Peter-Christian Müller-Graff*, in: Christoph Vedder/Wolff Heintschel von Heinegg (Hrsg.), *Europäischer Verfassungsvertrag*, 2007, Art.III-167.

178 See, e.g., *Richard Wish* above, p. 149 et seq.; *Peter-Christian Müller-Graff*, *Die Freistellung vom Kartellverbot*, EuR 1992, 1ff.

179 See, e.g., *Peter-Christian Müller-Graff*, in: Christoph Vedder/Wolff Heintschel von Heinegg (Hrsg.), *Europäischer Verfassungsvertrag*, 2007, Art.III-167 Rdz.28ff.

on products, production processes and services¹⁸⁰. This area aims to make these compatible to all kinds of requirements which have been politically conceived to be mandatory, such as: specific standards of health protection (for instance, which require that childrens' toys do not contain certain harmful colour additives: the Toys Directive¹⁸¹), or specific standards of consumer protection (such as those which require that consumer credit contracts contain defined information about any incurred costs: the Consumer Credit Directive¹⁸²), or specific standards of environmental protection (which require, for example, that cars do not emit more than 120 units of carbon dioxide: the planned Carbon Dioxide Directive). The reverse side of this variety of regulatory measures is the prohibition of products or services which do not comply with those standards. In particular, this third type of EC regulatory framework regularly encounters the two contradictory assumptions on its effect on economic growth.

B. First Assumption: Absence of EC-Regulatory Measures is the Best Guarantee of Economic Growth

The first basic assumption encountered is that the absence of regulatory policies of the European Community is the best guarantee for economic growth, both in the sense of benefits for business activities and the overall gross product of the European Community. **I. Underlying General Ideas**

This assumption is founded on the general basic idea of any liberal theory starting as early as the famous "laissez faire, laissez aller" at the turn into the 19th century¹⁸³. It is also the basis for the clas-

180 See *Peter-Christian Müller-Graff*, Die Verdichtung des Binnenmarktrechts zwischen Handlungsfreiheiten und Sozialgestaltung, EuR Beiheft 1/2002, S.7, 19.

181 Directive 88/378/EEC, OJ 1988 L 187, 16 July 1988, 1.

182 Directive 87/102/EEC, OJ 1987 L 42, 12 February 1987, 48.

sical international trade doctrine of the emergence of welfare, generated by a system of comparative costs (*David Ricardo*)¹⁸⁴ or, in modern words, by the effects of transnationally unrestricted und undistorted competition of private economic initiatives¹⁸⁵. This doctrine expects that the optimum overall economic results (in the sense of initiative and investment, use of scarce resources and creativity, innovation and invention, adaptation and flexibility in a defined territory) are generated by the multitude of free and mutually freely coordinated decisions of demand and offer¹⁸⁶. Through this, it is expected that economic growth can be spurred as well, if this is appropriate to such a self creative and self steering system¹⁸⁷. However, these results may not necessarily meet the ambitious target lines of overall or regional growth, which are defined at the political level.

II. Idea, Consequences and Merits in the EC Treaty Turning to the EC Treaty it is indeed this idea of an open market economy with free competition, which has made its way into the EC Treaty and is explicitly summarised as such in its Article 4¹⁸⁸. This theory is the very foundation of the internal market concept, as defined in Article 14, par.2 of the EC Treaty as an area without internal frontiers, in which the free movement of goods, persons, services and capital is ensured in accordance with the EC Treaty¹⁸⁹. This idea is established

183 See as an offspring in the early 20th century: 198 U.S. 45, 25 St.Ct. 539 (1905) with Justice *Holmes* dissenting.

184 *David Ricardo*, Principles of Political Economy and Taxation, 1829.

185 For the concept see *Willem Molle*, The Economics of European Integration, 1990, p.9.

186 For the expected positive functions of a system of free and undistorted competition in general see as an overview, e.g., *Wernbard Möschel*, Das Wirtschaftsrecht der Banken, 1072, S.337ff.

187 *Ibid.*

188 See *Peter-Christian Müller-Graff*, Die wettbewerbsverfaßte Marktwirtschaft als gemeineuropäisches Verfassungsprinzip, in: EuR 1997, 433ff., 439.

189 See *Peter-Christian Müller-Graff*, Binnenmarktziel und Rechtsordnung — Binnenmarktrecht, 1989.

by the EC Treaty as the prime method for achieving the aforementioned objectives: namely to promote economic activities and growth¹⁹⁰.

III. The Need for Safeguards Granted by Public Authority

However, it is already well known that the realisation and functioning of this concept as a durable and lasting system needs safeguards granted by public authority: namely rules and their enforcement against the specific techniques of undertakings to restrict competition (in particular by forming cartels) or to abuse dominant market positions. Hence a system of free competition needs the order of abstract playing rules (the Latin word for this is *ordo*) as developed by the influential *ordo-liberal* doctrine¹⁹¹ of *Walter Eucken* and *Franz Böhm* and their pupils, in particular *Ernst-Joachim Mestmäcker*¹⁹². A European regulatory framework is necessary in this sense of protecting competition. This requires reliable legal rules (such as Article 81 and 82 of the EC Treaty) and legal certainty in order to give the competitive forces a chance to effect the expected positive results¹⁹³ of initiative and investment, optimal use of scarce resources and creativity, innovation and invention, adaptation and flexibility and, through all of this, also to potentially generate economic growth, if this is proper to the self regulating system of market forces. Therefore, the assumption that the total absence of any EC regulatory framework should be the best guarantee for economic growth within the internal market fails to convince. At the very least, a legal system which guarantees the system of free competition must be present.

It should be added that the previously described basic idea evidently does not imply the presently hotly disputed so-called more

190 See also Article 2 of the EC-Treaty.

191 See *Fritz Rittner*, *Wirtschaftsrecht*, 1979, S.23

192 See *Ernst-Joachim Mestmäcker* above.

193 As an overview of the expected positive results see, e.g., *Wernhard Möschel* above.

economic approach, favoured by parts of the European Commission in the General Directorate IV¹⁹⁴. This approach advocates applying the abstract rules of EC Competition Law — prohibitions and exceptions- to an individual case, through primarily caring for consumer welfare, in particular through achieving low prices or better distribution¹⁹⁵. Apart from the aspect that consumer welfare is not necessarily identical with economic growth, this approach seems to show a certain misunderstanding of the classical function of the EC regulatory framework to protect competition. The prime orientation towards consumer welfare fails to meet the complex profile of the EC Treaty's legal framework of competition. This aims to guarantee a system of freedom of competition¹⁹⁶ but not to primarily achieve short-term consumer welfare results¹⁹⁷, although they can regularly be expected from a system of free and undistorted competition¹⁹⁸. Moreover, an economically discretionary approach destroys legal certainty, since undertakings, when they act (by concluding agreements between them or on the basis of a dominant market position), can only speculate as to whether future economic theorists will assess their action as having been beneficial for consumer welfare or not. Last but not least, the economic approach might overestimate the capability of economic analysis to predict results in a complex market economy.

194 See, e.g., *Mühlberger*, in: Capital Nr.10/2006, S.22ff.

195 See *European Commission*, Discussion Paper on the Application of Article 82 EC Treaty, December 2005, in which an effects based approach is advocated and the objective of Article 82 of the EC Treaty defined as “the protection of competition on the market as a means of enhancing consumer welfare and of ensuring an efficient allocation of resources” (at notes 4, 54).

196 See, e.g., *Volker Emmerich*, in: Ulrich Immenga/Ernst-Joachim Mestmäcker, EG- Wettbewerbsrecht, Kommentar, Band I, 1997, Art.85 Abs.1 Rdz.3, 5f.; *Helmut Schröter*, in: Hans von der Groeben/Jürgen Schwarze (Hrsg.), EUV/EGV. Kommentar, 6.Aufl., 2003, Art.82 Rdz.16.

197 Notwithstanding the possibility of exemptions of agreements between undertakings which distort competition from the prohibition of Article 81 par.1 of the EC Treaty on the basis of Art. 81 par.3 of the EC Treaty (with a broad notion of “consumer”).

198 For the expected diverse positive functions of a system of free and undistorted competition see above.

C. Second Assumption: EC Regulatory Measures Generate Economic Growth

Moving on to the second polarising assumption in the relationship between EC regulatory framework and economic growth immediately a contradiction appears. The second assumption is that EC regulatory framework can generate economic growth in principle¹⁹⁹.

I. Underlying General Ideas This assumption rests on two differing general ideas: first, to enhance economic activities in general and in specific economic sectors in particular through public intentional fostering of growth; second, to generate expected growth effects from regulatory challenges.

1. Public Intentional Fostering of Growth. The feasibility of generating growth effects through intentional public fostering is the basic conviction in any regulatory concept of public intervention which aims to expand the economy. It is based on the idea that public authorities can form a regulatory framework which incites economic growth. As old as the mercantilistic philosophy of *Colbert*²⁰⁰ this understanding has sparked off very different devices both for the economy as a whole and for different sectors thereof. These include holistic (or global) concepts (such as centralized economy devices²⁰¹ which

199 See *European Commission*, The Commissions Strategic Objectives 2005-2009, COM(2005) 12: "We should make policy choices that ensure that our various objectives are mutually reinforcing. Actions to promote competitiveness, growth and jobs, as well as social and economic cohesion and a healthy environment reinforce each other. These are all essential components of the overarching objective of sustainable development, on which we must deliver."; *European Commission*, Impact Assessment Guidelines, 15 June 2005, SEC (2005) 791; see also *European Council* of 23 and 24 March 2000, Final Conclusions ("Lisbon-Strategy". For the special aspect of fostering growth through infrastructure policy see *Christian von Hirschhausen*, Infrastrukturpolitik: Mehr Wachstum durch Wettbewerb, Regulierung und Privatbeteiligung, in: Klaus F. Zimmermann (Hrsg.), Deutschland — was nun? Reformen für Wirtschaft und Gesellschaft, 2006, S.251ff.

200 See, e.g., *Wolfgang Weiß/Christoph Hermann*, Welthandelsrecht, 2003, S.9f.

201 See as an example for the former East European systems before 1989, e.g., the self description for East Germany *Uwe-Jens Heuer* (Hrsg.), Wirtschaftsrecht, 1985.

still prosper to a certain degree in China); the former planification indicative française²⁰²; and the theory of anticyclic budget policy as developed by *John Maynard Keynes*²⁰³ and as transformed into a binding statute on Stability and Growth in Germany²⁰⁴. However, the degree to which these devices factually contribute to sustainable economic growth is very doubtful, or at least disputed among economists²⁰⁵. These concepts can even block economic growth through hindering more profitable activities. On the other side it is also emphasised that an intelligent infrastructural policy, in particular in the areas of transport, telecommunication and energy infrastructures, can increase economic activities²⁰⁶. The same applies —*mutatis mutandis*— to sectoral concepts, such as the public care for sufficient supply of certain products (for example, Germany's former telecommunication and energy handling which, however, resulted in a high level of prices²⁰⁷) or the public care of economic activities in certain sectors (such as the Belgian care of Belgian production of brewery equipment, which failed²⁰⁸; or France's frequently reported policies for the production of French sailing ships in the 19th century or refrigerators in the 60s, which also failed). A sweeping theory calls all these interventions of public authorities a reaction to so-called market failures²⁰⁹, but this terminology misunderstands the role and core of the

202 *Hans J. Hoenisch*, Planifikation. Recht zwischen Plan und Freiheit, 1974.

203 *John Maynard Keynes*, The General Theory of Employment, Interest and Money, 1973.

204 See *Fritz Rittner*, Wirtschaftsrecht, 1979, S.48.

205 see for the discussion, e.g., *Ulrich Teichmann*, Konjunktur- und Wachstumspolitik, 1972, S.115ff.; *Walter Hamm*, Kollektive Investitionslenkung, ORDO 27 (1976), 134ff.; *Otmar Issing*, Investitionslenkung in der Marktwirtschaft? 1975; *Hans Besters*, Neue Wirtschaftspolitik durch Angebotslenkung, 1979.

206 See, e.g., *Christian von Hirschhausen* above.

207 See for energy supply *ibid.*

208 See ECJ, case 234/84.

209 See, e.g., *R.G. Noll*, Government Administrative Behaviour and Technical Innovation; California Institute of Technology. Working Paper 1975 ("One purpose of democratically elected legislators is to detect serious market imperfections and establish administrative agencies to

market system as well as the broad array of reasons for regulation²¹⁰. The basic issue is not market failure but rather public policy. Here, there exists the tangible danger that futile incentives are given by public authorities to preserve the existing structure of economic offer against the developments of demand or vice versa. On the other side, successful competitive advantages granted by public authorities can frustrate other innovative participants.

2. Expectable Growth Effects from Regulatory Challenges. The second underlying idea of the assumption that EC regulatory framework generates economic growth presumes expectable growth effects from the creative reaction of the market to regulatory challenges. This argument is most frequently expressed, in the area of new regulatory instruments of environmental protection. If, for example, the permissible emission levels of carbon dioxide from cars is lowered²¹¹, the usual complaints of the industry affected are generally countered in the public debate by politically expressed expectations of innovation, new investment and markets, generated by these challenges. The same pattern of arguments appears, for example, in the discussion of fixing mandatory quotas for the so-called renewable energies (sun, wind, hydroelectric) or in prescribing new safety equipment for television sets. Whether these growth effects outweigh the inherent limitations and distortions of economic activities is a complex question of every single regulation. It is very often a heavily disputed issue since wrong incentives may be given and innovative competitors can become frustrated. However, as already outlined, it can generally be assumed that the accompanying obligations of un-

ameliorate them" (quoted from *Jürgen Müller/Ingo Vogelsang*, *Staatliche Regulierung*, 1979, S.35 Fn.11); *Werner Meißner*, *Investitionslenkung*, 1974. For a different (market immanent and restricted) understanding of market failure see *Jürgen Müller/Ingo Vogelsang*, above, S.31, 33.

210 See, e.g., *Hans Besters*, *Neue Wirtschaftspolitik durch Angebotslenkung*, 1979, S.93; *Peter-Christian Müller-Graff*, *Unternehmensinvestitionen und Investitionssteuerung im Marktrecht*, 1984, S. 81ff., 136, 517.

211 See above for the plans of the *European Commission*.

dertakings to provide information, do paperwork and indulge in bureaucratic documentation have a tendency to burden, to slow down and to de-motivate the readiness for economic activity²¹². The specific impact of regulatory agencies (e.g., telecommunication, energy, transportation) on economic growth is a separate topic, which still needs further exploration²¹³.

II. Basic Ideas, Consequences and Merits in the EC Treaty.

Turning to the EC Treaty and the policy of the European Community both ideas can be found in this context.

1. Public Intentional Fostering of Growth. Concerning the public fostering of economic growth, the programme to complete the internal market at the end of 1992²¹⁴ is an outstanding example. When the objective of the internal market was introduced into the Treaty in 1987²¹⁵ and substantiated by adapting around 300 regulatory measures of the Community²¹⁶, an Italian economist's report, the *Cecchini* Report, supported this²¹⁷. It predicted a tremendous quantified economic growth from this project²¹⁸. Whether reliable studies exist as to if this actually came true as a result of the regulatory measures, is beyond my knowledge. In all probability, they are not at all feasible

212 See above.

213 Regulatory agencies are an increasing phenomenon in Europe. Their radius of action partially overlaps with the topic of "regulated industries"; for the latter see *Jürgen Müller/Ingo Vogelsang*, *Staatliche Regulierung*, 1979, S.354

214 *Commission of the European Communities*, White Book on the Completion of the Internal Market, June 1985.

215 See *Peter-Christian Müller-Graff*, *Die Rechtsangleichung zur Verwirklichung des Binnenmarktes*, EuR 1989, 107ff.

216 See the mentioned White Book of the *Commission of the European Communities*.

217 See *P.Cecchini*, *Europa 1992. Der Vorteil des Binnenmarktes*, 1988, S.122.

218 *Ibid.*: per year approximately 5 % of the Gross Product of the EEC or 400 billions DM.

due to the epochal historical change, which occurred between 1987 and 1992 in Europe.

a. However, the basic assumption of the *Cecchini* Report carries some persuasive authority, at least when assessed in the light of the basic internal market concept as described above. As stated, namely that the abolition of the national regulatory framework, which hinders border-crossing economic activities, will encourage and generate a Community-wide competition with all its benefits.

The same direction is taken by all present single regulatory measures of the Community which encourage trans-border competition: namely by overcoming national impediments, for example, to banking and insurance²¹⁹, energy supply²²⁰ and telecommunication services²²¹, transportation²²² and public procurement²²³. The expectation of potential economic growth through this first type of EC regulatory framework is a paradox for common sense on the surface only. It must be kept in mind that this variety of EC directive replaces 27 different national regulatory frameworks on the subject at hand. Although it may appear monstrous on its own, it is rather small when compared to the combined 27 national regulatory devices of the same issue.

b. In contrast to this type of EC regulatory framework are the measures to foster economic growth on the basis of EC Treaty empowerments for regional²²⁴, industrial²²⁵, infrastructural network-buil-

219 See, e.g., *Ulrich Hübner*, Banken- und Versicherungsrecht, in: Manfred A. Dausen (Hrsg.), Handbuch des EU Wirtschaftsrechts, Loseblattsammlung, E IV.

220 See, e.g., *Rudolf Lukes* above.

221 See, e.g., *Christoph Engel/Sebastian Seelmann-Eggebert* above.

222 See, e.g., *Astrid Epiney* above.

223 See, e.g., *Ingelore Seidel* above.

224 Article 158 of the EC-Treaty et seq.

225 Article 157 EC of the Treaty.

ding²²⁶, technological development²²⁷ or agricultural policies²²⁸. Their assessment encounters the same problems outlined just above with regard to the underlying general idea. In this respect, the policies of the EC are not specifically different to national policies. They easily fail if they urge the development of particular technologies or products (such as a certain generation of telecommunication transmission cables). Undertakings are economically usually more inventive than public administrations. On the other side “the establishment and development of trans-European networks in the areas of transport, telecommunication and energy infrastructures” as projected by Article 154 EC Treaty can doubtlessly intensify the free movement and economic activities within the internal market, if intelligently pursued.

2. Expected Growth Effects from Regulatory Challenges.

No specific EC aspect arises concerning the second idea of growth by regulatory measures, namely growth effects from regulatory challenges. The lowering of the permissible emission of carbon dioxide by cars, the introduction of mandatory quotas for renewable energies or the ban of certain colour additives in toys may stimulate initiatives and investment, the best use of scarce resources as well as creativity, innovations and inventions. However, it may also discourage economic and innovative activity, particularly if combined with the burdening obligations of information, paperwork and bureaucratic documentation. As before, this is a complex question concerning every single piece of EC regulatory framework. It requires a specific assessment of whether the overall balance in the light of discouragement and encouragement for new activities is a negative or a positive growth of economic activity and the overall gross product within the European Community. Here, even the Court of Justice can contribute to a given case, albeit not on the basis of economic criterion of

226 Article 154 of the EC Treaty et seq.

227 Article 163 of the EC Treaty et seq.

228 Article 33 of the EC Treaty

growth but on the basis of the legal criteria of fundamental rights²²⁹ or the principle of proportionality²³⁰.

One positive political example in the EC is —besides Britain with its “Regulatory Impact Unit” and its results²³¹— the ambition of a small Member State, the Netherlands, to reduce the bureaucratic burden of the Dutch economy within four years by 25% (this figure is estimated)²³² or by four billion euros. Some political forces in Germany want to follow this example²³³. As far as the regulatory framework of the Community is concerned at least four Presidencies of the Council have already addressed this problem (“Joint initiative on regulatory reform”)²³⁴.

D. Conclusion: The Need for a Differentiating View

This leads to a concluding remark. Through assessing and balancing the relationship of EC regulatory framework and economic growth, it is clear that the appropriate view is one which differentiates on both sides. These are differentiations according to the notion of economic growth on the one side and differentiations according to EC regulatory framework on the other side. Only such an approach offers the chance for an intelligent use or non-use of a regulatory ins-

229 See *Peter-Christian Müller-Graff*, Die Verdichtung des Binnenmarktrechts zwischen Handlungsfreiheit und Sozialgestaltung, in: *EuR Beiheft 1/2002*, S.7, 71f.

230 In relation to measures of the Community the ECJ see, e.g., *ECR 1997, I-2405, I-2405 note 57* (assessment with the result that the measure is not evidently unproportional).

231 *Bundesverband Deutscher Banken*, Eine bessere Regulierung für mehr Wachstum in Europa, 15.März 2005, S.4f.

232 *Raimar Dieckmann*, Mehr Wachstum durch zeitgemäßes Regulieren, *DB Research — Banken, Finanzmärkte und Regulierung*, 2006.

233 *Ibid.*

234 *Bundesverband Deutscher Banken*, see above, S.3 (Die Verbesserung der Regulierung ist eine gemeinsame Aufgabe der EU und der nationalen Regierungen).

trument by the European Community in the light of economic growth. It also encounters the challenges and limits of regulatory and political management of border-crossing economic activities. A wise insight is formulated by the European Commission in its White Paper on European Governance: “Proposals must be prepared on the basis of an effective analysis of whether it is appropriate to intervene at an EU level and whether regulatory intervention is needed.”²³⁵ This is an ongoing task and challenge.

²³⁵ See *European Commission*, White Paper on European Governance, 2001, COM (2001) 428; see also *European Commission*, Impact Assessment Guidelines 15 June 2005, SEC (2005) 791

**PARECERES E ATUALIDADES
JURISPRUDENCIAIS E BIBLIOGRÁFICAS**

**PARECERES E ATUALIDADES
JURISPRUDENCIAIS E BIBLIOGRÁFICAS**

**DA AÇÃO AO PORTADOR: NOÇÃO,
TRANSFERÊNCIA E TITULARIDADE. DA
OBRIGAÇÃO DE CONVERSÃO EM AÇÕES
NOMINATIVAS. CONCLUSÃO.**

Sérgio Murilo Santos Campinho

EMENTA: Da consulta. Da ação ao portador: noção, transferência e titularidade. Da obrigação de conversão em ações nominativas. Conclusão.

I — DA CONSULTA

X, titular de 99,95% (noventa e nove inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) do capital social da companhia fechada Y, teve suas ações ordinárias ao portador arroladas no inventário de Z, em trâmite perante uma das Varas de Órfãos e Sucessões da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Irresignado com tal fato, X ajuizou Embargos de Terceiro, distribuído por dependência para o mesmo juízo, com o fito de excluir as ações do mencionado inventário. Em Contestação, a parte contrária questionou a causa que deu origem à posse das ações por X, aduzindo não ter sido provada a doação verbal que Z, em vida, havia ultimado em seu favor.

Nos Embargos de Terceiro sobreveio sentença, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com esteio no argumento de

que as ações ao portador da sociedade anônima *Y* não poderiam ter sido objeto de doação pelo seu portador a terceiros, sem que antes se operasse o determinado na Lei nº. 8.021/90, ou seja, a conversão dos referidos títulos para a forma nominativa.

Dessarte, considerando:

a) ser incontroverso o fato de que as ações ao portador estão hoje na posse de *X*;

b) ter-nos sido enviados os documentos ora arrolados para análise: cópias da sentença de primeiro grau proferida nos autos nº... e das razões do recurso de apelação; cópia dos autos do processo criminal (02 volumes) nº...; e cópia da petição inicial da ação cautelar nº...,

V.Sas. nos solicitam a elaboração de um parecer jurídico que aborde, especificamente, as seguintes questões:

? No caso em tela, como se pode aferir a regularidade da transmissão das ações ao portador?

? Qual a validade e eficácia das ações ao portador após o término do prazo dado pela Lei nº. 8.021/90 para sua conversão? Atribuem elas o direito de propriedade ao seu portador? Em caso positivo, de que forma o portador das referidas ações pode exercer seus direitos?

II — DA AÇÃO AO PORTADOR: NOÇÃO, TRANSFERÊNCIA E TITULARIDADE

As ações, anteriormente à edição da Lei nº. 8.021, de 12 de abril de 1990, poderiam revestir-se das formas ao portador, endossável e nominativa, consoante a primitiva previsão do artigo 20, da Lei nº. 6.404/76.

Nessa sistemática, dispunha o artigo 33, da mencionada Lei das Sociedades Anônimas, em sua redação original, *litteris*:

Artigo 33 — O detentor presume-se proprietário das ações ao portador.

Parágrafo único — A transferência das ações ao portador opera-se por tradição.

A ação ao portador, portanto, era aquela cuja titularidade se presumia pela simples posse do título que a representava e cuja transferência se operava de forma simplificada, através da mera tradição da cártula²³⁶. A posse do certificado de ação gerava, desse modo, presunção *juris tantum* de propriedade²³⁷.

Era considerado acionista, perante a companhia e terceiros, o possuidor do certificado. Este representava requisito necessário e suficiente para a constituição e o reconhecimento da qualidade de sócio. Assegurava, assim, ao portador a presunção de titular dos direitos dele emergentes (legais e estatutários), legitimando-o, por conseguinte, ao exercício de todos aqueles direitos inerentes à sua condição de acionista²³⁸. Como corolário lógico, decorria a necessidade da posse e de sua apresentação à companhia emissora para a prova, o gozo e a disponibilidade da propriedade da ação ou das ações correspondentes²³⁹.

236 A respeito, colhe-se abalissada opinião de Theóphilo de Azeredo Santos: “Título ao portador: transferem-se pela simples entrega, pela tradição. Basta que o título saia das mãos de A para B, que este passará a ser considerado o proprietário. Presume-se que o proprietário seja a pessoa que esteja na posse do documento. A grande vantagem dos títulos ao portador é a sua simples transferência, a sua simples circulabilidade: basta entregá-los para transferir a propriedade. Não há outra formalidade” (*Manual dos títulos de crédito*, 2. ed., Rio de Janeiro: Companhia Editora Americana — CEA, 1971, p. 10).

237 Na lição de Eunápio Borges, “as ações ao portador, como o nome indica, pertencem a seu legítimo portador. Até prova em contrário, o detentor delas presume-se o seu proprietário” (*Curso de direito comercial terrestre*, 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 426).

238 Eis o escólio de Carvalho de Mendonça: “Se a ação é ao portador, o seu possuidor se presume dono, enquanto não for provado o contrário. O portador dessa ação será aceito como acionista para todos os efeitos de direito, como: assistir e votar nas assembléias, receber dividendos, promover ações individuais, etc.” (*Tratado de direito comercial brasileiro*, v. III, Rio de Janeiro e São Paulo: Livraria e Editora Freitas Bastos, 1945, p. 439).

239 Não é outra a conclusão de Tavares Borba: “As ações ao portador eram apresentadas por

Destarte, como adequadamente demonstrava Modesto Carvalhosa²⁴⁰,

“não cabia à companhia verificar a que título haviam sido entregues as ações ao seu detentor. Este, com a apresentação do certificado da ação, era titular incontestemente dos direitos que nele estavam incorporados ou referidos. Não podia, portanto, a companhia deixar de reconhecer como sócio o detentor, a não ser que sentença judicial tivesse definitivamente declarado não ser o possuidor, mas sim um terceiro, o legítimo proprietário da ação”;

ou, consoante constatação de Fran Martins²⁴¹,

“como a sociedade não tem um registro das pessoas que são titulares das ações ao portador, identificando-as apenas quando o documento é exibido, uma vez que quem o possui legitimamente certamente o adquiriu e, desse modo, pode, sobre o mesmo, exercer os direitos de propriedade”²⁴².

Com efeito, a essencialidade da emissão dos certificados correspondentes erigia, indubitavelmente, a ação ao portador à condição de título de crédito, revelando-se, pois, como um documento for-

certificados nos quais não constava qualquer referência ao nome do titular; esses certificados legitimavam o detentor a exercer os direitos de sócio. Quem quer que se apresentasse diante da sociedade de posse de ações ao portador estaria habilitado a receber dividendos, bonificações ou quaisquer outras prestações a que fizesse jus o acionista. A ação ao portador transferia-se por simples tradição manual — mera mudança de mãos — mantendo-se o seu titular desconhecido perante a sociedade. Os direitos de sócio incorporavam-se, é bem de ver, no papel, circulando com ele” (*Direito societário*, 9. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2004, pp. 232/233).

240 *Comentários à lei das sociedades anônimas*, 1. v., 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1982, p. 203.

241 *Comentários à lei das sociedades anônimas*, 1. v., 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 202/203.

242 Isto porque, consoante demonstrava Carvalho de Mendonça, “não se exige formalidade especial para essa transferência que, em regra, se opera *ex vi legis* pela mencionada tradição, por outra, sem necessidade de documento ou ato probatório e, portanto, sem deixar vestígios” (ob. cit., v. V, parte 2, p. 125).

mal, que realizava direitos patrimoniais e pessoais, necessário ao exercício desses direitos. E, como tal, sua transmissão representava uma declaração unilateral e abstrata de vontade. A origem da transferência, portanto, seria irrelevante para que ela validamente se operasse. A titularidade era conferida pela posse do título, independentemente do negócio jurídico que lhe deu causa²⁴³.

Havendo, entretanto, perda ou extravio da ação ao portador, impunha-se ao acionista promover, na forma da lei processual, o procedimento para a anulação e a expedição de novo certificado, nos termos do então vigente artigo 38 da Lei do Anonimato²⁴⁴. Outrossim, o Código de Processo Civil dispõe, nos artigos 907²⁴⁵ a 913, acerca da reivindicação dos títulos ao portador, quando o seu legítimo titular houver sido injustamente deles desapossado²⁴⁶, ou de sua anulação ou do já mencionado extravio, especificando os procedimentos a serem realizados.

243 Confirma-se magistério de Messineo, p. 3, *apud* Tullio Ascarelli, *Teoria geral dos títulos de crédito*, São Paulo: Livraria Acadêmica — Saraiva e Cia. Editores, 1943). No mesmo sentido, Luiz Emygdio F. da Rosa Jr., *verbis*: “A circulação do título é regular quando decorre de livre declaração unilateral de vontade por parte do portador, pela qual o adquirente adquire direito novo, abstrato e autônomo, desvinculado da relação causal que lhe deu origem” (*Títulos de crédito*, 4. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 215).

244 Artigo 38: “O titular de certificado perdido ou extraviado de ação ao portador ou endossável poderá, justificando a propriedade e a perda ou extravio, promover, na forma da lei processual, o procedimento de anulação e substituição para obter a expedição de novo certificado”.

245 Artigo 907: “Aquele que tiver perdido título ao portador ou dele houver sido injustamente desapossado poderá: I — reivindicá-lo da pessoa que o detiver; e II — requerer-lhe a anulação e substituição por outro”.

246 O sistema da lei processual encontrava respaldo em regra de direito material, correspondente, à época de sua edição, ao artigo 1.509, do Código Civil de 1916, cujo texto normativo refletia, *litteris*: “A pessoa, injustamente desapossada de título ao portador, só mediante intervenção judicial poderá impedir que ao ilegítimo detentor se pague a importância do capital, ou seu interesse”. Na esteira do Código Civil de 2002, novo suporte para o procedimento preconizado no Código de Processo Civil, vem erigido no *caput* do artigo 909 que, em essência, preserva as notas fundamentais do seu antecedente histórico. Senão vejamos: “Artigo 909: O proprietário, que perder ou extraviar título, ou for injustamente desapossado dele, poderá obter novo título em juízo, bem como impedir sejam pagos a outrem capital e rendimentos”.

Portanto, o portador dos certificados não podia, sob pena de flagrante ilegalidade, ser privado dos direitos de sócio, senão em virtude de decisão judicial reconhecendo um terceiro como o legítimo titular das ações.

III — DA OBRIGAÇÃO DE CONVERSÃO EM AÇÕES NOMINATIVAS

A ação ao portador foi proscrita do Direito brasileiro com a edição da Lei nº. 8.021/90, consolidando para o artigo 20 da Lei das Sociedades Anônimas a seguinte redação: “As ações devem ser nominativas”. Restou revogado, outrossim, o artigo 33 antes reproduzido.

A indigitada legislação, que dispôs sobre a identificação dos contribuintes para fins fiscais, fez, desse modo, desaparecer do Direito nacional as formas ao portador e endossável. Em razão de terem sido abolidas por legislação não societária, acabaram permanecendo na Lei das Sociedades Anônimas muitas referências a essas formas de ações. A revisão de 1997, por meio da Lei nº. 9.457, eliminou parte delas, mas não revogou expressamente todos os dispositivos prejudicados com o desaparecimento das referidas formas de ação (eg. artigo 21, parágrafo único do artigo 22, artigo 26, *caput* e parágrafo único do artigo 112, dentre outros).

Claro, entretanto, que esses dispositivos encontram-se tacitamente revogados desde o início da vigência da Lei nº. 8.021/90. Esta, inclusive, determinou, no artigo 5^o²⁴⁷, que as companhias retirassem

247 Artigo 5º: “As sociedades por ações terão um prazo de dois anos para adaptar seus estatutos ao disposto no artigo anterior. § 1º No prazo a que se refere este artigo, as operações com ações, ao portador ou endossáveis, existentes na data da publicação desta lei, emitidas pelas sociedades por ações, somente poderão ser efetuadas quando atenderem, cumulativamente, às seguintes condições: a) estiverem as ações sob custódia de instituição financeira ou de Bolsa de Valores, autorizada a operar por ato da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou do Banco Central do Brasil, no âmbito de sua competência; b) houver a identificação do vendedor e do comprador. § 2º As ações mencionadas neste artigo somente poderão ser retiradas da custódia

de circulação os valores mobiliários dessas categorias no prazo de dois anos, procedendo à adaptação de seus estatutos à nova regra²⁴⁸. Outrossim, disciplinou a circulabilidade no Mercado de Valores Mobiliários naquele interregno, possibilitando entrever que, após sua consumação, não seria mais admitida à negociação, em Bolsa de Valores ou em Mercado de Balcão, a ação que não ostentasse a forma nominativa (cartular ou escritural). Deixou de fora, portanto, a disciplina quanto à negociação privada daquelas ações, verificável necessariamente nas companhias fechadas e, eventualmente, nas companhias abertas, até porque não poderia fazê-lo sem violar a faculdade de disposição, inerente ao direito de propriedade sobre as ações. O seu foco foi a transação, exclusivamente, no âmbito do Mercado de Valores Mobiliários, veículo de disposição da propriedade sobre os títulos em massa, justamente por ser fiscal o objetivo da lei, ou seja, de identificação de contribuintes, coibindo, desse modo, a sonegação fiscal.

Ultrapassado o prazo da disposição transitória, cumpre verificar, em todas as suas modalidades, a situação jurídica daqueles títulos — e na espécie o que interessa são aqueles revestidos de forma ao portador, embora a solução seja uniforme —, cujos respectivos titulares não promoveram a conversão em ação nominativa, sob a representação física cartular ou escritural.

mediante a identificação do proprietário. § 3º A instituição financeira ou bolsa custodiante deverá enviar ao Departamento da Receita Federal, até o dia 15 de cada mês, comunicação que identifique o proprietário, a quantidade, a espécie e o valor de aquisição das ações que houverem sido retiradas de sua custódia no mês anterior. § 4º A inobservância do disposto no parágrafo anterior sujeitará a instituição financeira ou bolsa custodiante à multa de 25% do valor das ações, corrigido monetariamente a partir do vencimento do prazo para a comunicação até a data do seu efetivo pagamento. § 5º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considera-se valor da ação o preço médio de negociação em pregão de Bolsas de Valores no dia da retirada da ação ou, na falta deste, o preço médio da ação da última negociação em pregão da Bolsa de Valores, corrigidos pelo BTN Fiscal até o dia da retirada da ação. § 6º Para as ações não admitidas à negociação em Bolsas de Valores, considera-se o valor patrimonial da ação corrigido pelo BTN Fiscal desde a data do último balanço até a data de sua retirada da custódia.

248 Confira-se, dentre outros, Fábio Ulhoa Coelho, *Curso de direito comercial*, 2. v., 10. ed., São Paulo: Saraiva, 2002.

Por evidente, há que se ter por inadmissível o posicionamento que conduza ao pensamento do desaparecimento da ação ou da perda de sua titularidade.

A ação não pode desaparecer, porque permanece incólume o capital social, independentemente de conversão das formas; sendo ela fração deste capital (artigos 1º e 11, da Lei nº. 6.404/76), a sua existência, não só formal, mas também material, não restou prejudicada, até mesmo em prestígio ao princípio da intangibilidade do capital social.

A perda de titularidade igualmente não encontra respaldo técnico-jurídico. A uma, porque a lei não impôs essa sanção; e a duas, porque se o tivesse feito, seria inconstitucional por direta violação do inciso XXII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e em função da desproporcionalidade da sanção, à luz do princípio da razoabilidade²⁴⁹. Ademais, seria absurdo afirmar que uma sociedade cujo capital fosse todo ele dividido em ações ao portador, como no presente caso, passou, após o término dos dois anos, sem a correspondente conversão, a ser uma sociedade sem sócios. O direito não apóia semelhante conclusão.

Consoante já se afirmou alhures, o desiderato da Lei nº. 8.021/90 foi o de identificar contribuintes, evitando, destarte, a sonegação fiscal. A interdição trazida pela legislação atingiu a forma e não a ação em seu âmago. Os direitos de sócio permanecem material-

249 Como bem articula Carlos Roberto Siqueira Castro, a construção legislativa, inclusive, deverá estar sempre pautada em iniciativa que repudie o arbítrio e ações irrazoáveis e irracionais. Eis suas palavras: "Nessa visão limitadora do arbítrio legislativo, a cláusula do devido processo legal erige-se em escudo contra as normas jurídicas e as decisões administrativas irrazoáveis ou irracionais. Afasta-se, assim, o totalitarismo na tomada de decisões capazes de interferir com a esfera de liberdade ou com os bens individuais dotados de utilidade social. Por exigência insuprimível de limitação de mérito ou de conteúdo nas decisões de caráter normativo, a nenhuma autoridade constituída, nem mesmo ao legislador legitimamente investido da representação política, é dado deliberar de forma arbitrária e incondicionada" (*O devido processo legal e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade*, 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 146).

mente nela incorporados, apenas se encontram diferidos até que se proceda à adaptação de forma exigida por lei. A hipótese revela a clara separação entre a propriedade da ação, que não é atingida, e a legitimação para o exercício dos direitos que dela derivam, estes sim objeto da restrição.

Nesse mesmo sentido, vem a lição de Tavares Borba²⁵⁰, *verbis*: “Com a revogação promovida pela Lei nº. 8.021/90 as ações ao portador foram definitivamente excluídas do direito brasileiro. As antigas ações ao portador, que não foram convertidas em nominativas ou escriturais, e enquanto não o forem, permanecem impedidas de exercer qualquer direito perante a companhia”.

Desse modo, o titular de ações ao portador permanece em situação de irregularidade perante a companhia, privado de exercer os seus direitos sociais, irregularidade essa, contudo, que não lhe retira o direito de propriedade sobre as mesmas. Assim é que, tão logo promovida a conversão, estará habilitado ao exercício pleno daqueles direitos.

IV — CONCLUSÃO

Em conclusão e resposta à consulta formulada, tem-se que:

a) A ação ao portador encontra-se regularmente transferida por meio da tradição da correspondente cédula, presumindo a sua titularidade em favor daquele que simplesmente se apresenta como possuidor do título.

A circulação do título é regular quando decorrente de livre declaração unilateral de vontade do seu portador originário, pela qual o adquirente, seu novo portador, titulariza direito abstrato e autônomo, desvinculado da relação causal que lhe deu origem.

250 Ob. cit., p. 223.

Não cabe à companhia verificar sob que condições teria sido entregue a ação ao seu detentor. Compete-lhe reconhecê-lo como titular incontestado dos direitos nela incorporados, situação jurídica que somente cederia diante de sentença judicial que o tivesse definitivamente declarado não ser o legítimo proprietário da ação, atribuindo tal direito a um terceiro.

Em consequência, o arrolamento da ação ou das ações que integram o quadro fático da consulta, no inventário do seu transmitente, viola direito líquido do portador adquirente, constituindo, assim, afronta ao direito de propriedade e turbação na posse do título;

b) A proibição da forma ao portador, advinda por intermédio da Lei nº. 8.021/90, não prejudica a existência da ação revestida da aludida forma e, muito menos, a perda da sua titularidade, por não ter sido feita a conversão para ação nominativa, no prazo de dois anos imposto pela aludida lei.

Permanecem, pois, válidas as ações, sendo reconhecido como proprietário aquele que legitimamente as possui.

Os direitos de sócio permanecem nela incorporados, mas o respectivo titular ficará privado de exercê-los perante a companhia. No entanto, essa interdição limita-se ao exercício dos direitos sociais, não atingindo, no âmbito, o direito de propriedade, sendo, assim, possível ao titular usar da faculdade de dispor das ações.

Revela a hipótese legal a nítida separação entre a propriedade da ação, que permanece incólume, e a legitimação para o exercício dos direitos sociais que dela derivam (direito de voto, de receber dividendos, de perceber bonificações, de recesso, dentre outros), estes sim objeto da restrição.

Porém, a faculdade de dispor da ação, que não é um direito social, porque não se exerce em face da sociedade, tendo como seus atores o *tradens* e o *accipiens*, somente pode ser implementada de forma privada, após, repita-se, o prazo de dois anos de transição, por não serem mais admitidas à negociação no Mercado de Valores Mo-

biliários (Bolsa de Valores e Mercado de Balcão) ações que não ostentem a forma nominativa.

A situação de irregularidade da ação cessará diante da operação de sua conversão em ação nominativa, a partir de quando aquele que legitimamente a titularize poderá, em plenitude, exercer os seus direitos sociais, inclusive retroativamente, naquelas hipóteses em que isso for possível, como na percepção de dividendos e obtenção de bonificações.

É o parecer, *smj*.

**PATENTE DE REVALIDAÇÃO (PIPELINE).
EXTENSÃO DO PRAZO DE PROTEÇÃO DA
PATENTE ORIGINÁRIA NO EXTERIOR. EFEITOS
SOBRE A PATENTE PIPELINE NACIONAL**

Carmen Tiburcio

Introdução e consulta

Em novembro de 2005, consultaram-me sobre o termo inicial e prazo de proteção de que deveria gozar no Brasil uma patente revalidada com base no artigo 230 da Lei n.º9.279/96 (patente *pipeline*). Cheguei, naquela oportunidade, à conclusão de que a patente obtida no exterior deveria ser reconhecida no Brasil tal como concedida no ordenamento jurídico estrangeiro. Isso porque a Lei brasileira de Propriedade Industrial decidiu dar eficácia no Brasil a patentes concedidas no exterior sob a regência da lei estrangeira: trata-se de patente de revalidação. Por isso, o termo inicial e o prazo de proteção deveriam ser definidos pelo direito estrangeiro. Como consequência, e em resumo, emiti a opinião de que a patente *pipeline* deveria vigorar no Brasil pelo mesmo tempo de proteção que no país em que foi originalmente concedida, com a ressalva, porém, de que o prazo remanescente não fosse superior a vinte anos contados da data do depósito nacional, por força da ordem pública brasileira²⁵¹.

Agora, formulam-me uma nova consulta a respeito do tema.

251 O inteiro teor do parecer está reproduzido em Carmen Tiburcio, Temas de Direito Internacional, p. 409 — 444 (2006).

Especificamente, deseja a consulente conhecer as possíveis consequências da prorrogação, no exterior, do prazo de proteção da patente original sobre a patente *pipeline* concedida no Brasil com base no art. 230 da Lei n.º 9.279/96. Em outros termos, questiona se essa prorrogação da patente estrangeira deve ser reproduzida na patente de revalidação nacional. Já posso adiantar que sou da opinião de que qualquer alteração no prazo ou no objeto de proteção da patente estrangeira originária deve ser respeitada no país, operando-se igual alteração na patente de revalidação. É o que exponho em estudo que seguirá o seguinte roteiro:

Introdução. Parte I. A questão da extensão do prazo de proteção patentária. A razão da extensão. §1. Regimes nacionais. A. França. B. Itália. C. Suíça. D. Estados Unidos. §2. Regimes harmonizados. A. Convenção de Munique. B. Direito comunitário europeu. Conclusão da primeira parte. Parte II. Efeitos da extensão da proteção no exterior sobre a patente de revalidação nacional. §1. Fundamentos para a extensão. A. Respeito ao direito adquirido no exterior e vinculação ao direito estrangeiro. B. O reconhecimento de atos administrativos estrangeiros. C. A aplicação indireta do direito estrangeiro. §2. Falsos obstáculos à extensão. A. Territorialidade. B. Independência. C. Ordem pública. Conclusão da segunda parte. Síntese das conclusões apresentadas.

Parte I

A questão da extensão do prazo de proteção patentária

A razão da extensão

Normalmente, o prazo de proteção conferido por uma patente mantém-se inalterado ao longo de todo o período de exploração do privilégio. Em razão do compromisso assumido pelos estados ratificantes do TRIPS²⁵², esse prazo é, atualmente, uniformemente estabelecido em um grande número de sistemas jurídicos em vinte anos²⁵³.

252 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (trips) de 15 de abril

Esse prazo pode, todavia, sofrer alterações. Em tese, cogita-se de três alterações possíveis: extensão, diminuição ou cessação do prazo por revogação ou cassação da patente. No contexto das patentes de medicamentos, a comparação de sistemas jurídicos demonstra ser freqüente a ocorrência do primeiro desses três fenômenos.

Com efeito, a extensão do prazo de proteção de patente de medicamentos é instituto comum a diversos sistemas. Tal extensão deriva da perda de prazo de exploração comercial sob a proteção patentária em razão do lapso temporal existente entre a obtenção da patente e a autorização para colocação do medicamento no mercado: embora o titular da patente já goze de sua proteção, a comercialização do medicamento — que expressa a real exploração econômica do privilégio — depende da autorização de órgãos de proteção e vigilância sanitárias.

Ou seja, parte do prazo de proteção conferido pela patente transcorre freqüentemente sem que haja qualquer exploração econômica, até que seja concedida a autorização para exploração comercial do medicamento, após a realização de todos os testes necessários a garantir sua segurança e eficácia. O transcurso de tempo, entre a obtenção da patente e a autorização para exploração comercial efetiva do medicamento, por vezes faz com que o prazo de proteção remanescente seja insuficiente para amortizar os altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento farmacêuticos²⁵⁴.

de 1994, Anexo 1C do Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 33 International Legal Materials, p.81 (1994); Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

253 Confira-se, entre outros, Luís Roberto Barroso, *Parecer*, Revista Forense, vol. 368, p.243 (2003); Maristela Basso, O Direito Internacional da Propriedade Intelectual (2000).

254 Esse fundamento é amplamente reproduzido nos diversos sistemas. Os trechos relevantes serão transcritos ao longo do parecer e na medida em que cada regime for sendo exposto, mas citem-se desde já: Corte Constitucional italiana, *sentenza* n.º 236 de 26 de junho de 1996, presidente Ferri, relator Ruperto, G.U. de 17 de julho de 1996; Tribunal Federal suíço, j.10 de julho de 1998, ATF 124 III 375, 376; terceiro considerando do Regulamento (CEE) n.º1768/92 do Conselho de 18 de julho de 1992, relativo à criação de um certificado complementar de protecção para medicamentos, Jornal Oficial das Comunidades Europeias, série L, n.º 182 de 2 de julho de 1992, p.1.

Ante tal situação, alguns sistemas jurídicos passaram a prever a possibilidade de prorrogação da proteção patentária, de modo a compensar o período em que a exploração econômica da patente estava suspensa, aguardando a autorização para comercialização do medicamento²⁵⁵. A primeira parte do parecer cuidará, portanto, da explicação e análise de alguns dos principais regimes sobre o tema. Convém que se comece pelos regimes nacionais — também denominados autônomos, isto é, aqueles que não decorrem de um esforço de aproximação legislativa dirigida —, para em seguida tratar dos regimes harmonizados, em que se destaca o regime comunitário europeu.

A importância de se conhecer os sistemas jurídicos alienígenas é evidente: como se verá na segunda parte do parecer, o reconhecimento da situação constituída no exterior deve ocorrer tal como concebida no direito estrangeiro, sem desnaturação.

§1. Regimes nacionais

Os primeiros regimes criados para a proteção complementar às patentes de medicamentos foram os nacionais. Pela importância, devem-se conhecer os regimes francês, italiano, suíço e norte-americano. Note-se que, malgrado os regimes nacionais dos Estados-membros da União Européia — aí incluídos os regimes francês e italiano — terem sido substituídos por um regime comunitário, é importante descrevê-los, já que é possível que existam certificados complementares de proteção franceses ou italianos ainda em vigor.

255 Merece consulta importante estudo realizado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI): Étude concernant la délivrance et la publication des certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytopharmaceutiques ou des titres de propriété industrielle équivalents (CCP), adoptée par le Comité exécutif de coordination du PCIPI à sa quatorzième session, le 20 mai 1994 et mise à jour ultérieurement par le Bureau international, disponível em <http://www.wipo.int/scit/fr/standards/pdf/07-02-01.pdf>. Segundo o estudo, atualizado até janeiro de 2002, 24 países concediam proteção complementar para produtos farmacêuticos.

A. França. Ao entrar em vigor, a Lei n.º 90-510 de 25 de junho de 1990²⁵⁶ introduziu um novo título de propriedade industrial ao direito francês: o “*certificat complémentaire de protection*” (CCP). Com a entrada em vigor do *Code de la Propriété Intellectuelle*²⁵⁷, a lei foi expressamente revogada, e a matéria passou a ser regida pelos artigos L611-2²⁵⁸, L611-3²⁵⁹ e L613-28²⁶⁰ do Código, que igualmente asse-

256 Loi no. 90-510 du 25 juin 1990 tendant à rendre identique, pour les médicaments et les autres produits, la durée effective de la protection assurée par les brevets, Journal officiel de la République Française, n° 147 de 27 de junho de 1990. Veja-se também o *Décret do Conseil d’Etat* n.º 91-1180 de 19 de novembro de 1991, pris pour l’application de la loi 90-510 du 25-06-1990 tendant à rendre identique, pour les médicaments et les autres produits, la durée effective de la protection assurée par les brevets, Journal officiel de la République Française de 21 de novembro de 1991.

257 Loi ordinaire no. 92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle — partie Législative, Journal officiel de la République Française de 3 de julho de 1992. Para um apanhado sobre a propriedade industrial no direito francês, *vide* Frédéric Pollaud-Dulian, *Droit de la propriété industrielle* (1999); Joanna Schmidt-Szalewski, *Droit de la propriété industrielle* (1999).

258 Code de la Propriété Intellectuelle, art. L.611-2: “Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont: [...]Les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet dans les conditions prévues à l’article L. 611-3, prenant effet au terme légal du brevet auquel ils se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à ce même article”. Em tradução livre: “Os títulos de propriedade industrial que protegem as invenções são: [...] Os certificados complementares de proteção ligados a uma patente nas condições previstas no artigo L.611-3, produzindo efeitos no termo legal da patente à qual está ligada e por um período não superior a sete anos contados desse termo e dezessete anos contados da outorga de autorização para colocar no mercado mencionado nesse mesmo artigo”.

259 Code de la Propriété Intellectuelle, art. L.611-3: “Tout propriétaire d’un brevet d’invention produisant ses effets en France et ayant pour objet un médicament, un procédé d’obtention d’un médicament, un produit nécessaire à l’obtention de ce médicament ou un procédé de fabrication d’un tel produit peut, lorsque ceux-ci sont utilisés pour la réalisation d’une spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conformément aux articles L. 601 ou L. 617-1 du code de la santé publique, et à compter de sa délivrance, obtenir, dans les formes et conditions fixées par le présent livre et précisées par décret en Conseil d’Etat, un certificat complémentaire de protection pour celles des parties du brevet correspondant à cette autorisation”. Em tradução livre: “Todo proprietário de uma patente de invenção que produza efeitos na França e que tenha por objeto um medicamento, um processo de obtenção de um medicamento, um produto necessário à obtenção desse medicamento ou um processo de fabricação desse produto poderá — desde que eles sejam utilizados para a realização de

gurava a complementação do prazo de proteção para as patentes de medicamentos, em razão do tempo decorrido até a obtenção da autorização necessária à comercialização do produto. Como ressaltado por Jean-Christophe Galloux, o mecanismo do *certificat* instaura uma compensação:

“Le mécanisme du CCP instaure une compensation. Il résulte des travaux parlementaires, en particulier de l’exposé des motifs de la loi [...], la France a adopté le système du CCP à l’exemple des Etats-Unis d’Amérique (loi Waxman-Hatch, 24 sept. 1984) e du Japon (loi du 20 mai 1987) en vue de ‘compenser la diminution de la durée effective de l’exploitation des brevets de médicaments résultant du régime d’autorisation qui leur est particulier’ (CA Paris, 7 juill. 1994, PIBD 1994, III, p.559)”²⁶¹.

uma especialidade farmacêutica objeto de uma autorização para colocação no mercado conforme os artigos L.601 ou L.617-1 do Código de Saúde Pública, e a contar de sua outorga — obter, nas formas e condições estabelecidas pelo presente livro e precisadas por decreto do Conselho de Estado, um certificado complementar de proteção para essas partes da patente correspondente a esta autorização”.

260 Code de la Propriété Intellectuelle, art. L.613-28: “Le certificat complémentaire de protection est nul : — si le brevet auquel il se rattache est nul; — si le brevet auquel il se rattache est nul pour la totalité de celles de ses parties correspondant à l’autorisation de mise sur le marché; — si l’autorisation de mise sur le marché correspondante est nulle; — s’il est délivré en violation des dispositions de l’article L. 611-3. Dans le cas où le brevet auquel il se rattache est nul pour une fraction seulement de celles de ses parties correspondant à l’autorisation de mise sur le marché, le certificat est nul pour sa seule partie correspondant à cette fraction”. Em tradução livre: “O certificado complementar de proteção é nulo: — se a patente ao qual se liga é nula; — se a patente ao qual se liga é nula com relação à totalidade de suas partes correspondentes à autorização para colocação no mercado; — se a autorização para colocação no mercado respectiva é nula; — se ele for outorgado em violação do dispositivo do artigo L.611-3. Nos casos em que a patente à qual o certificado se liga for nula apenas em parte das quais corresponde à autorização para colocação no mercado, o certificado é nulo apenas na parte correspondente a essa fração”.

261 Jean-Christophe Galloux, *Chroniques Propriété industrielle*, Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Économique, 2006, p.355. Em tradução livre: “O mecanismo do CCP instaura uma compensação. Resulta dos trabalhos parlamentares, em particular da exposição de motivos da lei, que a França adotou o sistema do CCP, tal como os Estados Unidos da América (lei Waxman-Hatch, de 24 de setembro de 1984) e do Japão (lei de 20 de maio de 1987), para ‘compensar a diminuição da duração efetiva da exploração das patentes de medi-

O regime codificado teve breve vida e, atualmente, os certificados são concedidos somente com base no regime comunitário, de que se cuidará adiante²⁶². Seja como for, segundo as regras codificadas, então em vigor, o prazo máximo do certificado seria de sete anos, mas a proteção total (incluindo aquela já oferecida pela patente) não poderia superar dezessete anos contados da data da autorização para colocação no mercado²⁶³. A regra já teve oportunidade de ser reafirmada pela Corte de Cassação francesa, no caso *Pfizer*. Na ocasião, a Corte afirmou:

*“la durée de protection conférée par un CCP ne peut excéder dix-sept ans à compter de la délivrance de la première autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique pour la réalisation de laquelle est utilisé le médicament ou le procédé d’obtention d’un médicament objet du brevet”*²⁶⁴.

Ainda conforme a legislação francesa codificada, importa registrar que aos certificados se aplicariam, salvo algumas exceções²⁶⁵, as mesmas regras de proteção vigentes para as patentes.

camentos resultante do regime de autorização que lhes é particular’ (Corte de Apelação de Paris, 7 de julho de 1994, PIBD 1994, III, p.559”.

262 Confirmando a revogação do regime nacional francês pelo regime comunitário, Jacques Azéma, *Chroniques — Propriété industrielle*, Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Économique, p.803 — 804 (2006).

263 Sobre a contagem do prazo de proteção do certificado, veja-se na Corte de Cassação francesa o julgamento de 21 de maio de 1996 (caso Société Abbott), Bulletin, 2005 (IV), n.º 46, p.51.

264 Corte de Cassação francesa, câmara comercial, j. 3 de abril de 2007 (*Pfizer*), recurso n.º 05-20647, inteiro teor em arquivo. Em tradução livre: “o prazo de proteção conferida por um CCP não pode exceder dezessete anos contados da outorga da primeira autorização para colocação no mercado da especialidade farmacêutica para a realização daquela para a qual é utilizado o medicamento ou o processo de obtenção de um medicamento objeto da patente”.

265 O artigo L611-2 do Código de Propriedade Intelectual francês determina que se apliquem as regras relativas às patentes aos certificados complementares de proteção, com as únicas exceções dos artigos L. 611-12, L. 612-1 até L. 612-10, L. 612-12 até L. 612-15, L. 612-17, L. 612-20, L. 613-1 e L. 613-25.

B. Itália. Cerca de um ano depois da introdução na França dos certificados (CCP), foi promulgada no direito italiano a *Legge* n.º349, de 19 de outubro de 1991²⁶⁶, que acrescentou o art. 4º *bis* ao Real Decreto n.º 1127, de 29 de junho de 1939 (“*testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali*”) e, com ele, a possibilidade de obtenção de um “*certificato complementare di protezione per i medicinali o i relativi componenti, oggetto di brevetto*”. As razões para a concessão de tal certificado foram bem resumidas pela *Corte Costituzionale*:

“Tale certificato ha lo scopo di assicurare un ulteriore periodo di tutela dopo la scadenza ventennale della protezione brevettuale: periodo corrispondente a quello intercorso tra la data di deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa alla prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento.

*Quest'ultimo lasso di tempo può infatti, nel settore farmaceutico, protrarsi a lungo, per via der succedersi di sperimentazioni obbligatorie ed autorizzazione amministrative, così, da non consentire al titolare un adeguato sfruttamento del brevetto e, con esso, anche un completo ammortamento degli elevati costi solitamente connessi alla ricerca ed alla produzione dei farmaci*²⁶⁷.

Segundo a legislação italiana, o titular de uma patente em vigor na Itália e que tenha por objeto um medicamento, um produto

266 Legge 19 ottobre 1991, n. 349 (Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicinali o i relativi componenti, oggetto di brevetto), Gazzetta Ufficiale, n.º258 de 4 de novembro de 1991.

267 Corte Constitucional italiana, *sentenza* n.º 236 de 26 de junho de 1996, presidente Ferri, relator Ruperto, G.U. de 17 de julho de 1996. Em tradução livre: “Tal certificado tem por escopo assegurar um período posterior de tutela depois do prazo vintenal de proteção patentária: período correspondente ao intercurso entre a data de depósito do pedido de patente e a data do decreto com o qual se outorga a primeira autorização para colocação do medicamento no comércio. Esse último lapso temporal pode, de fato, no setor farmacêutico, estender-se longamente, em razão dos testes obrigatórios e da autorização administrativa, de modo a não permitir ao titular um adequado desfrute da patente e, com isso, a amortização dos elevados custos normalmente relacionados com a pesquisa e produção de produtos farmacêuticos”.

que entre na composição de um medicamento, uma utilização de um produto como medicamento ou um procedimento para sua fabricação, pode pleitear um “*certificato complementare di protezione*” depois de haver obtido a autorização para colocação do medicamento no mercado²⁶⁸.

Note-se que, uma vez concedido, ao certificado complementar de proteção se aplica “*il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto*”²⁶⁹ (o regime jurídico, com os mesmos direitos e obrigações da patente), sendo certo que ele produz “*gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla parte o alle parti di esseo relative al medicamento oggetto dell’autorizzazione all’immissione in commercio*”²⁷⁰ (os mesmos efeitos da patente à qual se refere, limitados à parte ou às partes da patente relativas ao medicamento objeto da autorização para colocação no comércio).

O prazo de proteção do certificado começa imediatamente quando cessa a da patente e se estende por um prazo igual ao transcorrido desde a data do depósito da patente até a data do decreto pelo qual se concedera a primeira autorização para colocação do medicamento no comércio²⁷¹. De toda forma, a duração do certificado “*non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale*”²⁷² (não pode ser, em qualquer caso, superior a dezoito anos contados da data na qual a patente chegará ao fim de sua duração legal).

C. Suíça. Em sua versão inicial, a *Loi fédéral sur les brevets d’invention / Patentgesetz* (LBI / PatG)²⁷³ não previa os “*certificats*

268 R.D. 29 giugno 1939, n.º1117, art.4 *bis*, al. 1.

269 R.D. 29 giugno 1939, n.º1117, art.4 *bis*, al. 4.

270 R.D. 29 giugno 1939, n.º1117, art.4 *bis*, al. 4.

271 R.D. 29 giugno 1939, n.º1117, art.4 *bis*, al. 5.

272 R.D. 29 giugno 1939, n.º1117, art.4 *bis*, al. 5.

273 Loi fédéral sur les brevets d’invention du 25 juin 1954, RO 1995, 893; RS 232.14.

complémentaire de protection". Foi somente com a lei federal de 3 de fevereiro de 1995²⁷⁴ que se introduziu seu título sétimo, dedicado aos "*certificats complémentaires de protection*"²⁷⁵. Como já reconhecido pelo Tribunal Federal suíço, o certificado igualmente se funda na idéia de assegurar uma proteção complementar ao medicamento, em razão do retardo de sua introdução no mercado²⁷⁶.

Os certificados complementares de proteção são concedidos "*pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d'un médicament*"²⁷⁷ (para princípios ativos ou composições do princípios ativos de um medicamento), desde que o produto, seu processo de fabricação ou sua utilização estejam protegidos por uma patente e que se tenha obtido uma autorização oficial para colocação do produto no mercado²⁷⁸.

Nos limites da proteção conferida pela patente, e a partir de seu final, o certificado protege toda utilização do produto na forma de medicamento que tenha sido autorizada antes de seu termo²⁷⁹. O certificado, ademais, "*confère les mêmes droits que le brevet et est soumis aux mêmes restrictions*"²⁸⁰ (confere os mesmos direitos que a patente e está sujeito às mesmas restrições), por um prazo correspondente ao tempo transcorrido entre a data do depósito da patente e a data da primeira autorização para colocação do produto como medicamento no mercado menos cinco anos.

274 Loi fédéral du 3 février 1995, RO 1995, 2879, em vigor desde 1º de setembro de 1995. Veja-se Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels (2001); Kamen Troller, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, (2005).

275 O título sofreu alterações em alguns de seus dispositivos pela Loi fédéral du 9 octobre 1998, RO 1999, 1363, em vigor desde 1º de maio de 1999.

276 Tribunal Federal suíço, j.10 de julho de 1998, ATF 124 III 375, esp. p.376.

277 Loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954, art.140a, al.1.

278 Loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954, art.140b, al.1.

279 Loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954, art.140d.

280 Loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954, art.140d.

Assim, se o tempo transcorrido for de sete anos, o certificado terá eficácia por dois anos. Jamais, porém, o certificado poderá ter um prazo de proteção superior a cinco anos²⁸¹. Ou seja, se o tempo transcorrido for, *e.g.*, de onze anos, o certificado não conferirá proteção por seis anos, mas sim cinco anos.

D. Estados Unidos. Embora o direito norte-americano preveja outras hipóteses de prorrogação do prazo de proteção de uma patente²⁸², interessa-nos apenas aquela prevista no 35 USC 156, em que se autoriza a extensão do prazo de proteção de uma patente cujo objeto tenha se sujeitado ao processo de aprovação para colocação no mercado. A complexa seção 156 do *United States Code* é fruto da famosa *Drug Price Competition and Patent Restoration Act*²⁸³, tam-

281 Loi fédéral sur les brevets d'invention du 25 juin 1954, art.140e.

282 Confira-se, por exemplo, 35 USC 154 (c)(1): "The term of a patent that is in force on or that results from an application filed before the date that is 6 months after the date of the enactment of the Uruguay Round Agreements Act shall be the greater of the 20-year term as provided in sub-section (a), or 17 years from grant, subject to any terminal disclaimers". Em tradução livre: "O prazo de uma patente que esteja em vigor ou que resulte de um pedido apresentado antes de seis meses depois da data de promulgação do *Uruguay Round Agreement Act* deverá ser de 20 anos, tal como previsto na sub-seção (a), ou 17 anos contados da concessão, sujeito a avisos terminais (*terminal disclaimers*)".

E também 35 USC 154 (b)(1)(A): "Subject to the limitations under paragraph (2), if the issue of an original patent is delayed due to the failure of the Patent and Trademark Office to [segue uma série de atos e seus respectivos prazos], the term of the patent shall be extended 1 day for each day after the end of the period specified in clause (i), (ii), (iii), or (iv), as the case may be, until the action described in such clause is taken". Em tradução livre: "Sem prejuízo das limitações impostas pelo parágrafo segundo abaixo, se houver atraso na concessão de uma patente original em razão de o Escritório de Patentes e Marcas deixar de [segue uma série de atos e seus respectivos prazos], o prazo de uma patente será prorrogado em um dia para cada dia após o final dos prazos especificados nas cláusulas (i), (ii), (iii) ou (iv), conforme o caso, até que a conduta descrita nessas cláusulas seja tomada".

Confira-se a respeito, também, Roger E. Schechter / John R. Thomas, *Intellectual Property*, p.439 — 441 (2003).

283 *Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984*, Public Law No. 98-417, 98 Stat. 1585. Esta lei foi codificada em várias seções ao longo do *United States Code*, dentre as quais a seção 156.

bém conhecida por *Hatch-Waxman Act*²⁸⁴. No que importa ao presente estudo, lê-se no início da seção:

*“The term of a patent which claims a product, a method of using a product, or a method of manufacturing a product shall be extended in accordance with this section from the original expiration date [...]”*²⁸⁵.

Entre inúmeros outros requisitos²⁸⁶, a prorrogação norte-americana será concedida se *“the product has been subject to a regulatory review period before its commercial marketing use”* (o produto estiver sujeito a um período de análise regulatória antes de seu uso comercial). Prevê-se, ademais, que a extensão deverá levar em conta o prazo de análise regulatória, mas não poderá ser superior a cinco anos²⁸⁷. De qualquer forma, o prazo de proteção depois da colocação do medicamento no mercado não pode superar quatorze anos²⁸⁸.

Vistos, em resumo, os principais regimes nacionais proteção de complementar às patentes de medicamentos, cumpre agora traçar um panorama dos regimes harmonizados em diplomas internacionais.

284 Para um apanhado histórico da lei, incluindo referências a projeto anterior, veja-se Gerald J. Mossinghoff, *Overview of the Hatch-Waxman Act and Its Impact on the Drug Development Process*, 54 Food and Drug Law Journal, p.187 — 194; Elizabeth Stotland Weiswasser/ Scott Danzis, D, *The Hatch-Waxman Act: History, Structure, and Legacy*, 71 Antitrust Law Journal, p.585 (2003-2004), Kelly A. Gidcumb, *Rethinking the Hatch-Waxman Act: Balancing Both Sides of the Equation*, 6 Wake Forest Intellectual Property Law Journal, p. 23 (2004).

285 35 USC 156(a). Em tradução livre: “O prazo de uma patente que é reivindicada para um produto, método de uso de um produto ou método de fabricação de um produto será estendido a partir do término de seu prazo de acordo com o presente artigo”.

286 Os complexos e extensos requisitos estão enumerados em 35 USC 156(a).

287 35 USC 156 (c).

288 Gerald J. Mossinghoff afirma que “[t]he length of the exclusivity periods are strictly arbitrary legislative numbers pulled out of the air” (*Overview of the Hatch-Waxman Act and Its Impact on the Drug Development Process*, 54 Food and Drug Law Journal, p.190 (1999)).

§2. Regimes harmonizados

A. Convenção de Munique. A Convenção sobre a Patente Européia, celebrada em Munique em 5 de outubro de 1973, instituiu um regime uniforme para a concessão de patentes de invenção²⁸⁹. Para tanto, criou a Organização Européia de Patentes e o Escritório Europeu de Patentes e, na sua segunda parte, previu uma série de normas substantivas uniformes aplicáveis à concessão de patentes, dentre as quais, *e.g.*, as relativas aos requisitos de patenteabilidade.

A patente concedida pelo Escritório Europeu com base na Convenção de Munique é chamada *patente européia*. Nada obstante, a sua proteção ocorre no plano nacional, precisamente nos Estados designados pelo requerente da patente, embora submetida em todos ao mesmo prazo de proteção, já que conferido com base em uma única data de depósito, qual seja: o da patente européia. O Escritório Europeu, portanto, funciona como uma espécie de central unificada para a formulação e concessão do pedido de patente para os diversos países apontados pelo requerente. Nesse sentido, ainda não é possível se falar em uma única patente válida para todos os Estados-contratantes da Convenção, já que o requerente obterá na verdade proteção com efeitos nacionais apenas nos países apontados em sua solicitação. Ainda não existe, portanto, propriamente uma patente com validade européia.

A Convenção de Munique não chega a estabelecer uma disciplina para a prorrogação da proteção de uma patente. Ela, todavia, permite, desde a emenda de 17 de dezembro de 1991²⁹⁰, que os Esta-

289 Para duas obras de referência, vejam-se Georg Benkard et al., *Europäisches Patentübereinkommen: EPÜ-Kommentar* (2002); e Margarete Singer /Dieter Stauder /Romuald Singer (orgs.), *Europäisches Patentübereinkommen* (2007). Consulta-se também, Matthias Brandi-Dohrn/Stephan Gruber/ Ian Muir, *Europäisches und internationales Patentrecht* (2002).

290 Official Journal of the European Patent Office, 1992, p.1, alteração em vigor desde 4 de julho de 1997. O texto do art. 63 manteve-se inalterado na versão revisada da Convenção de 2000 (European Patent Convention 2000) e publicada no Official Journal of the European Patent Office, 2007, special edition n.º 1, e que entrará em vigor no final de 2007.

dos partes o façam. Com efeito, após prever que o prazo da patente europeia é de vinte anos contados do pedido, previu o art. 63, § 2º da Convenção que:

“Nothing in the preceding paragraph shall limit the right of a Contracting State to extend the term of a European patent, or to grant corresponding protection which follows immediately on expiry of the term of the patent, under the same conditions as those applying to national patents: [...] (b) if the subjectmatter of the European patent is a product or a process for manufacturing a product or a use of a product which has to undergo an administrative authorisation procedure required by law before it can be put on the market in that State”²⁹¹.

Dessa forma, embora não estabeleça propriamente um novo e completo regime sobre prorrogação da proteção de patentes de medicamentos, a Convenção Europeia previu ao menos suas condições básicas: que o objeto da patente seja um produto, um processo para fabricá-lo ou um uso de produto que se submete a um procedimento de autorização administrativa para que possa ser comercializado no mercado.

Deve-se observar, contudo, que essa prorrogação não é concedida pelo Escritório Europeu de Patentes, mas sim pelo órgão competente em cada um dos Estados partes a quem ela for solicitada, em conformidade com as leis desse Estado. Dessa forma, não há uma extensão automática, ou mesmo homogênea, do prazo da patente europeia em todos os Estados para os quais ela fora solicitada.

²⁹¹ Em tradução livre: “ Nada no parágrafo anterior limitará o direito de um Estado contratante estender o prazo de uma patente europeia, ou de outorgar uma proteção correspondente imediatamente após o seu término, nas mesmas condições aplicadas às patentes nacionais: (a) de modo a dar conta de uma situação de guerra ou de similar urgência que afete esse Estado; (b) se o objeto da patente europeia for um produto ou processo para fabricação desse produto ou o uso de um produto que tenha de se submeter a um procedimento de autorização administrativa imposto por lei antes que ele possa ser colocado no mercado desse Estado”. Veja-se a respeito, Georg Benkard et al., *Europäisches Patentübereinkommen: EPÜ-Kommentar*, p.620 *et seq.* (2002).

Nada obstante a disciplina prevista pela Convenção de Munique, o direito comunitário europeu já conta com um regulamento específico para os certificados complementares de proteção para medicamentos, como se verá no item seguinte.

B. Direito comunitário europeu. No atual estágio do direito comunitário europeu, não há propriamente regras comunitárias sobre a concessão de patentes, apenas sobre a extensão da proteção de patentes que estejam em vigor nos Estados-membros²⁹². O regime comunitário europeu relativo aos certificados complementares de proteção para medicamentos está centrado no Regulamento (CEE) n.º 1768/92 do Conselho de 18 de julho de 1992²⁹³. Como todo direito comunitário europeu, está em vigor nos 27 Estados-membros da União Européia

Os regulamentos comunitários fazem parte do direito comunitário derivado, porque oriundos dos órgãos comunitários e não diretamente dos tratados constitutivos. Uma vez em vigor, os regulamentos são diretamente aplicáveis, não dependendo de nenhum outro ato de implementação pelos Estados-membros. Ademais, como parte do direito comunitário, gozam de primazia sobre as demais normas de origem não comunitária em vigor nos direitos nacionais²⁹⁴.

Deve-se esclarecer de início, porém, que os certificados complementares são concedidos em cada Estado-membro, seja com base em uma patente nacional própria, seja com base em uma patente eu-

292 Essa patente pode tanto ter sido concedida pelo órgão nacional do Estado-membro responsável, como pelo Escritório Europeu de Patentes com base na Convenção de Munique. Vê-se, assim, que pode haver interação entre a Convenção e o Regulamento, na medida em que este permite a extensão do prazo de proteção conferida por aquela.

293 Regulamento (CEE) n.º 1768/92 do Conselho de 18 de julho de 1992, relativo à criação de um certificado complementar de protecção para medicamentos, Jornal Oficial das Comunidades Européias, série L, n.º 182 de 2 de julho de 1992, p.1.

294 Sobre a aplicabilidade direta dos regulamentos e sua primazia sobre normas nacionais, confirmam-se João Mota de CAMPOS, MANUAL DE DIREITO COMUNITÁRIO (2002); Paulo Borba CASELLA, UNIÃO EUROPÉIA: INSTITUIÇÕES E ORDENAMENTO JURÍDICO (2002).

ropéia. Isso porque, embora o Regulamento contenha regras unificadas para todos os Estados-membros, a prorrogação depende da intervenção dos órgãos nacionais competentes em cada um deles²⁹⁵.

Feita a nota, voltemos ao Regulamento. As justificativas para sua adoção vêm expostas nos considerandos que antecedem o texto normativo. Decorre do terceiro considerando do Regulamento que *“actualmente, o período que decorre entre o depósito de um pedido de patente para um novo medicamento e a autorização de colocação no mercado do referido medicamento reduz a protecção efectiva conferida pela patente a um período insuficiente para amortizar os investimentos efectuados na investigação”*. Ademais, seu oitavo e nono considerando registram que

“a duração da protecção conferida pelo certificado deve ser determinada de forma a permitir uma protecção efectiva suficiente; que, para este efeito, o titular de uma patente e de um certificado deve poder beneficiar no total de um período máximo de quinze anos de exclusividade a partir da primeira autorização de colocação no mercado da Comunidade do medicamento em causa”

e que, no entanto,

“todos os interesses em causa num sector tão complexo e sensível como o farmacêutico, incluindo os relativos à saúde pública, devem ser tomados em consideração; que, para este efeito, o certificado não poderá ser concedido por um período superior a cinco anos; que a protecção que o certificado confere deve além disso ser estritamente limitada ao produto abrangido pela autorização da sua colocação no mercado como medicamento”.

295 Regulamento (CEE) n.º1768/92, art.3º, caput: “O certificado é concedido se no Estado-membro onde for apresentado [...]”. Lê-se também no art.9º, §1º: “O pedido de certificado deve ser apresentado à autoridade competente em matéria de propriedade industrial do Estado-membro que concedeu ou para o qual foi concedida a patente de base e no qual foi obtida a autorização de colocação no mercado prevista na alínea b) do artigo 3º, salvo se o Estado membro designar outro serviço para o efeito”.

Tendo em conta essas premissas, o Regulamento prevê alguns requisitos para a concessão do certificado: a) o produto deve ser protegido por uma patente de base em vigor; b) o produto deve ter, na condição de medicamento, uma autorização válida de colocação no mercado, nos termos do disposto na Diretiva 65/65/CEE²⁹⁶ ou na Diretiva 81/851/CEE²⁹⁷, conforme o caso; c) o produto não deve já ter sido objeto de um certificado; d) a autorização referida na alínea b) deve ter sido a primeira autorização de colocação do produto no mercado, como medicamento²⁹⁸.

As noções comunitárias de medicamento, produto, patente base e certificado são dadas pelo próprio Regulamento (CEE) n.º 1768/92²⁹⁹. A noção de medicamento, extremamente importante, foi testada pela Corte de Cassação francesa, no julgamento do recurso n.º 05-13855 pela câmara comercial, em 3 de abril de 2007, quando rejeitou-se a alegação de que um reagente para detecção do vírus da SIDA em amostras de sangue teria essa qualidade³⁰⁰.

296 Directiva 65/65/CEE do Conselho, de 26 de Janeiro de 1965, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas, respeitantes às especialidades farmacêuticas, jornal oficial das comunidades europeia, n.º 022 de 09 de dezembro de 1965, p. 0369 — 0373.

297 Directiva 81/851/CEE do Conselho, de 28 de Setembro de 1981, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos medicamentos veterinários, jornal oficial das comunidades europeia, série L, n.º 317 de 6 de novembro de 1981, p. 1—15.

298 Regulamento (CEE) n.º 1768/92, art.3.º.

299 Regulamento (CEE) n.º 1768/92, no art.1.º, al.b: “Para efeitos do presente regulamento entende-se por: a) Medicamento: qualquer substância ou composição com propriedades curativas ou preventivas em relação a doenças humanas ou animais, bem como qualquer substância ou composto que possa ser administrado ao homem ou a animais com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou alterar funções orgânicas no homem ou nos animais; b) Produto: o princípio ativo ou composição de princípios ativos contidos num medicamento; c) Patente de base: a patente que protege um produto, na acepção da definição da alínea b), como tal, um processo de obtenção de um produto ou uma aplicação de um produto e que tenha sido designado pelo seu titular para efeitos do processo de obtenção de um certificado; d) Certificado: o certificado complementar de protecção”.

300 Lê-se no corpo da decisão: “Attendu, dès lors qu’elle constatait que le produit en cause avait pour vocation de détecter la présence du virus du sida dans des échantillons de sang, de

As demais noções trazidas pelo Regulamento também já foram objeto de decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, no exercício de sua competência para apreciar questões prejudiciais formuladas pelos tribunais nacionais a respeito da interpretação do direito comunitário.

A importância e autoridade dos acórdãos do TJCE na interpretação e construção do direito comunitário são extremamente relevantes e, por isso, convém notar os seguintes casos: (i) relativos à noção de produto: *Yissum* (C-202/05), julgado em 17 de abril de 2007³⁰¹, e *Massachusetts Institute of Technology* (C-431/04), julgado em 4 de maio de 2006³⁰²; (ii) sobre o conceito de primeira colocação no mercado: *Novartis* (C-207/03) e *Millennium Pharmaceuticals* (C-252/03), julgados em conjunto em 21 de abril de 2005³⁰³, *Pharmacia Italia SpA*

sorte qu'il intervenait in vitro au stade du diagnostic, et n'avait aucune propriété curative ou préventive et n'était pas destiné à être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ce produit ne rentrait pas dans le champ d'application des dispositions claires et précises du règlement CE n° 1768/92 du 18 juin 1992 et a rejeté le recours ". Em tradução livre: "Tendo em conta que, [a corte de apelação] constatou que o produto em causa tinha por vocação detectar a presença do vírus da SIDA nas amostras de sangue, de sorte que ele [o produto] agia *in vitro* no momento do diagnóstico, e não tinha nenhuma propriedade curativa ou preventiva e que [o produto] não era destinado a ser administrado ao homem ou ao animal para se chegar a um diagnóstico médico, a corte de apelação corretamente concluiu que esse produto não entrava no campo de aplicação dos dispositivos claros e precisos no regulamento (CE) n.º 1768 de 18 de junho de 1992 e rejeitou o recurso".

301 Lê-se no dispositivo do acórdão: "O artigo 1.º, alínea b), do Regulamento (CEE) n.º 1768/92 do Conselho, de 18 de Junho de 1992 [...] deve ser interpretado no sentido de que, no caso de a patente de base proteger uma segunda utilização médica de um princípio activo, esta utilização não faz parte integrante da definição de produto".

302 Lê-se no dispositivo do acórdão: "O artigo 1.º, alínea b), do Regulamento n.º 1768/92 do Conselho, de 18 de Junho de 1992 [...] deve ser interpretado no sentido de que o conceito de 'composição de princípios activos contidos num medicamento' não abrange uma composição de duas substâncias das quais apenas uma produz efeitos terapêuticos próprios para uma indicação determinada e a outra permite obter uma forma farmacêutica do medicamento que é necessária para eficácia terapêutica da primeira substância para essa mesma indicação".

303 Lê-se em trecho do acórdão: "Constituindo uma autorização de introdução no mercado de um medicamento emitida pelas autoridades suíças e reconhecida automaticamente pelo Principado do Liechtenstein por força da legislação deste Estado a primeira autorização de intro-

(C-31/03), julgado em 19 de outubro de 2004³⁰⁴, e *Hässle* (C-127/00), julgado em 11 de dezembro de 2003³⁰⁵; (iii) acerca do âmbito de proteção do certificado: *Farmitalia Carlo Erba Srl* (C-392/97), julgado em 16 de setembro de 1999³⁰⁶.

Nos termos da jurisprudência citada, é possível afirmar que o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias tem imprimido um

dução no mercado deste medicamento num dos Estados do Espaço Económico Europeu, deve a mesma ser considerada a primeira autorização de introdução no mercado na aceção do artigo 13.º do Regulamento (CEE) n.º 1768/92 do Conselho, de 18 de Junho de 1992, relativo à criação de um certificado complementar de protecção para os medicamentos, no sentido em que este artigo deve ser entendido para efeitos da aplicação do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu”.

304 Lê-se em trecho do acórdão: “o facto de um produto ter obtido num Estado-Membro uma autorização de introdução no mercado como medicamento para uso veterinário, antes da data fixada no artigo 19.º, n.º 1, do Regulamento n.º 1768/92 do Conselho, de 18 de Junho de 1992, relativo à criação de um certificado complementar de protecção para os medicamentos, obsta a que, noutro Estado-Membro da Comunidade, seja passado um certificado com base num medicamento para uso humano autorizado nesse Estado-Membro”.

305 Lê-se em trechos do acórdão: “No que diz respeito a medicamentos para uso humano, o conceito de “primeira autorização de colocação no mercado da Comunidade”, que consta do artigo 19.º, n.º 1, do Regulamento n.º 1768/92, remete unicamente para a primeira autorização exigida pelas disposições relativas aos medicamentos, na aceção da Directiva 65/65/CEE do Conselho, de 26 de Janeiro de 1965, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas, respeitantes às especialidades farmacêuticas, que foi concedida em qualquer um dos Estados-Membros, não visando, por conseguinte, as autorizações exigidas pelas regulamentações em matéria de preços e de reembolso dos medicamentos. [...] Um certificado complementar de protecção que, em violação das disposições do artigo 19.º do Regulamento n.º 1768/92, foi concedido tendo uma primeira autorização de colocação no mercado na Comunidade sido obtida antes da data de referência fixada nesta disposição é nulo, por força do artigo 15.º do mesmo regulamento”.

306 Lê-se em trecho do acórdão: “ O Regulamento (CEE) n.º 1768/92, do Conselho, de 18 de Junho de 1992, relativo à criação de um certificado complementar de protecção para os medicamentos, e designadamente o seu artigo 3.º, alínea b), deve ser interpretado no sentido de que, quando um produto sob a forma mencionada na autorização de colocação no mercado está protegido por uma patente de base em vigor, o certificado complementar de protecção é susceptível de cobrir o produto, enquanto medicamento, sob todas as formas abrangidas pela protecção da patente de base. 2. Para determinar, no âmbito de aplicação do Regulamento n.º 1768/92, e designadamente, do seu artigo 3.º, alínea a), se um produto está protegido por uma patente de base, há que ter em conta as normas que regulam esta última”.

sentido restrito a “produto”, para fins de análise de concessão de novos certificados de extensão. Assim, o TJCE entende, por exemplo, que uma segunda utilização de um princípio ativo não integra o conceito comunitário de “produto”, capaz de fundamentar a concessão de um novo certificado. Da mesma forma, entende o TJCE que a composição de duas substâncias, quando apenas uma produz efeitos terapêuticos próprios e a outra permite apenas obter uma forma farmacêutica do medicamento, não se pode ser considerada como “*composição de princípios ativos contidos num medicamento*”, capaz de configurar um novo produto.

Ainda na mesma linha, de acordo com a jurisprudência do TJCE, o fato de uma primeira colocação do produto no mercado ter sido autorizada em um Estado-Membro para uso veterinário impede a concessão de certificado que tome por base o mesmo medicamento posteriormente autorizado para uso humano por um outro Estado-Membro. Por fim, registre-se que a jurisprudência do TJCE confirma que a extensão material da proteção conferida pelo certificado deve ser buscada na extensão da patente de base, tal como previsto no direito que a regular.

De fato, de acordo com o Regulamento (CEE) n.º1768/92, o objeto da proteção do certificado, uma vez concedido, está limitado pela proteção conferida pela patente, mas pode ser mais restrito do que esta, já que “*abrange apenas o produto coberto pela autorização de colocação no mercado do medicamento correspondente para qualquer utilização do produto, como medicamento, que tenha sido autorizada antes do termo da validade do certificado*”³⁰⁷. Não obstante a

307 Regulamento (CEE) n.º1768/92, art.4º. Note-se que, neste particular, diversamente do regime suíço, autorizações obtidas posteriormente à concessão do certificado não serão por ele abrangidas. Confronte-se com o art. 140d, al.1 da Loi fédéral sur les brevet d'invention: “Dans les limites de l'étendue de la protection conférée par le brevet, le certificat protège les utilisations du produit en tant que médicament qui ont été autorisées avant l'expiration du certificat” (nos limites da extensão da proteção conferida pela patente, o certificado protege os usos do produto na condição de medicamento que tiverem sido autorizados antes do fim da validade do certificado).

abrangência do certificado de proteção possa ser inferior ao da patente de base, os efeitos de ambos são iguais: “[...] o *certificado confere os mesmos direitos que os conferidos pela patente de base e está sujeito às mesmas limitações e obrigações*”³⁰⁸.

Por fim, com relação ao prazo de proteção, note-se que, de acordo com o artigo 13 do Regulamento, o certificado começa a produzir efeitos “*no termo legal da validade da patente de base*”, por um período que será igual a diferença entre o “*período decorrido entre a data da apresentação do pedido da patente de base e a data da primeira autorização de colocação no mercado na Comunidade*”. Mas veja-se que, do resultado dessa diferença, deve-se deduzir “cinco anos”. Assim, por exemplo, na mesma linha do ocorre no direito suíço, se entre o pedido de patente e a data da primeira autorização de colocação no mercado tiverem transcorrido oito anos, o certificado valerá por apenas três anos.

Ademais, também na linha do direito suíço, e de acordo com o mesmo artigo 13 do Regulamento, “*o período de validade do certificado não pode exceder cinco anos a contar da data em que produzir efeitos*”. Ou seja, se o prazo transcorrido entre o pedido de patente e a autorização para colocação no mercado for de quatorze anos, o prazo do certificado não será de nove anos, mas sim de cinco anos, porque este é o prazo máximo de validade de um certificado.

Conclusão da primeira parte

Do apanhado dos regimes jurídicos estudados, percebe-se que as divergências existentes são pouco significativas. As variações quanto ao prazo máximo de prorrogação são pequenas e decorrem de opções legislativas que não se desviam da média. Por outro lado, é também irrelevante o fato de a proteção suplementar ocorrer por meio da extensão do prazo de validade da própria patente ou por

308 Regulamento (CEE) n.º1768/92, art.5º.

meio de certificados, já que estes, embora possam ser restritos a determinadas apresentações do produto farmacêutico, como se viu, conferem idêntica proteção. De fato, os certificados complementares de proteção existentes, por exemplo, no antigo direito francês e italiano e, atualmente, no direito suíço e comunitário europeu são funcionalmente idênticos às patentes, porque ambos asseguram os mesmos direitos e impõem as mesmas obrigações.

Pode-se indagar, então, o porquê da criação de um certificado para a proteção suplementar, em vez de se proceder diretamente à extensão do prazo de proteção da própria patente. Duas respostas são concebíveis.

Em primeiro lugar, os certificados complementares foram uma engenhosa e sofisticada maneira de se prorrogar o prazo de proteção do invento sem violação da Convenção Munique. Lembre-se que foi somente em 4 de julho de 1997 que a regra do art. 63, §2º, permitindo a prorrogação, entrou em vigor; bem depois da instituição dos regimes nacionais que adotaram o certificado em vez da prorrogação da própria patente. Confira-se a explicação de Jacques Azéma, em escrito a respeito:

“Cela n’était pas possible en France et de manière plus général dans le pays européens liés par la Convention de Munich. En effet, la CBE fixe de manière générale la durée du brevet européen à 20 ans et s’il n’était pas en théorie inconcevable de modifier la durée des brevet nationaux sans changer aussi celle des brevet délivrés par la voie européenne, cette solution a entraîné l’échec des projets ou proposition tendant à modifier sur ce point notre loi nationale”.

E prossegue o professor:

“Afin d’éviter la modification de la CBE ce qui serait à la fois lourd et difficile, le législateur français, tout comme les instances communautaires se sont orientés vers ce qu’il faut bien appeler un subterfuge: le certificat complémentaire de protection”³⁰⁹.

309 Jacques Azéma, *Chroniques — Propriété industrielle*, Revue Trimestrielle de Droit Commer-

Em segundo lugar, e de maneira menos importante, embora prorrogada, ressalte-se que a proteção conferida pelos certificados poderá ser mais limitada do que aquela originariamente assegurada. Afinal, normalmente os regimes dispõem que ela incidirá somente sobre a apresentação do medicamento autorizada para comercialização no mercado. A criação de um certificado em vez da prorrogação direta do prazo da patente, portanto, serve a melhor demarcar os limites materiais da proteção.

Encerra-se a primeira parte do parecer com a seguinte conclusão. O instituto da prorrogação exerce uma mesma função sócio-econômica nos diversos sistemas jurídicos: assegurar ao detentor de patentes de medicamentos um prazo suplementar de proteção em compensação ao período durante o qual a exploração econômica do privilégio estava na dependência da autorização administrativa para colocação do medicamento no mercado. Os tratamentos conferidos pelos diversos sistemas jurídicos ao instituto são suficientemente semelhantes para que se possa aí identificar um bom exemplo de harmonização jurídica espontânea. Importa agora, na segunda parte do estudo, examinar quais os possíveis efeitos dessa extensão sobre a patente *pipeline* no Brasil.

Parte II

Efeitos da extensão da proteção no exterior sobre a patente de revalidação nacional

Uma vez que o prazo da própria patente tenha sido estendido,

cial et de Droit Économique, p.34 — 36 (2006), citação da p.35. Em tradução livre: “ Isso não era possível na França e, de maneira geral, nos países europeus ligados pela Convenção de Munique. Com efeito, a CBE [Convenção sobre a Patente Européia] fixa, de maneira geral, a duração da patente européia em 20 anos e, se não era em tese inconcebível modificar a duração da patente nacional sem mudar também a da patente concedida pela via européia, essa solução levou ao fracasso dos projetos ou proposições que visavam modificar, neste ponto, a nossa lei nacional. “A fim de evitar a modificação da CBE, algo que seria árduo e difícil, o legislador francês, tal como as instâncias comunitárias se orientaram no sentido de um subterfúgio: o certificado complementar de proteção”.

ou que proteção complementar tenha sido assegurada com base em um certificado, a patente *pipeline* conferida no Brasil deve refletir tal modificação de modo a se restabelecer a simetria de proteção no país e alhures. Essa a simetria almejada pela Lei de Propriedade Industrial ao estabelecer que o prazo de proteção da patente de revalidação deveria ser igual ao remanescente no exterior³¹⁰.

Da fato, como ressaltado no parecer anterior, o prazo de proteção da patente de revalidação deve ser calculado segundo o direito estrangeiro, de modo a que, em ambos países, o prazo de proteção se encerre concomitantemente. Nessa linha, diante de uma patente de revalidação, não faz sentido que alterações na patente originária sejam desconsideradas, como se tivessem sido implementadas sobre uma patente estrangeira totalmente desvinculada da patente *pipeline* nacional. Essa conclusão, bastante intuitiva, decorre dos fundamentos jurídicos apresentados a seguir.

§1. Fundamentos para a extensão.

A. Respeito ao direito adquirido no exterior e vinculação ao direito estrangeiro. Um dos princípios básicos do Direito Internacional Privado, como já tive oportunidade de esclarecer no parecer anteriormente concedido sobre o tema³¹¹, é o que determina o respeito a situações validamente constituídas no exterior. No plano doutrinário, o reconhecimento dos direitos adquiridos e atos jurídicos constituídos no exterior sempre foi tema de central preocupação. Basta que nos lembremos das clássicas lições de Pillet³¹², Armijon³¹³, Bartin³¹⁴, Kaeckenbeek³¹⁵, Moura Ramos³¹⁶ ou de Jacob Dolinger³¹⁷.

310 Lei 9279/96, art. 230, § 4º: “Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único”.

311 Carmen Tiburcio, *Temas de Direito Internacional*, p.421 (2006).

As leis e convenções reforçam a centralidade do respeito aos direitos adquiridos e situações constituídas no exterior. A Lei de Introdução ao Código Civil de 1942, reproduzindo texto já constante da Introdução ao Código Civil de 1917, dispôs em seu art. 17: “*As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes*”. A regra, portanto, é a produção de efeitos no Brasil, isto é, o reconhecimento das situações jurídicas constituídas no exterior.

Também o anteprojeto de Haroldo Valladão insistia no art. 78: “*São reconhecidos no Brasil direitos adquiridos no estrangeiro, de boa-fé, em virtude de ato ou julgamento ali realizado, de acordo com o direito estrangeiro vigorante, salvo se for o caso de competência exclusiva do direito brasileiro, e observadas sempre as ressalvas estabelecidas no artigo 79*” (que trata da ordem pública).

Ainda no mesmo sentido, o anteprojeto de lei n.º 4.905/95, elaborado por comissão composta por Rubens Limongi França, Ino-

312 *La théorie générale des droits acquis*, Recueil des Cours, t.8, p.485 — 538 (1925). Veja-se também *Principes de Droit International Privé*, p.515 (1903): “*Tout État doit, en règle générale, assurer sur son territoire le respect et l’observation des droits acquis à l’étranger. Cette loi peut être qualifiée l’un des fondements du droit international privé*”. Em tradução livre: “*Todo Estado deve, como regra geral, assegurar, em seu território, o respeito e observância dos direitos adquiridos no exterior. Pode-se qualificar esta lei como um dos fundamentos do direito internacional privado*”.

313 *La notion des droit acquis en Droit International Privé*, Recueil des Cours, t.45, p.1 — 107 (1933).

314 *Principes de droit international privé selon la loi e la jurisprudence françaises*, p.190 — 196 (1930).

315 *La protection internationale des droits acquis*, Recueil des Cours, p.317 — 419 (1937).

316 *Dos direitos adquiridos em direito internacional privado*, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, 1974.

317 *Direito Internacional Privado: parte geral*, p.459 — 482 (2003). Do mesmo professor, *Evolution of Principles for Resolving Conflicts in the Field of Contracts and Torts*, Recueil des Cours, t.283, p.247 — 249 (2000).

cência Mártires Coelho, Jacob Dolinger e João Grandino Rodas previu no art. 18º: “*Os direitos adquiridos em país estrangeiro serão reconhecidos no Brasil, com a ressalva decorrente do artigo anterior*” (que trata da fraude à lei).

No plano convencional, o Código Bustamente³¹⁸ determinou em seu art. 8º: “*Os direitos adquiridos segundo as regras deste Código têm plena eficácia extraterritorial nos Estados contractantes, salvo se se oppuzer a algum dos seus efeitos ou conseqüências uma regra de ordem pública internacional*”.

Da mesma forma, prevê a Convenção sobre normas gerais de Direito Internacional Privado de 1979³¹⁹, no art. 7º: “*As situações jurídicas validamente constituídas em um Estado parte, de acordo com todas as leis com as quais tenham conexão no momento de sua constituição, serão reconhecidas nos demais Estados Partes, desde que não sejam contrárias aos princípios da sua ordem pública*”³²⁰.

Pois bem. Como sustentei no parecer anterior, o regime de *pipeline* previsto no art. 230 da Lei de Propriedade Industrial encerra o reconhecimento de uma situação já constituída no exterior, sob a égide da lei estrangeira. Não por outro motivo, trata-se de um regime de revalidação, de tal forma que não se aplica a lei brasileira quanto aos requisitos e prazo para a concessão da patente, que deverão ser regidos pela lei estrangeira. É esse o único sentido adequado do comando previsto no art. 230, §3º, de que “*será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem*”. Embora temporalmente limitado, o art. 230, §3º reproduz no campo das patentes, portanto, um princípio geral do direito internacional privado.

318 Promulgado pelo Decreto n.º18.871, de 13 de agosto de 1929.

319 Promulgada pelo Decreto n.º1.979, de 9 de agosto de 1996.

320 Sobre o dispositivo, veja-se Jacob Dolinger, *Convenção Interamericana sobre Normas Gerais de Direito Internacional Privado*, in Paulo Borba Casella e Nádia de Araujo (coord.), *Integração Jurídica Interamericana: as convenções interamericanas de direito internacional privado (cidips) e o direito brasileiro*, p.181 — 220, esp. p 194 —206 (1998).

Justamente por isso, afasta-se a análise dos requisitos do art. 8º da Lei de Propriedade Industrial: não se trata, afinal, da concessão de uma nova patente, mas do reconhecimento de patente já concedida no exterior. A similitude com a homologação de sentenças estrangeiras não é casual.

Com efeito, tanto o reconhecimento de um ato jurisdicional estrangeiro, quanto o reconhecimento previsto no art. 230, seguem exatamente a mesma lógica e o mesmo princípio: o do respeito aos direitos adquiridos e situações constituídas no exterior em toda a sua plenitude. No caso da sentença estrangeira, o direito adquirido tem por base um ato jurisdicional estrangeiro; no caso da patente de revalidação, um ato administrativo estrangeiro³²¹. Ambos, porém, permanecem vinculados ao direito estrangeiro.

Assim como qualquer modificação de uma sentença estrangeira após a sua homologação deve ser respeitada no Brasil, da mesma forma a alteração de uma patente estrangeira revalidada no país deve ser aqui também respeitada. Essa alteração pode tanto significar aumento do prazo de proteção, quanto a sua diminuição ou mesmo total cessação. A vinculação da patente de revalidação é total e independente de a alteração sofrida no exterior ter-lhe sido benéfica ou não.

Essa vinculação da patente *pipeline* à legislação estrangeira, note-se, não se encerra quando da análise do pedido de revalidação pelo INPI. Essa condição se prolonga no tempo e mesmo posteriormente ao reconhecimento da patente *pipeline* as alterações sofridas com base na legislação estrangeira refletirão na patente aqui revalidada³²². Também para essa conclusão contribui a análise dos efeitos ex-

321 Nesse mesmo sentido, Henri Batiffol e Paul Lagarde confirmam a similitude entre ambos, ao lecionar a respeito do direito francês que “os atos públicos estrangeiros, diferentemente das sentenças arbitrais estrangeiras, sempre foram assimilados aos julgamentos estrangeiros no que concerne o seu reconhecimento” (Henri Batiffol / Paul Lagarde, *Droit international privé*, t. II, p.560 (1983)).

322 Note-se que o argumento da nulidade da patente pipeline no Brasil em decorrência da cassação da patente no exterior foi utilizado pelo INPI perante a 12ª Vara Cível Federal de São

traterritoriais de atos administrativos estrangeiros, reconhecidos no Brasil, que se fará a seguir.

B. O reconhecimento de atos administrativos estrangeiros. O direito adquirido, cujo reconhecimento é determinado pelo art. 230 da Lei de Propriedade Industrial, se funda em um ato administrativo estrangeiro: o ato de concessão da patente. Pela mesma lógica, os atos administrativos estrangeiros que resultarem na extensão ou diminuição do prazo de proteção patentária também deverão ser reconhecidos no país.

Os efeitos extraterritoriais e o reconhecimento de atos administrativos estrangeiros não são novidade no direito internacional privado. De fato, há quase meio século Giuseppe Biscottini demonstrou as diversas maneiras como um ato administrativo estrangeiro poderia ter eficácia fora do ordenamento jurídico de onde emanado³²³. Mais recentemente, Charalambos Pamboukis³²⁴, em obra prefaciada por Paul Lagarde, e Pierre Callé³²⁵, em obra prefaciada por Pierre Mayer, seguiram a mesma linha e exploraram a eficácia extraterritorial dos atos administrativos estrangeiros.

O tema tampouco é estranho ao direito positivo brasileiro. Um bom exemplo é a perda da nacionalidade brasileira. A Constituição do Império (1824), por exemplo, determinava no art. 7º, que perderia os direitos de cidadão brasileiro: “*o que se naturalizar em país estrangeiro*” (inc. I) e “*o que sem licença do Imperador aceitar emprego, pensão ou condecoração de qualquer governo estrangeiro*” (inc.II). As duas hipóteses foram repetidas, com alguma alteração de redação,

Paulo, em ação de nulidade de patente proposta por Bayer SA e Bayer Aktiengesellschaft contra Pfizer Limited e Laboratórios Pfizer Ltda (processo 2003.61.00010308-3) — material fornecido pela consulente.

323 Giuseppe Biscottini, *L'efficacit  des actes administratifs  trangers*, Recueil des Cours, t.104 p.640 — 696 (1961).

324 Charalambos Pamboukis, *L'Acte public  tranger en droit internationale priv * (1993).

325 Pierre Call , *L'acte public en droit international priv * (2004).

nas Constituições de 1891 (art. 71, §2º), de 1891 (art. 107, *a e b*), de 1937 (art. 116, *a e b*), de 1946 (art. 130, I e II), de 1967 (art. 141, I e II), na Emenda n.º 1 de 1969 (art. 146, I e II). Também a Constituição de 1988 previu que perderia a nacionalidade brasileira, o brasileiro que “*por naturalização voluntária, adquirir outra nacionalidade*” (art. 12, §4º, I), ao que a Emenda Revisional n.º3 de 1994 acrescentou “*salvo nos casos: a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente no Estado estrangeiro como condição de permanência em seu território ou para exercício de direitos civis*” (art. 12, §4º, II, *a e b*).

Ao considerar, portanto, o ato administrativo estrangeiro concessivo da nacionalidade estrangeira para determinar a perda da nacionalidade brasileira, as normas constitucionais bem exemplificam um dos possíveis efeitos dos atos administrativos estrangeiros.

Ainda na mesma linha, o art. 32, *caput* da Lei de Registros Público, prevê: “*Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de brasileiros em país estrangeiro serão considerados autênticos, nos termos da lei do lugar em que forem feitos, legalizadas as certidões pelos cônsules ou, quando por estes tomados, nos termos do regulamento consular*”.

Ora, assentos de nascimento, óbito e casamento são típicos atos públicos estrangeiros, que a lei reconhece como autênticos. Autênticos, note-se, não conforme o direito brasileiro, mas sim “*nos termos da lei do lugar em que forem feitos*”. Tem-se aqui, portanto, mais um exemplo de reconhecimento de situação jurídica estrangeira constituída a partir de um ato público estrangeiro.

Pode-se acrescentar, ainda, um último exemplo, relativo à personalidade das pessoas jurídicas estrangeiras. Como ensina Jacob Dolinger, “*reconhecida pela lei de sua nacionalidade, a pessoa jurídica passa a ser universalmente reconhecida; sua capacidade no plano universal dependerá da capacidade que lhe é reconhecida no país de*

*sua nacionalidade*³²⁶. E, com efeito, a Convenção da Haia concernente ao Reconhecimento da Personalidade Jurídica das Sociedades, Associações e Fundações Estrangeiras de 1956 prevê claramente, em seu art. 1º, que a personalidade jurídica, adquirida por uma sociedade, uma associação ou uma fundação em virtude da lei do Estado contratante onde as formalidades de registro ou de publicidade tenham sido cumpridas e onde se encontre sua sede estatutária, será reconhecida de pleno direito nos outros Estados contratantes.

Pois bem. Nesse mesmo contexto, insere-se também o art. 230 da Lei n.º 9.279/96, ao determinar que o prazo de proteção da patente *pipeline* dependerá do prazo ainda remanescente no exterior³²⁷ e que ela deverá ser concedida tal como a patente do primeiro depósito³²⁸. Afinal, só se saberá o prazo remanescente e o objeto de proteção da patente brasileira após se considerar o ato administrativo estrangeiro que concedeu a patente estrangeira. Como consequência, portanto, atos administrativos estrangeiros que provoquem alterações no prazo de proteção patentária também devem ser reconhecidos no Brasil.

C. Aplicação indireta do direito estrangeiro. A tudo que já se expôs, deve-se acrescentar um tópico sobre as formas de aplicação do direito estrangeiro no Brasil. Isso porque, como se referiu, o art. 230 da Lei n.º 9.279/96 determina, em seu §3º, que a patente *pipeline* deverá ser concedida pelo INPI “*tal como concedida no país de origem*”. Ao fazê-lo, portanto, o dispositivo claramente remete ao direito estrangeiro.

326 Direito Internacional Privado: parte geral, p.484 (2003).

327 Lei 9279/96, art. 230, § 4º: “Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único”.

328 Lei 9279/96, art. 230, § 3º: “Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem”.

Sabe-se que o direito estrangeiro pode ser aplicado direta ou indiretamente. A aplicação *direta* do direito estrangeiro ocorre em razão das regras de conexão, que a ele submete determinada matéria. Assim, ocorre aplicação direta do direito estrangeiro, *e.g.*, quando às conseqüências de um ato ilícito extracontratual ocorrido em Paris, o art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil determina a aplicação do direito francês. O juiz brasileiro que houver de apurar, por exemplo, quais verbas são indenizáveis ou quais são os requisitos para a configuração de caso fortuito ou força maior, aplicará diretamente o direito francês, solucionando com base nele o caso.

A lei estrangeira, contudo, pode ser também objeto de aplicação *indireta*. Assim ocorre, exemplificativamente, nas homologações de sentenças estrangeiras, quando o juiz brasileiro reconhece os efeitos e a autoridade do ato judicial estrangeiro, que aplicara lei estrangeira. Da mesma forma, também no reconhecimento de situações jurídicas constituídas segundo o direito estrangeiro — caso das patentes *pipeline*, como se viu — ocorre aplicação indireta do direito estrangeiro.

Independente, contudo, de sua forma de aplicação a cada caso, se direta ou indireta, a doutrina sustenta com tranqüilidade e acerto que o direito estrangeiro deve ser aplicado na sua plenitude (Oscar Tenório)³²⁹, ou seja, na sua integridade (Haroldo Valladão)³³⁰. Jacob Dolinger afirma com propriedade que “ao *aplicar o direito estrangeiro determinado pela regra do D.I.P.*, o magistrado deverá *atentar para a lei estrangeira na sua totalidade, seguindo todas as suas remissões, incluídas as regras de direito intertemporal, normas relativas a hierarquia das leis, seu direito convencional, direito estadual, municipal, cantonal, zonal, seu direito religioso, suas leis constitucionais, ordinárias, decretos, etc.*”³³¹.

329 Oscar Tenório, *Direito Internacional Privado*, p.58 (1976).

330 Haroldo Valladão, *Direito Internacional Privado*, vol. I, p.248 (1980).

331 Jacob Dolinger, *Direito Internacional Privado*, p.279 (2005).

Ao reconhecer, portanto, uma situação jurídica constituída sob a égide de lei estrangeira, o juiz brasileiro não pode desnaturá-la, aplicando somente parte do direito estrangeiro e ignorando outras previsões que integram o sistema — e que no caso, como se pode observar da primeira parte deste estudo, já existiam quando da edição da Lei n.º 9.279/96. Se assim fizesse, não estaria reconhecendo uma situação constituída sob as leis estrangeiras, mas sim criando uma criatura disforme, que não é nem aquela prevista pelo direito estrangeiro, nem uma outra inteiramente submetida ao direito nacional.

Registre-se, ainda, que a aplicação plena do direito estrangeiro — que deve considerar também os atos administrativos alienígenas, que igualmente o integram — não deve sofrer, como regra, limitações em razão de sua discrepância do regime nacional. Como se verá mais aprofundadamente adiante, no tópico reservado à análise da ordem pública como falso obstáculo, o fato de o direito estrangeiro prever instituto inexistente no ordenamento nacional, não afasta a possibilidade de reconhecimento desse mesmo instituto no Brasil. A missão não é banal: a aplicação do direito estrangeiro demanda esforço e tolerância. Nenhuma dessas qualidades é, todavia, estranha ao cotidiano dos magistrados.

Em síntese, e retomando o ponto inicial do tópico, a aplicação do direito estrangeiro — ainda que indireta — deve ser plena. Plena por considerar o ordenamento jurídico estrangeiro como um todo e por acompanhar as mudanças que as situações jurídicas sob sua égide constituídas apresentarem. Na linha do que já ressaltado acima, isso significa não só respeitar o aumento do prazo de proteção concedido a uma patente como também, eventualmente, a sua diminuição, reproduzindo-os na patente *pipeline* nacional.

§2. Falsos obstáculos à extensão

Não há dúvida que o regime das patentes de revalidação é singular. Não só porque temporalmente limitado — restrito a um momento de transição legislativa —, mas por introduzir regras especiais no direito da propriedade industrial.

A origem do regime, é bom que se relembre, surgiu em razão da possibilidade criada pela nova Lei de Propriedade Industrial de se patentear produtos alimentícios, químicos, químico-farmacêuticos, medicamentos e respectivos processos de produção³³². Pelo regime de transição, fruto de opção legislativa válida, aquele que (i) com proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, (ii) tivesse uma patente válida concedida no exterior relativa às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e às substâncias, matérias ou misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, (iii) e desde que essa invenção ainda não tivesse comercializada no Brasil ou no exterior, (iv) tampouco que tivessem havido sérios e efetivos esforços de sua produção no Brasil, poderia, no prazo de um ano a partir da promulgação da Lei (14 de maio de 1996), requerer, respeitadas as restrições dos arts. 10 e 18³³³, o reconhecimento da patente estrangeira.

332 Lei n.º 9.279/96, art.8ºc/c art.10.

333 Lei n.º 9.279/96, art. 10: “Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I — descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II — concepções puramente abstratas; III — esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV — as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V — programas de computador em si; VI — apresentação de informações; VII — regras de jogo; VIII — técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX — o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais”. Lei n.º 9.279/96, art.18: “Art. 18. Não são patenteáveis: I — o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II — as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e III — o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade — novidade, atividade inventiva e aplicação industrial — previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais”.

Os requisitos para a patente *pipeline* eram, assim, bastante diferentes daqueles normalmente impostos para a concessão de uma patente nacional. Em especial, não se impunha a análise do requisito da novidade. Com razão, portanto, Clèmerson Melin Clève e Melina Breckenfeld Reck quando ressaltam a especialidade do regime³³⁴.

Singularidade e especificidade são, portanto, duas características do regime previsto no art. 230 da Lei de Propriedade Industrial que devem ser levados em consideração na análise da patente *pipeline*. Essas mesmas características servem, como se verá, para afastar alguns dos óbices que, segundo narrado pela consulente, vêm sendo levantados para o reconhecimento, e aplicação à patente *pipeline* nacional, da extensão conferida à patente de origem. São eles, em síntese: os princípios da (i) territorialidade e (ii) independência das patentes, e (iii) a questão da ordem pública nacional. Convém examinar esses falsos óbices isoladamente.

A. Territorialidade. A territorialidade se relaciona com o âmbito espacial de proteção de uma patente, que como regra se limita ao ordenamento jurídico em que outorgada. De fato, como ensina Tullio Ascarelli, “*il diritto assoluto sul bene ha una portata limitata all’ambito dello stato che concede il brevetto*”³³⁵. Em outra passagem, reafirma o ilustre autor: “*Detto diritto vale solo nell’ambito territoriale dello stato che ha rilasciato il brevetto, secondo un principio che, abbiamo notato, è generale nell’ambito dei beni immateriali*”³³⁶.

334 Clèmerson Merlin Clève e Melina Breckenfeld Reck, *A repercussão, no regime da patente pipeline, da declaração de nulidade do privilégio originário*, Revista da ABPI, vol. 66, p.12 — 36 (set.out. 2003); Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n.º131, p.44 — 74 (jul.set.2003).

335 Tullio Ascarelli, Teoria della Concorrenza e dei beni immateriali: istituzioni di diritto industriale, p.636 (1960). Em tradução livre: “o direito absoluto sobre o bem tem uma eficácia limitada ao âmbito do Estado que concede a patente”.

336 Tullio Ascarelli, Teoria della Concorrenza e dei beni immateriali: istituzioni di diritto industriale, p.607 (1960). Em tradução livre: “Este direito vale somente no âmbito do território do Estado que tenha concedido a patente, segundo o princípio que, notamos, é geral no âmbito

A mesma noção é encontrada do outro lado dos Alpes, onde Albert Chavanne e Jean-Jacques Burst ressaltam que “*le droit de brevet est limité au territoire de l'état qui a délivré le titre, c'est ce que l'on appelle la territorialité des brevets*”³³⁷. Entre nós, entre outros³³⁸, Maristela Basso afirma que “*a patente concedida no Brasil é limitada geograficamente, isto é, produz seus efeitos jurídicos tão somente em território nacional*”³³⁹.

Ocorre que o fato de o prazo e o objeto da patente *pipeline* nacional estarem relacionados com a patente estrangeira não encerra, bem se vê, uma violação ao chamado princípio da territorialidade (*Territorialitätsprinzip*)³⁴⁰. Isso porque, através da patente *pipeline* — autorizada pela lei brasileira, lembre-se —, não se confere propriamente efeitos extraterritoriais imediatos à patente estrangeira de origem. De fato, a patente estrangeira é reconhecida e revalidada no Brasil somente após um ato administrativo do órgão nacional competente, o INPI — similar, aliás, com o que ocorre na homologação de sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça.

Do princípio da territorialidade, afinal, não decorre a impossibilidade de a lei nacional considerar fatos ocorridos no exterior para lhe atribuir conseqüências próprias³⁴¹, nem muito menos de determi-

dos bens imateriais”.

337 Albert Chavanne/Jean-Jacques Burst, *Droit de la propriété industrielle*, n.259, p.176 (1998). Em tradução livre: “o direito de patente é limitado ao território do estado que o concedeu, é o que se chama de territorialidade das patentes”.

338 Confira-se, fruto de sua dissertação de mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Thais Castelli, *Propriedade intelectual : o princípio da territorialidade* (2006).

339 Maristela Basso, *Direito Internacional Privado e lei aplicável ao regime jurídico dos direitos patentários*, in Carmen Tiburcio / Luís Roberto Barroso, *O Direito Internacional Contemporâneo: estudos em homenagem ao Professor Jacob Dolinger*, p.693 (2006).

340 Jürgen Andermann, *Territorialitätsprinzip im Patentrecht und Gemeinsamer Markt* (1975). Veja-se ainda em língua alemã, Frank Peter Regelin, *Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21. Jahrhundert* (2000).

341 Nesse sentido, Nicolas Bouche afirma com propriedade que: “De la même manière que le

nar a aplicação de lei estrangeira para reger o prazo da patente *pipeline*. Por significar apenas limitação espacial do âmbito de eficácia da patente original, o princípio da territorialidade não obsta que se estenda o prazo de proteção conferido à patente nacional em razão de modificações ocorridas com a patente-base estrangeira.

Não há, pois, relação entre o princípio da territorialidade e o que se veio de expor quanto à prorrogação do prazo de proteção. Até porque, veja-se mais uma vez, a prorrogação também deverá ser reconhecida por meio de ato nacional — seja administrativo, seja judicial.

B. Independência. O princípio da independência das patentes não constava da primeira versão da Convenção da União de Paris de 1883³⁴². Como explicam vários autores³⁴³, tais como Stéphane P. Ladas³⁴⁴, Antonio Amor Fernandez³⁴⁵ e Remo Franceschelli³⁴⁶, foi somente na Conferência de revisão de Bruxelas (1900) que, com a introdução do art. 4º *bis*, o princípio ganhou reconhecimento conven-

principe de territorialité de limitation ne peut pas signifier, quant au sort du droit subjectif interne, l'indifférence nécessaire d'un droit subjectif étranger, il n'est pas possible de déduire du principe de territorialité de limitation, un principe général d'indifférence des dispositions d'une loi étranger" (Nicolas Bouche, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, p.274 (2002)). Em tradução livre: " Da mesma maneira que o princípio da territorialidade de limitação não pode significar, quanto ao destino do direito subjetivo interno, a indiferença obrigatória com relação a um direito subjetivo estrangeiro, não é possível deduzir do princípio da territorialidade de limitação um princípio geral de indiferença com relação às disposições de uma lei estrangeira".

342 Promulgada pelo Decreto n.º 9.233, de 28 de junho de 1884.

343 Para uma visão geral da convenção e seus objetivos, consultem-se Enrico Luzzatto, La proprietà industriale nelle convenzioni internazionali (1930); Michel Pierre, *L'évolution contemporaine des principales conventions internationales relatives au domaine de la propriété industrielle*, Revue critique de droit international privé, p.69 — 96 (1951).

344 Stéphane P. Ladas, La Protection Internationale de la Propriété Industrielle, traduit de l'anglais par A. Conte, p.366 — 376 (1933).

345 Antonio Amor Fernandez, La propiedad industrial en el derecho internacional, p. 64 —66 (1965).

346 Remo Franceschelli, Trattato di Diritto Industriale, vol. I, p.472 (1973).

cional³⁴⁷. Na versão atualmente em vigor no Brasil, fruto da Conferência de revisão de Estocolmo (1967)³⁴⁸, lê-se no art. 4 *bis*:

- “1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.
- 2) Esta disposição deve entender-se de modo absoluto, particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal.
- 3) Aplica-se a todas as patentes existentes à data da sua entrada em vigor.
- 4) O mesmo sucederá, no caso de acessão de novos países, às patentes existentes em ambas as partes, à data de acessão.
- 5) As patentes obtidas com o benefício da prioridade gozarão, nos diferentes países da União, de duração igual àquela de que gozariam se fossem pedidas ou concedidas sem o benefício da prioridade”.

O dispositivo não é, todavia, aplicável às patentes de revalidação por uma série de motivos³⁴⁹. Em primeiro lugar, essa conclusão decorre da análise dos trabalhos preparatórios para a Convenção de Washington de 1911, que acrescentou precisamente o §2º do artigo 4º *bis*. Isso porque, segundo narra a doutrina especializada, a elaboração do referido dispositivo teve por objetivo regular apenas as paten-

347 Veja-se, ainda, Marcel Plaisant, *De la protection internationale de la propriété industrielle*, Recueil des Cours, t. 39 (1923) e G.H.C. Bodenhausen, *Problèmes actuels du droit international de la propriété industrielle*, Recueil des Cours, t.74, p.383 — 463.

348 Promulgado pelo Decreto n.º75.572, de 8 de abril de 1975 (“Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revisão de Estocolmo, 1967”). Posteriormente, o Brasil também aderiu aos artigos 1º a 12 da Convenção revisada, conforme promulgados pelo Decreto n.º635, de 21 de agosto de 1992; tais artigos entraram em vigor internacionalmente para o Brasil em 24 de novembro de 1992.

349 No mesmo sentido, acrescentando outros argumentos tais como inexistência de hierarquia entre a Convenção e a Lei de Propriedade Industrial, Clèmerson Merlin Clève e Melina Breckenfeld Reck, *A repercussão, no regime da patente pipeline, da declaração de nulidade do privilégio originário*, Revista da ABPI, vol. 66, p.12 — 36 (set.out. 2003); Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n.º 131, p.44 — 74 (jul.set.2003).

tes tradicionais, e não os casos de revalidação³⁵⁰. Note-se que o recurso aos trabalhos preparatórios de tratados internacionais é reconhecido pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969) como método complementar de interpretação de seu texto.

Em segundo lugar, como se viu, o regime das patentes *pipeline* é singular e bastante especial, representando uma exceção às patentes ordinárias. Não se pode aplicar a elas esse princípio da Convenção da União de Paris. A Convenção, aliás, procura mais propriamente reger a generalidade das patentes, em especial aquelas submetidas a um regime perene, e não a um regime especial e temporário, como no caso das *pipelines*.

Em terceiro lugar, não se está diante de duas patentes distintas, cuja única ligação é o fato de o depósito da primeira constituir prioridade para o depósito da segunda. Bem diferentemente, está-se diante de uma patente de revalidação; trata-se do reconhecimento de situação já constituída e aperfeiçoada segundo o direito estrangeiro. O vínculo aqui é bem mais estreito do que o que normalmente poderia ocorrer entre duas patentes distintas, em razão das regras de prioridade.

O ponto é relevante e merece ser bem explicitado: a patente estrangeira não é apenas necessária para que se estabeleça a prioridade para depósito de uma patente *pipeline* no Brasil, mas o próprio objeto de seu reconhecimento e de sua conseqüente revalidação. Tanto assim que a patente *pipeline* não é concedida “durante o prazo de prioridade”, hipótese do item segundo do dispositivo transcrito, mas sim durante um prazo limitado de transição, conferido pela Lei brasileira de Propriedade Industrial.

Também o princípio da independência, portanto, não pode servir de óbice para o reconhecimento da extensão do prazo da pa-

350 Confira-se G.H.C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property As Revised at Stockholm in 1967, p.61 (1968).

tentes original à patente *pipeline* nacional, já que a regra não se aplica aos casos de patente de revalidação. Resta agora, por fim, examinar um último falso óbice, relativo ao princípio da ordem pública.

C. Ordem pública. A freqüência com que a ordem pública é invocada como obstáculo à aplicação do direito estrangeiro ou ao reconhecimento de direitos lá constituídos é proporcional ao equívoco com que usualmente se a interpreta. A rigor, e como se anotou, não é suficiente que haja qualquer diferença entre o direito estrangeiro e o direito brasileiro para que se a invoque. É fundamental que os efeitos do direito estrangeiro ou dos atos estrangeiros sejam “manifestamente incompatíveis” com nossa ordem pública.

Não basta, assim, que a lei estrangeira seja diversa da lei brasileira, pois essa é a essência do direito internacional privado: permitir a aplicação de lei estrangeira quando a relação jurídica tiver com ela vínculos mais substanciais do que com a lei nacional³⁵¹. Como repetidas vezes lembrado por Jacob Dolinger, “*a norma estrangeira, indicada pelo D.I.P. deverá chocar nossa ordem pública de forma mais grave para que sua aplicação seja rejeitada*”³⁵². Como já tive a oportunidade de explicar no parecer anteriormente concedido sobre o tema, nem toda norma imperativa será considerada como “ordem pública” a ponto de afastar a aplicação da lei estrangeira³⁵³.

Dessa forma, não é pelo fato de o direito brasileiro não prever a extensão do prazo de proteção de patentes puramente nacionais de medicamentos, que lei estrangeira que disponha diversamente será manifestamente incompatível com nossa ordem pública internacional. A única ressalva que se deve fazer diz respeito ao prazo máximo de proteção que se poderá admitir no Brasil após a prorrogação, prazo esse que constitui norma de ordem pública na matéria, prevista

351 Carmen Tiburcio, *Temas de Direito Internacional*, p.428 e ss. (2006).

352 Jacob Dolinger, *Direito Internacional Privado*, p.405 (2003).

353 Carmen Tiburcio, *Temas de Direito Internacional*, p.380 (2006)

pelo próprio art. 230, § 4º da Lei de Propriedade Industrial. De fato, como sustentei no estudo anterior³⁵⁴, o prazo de proteção efetiva no Brasil, incluindo a eventual prorrogação da patente de origem, deve ser limitado a vinte anos, contados do depósito da patente *pipeline*, com base na ordem pública brasileira.

Conclusão da segunda parte

Do que se expôs na segunda parte do parecer, tem-se que a prorrogação da patente originária no exterior — seja qual for o regime jurídico a ela aplicável — implica prorrogação da patente *pipeline* nacional nos mesmos limites³⁵⁵.

Os princípios da territorialidade e da independência das patentes não alteram essa conclusão. Ademais, não se pode alegar óbice de ordem pública pelo simples fato de o direito brasileiro desconhecer tal tipo de extensão da proteção patentária. O legislador brasileiro, ao optar por dar eficácia a patente já concedida no exterior, sujeitou a matéria à regência do direito estrangeiro, que deve ser respeitado e aplicado em sua integralidade. O limite aqui será o prazo máximo de proteção no Brasil, que deverá corresponder a vinte anos, com base na ordem pública brasileira.

Síntese das conclusões apresentadas

De forma sintética, podem-se resumir as conclusões apresentadas nas duas partes do parecer da seguinte forma:

354 Carmen Tiburcio, *Temas de Direito Internacional*, p.435 e 444 (2006).

355 Como visto na primeira parte do parecer, a extensão do prazo de prorrogação é acompanhado de uma redução do objeto protegido, normalmente restringida ao medicamento tal como autorizado para comercialização. Também essa restrição, portanto, deve refletir na prorrogação da patente *pipeline*.

1. A prorrogação da proteção patentária sobre medicamentos responde à necessidade de se assegurar um prazo complementar que reflita sua real exploração econômica exclusiva. Trata-se de uma compensação pelo período, geralmente longo, em que o titular da patente está impedido de usufruir comercialmente do privilégio enquanto espera a autorização para colocação do medicamento no mercado.

2. É irrelevante que a prorrogação ocorra por meio da emissão de um certificado complementar ou pela extensão da própria patente, já que ambos são concedidos pelo mesmo órgão administrativo estrangeiro e possuem a mesma eficácia, gerando os mesmos direitos e impondo as mesmas obrigações, ainda que com objeto de proteção mais limitado.

3. Em razão do respeito aos direitos adquiridos e do dever, na aplicação direta e indireta do direito alienígena, de o juiz brasileiro se portar como faria um juiz estrangeiro — princípios fundamentais do direito internacional privado —, a patente estrangeira deve ser reconhecida no Brasil pelo prazo e nos limites definidos pelo direito estrangeiro.

4. Como consequência direta e pelo mesmo fundamento, alterações no prazo ou nos limites da proteção devem ser respeitados no Brasil, onde a patente de revalidação deve se manter “tal como concedida no país de origem” (art. 230, §3º da Lei de Propriedade Industrial).

5. Os princípios da territorialidade e da independência das patentes não alteram essa conclusão, sendo certo que igualmente não se pode alegar óbice de ordem pública pelo simples fato de o direito brasileiro desconhecer tal tipo de extensão da proteção patentária.

É como me parece.

Rio de Janeiro, junho de 2007.

Carmen Tiburcio

**DIREITO
SOCIETÁRIO**

**A UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO DA
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES COMO FORMA DE
BURLAR A EXIGÊNCIA LEGAL DE OPA PARA
FECHAMENTO DE CAPITAL**

*Francisco da Costa e Silva*³⁵⁶
*Carlos Martins Neto*³⁵⁷

Sumário: I. Introdução. II — A Reforma da Lei das S.A.: Companhia Aberta e Fechada. Fechamento de Capital. III — Incorporação de Ações. Incorporação de Ações de companhia controlada. IV — Realização de incorporação de ações para posteriormente se cancelar o registro de companhia aberta: Negócio Jurídico Indireto. Fraude à Lei. V — O posicionamento da CVM a respeito das operações de incorporação de ações de companhia controlada. VI — O registro de companhia aberta: limites e possibilidades. Proposta de revisão. VII — Conclusões. VIII — Referências Bibliográficas.

I. Introdução

1. Pretende-se abordar neste trabalho a legalidade da prática

³⁵⁶Professor do Programa de Pós-Graduação *lato sensu* da Faculdade de Direito da UERJ. Ex-Presidente da Comissão de Valores Mobiliários — CVM. Ex-Diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES. Membro Câmara de Arbitragem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo e do Comitê de Ética da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais — APIMEC. Advogado.

³⁵⁷Discente da Faculdade de Direito da UERJ.

atualmente utilizada por diversas companhias, consistente na realização de incorporação de ações de companhia aberta controlada como forma de se evitar a realização de oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) para cancelamento de registro de companhia aberta, vulgarmente conhecida como operação de fechamento de capital.

2. Antes, porém, cumpre tecer breve histórico a respeito da regulação do fechamento de capital na legislação brasileira, bem como das práticas utilizadas por acionistas controladores para obter o cancelamento do registro de companhia aberta.

3. A Lei nº 6.404/76, em sua redação original, não disciplinava a operação de fechamento de capital, cabendo à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), por meio de atos normativos regulamentares, editados com base no art. 21, § 6º, da Lei nº 6.385/76, estabelecer as regras para o cancelamento de registro de companhia aberta.

4. Observe-se que não está aqui se tratando do cancelamento do registro determinado de ofício pela CVM, que se encontra regulado pela Instrução nº 287, de 07 de agosto de 1998, porém daquele pretendido pela própria companhia e seus acionistas controladores em função de circunstâncias comerciais, estratégicas ou de mercado.

5. A regulamentação editada pela CVM relativa a esse cancelamento voluntário de registro estabeleceu, como condição para a sua efetivação, que o acionista controlador ou a própria companhia promovesse oferta pública para a aquisição das ações em circulação no mercado, e, ainda, que tal oferta pública fosse aceita por percentual relevante dos acionistas minoritários³⁵⁸.

358A esse respeito, a Instrução CVM nº 229/95, atualmente revogada, assim dispunha:

“Art. 1º — O cancelamento do registro de que trata o artigo 21 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, somente será efetuado pela Comissão de Valores Mobiliários se:

(...)

II — Acionistas minoritários, titulares de, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) das ações em circulação no mercado, vierem a aceitar oferta pública de aquisição a ser feita pelo acionista controlador, ou concordarem expressamente com o cancelamento do registro, não sendo computadas as ações em circulação, cujos titulares não se manifestarem, concordando ou discordando do cancelamento do registro, nos termos do artigo 11 desta Instrução”.

6. Na prática do mercado, todavia, o esforço da CVM não logrou êxito porque não havia, então, norma legal ou regulamentar que disciplinasse a limitação da concentração acionária detida pelo acionista controlador. Não poucas vezes, o acionista controlador decidido a fechar o capital da companhia adquiria paulatinamente ações no mercado até atingir uma significativa concentração acionária, promovendo a redução da liquidez das ações de forma substancial. Ato contínuo, lançava uma oferta pública para aquisição das ações remanescentes com a finalidade explícita de promover o cancelamento do registro de companhia aberta.

7. Como se sabe, o fator liquidez é um dos principais aspectos levados em conta para a precificação de ações pelo mercado. Ações com grande liquidez são consideradas mais atrativas para os investidores, que podem adquiri-las ou vendê-las com mais facilidade. Por essa razão, tendem a ser melhor precificadas do que as ações que são pouco negociadas (ações com baixa liquidez). Assim, o lançamento de uma oferta pública para cancelamento de registro, após um processo de aquisição que tenha “enxugado” a liquidez de uma determinada ação, acabava por acarretar severos prejuízos aos acionistas minoritários.

8. Essas operações também consubstanciavam a prática de ato abusivo pelo acionista controlador na medida em que somente ele detinha a informação da sua real intenção, ou seja, a de que as aquisições dos pequenos lotes de ações visavam, ao final, o fechamento de capital da companhia.

9. Não foi sem motivo, portanto, que tal procedimento passou a ser conhecido como “fechamento branco de capital” e objeto de críticas generalizadas dos investidores e dos demais participantes do mercado.

10. As regras da CVM aplicáveis às ofertas públicas para cancelamento de registro, em vigor até o início do ano de 1999, não enfrentavam a questão do fechamento branco. Além de não considerarem as aquisições parciais feitas pelo acionista controlador no perío-

do anterior ao lançamento da oferta para cancelamento de registro, preocupavam-se apenas em assegurar que fossem disponibilizadas, por ocasião da efetivação da oferta, as informações necessárias para que os acionistas minoritários tivessem condições de decidir vender ou não as ações de sua titularidade.

11. Por outro lado, a CVM não exercia qualquer ingerência sobre o preço da oferta por entender que o preço da oferta pública para aquisição de ações visando o fechamento de capital de companhia aberta deveria ser livre, ou seja, fixado de acordo com as condições do mercado³⁵⁹. Acesso em 02.10.2007..

12. O entendimento predominante era o de que os investidores, devidamente informados, teriam condições de decidir sobre a conveniência ou não de aceitar a oferta. Segundo essa lógica, caso os minoritários considerassem insatisfatório o preço ofertado, não aceitariam a oferta e a companhia ficaria impossibilitada de fechar seu capital.

13. Ocorre que, na prática, fosse pelo receio de permanecerem como acionistas minoritários de uma companhia cujo controlador expressamente não os desejava como sócios, fosse pelo receio de manterem um investimento de pouca liquidez no mercado, os acionistas minoritários acabavam por aceitar a oferta formulada pelo controlador, que, na maioria das vezes, era para este extremamente vantajosa em detrimento dos minoritários.

14. A partir da constatação desse cenário fático e seus efeitos negativos para o mercado, o órgão regulador baixou, em 9 de fevereiro de 1999, a Instrução CVM nº 299, hoje já revogada, estabelecen-

³⁵⁹Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho da Nota Explicativa CVM nº 8/78: “O fato da CVM registrar a oferta pública não implica em que ela esteja aprovando o valor de compra oferecido por ação. O registro significa que o ofertante prestou as informações necessárias, para que o investidor decida sobre a oportunidade de aceitar ou não a oferta. Cabe ao investidor, portanto, examinar as informações prestadas e fazer o seu próprio juízo da oferta”. Disponível em <http://www.cvm.gov.br>

do a obrigatoriedade da divulgação dos aumentos das participações acionárias dos acionistas controladores, administradores e membros do conselho fiscal, assim como das razões e dos objetivos dessas aquisições.

15. A Instrução CVM nº 299 também determinou que a aquisição de ações pelo controlador, quando a participação deste já houvesse sido elevada em 10% das ações da mesma espécie ou classe daquelas que constituíam o objeto da aquisição, só poderia ser realizada mediante a realização de oferta pública para aquisição das ações de propriedade dos demais acionistas, também conhecida como OPA. E mais: caso a oferta fosse aceita por acionistas titulares de ações que representassem mais de um terço das ações em circulação, o ofertante teria que optar por adquirir até o limite de um terço das ações em circulação, promovendo o rateio entre os aceitantes da oferta, ou então iniciar novo procedimento de OPA, nos termos da Instrução CVM nº 229/95, o qual poderia culminar com o cancelamento de registro de companhia aberta.

16. Apesar dessa iniciativa da CVM no sentido de coibir o “fechamento branco” de capital, mostrou-se necessária a revisão da Lei das Sociedades Anônimas a fim de que fossem estabelecidos critérios para determinação do valor da OPA para cancelamento de registro de companhia aberta, de modo a libertar os acionistas minoritários da situação acima descrita, na qual o acionista controlador, imotivada e livremente, arbitrava o preço a ser pago pelas ações do *free-float*.

17. Assim, iniciou-se uma série de debates a respeito da reforma da legislação societária, a qual foi muito bem retratada por Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik. Veja-se:

Nesse sentido, já o Projeto de Lei n. 3.519/97, de autoria do Deputado Luiz Carlos Hauly, previu a introdução, no art. 4º da Lei n. 6.404/76, da exigência de que o preço a ser oferecido nas ofertas públicas de cancelamento de registro de companhia aberta deveria ser, no mínimo, igual ao valor de reembolso previsto no art. 45 da mesma lei, qual seja, o valor de patrimônio líquido constante do último balanço apro-

vado em assembleia geral, salvo se o estatuto social prevísse a adoção do valor econômico para tal finalidade.

Posteriormente, o substitutivo ao referido Projeto Haully, apresentado pelo Deputado Emerson Kapaz, estabeleceu que a oferta pública de cancelamento de registro deveria ser formulada por preço ao menos igual ao valor econômico da companhia, determinado com observância do disposto nos novos §§ 3º e 4º do art. 45 do seu substitutivo. Essas duas propostas legislativas, apesar de seus objetivos altamente meritórios, pecavam pelo excesso de rigor ao estabelecerem um único parâmetro que deveria ser aplicável, indistintamente, a todas as empresas que pretendessem fechar seu capital³⁶⁰.

18. Ao fim de um intenso processo de construção legislativa, que envolveu debates sobre essa e outras questões, foi editada a Lei nº 10.303, de 31 de dezembro de 2001, que promoveu alterações nas Leis nºs 6.385 e 6.404, ambas de 1976, com a finalidade alinhá-las à nova realidade do mercado de capitais brasileiro, bem como adaptá-las a conceitos mais modernos de governança corporativa e de proteção aos acionistas minoritários.

II. A Reforma da Lei das S.A.: Companhia Aberta e Fechada. Fechamento de Capital

Lei 6.404/76:

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001).

19. Quanto à conceituação de companhia aberta e fechada, a Lei nº 10.303/2001 não inovou. Apenas substituiu a expressão “bolsa ou mercado de balcão”, constante da parte final do *caput* do art. 4º

³⁶⁰Carvalho, Modesto e Eizirik, Nelson. *A nova lei das S/A*. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 49-50.

da Lei nº 6.404/76 por “mercado de valores mobiliários”, consistindo, portanto, em mera mudança de redação, sem alteração de sentido.

20. Com efeito, a companhia aberta difere da fechada na medida em que os valores mobiliários de sua emissão podem ser negociados no mercado, publicamente, enquanto os da companhia fechada apenas podem ser negociados de forma privada, diretamente entre as partes interessadas.

21. Conforme estabelece o § 1º do art. 4º em tela, para que os valores mobiliários emitidos por sociedade anônima possam ser negociados no mercado de valores mobiliários, a companhia emissora deve estar devidamente registrada na CVM. É daí que surge o conceito de registro de companhia aberta. São companhias abertas, portanto, aquelas que possuem registro na Comissão de Valores Mobiliários.

22. No mesmo sentido, o § 2º do mesmo art. 4º dispõe que toda e qualquer oferta pública de valores mobiliários será previamente registrada na CVM. Tal comando normativo visa prestigiar o princípio do *full disclosure*, ou seja, a divulgação geral e irrestrita de informações a respeito da companhia e seus respectivos valores mobiliários publicamente distribuídos.

23. Logo, toda companhia que obtém registro na CVM e distribui publicamente os valores mobiliários de sua emissão é obrigada a fornecer informações periódicas e eventuais, a fim de instruir a decisão dos investidores de comprar, vender ou manter em carteira tais valores mobiliários.

24. Fixados os conceitos de companhia aberta e fechada, passa-se a analisar as alterações realizadas pela Lei nº 10.303/2001 a respeito desse particular.

25. A fim de solucionar os problemas apresentados na introdução deste memorando, a alteração da Lei das S.A. trouxe as seguintes inovações: (i) obrigatoriedade de realização de OPA para fechamento de capital por preço justo, fixado com base em critérios objetivos previstos na Lei ou por qualquer outro critério admitido pela

CVM; (ii) garantia aos minoritários da possibilidade de contestar o valor da oferta e (iii) restrição à concentração de ações pelo acionista controlador que impeça a liquidez das ações no mercado. Veja-se:

Lei 6.404/76:

Art. 4º — (...)

§ 4º O registro de companhia aberta para negociação de ações no mercado somente poderá ser cancelado se a companhia emissora de ações, o acionista controlador ou a sociedade que a controle, direta ou indiretamente, formular oferta pública para adquirir a totalidade das ações em circulação no mercado, **por preço justo**, ao menos igual ao valor de avaliação da companhia, apurado com base nos critérios, adotados de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por múltiplos, de cotação das ações no mercado de valores mobiliários, ou com base em outro critério aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, **assegurada a revisão do valor da oferta**, em conformidade com o disposto no art. 4º-A. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001).

(...)

§ 6º O acionista controlador ou a sociedade controladora que adquirir ações da companhia aberta sob seu controle *que elevem sua participação, direta ou indireta, em determinada espécie e classe de ações à porcentagem que, segundo normas gerais expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, **impeça a liquidez de mercado das ações remanescentes, será obrigado a fazer oferta pública, por preço determinado nos termos do § 4º, para aquisição da totalidade das ações remanescentes no mercado.*** (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001). (Grifos acrescentados).

26. Com relação ao “preço justo”, a lei indicou, de forma exemplificativa, os critérios de avaliação que podem ser utilizados (de forma isolada ou cumulativa) para se chegar ao valor de avaliação da companhia. Sem prejuízo de tais critérios, outros poderão ser utilizados, desde que aceitos pela CVM.

27. Conforme muito bem observam Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik, *os critérios adotados devem ser compatíveis com a si-*

*tuação da companhia e das ações de sua emissão. Assim, por exemplo, o critério “cotação das ações no mercado” somente poderá ser utilizado se as ações forem dotadas de efetiva liquidez no mercado secundário; o critério de “fluxo de caixa descontado” não é adequado para empresas cíclicas, ou que estejam envolvidas em processo de reestruturação*³⁶¹.

28. Em apertada síntese, buscou a lei criar um mecanismo para evitar que o controlador fixasse o preço que bem entendesse para aquisição das ações dos minoritários no âmbito da OPA para fechamento de capital, estabelecendo, então, a noção de “preço justo”, cujo fundamento é o laudo de avaliação da companhia realizado com base nos critérios indicados pela lei ou noutros aceitos pela CVM.

29. Nada obstante, é o ofertante quem decide o critério a ser adotado na avaliação e à CVM cabe tão-somente fiscalizar se o laudo que fundamentou o preço ofertado pelas ações dos minoritários baseou-se nos critérios estabelecidos pela lei ou por outro aceite pela própria Autarquia. Isto é, a CVM deve verificar se os critérios utilizados são aptos a aferirem o “preço justo”.

30. Nos termos do art. 4º-A³⁶², da Lei nº 6.404/76, introduzido pela Lei nº 10.303/2001, aos acionistas minoritários é ainda atribuída a capacidade de revisar o valor da oferta formulada pelo controlador.

³⁶¹Carvalho, Modesto e Eizirik, Nelson. *A nova lei das S/A*. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 51.

³⁶²Lei 6.404/76: Art. 4º-A. *Na companhia aberta, os titulares de, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações em circulação no mercado poderão requerer aos administradores da companhia que convoquem assembleia especial dos acionistas titulares de ações em circulação no mercado, para deliberar sobre a realização de nova avaliação pelo mesmo ou por outro critério, para efeito de determinação do valor de avaliação da companhia, referido no § 4º do art. 4º.* (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 1º *O requerimento deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias da divulgação do valor da oferta pública, devidamente fundamentado e acompanhado de elementos de convicção que demonstrem a falha ou imprecisão no emprego da metodologia de cálculo ou no critério de avaliação adotado, podendo os acionistas referidos no caput convocar a assembleia quando os administradores não atenderem, no prazo de 8 (oito) dias, ao pedido de convocação.* (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

31. Para tanto, no mínimo 10% dos acionistas titulares das ações em circulação devem requerer aos administradores da companhia a convocação de uma assembleia especial de acionistas do *free-float*, cuja ordem do dia será deliberar sobre a realização de nova avaliação da companhia.

32. Vale dizer que para produzir seus efeitos, o requerimento dos minoritários deve ser devidamente fundamentado, apontando as possíveis falhas no laudo divulgado pelo controlador e suas razões, bem como ser apresentado à administração da companhia no prazo de 15 dias, a contar da divulgação do valor da OPA, nos termos do § 1º do art. 4º-A da Lei das S.A.. Caso contrário, a administração da companhia poderá, legitimamente, indeferi-lo.

33. Caso a administração da companhia não se manifeste com relação ao pedido de convocação da assembleia especial no prazo de oito dias, os acionistas minoritários poderão convocar a assembleia especial, nos termos do art. 4º-A, § 1º, da LSA.

34. Em se convocando a assembleia especial acima referida, a princípio, os acionistas titulares das ações em circulação no mercado poderão deliberar legitimamente, por maioria absoluta de votos dos presentes, apenas sobre a realização de nova avaliação. Caso o pedido de revisão seja aprovado, a assembleia deverá deliberar a respeito do critério a ser adotado na nova avaliação, bem como indicar a empresa especializada que a realizará. Uma vez deliberada pela assembleia a nova avaliação, é obrigação da administração da companhia providenciar a contratação da empresa escolhida e pagar o custo dessa contratação.

35. Como uma forma de se prevenirem abusos por parte da minoria, bem como de evitar onerar a companhia com gastos desnecessários, o § 3º do art. 4º-A da LSA determina que os acionistas que requererem a nova avaliação e aqueles que votarem a seu favor deverão reembolsar à companhia as despesas realizadas com a nova avaliação, caso o resultado desta seja igual ou inferior ao da apresentada pelo controlador.

36. Por outro lado, a lei não estabelece expressamente que o acionista controlador deverá reembolsar a companhia quando o novo laudo apresentar avaliação superior àquela divulgada pelo controlador. Todavia, seguindo a lógica empregada para a situação em que a nova avaliação requerida pelos minoritários apresenta valor inferior ao da avaliação promovida pelo controlador, deve o controlador reembolsar a companhia dos custos com a nova avaliação caso o valor apurado na avaliação requerida pelos minoritários seja superior ao valor constante da avaliação por ele apresentada, pelos mesmos fundamentos acima consignados. Esse entendimento é compartilhado por Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik, conforme demonstra a passagem abaixo:

*O § 3º do novo art. 4º-A silencia quanto à hipótese de o preço obtido na nova avaliação ser superior ao originalmente oferecido pelo acionista controlador. **A companhia, nesta hipótese, tem direito a ser ressarcida pelo controlador, pois não seria razoável que arca-se com o ônus de um ato por ele praticado.** O controlador inadimplente também pode ter os seus direitos suspensos, na forma dos art. 120 e 122, V, da Lei das S/A, estando impedido de votar na assembleia que deliberar a respeito (art. 115, §1º)³⁶³. (Grifos acrescentados).*

37. Quando a nova avaliação, decorrente da deliberação dos minoritários, apontar um valor para a companhia maior do que o estimado pela avaliação realizada pelo controlador, esse novo valor superior vinculará a oferta.

38. No entendimento de Luiz Leonardo Cantidiano, o acionista controlador pode, no caso de a nova avaliação ser superior àquela por ele apresentada, desistir da operação, desde que tenha estabelecido uma condição para a efetivação da proposta, a qual pode ser, por exemplo, a manutenção do preço por ele ofertado. Veja-se:

³⁶³Carvalhosa, Modesto e Eizirik, Nelson. *A nova lei das S/A*. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 58.

Se resultar, da nova avaliação, preço superior àquele que o ofertante estaria disposto a pagar, o ofertante estará desobrigado de apresentar a oferta se, tendo sido estabelecida por ele uma condição para a validade da proposta, a mesma não se implementar.

Se o ofertante não tiver estabelecido qualquer condição para a validade da oferta, ou verificada a condição que ele tiver fixado, estará ele obrigado a adotar, na sua oferta, o preço determinado na avaliação requerida pelos investidores³⁶⁴.

39. Visando restringir a concentração substancial de ações por parte do controlador, prática que, conforme acima demonstrado, prejudica a liquidez das ações, o § 6º do art. 4º da LSA estabelece que o controlador deverá realizar OPA nos moldes do § 4º do mesmo artigo para que possa adquirir quantidade significativa de ações.

40. A Lei, contudo, não se preocupou em estabelecer o percentual de concentração acionária que caracteriza situação de iliquidez para as ações remanescentes no mercado. Delegou essa tarefa à CVM, que cuidou da matéria na Instrução nº 361/2002.

41. Referida Instrução prevê três situações nas quais a liquidez das ações em circulação pode ser ameaçada e estabelece mecanismos de proteção aos minoritários.

42. O art. 26 regulamenta o § 6º do art 4º da LSA, estabelecendo o limite de concentração acionária que, se ultrapassado, enseja a realização de OPA por aumento de participação. Nesse sentido, o acionista controlador que, de forma isolada ou em conjunto com pessoas a ele vinculadas, adquira ações que representem mais de 33,33% do total das ações em circulação de determinada classe ou espécie, fora do âmbito de uma OPA, deverá realizar a OPA por aumento de participação. Veja-se a íntegra do dispositivo mencionado:

Art. 26. A OPA por aumento de participação, conforme prevista no § 6º do art. 4º da Lei 6.404/76, deverá realizar-se sempre

³⁶⁴Cantidiano, Luiz Leonardo. *Reforma da Lei das S.A. comentada*. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.46-7.

que o acionista controlador, pessoa a ele vinculada, e outras pessoas que atuem em conjunto com o acionista controlador ou pessoa a ele vinculada, adquiram, por outro meio que não uma OPA, ações que representem mais de 1/3 (um terço) do total das ações de cada espécie ou classe em circulação na data da entrada em vigor desta Instrução, observado o disposto no §§ 1º e 2º do art. 37. (Grifos acrescentados).

43. O § 2º do art. 10 da referida Instrução, por sua vez, estabelece que, se o acionista controlador realizar OPA visando adquirir mais de 1/3 das ações em circulação e da oferta resultar a adesão de mais de 2/3 dos titulares das ações em circulação, ficará obrigado a adquirir, pelo preço final da OPA e pelo prazo de três meses após a data de realização do respectivo leilão, as ações em circulação remanescentes, caso seus titulares assim o desejem:

Art. 10 (...)

§2º Ressalvada a hipótese de OPA por alienação de controle, do instrumento de qualquer OPA formulada pelo acionista controlador, pessoa a ele vinculada ou a própria companhia, que vise à aquisição de mais de 1/3 (um terço) das ações de uma mesma espécie ou classe em circulação, constará declaração do ofertante de que, **caso venha a adquirir mais de 2/3 (dois terços) das ações de uma mesma espécie e classe em circulação, ficará obrigado a adquirir as ações em circulação remanescentes, pelo prazo de 3 (três) meses, contados da data da realização do leilão, pelo preço final do leilão de OPA**, atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do instrumento de OPA e da legislação em vigor, com pagamento em no máximo 15 (quinze) dias do exercício da faculdade pelo acionista, tudo sem prejuízo do disposto no art. 15. (Grifos acrescentados).

44. A terceira situação de potencial concentração acionária combatida pela Instrução CVM nº 361/2002 é a que ocorre quando uma OPA tem adesão de acionistas titulares de mais de 1/3 e menos de 2/3 das ações em circulação no mercado. Quando isso ocorrer, o ofertante deve optar por adquirir até 1/3 das ações em circulação,

promovendo o rateio entre os aceitantes da oferta, ou então desistir da OPA. Vale ressaltar que, para que o ofertante possa desistir da OPA, o edital da oferta deve prever expressamente essa possibilidade, condicionada à não aceitação da oferta por no mínimo 2/3 dos titulares das ações em circulação. Veja-se:

Art. 15. Em qualquer OPA formulada pela companhia objeto, pelo acionista controlador ou por pessoas a ele vinculadas, desde que não se trate de OPA por alienação de controle, **caso ocorra a aceitação por titulares de mais de 1/3 (um terço) e menos de 2/3 (dois terços) das ações em circulação, o ofertante somente poderá:**
I — adquirir até 1/3 (um terço) das ações em circulação da mesma espécie e classe, procedendo-se ao rateio entre os aceitantes, observado, se for o caso, o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 37; ou
II — desistir da OPA, desde que tal desistência tenha sido expressamente manifestada no instrumento de OPA, ficando sujeita apenas à condição de a oferta não ser aceita por acionistas titulares de pelo menos 2/3 (dois terços) das ações em circulação.
(...).(Grifos acrescentados).

45. Nota-se, portanto, que a nova lei, combinada com a regulação baixada pela CVM, instituíram instrumentos para bloquear os abusos outrora perpetrados pelos controladores, especialmente no que diz respeito ao procedimento para fechamento de capital. Foi assegurado aos minoritários a oportunidade de impedir o fechamento de capital da companhia aberta de que são acionistas ou, ao menos, de receber um preço “justo” por suas ações. Finalmente, foi criado mecanismo para a manutenção da liquidez das ações em circulação no mercado, delegando à CVM a regulamentação da matéria.

III. Incorporação de Ações. Incorporação de Ações de companhia controlada

46. A incorporação de ações é a operação societária por meio da qual a totalidade das ações de emissão de uma sociedade anônima

é incorporada ao patrimônio de outra companhia, convertendo aquela em subsidiária integral desta, nos termos do art. 252, da LSA³⁶⁵.

47. Diferentemente da operação de incorporação de sociedade, quando a incorporadora absorve ativo e passivo da incorporada, que deixa de existir, a incorporação de ações opera exclusivamente sobre as ações da companhia-alvo, que são integralmente absorvidas pela incorporadora. Os acionistas da companhia incorporada transferem a totalidade das suas ações para a incorporadora, que se torna a acionista única da primeira. A companhia cujas ações forem transferidas ao capital da outra sociedade — a incorporada — não se extingue, permanece como pessoa jurídica independente, com plena autonomia patrimonial, sem que ocorra sucessão de direitos e obrigações entre as companhias envolvidas.

48. Tanto na incorporação de ações como na incorporação de sociedades, resulta da operação um aumento de capital da incorporadora, mediante a conferência da totalidade das ações da subsidiária integral — no caso de incorporação de ações — ou do patrimônio líquido da incorporada — no caso de incorporação de sociedades.

³⁶⁵Lei 6.404/76: Art. 252. *A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de outra companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será submetida à deliberação da assembléia-geral das duas companhias mediante protocolo e justificação, nos termos dos artigos 224 e 225.*

§ 1º A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a operação, deverá autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as ações a serem incorporadas e nomear os peritos que as avaliarão; os acionistas não terão direito de preferência para subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 230. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)

§ 2º A assembléia-geral da companhia cujas ações houverem de ser incorporadas somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no mínimo, das ações com direito a voto, e se a aprovar, autorizará a diretoria a subscrever o aumento do capital da incorporadora, por conta dos seus acionistas; os dissidentes da deliberação terão direito de retirar-se da companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 230. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)

§ 3º Aprovado o laudo de avaliação pela assembléia-geral da incorporadora, efetivar-se-á a incorporação e os titulares das ações incorporadas receberão diretamente da incorporadora as ações que lhes couberem.

49. Necessário se faz distinguir a incorporação de ações que se processa entre duas companhias sob controles distintos daquela que envolve a sociedade controladora e sua controlada. No primeiro caso, há a versão no patrimônio da incorporadora da totalidade das ações de titularidade dos acionistas da controlada, com a emissão de novas ações pela incorporadora em substituição àquelas que foram absorvidas, sendo certo que os acionistas da companhia cujas ações foram incorporadas recebem as ações emitidas pela incorporadora. No segundo caso, de incorporação de ações de companhia que já é controlada pela incorporadora, o aumento do capital desta última corresponderá somente ao valor das ações que são de propriedade dos acionistas minoritários da sociedade cujas ações estão sendo incorporadas.

50. No que diz respeito à incorporação de ações de uma companhia por outra, é importante ressaltar que o art. 252 da Lei Societária presume a existência de duas maiorias acionárias distintas que deliberam sobre as condições da operação. Todavia, não é isso que ocorre quando uma das companhias já controla a outra. Nesses casos, inexistente a duplicidade de interesses, vez que a própria incorporadora votará na Assembléia Geral da incorporada, determinando a aprovação da operação.

51. Sendo assim, o art. 264³⁶⁶ da LSA prevê uma regulação es-

³⁶⁶Lei 6.404/76: Art. 264. Na incorporação, pela controladora, de companhia controlada, a justificação, apresentada à assembléia-geral da controlada, deverá conter, além das informações previstas nos arts. 224 e 225, o cálculo das relações de substituição das ações dos acionistas não controladores da controlada com base no valor do patrimônio líquido das ações da controladora e da controlada, avaliados os dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na mesma data, a preços de mercado, ou com base em outro critério aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, no caso de companhias abertas. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 1º A avaliação dos dois patrimônios será feita por 3 (três) peritos ou empresa especializada e, no caso de companhias abertas, por empresa especializada. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 2º Para efeito da comparação referida neste artigo, as ações do capital da controlada de propriedade da controladora serão avaliadas, no patrimônio desta, em conformidade com o disposto no caput. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

pecial para as hipóteses de incorporação de companhia controlada por controladora, com a finalidade de proteger os acionistas minoritários.

52. Segundo o ensinamento do professor Luiz Gastão Paes de Barros Leães,³⁶⁷ *“o propósito dessas normas, como declarado na própria exposição de motivos, é propiciar uma proteção adicional aos acionistas minoritários, concentrando a sua atenção na relação de troca das ações da controlada, de propriedade dos não controladores”*.

53. Com efeito, as normas especiais contidas no art. 264 da LSA não prescrevem critérios para determinar a relação de substituição das ações; não excluem, portanto, a aplicação, nessa hipótese, da norma geral do artigo 224, segundo a qual o critério é escolhido por acordo das partes no protocolo de incorporação. Todavia, exige o art. 264 que a justificação com que o protocolo é submetido à assembléia de acionistas da controlada contenha cálculo da relação de substituição das ações dos acionistas não controladores da controlada com base no valor de patrimônio líquido da controladora e da controlada, avaliados os dois patrimônios líquidos, segundo os mesmos critérios, a preços de mercado.

§ 3º Se as relações de substituição das ações dos acionistas não controladores, previstas no protocolo da incorporação, forem menos vantajosas que as resultantes da comparação prevista neste artigo, os acionistas dissidentes da deliberação da assembléia-geral da controlada que aprovar a operação, observado o disposto nos arts. 137, II, e 230, poderão optar entre o valor de reembolso fixado nos termos do art. 45 e o valor do patrimônio líquido a preços de mercado. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 4º ***Aplicam-se as normas previstas neste artigo à incorporação de controladora por sua controlada, à fusão de companhia controladora com a controlada, à incorporação de ações de companhia controlada ou controladora, à incorporação, fusão e incorporação de ações de sociedades sob controle comum.*** (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001. Grifos acrescentados)

§ 5º O disposto neste artigo não se aplica no caso de as ações do capital da controlada terem sido adquiridas no pregão da bolsa de valores ou mediante oferta pública nos termos dos artigos 257 a 263.

367Leães, Luiz Gastão Paes de Barros. *Pareceres*, Vol. II. São Paulo: Editora Singular, 2004, p. 1.415.

54. Caso a relação de substituição ajustada no protocolo seja menos vantajosa do que a apurada com base no valor de patrimônio líquido a preços de mercado, os acionistas da controlada que discordarem dessa deliberação e exercerem o direito de retirada poderão escolher entre o preço de reembolso fixado nos termos do artigo 45 (valor de patrimônio líquido contábil) ou o valor de patrimônio líquido a preços de mercado.

55. A esse respeito, veja-se o seguinte comentário de Modesto Carvalhosa:

A incorporação de companhia controlada por sua controladora rege-se pelos mesmos princípios, acima mencionados. Porém, como, no caso, é o mesmo controlador final que decide sobre a conveniência da operação, a Lei das S/A exige que seja apresentada aos acionistas uma avaliação do patrimônio líquido a preços de mercado, tanto da incorporadora como da incorporada, o que não significa que a relação de troca das ações dos acionistas não controladores seja efetuada por esse valor. Tal avaliação do patrimônio líquido a preços de mercado serve para demonstrar a equidade da relação de troca, constituindo, ademais, uma alternativa para a determinação do valor do reembolso dos acionistas dissidentes: a lei permite que os acionistas exerçam seu direito de recesso, fixando o valor de reembolso com base no patrimônio líquido avaliado a preços de mercado, e não com base em qualquer outro critério, se forem eles prejudicados na relação de substituição de suas ações em face do critério escolhido pela companhia³⁶⁸.

56. Apesar do mecanismo de proteção acima descrito, deve-se registrar que a incorporação de ações consiste numa das poucas hipóteses em que se admite a “expropriação” privada de bens, na medida em que fica o minoritário obrigado a entregar suas ações, ainda que contra sua vontade. Deve, portanto, ser tal instituto interpretado

³⁶⁸Carvalhosa, Modesto. *Comentários à Lei de Sociedades Anônimas*, 4º Volume, Tomo II. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 277.

de forma restritiva, a uma, por limitar ou excepcionar o constitucionalmente tutelado direito de propriedade e, a duas, por contrariar os principais objetivos da reforma da Lei das S.A. no que diz respeito aos procedimentos a serem observados em matéria de fechamento de capital: proteção efetiva dos interesses dos acionistas minoritários e justa compensação patrimonial.

IV. Realização de incorporação de ações para posteriormente se cancelar o registro de companhia aberta: Negócio Jurídico Indireto. Fraude à Lei

57. Em 5 de março de 2002, o Colegiado da CVM baixou a Instrução nº 361, que dispõe sobre os procedimentos aplicáveis às ofertas públicas para aquisição de ações de companhia aberta, inclusive, à OPA para cancelamento de registro, de que trata o art. 4º, § 4º, da LSA.

58. O normativo em questão, na seção que dedica à OPA para cancelamento de registro de companhia aberta, apresenta dois requisitos indispensáveis para que a OPA efetivamente resulte no fechamento de capital da companhia, quais sejam, (i) a oferta de preço justo pelas ações dos minoritários e (ii) a aceitação da oferta ou concordância expressa de pelo menos 2/3 dos titulares das ações em circulação³⁶⁹.

59. Além disso, a Instrução CVM nº 361/02 impõe, à sociedade cujo registro de companhia aberta se pretende cancelar que porventura tenha distribuído publicamente debêntures, a comprovação de que resgatou ou adquiriu tais títulos (ou assegurou o resgate dos mesmos) ou, alternativamente, a comprovação de que os titulares desses papéis concordaram expressamente com o cancelamento de registro de companhia aberta³⁷⁰. No caso da companhia ter distribuído outros

³⁶⁹Instrução CVM nº 361/02, art. 16.

³⁷⁰Instrução CVM nº 361/02, art. 17 e incisos.

valores mobiliários diversos de ações e debêntures, deve comprovar que adquiriu a totalidade dos respectivos valores mobiliários em circulação, ou então obter a concordância expressa de seus titulares para o cancelamento de registro de companhia aberta³⁷¹.

60. Conforme se pode verificar nas linhas acima, as exigências legais e regulamentares para se cancelar o registro de companhia aberta, quando comparadas àquelas para se promover a incorporação de ações de companhia controlada, resultam num processo muito mais complexo e oneroso para os acionistas controladores. O resultado dessa situação é assim descrito por Marília Camacho e Barbara Makant:

As obrigações legais e regulamentares acima assinaladas representam ônus operacionais para acionistas controladores e empresas controladoras que, para se desonerarem, buscam, por vezes, soluções alternativas não convencionais e não condizentes com a natureza jurídica e os objetivos específicos dos instrumentos utilizados. A criatividade e a inventividade dos interessados em promover o cancelamento do registro de companhia aberta, isto é, o fechamento do seu capital, sem os ônus que lhe incumbem, encontram na utilização da incorporação de ações um sucedâneo indireto para alcançar este objetivo³⁷².

61. Em termos objetivos, verifica-se: de um lado, uma operação que depende da anuência de mais de 2/3 dos titulares das ações do *free-float*, bem como da fixação de preço justo para as ações dos minoritários, com base nos critérios de avaliação estabelecidos pela lei (OPA para fechamento de capital); e, de outro lado, uma operação na qual o controlador, sem possibilidade de resistência por parte de

³⁷¹Instrução CVM nº 361/02, art. 18.

³⁷²Camacho, Marília e Makant, Barbara. Da utilização do instituto da incorporação de ações como meio de efetuar o fechamento de capital de uma companhia aberta sem a realização de oferta pública. *Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais* nº 28, abril-junho/2005. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 53.

minoritários, pode deliberar a transformação da companhia aberta controlada em subsidiária integral da incorporadora, sendo que esta última pode ser aberta ou fechada³⁷³ (incorporação de ações).

62. Logo, conforme salientado por Marília Camacho e Barbara Makant no trecho acima transcrito, muitos controladores têm-se utilizado do mecanismo da incorporação de ações para atingirem outra finalidade que não a transformação da controlada em subsidiária integral, qual seja, o “fechamento branco” de seu capital.

63. Dessa forma, como maneira de se evitar a determinação de um preço justo pelas ações da companhia e a submissão da oferta à apreciação dos minoritários, os controladores decidem compulsoriamente a realização da incorporação de ações, de forma a expelir os minoritários da companhia, transferindo-os para outra sociedade ou pagando o valor do reembolso de suas ações.

64. Ainda na década de 40 do século passado, Tullio Ascarelli identificou, dentre vários outros problemas do direito comercial, os chamados negócios indiretos, e assim os caracterizou:

*É muito freqüente encontrar, nos vários sistemas jurídicos, negócios indiretos **as partes recorrem a um determinado negócio jurídico, mas o escopo prático visado não é, afinal, o normalmente realizado através do negócio adotado, mas um escopo diverso, muitas vezes análogo àquele de outro negócio ou sem forma típica própria no sistema jurídico.***

Há, pois, um negócio indireto, quando as partes recorrem, no caso concreto, a um negócio determinado para alcançar, consciente e consensualmente, por seu intermédio, finalidades diversas das que, em princípio, lhe são típicas.

Mas, a adoção de determinado negócio, para escopos indiretos, não é feita por acaso: tem explicação no intuito de se sujeitarem as partes não somente à forma, mas também à disciplina do negócio adotado.

³⁷³Cumprе ressaltar que, se a companhia incorporadora das ações for fechada, deverá a mesma obter o registro de companhia aberta perante a CVM no prazo máximo de 120 dias, contados da data da AGE que aprovou a operação, conforme determina o art. 223, § 3º, da Lei nº 6.404/76.

*Esta se estende, assim, a hipóteses para as quais não fora estabelecida, a princípio. O velho negócio, através desse uso indireto, preenche novas funções, responde a novos objetivos*³⁷⁴. (Grifos acrescentados).

65. Esclareça-se que os negócios jurídicos indiretos não se confundem com a simulação: no negócio jurídico simulado, as partes aparentam submeter-se à disciplina jurídica do instituto jurídico utilizado, mas, em seu interior, perseguem finalidade diversa. Desse modo, o negócio realizado não guarda relação com a vontade real das partes. No negócio indireto, por outro lado, a finalidade perseguida pelas partes é alcançada justamente por meio do negócio adotado e declarado.

66. Sendo assim, na operação de incorporação de ações em que o controlador não busca, justificadamente, atingir os efeitos típicos do instituto então utilizado (formação de uma subsidiária integral), restará caracterizado o negócio indireto, com o fito de se promover o chamado “fechamento branco de capital”.

67. Tal entendimento é também defendido por Calixto Salomão Filho, *verbis*:

*Não há dúvida de que as incorporações de ações de que trata essa consulta são negócios jurídicos indiretos. **Ao incorporar uma companhia aberta, a sociedade controladora busca no fundo retirar do mercado as ações que se encontram em circulação. Atinge-se, assim, uma finalidade atípica — o fechamento branco de capital, sem cancelamento do registro de companhia aberta — através de um instituto disciplinado em lei — a incorporação de ações***³⁷⁵. (Grifos acrescentados).

³⁷⁴Ascarelli, Tullio. *Problemas das sociedades anônimas e direito comparado*. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 94.

³⁷⁵Filho, Calixto Salomão. Parecer juntado aos autos do Processo nº 000.05.107254-8, que tramitou perante a 19ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

68. Nada obstante, os negócios jurídicos indiretos são, via de regra, plenamente válidos e eficazes. Cumpre, todavia, ressaltar a seguinte ponderação de Tullio Ascarelli:

A distinção entre o negócio indireto e o negócio simulado, considerada nas páginas anteriores, não deve, é óbvio, levar à conclusão de que o primeiro seja sempre válido.

Os fins visados pelas partes podem ser ilícitos; o negócio indireto será, então, ilícito e, portanto, nulo; o negócio fraudulento constitui, afinal, uma subespécie do negócio indireto.

A ilegitimidade não recai, nesta hipótese, sobre a causa típica do negócio adotado pelas partes; recai sobre o objetivo último por estas concretamente visado; é, portanto, relevante juridicamente, enquanto podem ser anulados os negócios cujos motivos (comuns a todas as partes) sejam ilícitos³⁷⁶. (Grifos acrescentados).

69. Considerando-se que a fraude à lei, por não se tratar de um vício de consentimento, não exige a prova da intenção para sua caracterização³⁷⁷, quando os objetivos alcançados por meio de um determinado negócio jurídico ofenderem o que estabelece a lei cogente, tal negócio estará viciado por ter sido realizado em fraude à lei.

70. Nesse sentido, veja-se a lição de Pontes de Miranda:

Na simulação, quer-se o que não aparece e não se quer o que aparece.

Na fraude à lei, quer-se, sinceramente, o que aparece, porque o resultado é aquele que a lei fraudada tenta impedir, ou porque se afasta o resultado que a lei fraudada determina que se produza. No ato só aparente, não se quer o que aparece, nem o resultado dele, nem outro resultado.

³⁷⁶Ascarelli, Tullio. *Problemas das sociedades anônimas e direito comparado*. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 112.

³⁷⁷Nesse sentido, veja-se, por todos, Miranda, Pontes de. *Tratado de direito privado*, Tomo I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 43.

*Quando o intérprete ou juiz aponta o caso de fraude à lei, procede ele à corrigenda da inadaptação das pessoas, que burlam a lei, à vida social. **Se fosse permitido que escapassem a incidência da lei os suportes fácticos em que, por artifício, se eliminassem ou se juntassem outros elementos, estaria profundamente comprometida a função do direito. Indiretamente, seria possível fugir às leis cogentes**. O interesse público, que eleva à categoria de regras jurídicas cogentes (proibitivas, impositivas) algumas delas, fletir-se-ia ante o interesse privado, que tomasse caminhos dévios: “Por aqui não posso ir; vou por ali”, ou “Por aqui devia ir até lá, vou por aqui porém tomarei o atalho”. No ato só aparente, não se toma qualquer caminho: parte-se por trilha ínvia. Na simulação, digo que vou por aqui, mas em verdade vou por ali³⁷⁸. (Grifos acrescentados).*

71. Assim, não fica difícil perceber que, muitas das vezes, a incorporação de ações de uma companhia aberta por outra companhia consiste em fraude à lei, na medida em que os resultados indiretos do negócio jurídico em questão logram violar a lei cogente, tendo em vista a não realização dos procedimentos estabelecidos pela Lei das S/A para o fechamento de capital de companhia aberta. Mais uma vez, merece citação a lição de Calixto Salomão Filho:

Não resta dúvida, portanto, de que o artigo 4º, § 4º da lei societária é uma norma de aplicação teleológica. Ele não deve ser aplicado somente às operações que impliquem, formalmente, cancelamento de registro da companhia aberta na CVM. Pelo contrário, **ele deve disciplinar todas as operações que tenham na prática os mesmo efeitos do cancelamento de registro**. Não é diferente o que busca o parágrafo seguinte do mesmo artigo, que segue o caminho indicado pela CVM mesmo antes da alteração do artigo 4º. De acordo com o § 5º, o controlador que aumentar sua participação com prejuízo para a liquidez das demais ações é obrigado a formular oferta pública como se tivesse havido o cancelamento de registro. O legislador teve em mente um resultado prático, não uma forma jurídica.

378Miranda, Pontes de. *Tratado de direito privado*, Tomo I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 53.

Daí decorre a conclusão inescapável de que a incorporação de ações de companhia aberta por sua controladora, sem o cumprimento do previsto no artigo 4º, parágrafo 4º da lei societária, é sim um negócio em fraude à lei. Embora não implique fechamento de capital em sentido formal, ela tem os mesmos efeitos práticos e, por conseguinte, deve sujeitar-se ao mesmo regime. Do contrário, os propósitos do art. 4º da lei não serão alcançados. Ou se adota essa conclusão, ou se abandona os propósitos do art. 4º e da reforma³⁷⁹. (Grifos acrescentados).

72. Ademais, a incorporação de ações geralmente é apenas um passo para o fechamento de capital: primeiro, o controlador transforma a companhia aberta controlada em subsidiária integral; num segundo momento, após a “poeira abaixar”, ele cancela o registro de companhia aberta da subsidiária integral sem realizar oferta pública, pelo simples fato de não haver destinatário para a oferta. Ressalte-se que tal procedimento é totalmente contrário ao sistema de proteção aos acionistas minoritários no que diz respeito às operações de fechamento de capital instituído pela Lei das S/A reformada.

73. A Lei de Introdução ao Código Civil dispõe, dentre outros assuntos, sobre os paradigmas interpretativos a serem utilizados pelos aplicadores do direito. Nesse sentido, deve-se ressaltar que, conforme determina o referido diploma jurídico em seu art. 5º, o aplicador do direito deverá interpretar a lei em consonância com os fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. A mesma norma estabelece, em seu art. 2º, § 1º, que, em caso de conflito normativo, a lei posterior deverá prevalecer sobre a anterior³⁸⁰.

379Filho, Calixto Salomão. Parecer juntado aos autos do Processo nº 000.05.107254-8, que tramitou perante a 19ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

380Decreto-Lei nº 4.657/42: Art.2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

(...)

Art.5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.

74. Dessa forma, deve o aplicador do direito interpretar o instituto da incorporação de ações de companhia aberta controlada de forma estrita, no intuito de compatibilizar tal operação com as inovações trazidas à lei societária pela Lei nº 10.303/2001.

75. Importante ressaltar que, nos termos do art. 166, VI, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico que tiver por objetivo fraudar a lei imperativa. Portanto, caracterizando-se uma operação de incorporação de ações de companhia aberta controlada como sendo em fraude à lei (ou seja, efetuada com o objetivo de se evitar a realização de OPA para fechamento de capital), tal operação é nula.

V. O posicionamento da CVM a respeito das operações de incorporação de ações de companhia controlada

76. Nos últimos anos, a incorporação de ações tem sido amplamente utilizada em operações de reestruturação societária, em grande parte por supostamente não estar sujeita às diversas condições impostas às operações de fechamento de capital conforme acima exposto. Essas operações têm sido sistematicamente questionadas pelos acionistas minoritários das companhias envolvidas, que reclamam que a incorporação de ações deveria ser considerada como um verdadeiro fechamento de capital e, portanto, ser sujeita à oferta pública de ações nos moldes do apregoado no § 4º do artigo 4º da Lei nº. 6.404/76.

77. A percepção da CVM sobre o tema tem variado bastante ao longo do tempo. Num primeiro momento, o órgão entendia que as ações de companhia aberta podiam ser incorporadas independentemente da necessidade de realização de OPA para cancelamento de registro.

78. Posteriormente, mas em época anterior à edição da Lei nº. 10.303/2001, passou a entender que as regras específicas para fechamento de capital seriam aplicáveis às operações de incorporação de

ações. O primeiro caso de relevo foi o Processo CVM RJ 2000/05389, por meio do qual o Colegiado da CVM apreciou a tentativa da Petrobras de incorporar ações da BR Distribuidora, sua controlada.

79. Naquela ocasião, a Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) do órgão, determinou que a Petrobras realizasse oferta pública para fechamento de capital da BR Distribuidora previamente à incorporação de suas ações, além de definir os procedimentos a serem adotados na incorporação de ações.

80. A Petrobras, inconformada, interpôs recurso ao Colegiado, na tentativa de diferenciar a operação em questão de uma incorporação de sociedade controlada, bem como de caracterizar que tal operação não causaria qualquer prejuízo efetivo aos minoritários da BR Distribuidora.

81. O julgamento do recurso em questão foi realizado na Reunião do Colegiado de 23.01.2001, sendo sua decisão assim resumida por Marília Camacho e Barbara Makant:

A CVM se opôs à operação com base no Parecer da Superintendência de Relações com Empresas — SEP, que não acolheu a alegação da Petrobrás de que a incorporação resultaria na detenção, pelos minoritários, de ações de companhia em situação patrimonial mais vantajosa, visto que o valor das ações, tanto da Petrobras, quanto da BR Distribuidora, eram estabelecidos pela mesma maioria, uma vez que inexistiam duas maiorias acionárias distintas que deliberassem separadamente sobre a operação defendendo os interesses de cada companhia.

A Procuradoria Jurídica também opinou sobre a matéria, entendendo pela possibilidade da incorporação de ações, ressalvada, quanto à determinação da SEP de que se realizasse uma oferta pública de aquisição de ações para fechamento de capital da BR Distribuidora, a comprovação pela CVM de que a operação, em sua essência, objetivava verdadeiramente um fechamento de capital da referida companhia.

Admitiu também a possibilidade de realização de Assembléia Geral no âmbito da BR distribuidora para aprovação da avaliação das açõ-

*es que seriam incorporadas, onde somente os minoritários teriam direito de voto, desde que se entendesse que o risco de exercício abusivo do direito de voto pela minoria seria suplantado pelo risco de que tal abuso, por parte do controlador, causasse prejuízo maior ao corpo social*³⁸¹.

82. Essa orientação foi reformada em 15.01.2002, quando a CVM examinou se a incorporação das ações da Bunge Fertilizantes S.A. e da Bunge Alimentos S.A. pela Serrana S.A. deveria ser feita através de uma oferta pública, tendo o Colegiado decidido que:

(...) com o advento da Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001, que introduziu alterações na Lei nº 6.404/76, as operações de incorporação de ações que envolvam sociedades controladora e controlada estão expressamente inseridas no artigo 264 da Lei nº 6.404/76.

(...)

Quer isto dizer que o legislador, após inclusive ter sido proferida a decisão no Processo Administrativo nº. RJ2000/6117 e dela tendo conhecimento, inseriu novos dispositivos ao artigo 264 da Lei nº. 6.404/76, indicando o caminho que entendia conveniente para a proteção de todos os interesses envolvidos nas operações ali tratadas, notadamente dos minoritários, do controlador e das próprias companhias em si.

Afastadas as dúvidas que anteriormente existiam, passa agora a se aplicar às inteiras o artigo 264 da Lei nº. 6.404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, às operações de incorporação de ações com sociedade controlada.

(...)

Exigir-se, então, a realização de uma oferta pública como condição à realização de uma operação de incorporação, seja a clássica ou de ações, significa: (i) afastar o direito de voto do acionista controlador; o que claramente a Lei nº. 6.404/76 não pretendeu, ao revés, enten-

381Camacho, Marília e Makant, Barbara. Da utilização do instituto da incorporação de ações como meio de efetuar o fechamento de capital de uma companhia aberta sem a realização de oferta pública. *Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais* nº 28, abril-junho/2005. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 61.

*deu ser conveniente, conforme se verifica do artigo 264, da exposição de motivos e da opinião do Prof. Lamy (ob.cit., pág. 327); (ii) atribuir aos acionistas minoritários, titulares de ações ordinárias ou preferenciais, o direito de vetar estas operações; (iii) afastar da discussão e destas manifestações a proteção do interesse social*³⁸².

83. Desde então, a Autarquia tem se manifestado pela interpretação restritiva do artigo 252, considerando que a incorporação de ações e o fechamento de capital possuem naturezas jurídicas distintas.

84. É importante citar o caso da incorporação de ações do Banco Sudameris Brasil S/A pelo Banco ABN Amro Real S/A, realizada após uma OPA para fechamento de capital fracassada.

85. Na época, a aprovação da operação causou perplexidade ao mercado, conforme se pode depreender do seguinte trecho da matéria jornalística assinada por Daniele Camba:

*Para alguns advogados, a operação ABN/Sudameris é um caso emblemático de fechamento de capital por vias tortuosas. Em março [de 2004], o ABN Amro tentou fechar o capital do Sudameris fazendo uma oferta pública. Mas a operação fracassou pois não houve adesão do número suficiente de minoritários. Em seguida, o banco holandês decidiu fazer a incorporação de ações do Sudameris, trocando os papéis do banco, negociados em bolsa, pelas ações do ABN, que é de capital fechado no Brasil. A incorporação só não aconteceu porque uma ação dos minoritários fez a Justiça suspender a operação enquanto o Sudameris não resolver outras questões judiciais que possui com os demais acionistas do banco*³⁸³.

86. Nada obstante, o Colegiado, em reunião realizada em 20.04.2004, manteve o entendimento firmado no caso da incorpora-

³⁸²Processo Administrativo CVM nº. RJ 2001/11663. Trecho extraído do voto do relator, Diretor Luiz Antonio Sampaio Campos. Disponível em <http://www.cvm.gov.br>. Acesso em 02.10.2007.

³⁸³Camba, Daniele. Cadê a empresa que estava aqui? Eu & Investimentos. *Jornal Valor Econômico*. São Paulo, 5, nº 1055, p. D1, 19.08.2004.

ção de ações da Bunge S.A. e Bunge Alimentos S.A. pela Serrana S.A., qual seja, o de que a operação não violava dispositivos legais ou regulamentares, vez que as regras aplicáveis à incorporação de ações não se confundem com àquelas que regulam o fechamento de capital de companhia aberta.

87. Em recentíssima decisão, proferida na Reunião do Colegiado de 18.04.2007, por ocasião da apreciação do pedido de interrupção do prazo de convocação da assembléia de acionistas de Fosfértil — Fertilizantes Fosfatados S.A., os membros do órgão máximo da CVM concordaram com o voto do então Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, cujo conteúdo afirma a legalidade das operações de incorporação de ações de companhia aberta sem prévia oferta pública para fechamento de capital, bem como rechaça as manifestações da doutrina no sentido de tal operação configurar negócio jurídico indireto com fraude à lei. Veja-se:

20. Apesar dessa tipicidade e da semelhança (em termos de disciplina e conseqüências normativas), alguns doutrinadores preferem ignorar o óbvio parentesco entre os tipos legais e rejeitar a necessidade de tratamento semelhante ou assemelhado (exceto quando houver disciplina legal distinta específica). Eles preferem, algumas vezes, aplicar à incorporação de ações requisitos não previstos em lei a aplicar o mesmo regime jurídico, mesmo reconhecendo expressamente que isso não seria exigível no caso de incorporação de sociedades, (a submissão da incorporação à prévia oferta pública para cancelamento de registro é um desses requisitos extraordinários). Segundo os que defendem essa situação, o tratamento jurídico distinto seria devido, tão somente, à sobrevivência da pessoa jurídica unipessoal.

21. Não vejo como sustentar essa distinção, pois além da similitude dos dispositivos legais aplicáveis à incorporação de sociedades e à incorporação de ações, em ambos os casos os efeitos econômicos são os mesmos: a minoria acionária “migra” da incorporada para a incorporadora e a incorporadora tem acesso a 100% da empresa exercida na sociedade incorporada.

22. Embora não seja entendimento majoritário na doutrina, existem doutrinadores, ainda, que vêem a utilização da incorporação de a-

ções como uma atuação em fraude a lei, mesmo quando a finalidade legal e o procedimento para a sua aplicação são seguidos (o que me parece uma contradição insuperável)⁽³⁾.

(...)

33. Pode-se não gostar da solução legal, mas se deve reconhecer que não há espaço, no sistema legal vigente, para construções doutrinárias que queiram conferir direitos adicionais (ou diferenciados) aos acionistas, mesmo quando baseados em uma suposta equidade. A própria lei criou o seu padrão de equidade (relação de substituição ou recesso baseado no valor do patrimônio líquido a preços de mercado) e não cabe à doutrina ou à CVM criar um regime alternativo.

34. Essa conclusão se faz mais necessária, quando as hipóteses de incidência desse direito alternativo (oferta pública de aquisição de ações) estão previstas na própria Lei 6.404/76 e, dentre essas hipóteses, não se encontra a realização prévia à incorporação de ações de sociedade controlada.

35. Deve-se ressaltar, ainda, que a lei que estabeleceu o direito de venda das ações pelos acionistas não controladores, em oferta pública para cancelamento de registro, foi a mesma lei que alterou o regime especial de reestruturações societárias para incluir, explicitamente, as incorporações de ações. Nessa oportunidade, mais uma vez, não se criou a obrigação de, previamente à incorporação de ações, se fazer uma oferta pública para cancelamento de registro. Não se pode, portanto, falar em omissão legal. A Lei 10.303/01 regulou as duas situações de forma diferente e essa regulação deve ser respeitada.

36. O argumento contrário ao sustentado até aqui é que a não sujeição das incorporações de ações de sociedade controlada à prévia oferta pública de cancelamento de registro não estaria alinhada com as diretrizes da nova legislação. Ou seja, o “espírito” da Lei 10.303/01 seria pela submissão da incorporação de ações de sociedade controlada à prévia oferta pública de cancelamento de registro. Esse é um argumento difícil de aceitar, porque, como dito acima, a própria Lei 10.303/01 alterou o regime especial das incorporações de ações por sociedade controladora e não fez tal exigência. Não há, portanto, razão para se falar em “diretriz” ou “espírito”, já que o “corpo” vai em

*direção contrária. A Lei 10.303/01 tratou da matéria e não pretendeu fazer tal exigência. Exigir oferta pública prévia depende de nova lei*³⁸⁴.

88. Portanto, constata-se que o atual entendimento da CVM, na contramão da melhor doutrina e dos reais objetivos da Lei das S/A reformada, é no sentido de autorizar o “fechamento branco” de capital, na medida em que a Autarquia não toma qualquer medida para impedir as operações de incorporação de ações de companhia aberta controlada nas quais o objetivo maior do controlador é promover o cancelamento de registro de companhia aberta sem realizar oferta pública para tal finalidade³⁸⁵.

89. Dessa situação resulta um paradoxo: a CVM concorda que uma companhia que tenha suas ações incorporadas e, por conseguinte, tenha se transformado em uma subsidiária integral, continue com o registro de companhia aberta ainda que não tenha mais qualquer valor mobiliário em circulação no mercado.

90. A propósito, não cabe o argumento, constantemente utilizado pelas companhias incorporadoras para justificarem a manutenção do registro de companhia aberta de suas subsidiárias integrais, da intenção de futuramente recolocar no mercado as ações que foram

³⁸⁴Processo Administrativo CVM nº. RJ 2007/3453. Trecho extraído da declaração de voto do Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa. Disponível em <http://www.cvm.gov.br>. Acesso em 02.10.2007.

³⁸⁵Deve-se ressaltar, contudo, a edição do Parecer de Orientação nº 34 pela CVM, o qual, no que diz respeito às operações de incorporação de ações, aplica-se aos casos em que a relação de troca atribui valor diferenciado às ações de titularidade da companhia incorporadora das demais ações de emissão da companhia cujas ações estão sendo incorporadas. Verificando-se essa situação, o posicionamento da Autarquia é no sentido de impedir o voto da sociedade incorporadora na AGE, da sociedade cujas ações se pretende incorporar, que deliberará sobre a operação, com base no art. 115, § 1º, da Lei das S/A. Embora essa orientação do órgão regulador não tenha por escopo combater o fechamento branco de capital, deve-se reconhecer que ela acaba dificultando determinadas operações de incorporação de ações que tenham essa finalidade, notadamente, aquelas que atribuem, às ações de titularidade da sociedade controladora, valor superior às demais ações incorporadas.

objeto de incorporação. Com efeito, trata-se de hipótese meramente teórica e de difícil implementação, tendo em vista que, nos termos do art. 253 da LSA, aos acionistas da controladora é assegurado o direito de preferência para a aquisição das ações da subsidiária integral caso a mesma deixe de ostentar essa qualidade.

VI. O registro de companhia aberta: limites e possibilidades.

Proposta de revisão

91. Conforme já mencionado acima, a companhia aberta difere da fechada na medida em que os valores mobiliários de sua emissão estão admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários e, para que seus valores mobiliários possam ser negociados no mercado, a companhia emissora deve possuir registro na CVM, além do fato de que cada distribuição de valores mobiliários deve ser previamente registrada na Autarquia.

92. Nota-se, portanto, que o registro de companhia aberta não é um fim em si, mas tão-somente um dos requisitos para que os valores mobiliários de emissão uma companhia possam ser negociados no mercado, não fazendo sentido que subsista o registro de companhia aberta de uma sociedade anônima que não possui valores mobiliários distribuídos, ou seja, em circulação no mercado.

93. Inicialmente, a CVM exigia que o pedido de registro de companhia aberta fosse realizado juntamente com o pedido de distribuição pública de valores mobiliários, sendo certo que, no caso de deferimento, o mesmo abrangia os dois pedidos. Excepcionalmente, a CVM poderia dispensar o pedido de registro de distribuição pública simultaneamente ao pedido de registro de companhia aberta³⁸⁶.

³⁸⁶Instrução CVM nº 202/1993: “Art. 4º O pedido de registro de companhia **deverá** ser submetido à CVM juntamente com o pedido de distribuição pública de valores mobiliários a que se refere o artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, devendo o deferimento, se houver, abranger os dois pedidos.

94. No entanto, posteriormente, a Instrução CVM nº 373/2002 alterou a redação do art. 4º da Instrução nº 202/93, passando a Autarquia a admitir, como regra, o pedido de registro de companhia aberta independentemente do simultâneo pedido de registro de distribuição de valores mobiliários de sua emissão³⁸⁷.

95. Carlos Eduardo Bulhões expôs irrepreensível crítica ao registro de companhia aberta puro e simples, ou seja, quando deferido sem correspondente registro de distribuição de valor mobiliário ou registro para negociação em Bolsa ou Mercado de Balcão. Veja-se:

*O fato é que nos primeiros anos de seu funcionamento a CVM se baseou na legislação anterior, especialmente na Resolução CMN 88/1968, e, conseqüentemente, instituiu no seu âmbito o registro de companhia aberta. **A nosso ver, esse registro não existe, independentemente do (a) registro de emissão pública de valores mobiliários no mercado ou (b) registro para negociação em Bolsa ou Mercado de Balcão, organizado ou não.** Se determinada sociedade anônima requer e obtém o registro do art. 21, I, da Lei 6.385/1976, ela passa a integrar a categoria de “companhias abertas”; esse status não resulta da obtenção (anterior ou simultânea) de registro de companhia aberta em atendimento a ato regulamentar da CVM, pois não é esse o registro (mas um daqueles outros) que a insere na categoria de companhias abertas.*

A Instrução CVM 202/1993 estabelece no art. 4.º duas regras: (a) o pedido de registro de companhia aberta deve ser acompanhado de pedido de distribuição de valores mobiliários no mercado (Lei 6.385, art. 19), e os dois pedidos de registro devem ser deferidos em conjunto;

§1º A CVM poderá, a seu critério, dispensar a apresentação concomitante de registro de distribuição pública de valores mobiliários prevista no “caput” deste artigo” (Redação Original, grifos acrescentados).

³⁸⁷Instrução CVM nº 202/1993: “Art. 4º O pedido de registro de companhia **poderá** ser submetido à CVM juntamente com o pedido de distribuição pública de valores mobiliários a que se refere o artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, devendo o deferimento, se houver, abranger os dois pedidos” (Redação dada pela Instrução CVM nº 373, de 28 de junho de 2002, grifos acrescentados).

*mas (b) a CVM pode dispensar o concomitante registro de distribuição pública. A conclusão que se pode extrair da conjugação das duas regras é que para a CVM o registro de companhia aberta, instituído administrativamente, pode existir independentemente da concessão de um dos registros instituídos pela Lei 6.385/1976. Assim não pensamos, pois tal entendimento implica modificação do **conceito legal de companhia aberta — que apenas abrange sociedades anônimas cujos valores mobiliários estejam admitidos à negociação no mercado***³⁸⁸. (Grifos acrescentados).

96. Com efeito, a finalidade maior do registro de companhia aberta é viabilizar a distribuição e negociação de valores mobiliários emitidos por sociedade anônima no mercado de valores mobiliários, servindo, portanto, como ponte de acesso da companhia ao mercado.

97. Uma vez identificada a natureza instrumental do registro de companhia aberta, deve-se concluir que a manutenção do mesmo não faz o menor sentido quando a companhia deixa de ter valores mobiliários em circulação no mercado.

98. O registro de companhia aberta, via de regra, somente poderá ser cancelado mediante oferta pública para aquisição das ações em circulação no mercado, conforme estabelece o art. 4º, § 4º, da LSA, regulamentado pela Instrução CVM nº 361/2002. Todavia, existem casos em que a CVM pode cancelar de ofício o registro de companhia aberta, conforme dispõe a já mencionada Instrução CVM nº 287/1998³⁸⁹. Dentre eles, destacam-se as situações em que não ocorre

388Bulhões, Carlos Eduardo. Comentários aos arts. 4º e 4º-A da Lei das Sociedades Anônimas. *Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais* nº 23, janeiro-março/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 116-117.

389Instrução CVM nº 287/1998: “Art. 2º O cancelamento de ofício será efetuado pela CVM nas hipóteses de:

I — Extinção da companhia, verificada pela baixa no registro de comércio.

II Cancelamento do registro comercial, em virtude de haver sido a companhia considerada inativa pela Junta Comercial competente.

III — Baixa, pela Secretaria da Receita Federal, da inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes — CGC.

efetiva colocação junto ao público da totalidade dos valores mobiliários cujo registro de emissão tenha sido a causa da concessão do registro de companhia aberta, bem como a comprovação da paralisação das atividades da companhia por mais de três anos, quando seu registro já esteja suspenso há mais de um exercício social.

99. Tendo em vista que a concessão e o cancelamento de registro de companhia aberta consistem em atos administrativos de competência da CVM, não se pode chegar a outra conclusão senão a de que está na esfera de competência da Autarquia definir as condições que uma companhia aberta deve atender para manter o registro e as situações em que o mesmo deve ser cancelado.

100. Inquestionavelmente, a retirada da totalidade das ações do mercado, do que resulta a incorporação de ações, deveria ser uma dessas hipóteses.

101. Utilizando-se da competência que lhe confere o art. 21, § 6º, I, da Lei nº 6.385/76, deveria a CVM estabelecer, como critério objetivo para a manutenção, por sociedade anônima, do registro de companhia aberta, a existência de ações em circulação no mercado.

102. Nesse sentido, quando as ações de uma companhia aberta fossem integralmente retiradas de circulação no mercado, esse fato deveria trazer como consequência jurídica o cancelamento do registro de companhia aberta da emissora dessas ações, na forma do § 4º do art. 4º da LSA.

103. Certamente, tal procedimento acabaria de uma vez por todas com o chamado “fechamento branco” de capital, fazendo-se cumprir integralmente os princípios que informaram a reforma da Lei

IV— Não colocação efetiva junto ao público da totalidade dos valores mobiliários cujo registro de emissão for causa da concessão do registro de companhia aberta.

V— Comprovação da paralisação das atividades da companhia por um prazo superior a três anos, estando o seu registro de companhia aberta suspenso há mais de um exercício social”.
(Grifos acrescentados).

das S.A., quais sejam, governança corporativa e proteção aos acionistas minoritários.

104. Alguns poderão alegar que a companhia aberta pode possuir outros valores mobiliários em circulação que não ações como fator impeditivo à efetivação da revisão normativa que ora se propõe. Todavia, há que se ressaltar que o § 3º do art. 4º da LSA dispõe que “*a Comissão de Valores Mobiliários poderá classificar as companhias abertas em categorias, segundo as espécies e classes dos valores mobiliários por ela emitidos negociados no mercado, e especificará as normas sobre companhias abertas aplicáveis a cada categoria*”.

105. Logo, a Lei concedeu à Autarquia competência para diferenciar o registro de companhia aberta da sociedade anônima que terá ações de sua emissão admitidas à negociação no mercado do registro de companhia aberta da sociedade anônima que terá outros valores mobiliários que não ações admitidos à negociação no mercado.

106. Assim, não fica difícil de se enxergar que a CVM possui base legal para regulamentar, inclusive de forma diferenciada, as regras referentes à concessão de registro de companhia aberta, sua suspensão e/ou cancelamento, sendo, portanto, completamente possível, conveniente e oportuno, nesse particular, uma revisão normativa, por parte da Autarquia, dos critérios objetivos para a concessão e o cancelamento do registro de companhia aberta, pautados na existência ou não de ações em circulação no mercado, de forma extinguir do cenário brasileiro a figura do “fechamento branco” de capital instrumentalizado pela figura jurídica da incorporação de ações.

VII. Conclusões

107. De todo o exposto, pode-se concluir que:

(i) Anteriormente à reforma da Lei das S/A, eram comuns as operações de fechamento de capital que resultavam em ganhos para

os controladores e prejuízos para os minoritários, por falta de instrumentos protetivos da minoria acionária.

(ii) A CVM, constatando tal situação e seus efeitos negativos para o mercado, editou a Instrução nº 299/99, visando impedir que o controlador concentrasse parcela substancial das ações de uma companhia, evitando, assim, a perda da liquidez dos papéis no mercado.

(iii) A alteração da Lei das S.A., em linha com as reivindicações do mercado por melhores práticas de governança corporativa e por maior proteção aos acionistas minoritários em face dos abusos praticados por controladores, apresentou as seguintes inovações: (i) obrigatoriedade de realização de OPA para fechamento de capital por preço justo, fixado com base em critérios objetivos previstos na Lei ou por qualquer outro critério admitido pela CVM; (ii) garantia aos minoritários da possibilidade de contestar o valor da oferta e (iii) restrição à concentração de ações pelo acionista controlador que impeça a liquidez das ações no mercado.

(iv) Na incorporação de ações de companhia controlada, o controlador, sem possibilidade de resistência por parte de minoritários, pode deliberar a transformação da companhia aberta controlada em subsidiária integral da incorporadora, sendo que esta última pode ser aberta ou fechada.

(v) A incorporação de ações, por consistir numa das poucas hipóteses em que se admite a “expropriação privada de bens”, deve ser interpretada de forma restritiva.

(vi) As operações de incorporação de ações de companhia controlada que visam, como finalidade maior, promover o “fechamento branco de capital”, são caracterizadas como negócio jurídico indireto com o objetivo de fraudar a lei, motivo pelo qual são nulas, nos termos do art. 166, VI, do Código Civil.

(vii) Inicialmente, a CVM permitia indistintamente as operações de incorporação de ações de companhia aberta controlada pela sociedade detentora do seu controle acionário. Posteriormente, mas

ainda antes da Lei das S/A ser reformada, a CVM passou a entender que as regras específicas para fechamento de capital eram aplicáveis às operações de incorporação de ações de companhia controlada. Porém, novamente a opinião da CVM foi reformada, sendo que a partir da Reunião do Colegiado de 15.01.2002, a Autarquia vem entendendo que a incorporação de ações e o fechamento de capital possuem naturezas jurídicas distintas, não sendo cabível a aplicação das regras deste instituto nas operações de incorporação de ações³⁹⁰.

(viii) O atual entendimento da CVM sobre o tema abordado neste trabalho caminha em sentido contrário ao das manifestações doutrinárias e do próprio espírito da Lei das S/A, cuja reforma buscou implantar um verdadeiro sistema de proteção aos acionistas minoritários contra os abusos praticados pelos controladores.

(ix) Companhia sem valor mobiliário em circulação no mercado não pode ostentar o título de companhia aberta para o único efeito de impedir que seus acionistas minoritários exerçam o direito a obter o preço justo por suas ações. Trata-se de mau uso do registro que é regulado pela CVM;

(x) Em que pese o posicionamento contrário da CVM, a incorporação de ações de uma companhia aberta para transformá-la em subsidiária integral da incorporadora não exclui a aplicação do dis-

390A bem da verdade, deve-se esclarecer que, na reunião de 23.12.2003, o Colegiado da CVM manifestou-se contrariamente à operação de incorporação de ações da Tele Centro Oeste Celular Participações S.A. (TCOC) pela Telesp Celular Participações S.A. (TCP) da qual, em última análise, resultaria um “fechamento branco” de capital. Todavia, a referida incorporação de ações, que era a última etapa de uma complexa e bem maior operação societária, foi repudiada pela CVM não porque promoveria o “fechamento branco” de capital da TCOC, mas sim pelo fato da TCP não ter assegurado tratamento eqüitativo a todos os acionistas daquela companhia no âmbito da incorporação de ações, considerando as demais etapas da mencionada operação societária (e seus respectivos objetivos) como um todo. Registre-se que o voto da então diretora Norma Jonssen Parente, que, conforme consignado em seu primeiro parágrafo, consistia em “considerações de caráter mais filosófico e de princípios”, apenas tangenciou a questão do fechamento de capital, com o intuito de reforçar o argumento da necessidade de tratamento eqüitativo para os minoritários no âmbito de uma operação de incorporação de ações.

posto no § 4º do art. 4º da Lei nº 6.404/76, ou seja, somente pode ser efetivada desde que atendida a exigência da realização de oferta pública aos acionistas minoritários com o pagamento do preço justo, observando-se o procedimento estabelecido no art. 4º-A, daquele diploma legal.

108. Por fim, sustenta-se que é necessário, conveniente e oportuno que a CVM edite norma em que explicita que companhia aberta com ações em circulação no mercado, que tenha se transformado em subsidiária integral de outra, tenha seu registro de companhia aberta cancelado. Dessa forma, o órgão regulador estará eliminando de uma vez por todas do mercado de capitais brasileiro a modalidade remanescente de “fechamento branco de capital”, e coibindo uma inquestionável forma de abuso do poder de controle contra os acionistas minoritários.

VIII. Referências Bibliográficas

Ascarelli, Tullio. *Problemas das sociedades anônimas e direito comparado*. São Paulo: Saraiva, 1969.

Bulhões, Carlos Eduardo. Comentários aos arts. 4º e 4º-A da Lei das Sociedades Anônimas. *Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais* nº 23, janeiro-março/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 106-129.

Camacho, Marília e Makant, Barbara. Da utilização do instituto da incorporação de ações como meio de efetuar o fechamento de capital de uma companhia aberta sem a realização de oferta pública. *Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais* nº 28, abril-junho/2005. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 46-69.

Camba, Daniele. Cadê a empresa que estava aqui? Eu & Investimentos. *Jornal Valor Econômico*. São Paulo, 5, nº 1055, p. D1, 19.08.2004.

Cantidiano, Luiz Leonardo. *Reforma da Lei das S.A. comentada*. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

Carvalhosa, Modesto. *Comentários à Lei de Sociedades Anônimas*. 4º Vol. Tomo II. São Paulo: Saraiva, 2003.

Filho, Calixto Salomão. Parecer juntado aos autos do Processo nº 000.05.107254-8, que tramitou perante a 19ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

Leães, Luiz Gastão Paes de Barros. *Pareceres*, Vol. II. São Paulo: Editora Singular, 2004.

Miranda, Pontes de. *Tratado de direito privado*, Tomo I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983.

FUNÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

*Mauricio Moreira Mendonça de Menezes*³⁹¹

1. Introdução. 2. Contornos da empresa em crise. 3. Função social ou função sócio-econômica? 4. Função sócio-econômica da empresa em recuperação judicial. 5. Conclusões.

1. Introdução.

Dispõe textualmente o art. 47, da Lei nº 11.101/2005, que “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Em primeira leitura, o sistema normativo da Lei nº 11.101/2005 indica como finalidade mediata da recuperação judicial a preservação da empresa, a promoção de sua função social e do estímulo da atividade econômica, tanto por meio da manutenção dos fatores de produção, quanto por meio da tutela de interesse de credores.

Logo, a finalidade imediata da Lei nº 11.101/2005 seria franquear ao empresário mecanismo apto a permitir a superação da

³⁹¹ Professor de Direito Comercial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestre e Doutorando em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Advogado.

crise econômico-financeira de sua empresa, pressuposto para que se alcancem os demais objetivos da recuperação judicial, acima ressaltados.

Evidentemente, o conteúdo do referido art. 47 não encerra comando meramente programático, assim como não o faz o art. 170, III, da Constituição Federal, ao eleger a função social da propriedade dos bens de produção como princípio da ordem econômica brasileira³⁹². Muito ao contrário, o dispositivo sob enfoque deve ser recebido como paradigma interpretativo do sistema normativo que disciplina a solução judicial da crise da empresa, sistema esse que transcende a Lei nº 11.101/2005, cuja complementação é realizada principalmente por normas presentes no Código Civil brasileiro, na Lei nº 6.404/1976 e na Lei Complementar nº 123/2006, todas coerentemente alinhadas ao que dispõem os arts. 1º, IV, 170, e 179, da Constituição Federal.

Nesse raciocínio, o conteúdo do art. 47, da Lei nº 11.101/2005, merece ser detidamente enfrentado, a fim de que sejam extraídas diretrizes para sua adequada interpretação e aplicação à vida empresarial.

Com efeito, ponto de destaque consubstancia-se na nomeada “função social” da empresa, tal como enunciado pelo dispositivo legal em tela, sendo sua interpretação o propósito deste artigo.

Não se trata de examinar, em tese, o problema da função social da empresa, do mesmo modo que muitos já o fizeram, com êxito³⁹³.

³⁹²Há farta doutrina a propósito da força normativa dos princípios e da superação do entendimento pelo qual o conteúdo das normas constitucionais seria meramente programático, valendo citar, por todos, Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos (O Começo da História. A Nova Interpretação Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito Brasileiro. In: BARROSO, Luís Roberto (org.). *A Nova Interpretação Constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 327-378). Em geral, funcionam como referências doutrinárias os pensamentos de Ronald Dworkin (*Taking rights seriously*, 1977, publicado no Brasil em 2002, sob o título *Levando os Direitos a Sério*, pela Editora Martins Fontes) e Robert Alexy (*Theorie der Grundrechte*, 1986, vertido para o espanhol sob o título *Teoría de los derechos fundamentales*, por VALDÉS, Ernesto Garzón e publicado pelo Centro de Estudios Constitucionales, Madri, em 1993).

³⁹³A esse respeito, vale conferir, além de outras autorizadas obras, os estudos de Fábio Konder

Considerando-se que a “funcionalização” dos institutos jurídicos encontra-se estreitamente vinculada a seu aspecto dinâmico, i.e., ao papel que se prestam a desempenhar em dadas circunstâncias, a identificação da função social impõe a leitura prática do conjunto de fatos sociais e econômicos que giram em torno do instituto, identificando a “ação e reação” do exercício de direitos e do cumprimento de deveres.

Assim, é oportuno analisar a função social da empresa em crise, que deve corresponder à situação (dinâmica) a que se refere o art. 47, Lei nº 11.101/2005. Nesse escopo, torna-se recomendável a compreensão do estado fático da crise empresarial, naquilo que seja relevante para a produção de efeitos jurídicos, nomeadamente dos efeitos que alcancem os interesses decorrentes da atividade empresarial.

2. Contornos da empresa em crise.

A empresa em crise encontra-se em estado de anormalidade, qualquer que sejam as respectivas causas e circunstâncias que envolvem a situação de fato.

Comparato (Função Social da Propriedade dos Bens de Produção. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, v. 63, p. 71-79, 1986; A Reforma da Empresa. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, v. 50, p. 57-74, 1983; Estado, empresa e função social. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, n. 732, p. 38-46, out.1996); Alfredo Lamy Filho (A função social da empresa e o imperativo de sua reumanização. *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, n. 190, p. 54-60, out./dez.1992); Fernando Netto Boiteux (A função social empresa e o novo Código Civil. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*. São Paulo, v.125, janeiro-março de 2002. p. 48-57); Sergio Seleme (Contrato e empresa: notas mínimas a partir da obra de Enzo Roppo. In: FACHIN, Luiz Edson (org.). *Repensando os Fundamentos do Direito Civil Brasileiro Contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 1998); Eduardo Teixeira Farah (Disciplina da empresa e princípio da solidariedade social. In: COSTA, Judith Martins (org.). *A reconstrução do direito privado*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 662-714); Viviane Perez (*Função social da empresa: uma proposta de sistematização do conceito*. 2006. 166 f. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) — Faculdade de Direito. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006); e, ainda, o artigo clássico de Rubens Requião (A co-gestão: a função social da empresa e o estado de direito. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, n. 262, p. 31-9, abr./jun. 1978).

Na doutrina, há quem proponha a categorização da crise empresarial em crise financeira (escassez de caixa), econômica (retração dos negócios empresariais) ou patrimonial (passivo maior que ativo)³⁹⁴. Não obstante a clareza didática da classificação, o certo é que a complexidade das relações empresariais pode conhecer um sem número de diagnósticos de crise, não sendo raras as hipóteses em que diversas causas reunidas — como administração ineficiente, tecnologia ultrapassada, mão-de-obra pouco qualificada, elevada despesa financeira e tímidas práticas comerciais, incluindo política de marketing — podem vir a gerar problemas no fluxo de caixa, diminuição da produção, redução de clientela e aumento substancial do passivo do empresário.

Atentando-se para as particularidades do contexto de crise, a dinâmica da atividade empresarial pode vir a sofrer significativas mutações, como as adiante exemplificadas: (i) credores não negociáveis (e, logo, sem poder de barganha, como credores fiscais, parafiscais e trabalhistas) deixam de ser atendidos no vencimento; (ii) despesas operacionais não prioritárias (incluindo-se aquelas decorrentes de fornecimentos não essenciais, como os de prestadores de serviços) deixam de ser pagas; (iii) despesas financeiras passam a ser roladas, normalmente com maior custo para o empresário ou com o comprometimento mais grave de seu patrimônio, por meio da constituição de novas garantias reais³⁹⁵; (iv) dificuldades de acesso ao crédito predominam na vida financeira do empresário, por conta de seu histórico recente de inadimplementos, externados por sua inclusão em cadastros de restrição ao crédito ou por registros de protesto de títulos, disso resultando o encarecimento de potenciais financiamentos (agora limitados àqueles de curto prazo, como abertura de crédito rotativo e desconto de títulos).

³⁹⁴Classificação defendida por Fábio Ulhoa Coelho (*Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas*. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 24).

³⁹⁵Em caso de falência do empresário, tal reforço de garantia pode vir a ser considerado ineficaz perante a massa falida, se realizado dentro do termo legal da falência, conforme dispõe o art. 129, III, da Lei nº 11.101/2005.

Situações como essa levam, no curto prazo, à escassez de caixa e, no médio e longo prazos, à paralisação de investimentos de toda ordem na organização empresarial, tendo como pontos de chegada a ineficiência econômica e a ausência de condições de concorrer em uma economia de mercado.

Diante desse cenário, o empresário muitas vezes ingressa em estado inercial, seja por sua idiosincrasia, seja pelo receio de tornar públicas suas fragilidades (e com isso supostamente piorar sua situação), nele permanecendo por algum tempo, até que o aprofundamento inevitável da crise o recomende buscar socorro externo em consultorias especializadas em reorganização de empresas ou, ainda, em casos mais graves, ingressar com medidas que podem imputar a terceiros a revisão forçada de sua relação jurídica com o devedor ou que visem determinar o encerramento da atividade empresarial.

Algumas das medidas acima mencionadas podem ser cogitadas: (i) a primeira, de caráter extremo, corresponde à liquidação dos bens de produção, extrajudicialmente (no caso das sociedades empresárias, arts. 1.102 a 1.110, do Código Civil, ou, ainda, arts. 208 e ss., da Lei nº 6.404/1976) ou por meio do processo falimentar (arts. 75 a 160, da Lei nº 11.101/2005), a fim de que tais bens possam ser reaproveitados por outra organização empresarial, capaz de otimizar sua destinação³⁹⁶; (ii) a segunda consiste em empreender a reorganização geral dos fatores de produção, por meio da recuperação judicial (arts. 47 a 74 da Lei nº 11.101/2005), sabendo-se de antemão que determinados sacrifícios serão impostos a credores e demais *stakeholders*³⁹⁷,

³⁹⁶A otimização dos bens de produção é, aliás, um dos objetivos do processo falimentar, como dispõe expressamente o art. 75, da Lei nº 11.101/2005.

³⁹⁷A expressão *stakeholders* é empregada no sentido de identificar a comunhão de interessados diretos e indiretos na atividade empresarial, como sócios não controladores, fornecedores, colaboradores, consumidores etc, como definido por Max B. E. Clarkson, professor da Universidade de Toronto: "The use of the term "stakeholder" has become widespread relatively recently in the literature of management and corporate governance. In 1984 Freemans Strategic Management: Approach was published O A "stake" can be defined as something of value, some form

cuja extensão determinará os custos e benefícios de se adotar a recuperação judicial como solução para a empresa em crise, por meio da aprovação do plano de recuperação na assembleia geral de credores, seguida da homologação judicial e concessão efetiva da recuperação; (iii) a terceira seria prosseguir na recuperação extrajudicial (arts. 161 a 166 da Lei nº 11.101/2005), instituto que merece ser mais bem compreendido e divulgado no meio empresarial, conforme demonstram as estatísticas divulgadas por órgão especializado³⁹⁸. Todas essas medidas não excluem outras modalidades de acordo privado entre o devedor e seus credores, nos termos expressamente facultados pelo art. 167, da Lei nº 11.101/2005.

of capital, human, physical, or financial, that is at risk, either voluntarily or involuntarily. Stakeholders in a corporation are those persons or interests that have a stake, something to gain or lose as a result of its activities. Voluntary stakeholders are those who have chosen to take a stake and bear some form of risk in anticipation of some form of gain or increase in value, whether as a shareholder or investor, an employee, customer or supplier. Involuntary stakeholders are those that are, or may be, exposed unknowingly to risk and thus be harmed, or benefited, as a consequence of the corporation's activities. Their stakes are not assumed willingly, but are consequential on the activities of others. Involuntary stakeholders, including governments, communities and the environment, are particularly subject to the risks and consequences of the failure of corporations to internalize all their costs. The heavy burden of costs that have been externalized becomes clearly evident when pollution, destruction or death are consequences of a corporation's operations and activities." (*The Corporation and its Stakeholders: classic and contemporary readings*. Toronto: University of Toronto Press, 1998, p. 2).

³⁹⁸Segundo divulgado pela Serasa, em boletim datado de 05.09.2007: "(...) os requerimentos de recuperação judicial aumentaram 9,4% nos oito primeiros meses deste ano, sendo que de janeiro a agosto de 2007 foram requeridas 187 recuperações judiciais e no mesmo período de 2006, houve 171 pedidos. As recuperações judiciais deferidas totalizaram 138 eventos, em 2007, ante 98, em 2006, com uma alta de 40,8%. Foram concedidas 10 recuperações judiciais de janeiro a agosto deste ano, enquanto no mesmo período de 2006, as concessões somaram 5 eventos, o que significou um aumento de 100%, em todo o território nacional. Quanto às recuperações extrajudiciais, houve 6 pedidos nos oito primeiros meses de 2007 e 1, no mesmo período de 2006. Houve 1 homologação este ano, e nenhuma de janeiro a agosto do ano passado." (fonte: http://www.serasa.com.br/empresa/noticias/2007/noticia_0490.htm, acessado em 10.09.2007). A propósito da recuperação extrajudicial, houve apenas 1 homologação no ano de 2006, a pedido de Prolan Soluções Integradas S.A., processada perante o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Fórum Central de São Paulo e homologada em 20 de setembro de 2006. Esses dados são suficientes para constatar a pouca disseminação da recuperação extrajudicial de empresas, inclusive comparativamente à recuperação judicial.

Melhor seria a regulação pela lei brasileira de meios preventivos ao estado de crise da empresa. Aliás, essa parece ser uma evolução dos sistemas que, anteriormente ao brasileiro, adotaram modelos jurídicos que objetivam o soerguimento da empresa em dificuldades. Cite-se a esse propósito a recente reforma do Direito Falimentar francês, pela Lei 2005-845, de 26 de julho de 2005, que modificou o Código de Comércio francês e entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006, conhecida naquele país como “loi de sauvegarde des entreprises en difficulté”. Por intermédio da referida lei, foi introduzido o conceito de “*prévention des difficultés des entreprises*”, que visa privilegiar a solução preventiva das dificuldades da empresa, tanto no âmbito amigável (“*procedure de conciliation*” e “*mandat ad hoc*”), quanto por meio de procedimento judicial específico (“*procedure de sauvegarde*”), tendo ambos a finalidade de evitar a “cessação de pagamentos”, situação que ainda hoje é adotada em França como caracterizadora do estado de crise do empresário³⁹⁹.

Segundo a dita reforma, vigem em França atualmente cinco diferentes remédios jurídicos para a situação de crise empresarial, sendo dois deles preventivos e extrajudiciais, embora passíveis de chancela judicial⁴⁰⁰ (“*procedure de conciliation*” e “*mandat ad hoc*”),

³⁹⁹Há longa data a cessação de pagamentos é considerada como pressuposto para a decretação da falência do comerciante no sistema francês. Segundo a lição clássica de Ripert, “La cesación de pagos es una noción propia del derecho mercantil que no hay que confundir con la insolvencia. El insolvente, etimológicamente considerado, es el deudor que no paga (*in solvere*). Pero se sobre-entiende que no puede pagar porque su pasivo es superior a su activo. Por el contrario, el comerciante que cesa en sus pagos puede ser solvente y, en ciertos casos, la liquidación de sus bienes basta para reembolsar a todos sus acreedores. El derecho comercial considera que no basta poder pagar, sino que además hay que *pagar al vencimiento*. El comerciante que no lo hace, debe ser declarado en quiebra. De ahí que se diga indistintamente *suspensión de pagos* y *cesación de pagos*.” (*Tratado Elemental de Derecho Comercial*, Tomo IV. Buenos Aires: Tipográfica Editora Argentina, 1956. p. 236; trad. por Felipe de Solá Cañizares).

⁴⁰⁰Observe-se que a chancela judicial não retira o caráter extrajudicial do instituto. Como exemplo, atente-se para a recuperação extrajudicial brasileira, disciplinada na Lei nº 11.101/2005, cujo plano é igualmente passível de homologação por autoridade judicial. O que importa, em procedimentos tais, é que a solução da crise é negociada e concluída entre devedor e seus credores e, só então, o resultado dessa negociação é submetido à chancela judicial.

outro predominantemente preventivo e judicial (“procedure de sauvegarde”) e os demais aplicáveis quando já identificada a “cessação de pagamentos” (“redressement judiciaire” e “liquidation judiciaire”). Por meio do “procedure de conciliation”, é possível a conclusão de uma composição de interesses entre o devedor e seus principais credores, estando as partes sujeitas ao dever de confidencialidade e à homologação judicial do acordo⁴⁰¹. Sustentam Françoise Pérochon e Régine Bonhomme que, em geral, essa composição de interesses é interpretada como uma convenção livremente pactuada no âmbito da autonomia privada do devedor e de seus principais credores (“une convention de droit privé librement conclue entre le débiteur et ses principaux créanciers”)⁴⁰².

Por outro lado, o “mandat ad hoc” é referenciado no art. 611-3, do Código de Comércio francês (regulamentado pelos arts. 11 a 14 do Decreto 2005-1677, de 28 de dezembro de 2005). Seu mecanismo aproxima-se de uma mediação e consiste em facultar ao empresário solicitar ao Presidente do Tribunal de Comércio a nomeação de um mandatário *ad hoc*, determinando suas funções, que podem ser tão

⁴⁰¹Transcreva-se adiante a autorizada e atual lição do Professor da Universidade de Borgonha, André Jacquemont: “« Mieux vaut prévenir que guérir » : ce vieil adage concerne les entreprises comme les êtres humains. Éviter que débiteur se mette en difficulté, ou soit mis en difficulté, en anticipant les maux susceptibles de provoquer ces dernières est une des grandes lignes directrices des dernières réformes du droit des entreprises en difficulté. Cette prévention se moule essentiellement dans une série de mesures visant à favoriser la détection des difficultés, donc leur connaissance, préalable indispensable à tout traitement. Les difficultés étant là, le débiteur peut encore provoquer une négociation libre, mais judiciairement faiblement encadrée, avec ses créanciers en demandant l’ouverture d’une procédure de conciliation, qui est l’héritière directe, mais enrichie, du règlement amiable de lois de 1984 et 1994, et qui en conserve le trait essentiel: le plan de redressement est le fruit d’un accord entre le débiteur et ses créanciers, sans *imperium* judiciaire.”(*Droit des entreprises en difficulté*. Paris: LexisNexis, 4^a edição, 2006. p.15). A respeito da confidencialidade, dispõe o art. 611-15 do Código de Comércio francês que: “Article L611-15. Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité (inséré par Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 10 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)”.

⁴⁰²*Entreprises en difficulté. Instruments de crédit et de Paiement*. Paris: L.G.D.J., 7^a edição, 2006. p. 63.

amplas quanto necessárias para a solução da crise. Sua maior vantagem consiste em sua discricção. Nesse sentido, suponha-se que o empresário esteja com uma dificuldade específica com determinado (e importante!) credor, embora esteja com todos os demais pagamentos em dia e venha mantendo a empresa relativamente em ordem. Em caso tal, pode o empresário ingressar com pedido de “mandat ad hoc” perante o Tribunal do Comércio⁴⁰³, a fim de que o Presidente o convoque para uma audiência, oportunidade em que o empresário deverá indicar exatamente quais são suas necessidades circunstanciais. O mandatário é nomeado — desejavelmente, pessoa com respeitabilidade, estranha ao problema — que vai buscar a solução com aquele credor, atuando com isenção e independência⁴⁰⁴.

O “procedure de sauvegarde” vem sendo recebido pela doutrina especializada como verdadeiro “redressement judiciaire préventif”⁴⁰⁵, que compreende o chamado período de observação, de seis meses, prorrogáveis por mais seis meses, no curso do qual são suspensas (como regra geral) tanto a exigibilidade de créditos anteriores à abertura do processo judicial quanto as ações de cobrança em curso e movidas em face do devedor, que, assim, deverá apresentar um “plan de sauvegarde”, visando seu restabelecimento econômico⁴⁰⁶.

⁴⁰³Em França, os Tribunais do Comércio são compostos por juízes leigos, eleitos para um mandato de quatro anos. Figuram como representantes das diversas classes de comerciantes (empresários) da localidade onde se situam.

⁴⁰⁴O autor agradece a valiosa colaboração e as informações fornecidas pelo caríssimo amigo, professor Marcio Souza Guimarães, que se encontra atualmente em França, cursando o programa de doutorado da Universidade de Toulouse.

⁴⁰⁵JACQUEMONT, André. *Droit des entreprises en difficulté*. p.12.

⁴⁰⁶Vide a respeito as palavras de Françoise Pérochon e Régine Bonhomme, introdutórias ao tema, que vem detalhadamente exposto na obra citada: “Innovation éponyme de la loi du 26 juillet 2005, la sauvegarde est une procédure réservée au débiteur qui n’est pas en cessation des paiements mais appréhende de s’y trouver bientôt, en raison des difficultés très sérieuses qu’il rencontre. La loi de 2005 l’autorise alors, l’incite même à se placer sous la protection, sous la sauvegarde de la loi, afin de réorganiser son entreprise avec les meilleures chances de succès: aux termes de l’article L. 620-1 C. com., la procédure de sauvegarde est *destinée à faciliter la reorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le main-*

Voltando-se para a realidade brasileira e atentando-se ao mecanismo da recuperação judicial, a doutrina econômica defende em geral que as empresas, cujo valor presente de fluxo de caixa é positivo e apresentam perspectivas de pagamento de suas dívidas no futuro, têm, por conseguinte, condições concretas de recuperação. Por outro lado, a mesma doutrina defende que as empresas com fluxo de caixa negativo, mas cujo negócio demonstra viabilidade econômica, devem dispor de alternativas que permitam a continuidade do negócio, preservando o valor de ativos tangíveis e intangíveis sob gestão mais eficiente. Já as empresas inviáveis, com valor presente negativo, não teriam razão econômica para continuar funcionando, sendo seu encerramento a forma mais adequada para depurar o sistema econômico⁴⁰⁷.

Ao lado dessa perspectiva puramente econômica, convém apresentar argumentos que decorrem da interpretação jurídica sobre da idéia de viabilidade empresarial.

Nesse raciocínio, sendo a empresa a unidade-base da economia nacional e exercendo ela relevante função no âmbito social, a avaliação da viabilidade da empresa em crise não merece estar estritamente vinculada à sua capacidade de satisfazer direitos de credores sujeitos à moeda da recuperação — ou seja, aptidão de gerar riqueza suficiente no curto prazo para manter-se viva e quitar débitos em aberto — mas predominantemente associada à capacidade de desenvolvimento sustentável de sua atividade, o que parece ser, na atualidade, sua verdadeira função sócio-econômica, à luz do conteúdo

tien de l'emploi et l'apurement du passif, finalités qu'elle partage avec le redressement judiciaire. La procédure de sauvegarde s'ouvre par une période d'observation, au cours de laquelle doit être élaboré si possible le plan de sauvegarde, instrument favorisant le rétablissement économique du débiteur." (*Entreprises en difficulté. Instruments de crédit et de Paiement*, p.183 e ss.).

⁴⁰⁷Conforme bem exposto por Marcos de Barros Lisboa, Otávio Ribeiro Damaso, Bruno Carazza dos Santos e Ana Carla Abrão Costa (A Racionalidade Econômica da Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente (coord.). *Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas*. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2005, p. 35).

normativo e axiológico do art. 1º, IV, e do art. 170, ambos da Constituição Federal.

3. Função social ou função sócio-econômica?

Em toda noção jurídica encontra-se uma estrutura e uma função, para empregar aqui as palavras de Pietro Perlingieri⁴⁰⁸. Em outra passagem, afirma o jurista italiano que⁴⁰⁹:

⁴⁰⁸*Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional*. Tradução por Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p 116. Segundo a doutrina, a análise funcional do direito encontra seu ponto de partida na obra do jurista e político austríaco Karl Renner, intitulada originalmente *Die soziale Funktion der Rechtsinstitute des Privatrechts* e publicada em 1904, empregando o autor o pseudônimo de Josef Karner (SWEEZY, Paul M. Editor's Introduction. In: BÖHM-BAWERK, Eugen von; HILFERDING Rudolf. *Karl Marx and the Close of his System*. New York: Augustus M. Kelley, 1949, p. 15). Não obstante, Antônio Menezes Cordeiro faz incisiva crítica à função social e econômica de direitos ou de "posições jurídicas", sugerindo cautela em sua leitura. Nesse raciocínio, confira-se o seguinte trecho de sua tese de doutoramento: "A referência a uma função social e econômica ocorre no art. 334º, a propósito do abuso de direito (...) há que reconhecer facultar ela uma cobertura geral do espaço jurídico: quaisquer condutas poderiam ser atribuídas às conjunturas que as originam. Tal posição comportaria mesmo um reforço infra-jurídico significativo, dada a possibilidade, pelas teorias sociológica e econômica, de funcionalizar os comportamentos humanos diversos. As limitações, que tal leitura implica, à actividade privada, recomendam cautela (...) deve reconhecer-se que menção «função social» não viabiliza determinações em abstrato. Apenas situação a situação, caso a caso, se possibilitaria o pesquisar de limitações funcionais eventuais às diversas posições jurídicas (...) Nos primórdios do jussubjetivismo, quando os direitos eram encarados num prisma absolutizante, dominado por um pano de fundo ultra-liberal, compreende-se que tenha tido interesse prático real o acentuar da funcionalização, como forma de combater os abusos manifestos. Essa atitude era reforçada, ainda, pela incipiência da interpretação sistemática, submersa pelo exegetismo então imperante. Os progressos da Ciência do Direito tornam esses cuidados substituíveis, com vantagem, pelas dimensões funcionais, teleológicas e sinérgicas das operações de interpretação-aplicação. Não há, pois, que falar em «função social e econômica» dos direitos ou outras posições jurídicas, mas antes que apurar, face a cada situação, até onde vai o espaço de liberdade concedido pela ordem jurídica, utilizando, para tanto, todas as dimensões da interpretação." (*Da boa-fé no Direito Civil*. Coimbra: Almedina, 1984. p. 1230). Em suma, o autor nega a natureza principiológica da função social, identificando-o como "factor de política legislativa", que devem ser levados em consideração pelo intérprete quando da ponderação de situações singulares, no exercício de direitos singulares e nas suas projecções sociais e econômicas.

⁴⁰⁹*Perfis do Direito Civil*. p 94-96.

É da máxima importância identificar a estrutura e a função do fato jurídico. Preliminarmente, pode-se dizer que estrutura e função respondem a duas indagações que se põem em torno do fato. O “como é?” evidencia a estrutura, o “para que serve” evidencia a função (...) A função, portanto, é a síntese causal do fato, a sua profunda e complexa razão justificadora: ela refere-se não somente à vontade dos sujeitos que o realizam, mas ao fato em si, enquanto social e juridicamente relevante. A razão justificadora é ao mesmo tempo normativa, econômica, social, política e por vezes também psicológica (assim é, por exemplo, em muitos atos familiares com conteúdo não patrimonial). É necessária uma avaliação circunstanciada e global do fato. Avaliação e qualificação são uma coisa só, porque o fato se qualifica com base na função prático-social que realiza.

Nesse sentido, sustenta-se que determinado direito ou interesse é tutelado pela ordem jurídica em consideração ao papel que desempenha em dada situação, i.e., se sua função vem realizada em conformidade com os valores legitimados por essa mesma ordem jurídica.

Logo, a função social da empresa não é do tipo limitativa dos poderes do empresário, mas sim “promocional” de interesses juridicamente relevantes, segundo a ordem de valores expressa na Constituição da República⁴¹⁰. Consequentemente, ao invés de se falar em “limitação” do uso da propriedade empresária, fala-se em “funcionalização” dessa categoria de propriedade por meio do modo como é realizada sua “destinação” econômica e social.

Sendo a empresa uma organização complexa, consubstanciada na coordenação dos fatores humanos e materiais de produção, para o oferecimento de bens ou serviços ao mercado, com constantes implicações nas esferas patrimonial e existencial de terceiros, bem se vê que é concentradora de amplo rol de interesses, internos e externos à organização.

⁴¹⁰Vide, por todos, PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do Direito Civil*. p. 226.

Assim, pensar na função social da empresa exige especial ponderação, direcionada a saber quais responsabilidades podem ser imputadas à organização empresarial, no que diz respeito ao atendimento das legítimas aspirações e expectativas de seus colaboradores diretos e indiretos, fornecedores, credores, concorrentes, órgãos fazendários e, ainda, ao atendimento de determinados compromissos que se encontram incluídos em sua “agenda social”, abrangendo sob esse aspecto as demandas sócio-políticas que sua realidade local lhe apresenta (incluindo-se questões ambientais), sem se cogitar de assistencialismo e paternalismo.

Autorizada doutrina posicionou-se sobre o tema.

A primeira conclusão consiste no entendimento segundo o qual a função primária da empresa é de ordem econômica, no sentido de que, por meio de sua operação, sejam obtidas a maximização da produção e a minimização dos custos, assegurando-se, dessa forma, um “preço justo”, que lhe permita ser competitiva e fazer frente não apenas a seu escopo fundamental (i.e., geração de lucro a seu titular) como também aos diferentes interesses econômicos que a envolvem (salários, tributos, contribuições previdenciárias, credores financeiros etc).

Daí se falar atualmente não mais em “função social” da empresa, mas efetivamente em “função sócio-econômica”.

Seguindo-se tal raciocínio, Fabio Konder Comparato bem resumizou, em recente artigo de doutrina, o contorno da “funcionalização” da propriedade empresária, distinguindo-a da propriedade concernente à realização de direitos fundamentais⁴¹¹:

Se, nessas hipóteses, a Constituição brasileira é explícita ao ligar ao direito de propriedade um dever fundamental de atendimento às necessidades sociais, tal não significa que, em todas as demais situações

⁴¹¹*Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade*. Disponível em <http://www.cjf.gov.br/revista/numero3/artigo11.htm>. Acesso em 15.08.2007.

de propriedade não se deva atender à função social do instituto. O que ocorre é que esse dever decorre, por assim dizer, da própria natureza do bem, de sua destinação normal. É por essa razão, a meu ver, que a chamada “propriedade de empresa” não comporta deveres de prestação de serviços sociais, incompatíveis com a própria natureza da empresa, em nosso sistema econômico, em sua qualidade de entidade direcionada, primariamente, à produção de lucros. Constitui, aliás, uma aberrante falácia do discurso neoliberal sustentar que o Estado fica dispensado, doravante, de cumprir seus deveres próprios de prestar serviços de natureza social — notadamente educação, saúde, previdência e moradia popular — porque tais serviços podem e devem ser prestados pelas empresas privadas.

Na doutrina econômica, a função social vem sendo observada igualmente nessa perspectiva, atentando-se, portanto, para a efetiva prioridade da organização produtiva, que consiste na produção de riqueza, e ressaltando-se, ainda, a premissa indispensável para a permanência da empresa, consubstanciada na capacidade de gerar renda suficiente que justifique a continuidade de suas atividades.

Com efeito, defende Fábio Nusdeo que a teoria da empresa parte do pressuposto hedonista, ou seja, da premissa de que a empresa sempre age para maximizar seu lucro⁴¹². No entanto, a empresa moderna não pode pensar apenas em maximizar o lucro, “mas sim procurar maximizar uma função complexa na qual entram diversas variáveis, das quais a mais importante, a longo prazo, continua sendo o lucro. Entre estas variáveis estão aquelas ligadas ao meio ambiente onde está localizada a empresa. Em outras palavras ela não pode ignorar o relacionamento e os condicionamentos decorrentes de suas

⁴¹²Segundo o autor, o “O hedonismo nada mais vem a ser do que uma atitude segundo a qual o homem visa sempre a maximizar os resultados de suas ações e iniciativas (...) Num mundo caracterizado pela escassez de recursos, o hedonismo, também chamado de *Lei da Maximização dos Resultados* corresponde, em sua essência, a uma atitude de racionalidade, pois se a capacidade produtiva de cada um e o suprimento dos fatores de produção aos quais se aplicará aquela capacidade são, ambos, por natureza limitados, nada mais racional do que tentar obter deles o mais alto retorno”. (*Curso de Economia*. São Paulo: RT, 2005, 4ª edição. p. 117).

relações com os seus fornecedores, os seus consumidores (e as suas associações), os seus concorrentes, a comunidade onde se localiza (e as suas associações, por exemplo, de defesa ecológica), as autoridades governamentais e, é claro, os seus acionistas, empregados, financiadores e supridores de tecnologia⁴¹³.

Coerentemente com esse raciocínio, pondera Diogo García-Marzá, em excelente publicação especializada⁴¹⁴, que as análises sobre o papel da empresa na sociedade moderna convergem no sentido de fixar a responsabilidade econômica como a categoria básica sobre a qual repousam outras categorias de responsabilidades, sendo essa peculiaridade o elemento que diferencia a organização empresarial das demais espécies de organização social, como fundações, associações e instituições filantrópicas e beneficentes.

Assim, segundo endossado por García-Marzá, o que se conhece genericamente como “Responsabilidade Social Empresarial” compõe-se de quatro diferentes categorias de funções que a sociedade espera ver exercidas pelo empresário: (i) responsabilidade econômica: a empresa deve procurar maximizar as receitas e minimizar seus custos, por meio da prática do “preço justo”, que lhe permita ser competitiva e, ao mesmo tempo, fazer frente aos diferentes interesses econômicos que se movem a seu redor, como salários e outros benefícios a colaboradores e adequada relação qualidade-preço de seus produtos ou serviços; (ii) responsabilidade legal, também conhecida como “conformidade legal” (“compliance”): o sistema jurídico positiva normas oponíveis à empresa enquanto organização jurídica, sob os mais diversos aspectos, desde a regulação do mercado até o estabelecimento de obrigações próprias do empresário. Por trás de tais normas, prevalece o valor de justiça nas relações privadas, refletido em regras que tutelam direitos e oferecem a segurança necessária

⁴¹³Curso de Economia. p. 261.

⁴¹⁴García-Marzá, Diogo. *Ética empresarial: Del diálogo a la confianza*. Madrid: Editorial Trotta, 2004. p.179-181.

para a devida exequibilidade de contratos. Na hipótese do empresário discordar do conteúdo normativo de certa lei, deve, como qualquer cidadão, cumprir o comando legal e procurar modificá-la segundo os trâmites políticos estabelecidos em um Estado Democrático de Direito, colaborando no aprimoramento do sistema jurídico empresarial; (iii) responsabilidade ética: abrange as expectativas e obrigações não previstas em lei, mas cujo cumprimento visa atender a determinados “centros” de interesse. São exigências sociais e ecológicas que inclusive não ostentam caráter suficientemente objetivo. Como exemplo, o respeito ao bem-estar da pessoa humana; (iv) responsabilidade voluntária ou filantrópica: diferentemente dos demais níveis, não se tratam de condutas exigíveis, mas sim desejáveis; a sociedade civil espera que o empresário seja colaborador das causas caritativas e no trabalho voluntário para a comunidade, com programas de suporte para o desenvolvimento local e regional, como a introdução de programas voltados ao combate do abuso de drogas e do álcool. No entanto, não se poderia considerar amoral o empresário que não perfeça tais práticas. São elementos que configuram a chamada “cidadania corporativa”.

Portanto, limitar a busca pelo lucro seria afrontar o princípio da livre iniciativa econômica (art. 1º, IV, c/c art. 170, C.F.) e a finalidade essencial da organização empresarial (art. 966, do Código Civil). O que se propôs, a respeito da perseguição do lucro, foi a chamada busca pelo “lucro justo”, que, em poucas palavras, consiste no resultado econômico alcançado dentro de parâmetros éticos e promocionais de interesses de *stakeholders*⁴¹⁵, desde que juridicamente apreciáveis e relevantes.

De todos os comentários, das citações e notas, infere-se que a função sócio-econômica não se confunde com responsabilidade so-

⁴¹⁵Sobre a noção de “lucro justo”, é interessantíssima a contribuição de Eduardo Teixeira Farah (Disciplina da empresa e princípio da solidariedade social. In: COSTA, Judith Martins (org.). *A reconstrução do direito privado*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 689).

cial e, muito menos, com filantropia. E, evidentemente, a função social da empresa encontra-se indissociável de sua função econômica, i.e., de seu papel como agente central do desenvolvimento econômico de uma nação que tenha adotado o regime capitalista, pautado na livre iniciativa e na propriedade privada.

Por conseguinte, por função sócio-econômica pode-se entender como a adequação do exercício da empresa ao valor social da livre iniciativa (art. 1º, IV, C.F.), sem que disso resulte qualquer prejuízo à eficiência econômica, pressuposto para sua continuidade no âmbito das relações patrimoniais privadas. Em suma, consiste na busca ética do lucro, à vista de princípios constitucionais (art. 1º, IV, c/c art. 170, C.F.) e deveres de conduta que se projetam na comunhão de *stakeholders*.

4. Função sócio-econômica da empresa em recuperação judicial.

Como bem comentado pela doutrina, ainda em momento anterior à edição da Lei nº 11.101/2005, foi-se o tempo em que a disciplina normativa da empresa em crise visava reger a relação entre o empresário e seus devedores, na premissa de que a empresa equivaleria a patrimônio destinado exclusivamente à satisfação das dívidas do empresário. Por outro lado, o instituto da concordata era sabidamente insuficiente para os desafios por que passava a empresa em crise. Aliás, os requisitos legais para concessão da concordata não cogitavam da probabilidade de recuperação da empresa e de sua viabilidade econômico-financeira⁴¹⁶.

O problema da função sócio-econômica da empresa em crise não passou despercebido por ocasião da tramitação do Projeto de Lei de Recuperação de Empresas e Falências (PLC 71/2003).

⁴¹⁶Ricardo Tepedino, A Recuperação da Empresa em Crise diante do Decreto-lei 7.661/1945, *Revista de Direito Mercantil*, nº 128, p.166.

Com efeito, vale reproduzir trecho do Parecer nº 534, da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, elaborado sob a relatoria do senador Ramez Tebet⁴¹⁷:

Nesse sentido, nosso trabalho pautou-se não apenas pelo objetivo de aumento da eficiência econômica — que a lei sempre deve propiciar e incentivar — mas, principalmente, pela missão de dar conteúdo social à legislação. O novo regime falimentar não pode jamais se transformar em bunker das instituições financeiras. Pelo contrário, o novo regime falimentar deve ser capaz de permitir a eficiência econômica em ambiente de respeito ao direito dos mais fracos.

Dos princípios adotados na análise pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal do PLC 71/2003, e nas modificações propostas, alguns se encontram relacionados com a questão da funcionalidade da empresa, destacando-se a preservação da empresa, a recuperação de empresas recuperáveis, a retirada do mercado de empresas não recuperáveis, a tutela dos interesses de trabalhadores e a redução do custo do crédito no Brasil⁴¹⁸.

⁴¹⁷Publicado no Diário do Senado Federal de 10.06.2004, p. 17857 e ss.

⁴¹⁸Destaquem-se adiante trechos do relatório do senador Ramez Tebet, a propósito dos princípios adotados na análise do PLC nº 71/2003 e de suas modificações propostas: “1) Preservação da empresa: em razão de sua função social, a empresa deve ser preservada sempre que possível, pois gera riqueza econômica e cria emprego e renda, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento social do País. Além disso, a extinção da empresa provoca a perda do agregado econômico representado pelos chamados intangíveis como nome, ponto comercial, reputação, marcas, clientela, rede de fornecedores, know-how, treinamento, perspectiva de lucro futuro, entre outros (...) 3) Recuperação das sociedades e empresários recuperáveis: sempre que for possível a manutenção da estrutura organizacional ou societária, ainda que com modificações, o Estado deve dar instrumentos e condições para que a empresa se recupere, estimulando, assim, a atividade empresarial. 4) Retirada do mercado de sociedades ou empresários não recuperáveis: caso haja problemas crônicos na atividade ou na administração da empresa, de modo a inviabilizar sua recuperação, o Estado deve promover de forma rápida e eficiente sua retirada do mercado, a fim de evitar a potencialização dos problemas e o agravamento da situação dos que negociam com pessoas ou sociedades com dificuldades insanáveis na condução do negócio. 5) Proteção aos trabalhadores: os trabalhadores, por terem como único ou principal bem sua força de trabalho, devem ser protegidos, não só com precedência no recebimento de seus créditos na falência e na recuperação judicial, mas com instrumentos

Registre-se, ainda, que o problema da função sócio-econômica da empresa está longe de ensejar discussões meramente teóricas. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por meio de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, optou por contrariar o formalismo da lei, firmando decisão no sentido de evitar a decretação da falência de determinado empresário. No caso em questão, o Juízo de primeiro grau havia julgado extinto requerimento de falência fundado em cédula de crédito bancário, por entender que estariam ausentes os requisitos de certeza e liquidez do título. Com opinião diversa, a Segunda Câmara Cível decidiu reformar a sentença. Assim, embora estivesse evidenciada a impontualidade do devedor, bem como presentes os demais requisitos legais autorizadores da decretação de falência, o Tribunal deixou de fazê-lo, sob o argumento de que deveria ser dada oportunidade ao devedor de apresentar pedido de recuperação, em atenção ao princípio da preservação da empresa e de sua função social. Vale transcrever curto trecho da decisão⁴¹⁹:

“No mérito, não há que se falar em iliquidez dos títulos que instruem a peça inicial, tendo em vista a entrada em vigor da Lei 10.931/04.

Como é sabido, a Cédula de Crédito Bancário possui eficácia de título executivo extrajudicial, independentemente da natureza da operação de crédito por ela representada.

Tal atributo decorre da imposição legal prevista na Lei 10.931/04, que em seu art. 26 estatui que a CDB é título de crédito representativo de promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade. (...)

que, por preservarem a empresa, preservem também seus empregos e criem novas oportunidades para a grande massa de desempregados. 6) Redução do custo do crédito no Brasil: é necessário conferir segurança jurídica aos detentores de capital, com preservação das garantias e normas precisas sobre a ordem de classificação de créditos na falência, a fim de que se incentive a aplicação de recursos financeiros a custo menor nas atividades produtivas, com o objetivo de estimular o crescimento econômico.” (Diário do Senado Federal de 10.06.2004, p. 17865 e 17866).

419TJRJ — Segunda Câmara Cível — Apelação Cível nº 2006.001.21767 — Rel. Des. Conceição A. Mousnier — Unânime — julgada em 20.09.2006 (disponível em www.tj.rj.gov.br, acessado em 25.08.2007).

Assim, constata-se que o crédito in casu além de ter sido regularmente constituído, foi levado à protesto. (...)

Evidenciada, portanto, a impontualidade, sem que a Requerida tenha efetuado o respectivo depósito elisivo, seria hipótese de decretação da quebra. (...)

Corolário do exposto é o CONHECIMENTO DO RECURSO e O PARCIAL PROVIMENTO DO APELO para na forma do art. 515, § 3º, do CPC, reformar a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, tendo em vista o entendimento desta Relatora, no sentido de que a cédula de crédito bancário emitida juntamente com o contrato de abertura de crédito e planilha de cálculo constitui título líquido e exigível, apto a ensejar o requerimento de falência.

Entretanto, antes de decretar a bancarrota, em atenção aos princípios da função social e da preservação da empresa, esta Relatora vota no sentido de conceder o prazo de 10 dias previsto no art. 98 da Lei de Quebras para que o Requerido efetue o respectivo depósito elisivo, ou, havendo interesse, formule o requerimento de recuperação judicial, demonstrando desde já o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 51 da Lei 11.101/2005; sendo certo que na última hipótese, os autos serão encaminhados ao I. Juízo a quo para que observe a viabilidade ou não do respectivo procedimento, a fim de que se evite futura arguição de supressão de instância”.

Colocados tais pontos, surge naturalmente um problema, que é estabelecer as balizas para o cumprimento da função sócio-econômica da empresa em recuperação judicial.

Como antecipado neste artigo, a função dos institutos jurídicos é dotada, por definição, de caráter dinâmico, de modo que seus contornos variam conforme a evolução dos interesses que se relacionam com a situação concreta em que se encontra dado instituto. Por isso, costuma-se fazer referência a “momento funcional”, no sentido de permitir uma avaliação periódica da função do instituto.

Essa noção é notavelmente relevante para a empresa, cuja estrutura é essencialmente dinâmica, por se fundar no exercício de uma atividade econômica organizada (art. 966, Código Civil). Por aí se constata que sua funcionalidade está sujeita a um espectro mais am-

plo de variação, conforme as sucessivas mutações por que passa a organização empresarial, no curso regular de sua operação.

Se o perfil funcional da empresa é fundamentalmente variável, é natural que, a partir da concessão da recuperação judicial, a empresa assuma novas funções à vista de sua reestruturação interna e da ampla revisão das relações jurídicas estabelecidas entre o empresário e *stakeholders*, tudo em conformidade com as soluções propostas pelo plano de recuperação.

Nesse aspecto, é válido registrar que a amplitude da revisão das relações jurídicas do empresário só encontra como limites: (i) prazo para pagamento dos credores trabalhistas (art. 54, da Lei nº 11.101/2005); (ii) renegociação de débitos fiscais e previdenciários exclusivamente por meio de parcelamento específico, requerido e processado perante a Fazenda credora ou, conforme o caso, o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS (art. 68, da Lei nº 11.101/2005 e art. 155-A, do Código Tributário Nacional, que ainda carece de regulamentação); (iii) necessidade de consentimento pelo credor titular de garantia real quanto à alienação do bem objeto da garantia (art. 50, § 1º, da Lei nº 11.101/2005); (iv) necessidade de consentimento pelo credor titular de crédito em moeda estrangeira quanto à proposta de fixação de indexador que não esteja vinculado à variação cambial (art. 50, § 2º, da Lei nº 11.101/2005)⁴²⁰.

Ainda com relação à revisão dos interesses de *stakeholders* por meio do procedimento de recuperação judicial, tome-se como exemplo a relação do empresário com seus fornecedores. Diante da relevância da manutenção do fluxo de fornecimentos para o curso normal das atividades operacionais da empresa, a lei procura incentivar a continuidade dessa relação, ao prever que os créditos quirografários sujeitos à recuperação (portanto, anteriores à distribuição do pedido, conforme art. 49, da Lei nº 11.101/2005) serão elevados à classe

⁴²⁰Conforme bem comentado por Fábio Ulhoa Coelho (*Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas*. p. 159-160)

de créditos privilegiados, caso o devedor venha a ter sua falência decretada (art. 67, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005). É sem dúvida uma hipótese de intervenção estatal na autonomia da vontade e, assim, exceção ao ambiente negocial entre credores e devedor, que preside a recuperação judicial, tendo como premissa, repita-se, a importância do papel dos fornecedores para a preservação da empresa.

Colocados esses comentários iniciais, uma primeira reflexão consiste em saber se seria razoável exigir-se da empresa em recuperação o atendimento aos padrões de desenvolvimento sustentável da atividade econômica. Em resumo, considerando-se a fragilidade estrutural da empresa, seria possível a seus administradores operá-la à luz dos melhores princípios de governança? Ou, de outra forma, poderiam ser abolidas as diretrizes de condução da empresa em conformidade com os interesses de *stakeholders*?

A melhor orientação parece ser aquela que mantenha as exigências de sustentabilidade sócio-econômica da empresa, ainda que diante do cenário de crise.

Não se pode perder de vista que a lei já impõe sacrifícios graves aos interesses de *stakeholders*, que a eles se submetem forçadamente e passivamente, ao menos até que o plano de recuperação seja apresentado em juízo, oportunidade a partir da qual poderão formular objeção e provocar a convocação de assembléia geral de credores, a fim de que as negociações entre as diversas comunhões de interesse sejam postas em prática, de forma aberta.

Portanto, considerando os benefícios que o empresário obtém por meio do deferimento do processamento da recuperação — sobretudo a suspensão de ações e execuções, observadas as exceções legais e o prazo máximo de 180 dias — deve-se dele reclamar a demonstração de que a viabilidade da empresa é factível não apenas para fins de satisfação dos interesses imediatos de credores sujeitos ao regime da recuperação, mas principalmente como unidade de produção apta a contribuir para o desenvolvimento da economia (local, regional, nacional ou internacional, conforme a dimensão da ati-

vidade), com respeito a interesses patrimoniais e existenciais daqueles com quem se relaciona.

Pensar o contrário seria permitir a imposição de perdas, sem a contrapartida cabal, que é a socialização do aproveitamento da preservação da empresa.

Esses argumentos não levam a crer que se possa exigir da empresa sob recuperação judicial o grau de “funcionalização” considerado ideal, ainda porque pensar em função sócio-econômica da empresa não é inseri-la num mundo ideal, onde todos os interesses devam ser plenamente atendidos. Se esse raciocínio é procedente, a empresa sob recuperação judicial não tem condições de cumprir com sua função de forma ideal, de modo que uma visão realista da crise empresarial impõe considerar que determinados sacrifícios serão inevitáveis: portanto, cabe examiná-los *vis-à-vis* os benefícios que podem ser esperados em razão do cumprimento do plano de recuperação.

Embora este artigo não tenha adotado como premissa metodológica a análise econômica do direito, uma lição de Ronald Harry Coase é absolutamente oportuna: uma empresa que gere benefícios particulares, mas que esteja em posição que produza (real ou potencialmente) danos a terceiros (“custos sociais”) — portanto, que não atenda *prima facie* ao *standard* de “funcionalização” razoavelmente exigido segundo o conceito de sustentabilidade empresarial — não necessariamente deve ser expurgada da atividade econômica, como seria naturalmente defendido após uma leitura simplista do problema.

De fato, os benefícios reais trazidos pela existência daquela empresa podem ser tamanhos que acabem por legitimar sua existência, ou, ainda, determinem uma adequação que minimize seus custos sociais, que continuarão, de certa forma, sendo produzidos. Diante do problema, qualquer solução drástica pode ser mais bem entendida se ponderados quais seriam seus reais efeitos, antes mesmo de aplicada a solução. Leia-se adiante a lição de Coase⁴²¹:

⁴²¹The Problem of Social Cost. *The Firm, the Market and the Law*. Chicago: The University of Chicago Press, 1990, p. 154.

“(…) A second feature of the usual treatment of the problems discussed in this article is that the analysis proceeds in terms of a comparison between a state of laissez faire and some kind of ideal world. This approach inevitably leads to a looseness of thought since the nature of the alternatives being compared is never clear. Actually, very little analysis is required to show that an ideal world is better than a state of laissez faire, unless the definitions of a state of laissez faire and an ideal world happen to be the same. But the whole discussion is largely irrelevant for questions of economic policy since, whatever we may have in mind as our ideal world, it is clear that we have not yet discovered how to get to it from where we are. A better approach would seem to be to start our analysis with a situation approximating that which actually exists, to examine the effects of a proposed policy change, and to attempt to decide whether the new situation would be, in total, better or worse than the original one. In this way, conclusions for policy would have some relevance to the actual situation”.

Trazendo esse pensamento para a situação experimentada pela empresa em crise, é importante que sejam sopesados, numa dada realidade, os seguintes custos e benefícios: (i) da manutenção do estado atual e do seu natural agravamento, culminando com a abertura da falência; (ii) da concessão da recuperação judicial, segundo um plano que se supõe previamente apreciado e discutido entre os interessados (devedor e credores); (iii) do não cumprimento do plano de recuperação, com o conseqüente retardamento da liquidação dos bens de produção, por meio da falência. Só então haverá legitimidade para julgar a adequação da empresa ao *standard* de “funcionalização” exigido segundo as limitações impostas pela situação concreta.

Logo, o papel da empresa em crise merece ser interpretado segundo sua capacidade (operacional, econômica e financeira) de atendimento dos interesses que vêm priorizados pela norma legal e constitucional, nomeadamente os interesses do trabalhador, de consumidores, de agentes econômicos com os quais o empresário se relaciona, incluindo-se no último a comunhão de seus credores (principalmente aqueles considerados estratégicos para a atividade empre-

sarial, como credores financeiros e comerciais, incluindo-se fornecedores de produtos e serviços) e, enfim, de interesses da própria coletividade, entre os quais se destacam aqueles relacionados ao meio ambiente.

Portanto, esse atendimento de interesses não deve ser apenas quantitativo (i.e., considerados sob o enfoque de valor em dinheiro a ser satisfeito no curso da recuperação), como também qualitativo, prevalecendo nesse panorama os seguintes interesses declinados no art. 170, da Constituição Federal: (i) livre iniciativa econômica (art. 1º, IV e art. 170, C.F.) e liberdade de associação (art. 5º, XX, C.F.); (ii) propriedade privada e função social da propriedade (art. 170, I e II, C.F.); (iii) sustentabilidade sócio-econômica (valor social do trabalho, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução de desigualdade e promoção do bem-estar social, art.170, *caput* e incisos V, VI, VII, C.F.); (iv) livre concorrência (art. 170, IV, C.F.); (v) tratamento favorecido ao pequeno empreendedor (art.170, IX, C.F.).

Uma referência apropriada para os argumentos que se apresentam constitui o recente caso da recuperação judicial da Eucatex S.A. Indústria e Comércio (“Eucatex”), requerida perante o Juízo da 3ª Vara Judicial da Comarca de Salto, Estado de São Paulo (processo nº 526.01.2005.007220-1). Para esse efeito, serão comentadas adiante as informações relevantes sob o aspecto econômico e jurídico, que dizem respeito às negociações entre a devedora, seus credores bancários e seus debenturistas.

A Eucatex havia migrado da concordata preventiva para a recuperação judicial, no exercício da faculdade prevista no art. 192, § 2º, da Lei nº 11.101/2005. Contra o plano de recuperação proposto pela devedora, apresentaram impugnação Banco Bradesco S.A. e Unibanco — União de Bancos Brasileiros S.A. e, ainda, a debenturista Fundação Petrobras de Seguridade Social — PETROS. Diante de tais impugnações, foi convocada assembléia geral de credores.

No curso da assembléia geral, foi realizada pela Eucatex a exposição da situação da empresa e da proposta constante do plano de

recuperação judicial, contra a qual veio a ser apresentada contraproposta por credores bancários em conjunto (Itaú S.A., Itaú BBA, Bradesco e Unibanco), que contemplava substancialmente alteração da forma de pagamento e atualização de créditos de certos grupos de credores indicados no plano original. Subsequentemente, a devedora pediu a suspensão da assembléia, retornando com terceira proposta, que considerava em parte as condições previstas no plano de recuperação original e na contraproposta dos bancos, sob o argumento de que a proposta apresentada pelos bancos alteraria 80% dos créditos, com impacto na liquidez de caixa da Eucatex, onerando-a em grau superior à sua capacidade de pagamentos.

A última proposta da Eucatex previa, essencialmente, que, para os credores do chamado “Grupo B”, seria realizada a conversão da totalidade de debêntures subordinadas (cujo crédito totalizava R\$ 109.976.160,00) em participação societária (ações ordinárias e preferenciais de emissão da Eucatex), em substituição à condição anterior, que era de pagamento do crédito das debêntures em dinheiro e em 48 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 2.291.170,00. Uma vez submetida à discussão, a Fundação Petrobras de Seguridade Social — PETROS — credora integrante do referido “Grupo B” — registrou sua divergência, sob a justificativa de que a contraproposta da Eucatex estaria dando tratamento diferenciado a credores da mesma classe (i.e., aqueles incluídos no art. 41, III, da Lei nº 11.101/2005: quirografários, com privilégio e subordinados), o que violaria o sistema da Lei nº 11.101/2005.

O plano de recuperação judicial da Eucatex acabou sendo aprovado em cada categoria de credores e por maioria por todos os credores, conforme art. 45, da Lei nº 11.101/2005, o que levou a Fundação Petrobras de Seguridade Social — PETROS a apresentar oposição à homologação judicial do plano. O juízo da recuperação rejeitou a oposição, entendendo que, entre outros argumentos: (i) não teria havido irregularidade na verificação do quorum de deliberação (art. 45, § 3º, da Lei nº 11.101/2005); (ii) a Lei nº 11.101/2005 não exigiria tratamento uniforme para todos os credores, salvo na hipótese do art.

58, § 2º; (iii) os credores da mesma classe titulares de debêntures receberiam seus créditos do mesmo modo⁴²².

Assim, foi homologado o plano conforme a última versão apresentada pela Eucatex e concedida judicialmente sua recuperação, em decisão contra a qual foi interposto agravo de instrumento pela Fundação Petrobras de Seguridade Social — PETROS (agravo de instrumento nº 493.240-4/1-00), com o escopo de suspender a execução do plano aprovado, ou, ao menos, suspender a conversão das debêntures em ações.

A Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo de instrumento em questão, decidindo fundamentadamente sobre a relatividade do poder conferido pela lei à comunhão de credores e ao devedor, no que diz respeito à formulação das bases do plano de recuperação.

No caso em tela, entendeu-se que a regra contratual aprovada em assembléia geral de credores violava a Constituição Federal, vez que determinava a conversão de créditos em participação societária, ao arrepio do princípio da liberdade de associação, previsto no art. 5º, XX, da Constituição Federal.

Reproduza-se em parte a referida decisão, proferida em 01.08.2007:

5. Aludiu-se à ingerência do Poder Judiciário na aprovação do plano, à soberania da vontade dos credores, impedindo que o Juiz possa, em face de um plano aprovado pelo quorum qualificado, negar a recuperação judicial.

O art. 50 da Lei 11.101/05, arrola exemplificativamente, formas de recuperação da empresa que se encontra em crise econômico-finan-

⁴²²Convém destacar que os únicos titulares de tais debêntures eram a PETROS (R\$ 78.099.010,00) e o Banco Bradesco S.A. (R\$ 31.877.150,00), sendo o último também integrante do chamado “Grupo A” de credores, por conta de outros contratos de financiamento, totalizando R\$ 8.287.430,00).

ceira. Mas não impede que outras formas sejam imaginadas e adotadas, levando em consideração o volume dos créditos, a natureza da atividade econômica desenvolvida, e assim por diante.

Mas, essa liberdade não é irrestrita, pois encontra os limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Não se pode, por exemplo, deferir-se a recuperação judicial com base em um plano que preveja a sonegação de impostos, ou a retenção indevida da contribuição dos trabalhadores ao órgão de previdência.

Um dos princípios fundamentais estabelecidos pela Constituição da República é o da liberdade de associação (art. 5º, XX). É por essa razão que a Lei 6.404, de 15.12.1976, confere ao titular da debênture a conversão de seu crédito em ações, desde que com isso concorde. Sem a concordância, haveria clara violação da liberdade aludida.

Ora, o plano de recuperação judicial aprovado impôs a conversão do crédito dos debenturistas em ações da empresa em recuperação. Violou, assim, a liberdade fundamental assegurada pela Constituição da República. Transformou o credor, ainda que subordinado, em acionista da empresa, assumindo, com isso, a responsabilidade pela recuperação.

A medida é, evidentemente, violadora do ordenamento jurídico. A rigor, competia ao magistrado, apesar da aprovação do plano, indeferir a recuperação judicial e decretar a falência. Todavia, não se olvidando da finalidade inicialmente mencionada, melhor será dar nova oportunidade aos credores para que, em outra assembléia-geral, alterem o plano, eliminando a violação apontada.

6. Para tal fim, anula-se a aprovação do plano de recuperação judicial, devendo outra assembléia-geral ser realizada.

Posteriormente, em 19.09.2007, foi realizada nova assembléia geral de credores, para fins de exame e discussão do novo plano de recuperação judicial, que havia sido aditado para absorver o pleito da Fundação Petrobras de Seguridade Social — PETROS⁴²³, tendo sido

⁴²³Conforme os dados do documento intitulado “Proposta de Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial Apresentado e Votado na Assembléia Geral de Credores Realizada em 18/10/2006”, que corresponde ao plano de recuperação da Eucatex alterado e consolidado e que veio a ser aprovado pela unanimidade dos credores presentes à assembléia geral de

tal plano aprovado por unanimidade. Enfim, em 10.10.2007, foi proferida sentença pelo Juízo da 3ª Vara Judicial de Salto, concedendo a recuperação judicial da Eucatex, com base no plano aprovado nos termos da assembléia geral de credores de 19.09.2007.

Um problema que merece destaque no “Caso Eucatex” consiste na interpretação sistemática da Lei nº 11.101/2007, no sentido de permitir a revisão do conteúdo do plano em hipóteses de não atendimento de interesses de determinado credor (ou grupo de credores) e, cumulativamente, sejam esses interesses valorados pelo ordenamento jurídico como merecedores de tutela específica, a ponto de prevalecer sobre os demais interesses em discussão no processo de recuperação, inclusive aqueles decorrentes do próprio saneamento da empresa.

Sem dúvida, não é razoável a tentativa de soerguimento empresarial mediante a imposição de sacrifício que represente afronta a direito assegurado pela Constituição da República (direito à liberdade de associação). Pode ser dito que a quebra das bases da relação de crédito (ou seja, relação debenturista x companhia emitente), em ta-

19.09.2007, a PETROS teve parte de seu crédito incluído no “Grupo A” de credores, a ser pago em três parcelas mensais, nos valores respectivos de R\$ 4.566.608,44, R\$ 400.146,90 e R\$ 508.373,39. Ademais, outra parte do crédito da PETROS será quitada por meio de dação em pagamento de bens de propriedade da Eucatex (listados no plano), na proporção de 26,64% do total dos bens, avaliados globalmente em R\$ 144.457.000,00. Embora tenha sido mantida a conversão das debêntures em participação acionária da Eucatex, as ações ordinárias atribuídas à PETROS e ao Banco Bradesco S.A. serão adquiridas pela sociedade Grandfood Indústria e Comércio Ltda, pelo preço total de R\$ 3.910.782,00, “tendo sido acordado entre os credores dos Grupos A e B que a totalidade dos recursos será destinada exclusivamente ao credor Petros”. Por último, as ações preferenciais da Eucatex, igualmente resultante da conversão das debêntures, foram distribuídas entre os credores dos Grupos A e B (e, portanto, não apenas aos destinatários originais, que eram Bradesco e PETROS), no pressuposto de que poderiam vir a ser alienadas em mercado. Para esse efeito, a Eucatex permaneceu com a obrigação de pagar a diferença entre o preço efetivamente obtido pela venda dessas ações em mercado e o valor de R\$ 7,747, correspondente ao preço de emissão das ações (e à média das cotações nos 30 últimos pregões anteriores a 31.08.2007), desde que tal alienação se verifique após o prazo de 3 anos e antes do prazo de 4 anos, ambos contados da data de publicação da homologação do plano de recuperação da Eucatex.

manho grau, corresponderia à verdadeira “disfunção” da empresa, uma vez que a colocaria à margem das regras que visam trazer segurança nas relações constituídas no âmbito do mercado financeiro e de capitais brasileiro, ponto de partida para a adequada aplicação de recursos por parte de investidores institucionais, como o são os fundos de pensão. Em uma palavra, a solução de conversão impositiva de debêntures em ações modificaria essencialmente a posição jurídica do interessado relativamente à companhia, resultando praticamente no perdão da integralidade da dívida, vez que a participação acionária ofertada ostentaria valor duvidoso, diante da situação de crise da empresa.

Poderia ser afirmado, como contra-argumento, que a conversão seria necessária à reestruturação financeira e à retomada da capacidade de pagamentos da devedora. No entanto, para a procedibilidade desse argumento, a conversão deveria ser no mínimo acompanhada de sacrifícios de igual gravidade suportados por outros grupos de credores e pelo próprio acionista controlador da devedora, de forma a legitimar a solução global do problema, mantendo-se comutatividade entre as posições dos variados *stakeholders*. E mais: tais sacrifícios deveriam ser no mínimo compensados pelos benefícios que resultariam da efetiva recuperação da devedora. Do contrário, não restaria outra solução que não a falência.

Não se está defendendo, a partir da noção de comutatividade entre *stakeholders*, que vigoraria na recuperação o princípio da *par conditio creditorum*. Sabe-se muito bem que esse princípio de direito falimentar não encontra fundamento para ser aplicado no ambiente da recuperação judicial⁴²⁴. O que se pretende observar é que o emprego funcional da empresa obriga que se adote, a propósito de sua recuperação, solução (ou o conjunto de soluções) da qual se estabeleçam situações minimamente equilibradas entre as diversas posições

⁴²⁴Exceto na limitada hipótese do art. 58, § 2º, Lei nº 11.101/2005, e, ainda nesse caso, sem a amplitude, o sentido, a finalidade e os rigores que resultam da aplicação da *par conditio* no processo de falência.

jurídicas de *stakeholders* e, ainda, que preserve interesses cuja realização é considerada prioritária pelo sistema jurídico, aqui incluídos necessariamente aqueles interesses de hierarquia constitucional.

Nesse raciocínio, é válido tomar como exemplo um caso hipotético.

A companhia aberta VENTURA S.A., com objeto voltado à indústria de entretenimento, conta a colaboração de 800 empregados e tem como principais acionistas oito investidores institucionais, que igualmente a financiaram mediante subscrição e integralização de debêntures. Ao lado desses financiamentos (participação societária e dívida), a VENTURA S.A. contraiu empréstimo bancário de longo prazo, de valor substancial, cujos encargos, somados à remuneração das debêntures, acabaram por gerar despesas financeiras de tal monta que chegam a superar as receitas operacionais da empresa, daí resultando dificuldades de caixa, prejuízos sucessivos e, por conseguinte, inviabilizando a capacidade de investimentos e estagnando sua política de marketing e de modernização de seus equipamentos.

Nesse cenário, levando-se em consideração que a VENTURA S.A. gera receita de valor significativo e, portanto, mostra-se viável econômica e financeiramente, a reestruturação da dívida surge como primeira alternativa para a manutenção da atividade da VENTURA S.A. e para o atendimento dos interesses sócio-econômicos dela decorrentes. Tais fatores levam os acionistas controladores da companhia a requerer sua recuperação judicial.

Visando a reestruturação da dívida, o *pool* de acionistas controladores (e também principais debenturistas) propõe: (i) repactuação das debêntures, com a conversão de 90% de seu valor em capital social; (ii) renegociação da dívida bancária, com a redução drástica dos encargos, perdão pelo credor das penalidades já aplicadas e alongamento do prazo de amortização do principal; (iii) alienação do controle acionário a preço simbólico (R\$ 1,00), para que a gestão da empresa seja entregue a grupo empresarial de renome internacional,

que igualmente se dispõe a aportar novos recursos para a modernização dos equipamentos da empresa.

Suponha-se, então, que um grupo de debenturistas, titulares de 20% do volume global dos créditos, divirja em assembléia geral de credores da proposta contida no plano de recuperação, sob o argumento de que não seria razoável a remissão de 90% de seus créditos, aliado ao fato de que não tinham o menor interesse em assumir a posição de sócio da VENTURA S.A.

Não obstante a situação possa parecer semelhante ao Caso Eucatex, há na hipótese em tela um diferencial fundamental: os próprios acionistas controladores se dispõem a suportar cota de sacrifício em grau bem mais grave que os credores insatisfeitos. Logo, além de os acionistas controladores serem impactados em montante muito superior aos demais credores (já que são também os principais debenturistas), aqueles sócios se propõem a abrir mão do controle acionário, diante da oportunidade de transferência do poder de gestão a grupo empresarial de alta reputação internacional, cujo profissionalismo poderia mudar substancialmente os processos internos de administração da empresa, além do fato de estar disposto a investir com dinheiro novo para a reformulação de equipamentos. Esse conjunto de soluções figura como consistente caminho de soerguimento da empresa, redundando na manutenção de 800 postos de trabalho, recolhimento de tributos, contratos de fornecimento etc. É intuitivo que nada mais cabe à minoria de credores divergente senão a conscientização de que a proposta de recuperação da empresa encontra-se em harmonia com o princípio da função sócio-econômica, sobretudo pela comutatividade das posições ofertadas aos principais *stakeholders*.

Assim, esse exemplo conduz a uma segunda reflexão, consistente na minimização do proveito a ser tirado pelo empresário, no curso da crise. A gravidade do problema de se impor sacrifícios a terceiros exige ao empresário a probidade de contribuir com a maior cota de sacrifícios: seja o empresário individual, seja o sócio contro-

lador da sociedade empresária, tais pessoas, como direcionadores da gestão da empresa, devem fazer com que suas prerrogativas patrimoniais e políticas sejam limitadas, em proveito de *stakeholders* e, por consequência, da própria empresa.

Portanto, essa ponderação leva a crer que: (i) remunerações sobre o capital de sócio (juros sobre o capital, dividendos, reembolso etc⁴²⁵) sejam suspensas, bem como remunerações de administradores estatutários indicados pelo controlador sejam minimizadas; (ii) o voto em assembléia geral ou, dependendo do tipo societário, reunião de sócios, ou, ainda, em reuniões dos órgãos da administração, tenha como prioridade a adoção de medidas das quais resultem o fortalecimento da empresa, como reinvestimentos, renegociação das bases de novas contratações com fornecedores, não contratação com sociedade coligadas ou controladoras, controladas, ou sob controle comum, salvo se em estritas bases de mercado e em evidente proveito para a empresa em crise

Com efeito, ingressa-se aqui em outra vertente da recuperação empresarial, que se consubstancia na limitação do poder do empresário em gerir a atividade: sob o enfoque da sociedade empresária, o controle societário deve ser exercido não mais segundo as perspectivas de interesse de seu titular, mas em atenção aos demais interesses em jogo, sobretudo daqueles que carecem de maior poder de barganha, como os credores trabalhistas.

O problema da comutatividade das posições entre *stakeholders* não se limita às soluções e condições circunstanciais de recuperação da empresa, fruto da autonomia da vontade. Nesse sentido, chega a ser ofensiva a regra legal que faz prevalecer injustificadamente os interesses fazendários, por meio da exigência de apresentação de certidão negativa de débitos tributários pelo devedor, a fim de que o juiz esteja apto a conceder a recuperação, após a aprovação do pla-

⁴²⁵Lembre-se que o fato da empresa estar em crise não significa a impossibilidade de se distribuir resultado contábil, desde que haja caixa para isso.

no em assembléia geral de credores (art. 57 e art. 58, da Lei nº 11.101/2005).

Além da crítica doutrinária⁴²⁶, há decisões judiciais reconhecendo a inconstitucionalidade da referida exigência e, por conseguinte, deixando de aplicá-la, como, por exemplo, a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Ponta Grossa, Estado do Paraná, em 02.12.2005 (processo nº 390/2005), objeto dos comentários publicados por José Eli Salamacha, em artigo especializado⁴²⁷. Por meio dessa decisão, foi concedida a recuperação judicial de uma empresa madeireira, que teve seu plano aprovado pela unanimidade dos credores presentes à assembléia geral de credores, embora o devedor tenha deixado de apresentar certidão negativa de débitos tributários. Entre outros argumentos consistentes, a decisão foi fundamentada nos princípios da função social da empresa, da razoabilidade e do devido processo legal, este último em razão de, na visão do magistrado, a norma do art. 57, da Lei nº 11.101/2005 resultar no afastamento do direito do contribuinte de discutir judicialmente a exigibilidade de tributos contra ele lançados.

Ao que tudo indica, priorizar o interesse fazendário em detrimento de interesses dos demais *stakeholders* parece afrontar a ordem de interesses estabelecida pelo art. 170, da C.F., configurando nítido exemplo de deturpação legal da função econômico-social da empresa.

5. Conclusões.

De todo o exposto neste artigo, podem ser inferidas as seguintes conclusões:

⁴²⁶Vide, por todos, o artigo de Sergio Campinho, *Apresentação de certidões negativas de débito fiscal no âmbito do processo de recuperação de empresas — Lei nº. 11.101/2005* (disponível em <http://www.campinhoodv.com.br/artigo3.pdf>, acessado em 17.07.2007).

⁴²⁷Débitos Fiscais e a Recuperação Judicial de Empresas. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, v. 140, p. 118-125, out-dez. 2005.

(i) a função social da empresa não é do tipo limitativa dos poderes do empresário, mas sim “promocional” de interesses juridicamente relevantes, segundo a ordem de valores expressa na Constituição da República. Ao invés de se falar em “limitação” do uso da propriedade empresária, fala-se em “funcionalização” dessa categoria de propriedade por meio do modo como é realizada sua “destinação” econômica e social;

(ii) a função primária da empresa é de ordem econômica, no sentido de que, por meio de sua operação, sejam obtidas a maximização da produção e a minimização dos custos, assegurando-se, dessa forma, um “preço justo”, que lhe permita ser competitiva e fazer frente não apenas a seu escopo fundamental (i.e., geração de lucro a seu titular) como também aos diferentes interesses econômicos que a envolvem (salários, tributos, contribuições previdenciárias, credores financeiros etc);

(iii) o que se conhece genericamente como “Responsabilidade Social Empresarial” compõe-se de quatro diferentes categorias de funções que a sociedade espera ver exercidas pelo empresário: (a) responsabilidade econômica; (b) responsabilidade legal, também conhecida como “conformidade legal” (“compliance”); (c) responsabilidade ética; (d) responsabilidade voluntária ou filantrópica. Assim, a função sócio-econômica não se confunde com responsabilidade social e, muito menos, com filantropia. E, evidentemente, a função social da empresa encontra-se indissociável de sua função econômica;

(iv) se o perfil funcional da empresa é fundamentalmente variável, é natural que, a partir da concessão da recuperação judicial, a empresa assuma novas funções à vista de sua reestruturação interna e da ampla revisão das relações jurídicas estabelecidas entre o empresário e *stakeholders*;

(v) a melhor orientação parece ser aquela que mantenha as exigências de sustentabilidade sócio-econômica da empresa, ainda que diante do cenário de crise, sob pena de se permitir a imposição

de perdas, sem a contrapartida cabal, que é a socialização do aproveitamento da preservação da empresa;

(vi) esses argumentos não levam a crer que se possa exigir da empresa sob recuperação judicial o grau de “funcionalização” considerado ideal. Uma visão realista da crise empresarial impõe considerar que determinados sacrifícios serão inevitáveis: portanto, cabe examiná-los *vis-à-vis* os benefícios que podem ser esperados em razão do cumprimento do plano de recuperação.

(vii) o papel da empresa em crise merece ser interpretado segundo sua capacidade (operacional, econômica e financeira) de atendimento dos interesses que vêm priorizados pela norma legal e constitucional, nomeadamente os interesses do trabalhador, de consumidores, de agentes econômicos com os quais o empresário se relaciona, incluindo-se no último a comunhão de seus credores (principalmente aqueles considerados estratégicos para a atividade empresarial, como credores financeiros e comerciais, incluindo-se fornecedores de produtos e serviços) e, enfim, de interesses da própria coletividade, entre os quais se destacam aqueles relacionados ao meio ambiente;

(viii) esse atendimento de interesses não deve ser apenas quantitativo, como também qualitativo, prevalecendo nesse panorama os seguintes interesses declinados no art. 170, da Constituição Federal;

(ix) o emprego funcional da empresa obriga que se adote, a propósito de sua recuperação, solução (ou o conjunto de soluções) da qual se estabeleçam situações minimamente equilibradas entre as diversas posições jurídicas de *stakeholders*;

(x) no âmbito da recuperação empresarial, deve ser admitida a limitação do poder do empresário em gerir a atividade: sob o enfoque da sociedade empresária, o controle societário deve ser exercido não mais segundo as perspectivas de interesse de seu titular, mas em atenção aos demais interesses em jogo, sobretudo daqueles que carecem de maior poder de barganha;

(xi) o problema da comutatividade das posições entre *stakeholders* não se limita às soluções e condições circunstanciais de recuperação da empresa, fruto da autonomia da vontade. Ao que tudo indica, a exigência de apresentação de certidão negativa de débitos tributários pelo devedor, a fim de que o juiz esteja apto a conceder a recuperação parece afrontar a ordem de interesses estabelecida pelo art. 170, da C.F., vez que prioriza o interesse fazendário em detrimento de interesses dos demais *stakeholders*.