



02

O CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE MARCA: REFLEXÕES À LUZ DO CONCEITO DE GRUPO ECONÔMICO FIXADO PELA LEI Nº 13.467/2017

Carla Teresa Martins Romar

Graduação em Direito pela USP, Mestrado e Doutorado pela PUCSP, Pós Doutorado pelo Mediterranean International Center for Human Rights (Reggio Calabria, Italy). Professora do Programa de Pós Graduação em Direito da PUCSP. Perita em relações trabalhistas – OIT. Advogada trabalhista.

A Lei nº 13.467/2017 alterou o art. 2º da CLT, que trata do conceito de grupo econômico, e incluiu o §3º para deixar expresso que a mera identidade de sócios não caracteriza grupo econômico. Para configurar um grupo, é preciso demonstrar os seguintes requisitos de forma concomitante: (i) interesse integrado; (ii) efetiva comunhão de interesses; e (iii) atuação conjunta das empresas integrantes.

A partir dos novos contornos do grupo econômico definidos pelo legislador, pretendemos no presente artigo analisar as questões jurídicas decorrentes do licenciamento de marca industrial devidamente registrada, enfrentando o questionamento sobre este licenciamento induzir ou não à formação de grupo econômico para fins trabalhistas.

1.1. Marca

Ao lado do movimento de proteção às criações do espírito, surgiu a necessidade de identificação da origem dos produtos, para evitar que os mais afoitos se servissem do conceito dos produtos alheios para inculcar os seus. Surgiu a proteção à marca de fábrica que constitui um bem de caráter imaterial que passou a ser visto igualmente como uma forma de propriedade. A proteção especializou-se e surgiu a marca de comércio, aposta pelo comerciante a produto por ele encomendado¹.

A questão dos negócios jurídicos relativos a itens singulares, integrantes de um fundo de comércio, tem sido - faz algum tempo - objeto de atenção pelo Direito. A noção é a de que elementos do fundo de comércio, individualmente ou como um todo, podem

¹ SILVEIRA, Newton. **Curso de Propriedade Industrial**. 2ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1987, p.15.

também ser objeto de negócios jurídicos, em particular a propriedade imaterial: “*Também constitui elemento do fundo de comércio a propriedade imaterial, que se caracteriza pelo que se costumou chamar de aviamento e pela freguesia, elemento do aviamento que, pela sua importância na marcha dos negócios do comerciante, tem papel preponderante nos mesmos*”².

Aviamento, afinal, é protegido pelo direito em função de sua potencialidade de lucro, mas apenas assumirá significado concreto quando tomados em consideração à própria organização empresária. Isoladamente considerado não frutifica ou produz relações jurídicas autônomas e lucratividade. Somente em um estabelecimento organizado pode ele manifestar-se com aptidão para produzir lucros, como energia acumulada, transfusa, difusa, objetivada do estabelecimento³. O mesmo sucede com a marca, a qual isoladamente não tem nenhuma utilidade prática. Apenas quando organizada e explorada empresarialmente é que se constituirá uma integralidade articulada sob a organização do empresário.

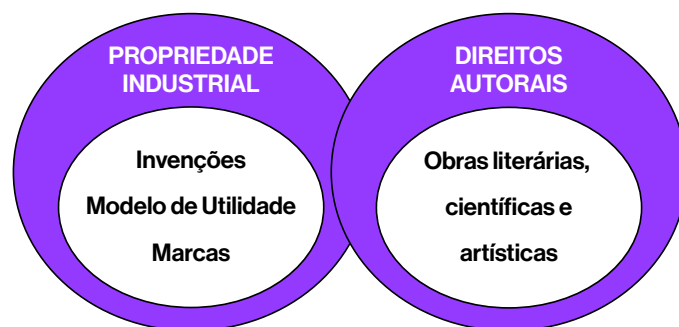
Marca é uma subespécie da espécie *propriedade industrial*, que por sua vez é uma espécie do gênero *propriedade intelectual*. Do outro lado, também dentro do gênero propriedade intelectual, há a espécie direitos autorais, que ainda aprisiona como suas subespécies as obras literárias, as científicas e as artísticas.

Como esclarece Newton Silveira, todo nome ou sinal hábil para ser apostado a uma mercadoria ou produto ou a indicar determinada prestação de serviços e estabelecer entre o consumidor ou usuário e a mercadoria, produto ou serviço uma identificação, cons-

titui marca. Assim, a natureza da marca decorre de sua finalidade. O sinal deve simplesmente ser capaz de preencher tal finalidade. É importante considerar que o sinal ou nome não é o produto, acresce-se a ele⁴.

Em sentido similar são as lições do Prof. Irineu Stren-ger, para quem a marca juridicamente considerada não exerce outra função que a de individualizar, em um ou outro aspecto, produtos ou serviços. A presença de uma marca significa somente que todas as coisas que ostentam aquele sinal têm em comum determinado caráter, certo elemento funcional, ou que ao mesmo tempo tenha sido comum certo fato, evento ou operação que possua algum significado social, técnico ou jurídico⁵.

Assim, dentro do grande gênero “propriedade intelectual”, temos o seguinte:



Como dito linhas acima, a espécie *propriedade industrial* era composta por variado número de subespécies como as *invenções*, os *modelos de utilidades* e os *desenhos industriais*. Todas espécies do gênero *propriedade intelectual*.

2 MARTINS, Fran Martins. **Curso de Direito Comercial**, 8ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 513.

3 Essa ideia está contida na obra de Evaristo de Moraes Filho *Successão nas obrigações e teoria da empresa*. vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 1960. P. 355- 357.

4 SILVEIRA, Newton. **Curso de Propriedade Industrial**. 2ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1987, p. 19. E o autor cita o exemplo seguinte: “Como a finalidade é identificar o produto, é preciso que a marca tenha características que permitam tal identificação. Por exemplo – escrever queijo num queijo não o distingue dos outros, que, geralmente, levam a mesma indicação. Então a marca não está marcando. Em suma, a marca é um sinal, que se acresce ao produto para identificá-lo e que deve ser suficientemente característico para preencher tal finalidade”.

5 STRENGER, Irineu. **Marcas e patentes**. 2ª ed. São Paulo: LTr, 2004, p.25.

As marcas e o nome comercial encontram expressa disciplina na Convenção da União de Paris⁶.

Absorvendo as lições da doutrina especializada e do sedimentado debate internacional, a proteção às marcas encontrou expressão e regramento próprio relativamente recente no ordenamento jurídico brasileiro. De conformidade com a Lei nº 9.279/96, em seu artigo 122, marca é o sinal distintivo, suscetível de percepção visual e que identifica de forma direta ou indireta produtos ou serviços. Eis a sua redação: *Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.*

Prosseguindo na sistematização da matéria, registre-se o art. 123, do mesmo diploma legal: *Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos*

6 A Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial teve seu início sob a forma de anteprojeto, redigido em uma Conferência Diplomática realizada em Paris no ano de 1880. Nova conferência foi convocada em 6 de março de 1883, para aprovação definitiva do texto, que entrou em vigor um mês depois do depósito de instrumentos de ratificação, em 7 de julho de 1883. O presidente da conferência de 1880 pronunciou frase histórica: "Nós escrevemos o prefácio de um livro que vai se abrir e que não será fechado se não após longos anos". Desde o começo, a Convenção previa em seu art. 14, a celebração de conferências periódicas de revisão a fim de introduzir no texto original, instrumentos destinados a aperfeiçoar o sistema da união à luz da experiência obtida em sua aplicação prática. Várias foram as modificações introduzidas no texto de 1883 através de 7 revisões. Na primeira, em Roma, os atos assinados não foram ratificados por nenhum país. Seguiram-se as Revisões de Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). O Brasil, país signatário original, aderiu à Revisão de Estocolmo em 1992.

ou serviços providos de membros de uma determinada entidade.

As marcas também são passíveis de registro para que exista a sua exploração e proteção jurídica. A concessão do registro (assim como a de patente) é realizada por meio do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

No Brasil o INPI distingue as marcas em 3 espécies: nominativas, figurativas ou mistas. A primeira, a nominativa, é composta por um nome (substantivo), como, por exemplo, Ford. A segunda, isso é, a figurativa, é composta por um desenho, como, por exemplo, a borboleta da Chevrolet; e a mista tem como exemplo a Coca Cola, que tem tanto um nome quanto um desenho ou uma tipografia específica.

Em resumo, marca é o sinal distintivo que identifica, direta ou indiretamente, um produto ou um serviço. A identificação se realiza através da aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço, na embalagem, nas notas fiscais expedidas, nos anúncios, nos uniformes dos empregados, nos veículos. Ela também cria um vínculo de identificação de origem, permitindo assim que consumidores identifiquem rapidamente aquele fabricante ou prestador de serviço.

Importante não confundir *marca* com *nome empresarial*. Esta distinção ganha relevo já que a marca registrada no INPI não se confunde com o nome empresarial, registrado nas Juntas Comerciais de cada estado da federação. Ademais, o nome empresarial tem validade jurídica, mas não é necessariamente o nome pelo qual os consumidores conhecem a empresa no mercado.

Como mostra Fábio Ulhoa Coelho, o primeiro elemento distintivo entre "marca" e "nome empresarial" diz respeito ao órgão em que são registrados: a proteção ao nome empresarial deriva da inscrição da firma individual, ou do arquivamento do ato consti-

tutivo da sociedade, na Junta Comercial, ao passo que a da marca decorre do registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A segunda diferença é uma consequência da primeira. A proteção conferida pela Junta Comercial ao nome se exaure nos limites do Estado a que ela pertence, enquanto que os efeitos do registro de marca são nacionais (CC/02, art. 1.166). A terceira diferença está relacionada ao âmbito material da tutela. A marca tem a sua proteção restrita à classe dos produtos ou serviços em que se encontra registrada pelo INPI, enquanto o nome empresarial é protegido independentemente do ramo de atividade econômica a que se dedica o empresário⁷.

Uma empresa pode ter um único nome empresarial e várias marcas registradas, que farão parte de seu patrimônio. Inclusive, esse é o caso de importantes empresas, como, por exemplo, a Unilever, que possui diversas marcas registradas como *Close-Up*, *Comfort*, *Dove*, *Becel*, *Knorr*, entre outras.

Ou seja, para efetivamente proteger os interesses jurídicos de uma empresa, é preciso se atentar não apenas para o registro de seu contrato ou estatuto social, como também para o registro e uso de sua marca em diferentes ramos de atuação.

Nesse ponto, importante questionar *por que uso de marca não constitui empresa?*

Pelo fato de que marca é apenas um elemento isolado da empresa, um bem incorpóreo. E a prova maior disso é que marcas e patentes são registradas no INPI, e não na Junta Comercial.

Marca isoladamente considerada não é “empresa”; e sua exploração não gera sucessão ou grupo econômico nem do ponto de vista comercial e nem do ponto de vista trabalhista.

O Código Civil não conceitua empresa, mas empresário e estabelecimento (art. 1.142), que é um complexo de bens corpóreos e incorpóreos, in verbis: “*Considera-se estabelecimento **todo complexo de bens organizados, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária***”. (grifos nossos)

*Assim, inserem-se no estabelecimento comercial o estoque de mercadorias, os imóveis, as instalações e, no tocante aos bens **incorpóreos**, as patentes, **marcas** e inclusive serviços⁸.*

Ora, estabelecimento é bem coletivo ou, como conceitua a doutrina, uma *universalidade*: conjunto de mercadorias, imóveis, instalações, patentes, aviamento, clientela, conjunto de mão de obra etc, enfim, um feixe de relações jurídicas organizado. É o complexo de bens de natureza variada, materiais (mercadorias, máquinas, móveis, veículos, equipamentos, estrutura etc) ou imateriais (marcas, patentes, tecnologia, ponto etc), reunidos e organizados pelo empresário por serem necessários para a exploração de sua atividade econômica, ou melhor, para o exercício da empresa.

A marca é apenas um direito incorpóreo e pertence ao estabelecimento. É coisa singular.

Por isso não há sucessão trabalhista com a transferência de coisas singulares. É necessário existir uma universalidade, isto é, a transferência de parte significativa do estabelecimento ou da empresa, de um complexo empresarial, de um organismo vivo, de modo a afetar significativamente os contratos de trabalho, como é, ademais, entendimento assente na doutrina.

7 COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 181-182.

8 Cf. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França, *in* Empresa, empresário e estabelecimento. **A nova disciplina das sociedades**. Revista do Advogado [da Associação dos Advogados de São Paulo]. Direito Empresarial no Novo CC. São Paulo: AASP, nº 71, p. 15-25, ago./03, p. 19

1.2. Contrato de licença de uso de marca

Nesse ponto, impõe-se responder dois questionamentos: se contrato de licença de uso de marca induz grupo econômico e, ainda, se seria possível reconhecer alguma responsabilidade de da licenciada em relação às dívidas trabalhistas da licenciadora e a relação de tal fato com outras empresas que exploraram ou exploram a marca.

Normalmente se utiliza a expressão *contrato de licença para uso de marca*. Cedente/licenciante é quem transfere o uso da marca, cessionário/licenciado é quem dela faz uso.

Em que consiste um contrato de licença de uso de marca?

A licença, aduz Fábio Ulhoa Coelho, é o contrato pelo qual o titular de uma patente ou registro (licenciador) autoriza a exploração do objeto correspondente pelo outro contratante (licenciado), sem lhe transferir a propriedade intelectual. A autorização pode ser concedida com ou sem exclusividade e admite limitações temporais ou territoriais, hipóteses em que os seus efeitos se circunscrevem aos âmbitos definidos pelas partes. Entre as partes, esclarece Ulhoa, é aplicável, subsidiariamente as normas estabelecidas pela legislação de direito industrial, o regime jurídico do contrato de locação de *coisas móveis* (CC/2002, arts. 565 a 578⁹).

A lei brasileira também traz uma definição legal, ao fixar que o contrato de licença de uso da marca se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros, de marca regularmente depositada ou registrada no INPI, devendo respeitar o disposto nos artigos 139, da Lei n. 9.279/96 (LPI): *Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de*

seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos”.

A licença, pois, é precisamente uma autorização, dada por quem tem o direito sobre a marca, para que uma pessoa faça uso do objeto do privilégio. Esta autorização tem um aspecto puramente negativo: o titular da marca promete não empregar os seus poderes legais para proibir a pessoa autorizada do uso do objeto da marca.

Para Luiz Leonardos, em clássico estudo, “usualmente, o contrato de licença é o contrato pelo qual o titular da invenção ou da marca, já patenteada ou registrada ou, pelo menos, para as quais tenha sido pedida a patente ou o registro, cede a terceiros o direito de uso ou exploração do invento ou da marca, mediante uma retribuição, conservando a respectiva propriedade¹⁰”.

Assim, pela licença de uso de marca, o titular do direito exclusivo autoriza o uso e o gozo do objeto de sua patente e sinal distintivo ou, como quer parte da doutrina, compromete-se a não exercer o seu poder de proibir o uso.

À luz do acima exposto, logo se vê que quando uma empresa firma com outra um contrato de licença de marca há, neste caso, uma transferência, de um titular a outro, estritamente de uma parte isolada do estabelecimento (a marca, bem incorpóreo) a qual sozinha não é passível de qualquer exploração. Falta-lhe a unidade funcional organizada. Não é estabelecimento e nem empresa. É apenas uma parte

9 COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 170.

10 LEONARDOS, Luiz. **O contrato de licença para exploração de privilégio de invenção e para uso de marca Tentativa de análise jurídica**. Anuário da Propriedade Industrial-Publicação especializada em marcas e patentes, Edição de 1978. Editora Previdenciária. São Paulo. Pg. 39-52.

incorpórea isolada; tal como a compra de determinado maquinário que, sozinho, não é uma empresa.

Não se verifica, em tal hipótese, uma transmissão de funcionalidade organizada. Nesse sentido, aliás, é o Enunciado n. 233 da III Jornada de Direito Civil, ao interpretar o art. 1.142 do Código Civil de 2002: “A *sistêmica do contrato de trespasse delineada pelo Código Civil nos arts. 1.142 e seguintes, especialmente seus efeitos obrigacionais, aplica-se somente quando o conjunto de bens transferidos importar a transmissão da funcionalidade do estabelecimento empresarial*”.

Com efeito, o objeto de transferência para efeitos de sucessão trabalhista é a unidade econômico-jurídica funcionalmente organizada, isto é, universalidade - e não coisas singulares -, como, *in casu*, o direito de utilizar, provisoriamente, uma marca.

Este é o entendimento da jurisprudência atual do C. TST, como se verá no tópico a seguir, muito bem distinguindo uso de marca, contrato de franquias e contratos comerciais afins das situações trabalhistas de sucessão e grupo econômico regidas pela CLT.

Apenas para que não parem dúvidas, e para a devida compreensão de tal figura de direito comercial, ligada à intermediação industrial, insta transcrever as elucidativas lições do Prof. Waldirio Bulgarelli, o qual didaticamente agrupa a espécie “contrato de concessão de marca” no gênero maior “contrato mercantil”, e assim esclarece: “*admite-se que há uma função intermediadora mais geral no quadro da economia, por força da qual, entre o produtor e o consumidor, inserem vários tipos de agentes. De acordo com a função específica de cada um desses agentes, alguns são denominados intermediários propriamente ditos, porque representando direta ou indiretamente os produtores ou distribuidores exercem função eminentemente auxiliar daqueles, ao passo que ou-*

tros atuam sem esse caráter, comprando, vendendo ou prestado serviços conexos. A primeira distinção, pois, que se deve fazer para melhor agrupá-los é a de que a atuação de alguns deles não implica em compra e venda, por parte do próprio agente para negociar; são os mediadores que intervêm nos negócios, por conta de outrem, atuando basicamente através de uma atividade auxiliar, com ou sem representação. Neste grupo, podem ser alinhados: o mandato, a comissão, a agência (representação comercial ou autônoma) e a distribuição. No segundo grupo ficam aqueles agentes que, embora tenham também uma função intermediadora, atuam comprando para vender, em caráter continuado, embora não se esgotem essas atividades de mera compra para revender acrescentando-se em geral a prestação de assistência técnica. São os de: concessão por revenda. O terceiro grupo é constituído por aqueles agentes que para vender ou produzir ou oferecer serviços e utilidades obtém a cessão de marcas ou nome comercial; é integrado basicamente pela franquia (franchising). Finalmente, num quarto grupo, aqueles agentes que embora não atuem diretamente no campo da compra e venda ou da intermediação direta para auxiliar a venda, exercem atividades auxiliares na área do financiamento e da cobrança de títulos emitidos pela compra e venda; é o factoring (faturização)””.

Bem situada a figura comercial de licença de marca nos quadros do direito comercial, passa-se ao exame detalhado do contrato de licença de marca, bem como a visão que sobre ele tem a Justiça do Trabalho.

11 BULGARELLI, Waldirio. **Contratos Mercantis**. Ed. Atlas, 14ª ed., 2001, p. 453 e 454.

1.3. Contrato de “licença de marca” e contrato de “franquia”: uma comparação necessária. Posição da jurisprudência trabalhista.

Para efeitos trabalhistas, justifica-se a comparação entre “contrato de licença de marca” e “contrato de franquia” basicamente por duas ordens de razão.

A primeira é a de que, como bem compreendido pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), franquia e licença de uso de marca constituem *contratos mercantis entre empresas*, fato que não configura grupo econômico ou sucessão trabalhista ou outra modalidade de responsabilidade trabalhista entre as empresas celebrantes envolvidas.

A segunda é porque, a rigor, dentro de um contrato de franquia está abrangido o contrato de uso de marca, vale dizer, não existe franquia sem uso de marca. Ora se nem mesmo contratos de franquia – cujos pontos de contato entre as partes envolvidas têm uma profundidade e amplitude inegavelmente maiores – não constituem grupo econômico, com muito maior razão uma mera cessão provisória apenas de uso de marca ensejaria responsabilidade trabalhista ou configuraria grupo econômico para fins trabalhistas ou civis.

Na doutrina, também comunga deste entendimento, por exemplo, Vólia Bonfim Cassar, ao dizer que na franquia não existe a atuação conjunta entre franqueador e franqueado, mas há apenas um “vínculo formal de cumprimento de *regras de uso e exploração de marca e produto*”, não se caracterizando nem como grupo econômico nem como terceirização.

Na franquia não há interesse na ingerência administrativa dos sócios de uma sociedade na administração das outras “franqueadas”. Há, apenas, um vínculo formal de cumprimento das regras de uso e

exploração da marca e produto. Há interesses integrados, mas não atuação conjunta. Logo, nos contratos de franquia, não há formação de grupo econômico trabalhista entre as empresas franqueadas ou entre a franqueada e franqueadora, já que a pessoa que adquire a franquia paga apenas para utilizar a marca, os produtos e o *know-how* da “franqueadora”. De resto, controla seu próprio negócio, o administra e não sofre a ingerência administrativa ou controle da franqueadora. Seus empregados não possuem qualquer relação com os empregados das demais pessoas jurídicas que também exploram a mesma franquia ou com o franqueador¹².

Cabe observar que uma transferência de marca ou patente pode envolver contrato de franquia, como previsto, expressamente, no art. 2º, da Lei nº 8.955/94, sendo, inclusive, a hipótese mais comum no âmbito trabalhista. E a franquia, por si só, figura de transferência, não gera grupo econômico ou sucessão trabalhista.

Como mostra Waldirio Bulgarelli: “O franchising é figura contratual atípica, decorrente de novas técnicas negociais, no campo da distribuição e venda de bens e serviços, uma operação pela qual um comerciante, **titular de uma marca comum**, cede seu uso, num setor geográfico definido, a outro comerciante (...) Destaca-se na análise da operação da qual resulta o contrato de franchising, além do seu aspecto mais aparente que é o da complexidade, **também a importância da marca** (em sentido genérico, posto que se admite a utilização pelo usuário também de nome comercial, rótulo de estabelecimento etc) que vai ser explorada pelo beneficiário; o caráter continuado da operação e a independência do beneficiário¹³”.

Expliquemos.

12 CASSAR, Vólia Bonfim. **Direito do trabalho**. 14. ed. São Paulo: Método, 2017. P. 433.

13 Op. cit., op. 529.

A modalidade contratual das franquias, de fato, é muito mais complexa que o contrato de licenciamento de marca e envolve não só a cessão do direito de uso de determinada marca, como também a transferência de *know how* sobre a produção, comercialização e/ou distribuição de produtos ou serviços. No contrato de franquia também estão envolvidas regras estabelecendo o direito de realizar propaganda, o comodato de manuais de franquia e uma série de direitos e obrigações entre as partes que permitem ao franqueador entregar ao franqueado um negócio formatado e que, por essa razão, pode ser replicado na forma de rede ou sistema de negócios. *E é pacífico, na doutrina, legislação e jurisprudência trabalhistas, que franquia não configura grupo econômico, dada a autonomia econômica e jurídica entre as empresas.*

Valiosas, as observações que sobre esse tipo de contrato empresarial faz o conceituado especialista Fábio Ulhoa Coelho, em Manual de Direito Comercial. Referido autor mostra que franquia é um contrato pelo qual um empresário (franqueador – *franchisor*) licencia o uso de sua marca a outro (franqueado – *franchisee*) e presta-lhe serviços de organização empresarial, com ou sem venda de produtos. Através deste tipo de contrato, uma pessoa com algum capital pode estabelecer-se comercialmente sem precisar proceder ao estudo e equacionamento de muitos dos aspectos do empreendimento, basicamente os relacionados com a estruturação administrativa, treinamento de funcionários e técnicas de *marketing*. Isto porque tais aspectos encontram-se já suficiente e devidamente equacionados pelo titular de uma marca de comércio ou serviço e ele lhe fornece os subsídios indispensáveis à estruturação do negócio.

A franquia consiste, de acordo com Ulhoa, “**na conjugação de dois contratos: o de licenciamento**

de uso de marca e o de organização empresarial. Normalmente, o franqueado dispõe de recursos e deseja constituir uma empresa comercial ou de prestação de serviços. Contudo, não tem os conhecimentos técnicos e de administração e economia geralmente necessários ao sucesso do empreendimento nem os pretende ter. Do outro lado, há o franqueador, titular de uma marca já conhecida dos consumidores, que deseja ampliar a oferta do seu produto ou serviço, mas sem as despesas e riscos inerentes à implantação de filiais. Pela franquia, o franqueado adquire do franqueador os serviços de organização empresarial e mantém com os seus recursos, mas com estrita observância das diretrizes estabelecidas por este último, um estabelecimento que comercializa os produtos ou presta os serviços da marca do franqueador. Ambas as partes têm vantagens, posto que o franqueado já se estabelece negociando produtos ou serviços já trabalhados junto ao público consumidor, através de técnicas de marketing testadas e aperfeiçoadas pelo franqueador; e este, por sua vez, pode ampliar a oferta da sua mercadoria ou serviço, sem novos aportes de capital.”¹⁴

Como é sabido, ante a complexidade dessa forma negocial, estabeleceu-se lei específica para o sistema de franquias, regido pela Lei nº 8.955/94 que conceitua a franquia da seguinte forma: *Art. 2º. Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o **direito de uso de marca***

14 COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 125; 127. E continua Fábio Ulhoa Coelho: “Os serviços de organização empresarial que o franqueador presta ao franqueado são, geralmente, os decorrentes de três contratos, que podem ser tratados autonomamente. Primeiramente, o contrato de *engineering*, pelo qual o franqueador define, projeta ou executa o *layout* do estabelecimento do franqueado. Em segundo lugar, o *management*, relativo ao treinamento dos funcionários do franqueado e à estruturação da administração do negócio. Por fim, o *marketing*, pertinente às técnicas de colocação dos produtos ou serviços junto aos seus consumidores, envolvendo estudos de mercado, publicidade vendas promocionais, lançamento de novos produtos ou serviços etc.”

ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.

Como se depreende do próprio conceito legal, o contrato de licenciamento de marca está contido no contrato de franquia, mas com ele claramente não se confunde: é apenas parte do todo que compõe o contrato de franquia. Assim, o que se verifica é que neste, opera-se maior complexidade na relação franqueador e franqueado que não se observa no contrato de licenciamento.

Finalize-se apresentando a posição cediça da jurisprudência do TST, para o qual a **licença de uso de marca e de franquia constituem contratos tipicamente comerciais, sem qualquer aspecto subsumível à figura de sucessão trabalhista ou de grupo econômico** encartadas na CLT (arts. 2º §2º, 10 e 448). Permitimo-nos transcrever os julgados, aplicáveis à discussão que ora se coloca:

“RECURSO DE REVISTA. CONTRATO DE FRANQUIA. MARCA OU PATENTE. DIREITO DE USO. ENTREGA DE ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE. GRUPO ECONÔMICO TRABALHISTA. NÃO CONFIGURAÇÃO I. Os contratos de franquia e assemelhados visam a promover a cooperação entre empresas, proporcionando ao proprietário de uma marca conhecida maior participação no mercado e ao comerciante o direito de uso da marca, da tecnologia, do estudo de mercado e do sistema de gestão. II. Conquanto somem esforços para alcançar objetivos comuns, os contratos dessa natureza caracterizam-se pela autonomia da personalidade e do patrimônio dos

contratantes. III. Da moldura fática delineada no acórdão regional não se verifica a subordinação direta do Reclamante à empresa dona da marca, tampouco uma ingerência tão rigorosa que autorize a declaração de nulidade do “ACORDO DE RELACIONAMENTO COMERCIAL”, muito assemelhado ao contrato de franquia, celebrado pelas Reclamadas. IV. O atrativo do contrato celebrado consiste na higidez da marca do franqueador e, em razão disso, cabe ao dono da marca zelar intensamente pela preservação de sua imagem no mercado, sem que isso se traduza em fraude, tampouco na configuração de grupo econômico trabalhista. Precedentes. V. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento, para excluir a responsabilidade solidária imposta ao dono da marca.” (TST-RR-11365-41.2013.5.18.0011, Relator Desembargador Convocado: Ubirajara Carlos Mendes, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 08/06/2018).

“RECURSO DE REVISTA - CONTRATO DE FRANQUIA TÍPICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - NÃO CONFIGURAÇÃO. A Corte regional, soberana na análise do conjunto fático-probatório trazido aos autos, consignou a existência de contrato de franquia entre as reclamadas. Ocorre que a Corte a quo constatou que a referida hipótese traduz, portanto, nada mais que a formação de um grupo econômico para efeitos trabalhistas, nos termos do § 2º do art. 2º da CLT. Na presente hipótese, **a franqueada não se encontra sob direção, controle ou administração do franqueador, não existindo, portanto, ingerência direta da franqueadora nos negócios da primeira-reclamada, franqueada, o que não configura a constituição de um grupo econômico, mas sim de um contrato de franquia típico.** O que ocorre é que a franqueada contrata os próprios empregados para realizar o trabalho, o que torna inaplicável a ela a responsabilidade solidária. Recurso de revista conhecido e provido” (TST - RR-295-18.2011.5.15.0096, Relator Ministro Luiz Philippe

Vieira de Mello Filho, 13/05/2015, 7ª Turma, DEJT de 15/5/2015).

Outro não é o entendimento dos Tribunais Regionais do Trabalho:

“EXECUÇÃO. CESSÃO DE MARCA. SUCESSÃO TRABALHISTA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADA. A sucessão trabalhista não precisa ser formal; todavia, ao menos deve ser demonstrada a transferência da unidade produtiva e a continuidade da atividade desenvolvida pela sucedida, o que não se vislumbra pela prova dos autos, a revelar mera utilização da marca das reclamadas. Ausentes os requisitos básicos, como identidade de endereço e sócios, a sucessão trabalhista não deve ser reconhecida”. (TRT-1 - AP: 00157003820045010223, Relator Celio Juacaba Cavalcante, Data de Julgamento: 01/10/2014, 10ª Turma, Data de Publicação: 21/10/2014).

“CESSÃO DO DIREITO DE USO DA MARCA. SUCESSÃO. Não há dúvidas de que a marca comercial constitui um dos principais bens da unidade econômico-produtiva. Contudo, a utilização da marca por outra empresa não é suficiente para caracterizar a sucessão de empregadores, especialmente se não há provas de que tenha havido cisão, fusão ou incorporação, tampouco o encerramento das atividades da empresa cedente”. (TRT-2 - AP: 02385002619985020040, Relatora ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO, 17ª TURMA, Data de Publicação: 03/10/2014)

“CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE MARCA. EMBARGOS DE TERCEIRO. A relação entre a embargante e a executada é de natureza tipicamente comercial decorrente de um contrato de licenciamento de marca, o que afasta a hipótese de sucessão ou mesmo grupo econômico entre as empresas.” (TRT-2 - AP: 00011184820145020031, Relator FLÁVIO

VILLANI MACÊDO, 17ª TURMA, Data de Publicação: 06/11/2015)

1.4. Conclusões

Em que pese o Direito do Trabalho tenha que acompanhar as novas relações estabelecidas entre empresas e a novos arranjos societários no sentido de resguardar a proteção dos créditos trabalhistas, não nos parece ser este o caso quando estamos diante de regular contrato de licenciamento de uso de marca.

Em primeiro lugar porque a o contrato de licença de marca cede apenas um bem incorpóreo isolado, e não um estabelecimento organizado empresarialmente.

Em segundo lugar porque entre as empresas que em um país explorarem ou detenham o direito de explorar determinada marca não decorre uma relação de grupo econômico. Cada empresa mantém sua autonomia gestonária, empresarial, jurídica, contábil e organizativa, sem influência de uma empresa sobre a outra. Tal aspecto comum não as torna integrantes de um mesmo grupo empresarial por ausente qualquer articulação de interesse integrado e unificado para um fim comum, ou aproveitamento de empregados.

Em terceiro lugar, jurisprudência e doutrina são assentes em identificar no contrato de uso de marca um típico contrato mercantil, ao lado do contrato de franquia e afins, afastando, em tais hipóteses, a figura do grupo econômico trabalhista, sucessão ou terceirização.

Nesse sentido, salvo melhor juízo, parece-nos equivocada a extensão da responsabilidade pelo crédito trabalhista na transferência de marcas, em situações em que absolutamente ausente prova de fraude ou simulação.