

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA

**INDENIZAÇÃO NOS CONTRATOS DE FRANQUIA: COMO MENSURAR E
REPARAR O DANO CAUSADO PELO FRANQUEADO À MARCA
FRANQUEADORA**

CURITIBA

2003

MARCIELLI REGINA MENDES RODRIGUES

**INDENIZAÇÃO NOS CONTRATOS DE FRANQUIA: COMO MENSURAR E
REPARAR O DANO CAUSADO PELO FRANQUEADO À MARCA
FRANQUEADORA**

**Monografia apresentada ao Curso de
Contratos Empresarias à Luz do Novo
Código Civil, como requisito parcial à
obtenção do título de especialista, pela
Escola Superior de Advocacia e
Universidade Federal do Paraná.**

Orientador: Prof. Sérgio Seleme.

CURITIBA

2003

DEDICATÓRIA

À minha Mãe, que me incentivou a iniciar este Curso e que de algum lugar está acompanhando meu trabalho.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	1
1 HISTÓRICO	2
2 CONCEITOS DE FRANQUIA	4
3 TIPOS DE FRANQUIA	7
3.1 FRANQUIA DE SERVIÇOS	7
3.2 FRANQUIA DE PRODUÇÃO	7
3.3 FRANQUIA DE DISTRIBUIÇÃO	8
3.4 FRANQUIA DE INDÚSTRIA	8
4 FORMAS DE FRANQUIA	9
4.1 FRANQUIA MISTO	9
4.2 FRANQUIA MASTER OU MESTRE	9
4.3 FRANQUIA CÓRNER	9
4.4 FRANQUIA ASSOCIATIVA	10
4.5 FRANQUIA FINANCEIRA	10
4.6 MULTI FRANQUIA	10
4.7 FRANQUIA MULTIMARCAS	10
4.8 FRANQUIA DE NOVA INSTALAÇÃO	10
4.9 FRANQUIA DE RECONVENÇÃO	11
4.10 FRANQUIA DE DESENVOLVIMENTO DE ÁREA	11
4.11 FRANQUIA ITINERANTE	11
5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA FRANQUIA	12
5.1 VANTAGENS DO FRANQUEADOR	12
5.1.1 Rapidez De Expansão	12
5.1.2 Aumento De Rentabilidade	12
5.1.3 Redução De Custos	12
5.1.4 Motivação Maior Dos Franqueadores	13
5.1.5 Maior Participação No Mercado	13
5.1.6 Maior Cobertura Geográfica	13

5.1.7 Melhor Publicidade	13
5.1.8 Menores Responsabilidades	14
5.1.9 Melhores Representantes	14
5.1.10 Grande Volume De Compras	14
5.2 DESVANTAGENS DO FRANQUEADOR	15
5.2.1 Perda Parcial do Controle	15
5.2.2 Maior Custo de Supervisão	15
5.2.3 Maior Custo de Formatação	15
5.2.4 Perda de Sigilo	16
5.2.5 Risco de Desistência	16
5.2.6 Perda de Liberdade	17
5.2.7 Expansão sem Planejamento	17
5.2.8 Seleção Inadequada	17
5.2.9 Perda de Padronização	17
5.2.10 Possibilidade de Disputa com os Franqueados	18
5.2.11 Rentabilidade Menor	18
5.2.12 Retorno a Prazos mais Longos	18
5.3 VANTAGENS DO FRANQUEADO	19
5.3.1 Maior Chance de Sucesso	19
5.3.2 Plano de Negócio	19
5.3.3 Maior Garantia de Mercado	19
5.3.4 Menores Custos de Instalação	20
5.3.5 Economia de Escala	20
5.3.6 Maior Crédito	21
5.3.7 Maior Lucratividade	21
5.3.8 Retorno do Investimento mais Rápido	21
5.3.9 Pesquisa e Desenvolvimento	22
5.3.10 Independência de seu Negócio	22
5.4 DESVANTAGENS DO FRANQUEADO	22
5.4.1 Maiores Controles	22

5.4.2 Autonomia Parcial	23
5.4.3 Risco de Descumprimento de Contrato	24
5.4.4 Taxas de Franquia	25
5.4.5 Seleção Ineficiente	25
5.4.6 Localização Forçada	25
5.4.7 Restrições na Cessão do Sistema	26
5.4.8 Desamparo na Insolvabilidade	26
6 REQUISITOS PARA O CONTRATO DE FRANQUIA	27
6.1 CIRCULAR DE OFERTA	28
6.2 PRAZO	29
6.3 REGISTRO DA FRANQUIA	29
6.4 EXTINÇÃO DO CONTRATO	30
7 MARCA	31
8 DANO	32
9 O DANO SOB A LUZ DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	34
10 DANO PATRIMONIAL	37
11 DANO EMERGENTE	39
12 LUCRO CESSANTE	40
13 DANO MORAL	42
14 DANO MORAL E AS PESSOAS JURÍDICAS	44
15 DANO À IMAGEM	48
16 PRESUNÇÃO DE DANO – DECISÕES	52
17 EXCEÇÃO À TEORIA DA PRESUNÇÃO DE DANO	58
18 CONCLUSÃO	62
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	63

INTRODUÇÃO

Por este trabalho acadêmico, buscar-se-á abordar a questão da reparação dos danos causados pelo franqueado à marca do franqueador.

O ponto de partida para resolver a questão seria a Lei de Franquias, que, todavia, é omissa, não restando alternativa, senão procurar outras normas que resguardem a marca do franqueador. Porém não há qualquer ordenamento jurídico que se encaixe nesta questão.

Ver-se-á o lado dos comerciantes que entregam toda a vida em prol de sua empresa e, com muito trabalho e dedicação, transformam pequenos negócios em marcas reconhecidas e consagradas pela clientela. Como expandir sua rede de negócios e levar ao maior número de clientes esta marca que já é sucesso?

A globalização foi inevitável, e junto a ela veio à avalanche de Franquias, a qual se mostra o melhor meio para expandir as redes de comércio, uma vez que o investimento fica a cargo de terceiros e não do dono da marca. Ou seja, o empresário que tanto trabalhou para que sua marca fosse reconhecida, cede para terceiro toda a sua estrutura e Know-How em troca de uma remuneração.

Todavia, pode ocorrer que o franqueado não mantenha o nível de satisfação dos clientes como a franqueadora, e isso acabe refletindo negativamente para a marca como um todo, gerando dano moral o qual converter-se-á em dano material. Como solucionar este impasse?

A lei, neste caso prevê apenas a rescisão do contrato. Mas, como saber realmente qual a extensão do dano causado a imagem da franqueadora, e, a partir deste ponto, como mensurar a indenização para o franqueado ressarcir o franqueador dos prejuízos?

Far-se-á um estudo com base em casos práticos e na Lei Propriedade Industrial, fazendo uso ainda da analogia aos casos de reparação de danos causados à marca, sem deixar de lado a proteção à imagem.

Será feito estudo de alguns casos polêmicos solucionados pelos Tribunais pátrios, e, a partir deste ponto, tentar-se-á propor uma forma de resolver esta situação.

1 HISTÓRICO

A franquia teve a seguinte evolução histórica e social:

1860 – Considera-se que a técnica da franchising começou nos Estados Unidos, após a Guerra Civil, quando a Singer (fabricante de máquinas de costura) resolveu conceder franquias a comerciantes independentes que queriam vender seus produtos.

1898 – A General Motors passou a usar o sistema para expandir sua rede de revenda de carros, seguida pela Coca-Cola, em franquias de engarrafamento e distribuição dos refrigerantes.

1917 – A partir do século XX o franchising começou a se difundir com outros fabricantes de automóveis e refrigerantes aderindo ao sistema. Neste ano, surgiram as primeiras franquias de mercearias e, quatro anos depois, foi a vez da Hertz, locadora de veículos.

Anos 30 – A partir desta década, o franchising tornou-se mais popular, como método de expansão de redes de negócios em vários ramos,

1941 – A grande explosão do franchising, porém, só viria a ocorrer após à Segunda Guerra Mundial, quando ex-combatentes americanos voltaram a seus lares determinados a serem seus próprios patrões. Talentosos e com muita garra, porém sem muita experiência, esses homens encontraram no sistema de franquia a grande saída.

Década de 50 – Surgiram a Burger King, McDonald's, Dunkin'Donuts e outras redes de *fast food*.

Anos 60 – No Brasil o franchising teve início nesta década, com o lançamento das franquias da escola de idiomas Yázigi, fundada em 1950 e hoje com mais de 200 franquias e três unidades próprias.

Anos 70 – Neste período, houve ativa expansão dos franqueadores americanos em todo o mundo. A rede McDonald's chegou ao Brasil nesta década, com unidades próprias, abrindo sua primeira franquia 10 anos depois.

Década de 80 – Outras franquias despontaram no cenário nacional, como O Boticário, Água de Cheiro e Bob's (que nasceu em 1952, mas só passou a franquear em 1984).

1987 – Nasce a ABF, Associação Brasileira de Franchising.

Anos 90 – Com a abertura de mercado, várias marcas estrangeiras fincaram suas bandeiras no Brasil. Hoje, sistema com mais de 45 mil unidades franqueadoras e próprias.

2 CONCEITOS DE FRANQUIA

Por se tratar de uma modalidade de contrato relativamente nova no País, foram formulados inúmeros conceitos, dentre os quais, serão abordados os que mais se destacam no âmbito nacional, e os internacionais que mais influenciaram a elaboração dos conceitos nacionais.

Waldírio BULGARELLI, ensina que: “Trata-se de figuras contratuais, atípicas, decorrentes das novas técnicas negociais, no campo da distribuição e venda de bens e serviços”.¹

Já para Fran MARTINS:

O contrato de franquia compreende uma prestação de serviços e uma distribuição de certos produtos, de acordo com as normas convencionadas. A prestação de serviços é feita pelo fraqueador ao franqueado, possibilitando a esse a venda de produtos que tragam a marca daquele. A distribuição é tarefa do franqueado, que se caracteriza na comercialização do produto. Os dois contratos agem conjuntamente, donde ser a junção de suas normas que dá ao contrato a característica de franquia.²

Charles SEROUDE entende que “A franquia é uma técnica de desenvolvimento econômico e financeiro, utilizável por toda empresa fabricante e/ou comerciante de produtos ou de produtos ou de serviços de grande difusão e destinadas a consumação final”.

Para Nelson ABRÃO, é “Um contrato pelo qual o titular de uma marca de indústria, comércio ou serviços (franqueador), concede seu uso a outro empresário (franqueado), posicionando em nível da distribuição, prestando-lhe assistência no que concerne aos meios e métodos para viabilizar a exploração dessa concessão, mediante o pagamento de uma entrada e um percentual sobre o volume dos negócios pelo franqueado”.³

Segundo Orlando GOMES: “Com o vocabulário *franchising*, designa-se a operação pela qual um empresário concede a outro o direito de usar a marca de um

¹ *In Contratos Mercantis*. 4ª ed.. São Paulo: Atlas, 1986, p. 484.

² *In Contratos e Obrigações Comerciais*. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 583.

³ *In Da Franquia Comercial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 07.

produto seu com assistência técnica para sua comercialização, recebendo em troca determinada remuneração. É um contrato que se aproxima de concessão exclusiva da distribuição, do fornecimento de prestação de serviços. Não é, outrossim, locação nem mandato, mas figura autônoma, embora híbrida.”⁴

O *US Department of Commerce*, diz que “É um método de fazer negócio no qual é conferido a um franqueado o direito de produzir ou vender mercadoria ou serviços sob uma formação mercadologia definida pelo franqueador. O franqueador concede ao franqueado o uso de sua marca registrada, seu nome e sua publicidade”.

O Conselho do Desenvolvimento Comercial do Ministério da Indústria e Comércio do Brasil, entende que: ”Franquia é um sistema de distribuição de bens e serviços, pelo qual o titular de um produto, serviço, ou método, devidamente caracterizado por uma marca registrada, concede a outros comerciantes, que se ligam ao titular por relação contínua, licença e assistência para a expansão do produto no mercado”.

Para a Comissão Belga de Distribuição:

A franquia é um sistema de colaboração entre duas empresas diferentes, porém ligadas a um contrato em virtude do qual concede a outra, mediante pagamento de uma quantia e sob condições bem determinadas, o direito de exploração de uma marca ou fórmula comercial representados por um símbolo gráfico ou um emblema, e assegurando-lhe ao mesmo tempo ajuda e alguns serviços regulares destinados a facilitar esta exploração.

Jorge Pereira ANDRADE, leciona que:

Franquia é o conceito pelo qual uma empresa industrial,, comercial ou de serviços, detentora de uma atividade mercadológica vitoriosa, com marca notória ou de nome comercial idem (franqueadora), permite que uma pessoa física ou jurídica (franqueada), por tempo e área geográfica exclusivos e determinados, seu uso, para venda ou fabricação de seus produtos e/ou serviços mediante um taxa inicial e porcentagem mensal sobre o movimento de vendas, oferecendo por tudo isso todo o seu know-how administrativo, de marketing e publicidade, exigindo em contra-partida um absoluto atendimento a suas regras e normas, permitindo ou não a sufranquia.⁵

⁴ *In Contratos*. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.51.

⁵ *In Contratos de Franquia e Leasing*. 3ª ed. Atlas. São Paulo. 1998, p.42

O conceito formulado pela Lei n.º 8.955/94, é de que:

Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, se que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.

Seria muita pretensão tentar formular um conceito para franquia, tendo em vista os inúmeros já citados, porém, por se tratar de um trabalho acadêmico de grande importância, arriscar-se-á formular um conceito próprio e pede-se desculpas desde já, caso incorra em erro nesta conceituação.

Franquia seria o contrato pelo qual o comerciante titular de uma marca já consagrada pelo consumidor, franqueador, visando maior distribuição de seu produto, cede a outro comerciante, fraqueado, mediante condições específicas, o direito de se valer da marca, da tecnologia, da publicidade e de seu know-how administrativo, para produzir e/ou comercializar o seu produto, tendo como contrapartida uma remuneração sobre toda receita decorrente deste (s).

No conceito de franquia o que se precisa deixar claro é a bilateralidade das vantagens, ou seja, o franqueador expande sua rede e marca com retorno financeiro e o fraqueado por sua vez não tem que depender da aceitação do consumidor para que seu negócio vá adiante, pois só é franquia se a marca é notoriamente conhecida e aprovada por seu público alvo, logo o seu negócio tem maior chance de dar certo.

3 TIPOS DE FRANQUIA

A franquia com sua evolução e popularização fez com que vários ramos de negócios se utilizassem desta prática para seu desenvolvimento. Com isso podem se destacar quatro tipos de franquia no ordenamento jurídico pátrio:

3.1 FRANQUIA DE SERVIÇOS

Neste tipo de franquia o franqueador oferece o serviço que desenvolveu ao franqueado. A qualidade na prestação de serviços e a garantia do produto são as principais fontes de atração para o consumidor final.

Como exemplo desta modalidade pode se citar os fabricantes de eletrodomésticos cujas fábricas delegam a terceiros a capacidade de prestar manutenção em seus produtos. Vale lembrar que os hotéis, as locadoras de veículo e as lavanderias estão incluídos neste tipo de franquia.

3.2 FRANQUIA DE PRODUÇÃO

Esta modalidade de franquia versa sobre a produção e/ou comercialização de produtos que são produzidos pelo próprio franqueador, ou por terceiros fabricantes licenciados, sob sua supervisão de desenvolvimento de produto e controle de qualidade.⁶

Neste tipo de franquia cita-se como exemplo, marcas famosas de roupas como *Pierre Cardin* e *Yves St. Laurent*, as quais concedem autorização para uma fábrica de roupas aqui no Brasil, produzir suas peças e comercializar, porém tudo em conformidade com o padrão de qualidade utilizado na matriz.

⁶ LOBO, Jorge. *Contrato de Franchising*. Rio de Janeiro: 1997, p.57.

3.3 FRANQUIA DE DISTRIBUIÇÃO

Esta franquia se refere à venda de produtos. Tais produtos são fabricados por terceiros que são selecionados pelo franqueador, o qual dispõe de uma central de compras e uma central de distribuição que funcionam perfeitamente, pois já foram previamente testadas pelo franqueador.

3.4 FRANQUIA DE INDÚSTRIA

O franqueador, mediante contrato, transfere ao franqueado todos os itens e informações necessários à produção de suas mercadorias, inclusive fórmulas sigilosas, para que este com a mantenha qualidade e o bom nome dos itens. O maior exemplo deste modelo são as empresas de bebidas.

4 FORMAS DE FRANQUIA

Os doutrinadores não são unânimes sobre as formas de franquia, assim válido citar apenas as mais comentadas:

4.1 FRANQUIA MISTA

Esta forma diz respeito aos contratos pelos quais preponderam mais de um tipo de franquia. Pode-se ter na mesma franquia a modalidade de produção e de serviços, ou de indústria e de produção.

4.2 FRANQUIA MASTER OU MESTRE

Neste tipo, o franqueador delega a um franqueado a faculdade de subfranquear o seu produto ou serviço. Esta forma é normalmente utilizada quando se quer adquirir uma grande extensão territorial com exemplo um país inteiro.

4.3 FRANQUIA CÓRNER

O franqueador contrata um franqueado para que este monte seu negócio dentro de um shopping, ou de um local de grande circulação.

Neste local é instalado um pequeno quiosque ou *córner* (para os americanos), espaço muitas vezes cedido pelo empreendedor de forma gratuita, ou se cobrado por um preço bem mais acessível ao franqueado, apenas para que sua unidade tenha uma uniformidade maior. Assim os produtos são distribuídos para um número grande de pessoas sem que seja necessário um espaço grande ou uma loja inteira.

4.4 FRANQUIA ASSOCIATIVA

Nesta forma existe a participação recíproca do franqueador no capital do franqueado ou vice e versa. Esta participação financeira pode se dar quando o franqueado compra na Bolsa de Valores ações da franquadora, por exemplo.

4.5 FRANQUIA FINANCEIRA

Praticamente não existe esta forma aqui o Brasil, pois o franqueado detém o capital para investir, o qual adquire um pacote de franchising no qual coloca um terceiro para administrar tal negócio. Ou seja, o franqueado é apenas um investidor se envolvendo muito pouco na manutenção das franquias.

4.6 MULTI FRANQUIA

O franqueado é dono de mais de um pacote de franquias, da mesma rede em lugares diversos.

4.7 FRANQUIA MULTIMARCAS

Esta é uma forma muito comum em *shoppings*, pois o franqueado é detentor de dois ou mais pacotes de franquias. O qual comercializa conjunta ou separadamente tais produtos. Podemos citar como exemplo as lojas multimarcas.

4.8 FRANQUIA DE NOVA INSTALAÇÃO

Aqui o franqueado adquire ou se obriga a adquirir um local no qual a atividade comercial será exercida.

4.9 FRANQUIA DE RECONVENÇÃO

Ocorre quando o franqueado já dispõe de um ponto comercial, operando anteriormente com outra atividade, e decide, após a aquisição de outra franquia, convertê-la em novos moldes para atender as especificações desta.

4.10 FRANQUIA DE DESENVOLVIMENTO DE ÁREA

O franqueado adquire do franqueador o direito de explorar diretamente um grande território, que pode chegar a ser um município ou um estado inteiro. Porém não chegar a ser como a franquia master, pois nesta forma não se pode subfranquiar para terceiros.

4.11 FRANQUIA ITINERANTE

Nesta forma o franqueador transfere para o franqueado o seu sistema completo para que estes sejam operados através de uma unidade móvel pertencente ao franqueado. Isto é uma forma de expansão de rede para locais para onde não foi possível o acesso de outra maneira. Saliente-se que esta unidade móvel tem que obedecer ao padrão da franquadora.

5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA FRANQUIA

Como toda forma de negócio, a franquia oferece vantagens e desvantagens para ambas as partes. A seguir serão elencados esses itens a partir do entendimento de Roberto Cintra LEITE⁷ e Marcelo CHERTO.

5.1 VANTAGENS DO FRANQUEADOR

5.1.1 Rapidez de Expansão

Quando o franqueador tiver com seu sistema de franquia pronto, aumentará consideravelmente a velocidade de expansão de sua rede, pois poderá instalar pontos de venda em vários locais ao mesmo tempo, implantando assim sua rede em um território geográfico maior.

5.1.2 Aumento de Rentabilidade

Pelo fato de não ter que dispor de capital, o franqueador aumenta sua rede de distribuição, utilizando-se do capital dos franqueados, o que faz com que aumente a comercialização de seus produtos, o que gerará uma maior rentabilidade, já que este recebe uma porcentagem por tudo que for comercializado.

5.1.3 Redução de Custos

À medida que o franqueador é dono de seu ponto de fabricação ou venda, este passa automaticamente a buscar formas de reduzir os custos. Com o objetivo de aumentar a rentabilidade, o franqueado busca não só atender às recomendações do franqueador, como também o auxilia no controle das despesas.

⁷ *In Franchising: Na criação de novos negócios*. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1991.

5.1.4 Motivação Maior dos Franqueados

A intenção do franqueado de aumentar os seus rendimentos e o orgulho de ser dono de seu próprio negócio faz com que este sinta altamente motivado a trabalhar mais e com maior eficiência.

5.1.5 Maior Participação no Mercado

Com a expansão da rede de franqueados, necessariamente aumentará o volume de fabricação e vendas de produtos, em consequência a participação no mercado será maior, uma vez que a fatia de mercado antes reservada ao franqueador e sua rede própria crescerá, à medida que os territórios forem sendo conquistados pela rede franqueada, inclusive aos seus concorrentes.

5.1.6 Maior Cobertura Geográfica

A expansão da rede de franqueados propicia maior cobertura geográfica, agregando novos territórios até então inexplorados, permitindo, desta forma, a ocupação de espaços em mercados virgens, outrora distantes da empresa matriz.

5.1.7 Melhor Publicidade

O aumento do volume de recursos a serem aplicadas em publicidade, propaganda, relações públicas, assessoria de imprensa, promoções, mala-direta, folhetos e outras formas de marketing, lastreado no fundo de publicidade da rede de franqueados, permitirá expandir a imagem de marca de produto e/ou serviços. O fortalecimento da marca pela maior exposição na mídia é motivo de maior atração dos consumidores finais.

5.1.8 Menores Responsabilidades

Tendo em vista que há independência jurídica e financeira entre o franqueador e sua rede de franqueados, as responsabilidades de administração do negócio, em relação aos funcionários, passam a ser exclusivamente dos franqueados em suas respectivas unidades.

5.1.9 Melhores Representantes

O franqueador seleciona o seu franqueado, levando em consideração os líderes de opinião em cada território. O objetivo é recrutar as pessoas mais influentes do local, e também as que atendam ao perfil traçado pelo franqueador.

A seleção criteriosa dos candidatos à franquia permite uma vantagem competitiva da nova unidade franqueada, em relação à concorrência, pois o público consumidor percebe que o líder da região transferiu o seu prestígio pessoal a marca que esta representando.

5.1.10 Grande Volume de Compras

Com o aumento dos canais de distribuição de produtos, mercadorias ou serviços, o franqueador necessitará efetuar mais compras para suprir seus franqueados. Desta forma, em função do volume de compras, poderá obter abatimentos que, no final, também serão repassados a seus parceiros de negócio, com a vantagem acessória da sensível redução de custo final.

5.2 DESVANTAGENS DO FRANQUEADOR

5.2.1 Perda Parcial do Controle

Haverá uma perda parcial do controle sobre os atos de seus associados franqueados à medida que as distâncias aumentam e os controles não forem estabelecidos adequadamente. Para tanto, os tipos de controle, bem como a necessidade de auditorias tem de estar explicitados em contrato.

O relacionamento cordial nos negócios obriga o franqueador a um tratamento equânime de seus associados e respectivos funcionários. Portanto, a relação de autoridade exercida sobre essas pessoas acarreta perdas parciais de poder, atuando com menor grau de autonomia e liberdade para controlar a rede.

5.2.2 Maior Custo de Supervisão

Quanto maior for o controle que o franqueador exercerá sobre os franqueados maior será o seu custo de sua supervisão. Com o receio da perda de controle, mesmo que parcial, o franqueador terá de aumentar o volume de troca de informações para corrigir eventuais desvios do previsto.

5.2.3 Maior Custo de Formatação

Os custos de formatação no sistema de franquia moderna são consideráveis na razão direta da qualidade dos sistemas, métodos e procedimentos adotados.

Sem a manualização das operações não haverá controle do sistema entre o previsto e o realizado. Logo, a sistematização da franquia e *conditio sine quonam* para a verificação do seu bom funcionamento.

Quanto maior rede de unidades franqueadas, maior será a necessidade dos sistemas de controle.

A quantidade de experiências individuais em cada unidade franqueada, somada as necessidades de alteração os manuais de operação, causadas pelas constantes mudanças no comportamento do mercado, da política econômica, do fisco, dos tributos e regras de administração e comercialização, irão gerar maiores custos de controle e adaptação do sistema.

A atualização dos manuais será permanente, uma vez que não existem condições estáveis no Brasil, sobre pena de se colocar em risco a eficácia do sistema de franchising se, por ventura, de deixar de ser executada.

O mesmo se aplica à informatização da rede de franqueados, cujos custos também aumenta proporcionalmente ao seu crescimento.

5.2.4 Perda do Sigilo

À medida que o franqueador for transferido o seu *know-how* ou seu *know-why* para os seus franqueados, haverá perda parcial de sigilo nas informações prestadas.

O franqueador não transfere as “porções mágicas” do seu negócio, especialmente no caso da franquia de industrialização.

Em compensação, alguns *tricks of the trade* – truques do negócio – têm de ser transferido sob pena de inviabilizar o sucesso de seus franqueados, principalmente no que se refere aos seus conhecimentos de administração e comercialização.

O franqueador mantém sob sigilo algumas operações-chave, para não perder o controle do seu negócio, bem como tem sob a sua administração algumas operações vitais do sistema, como as compras de fornecedores especiais, a tecnologia do sistema de produção e algumas vantagens obtidas através de seu esforço e empenho pessoal.

5.2.5 Risco de Desistência

O sistema de franquia, uma vez contratado, será obrigatoriamente bom para ambas às partes. Qualquer contrato que se tornar inconveniente para uma das partes irá gerar descontentamento e provocará a ruptura e a conseqüente descontinuidade das relações comerciais.

A maior motivação do empreendedor é o lucro, além da necessidade de se realizar profissionalmente em seu negócio próprio. A diminuição da lucratividade desmotivará o espírito empreendedor do franqueado.

5.2.6 Perda de Liberdade

O franqueador perderá parcialmente a liberdade de introduzir na rede franqueada nova linha de produtos e/ou serviços sem consulta prévia, bem como quaisquer alterações significativas das características básicas do negócio.

5.2.7 Expansão sem Planejamento

Ao se fazer uma expansão da rede de distribuição muito rápida e sem planejamento, corre-se o risco de vender mais que a capacidade de produzir mesmo que haja aumento da produtividade nas suas atuais instalações industriais, ou a capacidade ociosa possa inicialmente equilibrar vendas e produção.

5.2.8 Seleção Inadequada

O franqueador precisa dedicar muita atenção ao processo de recrutamento e seleção de seus associados à rede de franqueados. As características essenciais ao sucesso do empreendimento necessitam ser mantido na sua totalidade, e as qualidades pessoais do franqueado são de vital importância.

5.2.9 Perda de Padronização

Muitas vezes, o franqueado muito criativo procura compensar a falta de produtos, buscando diversificar, não observando a padronização e o mix de produtos e/ou serviços. Satisfazer seus clientes não é atender aos seus desejos pessoais, pois não podemos confundir desejos criativos individuais ou de pequenos grupos com nicho de mercado para novos produtos.

5.2.10 Possibilidade de Disputa com os Franqueados

Quase todos os franqueados no início da operação, são totalmente dependentes do franqueador e seguem à risca suas orientações e determinações.

Com o passar do tempo, porém, na medida em que o franqueado vai aprendendo mais e mais a respeito da condução e administração de sua franquia e, em consequência maior confiança em si próprio, não é incomum que passe a questionar porque precisa do franqueador? Isso muitas vezes acaba em disputas judiciais entre franqueado e franqueador.

5.2.11 Rentabilidade Menor

Quase sempre, as unidades de varejo operadas diretamente pelo franqueador geram, para si, lucratividade superior às franquias da mesma marca. Contudo, se levarmos em conta o risco financeiro menor que as franquias representam ao franqueador, aliado ao fato de que a maior fatia do capital necessário à respectiva instalação, operação e manutenção, é desembolsada pelos franqueados, verificaremos que o retorno, para o franqueador, sobre o investimento, a médio e longo prazo, é extremamente bom, na quase totalidade dos casos.

5.2.12 Retorno a Prazos Mais Longos

Um franqueador que seja ético, sério, profissional, desejará, certamente, realizar um bom trabalho no planejamento e desenvolvimento de seu “pacote” de franquia, contratando bons profissionais, consultores e advogados, instalando um ou mais, “unidades-piloto”, e testando, em todos os detalhes, o “conceito” de sua operação, o que, sem dúvida, implica em investimento e despesas que somente serão recuperados depois que um certo número de franquias tiverem em operação.

5.3 VANTAGENS DO FRANQUEADO

5.3.1 Maior Chance de Sucesso

Sem dúvida alguma, o franqueado terá maior chance de sucesso em seu negócio utilizando-se do sistema de franquia formatada do que se lançando por conta própria em um negócio independente. A razão é bastante simples. Enquanto o franqueador já possui uma rede própria de distribuição, cujo sucesso de marca foi, após vários testes de produtos, fortalecido e está consagrado no mercado, o negociante independente terá de construir o seu negócio do zero.

5.3.2 Plano de Negócio

Enquanto o franqueado esta indo, o franqueador já estará voltando, pois a tarefa de planejar o seu negócio para o futuro é de responsabilidade exclusiva deste. Um bom e efetivo plano de negócio, que antecede qualquer investimento e prevê tanto receitas quanto despesas, precisa ser objeto de permanente preocupação do empreendedor.

5.3.3 Maior Garantia de Mercado

O franqueado gozará da vantagem competitiva de seu franqueador, pois este, além de já ter testado seus produtos e marca no mercado, também planejou sua expansão de tal forma que é conhecedor do perfil dos clientes de seus produtos.

Conhece também todos os pormenores do processo de melhor produzir e/ou vender, tem informações sobre as estratégias de seus concorrentes, elaborou um bom plano de marketing e vem obtendo sucesso no seu mercado cativo.

O consumidor rapidamente se acostumará a adquirir os mesmos produtos e/ou serviços da rede franqueada, além da possibilidade de negociar a exclusividade de vendas em seu território devidamente delimitado, o que dará maior garantia na exploração de um mercado cativo no local de sua unidade.

5.3.4 Menores Custos de Instalação

Geralmente, os custos de instalação de um negócio independente fogem à previsão, causando enormes problemas de fluxo de caixa ao empreendedor. Isto não acontece no caso de uma franquia formatada.

O franqueador informará ao franqueado todos os custos, desde a concepção até a instalação total de sua unidade. Irá calcular e informar o custo a ser rateado com outros franqueados ao fornecedor do projeto arquitetônico e as plantas de engenharia de construção, executar a fiscalização da obra, especificar máquinas e equipamentos, enfim, dar todo apoio necessário à construção e instalação da nova unidade, tomando por base os custos de sua unidade-padrão.

5.3.5 Economia de Escala

Todos os custos de propaganda serão rateados entre os participantes da rede franqueada, o que faz diminuir o investimento em termos de quantidade, bem como melhorar sua qualidade. Nas campanhas de publicidade, por exemplo, a rede pode contar com uma verba de propaganda maior, visando melhorar a qualidade de mídia e obter maior abrangência geográfica dos meios de comunicação, permitindo, assim, melhorar visualização da marca e fortalecimento da imagem a um custo bem menor, do que uma campanha totalmente financiada pelo comerciante independente.

5.3.6 Maior Crédito

Os franqueados poderão vender os produtos e/ou serviços a um custo menor do que a concorrência local e do comerciante independente que, por não ter um tamanho econômico significativo não usufruirá de descontos nos preços e prazos alongados ou de pagamento em condições especiais. Os pequenos comerciantes individuais geralmente não possuem um sólido cadastro financeiro para garantir compras a prazo e, em consequência, não conseguem obter créditos privilegiados junto às instituições financeiras, ou outros benefícios que façam aumentar sua margem de lucro.

5.3.7 Maior Lucratividade

O franqueado terá maior índice de lucratividade do que um comerciante independente, uma vez que ele se beneficiará das economias de escala com maiores créditos, prazo de pagamentos mais elásticos, menores custos de instalação, despesas reduzidas pelo rateio da verba de propaganda da marca e outras despesas inerentes à montagem de seu novo negócio. Conseguirá então obter melhor balanceamento dos investimentos inerentes à implantação da sua unidade, pois, sem dúvida, o seu fluxo de caixa refletirá um perfil de dívida alongada, permitindo financiar parte dessas despesas, com as entradas de suas vendas, equilibrando seu capital de giro.

5.3.8 Retorno do Investimento Mais Rápido

O retorno de investimento em unidades franqueadas será também obtido mais rapidamente que o comerciante independente, uma vez que todos os benefícios de economias de escala acima descritos influirão positivamente, reduzindo os custos e consequentemente os prazos para se atingir o ponto de equilíbrio e iniciar a fase de obtenção de lucros líquidos.

5.3.9 Pesquisa e Desenvolvimento

O franqueado não despenderá seus recursos financeiros, seu tempo e tirocínio na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Esta tarefa cabe inteiramente ao franqueador que, a seu custo, vai manter equipes de profissionais que identifiquem outros nichos de mercado, buscando conhecer aquilo que os clientes desses produtos querem.

5.3.10 Independência de seu Negócio

O franqueado que se associar a um sistema de franquia será independente jurídica e financeiramente em relação ao franqueador. Em outras palavras, a sua razão social estará desvinculada da razão social do franqueador. O vínculo existirá somente em relação ao nome fantasia, isto é, com a denominação da marca e logotipo que giram na prática.

O vínculo contratual *intuitus personae*, isto é, existe somente entre o titular do nome/marca/logotipo e a pessoa física do franqueado. Este precisa abrir uma empresa, pessoa jurídica, para administrar o contrato de franquia em nome da sua pessoa física.

Financeiramente, não existe vínculo pelo contrato de franquia e todos e quaisquer operações financeiras são de responsabilidade individual, inexistindo contratualmente o instituto da responsabilidade solidária entre as partes, pois são duas pessoas jurídicas distintas.

5.4 DESVANTAGENS DO FRANQUEADO

5.4.1 Maiores Controles

Em um sistema de franquia formatada os controles sobre a operação do franqueado são constantes e permanentes. Muitas vezes, a auditoria do sistema detecta falhas no cumprimento das obrigações por parte do franqueado que poderão

acarretar aborrecimentos mútuos. Além dos controles financeiros e contábeis sobre a suas vendas para efeitos de pagamentos de *royalties* e fundo de publicidade, o franqueado sofrerá controles e revisões periódicas sobre suas operações, em relação a políticas, aos procedimentos e às normas convencionadas.

Embora as constantes visitas do pessoal do franqueador sejam encaradas como um trabalho adicional desgastante os controles são, ao mesmo tempo, uma garantia e um instrumento de apoio à gestão do franqueado-empresário, pois este recebe os benefício de uma auditoria externa que o auxiliará na administração do seu negócio.

A auditoragem procura garantir os interesses dos quotistas ou acionistas no negócio, buscando reorientar para o rumo certo na gestão do empreendimento, verificando as causas e definindo as conseqüências da utilização inadequada aos princípios e normas normalmente aceitas nos negócios.

A auditoria serve também como guia orientador, indicando os pontos fortes e fracos da organização, auxiliando o franqueado nas suas dificuldades do dia a dia. Ao mesmo tempo, os controles excessivos e/ou absurdos podem ser cercear demais o espírito empreendedor do franqueado, por mais que sirvam a este na orientação e suporte administrativo de seus negócios. Somente os controles essenciais devem ser mantidos, a não ser que o franqueado necessite da constante intervenção do franqueador.

5.4.2 Autonomia Parcial

É bom lembrar que, ao se associar a uma rede de franqueados, o empreendedor estará intimamente ligado ao franqueador e a toda a rede, pois a interdependência mútua é condição para o sucesso do conjunto.

O grau de liberdade do comerciante independente é total, mas a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso também é totalmente dele.

O cerceamento à autonomia do franqueado é parcial e refere-se somente aos aspectos básicos do sistema.

O tratamento igualitário que o franqueador imprime às relações com toda a rede franqueada vai prevalecer em relação a tratamentos privilegiados entre as unidades, promovendo a completa integração entre as partes. A participação, tanto nas glórias quanto nos sacrifícios do empreendimento comum será distribuída eqüitativamente entre todas as unidades da rede. A mentalidade de espírito da equipe também prevalecerá na rede franqueada e, por tanto, ao se tomar uma iniciativa, mesmo que positiva esta terá de contribuir para o todo e não só individualmente.

Outro aspecto de autonomia parcial se refere à criatividade. Os empreendedores têm como característica da sua personalidade excessiva criatividade, que, no caso da franquia, não poderá ser exercida livremente. Para tanto, o franqueador deve orientar o processo de inovações e alterações sugeridas, tentando aperfeiçoar o sistema e estender, após testes em suas unidades próprias, os benefícios a toda rede, quando atender aos interesses do sistema como um todo.

A autonomia de criação de novos produtos, a localização e a abertura da segunda unidade e outras iniciativas necessariamente terão de passar pelo crivo do franqueador.

5.4.3 Risco de Descumprimento do Contrato

Uma vez firmado o contrato com as franqueadoras muitas das condições contratuais do negócio talvez venham a ser descumprida por este.

Em alguns casos especiais os produtos poderão perder a sua qualidade inicial, os fornecimentos não chegaram em tempo hábil para a venda, o mix de produtos não será respeitado, estoques excessivos serão repassados ao seu ponto de venda, haverá diminuição, da rentabilidade, a inovação de linha de produtos não acontecerá no ritmo desejado, etc.

Enfim, quando as expectativas contratuais não forem atendidas, por causa de gestão ineficiente do franqueador, ambas as partes terão de contornar essas situações de insatisfação mútua buscando alternativas e solução para os problemas, sem descaracterizar o sistema.

5.4.4 Taxas de Franquia

Várias taxas incidem sobre o franqueado. Eventualmente, tornarão inviável o negócio se não forem compatíveis com os preços mercado. Muitas vezes o franqueador na ânsia de franquear a sua marca cobra taxas irreais. Os cálculos de rentabilidade e de viabilidade econômico-financeira terão de ser compatibilizados para permitir operacionalizar a franquia. Outras vezes, as taxas exigidas dos franqueados não condizem com o suporte de serviços oferecidos pelo franqueador. Nesses casos, as taxas são uma desvantagem.

5.4.5 Seleção Ineficiente

Também pode haver seleção ineficiente por parte do franqueado, se ele selecionar erradamente um franqueador que se suponha até então possuir uma boa marca franqueável. Se ao selecionar uma empresa franqueadora, que não disponha de um sistema de franquia formatada o franqueado poderá ter sérios problemas operacionais no futuro de seu negócio, ainda mais se por ventura vier a cair em mãos de empresário inexperiente e/ou inescrupuloso. O processo de compra de uma franquia certamente terá de passar por rigorosa seleção de empresas que estejam aptas a vender um bom sistema acoplado a uma conhecida marca.

5.4.6 Localização Forçada

A responsabilidade final pela localização do ponto de venda será sempre do franqueador, pressupondo que este tenha feito um completo estudo de localização das unidades para a distribuição de seus produtos.

Embora o franqueado possa fazer sugestões de vários locais para instalar o seu ponto de venda, trazendo alternativa para a escolha do franqueador, este sempre forçará a seguir a sua orientação, com base em sua experiência anterior. Não basta, portanto, que o franqueado disponha de bom imóvel para instalar a franquia, pois, muitas vezes, lhe falta o conhecimento do negócio como um todo, para se efetuar uma boa seleção entre as alternativas mais adequadas para o sucesso das vendas.

5.4.7 Restrições na Cessão do Sistema

Tendo em vista que o contrato de franquia é *intuitio personae*, isto é, entre pessoas, o franqueado não pode cedê-lo a terceiros. Quando da sucessão *inter vivos* ou *causa mortis*, nada pode ser transferido sem a prévia autorização do franqueador, explícita em novo contrato. Para tanto, os sucessores do franqueado terão de iniciar o mesmo processo de seleção realizado pelo franqueado original que, uma vez aprovado, passará pelo escrutínio do franqueador, podendo este autorizar a cessão ou descontinuar o contrato. Essas circunstâncias serão atenuadas se o franqueado indicar como seu sucessor pessoa de confiança e preparada para assumir o seu negócio.

5.4.8 Desamparo na Insolvabilidade

A grande parte dos contratos de franquia tem em seu bojo a cláusula de rescisão em caso de concordata do franqueado. Esta situação torna-se inadmissível em face da ingerência externa na atividade empresarial exercida e do espírito de estrita colaboração intrínseco à atividade, não se justificando a rescisão contratual por esse motivo, principalmente quando aportes consideráveis de dinheiro foram feitos pelo franqueado para a aquisição do pacote de franquia.

6 REQUISITOS PARA O CONTRATO DE FRANQUIA

Como em qualquer outro contrato existe a fase pré-contratual na qual as partes conversam sobre as diretrizes que serão dadas para o contrato que firmarão posteriormente.

As negociações preliminares em princípio não obrigam as partes, embora possa emergir, no curso das tratativas, a responsabilidade civil fundada na culpa aquiliana.

Por ser um contrato bilateral, consensual, oneroso, de execução continuada e atípico, para que se caracterize contrato de franquia são necessários alguns requisitos.

É necessária a presença de duas pessoas, o franqueador, que deve ser uma empresa comercial com poderes para dispor de marca, de serviço ou de produto, juntamente com o *know-how*, permitindo sua comercialização por outrem; e o franqueado, que é uma empresa individual ou coletiva com a finalidade de distribuir produtos, comercializar marcas e prestar serviços. Tanto o franqueador quanto o franqueado deverão ser comerciantes.

Também é necessária a exploração de marca ou produto, com a assistência técnica do franqueador, fator que diferencia a franquia da simples licença e utilização de marca. Com isso haverá uma certa ligação entre franqueador e franqueado, com o escopo de facilitar a venda dos produtos. Assim sendo, o franqueado poderá usufruir da experiência acumulada do franqueador, no mercado em questão, quanto ao sistema de vendas e serviços, e poderá, ainda, gozar dos efeitos de uma publicidade largamente montada em torno da marca, ou de expressões, ou de sinais de propaganda, cujo a utilização lhe foi concedida.

A exclusividade que o franqueado tem para vender os produtos em determinado território, também é tida como um requisito.

Também existe a onerosidade do contrato, visto que, o franqueado deverá pagar ao franqueador não só uma taxa de filiação pela concessão da franquia, mas também importâncias suplementares, consistentes em porcentagem sobre os produtos vendidos, o que diminuirá os lucros do franqueado, e representarão a remuneração do franqueador pela concessão de sua marca na comercialização dos produtos.

Por fim trata-se do requisito da obrigação do franqueado de manter a reputação dos produtos que distribui. Assim como de manter o bom nome da marca, já que é o objeto principal da franquia.

Dentre os requisitos para se firmar um contrato esta a circular de oferta, que será visto a seguir, pois este é um dos itens mais importantes para que o franqueado opte por esta ou aquela franquia.

6.1 CIRCULAR DE OFERTA

A Circular de Oferta de Franquia, fundamental para a formação válida do vínculo entre franqueado e franqueador, foi introduzida no Brasil com a Lei nº 8.955/94. Este documento equivale-se ao dossiê de informação exigido dos franqueadores, nos Estados Unidos.

Estão reunidos na C.O.F. as informações, os dados, os elementos e os documentos capazes de apresentar aos interessado na franquia um completo quadro da situação em que se encontram a rede e a exata extensão das obrigações que serão assumidas pelas partes, caso seja firmado o contrato.

A C.O.F. deve ter o conteúdo exigido pelo art. 3º da referida lei, conter informações verídicas e ser entregue ao interessado em aderir ao sistema, com antecedência mínima de 10 dias, sob pena de anulabilidade do contrato, devolução de todos os valores pagos, além de indenização segundo o art. 4º da lei.

6.2 PRAZO

Para o franqueado um dos itens mais importantes do contrato é o prazo, pois para a concessão da franquia e para sua abertura normalmente, é investido um valor alto, pois as franquias só se formam de marcas conhecidas. Portanto é necessário um prazo grande para que consiga obter retorno do valor investido e mais o lucro pelo tempo dedicado.

No projeto de lei de 1898 era previsto um prazo mínimo para a concessão da franquia, porém a lei se omitiu a esse respeito. Então, deve o franqueado observar o tempo da locação do ponto comercial e os investimentos para se chegar em um prazo mínimo para operar o negócio, com margem para retorno e lucro.

Existem contratos que não estipulam prazo, para Orlando Gomes se as partes colocam termo final ou condição resolutiva o contrato é por tempo determinado caso contrário não. E, sendo o mesmo por prazo indeterminado qualquer das partes a qualquer tempo pode denunciá-lo.

6.3 REGISTRO DA FRANQUIA

Os contratos de franquia devem ser registrados no INPI por exigência da lei (LPI, art.211). Apesar da exigência, o registro não representa requisito de validade ou eficácia do ato. A franquia não registrada é plenamente válida e eficaz entre as partes contratantes, e a ausência de formalidade não pode ser invocada por qualquer um deles como pretexto de descumprimento de obrigação contratual.

Contudo, o registro é condição para que o contrato produza efeitos perante terceiros. Sem registro da franquia não se admite a dedução fiscal dos *royalties*, nem a remessa de dinheiro para o exterior.

Deve-se ressaltar, no entanto, que o registro da franquia é a condição de eficácia dos atos praticados pelo franqueador e pelo franqueado, quer sejam como titular do direito ou devedor deste perante terceiros.

6.4 EXTINÇÃO DO CONTRATO

O contrato de franquia extingue-se pelo decurso do prazo, pelo implemento de condição resolutiva, pelo distrato bilateral ou pela resolução baseada em culpa da parte que houver descumprido as obrigações legais ou contratuais.

A causa de extinção mais comum é a expiração do prazo acordado entre o franqueador e franqueado. O prazo, geralmente, é determinado variando de um a cinco anos. No contrato deverá conter expressamente a opção de renovação pelo franqueado.

É também costume constar no contrato cláusulas que extingam o mesmo por denúncia vazia. O que fundamenta estas cláusulas é o fato do contrato de franquia ser baseado na boa-fé das partes. Portanto, se ao franqueado não interessar mais a continuação da franquia, basta comunicar a intenção sem necessidade de fundamentação desta decisão.

7 MARCA

Nos itens anteriores, fez-se um estudo da franquia como um todo, porém a marca será tratada isoladamente, neste momento.

A marca é o que gera o contrato de franquia, pois só é passível de expansão a rede cuja marca é de sucesso.

O que faz um comerciante optar pela franquia é o fato de que esta com certeza já lhe trará uma certa clientela cativada pela marca, e com isso sua chance de fracassar é muito menor. O que não ocorre em um negócio totalmente novo.

Portanto, sem dúvida é o item mais importante deste tipo de contrato, e o que merece maior proteção. Só que infelizmente não é o que acontece em no ordenamento jurídico brasileiro.

No contrato de franquia constarão disposições do licenciamento da marca, e, também a obrigação do franqueado em bem utilizar a mesma, trabalhando para a sua conservação em benefício da cadeia de distribuição. Mas, fica a pergunta e se isso não ocorrer? E, se o fraqueado não dispuser desses cuidados, e acarretar danos à imagem da marca. Como isso será ressarcido? É o que se verá a seguir.

8 DANO

Para que se possa fazer uma relação entre a marca e a responsabilidade do franqueador aos danos causados, primeiro será tratado de dano material e dano moral, para posteriormente relacionar-se ambos.

O dano é pressuposto indispensável à responsabilidade civil, quer seja em sede subjetiva, quer em sede objetiva⁸. Os demais pressupostos são a ação ou omissão (comportamento humano), a relação de causalidade e a culpa ou dolo do agente.

Somente em ocorrendo dano, há que se impor a alguém uma obrigação de indenizar, ainda que este alguém tenha praticado um comportamento ilícito; este é o entendimento majoritário, donde se conclui que *não há responsabilidade sem prejuízo*⁹.

Assim, para que de plano se demonstre à relevância do dano, é preciso sempre se ter bem em conta que “pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano¹⁰.”

Impende-se destacar, porém que este entendimento majoritário fora edificado tendo-se, apenas e tão-só, como objeto de observação o dano material.

Pode-se dizer, a partir da lição de Agostinho ALVIM, que “dano, em sentido amplo, vem a ser a lesão de qualquer bem jurídico, aí incluso o dano moral.”¹¹

⁸ A responsabilidade civil subjetiva ou clássica fundamenta-se na teoria da culpa (esta considerada em sentido amplo, ou seja, é constituída tanto pelo dolo como pela culpa em sentido estrito); não havendo o elemento culpa, não há obrigação de indenizar (art. 159, CC). Já a responsabilidade objetiva fundamenta-se na teoria do risco, tendo como característica a desnecessidade da presença do elemento culpa para que erija o dever de indenizar (como p.ex., arts. 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, e o art. 37, § 6º, da Constituição Federal).

⁹ STOCO, Rui. **Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial**. 4ª edição, 2ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 64.

¹⁰ CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de Responsabilidade Civil**. 2ª edição, 3ª tiragem. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 70.

¹¹ *In Da inexecução das obrigações e suas conseqüências*. Ed. Jurídica e Universitária, 3ª ed., p. 171.

Com o advento da Constituição de 1988 que expressamente em seu art. 5º, inciso X, estabeleceu serem *invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação*, o dano moral ganhou foros de constitucionalidade, dirimindo a polêmica sobre a sua existência.

Logo após, também veio o dano moral expresso no art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC, Lei n.º 8.078/90), que prescreveu ter o consumidor¹² direito à "efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos¹³".

Outrossim, mister se faz destacar os dizeres do mestre Caio MÁRIO sobre o disposto no art. 159 do Código Civil de 1916, *ipsis litteris*:

A meu ver, a aceitação da doutrina que defende a indenização por dano moral repousa numa interpretação sistemática de nosso direito, abrangendo o próprio art. 159 do Código Civil que, ao aludir à 'violação de um direito', não está limitando a reparação ao caso de dano material apenas. Não importa que os redatores do Código não hajam assim pensado. A lei, uma vez elaborada, desprende-se da pessoa dos que a redigiram. A idéia de 'interpretação histórica' está cada dia menos autorizada. O que prevalece é o conteúdo social da lei, cuja hermenêutica acompanha a evolução da sociedade e de suas injunções (Lei de Introdução ao Código Civil, art. 5º)¹⁴.

Estes dispositivos legais, combinados com modernos entendimentos, vieram reforçar também a tese, hoje já consolidada, da cumulatividade das indenizações por danos morais e patrimoniais, inclusive, havendo Súmula do STJ sobre a questão¹⁵.

¹² E em seu art. 2º, o CDC define consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final." (grifos nossos).

¹³ Note-se que algumas leis especiais anteriores à Constituição de 1988 já afirmavam a indenizabilidade do dano moral, como a Lei de Imprensa (lei n.º 5.250/67) e o Código Brasileiro de Telecomunicações (lei n.º 4.117/62). Também no próprio Código Civil verifica-se limpidamente o dano moral nos arts. 1.547 (indenização por injúria ou calúnia) e 1.548 (indenização à mulher agravada em sua honra), dentre outros.

¹⁴ *In Responsabilidade Civil*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 57.

¹⁵ Súmula 37, do STJ: "São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato".

9 O DANO SOB À LUZ DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LPI)

A princípio, é importante lembrar que o Código Civil expressamente prevê que só há o dever de indenizar se houver sido efetivado algum dano. No entanto, tal disposição não foi adotada pela LPI (Lei n.º 9.279/96) como se pode conferir pela leitura dos arts. 208, 209 e 210. Destes sim, afere-se que o simples uso da marca – que é o fato da violação – já gera o dever de indenizar (*danum in re ipsa*), este muito mais facilmente caracterizado e visualizado nos lucros cessantes (deixar de receber *royalties* pelo uso da marca, principalmente); contudo, com o advento dos novos conceitos sobre o dano moral, em se tratando de uma marca famosa ou de pessoas jurídicas concorrentes cujas circunstâncias fáticas admitam presumir o dano (diluição da marca, confusão no espírito do consumidor/cliente do verdadeiro titular da marca, da marca legítima, *etc.*), é aceitável, além de bastante prudente e razoável, a aplicação da teoria da presunção de dano.

A LPI por ser uma Lei Especial/Específica e não cogitar, em seus arts. 208, 209 e 210 pertinentes à indenização, da comprovação de danos efetivos, tampouco da pretensão do infrator em se locupletar ou não da marca violada, afasta a regra geral, contida na legislação comum, prescrita no Código Civil.

Nas decisões contrárias à presunção de dano (ou seja, em que a demonstração cabal do dano por parte do lesado é exigida), em quase todas há a palavra efetiva e/ou suas derivadas (efetivamente, efetivo, *etc.*) para caracterizar que o dano só é exigível se comprovado realmente. Tais decisões, que seguem como regra este entendimento sobre violação ao direito marcário, estão equivocadas, vez que fazem prevalecer o Código Civil, em vez de aplicar os artigos concernentes à Lei Específica – arts. 208, 209 e 210, da LPI – que não exigem a efetiva demonstração do dano, mesmo porque, caso assim o fizessem, estariam tornando praticamente inexecutável estes artigos, principalmente o art. 210, que é o mais importante na questão de indenização, tendo em vista as peculiaridades, as características da marca como bem jurídico imaterial, intangível que é, sendo, portanto, extremamente difícil de se provar – "efetivamente" – sua lesão.

Aliás, caso fosse regra e constasse expressamente da LPI que o dever de indenizar, por uso indevido¹⁶ de marca, somente nasceria se comprovado algum dano efetivo, estaria a LPI, no tocante aos artigos concernentes à indenização, condenados a receber a adjetivação de "letra morta" (também sempre quando cogitados, seriam eles lembrados como "a parte da lei que 'não pegou'").

Faz-se necessário também destacar que, por simples e apropriada interpretação teleológica da LPI, oriunda da própria natureza do registro marcário como bem jurídico e de sua função e exploração, não se faz exigível a comprovação do dano efetivo para gerar o dever de indenizar, o que seria um absurdo.

Sem embargo das ponderações, até aqui, explicitadas sobre a vigente LPI, há bastante tempo, décadas atrás já explanava, com respeito à indenização, o emérito doutrinador João da Gama CERQUEIRA, um dos maiores mestres do Direito da Propriedade Industrial, mesmo sob à luz do Código Civil:

A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC¹⁷, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução. E não havendo elementos que bastem para se fixar o 'quantum' dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC.¹⁸

No que tange ao dano moral, *lato sensu*, ver-se-á a seguir, como as novas concepções e teorias sobre este influenciaram e fortaleceram bastante a presunção de dano no direito marcário, pois, tanto neste (aqui incluso tanto o dano material como o imaterial) como naquele faz-se presente a presunção de dano diante das reconhecidas dificuldades em se provar concretamente a sua ocorrência.

¹⁶ A partir deste será usada a expressão "uso indevido" para mencionar o modo pelo qual o franqueado gera dano a marca da franqueadora.

¹⁷ Sempre se referindo ao Código Civil de 1916, porque ainda não há doutrina que cite ou exemplifique os artigos do Novo Código.

¹⁸ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 101.059. Relator Ministro Ruy Rosado Aguiar. "TRF", vol. 96/229. Ver também Apelação Cível n.º 263.084-1, TJSP, Rel. Des. J. Roberto Bedran, j. 17/09/96 (in "JTJ", vol. 191/172).

Sublinhe-se que para o Professor Sérgio CAVALIERI FILHO, o Código Civil ampara a reparação do dano moral, pois ao cogitar do dano como elemento da responsabilidade civil, não faz qualquer distinção sobre a espécie do dano causado; estendendo, assim, a tutela legal da expressão *violar direito* aos bens personalíssimos, como a honra, a imagem, o bom nome¹⁹, o que no caso da franquia é primordial.

Destarte, seja sob à égide do Código Civil, seja pela atual Lei da Propriedade Industrial (que é a Lei Especial aplicável), ambas combinadas com a Constituição Federal, conclui-se que a regra tem de ser a teoria da presunção de dano com fulcro no simples uso indevido e desautorizado da marca, que no caso aqui estudado o uso indevido levando prejuízo a marca já é o suficiente.

¹⁹ **Programa de Responsabilidade Civil**. 2ª edição, 3ª tiragem. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 76.

10 DANO PATRIMONIAL

O dano patrimonial (ou dano material) é aquele que "atinge os bens integrantes do patrimônio da vítima, entendendo-se como tal o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa apreciáveis em dinheiro."²⁰

É subdividido em: dano emergente e lucro cessante. No caso das franquias podemos seguir o pensamento da seguinte forma: um franqueado que não mantém o mesmo nível de satisfação do cliente que o franqueador, gera a este um dano moral e de certa forma material, pois os clientes deixarão de se utilizar não só da loja franqueada, mas de toda a rede, até, porque muitas vezes o cliente não sabe o que é franquia ou não.

Em virtude do advento de novos conceitos e estudos sobre o dano moral, e conseqüentemente sobre o próprio dano, deve-se atentar que "tanto é possível ocorrer dano patrimonial em conseqüência de lesão a um bem não patrimonial como dano moral em resultado de ofensa ao bem material."²¹

No direito marcário, podemos verificar claramente, por exemplo, um dano imaterial que acarrete um dano material. Conforme comentado acima é evidente que o responsável, ou responsáveis, pela violação cometida abalaram a reputação e o bom conceito tanto da titular da marca, como da própria marca (diluindo o prestígio e o valor desta), frustrando seus negócios que proporcionariam uma boa remuneração.

É inconteste que deve ser o titular da marca violada ressarcido por danos imateriais e materiais sofridos.

Tal fato caracteriza o chamado dano patrimonial indireto, haja vista que em situações como esta além de se concretizar a perda de receitas pelo titular da marca, caso este venha exercer o seu direito negativo contra o infrator, ainda suportará gastos vultosos para movimentar todo o aparato judicial (taxas, custas, honorários de advogados, peritos...), além dos investimentos que terão de ser despendidos para fortalecer a marca no mercado novamente (propagandas, esclarecimentos...).

²⁰ CAVALIERI, *Op cit*, p. 71.

²¹ DIAS, Aguiar. **Da Responsabilidade Civil**. Vols I e II. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 852.

Aproveitando o exemplo acima exposto, verifica-se, no âmbito marcário, o dano patrimonial é o oriundo do uso indevido e desautorizado da marca, seja pela queda do padrão de qualidade, que pode ensejar tanto a diminuição das vendas do titular da marca, como o desvio de clientela.

11 DANO EMERGENTE

O dano emergente (ou positivo) é aquele que de forma imediata, em razão do ato ilícito, atinge o patrimônio presente da vítima. É tudo que foi perdido.

A Lei da Propriedade Industrial (LPI) não traz norma expressa atinente ao dano emergente, talvez por ter o legislador optado em dar mais ênfase ao lucro cessante, que em âmbito marcário é mais fácil de se verificar que o dano emergente (o que diverge dos casos comuns). Esta assertiva decorre de simples leitura dos artigos 208, 209 e 210, e seus incisos, da citada Lei, em que se constata a não previsão, tampouco exigência, de dano emergente.

Inclusive, aproveitando o ensejo, não é compreensível como pôde o legislador simplesmente repetir a norma do art. 208 no inciso I do art. 210, pois é óbvio que o "benefício" constante do art. 208, em razão da locução verbal "teria auferido" expressa nesta norma: "Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido." (grifos nossos). Este texto diz respeito também aos lucros cessantes mencionados no inciso I do art. 210; se não vejamos: "Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I. os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido;" (grifos nossos).

Diante do constatado, percebe-se que o art. 208 é perfeitamente inútil e descartável em virtude do prescrito no art. 210, inciso I, da LPI.

Apesar de não constar textualmente da LPI, o dano emergente sofrido pelo titular da marca é caracterizado, sobretudo pelo dano à imagem da marca (no qual exsurdirá um dano patrimonial indireto), sendo este, atualmente, inclusive, um dos maiores danos que pode vir a sofrer uma marca, já que é indiscutível a vital importância das marcas para os contratos de franquia, (pelo valor monetário e comercial destas para o negócio), visto que as franquias, antes de vender produtos, vendem marcas.

Com respeito ao aludido dano à imagem, melhor tratar-se-á no decorrer deste trabalho.

12 LUCRO CESSANTE

O lucro cessante caracteriza-se pelos reflexos futuros que sobrevirão por causa do ato ilícito cometido; consiste na elisão de uma expectativa em lucrar, na diminuição potencial do patrimônio da vítima.

No caso de violação ao direito marcário, a caracterização e fixação deste dano é de mais fácil constatação do que a do dano emergente, ainda mais quando vem crescendo o entendimento de que, *a priori*, basta a prova do simples uso indevido e desautorizado da marca pelo infrator, para que surja o dever de indenizar, fundamentado nos lucros cessantes.

Em sendo conferida ao titular da marca a exclusividade do uso da mesma (art. 129, da LPI) em todo território nacional, entende-se que a regra (excetuando-se alguns casos em que determinadas circunstâncias estejam presentes, é provado o simples uso indevido e desautorizado da marca, obrigado estará o infrator a indenizar o titular da marca).

Esta obrigação de indenizar deverá ser sempre, ao menos, lastreada nos lucros cessantes, seja por aquilo que teria a franqueadora auferido caso o ilícito não se desse (inciso I, art. 210, LPI), seja pelos lucros não auferidos pelo franqueado (inciso II, art. 210, LPI).

Note-se que se fez menção à "sociedade proprietária da marca"; para fins didáticos e exemplificativos, será considerado no decorrer deste trabalho que o titular de marca é uma pessoa jurídica que a utiliza como elemento de identificação de sua sociedade, no caso o franqueador.

Neste caso verifica-se como a perícia contábil se faz importante no processo de conhecimento em casos uso indevido da marca, pois serve de subsídio ao livre arbítrio do juiz, que atuando de acordo com a moderna doutrina processualista (que visa à efetividade do processo e ao adequado acesso à justiça), observado o princípio da economia processual, desde logo fixa o valor líquido e certo da indenização, o que dispensa uma posterior, e também morosa ação de liquidação para se chegar ao *quantum* indenizatório.

Por fim, sublinhe-se que no tocante ao lucro cessante, deve prevalecer o entendimento de que para se computar este dano, a mera possibilidade não é o bastante, entretanto não se exige também que haja certeza absoluta²²; assim, fazendo a devida analogia, e levando este entendimento para o campo do direito marcário, conclui-se que ele é extremamente pertinente aos casos de franquia em que o franqueado denigre o nome da franqueadora.

²² FISCHER. **Reparação dos Danos no Direito Civil**. Tradução: Antonio Arruda Férrer Correia, São Paulo: 1938, p. 69.

13 DANO MORAL

De forma simples e didática, o dano moral costuma a ser identificado como os danos causados por lesão aos direitos da personalidade (direitos à honra, à imagem, ao nome, à integridade física, à privacidade...). Porém, as lesões a estes direitos não delimitam as demais possibilidades de reparação do dano moral, já que "nem sempre o dano moral decorre de violação aos chamados direitos da personalidade, como expressão dos atributos essenciais da própria pessoa tutelados pela ordem jurídica"²³.

Digna de destaque é a observação feita por Carlos Edison do Rêgo MONTEIRO FILHO de que "não é a natureza do interesse juridicamente tutelado que caracteriza o dano moral como tal, e sim o efeito da lesão na pessoa do ofendido, vítima."²⁴

Esclarecedor e didático foi o acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (em sede de Apelação Cível, Rel. Des. Adriano Marrey, julgada em 19.11.91), citando o pensamento de eméritos doutrinadores sobre o conceito de dano moral:

"Dano moral. Lição de Aguiar Dias: o dano moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão abstratamente considerada. Lição de Savatier: dano moral é todo sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária. Lição de Pontes de Miranda: nos danos morais a esfera ética da pessoa é que é ofendida: o dano não patrimonial é o que, só atingindo o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio" (grifos nossos)

²³ MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. **Elementos de Responsabilidade Civil por Dano Moral**. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 47.

²⁴ Ibid., p. 39. Para Wladimir Valter, coadunando com o entendimento de Eduardo A. Zannoni, a classificação de dano moral realiza-se 'de acordo com a natureza dos interesses jurídicos afetados, e não de acordo com a natureza dos direitos que pressupõem esses interesses, o dano moral pode ser direto ou indireto' (A reparação do dano moral no Direito Brasileiro, E. V. Editora Ltda., Campinas, 2ª ed., 1994, p. 39). Segundo Zannoni, "o dano moral é direto, quando lesiona um interesse tendente à satisfação ou gozo de um bem jurídico não patrimonial. Os danos morais são diretos quando a lesão afeta um bem jurídico contido nos direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal, a honra, a própria imagem ou então quando atinge os chamados atributos da pessoa, como o nome, a capacidade, o estado de família. (...). (Eduardo A. Zannoni. El Daño en la Responsabilidad Civil, p. 300). Será indireto se a lesão a um interesse tendente à satisfação ou gozo de bens jurídicos patrimoniais produz, além disso, o menoscabo a um bem não patrimonial." Apud Rui Stoco. Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial. 4ª edição, 2ª tiragem, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 674.

Todavia, sem embargo dos relevantes conceitos existentes sobre dano moral, considera-se a definição de MONTEIRO FILHO a mais técnica e condizente com os tempos hodiernos. Para o autor dano moral conceitua-se como o "efeito moral da lesão a interesse juridicamente protegido"²⁵.

Este esclarecimento se faz necessário, uma vez que nos casos de uso indevido da marca da franqueadora, quase sempre (para não se dizer sempre) junto com o dano moral erigirá um dano patrimonial indireto.

Entretanto, a ressarcibilidade ao dano moral não se trata de *pretium doloris*, mas de simples compensação, ainda que pequena²⁶, pelo mau-estar, desconforto causado pelo ato ilícito, ou seja, não tende à *restitutio in integrum* do dano causado, possui uma função satisfatória²⁷. Desta forma, não é de boa técnica vincular o dano moral aos prejuízos materiais sofridos.

²⁵ *Ibid.*, p. 40.

²⁶ CAVALIERI, *op cit*, p. 83 - 86.

²⁷ *Ibid*, p. 75.

14 DANO MORAL E AS PESSOAS JURÍDICAS

Este tópico torna-se extremamente relevante para o estudo em tela, quando se tem em conta que os titulares de franquias são pessoas jurídicas.

Há algumas décadas não se admitia, em hipótese alguma, que uma pessoa jurídica pudesse ter direito à reparação por danos morais, vez que, à época, estes diziam respeito apenas aos "danos da alma" (concernentes à dor pura e simplesmente), advindos da capacidade afetiva e sensitiva do ser humano.

Outrossim, este entendimento ainda vem sendo externado em algumas decisões, mesmo após o advento da CF/88, como nestas duas:

a) Acórdão do 4º Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em sede de Embargos Infringentes, julgado em 27/04/94, Relator Des. Miguel Pachá (*in* "RT", vol. 716/258): "A pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo de dano moral. O elemento característico do dano moral é a dor em sentido mais amplo, abrangendo todos os sofrimentos físicos ou morais, só possível de ser verificada nas pessoas físicas. O ataque injusto ao conceito da pessoa jurídica só é de ser reparado na medida em que ocasiona prejuízo de ordem patrimonial"

b) Acórdão da 10ª Câmara do Tribunal de Alçada de São Paulo, em sede de Apelação Cível, julgado em 02/04/96, Relator Des. Edgard Jorge Lauand (*in* "RT", vol. 731/286): "Para que a pessoa jurídica faça jus a indenização por dano material ou dano moral, pelo protesto indevido de título de crédito, necessária se torna a demonstração do efetivo prejuízo econômico sofrido"

Aqueles que defendem esta corrente entendem que, em se tratando de pessoa jurídica, dificilmente encontrar-se-á lesão moral que não acarrete prejuízo material/econômico, por isso, equivocadamente a vinculam a existência ou não de prejuízos materiais – entendimento antigo.

Hodiernamente, contudo, a jurisprudência já vem se consolidando no sentido de ser cabível a indenização por danos morais à pessoa jurídica, independente de acarretar danos patrimoniais indiretos ou não. O egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no julgamento, datado de 08/11/94, de Apelação Cível, tendo sido Relator o

Des. Sérgio Cavalieri Filho (este um dos que, com clareza e didática, abordam o tema²⁸), assim decidiu (*in* "RT", vol. 725/336):

A pessoa jurídica, embora não seja titular de honra subjetiva que se caracteriza pela dignidade, decoro e auto-estima, exclusiva do ser humano, é detentora de honra objetiva, fazendo jus à indenização por dano moral sempre que o seu bom nome, reputação ou imagem forem atingidos no meio comercial por algum ato ilícito. Ademais, após a CF/88, a noção do dano moral não mais se restringe ao *pretium doloris*, abrangendo também qualquer ataque ao nome ou imagem da pessoa, física ou jurídica, com vistas a resguardar a sua credibilidade e respeitabilidade.

Quanto ao crescimento desta corrente, admitindo a indenização por danos morais às pessoas jurídicas, importante se faz destacar o verdadeiro *leading case* do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no brilhante voto vencedor do Ministro Ruy Rosado de Aguiar (4ª Turma, Recurso Especial n.º 60.033-2, *in* RT. 727/126):

Quando se trata de pessoa jurídica, o tema da ofensa à honra propõe uma distinção inicial: a honra subjetiva, inerente à pessoa física, que está no psiquismo de cada um e pode ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio, auto-estima, etc., causadores de dor, humilhação, vexame; a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste no respeito, admiração, apreço, consideração que os outros dispensam à pessoa. Por isso se diz ser a injúria um ataque à honra subjetiva, à dignidade da pessoa, enquanto a difamação é ofensa à reputação que o ofendido goza no âmbito social onde vive. A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à própria injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua.

Esta ofensa pode ter seu efeito limitado à diminuição do conceito público de que goza no seio da comunidade, sem repercussão direta e imediata sobre o seu patrimônio. Assim, embora a lição contrária de inúmeros doutores (Horacio Roitman e Ramon Daniel Pizarro, *El Daño Moral y La Persona Juridica*, RDPC, p. 215) trata-se de verdadeiro dano extrapatrimonial, que existe e pode ser mensurado através de arbitramento. É certo, que, além disso, o dano à reputação da pessoa jurídica pode causar-lhe dano patrimonial, através do abalo de crédito, perda efetiva de chances de negócios e de celebração de contratos, diminuição de clientela, etc., donde conluo que as duas espécies de danos podem ser cumulativas, não excludentes.

O fortalecimento desta teoria é confirmado pela Súmula n.º 227 do STJ, que prescreve: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

²⁸ *Ibid*, p. 83 - 86.

Por isso, deve-se sempre analisar, não a natureza do bem jurídico atingido, mas sim os efeitos decorrentes da lesão sofrida.

Ora, como não é possível à pessoa jurídica sentir a "dor da alma", derivada da lesão de direito, seja este referente a bens jurídicos patrimoniais ou extrapatrimoniais, é consequência lógica que os danos sofridos pela pessoa jurídica serão sempre patrimoniais (como, por exemplo, a perda da clientela e a redução de lucros), uma vez que a dor pura e simples jamais será possível à pessoa jurídica sofrer.

Na área do Direito da Propriedade Industrial, já se abordou o tema concretamente, conforme o excerto abaixo destacado, referente à Apelação Cível n.º 263.084-1 (*In "JTJ"*, vol. 191/172), 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo (votação unânime), Relator Desembargador J. Roberto Bedran, julgada em 17/09/1996, *in verbis*:

Afinal, o nome comercial, na sua dúplice função subjetiva e objetiva, projetando a própria identidade da empresa, influencia sobremaneira no público consumidor em geral, na medida em que a torna imediatamente conhecida, bem assim aos seus produtos e serviços, 'firmando a reputação, o crédito, o conceito e a fama da empresa, impondo à confiança e à preferência do consumidor os produtos que vende ou fabrica... O que a lei visa a proteger, portanto, através da proteção do nome comercial, é a própria atividade da empresa, considerada como o complexo de meios idôneos, materiais e imateriais, pelos quais o comerciante explora determinada espécie de comércio. Entre esses meios imateriais compreende-se o elemento MORAL, a que no início nos referimos, isto é, o crédito, a reputação, a preferência e o favor público, o renome do estabelecimento e a notoriedade dos produtos... Esse complexo de elementos que formam a reputação do comerciante, do estabelecimento e dos produtos, assegurando a probabilidade de se conservar a clientela habitual e de atrair novos compradores, é obra do tempo, do esforço diligente do comerciante, da honestidade de seus métodos de comércio, da qualidade e seleção de seus produtos, e, também, do favor público, constituindo, no dizer de CARVALHO DE MENDONÇA, o índice da prosperidade e da potência do estabelecimento comercial' (JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, 'Tratado da Propriedade Industrial', vol. 2/1. 162-1. 163, n. 780, Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed.).

(...)

Tem procedência, também, o pedido de indenização por perdas e danos, que resultam inegavelmente do simples EMPREGO INDEVIDO E DESAUTORIZADO do nome comercial e DA MARCA, a caracterizar usurpação parcial, suscetível de gerar confusão no público em geral. Para tanto, não seria mister apurar-se, concretamente, se a autora deixou de lucrar com tal expediente, e nem, tampouco, se a ré experimentou vantagens. O DANO, com a prática ilícita, até mesmo de natureza imaterial, pela afetação do elemento MORAL da empresa titular, está *in re ipsa*, lesando forçosamente o seu patrimônio, no mínimo, como alegado no libelo, pela falta de retribuição desse uso, a exemplo do que se passaria num contrato de licenciamento, possibilitando ao infrator um locupletamento indevido e injusto. (grifos nossos; ver, também, Ap. n.º 121.908-1, julgada em 26/04/90, 5ª C. TJSP, Rel. Des. Márcio Bonilha, *in "JTJ"*, vol. 129/225)

Conclui-se, então, do citado texto que, inexoravelmente, o uso indevido de marca pode vir a gerar um dano moral ao seu titular, vez que a marca serve para identificar também o fabricante do produto, o prestador do serviço²⁹, bem como, conseqüentemente, a qualidade dos produtos, dos serviços, o bom atendimento, o bom nome, a fama..., e, é evidente, que aquele que infringir o direito ao uso exclusivo do titular da marca, servindo-se desta sem a devida autorização do titular, a este estará gerando um dano moral, pelas previsíveis e presumíveis conseqüências que se admite advir deste ato ilícito (ver Capítulo 3 *infra*).

²⁹ Entenda-se neste caso franqueador

15 DANO À IMAGEM

Há quem defenda o surgimento de um terceiro tipo de dano, que assim como o dano moral também teria o caráter extrapatrimonial, este dano seria o chamado dano à imagem, fundamentado no inciso V, art. 5º, da CF, que em nossa opinião é o que mais se aplica nos contratos de franquia. Em rápida manifestação sobre o tema, o Professor MONTEIRO FILHO expressou sua discordância sobre a tese suscitada, por considerar que a imagem apresenta natureza de um direito subjetivo da personalidade, é um valor já protegido pelo dano moral em nossa CF (assim como a vida, a integridade física, a liberdade, *etc.*)³⁰.

Contudo, considerando-se que à luz da tese da identidade a imagem pessoal se constitui em um bem tutelado na ordem do direito, enquanto fator de identificação individual; havendo, por conseguinte, lesão do direito à imagem quando houver usurpação, contrafação, adulteração, *etc.*, da identidade da pessoa³¹, e que uma das finalidades da marca é "identificar produtos ou serviços fabricados ou comercializados por uma empresa ou pessoa física de direito privado (marca de produto ou serviço)³²", conseqüentemente, identificando o titular da marca, daí se pode concluir que o seu uso indevido e desautorizado, caracterizando uma contrafação, uma usurpação, gera, estando presente certas circunstâncias (cf. capítulo 4), um dano à imagem do titular da marca violada, que constitui o dano moral sofrido, haja vista ser o dano à imagem uma das espécies de dano moral.

Note-se que, implicitamente, já tratou do tema a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação Cível n.º 121.908-1 (*In* JTJ 129/225), julgada em 26/04/1990, em caso de conflitos de nomes empresariais, o que permite fazer uma analogia a casos de uso indevido de marcas, *in verbis*:

³⁰ *Op cit*, p. 105 - 106.

³¹ STOCO, *op cit*, p. 682.

³² LOBO, Thomaz Thedim. **Introdução à Nova Lei da Propriedade Industrial**. São Paulo: Atlas, 1997, p. 75.

É que, nesse quadro, a possibilidade de confusão, no mundo mercantil, é indisfarçável, com os reflexos danosos que é fácil entrever, legitimando a tutela pretendida na inicial, certo que, por se tratar de empresas que exercem atividades afins, é inquestionável que o público e a clientela são levados a engano, dúvida e confusão, o que deve ser a todo custo evitado.

(...)

A formação da clientela, a fama da empresa e a qualidade de seus produtos, como resultado de longa atividade mercantil, são fatores reveladores do 'índice da prosperidade e da potência do estabelecimento comercial', na expressão de CARVALHO DE MENDONÇA, motivo pelo qual deve ser PRESERVADA A IMAGEM de cada companhia, no mundo dos negócios, respeitando a reputação, a preferência, o renome do estabelecimento, que constituem o elemento moral, no qual se inclui o complexo dos meios materiais e imateriais, na exploração do comércio.

A garantia de defesa do nome comercial é assegurada por norma constitucional, que correspondia ao artigo 153, § 24, da Constituição da República anterior, e que, na atualidade, é prevista no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição da República, embora com outra redação, que alude à proteção legal aos 'nomes de empresas'. (grifos nossos)

No Rio de Janeiro, duas decisões parecem começar a construir o caminho neste sentido, visto que nelas foi reconhecido o prejuízo causado à imagem da famosa marca "REEBOK", diante de uma contrafação. São elas:

a). Sentença proferida nos processos n.ºs 98.001.017815-5 e 98.001005896-4, pelo Juízo da 24ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro (D.O., 16/10/98; que foi mantida, por unanimidade, pela 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro):

Quanto ao pedido em razão do dano moral, o mesmo merece acolhida, eis que o bom nome e a qualidade que sempre forma marcas registradas dos tênis Reebok sofreram grande desgaste, causando-lhes danos à imagem, uma vez que os consumidores que porventura se enganassem certamente passariam a acreditar na baixa qualidade dos calçados de propriedade da primeira Autora, levando a um descrédito em relação ao produto, pouco importando se a empresa vendedora, no caso, a Suplicada, possui uma cadeia de lojas de grande ou pequeno porte, sendo o dano inafastável. Além do mais, a demandada possui mais de dez lojas espalhadas pela cidade, sendo certo que o prejuízo causado às Suplicantes, não pode ser configurado como de pequeno porte, até porque as obrigou a intentarem as presentes ações a fim de evitar que outras lojas adotassem o mesmo procedimento danoso, que imensos prejuízos traz à indústria especializada.

Assim, presentes o dano moral, conforme largamente esclarecido, consubstanciado no dano à imagem do produto objeto de contrafação, além do dano material, consubstanciado no lucro cessante, a ser apurado nos termos do art. 210 da Lei nº 9.279/96, e no dano emergente, consubstanciado no que as Autoras deixaram de ganhar com a venda e comercialização dos produtos REEBOK, bem como pela desvalorização da aludida marca. (grifos nossos)

b) Sentença proferida no processo n.º 98.001052479-3, pelo Juízo da 26ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro (D.O., 15/01/99):

(...) quanto ao dano moral, este caracterizou-se pela depreciação, aos olhos dos consumidores, do nome e da qualidade dos produtos Reebok. Para aferição do valor indenizatório, a título de dano moral, deve ser considerado o alcance do dano causado ao patrimônio moral das autoras, entende este Juízo que é justa a fixação do valor indenizatório na ordem de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos para cada uma das autoras.

Nestas decisões, percebe-se a estreitíssima ligação entre o dano moral e à imagem, deixando transparecer ser o segundo uma espécie do primeiro, coadunando com o entendimento do Professor MONTEIRO FILHO.

Esta relação se deve ao fato de ser o dano à imagem uma violação a um direito de personalidade, que atinge um bem imaterial, sendo, por isso mesmo, uma lesão de natureza não pecuniária.

O acima transcrito encontra supedâneo também nos dizeres do Professor Alexandre Ferreira de Assumpção ALVES, *in verbis*: “O dano moral está ligado diretamente aos direitos da personalidade, uma vez que ambos estão ligados a valores superiores da pessoa.”³³

Segundo ainda o citado Professor, “O dano à imagem está ligado ao dano moral. Qualquer publicação ou palavra atentória à imagem tem como repercussão imediata a produção do dano moral, que pode até não desequilibrar o patrimônio do lesado, não obstante incida sobre a sua reputação.”³⁴ (grifos nossos)

Dentre os atos que atentam contra a imagem de uma pessoa jurídica, pode-se, então, acrescentar o uso indevido e desautorizado de sua marca registrada; constituindo-se o ressarcimento pelo dano causado, uma forma de tutelar os direitos da personalidade da pessoa jurídica³⁵.

³³ *In A Pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade*. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 119.

³⁴ *Ibid.*, p. 100.

³⁵ Faz-se mister destacar que o atual Projeto de Código Civil (n.º 634, de 1975), cuja comissão organizadora foi presidida pelo emérito Prof.º Miguel Reale, dispõe, em seu art. 52, expressamente sobre a pessoa jurídica e os direitos da personalidade. O pertinente artigo enuncia que: “**aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade**”.

Retornando à análise dos dois casos citados, se pôde ainda comprovar, pelas decisões exaradas, a forte e inafastável correlação entre o dano moral e o direito à imagem da pessoa jurídica, exteriorizado pela sua marca e pelos seus produtos, acarretando também uma conseqüente lesão patrimonial.

Por fim, também é importante destacar que estas decisões estão condizentes com os novos preceitos do direito processual e marcário, pois desde já estabeleceram o *quantum* indenizatório, pois com respeito ao dano moral deve já o juiz da ação cognitiva, baseado em seu prudente arbítrio (vez que no Brasil o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do juiz³⁶, estipular o valor da indenização referente ao dano moral, adotando, por conseguinte, a técnica do *quantum* fixo.³⁷ Já o *quantum* referente ao dano material, este normalmente é apurado em execução.

³⁶ Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 1º Grupo de Câmaras Cíveis – Embargos Infringentes 78/93 – Rel. Des. Marlan de Moraes Marinho – j. 10.11.93.

³⁷ Neste sentido, Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Recurso Especial nº 52.842 – Relator Desembargador Carlos Alberto Menezes Direito, j. 16.9.97, in RSTJ 99/179).

16 PRESUNÇÃO DE DANO - DECISÕES

Neste capítulo, serão apresentados os principais julgados favoráveis referentes à teoria da presunção de dano nos casos de uso indevido de marca.

Em virtude da clareza das decisões, serão comentados brevemente, quando se fizer necessário.

No decorrer deste capítulo, verificar-se-á que a presunção em casos de uso indevido e desautorizado de marca está também (além do fato de ser a marca um bem móvel, de natureza imaterial, sendo difícil de se provar sua lesão), hoje, intimamente ligada à evolução do entendimento sobre a prova do dano moral, vez que este por ser um dano imaterial também é difícil de ser demonstrado; daí a tese surgida no final dos anos 90 de que a simples utilização indevida da marca já gera ao agente o dever de indenizar o titular, seguindo o análogo entendimento jurisprudencial referente ao dano moral: “A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação (*danum in re ipsa*) (...) A responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação; assim verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo” (grifos nossos – 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, julgamento em 09/06/97, D.J. 01/09/97, *in* RT 746/183)

Apesar do tema, no Brasil, ganhar realmente relevância somente na década de 90, em 1956 (mais precisamente em 23/10/56) o Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Cível n.º 72.442, referente ao caso "RAIMANN", já decidiu adotando a teoria da presunção:

"NOME COMERCIAL – Uso indevido – Ação de anulação – Alegação de falta de prova de prejuízo do autor – Não acolhimento – PREJUÍZO PRESUMIDO.

(...)

O uso indevido de nome alheio, civil ou comercial, sempre se presume prejudicial àquele a quem por lei ele pertence com exclusividade.

(...)

Outro argumento merecedor de rejeição, utilizado a fls. nas razões das apeladas, é o de que elas não causaram às apelantes prejuízo algum.

Ora, o uso indevido de nome alheio, civil ou comercial, sempre se presume prejudicial àquele a quem por lei ele pertence com exclusividade.

(...)

São Paulo, 23 de outubro de 1956 – DAVID FILHO, pres. – FÁBIO DE SOUZA QUEIROZ, relator – Foi voto vencido na preliminar o Desembargador Euclides C. da Silveira – P. CARVALHO PINTO.

Citado este caso, o qual não se poderia olvidar a menção, foi somente a partir da década de 90 que se começou, no Brasil, a perceber a real importância e valor de uma marca, fato que coincidiu, conseqüentemente, com o aumento das demandas indenizatórias oriundas de atos ilícitos praticados contra marcas registradas. Conforme veremos exemplos a seguir.

a).Ap. n.º 213.795-1, acórdão de 21/03/95, 2ª C. Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, Relator Desembargador Cezar Peluso, in "JTJ" 161/153, consta do *decisum*:

"Contrafação – Indenização – Restitutio in integrum, independentemente da existência de gravame efetivo – Presunção de que o titular da patente fabricou e vendeu todos os produtos postos no comércio pelo infrator – Recurso não provido.

A restitutio in integrum deve alcançar, independentemente da existência de gravame efetivo, toda vantagem econômica lograda pelo contrafator, em decorrência do ilícito, porque se deve presumir que o titular da patente, em virtude do seu privilégio, teria fabricado e vendido todos os produtos postos no comércio pelo infrator, e que cada unidade vendida por este corresponde a uma unidade que o titular do privilégio deixou de vender.

Apelação Cível n. 213.795-1 – São Paulo – Apelante: Companhia Brasileira de Alumínio – Apelado: Sérgio Esteves Reys.

ACÓRDÃO

ACORDAM, em Segunda Câmara Civil de Férias do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, negar provimento ao recurso.

1. Frágil o recurso.

A contrafação está provada. E, tendo o autor postulado pagamento das perdas e danos pela só exploração indevida do objeto contrafeito, no período de vigência da patente, a restitutio in integrum deve alcançar, independentemente da existência de gravame efetivo, toda vantagem econômica lograda pelo contrafator, em decorrência do ilícito, porque se deve ‘presumir que o titular da patente, em virtude do seu privilégio, teria fabricado e vendido todos os produtos postos no comércio pelo infrator, e que cada unidade vendida por esta corresponde uma unidade que o titular do privilégio deixou de vender’ (GAMA CERQUEIRA, ‘Tratado da Propriedade Industrial’, vol. I/584, n.357, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed. revista e atualizada, 1982).

Neste caso em tela, pode-se fazer uma perfeita e legal analogia aos casos de uso indevido e desautorizado de marca.

b).O Tribunal de São Paulo, na Apelação Cível n.º 263.084-1, por unanimidade, Rel. Des. J. Roberto Bedran, julgada em 17/09/1996 (*In* JTJ 191/172), tratando sobre um caso de conflitos de nomes empresariais, considerados estes também como bens jurídicos patrimoniais, fez constar do acórdão os seguintes excertos:

"Tem procedência, também, o pedido de indenização por perdas e danos, que resultam inequivocamente do simples EMPREGO INDEVIDO E DESAUTORIZADO do nome comercial e DA MARCA, a caracterizar usurpação parcial, suscetível de gerar confusão no público em geral. Para tanto, não seria mister apurar-se, concretamente, se a autora deixou de lucrar com tal expediente, e nem, tampouco, se a ré experimentou vantagens. O DANO, com a prática ilícita, até mesmo de natureza imaterial, pela afetação do elemento MORAL da empresa titular, está in re ipsa, lesando forçosamente o seu patrimônio, no mínimo, como alegado no libelo, pela falta de retribuição desse uso, a exemplo do que se passaria num contrato de licenciamento, possibilitando ao infrator um locupletamento indevido e injusto.

No particular, depois de assinalar existir, na contrafação, uma presunção de que, graças à confusão criada, o contrafator consegue incrementar a venda de seus produtos, com o conseqüente desfalque do movimento comercial do titular, GAMA CERQUEIRA complementa, assinalando que *'a simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do artigo 159 do Código Civil, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (Código Civil, artigo 1059), que se apurarem em execução*. E não havendo elementos que bastem para se fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o artigo 1.553 do Código Civil (ob. Cit., vol. 2/1. 120-1. 130, n. 751).

Ora, aqui, irrecusável a obrigação de indenizar da ré (an debeatur), é a lição que cumpre ser exatamente aplicada na espécie, cabendo apurar-se o quantum debeatur, mediante arbitramento, na execução." (grifos nossos)

Ressalte-se que o trecho grifado em itálico, da autoria de Gama Cerqueira, fundamentou o voto do Min. Ruy Rosado de Aguiar na decisão do importantíssimo Recurso Especial a seguir destacado.

c).O acórdão aqui destacado pode ser considerado como verdadeiro *leading case* do Superior Tribunal de Justiça sobre a presunção de dano em casos de violação de marca. Este Resp., n.º 101.059/RJ (DJ de 07/04/97; *in* "JSTJ" e "TRF", vol. 96/229), teve como Relator o visionário e emérito Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, que discorreu com brilhantismo, condizente com os novos conceitos e tempos, sobre a matéria em seu voto (que, indubitavelmente, convenceu os demais Ministros da 4ª Turma a decidirem, nos termos de seu voto, por unanimidade):

"VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RUY ROSADO DE AGUIAR (Relator): -

1. O dissídio ficou bem evidenciado com a citação, transcrição e análise de precedentes que versaram situação assemelhada à dos autos, decidindo, porém, em sentido diverso do acolhido pelo v. acórdão ora em exame.

2. Trata-se de estabelecer se a prova do uso indevido da marca é suficiente para presumir o prejuízo, ficando autorizado o Juiz a condenar o réu à indenização por danos, cujo valor ficaria relegado à fase de liquidação da sentença.

(...)

(...) lição de Gama Cerqueira:

‘A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os Juizes exigi-la com muita severidade.

Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom-senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.

Por outro lado, o titular do registro vê-se obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa.

A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução.

E não havendo elementos que bastem para se fixar o ‘quantum’ dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC.

De outra forma, raramente o dono de marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a reparação dos danos resultantes da contrafação, a qual, na grande maioria dos casos, se limita ao pagamento das custas e de honorários de advogado, os quais, por sua vez, são parcamente arbitrados pelo Juiz, ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu para defender a sua marca’ (Tratado de Propriedade Industrial’, vol. 2/1. 129-1.131).

O precedente invocado pela recorrente, da Eg. 5ª Câmara do TJRS (AC n. 593.017.395) sustenta a tese do dano presumido:

‘A existência de dano decorre da própria contrafação. A quantificação desse dano pode ser realizada em liquidação’.

3. Para julgar o recurso ora em exame, sem preocupação de fixar orientação genérica sobre o ponto, penso que devem ser consideradas as circunstâncias do caso.

Trata-se aqui da utilização de uma marca, registrada em nome de outrem, que serviu para a fabricação e comercialização de uma mercadoria também industrializada e vendida pela titular do direito de propriedade. Reconhecido nos autos que ambos os produtos estavam sendo comercializados, não se faz nenhum raciocínio contrário à lógica ao admitir-se que houve uma concorrência desleal pela autora da contrafação, que colocava no mercado produtos com a marca registrada em nome de outrem; e se a concorrência era desleal, as vendas efetuadas com tal artifício beneficiavam indevidamente a contrafatora, em prejuízo da titular, que tinha ser mercado ocupado por terceiro. Portanto, o reconhecimento da existência do dano resultante da comprovada comercialização do produto objeto da contrafação é uma decorrência da realidade dos autos, não mera abstração cuja demonstração se relega para a fase liquidatória. Ainda mais quando o valor da indenização concedida corresponde a um percentual sobre o valor da venda do produto.

Nesta 4ª Turma, há dois precedentes. No Resp n. 30.582/SP, da relatoria do em. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, decidiu-se pela inconveniência do julgamento antecipado, porque havia prova a produzir sobre a existência do dano:

‘DIREITO DE MARCA. CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO. RECONHECIMENTO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. INACOLHIDA NO PEDIDO CUMULADO DE PERDAS E DANOS. CERCEAMENTO. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO CASSADO PARA ENSEJAR A INSTRUÇÃO.

A existência dos danos (‘an debeatur’) deve ser apurada no curso da instrução e não na liquidação, que se destina à aferição do valor dos danos (‘quantum debeatur’). Destarte, havendo prejuízos a apurar, com pedido nesse sentido, não é dado ao Juiz julgar antecipadamente a lide para acolher o pedido principal, pena de cerceamento e vulneração da Lei Federal’.

Essa decisão, como se vê, limitou-se a oportunizar à parte autora fazer a prova do dano, como ela se propunha.

d) Já no Agravo nº 7.289/RS, o eminente Ministro BARROS MONTEIRO proferiu o seguinte despacho:

Quanto à alegação de que o aresto recorrido concedeu indenização sem prova dos prejuízos, violando, deste modo, a regra esculpida no art. 131 do CPC, tenho que o decisório analisou a questão superiormente, ‘verbis’:

‘Também aí lhe falece razão. Dada a natureza do direito ofendido, o prejuízo está insito na infração mesma. Quando alguém usa em proveito seu a propriedade alheia, está causando dano ao patrimônio do ‘dominus’ pelo só fato de privá-lo de extrair da coisa os proveitos econômicos que ela pode proporcionar. E isso tanto é certo no que diz respeito à propriedade de coisas corpóreas como na atinente à propriedade material. Não vale alegar-se que o autor não estava produzindo no Brasil, nem havia autorizado alguém a produzir, capacetes subordinados à sua concepção inventiva. A indevida utilização da invenção patenteada por si só a desvalorizou, na medida em que lhe prejudicou o caráter de exclusividade e afastou ou reduziu o possível interesse de terceiros na obtenção da licença.

Visto o problema pelo ângulo da ré, outrossim, é evidente que, independentemente da apuração de lucros na fabricação e comercialização do capacete, beneficiou-se ela, economicamente, dos valores que, em contratação normal para obtenção de licença, teria

pago e não pagou. Por isso mesmo, o critério de fixação da indenização estabelecido na sentença é realmente o mais justo, pois transfere à parte contrária, detentora do privilégio, a parcela da receita auferida (não necessariamente do lucro!) que lhe teria pago caso se houvesse utilizado licitamente a invenção' (fls. 98/99).

A prova do prejuízo, destarte, origina-se dessas circunstâncias, todas apreciadas pelo acórdão.

Na doutrina, ainda encontramos a referência feita pelo Professor Carlos Alberto Bittar à jurisprudência de outros países, em termos ainda mais amplos do que me parece adequado a aceitar:

'Não se exige a concretização de dano: basta a possibilidade ou o perigo de sua superveniência.

Também aqui existe concordância na doutrina universal (Ascarelli, ob. cit., p. 164; Rotondi, ob. cit., p. 482; Roubier, ob. cit., p. 507). Nesse passo, aliás, rompe-se, com a teoria tradicional, em que se demanda a existência de dano.

O princípio foi posto pela jurisprudência, na França, estendendo-se depois a outros sistemas. Contenta-se com o perigo de dano (v. os Greffe, ob. cit., p. 114). Nesse sentido, têm decidido os Tribunais europeus considerando suficiente a demonstração do risco de dano (como o Trib. Com. de Paris, em 25.07.68).

Objetiva a ação, 'in casu', a cessação dos atos de concorrência definidos como repreensíveis'. Posto isso, estou em conhecer do recurso, pela divergência, e lhe dar provimento, para restabelecer, nessa parte, a r. sentença, condenada a ré ao pagamento de 5% sobre o valor da venda de cada unidade, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

17 EXCEÇÃO À TEORIA DA PRESUNÇÃO DE DANO

Para a concretização e aplicação da presunção de dano, não deve o julgador se afastar – de plano – de certos elementos fáticos que circunscrevem o caso concreto, simplesmente considerando o dano, pelo simples uso indevido de marca, como presumido e ponto final.

Não se defende aqui, portanto, o radical entendimento de que, sempre, em casos de uso indevido e desautorizado de marca, se deve aplicar a teoria do dano presumível, sendo assim inevitável àquele que fez uso da marca sem autorização ser compelido a ressarcir o titular da marca violada, pois caso isto ocorra (*i.e.*, aplicação ditatorial e indiscriminada desta teoria pelos Tribunais), tendo em vista que a maioria das pessoas titulares de marca são pessoas jurídicas (que são as que majoritariamente litigam sobre a matéria, as que podem contratar excelentes profissionais especializados na área, as que têm "fôlego" para suportar em todas as instâncias a demanda, *etc.*), se correria o risco de admitir que os grupos sociais mais poderosos dominem a vida social, adaptando-a às suas necessidades. Assim, as variações axiológicas que provocam mudanças nas normas teriam por finalidade preservar a situação social dos indivíduos e grupos mais aptos para engendrar os valores no processo de manipulação ideológica.

Obviamente, os grupos mais poderosos, chamados por muitos de ‘formadores de opinião’, influenciam mais nos modelos jurídicos que o resto da população, fenômeno que sempre ocorreu.

A teoria da presunção de dano (esta em abstrato) deve ser o comando genérico que norteie a matéria concernente às indenizações em casos de uso indevido de marca (e, conseqüentemente, em todo Direito da Propriedade Industrial), não deixando de lado as circunstâncias observadas no caso concreto.

A crescente tendência à aplicação da teoria do dano presumido, confirmar-se-á nos próximos anos; entretanto, este crescimento deve vir acompanhado de uma visão adequada à realidade brasileira (falta de informação e cultura empresarial sobre

marcas, sobretudo entre os pequenos e médios comerciantes, imensidão territorial do Brasil...).

A priori, quando se verificar a possibilidade de se aplicar esta teoria, deve o magistrado levar em conta se não há uma onerosidade excessiva e/ou uma utilidade duvidosa dela em casos com repercussões comprovadamente ínfimas, desprezíveis, para a titular da marca, e, em contrapartida, de grandes repercussões para o pretense infrator (situação econômica deste ou da sua "empresa", seu faturamento, se é legalizada, famílias que dependem da sobrevivência desta...), observando-se, pois, o princípio da proporcionalidade, buscando a melhor solução para o caso concreto, quando mais em se verificando ter agido o suposto infrator com boa-fé. Outrossim, não se pode ignorar que o direito tem nos fatos sociais a sua fonte mais direta.

Não se nega que as relações jurídicas precisam de gozar de um teor de segurança. Sobretudo as relações comerciais, nas hipóteses em que os contratantes sejam de igual poder econômico.

Contudo, a segurança não pode ser elevada à categoria de valor supremo, em detrimento da Justiça, valor maior.

A segurança que a lei, fundamentalmente, garante é a segurança das classes que fizeram a lei, ou tiveram papel preponderantemente na sua feitura.

Se, num caso de despejo, o juiz dá guarida ao proprietário do imóvel, estará dando segurança aos que investiram em imóveis, por causa das leis de proteção à propriedade. Mas onde fica a segurança do inquilino, a segurança da família, instituição social que goza de proteção constitucional com muito maior amplitude do que a propriedade?

A aplicação sociológica-política pode estabelecer uma maior aproximação entre o Direito e o fato social. Pode minimizar a tensão entre o Direito estatal e o Direito social, reduzir o abismo entre os símbolos do legislador e os do povo, contemplar a multiplicidade de culturas, dentro do Brasil. Tudo isso contribuirá para a segurança do Direito, segurança, contudo, em favor de todos, e não apenas em favor de alguns.

Pelo aqui exposto, verifica-se que a Resolução da Associação Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI), aprovada em 27 de janeiro de 2000, referente às indenizações pelas infrações aos direitos da Propriedade Intelectual, que será convertida em projeto de lei a ser enviado ao Congresso para, ao final do processo legislativo, ser transformado em lei, é bastante rígida e inflexível em seus artigos 2.2 e 3, que prevêm:

2.2 – Caso o infrator prove que a violação ao direito de propriedade intelectual não decorreu de culpa ou dolo, o titular do direito ou segredo deve receber ao menos uma remuneração pelo uso não autorizado do bem imaterial, cujo valor não deve ser inferior a 5% do lucro líquido auferido com a venda do(s) produto(s) ou serviço(s) relacionado(s) com o ilícito praticado.

3 – O titular de direito autoral, marca ou patente ou o detentor do segredo de indústria ou comércio deve ter sempre o direito a uma remuneração razoável pelo uso não autorizado de seu direito ou segredo, de não menos do que 5% do lucro líquido auferido com a venda do(s) produto(s) ou serviço(s) relacionado(s) com o ilícito praticado."

Com relação ao item 3.3 que, inclusive, já se fez menção neste trabalho, seria de bom alvitre, por exemplo, inserir os seguintes trechos em destaque: "3.3 – O dano moral, *a princípio*, resulta da própria violação ao direito, devendo, *diante das circunstâncias observadas no caso concreto*, ser indenizado sem qualquer necessidade de prova de prejuízo material."

Foi muito bem observado pelo Professor Mauricio Antonio Ribeiro LOPES, que "a lógica dedutiva é imprópria para a solução de problemas jurídicos e humano. A lógica do razoável realiza operações que a lógica formal não comporta, especialmente operações de valorização e adaptação à realidade concreta."³⁸

Deste pensamento conclui o Professor Mauricio Antonio Ribeiro LOPES, parafraseando Luis Recaséns, que:

...a razoabilidade está limitada, condicionada e influenciada pela realidade concreta do mundo no qual opera o Direito; está circunscrita, condicionada e influenciada pela realidade do mundo social, histórico e particular no qual e para o qual são produzidas as regras jurídicas; está, ainda, impregnada por valoração, critérios axiológicos, que devem levar em conta todas as possibilidades e todas as limitações reais.

³⁸ *In Princípio da Insignificância no Direito Penal*. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 78.

Ante o exposto, não é possível concordar com a redação dada aos itens 2.2, 3 e 3.3 da proposta da ABPI, vez que a presunção de dano, apesar de dever ser regra em casos de violação de marca, não convém ser aplicada em todos os casos indiscriminadamente, desprezando-se as circunstâncias fáticas que cada situação possui.

18 CONCLUSÃO

Como visto neste trabalho, é extremamente importante a proteção à a marca do franqueador, não deixando-a apenas a cargo da Lei de Propriedade Industrial.

É necessária uma previsão na Legislação específica da franquia, pois a LPI é muito genérica para o que se necessita proteger, que é especificamente a marca do franqueador.

Até que tal legislação seja criada, pode se usar os exemplos aqui citados, como paradigma, para então chegar a uma forma de avaliação e indenização dos danos.

Portanto, a jurisprudência terá papel decisivo para a consolidação de uma atitude mais dirigente, cautelosa e prudente do legislador, no que tange à proteção dos direitos marcários nos contratos de franquia, já que estarão cientes da não condescendência dos Tribunais com atos que denigram marca registrada de outrem.

A avaliação aos danos causados pelo mau comportamento do franqueado, poderia se dar por uma perícia contábil, uma vez que certamente as receitas das franquias e até mesmo da franqueadora diminuiriam, e com base nesta diminuição poderia se chegar em um valor para a indenização.

Lembre-se ainda, que tal indenização deve cobrir não só os valores deixados de arrecadar pela desvalorização da marca, como também deve servir para proporcionar um investimento para a revitalização da mesma.

E, espera-se, uma vez mais, que os legisladores, cumpram o seu papel e não deixem a cargo dos advogados e dos julgadores, o reconhecimento de um direito que já deveria estar normatizado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAKER, David A. **Marcas, Brand Equity, Gerenciando o Valor da Marca**. Tradução André Andrade. São Paulo: Negócio Editora, 1998.

ABRÃO, Nelson. **Da Franquia Comercial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984.

ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. **A Pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade**. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.

ALVIM, Agostinho. **Da Inexecução das obrigações e suas conseqüências**. 3ª ed. São Paulo: Ed. Jurídica e Universitária, 2000.

ANDRADE, Jorge Pereira. **Contrato de Franquia e Leasing**. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1998.

Boletim da Associação Brasileira da Propriedade Industrial. n.º 2. São Paulo: ABPI, 2000.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 101.059. Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar. TRF 96/229.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 60.033-2. Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar. RT 727/126.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível n.º 263.084-1. Relator Desembargador J. Roberto Bedran. JTJ 191/172.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível n.º 121.908-1. JTJ 129/225.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível n.º 72.442. Diário da Justiça de 23/10/56.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível n.º 213.795-1. Relator Desembargador Cezar Peluso. JTJ 151/153.

BRASIL. 24ª Vara Cível do Rio de Janeiro. Autos 98.001.017815-5. Diário de Justiça 16/10/98.

BRASIL. 24ª Vara Cível do Rio de Janeiro. Autos 98.001.017815-5. Diário de Justiça 16/10/98.

BRASIL. 24ª Vara Cível do Rio de Janeiro. Autos 98.001.005896-4. Diário de Justiça 16/10/98.

BRASIL. 26ª Vara Cível do Rio de Janeiro. Autos 98.001052479-3. Diário de Justiça 15/01/99.

BULGARELLI, Waldirio. **Contratos Mercantis**. 4ª ed.. São Paulo, Atlas, 1986.

CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de Responsabilidade Civil**. 2ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. vols. I e II, 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

CHERTO, Marcelo. **Franchising: Revolução no marketing**. 2ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1989.

CORREA, José Antônio Faria. **Pré-Condições para a Aquisição de Registros de Marcas no Brasil**. São Paulo: Revistas dos Tribunais, n.º 669, p. 261 – 263.

CRETELLA JUNIOR, José. **Do Contrato Internacional de franchising**. Rio de Janeiro: Forense, 2000.

DIAS, Aguiar. **Da responsabilidade civil**. Vols. I e II. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995.

EDUFF, Antonio Plastina (Ed.). **Coletânea de monografia ao curso de especialização em Direito Privado**. Niterói–RJ: Editora Universitária, 1988.

FACHIN, Zulmar Antonio, **A proteção jurídica da imagem**. Curitiba: 1998. Tese de Doutorado, UFPR.

FISCHER. **Reparação dos danos no direito civil**. Tradução: Antonio Arruda Férrer Correia. São Paulo: 1938.

GOMES, Orlando. **Contratos**. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000.

HERKENHOFF, João Baptista. **Como Aplicar o Direito: à luz de uma perspectiva axiológica, fenomenológica e sociológico-política**. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

LEITE, Roberto Cintra. **Franchising: Na criação de novos negócios**. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1991.

LOBO, Jorge. **Contrato de Franchising**. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

LOBO, Thomaz Thedim. **Introdução à Nova Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/96**. São Paulo: Atlas, 1997.

LOPES, Mauricio Antonio. **Princípio da Insignificância no Direito Penal**. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. **A Lei da Propriedade Industrial Comentada**. São Paulo: Lejus, 1999.

MÁRIO, Caio. **Responsabilidade Civil**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992.

MARTINS, Fran. **Contratos e Obrigações Comerciais**. Rio de Janeiro: Forense, 1981.

MENDES Max de e LEHNISCH Jean Pierre. **Como fazer da franquia um bom negócio**. São Paulo: Nobel, 1991.

MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. **Elementos de Responsabilidade Civil por Dano Moral**. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.

OLIVEIRA, Mauricio Lopes. **Propriedade Industrial, O Âmbito de Proteção à Marca Registrada**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.

PAES, Paulo Roberto Tavares. **Nova Lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279, de 14.05.1996, Anotações**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.

QUEIROZ, Raphael Augusto Sofiati de. **Os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade das Normas, e sua Repercussão no Processo Civil Brasileiro**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.

Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial. São Paulo: ABPI, n.º 45, mar./abr. de 2000.

SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro. **Direito Civil, Responsabilidade Civil**. São Paulo: Atlas, 2000.

SANTOS, Ozéias J. **Marcas e Patentes Propriedade Industrial**. São Paulo: Lex Editora, 2000. SIMEÃO FILHO, Adalberto. *Franchising - Aspectos Jurídicos e Contratuais*. São Paulo: Atlas, 1993.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, Lei 9.279, 14.05.1996**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

STOCCO, Rui. **Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial**. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

THEODORO JUNIOR, Humberto, **Responsabilidade Civil – Doutrina e Jurisprudência** – Vol. I – 4ª Ed. Aide Editora – Rio de Janeiro 1997.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. **Normas para apresentação de documentos científicos**. Nº. 2: teses, dissertações, monografias, trabalhos acadêmicos. Curitiba: Ed. da UFPR, 2001.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. **Normas para apresentação de documentos científicos**. Nº. 6: referências. Curitiba: Ed. da UFPR, 2001.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. **Normas para apresentação de documentos científicos**. Nº. 7: citações, notas de rodapé. Curitiba: Ed. da UFPR, 2001.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. **Normas para apresentação de documentos científicos**. Nº. 8: redação, editoração. Curitiba: Ed. da UFPR, 2001.