

**THIAGO JABUR CARNEIRO**

**CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DO  
CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA**

**TESE DE DOUTORADO**

**ORIENTADOR: PROF. DR. NEWTON SILVEIRA**

**FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO  
2011**

## RESUMO

CARNEIRO, Thiago Jabur. *Contribuição ao Estudo de Contrato de Licença de Uso de Marca*. 2011. 388 p. Tese de Doutorado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

O escopo da presente tese reside na análise do *contrato de licença de uso de marca* à luz da Lei 9.279/96 e do Código Civil de 2002, bem como os efeitos jurídicos daí decorrentes, sobretudo na ambiência do direito pátrio. Sinaliza, por igual, que o tema em questão carece de análise mais depurada em torno dos princípios e cláusulas gerais de direito contratual arraigados ao diploma civil em vigor, dada a sua complexidade e a ampla gama de institutos de Direito Civil e Comercial que encerra, além dos elementos econômicos indissociáveis da realidade jurídica que o permeia. São objetos do presente estudo as matérias que circunscrevem a órbita dos *contratos de licença de uso de marca* e que, portanto, são indispensáveis à compreensão e à análise crítica do instituto, para o qual se recorre ao Direito Estrangeiro e ao amplo exame da jurisprudência pátria. Na esteira dos objetivos da presente tese, fá-se, ainda, análise das evoluções legislativa, doutrinária e jurisprudencial dispensadas ao instrumento contratual em exame. São externalizados, por igual, debates acerca das novas tendências de tratamento do tema no Direito alienígena e no Brasil, sobretudo em relação à aplicação dos dispositivos consignados na Lei 9.279/96 e outros dispositivos normativos consignados no Código Civil vigente, em cujo diploma houve a unificação do direito obrigacional. A delimitação dos preceitos jurídicos aplicáveis aos *contratos de licença de marca* ainda remanesce pendente de assentamento no Brasil, em função da atipicidade desta figura contratual de direito industrial. Por fim, com respaldo no princípio da função social do contrato, apresenta-se recomendação no sentido de se reformatar redação de dispositivo normativo consignado na legislação marcária vigente, de tal sorte a harmonizá-lo ao princípio contratual em referência.

Palavras-Chave: Contrato, Licença, Uso, Marca, Lei 9.279/96.

## **ABSTRACT**

CARNEIRO, Thiago Jabur. *Contribution to the Study of the Trademark License Agreement*. 2011. 388 p. Thesis (Doctor's Degree) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

The scope of this thesis is the analysis of the *Trademark License Agreement* in the light of Law 9.279/96 (Brazilian Industrial Property Law) and the Civil Code of 2002, as well as the legal consequences arising therefrom, especially under the national legal system. This work equally indicates that the agreement under review requires further investigation on the principles and provisions of general contract law rooted in civil code in force, given its complexity and wide range of institutes of Civil and Commercial Law, as well as indissoluble economic elements of the legal reality which permeates it. The topics that limit the orbit of the *Trademark License Agreement* are objects of this study and are, therefore, essential for the understanding and critical analysis of the institute, for which we will also run over the international law and comparative jurisprudence. In the wake of the goals of the current thesis, it is intended to proceed with the examination of legislative, doctrinal and jurisprudential developments with regard to the juridical instrument under consideration. Debates concerning the new trends in treatment of the subject under the International and Brazilian Law are also mentioned, especially in relation to the application of the general principles of Contract Law and other regulations established by the current Civil Code, in which there was the amalgamation of the Obligation Law. The demarcation of the civil principles applicable to the *Trademark License Agreements* still remains pending consolidation in Brazil, due to the newly and still embryonic civil legislation, as may be largely understood from this study. Finally, in accordance with the social function principle, there is recommendation in order to rewrite an article set forth by the current trademark law, with the aim to harmonize the modified article with the afore said principle.

Keywords: Agreement, License, Use, Trademark, Law 9.279/96.

## SUMÁRIO

<b>PREFÁCIO.....</b>	<b>X</b>
<b>I. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>01</b>
<b>II. CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA MARCA: OBJETO NUCLEAR DO CONTRATO DE LICENÇA EM EXAME .....</b>	<b>09</b>
<i>II.1 Marca: valioso elemento intangível do estabelecimento empresarial.....</i>	<i>09</i>
<i>II.2 Histórico e Evolução.....</i>	<i>13</i>
<i>II.3 Definição.....</i>	<i>19</i>
<i>II.4 Natureza Jurídica.....</i>	<i>21</i>
<i>II.5 Requisitos Essenciais .....</i>	<i>29</i>
<i>II.6 Funções Desempenhadas .....</i>	<i>50</i>
<i>II.7 A Marca à Luz da Lei 9.279/96: Aspectos Relevantes.....</i>	<i>67</i>
<i>II.8 Diferenças entre “Marca” e “Nome Empresarial”.....</i>	<i>81</i>
<b>III. CONSIDERAÇÕES INICIAIS ACERCA DO CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA: ACEPÇÃO JURÍDICA E IMPORTÂNCIA ECONÔMICA.....</b>	<b>88</b>
<i>III.1 Acepção Jurídica do Contrato de Licença de Uso de Marca.....</i>	<i>88</i>
<i>III.2 Importância Econômica do Licenciamento do Uso de Marca.....</i>	<i>93</i>
<i>III.2.1 Licenciamento do Uso de Marca no Mundo.....</i>	<i>97</i>
<i>III.2.2 Licenciamento do Uso de Marca no Brasil .....</i>	<i>102</i>
<b>IV. A NOVA ORDEM DO DIREITO PRIVADO E A UNIFICAÇÃO DOS CONTRATOS CIVIS E EMPRESARIAIS: EVOLUÇÃO DO DIREITO COMUM INCIDENTE SOBRE O CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA .....</b>	<b>111</b>
<i>IV.1 Fenômeno da Publicização do Direito Privado.....</i>	<i>112</i>
<i>IV.2 Relação entre Direito Civil e Direito Comercial.....</i>	<i>118</i>
<i>IV.3 Unificação do Direito das Obrigações no Brasil.....</i>	<i>120</i>

<b>V. REGIME JURÍDICO INCIDENTE SOBRE O CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA..</b>	<b>127</b>
V.1 <i>A Atipicidade do Contrato de Licença de Uso de Marca</i> .....	131
V.2 <i>Disciplinamento Jurídico aplicável ao Contrato de Licença de Uso de Marca (Contrato Atípico Misto)</i> .....	140
V.3 <i>Princípios Gerais de Direito Contratual incidentes sobre o Contrato de Licença de Uso de Marca</i> .....	150
V.4 <i>Análise dos Contratos de Licença de Uso de Marca à Luz da Teoria da Aplicação Analógica</i> .....	174
V.4.1 <i>Contrato de Licença de Uso de Marca não Remunerado consoante a aplicação dos dispositivos normativos incidentes sobre o Contrato de Comodato</i> .....	174
V.4.2 <i>Contrato de Licença de Uso de Marca Remunerado consoante a aplicação dos dispositivos normativos incidentes sobre o Contrato de Locação de Coisas</i> .....	190
V.5 <i>Os Contratos de Licença de Uso de Marca à luz do princípio da fiel autonomia da vontade</i> .....	198
V.5.1 <i>Modalidades de Contrato de Licença de Uso de Marca</i> .....	200
V.5.2 <i>Estudo dos dispositivos jurídicos integrantes dos Contratos de Licença de Uso de Marca</i> .....	208
V.6 <i>Registro do Contrato de Licença de Uso de Marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)</i> .....	241
V.7 <i>Legitimidade do Licenciado para Agir em Defesa da Marca</i> .....	252
V.8 <i>Extinção do Contrato de Licença de Uso de Marca</i> .....	260
<b>VI. O LICENCIANTE E O DEVER DE EXERCER O CONTROLE DE QUALIDADE SOBRE O USO DA MARCA LICENCIADA: ANÁLISE CRÍTICA DO ARTIGO 139 DA LEI 9.279/96</b> .....	<b>266</b>
VI.1 <i>Formas de o Licenciante Exercer o Controle de Qualidade sobre o Uso da Marca Licenciada</i> .....	281
<b>VII. DEBATES EM TORNO DO LICENCIAMENTO DO USO DE MARCA E DA IMPORTAÇÃO PARALELA NO DIREITO PÁTRIO</b> .....	<b>289</b>
<b>VIII. O CONTRATO DE FRANQUIA E A LICENÇA DE USO DE MARCA</b> .....	<b>304</b>
<b>IX. CONCLUSÃO</b> .....	<b>328</b>
<b>X. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b> .....	<b>346</b>
<b>XI. ANEXO: CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA REMUNERADO - Minuta contratual elaborada à luz da tese "Contribuição ao Estudo do Contato de Licença de Uso de Marca"</b> .....	<b>365</b>



## - I -

### INTRODUÇÃO

A presente tese busca, com ineditismo no que tange à configuração argumentativa abordada, prestar contribuição original ao estudo jurídico do *Contrato de Licença de Uso de Marca*. A apreciação desta matéria justifica-se por duas razões: uma de cunho econômico e a outra de cunho notadamente jurídico. A primeira razão para o estudo desta espécie contratual é de natureza econômica e consiste na expressiva importância que assume a operação empresarial do *licenciamento de uso de marca* no mercado globalizado hodierno, que, conforme restará adiante demonstrado, anualmente movimentam cifras milionárias. A segunda razão, de cunho jurídico, repousa no fato de inexistir, no ordenamento jurídico vigente, regulamentação legal mais aprofundada sobre este contrato empresarial de direito industrial, o qual, de acordo com a matéria que será examinada em capítulo oportuno desta tese, é considerado *contrato atípico misto*.

Nos capítulos subseqüentes, este autor procederá ao estudo aprofundado de matéria de grande relevância mercadológica, a qual, contudo, não tem obtido acolhida jurídica à altura de sua repercussão no mundo econômico, especialmente em decorrência da ausência de sua regulamentação pelo sistema legal brasileiro.

Aliado ao estudo do contrato em destaque, carente de regulamentação pelo ordenamento jurídico pátrio, este autor se inclinará à análise crítica do artigo 139 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, também conhecida como Lei da Propriedade Industrial. Este dispositivo consubstancia-se no único artigo de lei que, laconicamente, faz referência ao *Contrato de Licença de Uso de Marca*. Com efeito, se buscará a apreciação crítica do mencionado artigo, tal como se encontra positivado, de modo a sugerir, conclusivamente, a alteração de sua redação, como forma de resguardar os interesses das partes envolvidas no contrato em estudo, bem como salvaguardar os interesses de terceiros que da contratação não tenham participado, tudo com respaldo no princípio da *função social do contrato*,

celebrado pela Constituição Federal do Brasil e, agora, festejado pelo Código Civil Brasileiro.

O ato de licenciar marcas tem se apresentado como eficiente estratégia de mercado, da qual se utilizam, desde pessoas físicas reconhecidas pelo público como “celebridades”, até uma vasta gama de sociedades empresárias nacionais e estrangeiras que almejam galgar espaço na mente dos consumidores, de forma mais célere e pujante. Esta operação de disponibilização de bem intangível, autorizada pelo Direito, acaba sendo, na grande maioria das vezes, mais hábil e frutífera, especialmente se cotejada com o ato de se constituir marca novel, cuja dissiminação no mercado é mais vagarosa e incerta, sem se ter a certeza, ainda, do alcance do sucesso como resultado do trabalho da aludida propagação.

Associar-se a marcas ilustres pré-concebidas corresponde, em geral, a maiores chances de êxito no competitivo mercado contemporâneo. No ano de 2007, em consonância com os números apresentados pela Associação Brasileira de Licenciamento (ABRAL)<sup>1</sup>, conforme será abalizado em capítulo oportuno da presente tese, o faturamento foi de 3 bilhões de reais ao mercado revendedor. Foram disponibilizadas, no Brasil, aproximadamente, 450 licenças, com *royalties* variando entre 4 a 12%, com média aproximada de 6%. O mercado cresceu 6%.

Para o ano de 2008 houve um faturamento estimado de, aproximadamente, 3 bilhões e 200 milhões de reais, com *royalties* variando de 6 a 14%. Para o ano de 2009, a ABRAL aferiu estimativamente faturamento em torno de 3 bilhões e 400 milhões de reais, com *royalties* variando de 6 a 14%. De tal sorte, os efeitos decorrentes do licenciamento de marca podem ser verificados a curto ou longo prazo, dependendo de como o licenciado aproveitar o signo adquirido em caráter temporário.

A grande serventia, pois, de um produto ou serviço se conectar a uma marca pré-concebida é que este produto ou serviço ficará em proeminência nos meios de comunicação social e na mente de determinado mercado consumidor. Utilizar-se, por exemplo, da marca “Pelé” para a produção de camisetas esportivas torna-se um negócio

---

<sup>1</sup> Disponível em: < <http://www.abral.org.br/default.asp?tp=3&pag=menu/setor.htm>>. Acesso em 09 jun. 2009.

extremamente benéfico e lucrativo, a curto prazo, haja vista se tratar de um dos maiores e mais reconhecidos ícones mundiais.

Após o exame analítico-econômico do licenciamento da marca, burcar-se-á investigar as implicações e efeitos irradiados por tais operações empresariais no mundo jurídico. Com efeito, a presente tese terá por escopo o estudo das diversas matizes decorrentes de tal negócio jurídico, buscando se ater aos principais institutos e dispositivos jurídicos pátrios e alienígenas aplicáveis ao instrumento contratual que corporifica a relação jurídica em apreço.

Os elementos e efeitos irradiados pelos *contratos de licença de uso de marca* são apreciados, com recorrência, tanto pelos ordenamentos jurídicos dos países cujo sistema jurídico delinea-se sob o manto do Direito Consuetudinário (*Common Law*), como pelos ordenamentos arraigados ao Direito Continental (*Civil Law*), grupo no qual se encontra o sistema pátrio.

Após larga investigação de cunho legal, doutrinário e jurisprudencial<sup>2</sup>, o presente estudo terá o condão de expor os principais pontos e contribuições atinentes ao instrumento contratual cujo objeto consiste na licença do uso da marca, à luz da Lei 9.279/96 e do Código Civil vigente, pautando-se na premissa maior de que os contratos, figurando como o negócio jurídico da mais alta valia no Direito Contemporâneo<sup>3</sup>, têm o objetivo maior de garantir a livre circulação de bens e serviços e a produção de riquezas, dentro dos limites da lei, de sorte a evitar a infração a normas de ordem pública, lesão a direitos de terceiros e abuso de poder econômico<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> No que tange ao papel exercido pela jurisprudência no Direito Positivo Contemporâneo, registre-se o legado deixado pelo mestre Norberto Bobbio. Elucida o saudoso jurista: “A concepção juspositivista da ciência jurídica sofreu um forte declínio no nosso século. Hoje, o movimento de pensamento que diz respeito ao realismo jurídico tende a conceber como tarefa da jurisprudência extrair do estudo de uma dada realidade (o direito, considerado como dado de fato sociológico) proposições empiricamente verificáveis, que permitam formular previsões sobre futuros comportamento humanos (particularmente, prever as decisões que os juízes tomarão para os casos que deverão julgar.” (BOBBIO, Norberto. *O Positivismo Jurídico: Lições de Filosofia do Direito*. tradução e notas Márcio Pugliesi, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ed. Ícone. 1995. pp. 211-222)

<sup>3</sup> KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito*. tradução João Baptista Machado. 6ª ed. São Paulo: Ed. Martins fontes. 1998. p. 286.

<sup>4</sup> Enzo Roppo refere-se ao contrato como um “instrumento indispensável ao desenvolvimento profícuo e eficaz de toda a actividade económica organizada”. (ROPPO, Enzo. *O Contrato*. Tradução de Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Almedina. 1998. p.67)

Trata-se de matéria, por certo, de grande interesse a ser examinada, sobretudo com o advento do Código Civil de 2002, em que se consagrou a unificação do direito obrigacional e, por via de consequência, o direito contratual. Ademais, o tema em apreço se apresenta como de extrema importância no ordenamento jurídico em que se encontra insculpido, em função de sua complexidade e da vasta gama de institutos de Direito Civil e Comercial que o encerram, além de elementos econômicos indissociáveis da realidade jurídica que o permeia.

*Ab initio*, buscar-se-á traçar as características marcantes do signo objeto do contrato sob análise: a *marca*, um dos elementos incorpóreos formadores do estabelecimento comercial de maior expressividade econômica. Este bem intangível, amplamente albergado pelo direito da propriedade industrial assume, gradativamente, as mais diversas cátedras carecedoras da tutela do sistema legal pátrio hodierno. Dentre as principais funções assumidas pelo sinal em comento, merecem destaque as funções: identificadora, diferenciadora, indicativa de qualidade, de credibilidade, econômica e social, esta última expressamente celebrada pela Lei Magna de 1988<sup>5</sup>.

Serão sopesados, outrossim, os aspectos relevantes do sinal em debate, em conformidade com os ditames arraigados à Lei 9.279/96, tais quais, porém não se limitando a: o registro, classificação das marcas em consonância com a legislação marcária vigente, suas formas de apresentação, a vigência do registro em suas peculiaridades, bem como os crimes tipificados em decorrência da infração cometida contra as marcas e registros correspondentes, sob a égide do direito concorrencial.

Abordar-se-á, por igual, o impacto econômico dos contratos de licença de uso de marca, demonstrando a importância cada vez mais crescente do instrumento contratual em referência. O intercâmbio do uso das marcas resulta na movimentação de bilhões de dólares anualmente. Os dados estatísticos a serem oportunamente apresentados

---

<sup>5</sup> A Constituição Federal Brasileira consagra a propriedade privada, bem como a função social a ela inerente. Neste sentido, assinala Manoel Gonçalves Ferreira Filho que a Constituição não veda o direito exclusivo do dono sobre sua propriedade. No entanto, o diploma legal supremo exige do proprietário o uso condicionado ao bem estar social, condenando, veementemente, a concepção de propriedade absoluta utilizada de modo “puramente egoístico”, sem considerar o interesse da sociedade. (FERREIRA FILHO. Manoel Gonçalves. *Curso de Direito Constitucional*. 25ª ed. rev. São Paulo: Saraiva. 1999. p. 353)

demonstrarão, cabalmente, o enorme peso deste segmento de negócio na economia mundial.

As sociedades nacionais sediadas em território brasileiro, que antes apenas licenciavam marcas de empresas sediadas no exterior, passam, doravante, e com frequência cada vez maior, a figurar como licenciantes, promovendo a licença de suas marcas tanto em ambiência interna quanto internacional.

Validamente, para se acompanhar a evolução econômica das relações em destaque e, por conseguinte, o desenvolvimento do contrato interempresarial<sup>6</sup> correspondente, é imperioso que se busquem mecanismos jurídicos amplos e hábeis o suficiente, com o desígnio de se promover maior segurança aos contratos de licença, sempre se partindo da proposição maior de que a segurança jurídica das obrigações assumidas e contratos entabulados entre as partes é condição basilar para o progresso econômico<sup>7</sup>.

Com a publicação da nova legislação civil, *licenciante e licenciado* se quedaram mais resguardados contra vícios contratuais, defeitos, eventos não vislumbrados contratualmente, atitudes tomadas em contrariedade ao contrato e ao espírito da lei etc., circunstâncias estas advindas da relação jurídica projetada e não suficientemente arrazoadas pela lei marcária, em decorrência do profundo laconismo e brandura com que referida legislação regulamenta a matéria.

Portanto, a lei civil vigente vem para alargar e robustecer a proteção legal a este negócio jurídico de significantes valor econômico, externando princípios e dispositivos com o fim de evitar lesões a qualquer das partes contratantes e, concomitantemente, estimular o empresariado a ingressar neste próspero segmento, com a segurança de que, na omissão do contrato, estará devidamente salvaguardado contra desaranjos ou lesões encetadas pela

---

<sup>6</sup> Conforme melhor doutrina de Waldírio Bulgarelli, figuram como contratos interempresariais aqueles firmados pelos empresários ou sociedades empresárias entre si. Por seu turno, consideram-se contratos empresariais aqueles entabulados entre os empresários ou sociedades empresárias e os consumidores. (BULGARELLI, Waldírio. *Diretrizes Gerais dos Contratos Empresariais*. Novos Contratos Empresariais. Carlos Alberto Bittar (coord.). São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 1990. pp. 17-19)

<sup>7</sup> BRAMBILA, Silvio. *A Antijuridicidade das Cláusulas Contratuais Abusivas e as Sanções do Ordenamento Jurídico*. in Revista de Direito Empresarial. Curitiba. N.º 3. jan./jun. 2005. pp. 211-229.

parte que opera em desconformidade com: a lei, as cláusulas contratuais e os princípios que regem esta espécie contratual.

Temos, assim, que a consagração da unificação do direito obrigacional pelo código civil deu ensejo a uma maior proteção jurídica dos *contratos de licença de uso de marca*, diretamente beneficiados pela fusão contratual consolidada pela nova legislação civil. As cláusulas gerais contratuais doravante codificadas, sobretudo no que diz respeito aos *contratos atípicos*, conferiram aos contratantes maior mobilidade no momento da contratação, de sorte a conciliar a segurança jurídica com a livre manifestação de vontade das partes, sem que terceiros sejam de alguma forma lesados em decorrência da celebração de mencionado negócio jurídico.

O Código Civil atual, conforme lição da civilista Judith Martins Costa<sup>8</sup>, passa a ser aplicado aos contratos empresariais e é calcado, essencialmente, em um “*sistema em construção*” onde são disseminadas *cláusulas gerais* amplas, cujo preenchimento é verificado casuisticamente pelo magistrado. De tal modo, pelo fato destas cláusulas gerais não serem exaustivas, passam a atuar como verdadeiras “*metanormas*”, tendo por corolário remeter o juiz a uma vasta gama de casos a serem decididos de forma nem sempre uniforme. Tem-se, pois, que os contornos e especificidades dos casos decididos sob o alicerce das ditas cláusulas, ao contrário do que ocorria com outros diplomas em que a rigidez fazia-se prevalecer, serão corroborados pela via jurisprudencial em substituição à unicidade da via legal ordinária.

Dentre as principais diretrizes contratuais ou *cláusulas gerais*, cujos efeitos impactam diretamente na espécie contratual em estudo, serão ponderadas, pormenorizadamente, os princípios: (a) da autonomia da vontade, albergado sob o manto do artigo 170 da constituição federal, cujo comando prescreve que a todos é assegurado o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização governamental, à exceção do disposto em lei especial; (b) supremacia da ordem pública, em que há o abalozamento do princípio da livre iniciativa; (c) obrigatoriedade do contrato, arraigado ao preceito de maior autoridade no direito contratual: o *pacta sunt servanda*; (d)

---

<sup>8</sup> MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. *O Direito Privado como um “sistema em construção”: as cláusulas gerais no Projeto do Código Civil brasileiro*. *Jus Navegandi*, Teresina, ano 4, n. 41, maio 2000. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=513>>. Acesso em 04/11/2008.

intangibilidade dos contratos, (e) probidade e boa-fé objetiva, à guisa do que preceitua o novo diploma civil; (f) relatividade; (g) vedação da onerosidade excessiva, (h) atipicidade; e (i) função social do contrato.

No entanto, conforme restará demonstrado, a aplicação das aludidas diretrizes ao contrato empresarial em estudo deve se operar de forma moderada e extremamente criteriosa. Isto para que se evitem possíveis abalos à estrutura desta modalidade de negócio, bem como para que se impeça a disseminação da insegurança jurídica que possa emergir do emprego descrerioso e desenfreado das ditas *cláusulas gerais*. A linha mestra que se adotará nesta tese, quando do estudo dos princípios gerais, é a de que os contratos empresariais, gênero do qual são espécies os *contratos de licença*, são *contratos de risco*, em sua essência. Por tal razão, tão-somente se submetem aos ditos *princípios sociais*, nos eventos em que o desequilíbrio contratual infligido ao negócio originalmente estabelecido não for proveniente da “álea normal do negócio”.

No que atine à *função social*, impõe-se destacar o exercício hermenêutico desenvolvido pela doutrina, a qual estende aos contratos o conceito enquadrado pela Constituição Federal de função social da propriedade privada. Com efeito, o conceito de propriedade é amplo, sendo, destarte, perfeitamente aplicável às obrigações e contratos.

Adicionalmente, o comando do parágrafo único do artigo 2.035, do Código Civil, reza que nenhuma convenção prevalecerá se contrariar normas de ordem pública, tais como aquelas consignadas no diploma civil, naturalmente com o fito de se assegurar a função social da propriedade e dos contratos.

Na outra vertente, conforme será examinada ao longo desta argumentação, a nova ordem dos contratos, em que há de ser considerada a sua função social, não deve repelir sua função individual, devendo, pois, ser harmonizados os interesses privados com os interesses da sociedade<sup>9</sup>, com fulcro no “princípio de geometria variável”<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> PEREIRA, Cáo Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p. 13.

<sup>10</sup> Cite-se, neste sentido, o esclarecedor magistério de Arnaldo Wald, ao assinalar que “(...) é preciso encontrar o justo equilíbrio entre as duas aspirações, sob pena de criar um mundo justo, mas inviável, em vez de uma sociedade eficiente mas injusta, quando é preciso conciliar a justiça e a eficiência (...) Entre princípios antagônicos, num mundo dominado pela teoria da relatividade, cabe adotar, também no campo do direito, o que alguns juristas passaram a chamar dos princípios de geometria variável, ou seja, o

Serão ponderados, outrossim, os *contratos de licença de marca* em sua essência, trazendo-se ao exame do presente estudo, à luz dos direitos pátrio e alienígena: as modalidades do instrumento sob análise, o regime jurídico ao qual esta espécie contratual encontra-se submetida, os elementos e cláusulas que o permeiam, os dispositivos (antigos e novéis) do código civil aplicáveis aos contratos *sob examine* e os efeitos irradiados por esta modalidade de negócio jurídico em razão do registro do instrumento contratual pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Buscar-se-á, por igual, a investigação do licenciamento de marca e a importação paralela no Brasil, sopesando-se, especialmente, os limites da legalidade da aludida modalidade de importação, em detida análise doutrinária de estudos tracejados por autoridades nacionais que revelaram preciosos estudos atinentes ao referido tema, bem como em largo exame concernente ao posicionamento e tendência externados pelas cortes pátrias ao se depararem com matéria de tamanha complexidade.

Por fim, o *contrato de licença de uso de marca* será cotejado com o *contrato de franquia*, de modo a estabelecer as semelhanças e diferenças entre estes dois negócios jurídicos, cujos objetos nucleares consistem na *licença do uso da marca*. Das comparações que serão delineadas, buscar-se-á, conclusivamente: apresentar os impactos e conseqüências emergentes de um contrato ou de outro; bem como apontar as vantagens de se adotar uma modalidade de negócio jurídico com exclusão da outra.

- IX -

**CONCLUSÃO**

A *importância econômica* da propriedade industrial e seus reflexos no ordenamento jurídico galgam patamares nunca antes alcançados. O desenvolvimento econômico hodierno prescinde, crescentemente, dos bens intangíveis erigidos da criatividade humana, que são tutelados pelo ordenamento jurídico vigente, sem os quais, a economia de uma nação se submeterá ao risco da estagnação. Não devemos nos olvidar, contudo, que este desenvolvimento contínuo só remanescerá vigoroso na medida em que o Direito, através de preceitos e mecanismos jurídicos consistentes, se proponha a guerrear frontalmente situações fáticas ameaçadoras ao sistema econômico e social, de tal sorte que os agentes econômicos patológicos sejam terminantemente punidos pelos seus atos fraudulentos e abusivos, empreendidos em desfavor do interesse da coletividade.

O estudo do Direito Estrangeiro possibilitou-nos concluir que, em diversos países, como: Itália, França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Estados Unidos, Argentina, dentre outros, o *contrato de licença de uso de marca* é amplamente admitido, com elementos e contornos claramente similares àqueles praticados internamente, conforme restou demonstrado no presente trabalho.

Diante de todo o estudo apresentado, fazem-se pertinentes algumas considerações conclusivas acerca do tratamento dispensado aos *contratos de licença de uso de marca*, sob a lente da Lei 9.279/96 e sob a égide do Código Civil vigente.

Inicialmente, faz-se imperioso concluir, em oposição à blindagem exacerbada verificada em tempos pretéritos, que a *marca*, não obstante seja elemento integrante do estabelecimento comercial, dele pode ser *segregada*, para efeitos de cessão ou *licenciamento*. Esta possibilidade legal se opera da mesma forma como ocorre no vigente

sistema marcário italiano<sup>11</sup>, o qual, é importante frisar, submeteu-se à mesma evolução legislativa do que aquela pela qual passou o sistema marcário brasileiro.

Debates espinhosos foram travados pela doutrina nacional e alienígena a respeito do destacamento da marca do estabelecimento comercial correspondente. Em que pese a argumentação contra a segregação do bem incorpóreo em apreço, com fulcro na máxima de que o consumidor poderá restar prejudicado pela produção de produtos ou prestação de serviços cuja qualidade seja aquém daqueles produzidos pelo cedente ou licenciante, não perfilhamos este entendimento.

Ao lado de corrente doutrinária majoritária e, por óbvio, de legislação positivada que assim autoriza, ministramos a tese de que esta segregação é perfeitamente aplicável, mormente com o intuito de *dinamizar as relações inter empresariais* e impulsionar o empresariado em estágio embrionário que anseia progredir no mercado ao qual se encontra submerso. No tocante à preocupação concernente à *salvaguarda do interesse do consumidor*, que poderá ser prejudicado, em razão da segregação da *marca* de seu respectivo estabelecimento, é oportuno registrar que esta apreensão é plausível e será ponderada quando da elaboração das conclusões críticas à lei vigente, conforme adiante demonstrado, porém sob outro prisma.

O valor econômico da *marca*, a ser aferido a título de *licenciamento*, deve ser livremente convencionado pelas partes, com arrimo no *princípio da autonomia da vontade privada*. Ademais, para efeito valorativo, não há que se confundir o valor da marca enquanto inserido no estabelecimento comercial do licenciante e o valor da marca singular, enquanto aposta ao produto ou serviço produzido exclusivamente pelo licenciado. São posições, decerto, distintas e que devem ser sopesadas, sob o manto do *princípio da razoabilidade*, no momento da negociação em relação ao valor remuneratório a ser findado

---

<sup>11</sup> “La vecchia stesura dell’art. 2573 c.c., prevedeva che il marchio registrato potesse essere trasferito soltanto con l’azienda o con un ramo particolari di essa. Il D. Lgs 4 dicembre 1992 n. 480, nel modificare l’art. 15 della legge sui marchi ed il comma primo dell’articolo 2573 c.c., ha abolito il vincolo con l’azienda, disponendo che il marchio è liberamente trasferibile, anche indipendentemente dall’azienda o da un suo ramo particolare (...)” (Cf. BALDUCCI, Daniele. *L’Affitto D’Azienda*. 3ª ed. Milão: Edizioni Fag, 2007.p. 93) Ver também: “Si è ricordato che il simultaneo trasferimento dell’azienda non è più condizione necessaria per il trasferimento del marchio” (AUTERI, Paolo (et. al). *Diritto Industriale – Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. 3ª ed. G. Giappichelli Editore: Torino, 2009. p. 141)

contra a licença marcária concedida. Tal assertiva decorre da definição jurídica majoritariamente atribuída ao estabelecimento comercial de que este corresponde ao produto final da *congregação* dos bens corpóreos e incorpóreos. Portanto, o valor do bem imaterial, enquanto inserido no estabelecimento do licenciante, é um, ao passo que é outro no momento em que dele se aparta.

Questão controversa outra atine à definição da natureza jurídica das marcas, o que impactará diretamente no *regime jurídico* aplicável a este bem incorpóreo. Não obstante sejam apresentadas, com recorrência, a doutrina do *direito pessoal*, a doutrina dos *direitos intelectuais*, a teoria dos direitos sobre *bens imateriais*, e, por fim, a teoria do *monopólio sobre a marca*, com todo o respeito às citadas doutrinas, alicerçamo-nos no escólio dos eminentes João da Gama Cerqueira, Rubens Requião, Luiz Guilherme Loureiro, dentre outros, como, por igual, no tratamento conferido pelo artigo 5º, inciso XXIX, da Carta Suprema, concluindo que o direito sobre as marcas é notadamente um *direito de propriedade*. Assim se conclui, especialmente pelo fato de que o titular da marca detém para si todas as prerrogativas inatas ao “direito de propriedade *lato sensu*”, quais sejam, os direitos de *usar, gozar e dispor* do sinal, ainda que o faça de “forma limitada”, e em relação à determinada classe de bens ou serviços.

Como decorrência desta consideração conclusiva, convergimos para o entendimento de que esta modalidade de bem intangível, por via de analogia, submete-se ao regime jurídico de *direito real*. De tal modo, aos titulares das marcas registradas é facultado usar, gozar e dispor (*licenciar*) do *sinal* como melhor lhes aprouver, obviamente obedecendo aos limites dos direitos dos quais são titulares e *sem prejuízo do interesse social*.

A despeito das inúmeras funções exercidas pela marca, merecem destaque para os fins do presente estudo:

(i) a *função individualizadora e distintiva*. Em que pese o intenso debate doutrinário acerca do tema, e muito embora a legislação marcária nacional e internacional, esta última representada pelo *TRIPS*, assinalem apenas a *função distintiva*, compartilhamos da tese de que ambas são perfeitamente aplicáveis ao signo em comento, paritariamente, i.e., sem a preponderância de uma sobre a outra, posto que o signo tem o condão de tornar únicos os

atributos do produto ou serviço (*função individualizadora*), ao mesmo tempo em que os distingue de seus produtos ou serviços congêneres (*função distintiva*).

Adicionalmente, rechaçamos, com respaldo na melhor doutrina do professor Newton Silveira, o entendimento corroborado de que a marca tem a função de *indicação de qualidade*, por excelência de sua natureza. Este entendimento não merece prevalecer, posto que a marca somente sinalizará a boa qualidade de um produto ou serviço se, de fato, ele merecer tal *credibilidade*. Caso contrário, *não* há que se falar em indicação de qualidade, de forma nata, do *bem imaterial* em estudo.

(ii) a *função social*. Muito embora esta função careça de exame mais acurado por grande parte da doutrina, é forçoso concluir que a marca deve atender não somente ao interesse das partes contratantes, mas, por igual, ao *interesse do consumidor* que nela deposita credibilidade. Tem-se, portanto, que o consumidor *não* pode restar prejudicado em decorrência da transferência, a título permanente ou temporário, da propriedade da marca, haja vista que uma das funções de maior relevância do sinal *sub examine* consiste justamente em direcionar o consumidor, de forma segura, a contrair determinado produto ou serviço com a *qualidade almejada*, de sorte que aquele que venha a adquirir o produto arraigado à *marca licenciada* tenha cognição plena acerca dos vícios e virtudes do artigo ou serviço contraído<sup>12</sup>.

(iii) a *função econômica*. Sem esta função, o *contrato de licença de uso de marca*, conforme contemporaneamente empregado, não teria a importância econômica assumida hodiernamente e, por via de consequência, dispensaria tutela mais aprofundada do ordenamento jurídico. Conforme largamente demonstrado, a abalizando-se em seu valor de mercado, as marcas mundiais líderes representam cifras bilionárias. Estes valores de expressiva monta, não apenas no que diz respeito às marcas líderes, mas, ainda que em menores proporções, no que atine a centenas de milhares de marcas nacionais e estrangeiras, *impactam diretamente na disseminação dos contratos de licença*.

---

<sup>12</sup> Este entendimento é consentâneo ao posicionamento perfilhado pelo professor Newton Silveira, para quem “a tutela garantida às marcas produz efeitos que atingem, de forma indireta, os consumidores. Ao conceder ao seu titular proteção contra o risco de confusão entre sua marca e outra de concorrente, protege-se também o interesse do consumidor que não deve ser ludibriado. (Cf. SILVEIRA, Newton. *A Marca “Stolichnaya”* .....*op. cit.*p. 174).

Nesta esteira, conforme exposto na presente tese, o Brasil tem crescido admiravelmente no segmento das licenças marcárias, alcançando, no ano de 2007, aproximadamente 500 licenças, com faturamento correspondente a R\$ 3 bilhões. Tal fato econômico, decerto, demanda pela necessidade imediata de se alcançar mecanismos jurídicos eficazes que alberguem, a contento das partes contratantes e da sociedade, o instrumento contratual objeto do presente estudo.

A despeito da discussão doutrinária incidente sobre a unificação do direito privado pelo Código Civil vigente, faz-se imperioso concluir, pautando-nos na lição disseminada pela corrente majoritária, enraizada na melhor lição do eterno mestre Miguel Reale, que o novo diploma civil trouxe à tona a *unidade do direito obrigacional* e, por conseguinte, do direito contratual.

Com efeito, considerando o amplo laconismo da Lei 9.279/96 com relação a cláusulas estruturais essenciais, detalhes e pormenores atinentes aos *contratos de licença de uso de marca*, forçoso remeter este instrumento contratual aos *princípios, cláusulas gerais e dispositivos normativos* insertos no Código Civil vigente. Assim, impõe-se registrar, a título conclusivo, os ensinamentos do mestre Waldírio Bulgarelli<sup>13</sup>. Leciona o comercialista que os *microsistemas jurídicos*, materializados nas legislações especiais, tal qual a Lei 9.279/96, são verdadeiras “normas gravitacionais que giram em torno à normação dos códigos [Código Civil], sem com eles se confundirem”.

Do mesmo modo, muito embora o contrato de licença seja ventilado pelo artigo 139 da Lei da Propriedade Industrial, não foi devidamente regulamentado, nos levando a concluir, com amparo na tese ministrada por João da Gama Cerqueira, que a espécie contratual em apreço é um *contrato atípico misto*.

Acrescente-se, outrossim, conforme melhor doutrina de João Marcelo de Lima Assafim<sup>14</sup>, que os contratos de transferência de tecnologia, gênero no qual se enquadra a

---

<sup>13</sup> BULGARELLI, Waldírio. *Diretrizes Gerais dos Contratos Empresariais*. in BITTAR, Carlos Alberto (coord.). *Novos Contratos Empresariais*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 1990. p. 22.

<sup>14</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *A Transferência de Tecnologia no Brasil: Aspectos contratuais e concorrenciais de propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. pp. 154/155.

espécie contratual em estudo, são contratos “socialmente típicos”<sup>15</sup> e “juridicamente atípicos”<sup>16</sup>. Esta definição reside no fato que estes contratos são utilizados, com recorrência, pelo empresariado. No mais, a despeito de apresentarem um *nomen iuris*, não se encontram suficientemente regulamentado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Por tal razão, são considerados *atípicos*.

Desta sorte, com alicerce na teoria da aplicação analógica, perpetuada pelos insignes juristas Louis Jossierand, Orlando Gomes, Washington de Barros Monteiro, aos contratos de licença de uso de marca *gratuitos* são emprestados, quando compatíveis, elementos do contrato de *comodato*, ao passo que, quando o licenciamento for chancelado sobre a rubrica da *remuneração*, à relação jurídica serão aplicados, quando cabíveis, os dispositivos do Código Civil incidentes sobre o *contrato de locação de coisas*. Para o disciplinamento jurídico do contrato objeto desta tese, perfilhamos, portanto, a teoria da *aplicação analógica*, em que há a *proximidade* dos contratos atípicos com aqueles contratos típicos semelhantes, arraigada aos princípios basilares norteadores do direito contratual.

Aliado a este conceito, é indispensável que se aplique ao instrumento em análise os *princípios gerais de direito contratual*, consagrado pela legislação civil em vigor, amplamente delineados na presente tese, dentre o quais merecem destaque: autonomia da vontade em compensação com a função social do contrato; probidade e boa-fé objetiva, supremacia da ordem pública, intangibilidade do contrato e vedação da onerosidade excessiva.

Ditos princípios ou cláusulas gerais representam hábeis ferramentas que o sistema jurídico pátrio fornece, sobretudo ao magistrado, para que este possa aplicar a lei ao caso concreto (no caso em tela, aos *contratos de licença de uso de marca*), com maior flexibilidade e precisão sem, contudo, se descuidar do princípios da legalidade, eticidade e moralidade que permeiam o ordenamento jurídico vigente. Remetendo-se ao sábio

---

<sup>15</sup> Cf. BETTI, Emilio. *Teoria Generale del Negozio Giuridico*. 2ª ed. Nápoles: Edizioni Scientifiche Italiane, 1994. pp. 192 e ss.

<sup>16</sup> O jurista italiano Vincenzo Roppo sinaliza para uma terceira modalidade de contrato: o contrato sociojurisprudencialmente típico. (Cf. ROPPO, Vincenzo. *Il contratto in Trattato de Diritto Privato*. VER. Giovanni Iudica e Paolo Zatti. Milão: Giufré. 2001. pp. 123 e ss).

jurista italiano Stefano Rodotà, Cláudio Luiz Bueno de Godoy afiança, com profunda perceptibilidade, que a técnica legislativa que concebeu os *princípios* ou *cláusulas gerais*, “de um lado, atende justamente, como se revela a pós-modernidade, a uma realidade hipercomplexa, em constante mutação, caracterizada por uma multiplicidade social, ao contrário da norma descritiva, que supõe um futuro contínuo, imutável, ou ao menos estável, de verdades perenes; e, de outro, evita, pela sua mobilidade intrínseca, a exagerada proliferação de normatizações cada vez mais setorizadas, fato legislativo que, embora se repute inexorável, não se pode dar com a assiduidade que grassa, daí sendo provocador, veja-se, de grande insegurança”<sup>17</sup>.

Há que se ressaltar, contudo, que nos filiamos à corrente que defende a aplicação *minimalista* dos princípios sociais de direito contratual aos *contratos de licença de uso de marca*, modalidade contratual esta inserida no rol dos *contratos empresariais*. Assim se defende, porquanto a aplicação *maximalista* de tais princípios, a exemplo da *função social e vedação à onerosidade excessiva*, por certo, pode gerar enorme insegurança jurídica ao empresariado e, como corolário, profundo abalo ao bem estar social, mormente em razão da adoção de mecanismos exagerados de defesa, pelos empresários.

Conclui-se, pois, pela defesa da aplicação dos princípios gerais de direito contratual, tal como exposto na presente tese. Até porque, o enquadramento do contrato em análise a estes princípios, é consequência natural do próprio sistema hodierno de direito contratual positivado, até que legislação contrária lhe sobrevenha. Entretanto, com todo o respeito àqueles que se opõem a este posicionamento, condena-se a aplicação indiscriminada e *maximalista* destes princípios aos *contratos de licença de uso de marca*. Desta sorte, estes princípios gerais de direito contratual (tidos como princípios sociais) não devem ser aplicados com a mesma rigidez do que aquela verificada em relações jurídicas em que as partes encontram-se situadas em patameres desnivelados como ocorre, por exemplo, em algumas relações entre civis e, com recorrência, nas relações de consumo, sob pena de se gerar insegurança jurídica em todo o sistema econômico. E, por assim dizer, desestimular o empresariado a licenciar marca de sua titularidade, *bem imaterial* que, muitas das vezes, é considerado como um dos ativos mais valiosos do estabelecimento empresarial.

---

<sup>17</sup> GODOY, Cláudio Luiz Bueno. *Função Social do Contrato: Os Novos Princípios Contratuais*. 2ª ed. rev atual. São Paulo: Saraiva. 2007. (coleção prof. Agostinho Alvim. Coord. Renan Lotufo). pp. 192/193.

Esta linha de inteligência é construída, com amparo no raciocínio de que determinadas *normas gerais*, tais como *função social* e *resolução por onerosidade excessiva*, por exemplo, podem gerar incerteza jurídica se indiscriminadamente aplicadas aos contratos empresariais (gênero no qual se encontra inserido o *contrato de licença de uso de marca*). Os contratos de licença em estudo são contratos de risco por natureza. Portanto, não podem ser modificados, simplesmente em razão de adversidades naturais decorrentes de alterações triviais verificadas no mercado. Não há que se falar em revisão contratual, com fundamento em qualquer princípio social, se a alteração observada na prestação devida por qualquer um dos contratantes derivar da “álea normal do negócio”.

Neste sentido, merece destaque lição ministrada pelo professor Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa, crítico austero da submissão dos contratos empresariais às aludidas “cláusulas sociais”, para quem “os empresários exercem a sua atividade no plano do risco (que pode ser mensurado), mas detestam o da incerteza (que, por sua própria natureza, se revela um mundo impenetrável)”. E assim conclui o comercialista: “E esta atividade deflui inelutavelmente com grande força dos caminhos trilhados pelo Código Civil de 2002, cujo efeito será, certamente, a tomada de medidas defensivas pelos empresários com o surgimento indefectível de efeitos de segunda ordem. Tudo isto tem o preço. E este será pago sempre pela parte mais fraca (que, lá no final da estrada, é sempre o consumidor), a não ser que o operador do direito encontre as adequadas soluções de equilíbrio”<sup>18</sup>.

Nesta mesma linha de inteligência, cumpre citar lição ministrada pela também professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Vera Helena de Mello Franco, que assinala, em tom notadamente crítico, que “quem contrata tem a justa expectativa de perceber determinada contraprestação, sendo esta a razão pela qual contrata. Se assim não ocorre, não tem por quê contratar”. Prosseguindo com este raciocínio, assinala: “ora, na medida em que o resultado esperado não pode ser garantido [em decorrência da aplicação dos princípios sociais de direito contratual], inexistem, mais razões para contratar”. E arremata: “o respeito ao *pacta sunt servanda* e a execução do contratado conforme a prática do comércio (ou dos empresários) devem prevalecer, sob

---

<sup>18</sup> VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. *O Código Civil de 2002 e a Crise do Contrato – Seus Efeitos nos Contratos Mercantis (Aspectos Relevantes)* op. cit.... p. 331.

pena de se destruir a instituição contrato como instrumento de circulação de riquezas, dada a ausência de segurança jurídica”<sup>19</sup>.

Por outro lado, também não se pode, cegamente, atribuir o prejuízo desproporcional de uma das partes simplesmente ao “risco natural do negócio” (nos contratos empresariais). Se assim for, naturalmente, gerar-se-á segurança jurídica para uma parte do empresariado e insegurança jurídica para a outra parte. Por tal razão, que cada caso, irretorquivelmente, deve ser judiciosamente sopesado. Cada caso deve, assim, ser analisado, à luz dos elementos característicos e eventos especiais que o permeiam, sem que se faça qualquer pré-julgamento; sem que se leve em conta apenas o *atributo essencial* deste tipo de contrato, o qual consiste na relação de cunho empresarial sujeita aos riscos normais do negócio.

Em julgado proferido em outubro de 2010, pela Corte Superior Brasileira, uma empresa de representação obteve indenização em consequência de uma profunda crise que acometeu a marca da qual esta mesma empresa de representação se valia para se apresentar no mercado. A representante exclusiva da aludida marca promoveu ação indenizatória contra a titular da marca, porque esta sociedade empresária incorreu em má-gestão administrativa, comprometendo sobremaneira a imagem da marca no mercado. A profunda crise na qual imergiu este bem imaterial ensejou a perda de numerosos contratos para a representante, fazendo com que esta ingressasse em juízo pleiteando danos morais e indenização pelos lucros que deixou de obter, em decorrência da desastrosa administração desempenhada pela empresa titular da marca. A titular do registro marcário, por seu turno, advogou a tese de que a redução das vendas de seu representante deu-se em razão da “menor sorte” deste e por conta de “meras vicissitudes do mercado”. No entanto, este argumento foi frontalmente repellido pelo Tribunal Estadual, com posterior endosso pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que “as ilicitudes praticadas pelas empresas acionadas, ao lado de sua desorganização administrativa e contábil, que não se caracteriza como simples má administração, mas sim como manifesta conduta contrária

---

<sup>19</sup> Para a professora da Faculdade de Direito da USP, “a aplicação dos princípios gerais, consubstanciados atualmente no Código Civil, não pode ser vista, quando no terreno dos contratos empresariais, sob a poética luz da tutela aos menos favorecidos. Se existem dúvidas ou obscuridades, estas devem ser supridas conformes os usos e costumes usuais daquela prática negocial, e não conforme a subjetividade particular do julgador (...)” (FRANCO. Vera Helena de Mello. *Os Contratos Empresariais e seu Tratamento após o advento do Código Civil de 2002*. in Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. Vol. 15/152. São Paulo: Malheiros Editores. Jan/Dez. 2009. pp. 44/45)

aos princípios da ética e da boa-fé, é que provocaram os danos reclamados” naquela demanda.<sup>20</sup>

Referente ao registro do *contrato de licença de uso de marca*, convém concluir que o instrumento contratual deve ser registrado no *Instituto Nacional de Propriedade Industrial* (INPI) para que tenha eficácia e seja exequível perante terceiros. Cumpre assinalar, entretanto, que a ausência deste registro não obsta, de qualquer forma, que o contrato gere efeitos *inter partes*. São conseqüências geradas pelo registro: (i) exclusividade da utilização do *signal distintivo* pelo licenciado, na região contratualmente delimitada (naturalmente, na hipótese de o contrato fazer previsão de licença privativa de uso); (ii) possibilidade de transferência de valores ao exterior, a título de *royalties*, e o benefício de se proceder à dedutibilidade fiscal destes pagamentos; e (iii) legitimidade para o licenciado ingressar em juízo em defesa da marca (no evento de o contrato de licença desta forma admitir).

Na matéria referente à legitimidade ativa do licenciado, ante o estudo doutrinário e jurisprudencial realizado, é imperioso concluir que o licenciado terá legitimidade ativa para agir em defesa da marca licenciada, sem que se obrigue a avocar o licenciante, tão-somente na seguinte conjectura: se o licenciante, no *contrato de licença de uso de marca*, houver expressamente sinalizado para esta prerrogativa. Assim prescreve a Lei 9.279/96, em seu artigo 139, parágrafo único, a qual é endossada por doutrina e jurisprudência majoritárias, conforme já examinado.

No entanto, conforme oportunamente estudado, merece ponderação mais aprofundada, pelos doutrinadores, magistrados e, principalmente, pelos legisladores, o reconhecimento do direito de o *licenciado exclusivo* agir em defesa da marca, mesmo que sem a anuência contratual expressa por parte do licenciante (titular da marca), o que resultaria na alteração do parágrafo único, do artigo 139, da Lei 9.279/96.

---

<sup>20</sup> Impõe-se transcrever trecho do voto vencedor, emitido pelo Rel. Min. Sidnei Beneti, no qual este Ministro repoduz (o avalizando) trecho do acórdão recorrido (emitido pelo TJBA): “(...) Indagando-se se a repulsa dos produtos *Golden Cross* pelo mercado decorreu de falta de diligência dos seus dirigentes e de sua ineficiência administrativa, a resposta afirmativa se impõe. Com efeito, não há que se falar em conjuntura do mercado como causa das dificuldades financeiras e do descrédito da *Golden Cross* junto ao público consumidor, sendo prova contundente disso o fato de que no mesmo período todas as suas concorrentes de porte assemelhado prosperaram e ampliaram sua atuação no mercado” (Recurso Especial n.º 970.708/BA. Terceira Turma. Superior Tribunal de Justiça. Rel. Min. Sidnei Beneti. Julg. em 26 out. 2010. Negado provimento ao Resp. V.U. Voto Vencedor. Doc. n.º 11361631. Relatório e Voto. pp. 5 e 6 de 11).

Esta reflexão é fruto da investigação comparativa analítica, traçada ao longo da presente tese, entre o contrato objeto central desta tese (celebrado a título exclusivo) e outro contrato de propriedade intelectual análogo: o *contrato de edição*. Em ambos os negócios jurídicos, há o licenciamento exclusivo para a utilização de um bem imaterial. No primeiro, licencia-se a marca. No segundo, a obra autoral. Ambos possuem mecanismos jurídicos de acentuada similaridade. No *contrato de edição*, contudo, e com muita felicidade, doutrina e lei reconhecem a possibilidade de o editor (licenciado exclusivo) ingressar com ação contra terceiros que prejudiquem ou cometam infração contra a obra licenciada a título exclusivo, sendo dispensável a anuência do autor. No entanto, no *contrato de licença de uso de marca exclusivo*, esta prerrogativa somente é admissível, no evento de o licenciante (titular da marca) contratualmente consentir.

Ante as inúmeras similaridades apresentadas entre estes dois tipos de contratos de propriedade intelectual, o citado mecanismo de defesa conferido ao “editor” (legitimidade ativa *in natura*), por igual, também deveria ser outorgado ao “licenciado exclusivo”, nos *contratos de licença de uso de marca*. Adicionalmente, há que se considerar os mecanismos de proteção da posse, consagrados pelo ordenamento jurídico vigente, de modo que o *licenciado exclusivo* (similarmente ao *possuidor*) detenha legitimidade ativa para agir diretamente em defesa da marca que esteja sendo usurpada por terceiros, assim como ocorre nas *ações de manutenção de posse*, em que o possuidor direto de um bem imóvel (ex. locatário) tem a prerrogativa legal de ingressar em juízo contra terceiros que estejam, de alguma forma, embaraçando o livre exercício da posse do imóvel alugado (*turbação*).

Por tais razões, merece reflexão mais aprofundada possível alteração do Artigo 139, parágrafo único, da Lei 9.279/96, de sorte que o licenciado exclusivo passe a ter a prerrogativa de ingressar diretamente em juízo contra terceiros, em defesa da marca, sem que, para isto, se faça necessária a anuência contratual do licenciante (titular da marca).

Impõe-se ressaltar que a ausência de autorização para que o licenciado atue em defesa da marca, contudo, não impede que o licenciado atue como *assistente* do licenciante na defesa de seus direitos sobre a marca licenciada, mesmo que o contrato de licença não preveja tal benefício. Assim se conclui *ex vi* do artigo 50 do Diploma Processual Civil, o qual estatui, textualmente, que “pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o

terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la”. No mais, depreende-se do parágrafo único do aludido dispositivo, que o licenciado, figurando como *assistente*, poderá ingressar em qualquer tipo de procedimento judicial, em qualquer grau de jurisdição, recebendo o processo no estado em que ele se encontrar quando da sua entrada.

No que atine à *importação paralela* e à *exaustão internacional*, conforme examinado, há ricos debates em torno deste intrincado tema. Não obstante opiniões contrárias bem fundamentadas, para largo filão da doutrina estas operações remanescem sendo inadmitidas pelo ordenamento jurídico pátrio, à *exceção* de quando houver o consentimento do titular, autorização esta que poderá, inclusive, ser *expressa* ou *tácita* (decorrente do contexto das operações comerciais e jurídicas encetadas pelas sociedades empresárias envolvidas).

Neste sentido, para que se evite qualquer interpretação equivocada acerca da permissão ou não da citada modalidade de importação, parece-nos razoável a aplicação da tese da *negativa de consentimento* como mecanismo de combate à importação paralela e, conseqüentemente, à *concorrência desleal*. Por esta tese, parece-nos aceitável preconizar, para maior proteção jurídica do titular da marca e de seus distribuidores exclusivos sediados em territórios estrangeiros, ser proveitoso ao titular da marca no exterior *delimitar*, expressa e contratualmente, o *campo de atuação* de seus distribuidores locais e estrangeiros, impedindo que estes vendam ou alienem o produto *marcado* para outros distribuidores ou importadores, sobretudo para aqueles que mantenham sede no exterior e, especialmente, em países, regiões ou continentes em que já haja distribuidor(es) ou representante(s) exclusivo(s) nomeado(s) pelo titular da marca para a comercialização de seu produto. Por certo, este mecanismo apresenta-se eficaz a inibir a chamada *concorrência parasitária* e evitar, desta sorte, a *colidência* entre distribuidores múltiplos de diferentes origens, bem como hábil o suficiente a impedir o nascimento de dispendiosas e vagarosas batalhas judiciais respeitantes à *importação paralela*.

Referente à confrontação realizada entre os contratos de *franquia* e *licenciamento de uso de marca*, é forçoso ponderar, conclusivamente, que, a despeito da marcante semelhança entre ambos (que reside no *licenciamento* do uso da marca), são acentuadas as diferenças entre estas duas espécies contratuais.

Assim, temos as seguintes diferenças:

(i) o *contrato de franquia* é um contrato típico, pois que tem seu disciplinamento jurídico consignado na Lei 8.955/94 (*Lei de Franchising*); o *contrato de licença de uso de marca*, por seu turno, é um contrato atípico misto, considerando que não há disciplinamento legal específico que, minimamente, o regulamente. Desta sorte, conforme estudado, sua regulamentação no mundo jurídico pode ser extraída do diálogo de diplomas legais, tais quais a Lei 9.279/96 e o Código Civil vigente, tendo como regramentos análogos aqueles incidentes sobre o contrato de *locação de coisas* (quando oneroso) e sobre o contrato de *comodato* (quando gratuito);

(ii) no *contrato de franquia*, o franqueador autoriza o uso de sua marca, permite ao franqueado promover a distribuição privativa de produtos ou serviços, além de transmitir continuamente conhecimentos técnicos (*know-how*), para que o franqueado opere o negócio com sucesso; no *contrato de licença de uso de marca*, o licenciante autoriza, sob certas condições, que o licenciado utilize a marca de sua titularidade em produtos ou serviços que, em geral, são produzidos e prestados livremente pelo próprio licenciado. Neste caso, tão-apesas a marca é licenciada. Não há, na grande maioria dos casos, a transferência de conhecimento técnico de *know how* sobre a fabricação, comercialização ou distribuição de produtos ou serviços;

(iii) no *contrato de franquia*, o franqueado tem o dever de cumprir com os procedimentos técnicos estandarizados pelo franqueador; já no *contrato de licença de uso de marca*, o licenciado dispõe de maior mobilidade quanto aos ajustes contratuais, uma vez que tem maior flexibilidade em gerir seu próprio negócio e não deve, ao menos em tese, se submeter ao cabedal de normas técnicas estatuídas pelo licenciante, como ocorre na franquia. Vale frisar que esta maleabilidade não impede que o licenciante exerça, prévia e posteriormente, o *controle de qualidade* sobre os produtos ou serviços conjugados à marca licenciada que são oferecidos pelo licenciado no mercado;

(iv) no *contrato de franquia*, há uma maior dificuldade em convergir com os interesses dos potenciais franqueados, especialmente pelo engessamento e uniformização das cláusulas contratuais; já no *contrato de licença de uso de marca*, há mais agilidade em

captar um maior número de licenciados, especialmente em decorrência das diferenças regionais, e em razão da maior flexibilidade em alterar as cláusulas contratuais de um contrato que, em regra, não é uniformizado (como ocorre com os *contratos de franquia*). Com efeito, no contrato de licença de uso de marca, verifica-se maior liberdade do licenciado em ajustar e estabelecer as bases do negócio jurídico; e, por fim,

(iv) em relação ao *preço*, o valor pago pelo franqueado tem a finalidade de remunerar a licença do uso da marca, bem como dar ensejo à disponibilização, pelo franqueador, de: tecnologia, treinamentos e assistência técnica, promovidos pelo franqueador. No *contrato de licença de uso de marca*, o *preço* remunera somente a licença do uso da marca. Excepcionalmente, terá a finalidade de remunerar a exploração de artigos licenciados, bem como, raramente, terá o fim de pagar eventual publicidade conjunta compartilhada entre licenciador e licenciado(s).

Ante as diferenças acima assinaladas, compete ao empresário definir qual o modelo de negócio jurídico pretende adotar, sendo certo que a opção de uma figura contratual ou de outra, apesar de apresentarem objetos nucleares semelhantes, trará impactos e conseqüências jurídicas cristalinamente diversas.

Com efeito, a adoção do *licenciamento de uso de marca*, em que o licenciado tem mais independência para criar e atuar, pode tornar a operação do empresário menos engessada do que a *franquia*, de modo que aquele modelo de negócio jurídico é mais apto a se afeiçoar aos hábitos, rotinas e diferentes costumes de consumo das diferentes regiões de um país de porte territorial, como é o Brasil. Adicionalmente, ao contrário do que ocorre com a *franquia*, o licenciamento de uso de marca permite ao licenciado, livremente, optar pelos fornecedores e os produtos, de conformidade com suas necessidades, sem que, obrigatoriamente, tenha de recorrer aos fornecedores e artigos oferecidos ou indicados pelo licenciante, como ocorre na *franquia*. Por derradeiro, enquanto que, na *franquia*, o franqueado deve se utilizar da marca, em estrito cumprimento às normas estatuídas pelo franqueador, no *contrato de licença de uso de marca*, o licenciado tem mais liberdade para se utilizar da marca, agindo como se dela fosse titular, naturalmente respeitando as condições de exploração contratualmente estabelecidas pelas partes.

Por fim, convém concluir para o desacerto incorrido pelo legislador, ao conceber o artigo 139, da Lei 9.279/96, mormente quando faz alusão ao “direito” de o licenciante exercer controle efetivo sobre o produto ou serviço ao qual será aposta a marca licenciada. Este dispositivo, por certo, vai na contramão do princípio contratual basilar celebrado pelo Código Civil: o *princípio da função social do contrato*.

Diante de toda a argumentação trazida à colação, no capítulo que se inclinou ao exame crítico do artigo 139, da Lei 9279/96, ministramos a tese de que o *licenciante* tem o “dever”, e não o simples “direito”, de fiscalizar o produto representado pelo sinal licenciado, sob pena de o consumidor quedar-se ludibriado e, por conseguinte, lesado, ao adquirir algo que *não condiz com as expectativas por ele criadas*, comparativamente ao produto ou serviço que antes era contraído diretamente do licenciante (titular da marca). Nesta acepção, temos que o licenciado atua, perante o público, como um verdadeiro representante do licenciante, assumindo a marca deste e se posicionando no mercado tal como se o último fosse. Eis o espírito da *função social*: impedir que contratos entabulados entre as partes contratantes lesem os direitos de terceiros que da contratação não tenham participado.

Com efeito, quando o diploma consumerista faz referência a *fornecedor*, almeja agasalhar todos aqueles que integram o ciclo de produção e distribuição, inclusive o *fornecedor aparente*, materializado naquele que licencia seu nome ou marca no produto final ou serviço prestado pelo licenciado<sup>21</sup>. Insta lembrar que são passíveis de responsabilização civil os *fornecedores* que se apresentem nas seguintes modalidades, a saber: (i) *fornecedor real*, compreendendo o fabricante, o produtor e o construtor; (ii) *fornecedor presumido*, assim entendido o importador do produto industrializado ou *in natura*; (iii) *fornecedor aparente*, ou seja, aquele que apõe seu nome ou marca no produto final.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> “Segundo esse entendimento, o licenciante seria também enquadrado no conceito de fornecedor estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, podendo ser diretamente acionado pelos consumidores, ainda que em decorrência de produtos vendidos ou serviços prestados por um licenciado” (Cf. IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à lei da propriedade industrial*. Ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 280).

<sup>22</sup> Cf. GRINOVER, Ada Pellegrini, *et al.* *Código Brasileiro do Consumidor: Comentado pelos Autores do Anteprojeto*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998, p. 145.

Convergemos, outrossim, para a nulidade de cláusula entabulada em contrato de licença de uso de marca que *desobrigue* o licenciante de qualquer responsabilidade ocasionada em decorrência de eventuais danos gerados pelo licenciado, com arrimo no artigo 25, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o *licenciante*, juridicamente também classificado como *fornecedor aparente*, pode perfeitamente ser demandado judicialmente pelos consumidores, ainda que os produtos ou serviços por estes adquiridos tenham sido produzidos e/ou oferecidos pelo *licenciado (fornecedor real)*. É o que prescreve a *doctrine of apparent authority*, tese a qual nos filiamos, e que é, exaustivamente, disseminada pelo ordenamento jurídico norte-americano.

Impõe-se concluir, outrossim, que a reconhecida *teoria da aparência* vem sendo, manifesta e recorrentemente, admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Esta doutrina vem sendo incisivamente aplicada pelos tribunais pátrios, os quais têm emitido decisões reiteradas, determinando que o *licenciante* pode ser demandado judicialmente pelo consumidor, muito embora não tenha com este contratado diretamente, devendo ser responsabilizado, como consequência de eventuais danos gerados a terceiros, a despeito do fato de tais prejuízos serem fruto de ação ocasionada tão somente pelo *licenciado* e não pelo *licenciante*.<sup>23</sup> Conforme demonstrado ao longo da presente tese, há, ainda, julgados mais austeros, porque se posicionam totalmente *pro consumidor*. Estas decisões convergem para o entendimento de que o *licenciante* deve indenizar o consumidor pelos prejuízos causados, concedendo ao *licenciante* o direito expresso de ingressar com *ação de regresso* contra o licenciado<sup>24</sup>. Desta forma: primeiro reponsabiliza-se o *licenciante* e, após, o *licenciado*, demonstrando, desta sorte, a colossal reponsabilidade que o licenciante deve, perenemente, manter perante o consumidor, não obstante esteja inoperante no mercado.

---

<sup>23</sup> Cite-se comentário ao artigo 139 da Lei 9.279/96 concernente ao “direito” do titular exercer o controle sobre o uso da marca licenciada, *litteris*: “Em termos práticos, a obrigação solidária do licenciante de zelar pela qualidade dos produtos ou serviços licenciados pode ser depreendida, de forma indireta, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), como decorrência da responsabilidade solidária de qualquer parte integrante da cadeia de fornecimento de produto ou serviço” (IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à lei da propriedade industrial.....op. cit.* p. 279)

<sup>24</sup> Apelação Cível n.º 7023610-1. Décima Oitava Câmara de Direito Privado. TJ/RS. Des. Rel. Roque Mesquita. Julg. em 08 de abril de 2008.

Resta demonstrada, assim, a importância que se deve atribuir ao *poder/dever de fiscalização* exercido pelo licenciante em relação ao uso da *marca licenciada*. Este *dever de fiscalização*, a despeito de inoportunamente revogado pelo legislador que participou da elaboração do diploma que hodiernamente regula a propriedade industrial, é decorrência natural do instituto da *marca*, em seu viés pós-moderno, e que tem como funções capitais: evitar a concorrência desleal e proteger o consumidor<sup>25</sup>.

Parece-nos razoável, pois, em benefício da *função social* do contrato e do princípio da *supremacia da ordem pública*, o restabelecimento parcial do comando inserto no art. 90, *caput*, do revogado Código de Propriedade Industrial<sup>26</sup>, de sorte que os interesses dos contratantes sejam projetados em plena harmonia com os *interesses sociais*<sup>27</sup>. Faz-se corolário lógico de justiça reaproveitamento de preceito, repise-se extinto, para que se imponha ao licenciante a *obrigação de controlar* os produtos ou serviços coligados à marca licenciada, caso em que, não o exercendo, o licenciante será *responsabilizado* por qualquer consumidor que tenha se prejudicado como resultado da qualidade deficiente dos produtos oferecidos ou serviços prestados<sup>28</sup>.

Ante o exposto neste capítulo conclusivo, não nos parece haver proposição técnica mais adequada do que a **substituição** do termo “direito” consignado no *caput* do **artigo 139 da Lei 9279/96**, pela expressão “tendo o dever”, bem como a inserção, ao final do *caput* do aludido artigo de lei, do complemento “em benefício da proteção dos interesses dos consumidores, bem como em razão da *função social do contrato*”.

---

<sup>25</sup> SILVEIRA, Newton. *Sinais distintivos da empresa...op. cit.* p. 5.

<sup>26</sup> “Na redação da lei anterior, tinha-se um claro dispositivo de proteção ao consumidor, aliás, assistemático no campo da propriedade industrial” (Cf. BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris. 2008. p. 403)

<sup>27</sup> Neste sentido, imperioso trazer à lume magistério de Mário de Camargo Sobrinho, que preleciona: “(...) *Os interesses individuais das partes do contrato devem ser exercidos em consonância com os interesses sociais, não podendo apresentar conflitos, pois nessa hipótese prevalecem os interesses sociais (...)*” (SOBRINHO, Mário de Camargo. *Dos Contratos em Geral* in MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (org.); CHINELLATO, Silmara Juny (coord.). *Código Civil Interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo*. 3ª ed. São Paulo: Manole, 2010. pp. 335/336).

<sup>28</sup> Sobre o tema, manifestou-se Gabriel Leonardos, ao comentar o art. 90 do revogado Código de Propriedade Industrial, *ipsis litteris*: “(...) Se o licenciante não exerce tal controle de forma efetiva, está ele inadimplindo obrigação decorrente da lei (art. 90, *caput*, do CPI/71), fato que pode ensejar sua responsabilização pelo licenciado que tenha sido prejudicado pela qualidade deficiente dos mesmos” (LEONARDOS, Gabriel Francisco. *Tributação da Transferência de Tecnologia. op. cit.* p. 91).

Parece-nos também tecnicamente adequado, à luz do cotejo realizado entre o *contrato de edição* e o *contrato de licença de uso de marca (exclusivo)*, que se proceda à emenda ao Parágrafo Único, do indigitado artigo 139, de maneira que o licenciado, a título exclusivo e sem reserva de direito concedida ao titular da marca, tenha legitimidade ativa para ingressar em juízo contra terceiros usurpadores do *signal*, sem a prévia e expressa autorização do licenciante (titular da marca).

De tal modo, seria de bom termo, se o referido dispositivo legal passasse a ter a seguinte nova **redação**:

*Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, tendo o dever de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços, em benefício da proteção dos interesses dos consumidores, bem como em razão da função social do contrato.*

*Parágrafo único. À exceção do licenciado exclusivo, que tem plenos poderes para agir perante terceiros em defesa da marca licenciada, sem a necessária autorização prévia do licenciante, o licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.*

Seria, tão-somente, o reconhecimento de um princípio fulcral de direito contratual, recepcionado pela entrada em vigor do Código Civil de 2002, com amplo respaldo na Carta Magna Brasileira e na Lei Federal n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), e que encontra guarida, tanto do ponto de vista doutrinário como jurisprudencial, em ambiência jurídica nacional.

- X -

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

**ABRÃO**, Eliane Yachoub (org.). *Propriedade Imaterial: direitos autorais, propriedade industrial e bens de personalidade*. São Paulo: Ed. Senac São Paulo. 2006.

\_\_\_\_\_. *Direitos de Autor e Direitos Conexos*. São Paulo: Editora do Brasil, 2002.

**ABRÃO**, Nelson. *Da Franquia Comercial – “Franchising”*. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1984.

**ADIERS**, Cláudia Marins. *As Importações Paralelas à Luz do Princípio da Exaustão do Direito de Marca e seus Reflexos nos Direito Contratual e Concorrencial*. in Revista da AJURIS. Porto Alegre: Ano XXIX, n. 88. Dez 2002.

**AMARAL**, Francisco. *Direito Civil: introdução*. 7ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2008.

**AMARAL**, Luiz Henrique do. *A Questão das Importações Paralelas: Reflexos nos Direitos Autorais*. XVIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual – A Nova Lei de Direitos Autorais e a Extensão da Proteção da Propriedade Intelectual. Anais. 1998. São Paulo. ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. 1998.

**ANDRADE**, Jorge Pereira. *Contratos de Franquia e Leasing*. 3ª ed. ver. atual. São Paulo: Ed. Atlas, 1998.

**ANDRIGHI**, Fátima Nancy. *A arbitragem: solução alternativa de conflitos*. Revista da Escola Superior da Magistratura do Distrito Federal, n. 2, p. 149-173, maio/ago.

**ARRUDA ALVIM NETTO**, José Manoel de. *Competência Internacional*, Revista de Processo, São Paulo, v. 2, n.7/8, jul/dez. 1977.

**ASCARELLI**, Tullio. *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali*. Milão: Giuffrè, 1956.

**ASSAFIM**, João Marcelo de Lima. *A Transferência de Tecnologia no Brasil: Aspectos contratuais e concorrenciais de propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

**AUTERI**, Paolo; **FLORIDIA**, Giorgio; **MANGINI**, Vito; **OLIVIERI**, Gustavo; **RICOLFI**, Marco; **SPADA**, P. *Diritto Industriale – Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. 3ª ed. G. Giappichelli Editore: Torino, 2009.

**AZEVEDO**, Álvaro Villaça. *Teoria geral dos contratos típicos e atípicos*. São Paulo: Atlas, 2002.

\_\_\_\_\_. *O Novo Código Civil Brasileiro: tramitação; função social do contrato; boa-fé objetiva; teoria da imprevisão e, em especial, onerosidade excessiva (laesio enormis)*. in DELGADO, Mário Luiz e ALVES, Jones Figueiredo (Coord.). *Questões Controvertidas no Novo Código Civil*. Vol.2. Ed. Método. São Paulo 2004.

**AZEVEDO**, Antônio Junqueira de. *Novos Estudos e Pareceres de Direito Privado*. São Paulo: Saraiva, 2009.

**BALDUCCI**, Daniele. *L’Affitto D’Azienda*. 3ª ed. Milano: Edizioni Fag, 2007.

**BARBOSA**, Cláudio Roberto. *Propriedade Intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

**BARBOSA**, Denis Borges. *Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia*. Rio de Janeiro: Edição do INPI e da Ed. Revista dos Tribunais. 1983.

\_\_\_\_\_. *Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica*. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Juris. 2008.

\_\_\_\_\_. *Como conciliar os ditames constitucionais da livre concorrência com o sistema de patentes?* Disponível em <[www.nbb.com.br](http://www.nbb.com.br)>. Acesso em 10 out. 2008.

\_\_\_\_\_. *Ensaio sobre o Direito Imaterial – Estudos Dedicados a Newton Silveira*. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris. 2009.

**BARRETO FILHO**, Oscar. *Teoria do Estabelecimento Comercial*. 2ª ed. São Paulo:Saraiva, 1988.

**BASSO**, Maristela. *A Importação Paralela e o Princípio da Exaustão. Especial Referência às Marcas*. in GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Denis Borges (org.) *Ensaio sobre o Direito Imaterial – Estudos Dedicados a Newton Silveira*. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Juris. 2009.

**BASTOS**, Aurélio Wander. *Dicionário de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos*. Rio de Janeiro. Ed. Lúmen Júris. 1997.

**BATTERSBY**, Gregory J. e **GRIMES**, Charles W.. *License Agreements: Forms and Checklists*. Nova Iorque (EUA): Aspen Publishers, 2004.

**BERTOLDI**, Marcelo M. e **RIBEIRO**, Márcia Carla Pereira. *Curso Avançado de Direito Comercial*. 4ª ed. atualizada. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2008.

**BETTI**, Emilio. *Teoria Generale del Negozio Giuridico*. 2ª ed. Nápoles: Edizioni Scientifiche Italiane. 1994.

**BILANDIC**, Michael Anthony. *Docket No. 79547--Agenda 11--January 1996. REGINALD O'BANNER, Appellee, v. McDONALD'S CORPORATION et al.* (McDonald's Corporation, Appellant - Opinion filed May 31, 1996). Disponível em <<http://bulk.resource.org/courts.gov/states/Il/79547.txt>> Acesso em 05/09/09.

**BITTAR**, Carlos Alberto (coord.). *Novos Contratos Empresariais*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 1990.

\_\_\_\_\_. *Curso de Direito Civil*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1994. vol. 2.

\_\_\_\_\_. *Os Direitos de Personalidade*. 3ª ed. São Paulo: Forense Universitária. 1999.

**BOBBIO**, Norberto. *O Positivismo Jurídico: Lições de Filosofia do Direito*. tradução e notas Márcio Pugliesi, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ed. Ícone. 1995.

**BOITEUX**, Fernando Netto. *Contratos Mercantis*. São Paulo: Ed. Dialética. 2001.

**BORJA**, Célio de Oliveira. *Parecer - Protocolo de Madri*. Revista da ABPI. Edição n. 59. jul/ago de 2002. Disponível em <<http://www.abpi.org.br/materiais/textospublicos/ParecerProtocolodeMadri.pdf>> Acesso em 10 jun. 2010.

**BRAMBILA**, Silvio. *A Antijuridicidade das Cláusulas Contratuais Abusivas e as Sanções do Ordenamento Jurídico*. in Revista de Direito Empresarial. Curitiba. N.º 3. jan./jun. 2005.

**BULGARELLI**. Waldírio. *Diretrizes Gerais dos Contratos Empresariais*. Novos Contratos Empresariais. Carlos Alberto Bittar (coord.). São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 1990.

\_\_\_\_\_. *Tratado de Direito Empresarial*. 3ª ed. São Paulo: Ed. Atlas S.A. 1997.

\_\_\_\_\_. *Contratos Mercantis*. 14ª ed. São Paulo. Atlas. 2001.

**BURST**, Jean-Jacques. *Breveté et Licencie*. Paris: Librairies Techniques. 1970.

**CAMPINHO**, Sérgio. *O Direito de Empresa à Luz do Novo Código Civil*. 10ª ed. rev. e atual. de acordo com a Lei Complementar n.º 128/2008. Rio de Janeiro: Ed. Renovar. 2009.

**CARMONA**. Carlos Alberto. *Arbitragem e Processo – um comentário à Lei 9.307/96*, São Paulo, Malheiros, 1998.

**CARRAU**, Juan Manuel Gutierrez. *Manual teórico-prático de marcas*. Motevidéo: Fundación de Cultura Universitária, 1997.

**CARVALHO**, Patrícia Luciane de (coord.). *Propriedade Intelectual – Estudos em homenagem à professora Maristela Basso*. 1ª ed. Curitiba: Juruá Editora, 2008. vol. 2.

**CASELLA**, Paulo Borba. *Registro Internacional de Marcas, o Brasil e o Protocolo de Madri*. in CARVALHO, Patrícia Luciane (coord.). *Propriedade Intelectual – Estudos em homenagem à professora Maristela Basso*. 2ª ed. Curitiba: Juruá Editora. 2008. v. 2.

**CERQUEIRA**, João da Gama, *Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1946. vol. I e II.

\_\_\_\_\_. *Tratado da Propriedade Industrial*. 3ª ed. Atualizada por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris. 2010. Vol.I. Parte I.

\_\_\_\_\_. *Tratado da Propriedade Industrial*. 3ª ed. Atualizada por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris. 2010. Vol. II. Tomo I. Parte II.

\_\_\_\_\_. *Tratado da Propriedade Industrial*. 3ª ed. Atualizada por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris. 2010. Vol.II. Tomo II. Parte III.

**CHAVES**, Antônio. *Lições de Direito Civil – Direito das Obrigações*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 1977.

**CHRISTIE**, Andrew; **GARE**, Stephen. *Blackstone's Statutes on Intellectual Property*. 10ª ed. Nova Iorque: Oxford University Press. 2010.

**COMPARATO**, Fábio Konder. *Ensaio e Pareceres de Direito Empresarial*. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1978.

\_\_\_\_\_. *O Poder de Controle na S/A*. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1983.

**COUTO**, Bruno Ornob. *Efeitos da Averbação de Contratos no INPI*. in “XX Seminário da Propriedade Intelectual. Proteção da Tecnologia e das Criações Intelectuais no II Milênio. Anais 2000”. São Paulo. Public. ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. 2000.

**COUTO E SILVA**, Clóvis V. do. *A obrigação como processo*. São Paulo. Ed. José Bushatsky, 1976.

**CRESCITELLI**, Edson, “*O Licenciamento de Marcas. Estudo de Caso: Mattel do Brasil/Marca Barbie*”. Disponível em <[www.ead.fea.usp.br/Semead/10semead/sistema/resultado/trabalhosPDF/48.pdf](http://www.ead.fea.usp.br/Semead/10semead/sistema/resultado/trabalhosPDF/48.pdf)>. Sítio acessado em 30/10/2008.

**CRETILLA NETO**, José. *Contrato Internacional de Franchising*. Rio de Janeiro: Ed. Forense. 2000.

**DAVISON**, Mark J.; **MONOTTI**, Ann L. e **WISEMAN**, Leanne. *Australian Intellectual Property Law*. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2008.

**DE MARTINO**, Douglas L., “*Pennsylvania Superior Court Expands Vicarious Liability To American Companies For The Actions Of A Wholly-Owned Foreign Subsidiary: The Doctrine Of Apparent Authority*”. Disponível em <<http://www.marshall Dennehey.com/CM/DefenseDigest/DefenseDigest619.asp>> Sítio acessado em 04/09/2009.

**DE MATTIA**, Fábio Maria. *O Autor e o Editor na Obra Gráfica – Direitos e Deveres*. São Paulo: Ed. Saraiva. 1975.

**DI BIASI**, Gabriel. *A Propriedade Industrial: Os Sistemas de Marcas, Patentes, Desenhos Industriais e Transferência de Tecnologia*. 3ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Ed. Forense. 2010.

**DIESENDRUCK**, Elcan. *Com Licença*. São Paulo: Nobel, 2000.

**DINIZ**, Maria Helena. *Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais*. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. v. 3.

\_\_\_\_\_. *Dicionário Jurídico*. São Paulo. Saraiva. 1998.

\_\_\_\_\_. *Tratado Teórico e Prático dos Contratos*. 4ª ed. São Paulo, Saraiva, 2002. vol. 4.

\_\_\_\_\_. *Curso de Direito Civil Brasileiro, Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais*, 20ª edição, São Paulo: Ed. Saraiva. 2004.

\_\_\_\_\_. *Curso de Direito Civil Brasileiro. Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais*. 23ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva. 2007. v. 3.

\_\_\_\_\_. *Código Civil Anotado*. 13ª ed. São Paulo. Ed. Saraiva. 2008.

**DOMINGUES**, Douglas Gabriel. *Marcas e Expressões de Propaganda*. São Paulo: Ed. Forense, 1984.

**DOWER**, Néelson Godoy Bassil. *Curso Moderno de Direito Civil, Contratos e Responsabilidade Civil*, 3ª edição, São Paulo: Ed. Nelpa. 2007.

**EICHIN-AMARAL**. Pedro. *Arbitragem Internacional em Propriedade Intelectual*. in *Revista Brasileira de Arbitragem n.º 13*. São Paulo. Editora Thonson/IOB. Jan-Mar. 2007. pp. 7-23.

**ESPÍNOLA**, Eduardo; e **ESPÍNOLA FILHO**, Eduardo. *A Lei da Introdução ao Código Civil Brasileiro*. 2. ed. atual. por Sílvia Pacheco. V. 1. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.

**FAZZIO JÚNIOR**, Waldo. *Manual de Direito Comercial*. São Paulo: Ed. Atlas. 2007.

**FERNANDES**, Wanderlei (coord.). *Fundamentos e Princípios dos Contratos Empresariais*. 1ª ed. Série GV Law. São Paulo: Saraiva. 2007. pp.75-155.

**FERNÁNDEZ-NOVOA**, Carlos. *Fundamento del derecho de marcas*. Madrid. Editorial Montecorvo, 1984.

**FERREIRA**, Waldemar. *Tratado de Direito Comercial*. São Paulo: Ed. Saraiva, 1962. vol. 6.

**FERREIRA FILHO**, Manoel Gonçalves. *Curso de Direito Constitucional*. 25ª ed. rev. São Paulo: Saraiva. 1999.

**FIUZA**, César. *Direito Civil Completo*. 11ª ed. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 2008.

**FORGIONI**, Paula Andréa. *Interpretação dos Negócios Empresariais*. in FERNANDES, Wanderlei (coord.). *Fundamentos e Princípios dos Contratos Empresariais*. 1ª ed. Série GV Law. São Paulo: Saraiva. 2007. pp.75-155.

\_\_\_\_\_. *Importações Paralelas no Brasil: a Propriedade Industrial nos Quadrantes dos Princípios Constitucionais*. in GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Denis Borges (org.) *Ensaio sobre o Direito Imaterial – Estudos Dedicados a Newton Silveira*. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Juris. 2009.

**FRANCESCHELLI**, Remo. *Sui Marchi Di Impresa*. Milano: Dott A. Giuffrè Editore. 1988.

**FRANCO**, Vera Helena de Mello. *Os Contratos Empresariais e seu tratamento após o advento do Código Civil de 2002*. in Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. Vol. 15'/152. São Paulo: Malheiros Editores. Jan/Dez. 2009. pp. 22-46.

**GARCIA**, Balmes Vega. *Direito e Tecnologia: Regime Jurídico da Ciência, Tecnologia e Inovação*. São Paulo: LTr, 2008.

**GNOCCHI**, Alexandre, *Licenças e Royalties no Brasil*, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1960.

**GODOY**, Cláudio Luiz Bueno. *Função Social do Contrato: Os Novos Princípios Contratualistas*. 2ª ed. rev atual. São Paulo: Saraiva. 2007. (coleção prof. Agostinho Alvim. Coord. Renan Lotufo).

**GOMES**, Orlando. *Obrigações*. 13ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2000.

\_\_\_\_\_. *Contratos*. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2000.

**GONÇALVES**, Carlos Roberto. *Direito Civil Brasileiro – Contratos e Atos Unilaterais*. São Paulo: Ed. Saraiva. 2004, vol. 3.

\_\_\_\_\_. *Direito Civil Brasileiro: contratos e atos unilaterais*. 3ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2007. Vol. 3.

**GONÇALVES**, Luís M. Couto. *Manual de Direito Industrial: Patentes, Marcas, Concorrência Desleal*. 2ª ed. rev. e aumentada. Coimbra: Almedina. 2008.

**GONÇALVES NETO**, Alfredo de Assis. *Manual de Direito Comercial*. 2ª ed. Curitiba: Juruá. 2000.

**GRAU**, Eros Roberto. *Função Social da Propriedade*. Enciclopédia do Direito. Vol. 39. São Paulo: Saraiva, 1979.

\_\_\_\_\_. *O Estado, a empresa e o contrato*. São Paulo: Malheiros, 2005.

**GRAU-KUNTZ**, Karin e **SILVEIRA**, Newton. *A Exaustão do Direito de Marca na União Europeia e o Mercosul*. in Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: Ed. Malheiros. Ano XXXVI (nova série), n. 106. abril-junho. 1997.

**GRINOVER**, Ada Pelegri, *et al.* *Código Brasileiro do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998.

**H Aidar**, Rodrigo. *Estrutura do INPI é obstáculo para adesão ao Protocolo de Madri*. Artigo Jurídico publicado na revista Update, da Câmara Americana de Comércio. Disponível em <[http://www.conjur.com.br/2005-jun-05/estrutura\\_inpi\\_obstaculo\\_adeseo\\_brasil](http://www.conjur.com.br/2005-jun-05/estrutura_inpi_obstaculo_adeseo_brasil)>. Acesso em 11 jun. 2010.

**Hallet**, Peter. *Licensing Trade Marks: What you need to know*. Disponível em <<http://www.managingip.com/Article/659949/Licensing-trade-marks-what-you-need-to-know.html>> Acesso em 22/12/2009.

**HANUAGGE**, Vinicius Elias. *Nótulas sobre a unificação do direito privado brasileiro*. Revista de Direito Empresarial. Curitiba. N. 7. 286 p. jan/jun 2007.

**HEATH**, Christopher. ROHL, Wilhelm (ed.), *History of Law in Japan*. Leiden. Ed. Koninklijke Brill NV, 2005.

**HIGUCHI**, Hiromi; HIGUCHI, Fábio Hiroshi; e HIGUCHI, Celso Hiroyuki. *Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e Prática*. rev. e atual. até. 10.01.2009. São Paulo: IR Publicações, 2009.

**HIRONAKA**, Giselda Maria Fernandes Novaes. *A função social do contrato. Direito Civil: estudos*. Belo Horizonte: Ed. Del Rey. 2000.

\_\_\_\_\_. *Novo Código Civil brasileiro – o que muda na vida do cidadão*. Seminário realizado na Câmara dos Deputados em 04 jun. 02. Disponível em <[www2.camara.gov.br/conheça/ouvidoria/seminários/1partecodigocivil.html](http://www2.camara.gov.br/conheça/ouvidoria/seminários/1partecodigocivil.html)>. Acesso em 30 nov. 2008.

\_\_\_\_\_. *Contrato: estrutura milenar de fundação do direito privado – renovando a crise e renovando princípios, no início do vigésimo primeiro século, ao tempo da transição legislativa brasileira*. Disponível em <<http://www.flaviotartuce.adv.br/secoes/artigos.asp>> Acesso em 20 set. 2010.

**IDS**, Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à lei da propriedade industrial*. Ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

**JABUR**, Wilson Pinheiro; **SANTOS**, Manoel J. Pereira dos (coord). *Propriedade Intelectual – Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias*. São Paulo: Ed. Saraiva, 2007.

**JENNINGS**, John. *University Trademark Licensing: Creating Value Through a “Win-Win” Agreement*. WIPO. Disponível em: <[http://www.wipo.int/sme/en/documents/uni\\_trademark\\_licensing.html](http://www.wipo.int/sme/en/documents/uni_trademark_licensing.html)>. Acesso em: 30/09/09.

**KAUFMAN**, Roy S., *Art Law Handbook*. Nova Iorque: Aspen Publishers, 2000.

**KELSEN**, Hans. *Teoria Pura do Direito*. tradução João Baptista Machado. 6ª ed. São Paulo: Ed. Martins fontes. 1998.

**KHOURI**, Paulo R. Roque. *A revisão judicial dos contratos no Novo Código Civil, Código do Consumidor e Lei 8.663/1993*. São Paulo: Atlas. 2006.

**KUMPEL**, Vitor Frederico. *Direito Civil 3 – Direito dos Contratos*. São Paulo: Ed. Saraiva, 2005.

**LADAS**, Stephen. *Patents, trademarks and related rights – National and International Protection*. Cambridge: Harvard University Press, 1975. vol II.

**LANDES**, William M.; **POSNER**, Richard A. *The economic structure of Intellectual Property Law*. London. The Beolknep Press of Harvard University Press. 2003.

**LEÃES**, Luiz Gastão Paes de Barros. *Pareceres*. São Paulo: Ed. Singular. 2004. vol. 1.

**LEDESMA**, Julio C. *Funcion Social de Las Marcas de Fabrica y de Comercio*. Buenos Aires: Ed. Valério Abeledo. 1954.

**LEONARDOS**, Gabriel Francisco. *Tributação da Transferência de Tecnologia*. Rio de Janeiro: Forense, 2001.

**LEONARDOS**, Luiz. *O Contrato de Licença para Exploração de Privilégio de Invenção e para o Uso de Marca – Tentativa de Análise Jurídica*. In: ROSA, Rosa Cioni (coord.). *Anuário da Propriedade Industrial*. São Paulo: 1978, Ano II, Número 2.

**LIPPERT**, Márcia Mallmann. *A Empresa no Código Civil – Elemento de Unificação do Direito Privado*. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 2003.

**LOBO**, Jorge. *Contrato de “Franchising”*. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2000.

**LOBO**, Thomaz Thedim. *Introdução à nova Lei de Propriedade Industrial*, São Paulo: Ed. Atlas, 1997.

**LOPES**, Miguel Maria de Serpa. *Comentário Teórico Prático da Lei de Introdução ao Código Civil*. 2a ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1959, vol. 2.

\_\_\_\_\_. *Curso de Direito Civil*. 9ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos. 2000. vol. 4.

**LOPES DE SÁ**, Antônio. *Os valores intangíveis da riqueza patrimonial e a contabilidade do intelectual*. Disponível em: <<http://www.lopesdesa.com.br/intangiveis.html>>. Acesso em: 10/10/2008.

**LOPEZ**, Teresa Ancona. *Comentários ao Código Civil*. São Paulo: Saraiva, 2003, vol. 7.

**LOUREIRO**, Luiz Guilherme. *A Lei de Propriedade Industrial Comentada (Lei n. 9.279 de 14 de mai de 1996)*. São Paulo. Ed. Lejus. 1999.

\_\_\_\_\_. *Contratos no Novo Código Civil: teoria geral e contratos em espécie*. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Ed. Método, 2004.

**MACHADO**, Antônio Cláudio da Costa (org.); **CHINELLATO**, Silmara Juny (coord.). *Código Civil Interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo*. 3ª ed. São Paulo: Manole, 2010.

**MAGALHÃES**, José Carlos de & **BAPTISTA**, Luiz Olavo. *Arbitragem comercial*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1986.

**MARIANI**, Irineu. *Contratos Empresariais: atualizados pelo Código Civil de 2002 e leis posteriores*. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2007.

**MARKY**, Thomas. *Curso elementar de direito romano*. 8. ed. São Paulo: Ed. Saraiva. 1995.

**MARTINS**, Fran. *Contratos e Obrigações Comerciais*. 9ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 1998.

\_\_\_\_\_. *Curso de Direito Comercial: empresa comercial, empresários individuais, microempresas, sociedades empresárias, fundo de comércio*. 33ª ed. rev. e atual. por Carlos Henriue Abrão. Rio de Janeiro: Forense. 2010.

**MARTINS-COSTA**, Judith Hofmeister. *A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

\_\_\_\_\_. *O Direito Privado como um “sistema em construção”: as cláusulas gerais no Projeto do Código Civil brasileiro*. *Jus Navegandi*, Teresina, ano 4, n. 41, maio 2000. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=513>>. Acesso em 04/11/2008.

**MENDONÇA**, José Xavier Carvalho de, *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*. 2ª ed. vol. V. Livro III. Rio de Janeiro. Ed. Freitas Bastos. 1934.

\_\_\_\_\_. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 6ª ed., 1957. v. 5.

**MIRANDA**, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. Rio de Janeiro: Ed. Borsoi. 1954. vol. 22.

\_\_\_\_\_. *Tratado de Direito Privado*. Rio de Janeiro: Ed. Borsoi. 1956. vol. 16.

\_\_\_\_\_. *Tratado de Direito Privado*. Rio de Janeiro: Ed. Borsoi. 1958. vol. 47.

\_\_\_\_\_. *Tratado de Direito Privado*. atual. por Wilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller. 2003. tomo XXV.

**MIRANDA JÚNIOR**, Darcy Arruda. *Curso de Direito Comercial*. 6ª ed. rev., atual e aum. São Paulo: Saraiva. 1987. vol. 1.

**MONTANÉS**, Maria Isabel. *Protocolo de Madrid – Vantagens e Desvantagens para o Brasil*. Revista Jurídica Consulex nº 297. Disponível em <<http://profbadaro.blogspot.com/2010/05/protocolo-de-madri-vantagens-e.html>> Acesso em 09 jun. 2010.

**MONTEIRO**. Washington de Barros. *Curso de Direito Civil*. 8ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1972.

\_\_\_\_\_. *Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações*. 14ª ed. São Paulo. Ed. Saraiva. 1979. 5º vol.

\_\_\_\_\_. *Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações - 2.ª parte*. 27ª ed. São Paulo, Saraiva. 1994. v. 5.

\_\_\_\_\_. *Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações: 2ª Parte – Dos Contratos em Geral, das Várias Espécies de Contrato, dos Atos Unilaterais, da Responsabilidade Civil*. 35ª ed. ver. e atual. Carlos Alberto Dabus Maluf e Regina Beatriz Tavares da Silva. São Paulo: Ed. Saraiva, 2007. v. 5.

**MORENO**, P.C. Breuer. *Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio*. Buenos Aires: Jesús Menéndez, 1937.

**MORO**, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias da Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003.

**NADER**, Paulo. *Curso de Direito Civil – Obrigações*. São Paulo: Forense, 2005. vol. 2.

\_\_\_\_\_. *Curso de Direito Civil*. 2ª ed. São Paulo: Ed. Forense. 2005. vol. 3.

**NEGRÃO**, Ricardo. *Manual de Direito Comercial e de Empresa*. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 1.

\_\_\_\_\_. *Direito Empresarial – Estudo Unificado*. São Paulo: Ed. Saraiva. 2008.

**NEGRÃO**, Theotônio; **GOUVÊA**, José Roberto Ferreira. *Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor*. 39ª ed. atual. São Paulo: Ed. Saraiva. 2007.

**NERY JUNIOR**, Nelson. *Código Civil Comentado*. 6ª ed. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 2008.

**NETO**, Abílio; **CORREIA**, Miguel J.A. Pupo. *Propriedade Industrial – Legislação Anotada*. Lisboa: Ed, Petrony. 1982.

**NETO**, João Hora. *O Princípio da Função Social do Contrato no Novo Código Civil*. Disponível em <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8262>>. Acesso em 28/11/2008.

**NEVES**, Silvério das; **VICECONTI**, Paulo E. V.; e **SILVA JR.**, Francisco Aguiar da. *Curso prático de imposto de renda pessoas jurídica e tributos conexos (CSLL, PIS e COFINS)*. 14ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Frase Editora, 2009.

**OIKAWA**, Alysso Hautsch. *A importação paralela e a licença de marca*. in *Jornal Valor Econômico*, publicado em 19/01/2007, Legislação & Tributos, p. E2.

**OLIVEIRA**, James Eduardo. *Código Civil anotado e comentado: doutrina e jurisprudência*. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009.

**PACHECO**, José da Silva. *Tratado de Direito Empresarial: Empresário: pessoa e patrimônio*. São Paulo: Ed. Saraiva. 1979. vols. 1 e 2.

**PAES**, Paulo Roberto Tavares. *Propriedade Industrial*. 2ª ed., revista e ampliada. São Paulo: Ed. Saraiva. 1987.

\_\_\_\_\_. *Nova Lei da Propriedade Industrial. Lei 9.279, de 14.05.1996.*, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996.

**PALMA**, João Augusto da. *Novo Código Civil e Comercial*. São Paulo. Ed. Ltr. São Paulo. 2005.

**PEREIRA**, Cáo Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990.

\_\_\_\_\_. *Instituições de Direito Civil*. 19ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 1998. v.1.

\_\_\_\_\_. *Instituições de direito civil*. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. III

\_\_\_\_\_. *Instituições de Direito Civil*. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.

\_\_\_\_\_. *Instituições de Direito Civil – Contratos*. 13ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense. 2009. vol. III.

**PEREIRA JR.**, Antônio Jorge; **JABUR**, Gilberto Haddad (coord.). *Direito dos Contratos*. São Paulo: Ed. Quartier Latin, 2006.

**PFAFF**, Dieter. *Conflict of Law Aspects of License Contracts in Germany and Socialist Countries*. In *International Reviews of Industrial Property and Copyright Law*, vol. 8, n.1.

**PINTO**, Carlos Alberto da Mota. *Teoria Geral do Direito Civil*. 4ª ed. atual. por Antônio Pinto Monteiro e Paulo Mota Pinto. Coimbra. Ed. Coimbra. 2005.

**PIZZOL**, Patrícia Miranda. *Código de Processo Civil Interpretado*. Antonio Carlos Marcato (coord). São Paulo: Ed. Atlas, 2004.

**PLASSERAUD**, Yves. **DEHAUT**, Martine e **PLASSERAUD**, Claude. *Marques. Creation, valorisation e protection*. Paris: Edition Francis Lefebvre. 1994.

**POUILLET**, Eugene. *Traite des marques de fabrique et de la concurrence deloyale en Tous*. 6ª ed. Paris: Marchal & Billard, 1912.

**PROGOFF**, Susan. *Understanding the Intellectual Property License*. Nova Iorque (EUA): Practising Law Institute, 2004.

**REALE**, Miguel. *Lições Preliminares de Direito*. 24ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva. 1998.

\_\_\_\_\_. *Visão Geral do Projeto de Código Civil*. Revista Literária de Direito. 23/8-13. Ano 4. São Paulo, maio-junho/1998.

\_\_\_\_\_. *O Projeto do Novo Código Civil*. São Paulo. Saraiva. 1999.

**REQUIÃO**, Rubens. *Curso de Direito Comercial*. 23ª atual. São Paulo: Ed. Saraiva, 1998. vol. 1.

\_\_\_\_\_. *Curso de Direito Comercial*. 25ª ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. vol. 1.

**RIES AL** e **TROUT**, Jack. *Posicionamento. A Batalha por sua Mente*. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

**RIOTTO**, Charles. *O licenciamento no mundo: uma visão geral*. Artigo publicado em 04 de abril de 2005. Disponível em <<http://www.abral.org.br/default.asp?tp=1&pag=noticia/licenciamento.htm>>. Acesso em 20 out. 2008.

**RIZZARDO**, Arnaldo. *Contratos*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2004.

\_\_\_\_\_. *Contratos*. 6ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2006.

**RODRIGUES**, Frederico Viana. *Direito de Empresa no Novo Código Civil*. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2004.

**RODRIGUES**, Sílvio. *Direito civil - Direito das Coisas*. São Paulo. Editora Saraiva, São Paulo. 1997.

\_\_\_\_\_. *Direito Civil: dos contratos e das declarações unilaterais de vontade..* 27ª ed. São Paulo: Saraiva. 2000. vol. 3.

\_\_\_\_\_. *Direito civil - Direito das Coisas*. 28ª ed. São Paulo. Saraiva. 2003. vol. 5.

**ROPPO**, Enzo. *O Contrato*. Tradução de Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Almedina. 1998.

**ROPPO**, Vincenzo. *Il contratto in Trattato de Dirito Privato*. Rev. Giovanni Iudica e Paolo Zatti. Milão: Giuffrè. 2001.

**ROUBIER**, Paul. *Le Droit de la Propriété Industrielle*. Paris : Recueil Sirey, 1952. Vol.II.

\_\_\_\_\_. *Le Droit de La Propriété Industrielle*. 5ª ed. vol.III-IV. Paris. Ed. Du Recueil Sirey. 1954.

\_\_\_\_\_. “*Licences et Exclusivités*” in *Annales de Droit Commercial Français, Etranger et International*. Paris: Tomo 45. 1954.

**SALLES**, Marcos Paulo de Almeida. *O Signo que Marca*. Revista do Advogado. Ano XXVIII. N.º 96. Março de 2008.

**SANCHES**, Neuza. Show Biz: A Marca da Loira. *Revista Veja*, São Paulo, pp. 126/127, 29 abr. 1998. <<http://www.veja.com.br/acervodigital/home.aspx>>. Acesso em 04 de março de 2009.

**SARDINHA**, Gustavo Augusto Hanum. *Marca Comercial: Quanto Vale a Sua? Avaliação estratégica de marcas, aspectos legais e contábeis e casos práticos*. Curitiba: Ed. Juruá, 2009.

**SENA**. Giuseppe. *I Diritti Sulle Invenzioni e Sui Modelli Industriali*. Milão. Dott. A. Giuffrè Editore. 1976.

**SHERMAN**, Andrew J. *Franchising & Licensing: Two powerful ways to grow your business in any economy*”. 3ª ed. Nova Iorque (EUA): Amacom. 2004.

**SILVA**, De Plácido. *Vocabulário Jurídico*. 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998.

**SILVA**, Regina Beatriz Tavares da. *Vocabulário Jurídico*. 15ª ed. Atual. Nagib Slaibi Filho e Geraldo Magela Alves. Rio de Janeiro: Forense, 1999.

\_\_\_\_\_. (coord.). *Código Civil Comentado*. 6ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2008.

**SILVEIRA**, Newton. *A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autorais*. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1982.

\_\_\_\_\_. *Licença de Uso de Marca e Outros Sinais Distintivos*. São Paulo. Ed. Saraiva. 1984.

\_\_\_\_\_. *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei 9279 de 14/05/1996)*. São Paulo: Ed. Saraiva. 1996.

\_\_\_\_\_. *A Propriedade Intelectual no Novo Código Civil Brasileiro*. in “Revista de Direito Empresarial”. Curitiba. N.2. jul/dez. 2004. p. 195-117.

\_\_\_\_\_. *SILVEIRA, Wilson (org.). Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual.* Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris. 2008.

\_\_\_\_\_. *Sinais Distintivos da Empresa.* in “Revista da ABPI- Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. São Paulo: ABPI. n.º 98. jan/fev 2009.

\_\_\_\_\_. *A propriedade intelectual no novo código civil brasileiro.* Disponível em <[http://www.silveiraadvogados.com.br/show\\_artigo.php?id=52](http://www.silveiraadvogados.com.br/show_artigo.php?id=52)>. Acesso em 10 fev. 2010.

\_\_\_\_\_. *Marcas: signo do empresário a título originário e a título derivado.* Disponível em <[http://www.silveiraadvogados.com.br/show\\_artigo.php?id=66](http://www.silveiraadvogados.com.br/show_artigo.php?id=66)>. Acesso em 20 de maio de 2010.

**SILVEIRA, Wilson.** *Parecer.* Revista ABPI. Edição n. 75. São Paulo. Março/Abril 2005. Disponível em <<http://www.abpi.org.br/resolucoes/resolucao23.htm>> Acesso em 10 jun. 2010.

**SIMÃO, José Fernando.** *Direito Civil: Contratos.* 2ª ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2007 – (série leituras jurídicas); v. 5.

\_\_\_\_\_. *A Lei do Inquilinato e o Novo Código Civil. Questões Polêmicas: A Redução da Multa.* Disponível em: <[http://www.professorsimao.com.br/artigos\\_simao\\_a\\_%20lei\\_do\\_inquilinato\\_01.htm](http://www.professorsimao.com.br/artigos_simao_a_%20lei_do_inquilinato_01.htm)> Acesso em 20 jan. 2010.

**SIMÃO FILHO, Adalberto.** *Franchising – Aspectos Jurídicos e Contratuais.* 3ª ed. São Paulo: Ed, Atlas S/A. 1998.

**SOARES, José Carlos Tinoco.** *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. Lei 9.279 de 1996.* São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 1997.

**STRENGER, Irineu.** *Marcas e Patentes.* 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr. 2004.

**TARTUCE, Flávio.** *Direito Civil, v.3: Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie.* 2ª ed. São Paulo. Ed. Método. 2007.

**THEODORO JUNIOR, Humberto.** *O Contrato Imobiliário e a Legislação Tutelar do Consumo.* São Paulo: Ed. Forense. 2003.

\_\_\_\_\_. *Do contrato de agência e distribuição no Novo Código Civil.* Artigo public. em 29/09/2005. Disponível em:

<[http://www.mundojuridico.adv.br/sis\\_artigos/artigos.asp?codigo=645](http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo=645)>. Acesso em 12/11/2008.

**TOMAZETTE**, Marlon. *A Proteção ao Nome Empresarial. Jus Navegandi*, Teresina, ano 10, n. 1062, 29 maio 2006. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8456>>.

**VALERI**, Giuseppe. *Manuale di Diritto Commerciale*. Firenze: Casa Editrice Dottore Carlo Cya, 1950, v. II.

**VARELLA**, Marcelo Dias (org. e co-autor). *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento*. São Paulo: Lex editora, 2005.

**VENOSA**, Sílvio de Salvo. *Direito Civil: Contratos em espécie e responsabilidade civil*. São Paulo. Atlas. 2001. vol.3.

\_\_\_\_\_. *Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos*. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. vol .2.

\_\_\_\_\_. *Direito Civil, Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos*, 7ª ed., São Paulo: Ed. Atlas. 2007. vol. 2.

\_\_\_\_\_. *Direito Civil: Contratos em Espécie*. 7ª ed. São Paulo: Ed. Atlas S.A. 2007. vol.3.

**VERÇOSA**, Haroldo Malheiros Duclerc. *Curso de Direito Comercial*. 2ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros. 2008. vol. 1.

\_\_\_\_\_. *O Código Civil de 2002 e a Crise do Contrato – Seus Efeitos nos Contratos Mercantis (Aspectos Relevantes)*. Tese para Concurso de Livre-Docência para o Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo. 2009.

**VIVANTE**, Cesare. *Instituições de Direito Comercial*. 2ª ed. São Paulo: Ed. Minelli. 2007.

**VIEGAS**, Juliana Laura Bruna. *Efeitos da Averbação de Contratos no INPI*. in “XX Seminário da Propriedade Intelectual. Proteção da Tecnologia e das Criações Intelectuais no II Milênio. Anais 2000”. São Paulo. Public. ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. 2000.

**VIEGAS**, Juliana Laura Bruna; **NUNES**, Luiz Antonio Ricco e **DANNEMANN**, Pert E. (org.). *XIX Seminário Nacional de Propriedade Intelectual - A Propriedade Intelectual no Século XXI*. São Paulo: ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. 1999.

**WALD**, Arnaldo. *Obrigações e Contratos*. 14<sup>a</sup> ed. rev. atual. colaboração do prof. Semy Glanz. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2000.

\_\_\_\_\_. *Direito Civil – Contratos em Espécie*. 18<sup>a</sup> ed. ed. rev. atual. colaboração do prof. Semy Glanz. São Paulo: Ed. Saraiva. 2009.

**WILKOF**, Neil e **BURKITT**, Daniel. *Trademark Licensing*. 2<sup>a</sup> ed. Londres. Ed. Thomson, Sweet & Maxwell, 2005.