



Klabin

KLABIN S.A.

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE 35300188349

Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO

A **KLABIN S.A.** ("Klabin" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto na Lei 6.404/76 e na instrução CVM 358/02, vem informar que se encontram à disposição de seus acionistas nas páginas de relações com investidores da Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários, ambas na rede mundial de computadores, os estudos internos e a recomendação do Grupo de Trabalho do Conselho de Administração, formado pelos conselheiros Amaury Guilherme Bier, Francisco Amaury Olsen, José Luis de Salles Freire, Mauro Rodrigues da Cunha, Pedro Oliva Marcilio de Sousa e Vivian do Valle Souza Leão Mikui, que realizou análise das condições de uso da marca "Klabin" e outras seis marcas ("Marcas") de titularidade da Sogemar – Sociedade Geral de Marcas Ltda. ("Sogemar"), nos termos do respectivo contrato de licenciamento atualmente em vigor.

Em reunião realizada em 07 de abril de 2020, o Conselho de Administração autorizou a diretoria a dar seguimento às medidas necessárias à observância da recomendação do Grupo de Trabalho.

São Paulo, 08 de abril de 2020.

Marcos Paulo Conde Ivo

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores



Klabin

KLABIN S.A.

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE 35300188349

Companhia Aberta

ÍNDICE

1. Recomendação do Grupo de Trabalho

- i. Recomendação majoritária dos membros do Grupo de Trabalho
- ii. Recomendação do Conselheiro Mauro Cunha

2. Contratos

- i. Contrato de Licença de Uso de Marca - 1995
- ii. Contrato de Licença de Uso de Marca - 2000
- iii. Aditivo ao Contrato de Licença de Uso de Marca - 2002

3. Avaliação da Marca

- i. Relatório de Avaliação de Marca elaborado pela Kantar
- ii. Validação da metodologia e análise crítica do relatório da Kantar elaborada pelo Prof. Rodrigo Amantea

4. Pareceres técnicos

- i. José Roberto Gusmão
- ii. Karin Grau Kuntz
- iii. José Tavares Guerreiro

1.



RECOMENDAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO

Relatório Grupo de Trabalho *Royalties*

I - Iniciamos o presente relatório listando abaixo fatos relevantes, sua cronologia, e documentos relacionados com a criação e atuação de um Grupo de Trabalho composto por membros do Conselho de Administração da Klabin S.A. (“Companhia”), para analisar o Licença de Marca celebrado pela Companhia com acionistas controladores (“GT *Royalties*”).

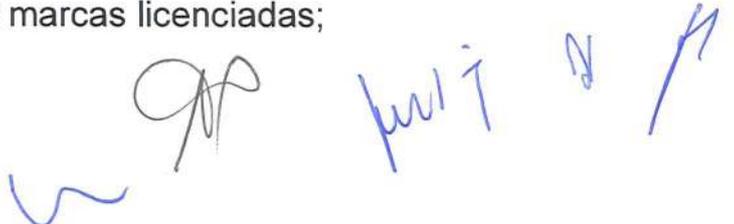
✓ **Agosto 2016:** Processo nº 19957.004365/2016-16 – A Comissão de Valores Mobiliários - CVM solicita esclarecimentos sobre as razões pelas quais o Contrato de Licenciamento de Marcas celebrado com Klabin Irmãos e Cia (“KIC”) e Sociedade Geral de Marcas Ltda. (“Sogemar”) é de interesse da Companhia e se a Companhia revisa periodicamente a conveniência de manter o contrato;

✓ **Fevereiro 2017:** Arquivamento do Processo nº 19957.004365/2016-16 mediante as recomendações de que a Companhia deixe claro no formulário de referência que não foram adotados parâmetros objetivos de mercado na celebração do contrato de *royalties* e que, para cumprir seu dever de diligência, a Administração reavalie periodicamente a conveniência de manutenção desse contrato;

✓ **Dezembro 2017:** Diretoria passa a estudar estratégia e proposta para resolução do tema *royalties*;

✓ **Março 2018:** Interações com os principais acionistas da Companhia, incluindo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), para troca de ideias a respeito de premissas da negociação e avaliação da percepção do mercado;

✓ **Abril 2018:** Com a sinalização positiva obtida nessas conversas, a administração da Companhia inicia as discussões negociais com os detentores das marcas licenciadas;



- ✓ **Outubro 2018:**
 - ✓ Matéria veiculada no jornal Valor Econômico com o título “Klabin negocia fim do pagamento de *royalties*”;
 - ✓ Recebimento de Ofício da CVM 1759/2018 SAE sobre matéria veiculada no Valor Econômico;
 - ✓ Carta do BNDES 10/2018 à Klabin solicitando esclarecimentos sobre o Contrato de Licenciamento de Marcas e resposta da Klabin datada de 31/10/2018;

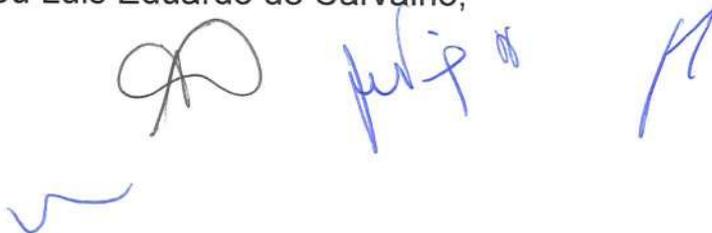
- ✓ **Janeiro 2019:** Carta do BNDES 01/2019 comentando questões de governança corporativa e solicitando a inclusão de proposta de rescisão do Contrato de Licenciamento de Marcas no boletim de voto a distância, para exame por ocasião da realização da Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) e resposta da Companhia datada de 13/02/2019;

- ✓ **Fevereiro 2019:**
 - ✓ **01/fev** -Matéria veiculada no jornal Valor Econômico com o título “Klabin alcança acordo com sócios sobre uso do nome”;
 - ✓ **04/fev** - Comunicado ao Mercado em resposta ao Ofício da CVM 63/2019 SAE sobre matéria veiculada no Valor Econômico em 01/02/2019;
 - ✓ **04/fev** - Fato Relevante comunicando ao mercado que, após Reunião Extraordinária, o Conselho de Administração deliberou certas condições para Incorporação da Sogemar, detentora das marcas “Klabin” e outras 6 (seis) marcas, objeto do Contrato de Licenciamento de Marcas;
 - ✓ **06/fev** - Reunião do Conselho de Administração que deliberou sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) para submeter à avaliação dos acionistas a incorporação da Sogemar, cuja consequência seria a extinção do Contrato de Licenciamento de Marcas e do pagamento de *royalties*;
 - ✓ **07/fev**- Divulgação do Edital de Convocação da AGE para submeter aos acionistas a proposta de incorporação da Sogemar;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular stamp or signature in the middle, and several initials on the right.

- ✓ **22/fev** - Carta DIR4 07/2019 recebida do BNDES solicitando a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre rescisão do Contrato de Licenciamento de Marcas;
- ✓ **25/fev** - BNDES leva à CVM sua posição contrária à proposta da Companhia de incorporação da Sogemar;
- ✓ **25/fev** - Ofício 31/2019/CVM/SEP/GEA-4 da CVM sobre o pedido de interrupção do prazo de realização da AGE. Repostas da Klabin datadas de 27/02 e 04/03/19;
- ✓ **27/fev** - Associação de Investidores no Mercado de Capitais ("AMEC"), em carta pública, manifesta sua posição contrária à proposta da Administração de incorporação da Sogemar;

- ✓ **Março 2019:**
 - ✓ **06/mar** - Reunião do Conselho de Administração para ciência da carta recebida de Sogemar e KIC retirando o consentimento à incorporação da Sogemar pela Klabin;
 - ✓ **06/mar** - Deliberação pela Companhia do cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária convocada para 14/03/19;
 - ✓ **06/mar** - Fato Relevante comunicando o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária convocada para 14/03/19;
 - ✓ **08/mar** - Assinatura de Instrumento Particular de Transação prevendo a Suspensão Temporária ("*Stand Still*") entre BNDES, Klabin e Sogemar. Principais termos negociados:
 - (i) inclusão na chapa de candidatos à eleição para o Conselho de Administração, a ser realizada na Assembleia Geral Ordinária em abril de 2019, do Dr. Amaury Bier como titular e como suplentes os Drs. Amaury Olsen ou Luis Eduardo de Carvalho;



(ii) encaminhamento ao Conselho de Administração, na 1º reunião realizada após a posse, dos documentos e respostas solicitados no anexo único do *stand still*;

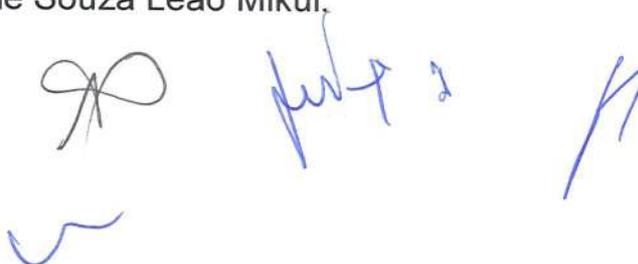
✓ **14/mar:** Recebimento de ofício da CVM solicitando informações sobre a periodicidade com que a administração da Companhia reavalia a conveniência de manutenção dos termos do Contrato de Licenciamento de Marcas, encaminhamento de cópias de pareceres e estudos jurídicos, financeiros ou empresariais acerca do cabimento da manutenção ou rescisão do contrato, bem como manifestação individual dos membros do Conselho de Administração que votaram em reunião realizada em 06.02.19, em relação à participação societária detida e eventual conflito de interesses. Resposta enviada pela Companhia em 28 de março;

✓ **Abril 2019:** Eleição dos novos membros do Conselho de Administração, em Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2019;

✓ **Junho 2019:**

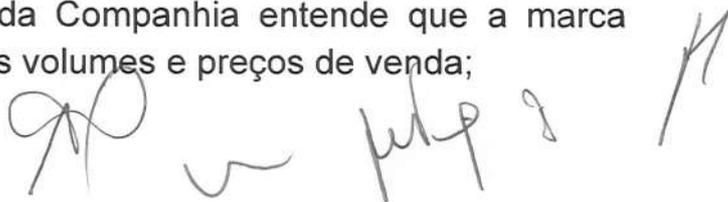
✓ **12/jun-** Criação pelo Conselho de Administração do Grupo de Trabalho *Royalties*, composto pelos seguintes membros, titulares ou suplentes, do Conselho de Administração, a saber:

1. José Luis de Salles Freire (Coordenador do Grupo);
2. Amaury Guilherme Bier;
3. Pedro Oliva Marcilio de Sousa;
4. Mauro Rodrigues Cunha;
5. Francisco Amaury Olsen; e
6. Vivian do Valle Souza Leão Mikui.

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature is a stylized, circular mark. The second signature is a more complex, cursive script. The third signature is a simple, bold, slanted mark.

II – Lista de Estudos e Pareceres contratados pela Companhia ou solicitados pelo GT *Royalties*

- ✓ **20/jun** - Encaminhamento ao GT *Royalties*, de acordo com os termos do *Stand Still*, dos seguintes documentos e informações:
 - ✓ Parecer dos juristas José Roberto Gusmão e Karin Grau-Kuntz sobre aspectos jurídicos do Contrato de Licenciamento de Marcas, do ponto de vista do Direito de Propriedade Intelectual;
 - ✓ Estudo da empresa Kantar *Consulting* sobre vários aspectos relacionados ao uso e licenciamento da marca Klabin, incluindo uma avaliação do valor intrínseco da marca;
 - ✓ Avaliação detalhada da Administração da Companhia acerca dos impactos jurídicos, financeiros e operacionais relacionados à criação de uma nova marca, bem como das consequências da rescisão imediata do Contrato de Licenciamento de Marcas;
 - ✓ Cópia integral do Contrato de Licenciamento de Marcas e respectivos aditivos;
 - ✓ Detalhamento da utilização da marca, por produto, de acordo com o Contrato de Licenciamento de Marcas;
 - ✓ Informações sobre eventual perda de proteção das marcas e qual a vigência de cada uma;
 - ✓ Indicação dos benefícios econômicos decorrentes da utilização dessas marcas na visão da Administração;
 - ✓ Informação sobre os produtos similares ou concorrentes e avaliação sobre quanto a marca afeta a precificação dos produtos;
 - ✓ Visão da Administração quanto aos impactos da paralisação do uso das marcas, inclusive em relação à perda de clientes;
 - ✓ Análise da Administração da Companhia quanto à viabilidade de realizar testes empíricos;
 - ✓ Informação sobre como, no caso da Tetra Pak, a Administração da Companhia entende que a marca "Klabin" afeta os volumes e preços de venda;

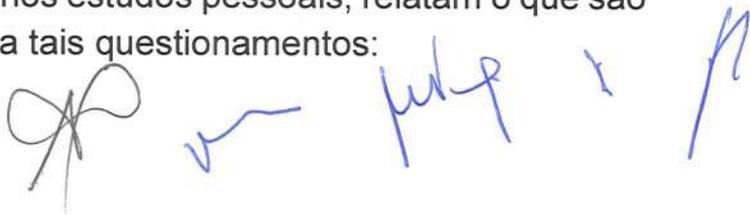


✓ **Julho 2019:**

- ✓ Início das atividades do GT *Royalties*: 8 reuniões realizadas ao longo dos meses de julho a setembro de 2019. O GT *Royalties* solicitou a elaboração dos estudos abaixo listados e/ou a presença dos seus autores para esclarecimentos e explicações adicionais:
- ✓ Parecer jurídico sobre o Contrato de Licenciamento de Marcas – presença do Prof. José Roberto Gusmão;
- ✓ Estudo da empresa Kantar *Consulting* sobre vários aspectos relacionados ao uso e licenciamento da marca Klabin, incluindo uma avaliação do valor intrínseco da marca – presença de sócio da Kantar *Consulting*;
Estimativas da administração da Companhia sobre o custo de construção de nova marca – Kantar *Consulting* e Klabin (Gerência de Estratégia e Mercado);
- ✓ Múltiplo EV/EBITDA, metodologia de avaliação proposta para a incorporação de Sogemar, realizada no início de 2019 – Klabin (Diretoria Financeira);
- ✓ Trabalho denominado Brant Z – Kantar *Consulting*;
- ✓ Apresentação sobre experiência obtida na criação de nova marca por outra empresa do setor, realizada por executivo que participou diretamente do processo;
- ✓ Parecer e Memorando Complementar sobre aspectos de Direito Societário relacionados ao tema e respectivo complemento – Prof. José Alexandre Tavares Guerreiro;
- ✓ Análise crítica sobre o relatório elaborado pela Kantar *Consulting* - Prof. Rodrigo de Andrade Pinto.

III – Discussão

Os membros do GT *Royalties*, signatários desta Recomendação, como forma de encaminhar e organizar as discussões sobre o tema, propõe os questionamentos abaixo listados, e a partir (i) dos estudos contratados, (ii) das apresentações feitas pelos terceiros contratados e (iii) de seus próprios estudos pessoais, relatam o que são as suas opiniões com relação a tais questionamentos:

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left and several smaller, more legible signatures on the right.

1. Uma marca utilizada em produtos “*commodities*” tem valor?

Sim. O estudo da Kantar, especialmente o conteúdo das páginas 12, 13 e 45 do mesmo, confirma que mesmo sendo utilizada em produtos *commodities* uma marca *business to business* (“B2B”) pode ter valor significativo.

O Consultor contratado validou a metodologia da Kantar *Consulting*. A confirmação do Consultor está na página 1 do seu relatório:

“A metodologia utilizada (pela Kantar) é baseada em lucro econômico e está em linha com as práticas de mercado. São aplicadas duas variáveis: *contribuição da marca* — também designada “papel da marca” por outras consultorias — e *força da marca*.”

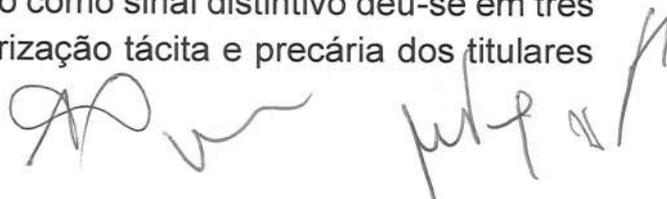
2. A marca Klabin foi licenciada para todos os produtos da Companhia? O uso do patronímico “Klabin” constante da denominação social é também objeto da licença?

A Companhia paga *royalties* apenas nos segmentos de papel cartão e papelão ondulado. Apesar de os *royalties* serem pagos apenas pelas vendas nesses segmentos, a Companhia utiliza a marca Klabin de forma institucional, o que beneficia também suas vendas de celulose, madeira, *kraft*, *sackraft*, sacos e demais produtos.

Nenhum pagamento é feito pelo uso do patronímico, cujo uso aliás não está formalizado em nenhum contrato.

Como ressalta o Prof. José Roberto Gusmão no item 1 do Sumário Executivo de seu Parecer o patronímico é utilizado de diversas formas:

“A adoção do patronímico como sinal distintivo deu-se em três níveis, sempre sob autorização tácita e precária dos titulares



de tal direito de personalidade: identificação institucional do grupo, nome empresarial de cada uma das pessoas jurídicas que o compõe e marca dos respectivos produtos. ”

Portanto, o setor de papel e celulose acaba se beneficiando do uso do patronímico/marca Klabin.

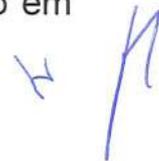
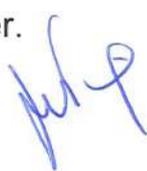
De qualquer forma, os membros do GT *Royalties*, signatários da presente Recomendação, ressaltam que o registro original da marca licenciada, conforme o parecer do Professor José Roberto Gusmão, pertence a KIC. Caso a detentora da marca deixe de pertencer ao grupo econômico Klabin, a Companhia não poderá mais registrar a marca Klabin em qualquer classe. Ressaltam também que não existe autorização expressa para o uso do patronímico e que, portanto, em qualquer alternativa que seja adotada com relação a marca há necessidade de se regularizar o uso do patronímico pela Klabin S.A.

3. Há algum impedimento para os acionistas controladores em solicitar, a qualquer tempo, e inclusive na hipótese de rescisão do Contrato de Licenciamento de Marcas, a retirada do patronímico da denominação social?

O parecer do Professor José Antonio Tavares Guerreiro é conclusivo no sentido de que se os acionistas controladores não anuíram expressamente à cessão do patronímico, eles podem solicitar a qualquer tempo a retirada do mesmo, sem qualquer ofensa a seus deveres fiduciários para com a Companhia.

“A KIC (Klabin Irmãos & Cia.) ou a Sogemar, ou seus acionistas controladores, podem rescindir a cessão tácita do patronímico “Klabin”, não incorrendo, com isso, em violação a obrigações que teriam como acionistas controladores”.

No mesmo sentido a opinião do Prof. José Roberto Gusmão em seu parecer.



4. A utilização da marca Klabin pela Companhia tem lhe permitido a apuração no mercado de um diferencial de preço em relação aos seus concorrentes?

Segundo a manifestação da administração da Companhia, os produtos licenciados gozam de um diferencial de preço sobre seus concorrentes em montante significativo.

5. Qual o tempo que é em média necessário para a introdução de uma nova marca no mercado?

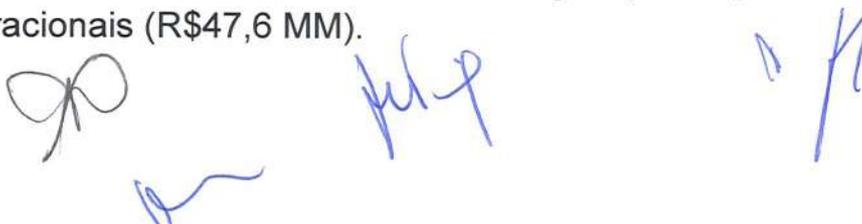
Tanto a *Kantar Consulting*, quanto o Professor Rodrigo Amantea, como também o executivo que participou diretamente na introdução de uma nova marca no mercado, concordam que em média são necessários quatro anos, sendo que os esforços e investimentos estão mais concentrados na primeira metade desse período.

6. Quais os custos estimados para a introdução de uma nova marca em substituição a marca Klabin?

A substituição da marca Klabin exigiria um período prévio de transição de cerca de 1 ano, por razões operacionais, as quais incluem a adequação das plantas, dos equipamentos (vagões e clichês, por exemplo) e das instalações, bem como a obtenção de novas certificações que são fundamentais para a atividade comercial da Companhia.

Assim, qualquer estimativa do custo de introdução da nova marca deve incluir o valor equivalente a 1 ano de *royalties*, ou seja, cerca de R\$ 59 MM (valor previsto para 2019).

Os demais custos foram avaliados de forma preliminar em cerca de R\$ 83 MM. Esse valor inclui custos de comunicação (R\$ 35,3 MM) e custos operacionais (R\$47,6 MM).



A partir das conversas com o executivo que vivenciou a introdução de marca do setor de *commodities*, e com o Professor Rodrigo Amantea, há indícios de que tais valores poderiam estar subestimados já que não incluem pontos potencialmente muito relevantes, como por exemplo:

- a) a importância da marca do ponto de vista do corpo funcional e a necessidade de ações voltadas para a transmissão desses valores para uma eventual nova marca;
- b) a energia gerencial envolvida no trabalho de comunicação da nova marca aos clientes e demais “stakeholders” da Companhia (comunidades, órgãos governamentais municipais, estaduais e federais, etc.)
- c) os prováveis impactos, ainda que transitórios, de perda de volume e/ou preço na comercialização dos produtos da Companhia.

Como o dimensionamento desses custos é tarefa dispendiosa e difícil, optamos por olhar uma análise de sensibilidade preparada pela Companhia, focada no potencial impacto da perda de volume e preço na comercialização de produtos e que não leva em consideração os itens “a” e “b” mencionados:

Impacto Financeiro em VPL | (R\$ MM)

R\$ MM	Variação em margem EBITDA								
	0pp	-0,25pp	-0,50pp	-0,75pp	-1,00pp	-1,25pp	-1,50pp	-1,75pp	-2,00pp
0%	83	225	367	507	645	783	919	1.055	1.189
-0,25%	108	250	391	530	669	806	942	1.077	1.211
-0,50%	133	275	415	554	693	830	965	1.100	1.234
-0,75%	158	299	440	578	716	853	988	1.123	1.256
-1,00%	183	324	464	602	740	876	1.011	1.145	1.278
-1,25%	208	349	488	626	763	899	1.034	1.168	1.301
-1,50%	233	373	513	650	787	923	1.057	1.191	1.323
-1,75%	258	398	537	674	811	946	1.080	1.213	1.345
-2,00%	283	423	561	698	834	969	1.103	1.236	1.367

Depreende-se da tabela que uma pequena perda de margem EBITDA (0,5 pp, por exemplo), que é bastante factível, segundo opinião da diretoria, em razão de perda do diferencial da marca no período (representado pelo sobrepreço mencionado anteriormente), ainda que temporária, dentro dos 4 primeiros anos, já produz uma perda da ordem de grandeza do custo de aquisição da marca negociado em 2019 (foi utilizado o impacto em 4 anos, a valor presente).

O cálculo considera a estimativa dos custos de introdução da nova marca, mas não considera outros custos como, por exemplo, o impacto negativo sobre a Companhia da energia gerencial despendida na construção da nova marca.

Tendo em vista os elementos descritos acima, os integrantes do GT *Royalties*, signatários da presente Recomendação, entenderam ter elementos suficientes para concluir que a introdução de uma nova marca não seria alternativa razoável à aquisição da marca pela Companhia, nas condições negociadas em 2019.

7. Há algum processo de substituição de marca, no mercado brasileiro, que seria minimamente comparável?

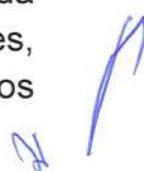
Os processos de introdução de uma nova marca no setor de atuação da Companhia não ocorreram por cessação voluntária de uso da marca anterior. O processo mais conhecido e talvez mais semelhante ocorreu em função de um processo de fusão de Companhias, e também em razão de desgaste da marca de uma das empresas fusionadas. Trata-se da substituição da marca Aracruz por Fibria.

8. Quais os pontos relevantes da apresentação feita pelo executivo que já liderou processo de transição de marcas em setor de comparável?



Na reunião com o executivo os seguintes pontos foram enfatizados:

- a) A substituição de uma marca é um trabalho complexo e caro;
- b) Esse trabalho envolve múltiplas vertentes, desde clientes, colaboradores, poderes executivo, judiciário e legislativo (nas três esferas de governo), as comunidades onde a empresa opera, o mercado financeiro e de capitais etc.;
- c) O processo de construção da marca levou em média 6 meses de trabalho. No entanto, o reconhecimento, a sustentação da marca e a mudança cultural, só se deram após 1,5 – 2 anos. A comunicação da nova marca e sua consolidação levou ainda aproximadamente mais 2,5 anos;
- d) Indagado sobre o custo despendido na migração para a nova marca, o executivo afirmou que algumas dezenas de milhões de reais foram gastos com a mudança da marca, isso sem considerar o trabalho com a mídia, que teria atingido centenas de milhões de reais. Disse ainda que o orçamento originalmente estimado foi extrapolado em 40%;
- e) Comentou ainda que a Companhia recebeu diversas reclamações de clientes que alegavam que o produto não tinha a mesma qualidade e especificações, ainda que eles tivessem sido feitos com a mesma matéria prima e na mesma máquina que eram feitos anteriormente. Dada a incerteza e insegurança dos clientes, a Companhia perdeu clientes e teve queda no faturamento. O executivo não soube dizer exatamente qual foi a queda no faturamento à época, tendo mencionado algo em torno de 1%. Apelidou este fenômeno como “imposto da desconfiança”. Afirmou ainda que buscar novos clientes se tornou mais trabalhos após a mudança da marca e que a Companhia teve que fazer concessões, principalmente por meio de descontos, para conquistar novos clientes;



- f) Em relação à dedicação da alta administração ao longo do processo, afirmou que no início a dedicação é grande, no mínimo 20% do tempo dos executivos, mas com o decorrer do processo, menos tempo é despendido. Destacou ainda que um processo dessa relevância não é assunto apenas do *management*, envolvendo também o Conselho de Administração.
- g) Em relação às certificações, afirmou que teve que obter novas certificações, processo que levou cerca de 3 anos (mas, no caso, esse prazo pode ter sido afetado em razão de processo de M&A contemporâneo).

9. É importante levar-se em conta o impacto da substituição de marca na cultura da organização?

Sim. Conforme mencionado acima este é um dos custos difíceis de mensurar. O Professor Rodrigo Amantea, em seu parecer, é claro no sentido de que:

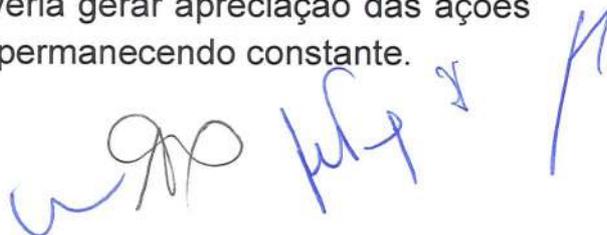
“Também deveriam ser levantados os riscos deste movimento junto ao público interno (funcionários) e ao público externo (clientes e investidores), pois podem comprometer resultados no período de transição. Por fim, devem ser estimados os esforços de mudança de marca e a necessidade de envolvimento da liderança na transição, o que pode deixar outras ações estratégicas da empresa em segundo plano.”

10. O valor anteriormente negociado pela administração da Companhia com os acionistas detentores da marca Klabin, se afigura para os membros do GT *Royalties* como razoável, em face dos diversos estudos contratados e dos pareceres obtidos?

Para os membros do GT *Royalties*, signatários desta Recomendação, a resposta é afirmativa, pelas razões resumidas a seguir:



- a) O relatório da Kantar estimou o valor da marca Klabin em R\$ 1,1 bilhão de reais, sendo R\$ 615 MM para a linha de negócios celulose, R\$ 195 MM para Papel Cartão, R\$ 65 MM para o Kraftliner, R\$ 111 MM para o Papel Ondulado e R\$ 121 MM para os Sacos Industriais. Como a negociação conduzida em 2019 envolvia a marca Klabin para todas as classes e não apenas nas classes licenciadas para a Companhia, os membros do GT *Royalties*, signatários da presente Recomendação acreditam que esta seja a estimativa relevante para a discussão em curso. Fosse considerado apenas as marcas licenciadas formalmente para a Companhia, o que entendemos não ser o caso, o valor atribuído a esses contratos seria, de acordo com esse estudo, de R\$ 306 MM. Note-se que o valor presente destes contratos tal como calculado pela Deloitte Touche Tohmatsu, alcançou R\$ 702 MM, indicando que, do ponto de vista financeiro, a manutenção da situação atual não convém à Companhia.
- b) Como descrito no item 6, acima, a alternativa de descontinuação da marca Klabin e a introdução de uma nova marca não nos parece interessante, quer pelos custos envolvidos na criação e consolidação de uma nova marca, quer pelos riscos financeiros inerentes: perda de volume/preço e dispersão da energia gerencial da Companhia.
- c) A forma de precificação da marca utilizada no contexto da negociação havida em 2019, que parte do múltiplo EV/EBITDA e do fluxo de *royalties* do exercício, aplicando-se um desconto (subtraindo-se do múltiplo EV/EBITDA o número 1), significa que o pagamento desse valor, em substituição ao fluxo futuro de *royalties*, deveria gerar apreciação das ações da Companhia, todo o mais permanecendo constante.



11. Seria essencial ou conveniente que, em possível negociação de aquisição da marca, seja incluída autorização para a continuação da utilização do patronímico “Klabin” na denominação social?

Sim, conforme mencionado acima, a autorização do uso do patronímico “Klabin” na denominação social da Companhia nunca foi formalizada, e, portanto, utilizada em caráter precário. Assim sendo, é essencial se incluir em eventual negociação da marca, a autorização de uso do patronímico “Klabin”, de forma garantir a utilização do mesmo de forma definitiva.

IV – Alternativas Examinadas

As seguintes alternativas foram examinadas pelos membros do GT *Royalties*, sempre com o intuito de atender o que os membros do grupo, signatários desta Recomendação julgam ser o melhor interesse da Companhia:

- (a) Prosseguimento do atual Contrato de Licenciamento de Marcas nos mesmos termos e condições;

Os membros signatários não recomendam a manutenção do atual Contrato de Licenciamento de Marcas. A manutenção do atual contrato tem um VPL, com os atuais níveis de produção, maior do que o custo de construção de uma nova marca. Além disso, dado que o contrato atual só afeta algumas linhas de produtos, o contrato cria um desalinhamento natural, que pode interferir nas decisões de investimento ao longo do tempo. Adicionalmente, o ganho de governança que pode ser obtido com a descontinuação do contrato é relevante, eliminando-se uma transação entre partes relacionadas bastante significativa.

- (b) Rescisão do atual Contrato de Licenciamento de Marcas, e introdução de uma nova marca no mercado;



Conforme exposto acima, os membros do GT *Royalties*, signatários desta Recomendação, são de opinião de que a rescisão do atual Contrato de Licenciamento de Marcas não é do melhor interesse da Companhia. Isso porque a construção de uma nova marca implicaria em riscos significativos conforme mencionado acima e custos expressivos já mapeados.

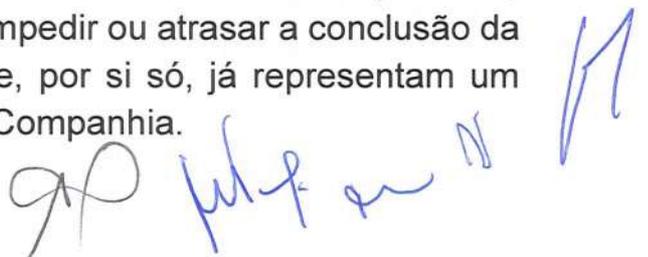
(c) Aquisição da marca Klabin.

Os membros do GT *Royalties*, signatários desta Recomendação, são de opinião que a alternativa que vai ao encontro do melhor interesse da Companhia é **(i)** a aquisição da marca, de forma a permitir o registro da mesma em qualquer classe aplicável aos negócios da Companhia e **(ii)** a formalização da cessão do uso do patronímico Klabin na denominação social da Companhia.

Conforme exposto acima, os membros do GT *Royalties*, signatários desta Recomendação, são também de opinião de que os valores que balizaram a negociação anteriormente realizada são razoáveis e equilibrados. Os parâmetros dessa opinião estão explicitados no item IV.10 acima.

Importante salientar que a aquisição da marca Klabin pela Companhia elimina um potencial conflito de interesse decorrente de transação entre partes relacionadas, representando assim um passo importante no processo de melhoria da governança corporativa da Companhia.

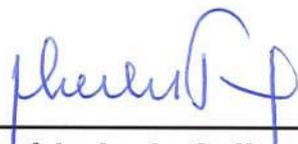
Os membros do GT *Royalties*, signatários desta Recomendação, entendem que a Companhia e seus acionistas podem adotar medidas de Governança que podem gerar ganhos complementares aos que podem ser obtidos com a aquisição de marcas. Essas questões, entretanto, não deveriam impedir ou atrasar a conclusão da aquisição das marcas, que, por si só, já representam um ganho significativo para a Companhia.



V – RECOMENDAÇÃO

Em síntese, a recomendação dos membros do GT *Royalties*, signatários desta Recomendação, é de que sejam retomadas as negociações entre a Companhia e os controladores visando a aquisição da marca Klabin, tendo como parâmetro as bases negociadas em 2019, que se afiguram como razoáveis e equilibradas para a conclusão do negócio.

São Paulo, 04 de dezembro de 2019.



José Luis de Salles Freire



Amaury Guilherme Bier



Pedro Oliva Marcilio de Sousa



Vivian do Valle Sousa Leão Mikui



Francisco Amaury Olsen

Apontamentos conclusivos no Grupo de Trabalho de discussão de Royalties – Klabin
Conselheiro Mauro Rodrigues da Cunha

1. Preliminarmente, entendo que o escopo da conclusão do nosso Grupo de Trabalho vá além de uma mera *fairness opinion* acerca da proposta que foi apresentada pela Klabin em 04.02.2019. Entendo que a expectativa dos acionistas (controladores e minoritários) seja no sentido de um entendimento do grupo sobre a melhor solução para essa questão, no sentido de criar valor para a Companhia.
2. Ainda em sede preliminar, considero as informações recebidas suficientes – dentro daquilo que é tecnicamente possível - para o grupo chegar a uma conclusão. Digo isso apesar de divergir de algumas das opiniões exaradas pelos especialistas contratados pelo grupo.
3. Concordo com a conclusão de que a atual situação relativa aos royalties é contrária ao interesse da Companhia, e deve ser sanada. Visto isoladamente, o contrato existente poderia e deveria ser rescindido, com o fim do uso das marcas nele referido. Contudo, o grupo assume – o que é razoável – que tal ato levaria provavelmente a uma reflexão sobre o uso de caráter gratuito e precário da marca comercial Klabin de forma genérica.
4. Reconheço a propriedade da KIC/Sogemar sobre a marca, e reconheço ainda que a cessão definitiva desta à Companhia merece revestir-se de caráter oneroso – desde que razoável e sem vícios. O cenário ideal, portanto, envolve a compra definitiva da marca pela Companhia, em condições aceitáveis aos seus detentores (KIC), e à empresa, através da manifestação dos acionistas não conflitados em assembleia.
5. Não considero o valor presente do fluxo de caixa do contrato existente como parâmetro razoável para definição do valor da marca, uma vez que parte do contrato existente, sem ter havido registro de efetiva negociação *arms length* entre as partes.
6. O estudo produzido pela Kantar seguiu as melhores técnicas de mercado. Contudo, suas conclusões devem ser sopesadas em virtude das características específicas do negócio da Klabin. Não me parece razoável, por exemplo, o valor de R\$ 615 MM atribuído à marca para o negócio de celulose. Tenho convicção que, caso a Klabin mudasse de nome, o impacto nesse segmento seria muito próximo de zero, assumindo-se a continuidade operacional da Companhia tal como hoje.
7. Além disso, a metodologia – repita-se, apesar de refletir as melhores práticas de mercado – traz uma inconsistência intrínseca por sua incapacidade de segregar o lucro econômico gerado pela marca do diferencial competitivo da Companhia por sua base de ativos. Em outras palavras, ainda que se aceitem todas as ponderações da Kantar para o valor da marca, o tamanho do lucro econômico a ser alocado é fortemente dependente da competitividade industrial da empresa vis a vis seus concorrentes. Caso trocássemos todas as fábricas e base florestal da Klabin por outras menos competitivas, o lucro econômico seria menor. Em tese, isso não deveria afetar o valor da marca, mas pela metodologia utilizada o afeta sim, e de forma determinante.
8. Além da fragilidade supramencionada, existem muitas variáveis altamente subjetivas e cruciais para a determinação dos demais componentes de valor. A calibragem dessas premissas (tais como impacto em preço de venda, prazo de aceitação da nova marca,



beta de cada segmento, dentre outros), sempre dentro de valores razoáveis e justificáveis pode trazer flutuações enormes ao valor projetado, o que reduz de sobremaneira a utilidade do valor finalmente encontrado. É possível justificar uma ampla gama de valores.

9. Conforme os estudos apresentados e discutidos, a fronteira inferior de valor deve ser dada pela alternativa da Klabin de eventualmente construir uma nova marca. E aqui temos outras fragilidades, como aponta em seu parecer final o professor Rodrigo Andrade. Essas fragilidades podem fazer com que o valor estimado de R\$ 83 MM (Kantar e Administração) possam ser maiores (se incluirmos externalidades, endomarketing, atenção da administração, etc.) ou menores (faseamento do Capex, sobretudo em clichéria, de acordo com a vida útil das ferramentas). De qualquer maneira, pareceu a este conselheiro que ao valor supramencionado deve ser acrescido (1) a manutenção do contrato vigente por mais um ano, para permitir a alteração ordeira da marca – custo de aproximadamente R\$ 50 MM; e (2) assumir algum impacto em preços de linhas mais competitivas. Utilizando uma premissa de redução parcial do “prêmio” do papelão ondulado da Klabin nos quatro anos iniciais, chega-se a um impacto no EBITDA em cerca de R\$ 200 MM – tudo antes dos efeitos do imposto de renda.
10. A fragilidade metodológica e a incerteza do processo remetem à necessidade de uma decisão negocial. Foi exatamente essa a abordagem da administração, quando condicionou a eventual compra da marca à “geração de valor dentro da Klabin”. Como nos foi explicado, isso significava a atribuição de um “múltiplo” 1X inferior àquele pelo qual as units da Klabin eram negociadas, o que resultou no valor de R\$ 344 MM.
11. Ainda que a premissa de geração de valor seja adequada, ela contém dois problemas: (1) parte dos fluxos do atual contrato, que como mencionado não dispõe de registros de efetiva negociação entre as partes; e (2) foi rejeitada por acionistas minoritários relevantes por *proxy advisors*, o que levou ao cancelamento da assembleia convocada à época.
12. Creio que a solução do item (1) acima seja por demais complexa. Na minha opinião, ela deve partir da constatação de que, se o fluxo corrente não necessariamente guarda relação com o valor justo da marca (do ponto de vista técnico), ele não deixa de ser uma efetiva “âncora” negocial entre a companhia e os detentores da marca.
13. Já em relação ao item (2), enxergo que uma possível razão para a rejeição por parte dos acionistas da Companhia seja a percepção de que a fórmula utilizada não atinja o objetivo final da geração de valor. Isso porque a geração de valor para o acionista não pode ser medida pelo EBITDA. Os fluxos atuais de royalties são 100% dedutíveis para fins de imposto de renda (e tributáveis para os detentores da marca), enquanto que a operação de incorporação da Sogemar (que equivale à compra da marca) não é dedutível. Assim, a efetiva mensuração da geração de valor deve se dar a partir do fluxo para a companhia DEPOIS DOS IMPOSTOS.
14. Com o objetivo de estimar uma alíquota efetiva sobre EBITDA, parto da alíquota legal de 34%, e estimo pagamentos anuais de juros e JCP de aproximadamente R\$ 1,1 bi. Dado o EBITDA de 2018 de R\$ 4,0 bi, chegamos a uma alíquota efetiva de aproximadamente 25% sobre o EBITDA.



15. Segundo minhas estimativas, a redução no valor proposto referente à consideração do efeito fiscal, levaria a um valor compatível com as minhas premissas para construção de nova marca, remunerando adequadamente os proprietários da marca, convergindo com o interesse da Companhia.
16. Cumpre observar que tal redução é compensada parcialmente do ponto de vista da Sogemar por ter esta recebido praticamente um ano a mais de royalties do que teria recebido em caso de sucesso da oferta inicial.
17. Feitas essas considerações, me parece relevante ainda frisar que eventual proposta a ser colocada aos acionistas pode e deve incluir ao menos duas outras dimensões: transparência e governança.
18. No que tange à transparência creio ser fundamental, ao contrário do que foi feito na convocação de Fevereiro/2019, que sejam colocados à disposição dos acionistas TODOS os materiais possíveis, cuja divulgação não gere risco competitivo para a Klabin. Eu incluiria neste pacote o estudo da Kantar (com possível omissão de determinadas informações estratégicas), o contrato em vigor e seus antecessores, as atas do nosso Grupo de Trabalho e os pareceres dos professores Tavares Guerreiro, José Roberto Gusmão, Karin Grau e Rodrigo Andrade. No caso do primeiro, já registro minha divergência com algumas de suas conclusões, assim como em relação à pertinência de alguns dos quesitos, mas seu conteúdo não afeta as minhas próprias conclusões e recomendações enquanto conselheiro da Klabin.
19. No que tange à governança, entendo que a eliminação dessa transação com partes relacionadas signifique um aprimoramento das práticas da Klabin, que é desejada por todos os seus acionistas – sejam eles controladores ou minoritários. E a evolução recente das práticas da companhia são um testemunho dessa realidade. É claro que, sobretudo no contexto de uma empresa sob controle familiar, há uma série de decisões que devem ser colocadas no seu devido tempo. Não obstante, me parece que algumas evoluções de governança já estejam maduras para implementação imediata e, ainda que positivas e desejadas pelos acionistas controladores, podem ser vistas pelos acionistas minoritários como complementares ao esforço de melhoria de governança representado pela eliminação de relevante transação com parte relacionada – contribuindo assim para a aceitação de uma proposta onerosa para encerrar o contrato existente.
20. Assim, minha recomendação é que a proposta de compra da marca Klabin seja colocada de forma concomitante a outras melhorias de governança, sobre as quais este conselheiro está pronto a debater.
21. As recomendações consideradas são em larga medida compatíveis com as melhores práticas indicadas pelo IBGC. Endereçam o conselho excessivamente grande, o número historicamente baixo de conselheiros independentes, a baixa frequência de reuniões (e consequente pouco envolvimento do conselho nas decisões estratégicas) e a eficácia do órgão.
22. Importante salientar que dentre os ajustes de governança a serem contemplados deve ser examinada a questão da remuneração do conselho. A Klabin possui hoje um dos conselhos mais bem remunerados do país. Pode-se até argumentar que a Klabin esteja



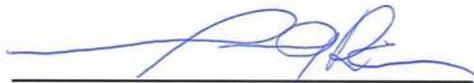
correta e as demais empresas estejam erradas. Mas a empresa insere-se num contexto nacional, e isso não pode ser olvidado. Adicionalmente, a grande maioria dos membros do conselho historicamente são acionistas, o que levanta interpretações em mercado – independente do seu mérito – que, juntamente ao contrato de royalties, a remuneração excessiva é uma forma de apropriação pelo acionista controlador – algo na minha opinião injusto, por imaterial, mas detrimental à imagem da empresa e do controlador.

23. Sendo assim, minha recomendação é que sejam submetidas à Sogemar e ao BNDES (mediante termo de confidencialidade), e em caso de concordância por estes ao mercado em geral, proposta que contemple:

- a. Nova convocação de AGE para incorporação da Sogemar, incluindo a marca Klabin.
- b. Transparência total dos documentos e deliberações que embasaram a proposta.
- c. Valor refletindo abordagem negocial, impactos fiscais e a alternativa de construção de nova marca, conforme argumentado acima.
- d. Aprimoramentos de governança citados nos parágrafos 19 a 22.

24. Creio que tal proposta (1) seja justa para a Klabin e para a Sogemar; (2) encontra-se dentro dos parâmetros estudados pelo GT; (3) enderece as razões da rejeição da proposta anterior; e (4) demonstre o comprometimento da Klabin com as melhores práticas de transparência e governança corporativa.

São Paulo, 04 de dezembro de 2019.



Mauro Rodrigues da Cunha

2.



Klabin

CONTRATOS

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE
LICENÇA PARA USO DE MARCA**

1. PARTES

São partes neste contrato:

- 1.1 Na qualidade de OUTORGANTE e assim doravante neste instrumento designada, **Klabin Irmãos & Cia.**, sociedade brasileira com sede em São Paulo-SP, na Rua Formosa nº 367 - 5º andar, inscrita no CGC/MF sob nº 60.485.034/0001-45, neste ato representada por suas sócias-gerentes infra assinadas;
- 1.2 Na qualidade de OUTORGADA e assim doravante neste instrumento designada **Klabin Fabricadora de Papel e Celulose S.A.**, sociedade brasileira com sede em São Paulo, Capital, na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, inscrita no CGC/MF sob nº 59.368.100/0001-18, neste ato representada por Diretores eleitos na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 29/04/1995, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 74.980/95-6, em 15/05/95, neste ato representada por seu Diretor Geral **Alfredo Lobl**, brasileiro, casado, industrial, RG nº 1.042.139-7-SP e CIC nº 001.912.998-04 e pelo Diretor Financeiro **Carlos Alberto Bifulco**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 2.996.850-SP e CIC nº 039.565.398-34, residentes e domiciliados em São Paulo-SP, com endereço, para efeito do presente contrato, na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, em São Paulo-SP.

2. OBJETO

Licença para uso da seguinte marca registrada em nome da OUTORGANTE no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme fotocópia em anexo:

<u>Marca Nominativa</u>	<u>Registro</u>	<u>Produtos</u>	<u>Classe</u>	<u>Data</u>
"KLABIN"	6273017	Papel e Papelão	16.10	10/04/86

VL

Ar

9

Ar

Ar

3. DELIBERAÇÃO

- 3.1 A OUTORGANTE assegura que é titular, de forma livre e desembaraçada de quaisquer ônus, da marca nominativa "KLABIN", acima referida, a qual se encontra em plena vigência e validade, conforme é do conhecimento da OUTORGADA, que vinha usando a marca "KLABIN", por autorização da OUTORGANTE, a título precário e gratuito, condição esta que as partes, de comum acordo, deliberam re-ratificar na forma seguinte.
- 3.2 A contar do corrente ano de 1995, a cessão dos direitos de uso da marca "KLABIN" passa a ser onerosa e a autorização abrangerá os artigos da linha de papéis de higiene e limpeza ("tissue"), ou outros produtos fabricados pela OUTORGADA que utilizarem a marca KLABIN.

4. CONDIÇÕES

- 4.1 Durante a vigência do contrato a OUTORGADA se obriga a pagar à OUTORGANTE ou a quem a mesma indicar, remuneração correspondente a 1,225% (um vírgula duzentos e vinte e cinco por cento) do faturamento líquido em relação aos produtos ou artigos acima referidos, vendidos com a marca "KLABIN", para dentro ou para fora do território nacional, sem quaisquer restrições.
- 4.2 Relativamente ao faturamento por vendas realizadas em 1995, a importância da remuneração anual será levada a crédito em conta corrente da OUTORGANTE junto à OUTORGADA, no mês de dezembro de 1995, passando a remuneração, a partir do mês de janeiro de 1996, a ser devida mensalmente, importância que será também levada a crédito em conta corrente no último dia útil do mês subsequente ao da respectiva apuração.
- 4.3 "Faturamento líquido" significa o faturamento efetivo dos artigos ou produtos, deduzidos os descontos incondicionais, os custos faturados de transporte e o custo de tributos ou contribuições diretamente incidentes sobre a venda.

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

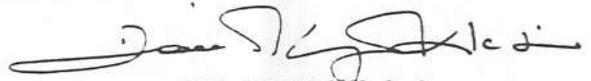
- 4.4 O prazo de duração do presente contrato é de 4 (quatro) anos, renovável por igual período, se não houver manifestação em contrário de qualquer das partes, com antecedência de 90 (noventa) dias de seu término ou de eventual prorrogação do presente contrato.
- 4.5 A OUTORGADA fica investida de todos os poderes para promover perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial as necessárias averbações da licença ora contratada.
5. A OUTORGADA se obriga a manter rígido controle da qualidade dos produtos que comercializar com a Marca KLABIN, bem como a providenciar a defesa da Marca contra qualquer infração de seu uso.

E por estarem contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas infra assinadas, para que produza todos os legais efeitos.

São Paulo, 22 de dezembro de 1995.

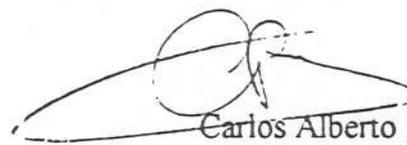

Miguel Lafer Participações S/A.


Miguel Lafer Participações S/A.
KLABIN IRMÃOS & CIA.


Carlos Alberto Bifulco

KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE S.A.


Alfredo Lobl
Diretor Geral


Carlos Alberto Bifulco
Diretor Financeiro

Testemunhas:

1. 
2. 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LICENÇA PARA USO DE MARCA

São **PARTES** neste Instrumento:

1. Na qualidade de **OUTORGANTES**:

- 1.1 **KLABIN IRMÃOS & CIA.**, sociedade brasileira com sede em São Paulo-SP, na Rua Formosa nº 367 - 5º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.485.034/0001-45, neste ato representada por seu procurador Virgílio Peres, brasileiro, casado, contador, RG nº 6.713.782-SSP/SP e CIC nº 008.308.608-00, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 - 5º andar, São Paulo-SP, doravante denominada simplesmente **KIC**;
- 1.2 **SOGEMAR – SOCIEDADE GERAL DE MARCAS LTDA.**, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, à Rua Formosa nº 367, 5º andar, Sala C-3, inscrita no CGC/MF sob nº 02.721.797/0001-41, neste ato representada por **Klabin Irmãos & Cia. (KIC)** na sua condição de sócia-gerente e controladora, que por sua vez é representada por seu procurador **Virgílio Peres**, brasileiro, casado, contador, RG nº 6.713.782-SSP/SP e CIC nº 008.308.608-00, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 - 5º andar, São Paulo-SP; e
- 1.3 Na qualidade de **OUTORGADA** e assim doravante neste instrumento designada **INDÚSTRIAS KLABIN S.A.**, sociedade brasileira com sede em São Paulo, SP, na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 59.368.100/0001-18, neste ato representada por seus diretores infra-assinados.

2. **OBJETO**

Licença para uso das seguintes marcas registradas em nome das **OUTORGANTES** no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme segue:

MARCA	TITULAR	CLASSE	Nº REGISTRO
• Klabin	KIC	16.10	006273017

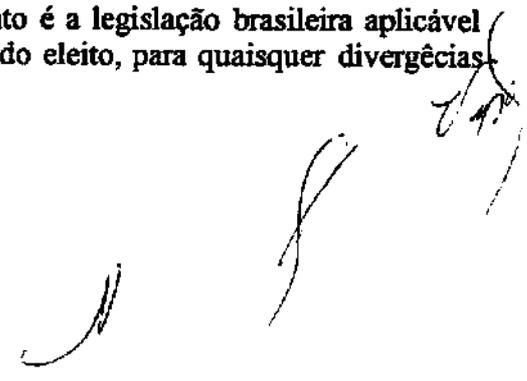
MARCA	TITULAR	CLASSE	Nº DEPÓSITO
• Klabin Boards	Sogemar	16.10	821069152
• Klabin Liquid Board	Sogemar	16.10	821069160
• Klabin X Rigid Board	Sogemar	16.10	821069179
• Klabin Rigid Board	Sogemar	16.10	821069659

• Klabin Carrier Board	Sogemar	16.10	821069187
• Klabin Freeze Board	Sogemar	16.10	821069195

3. DELIBERAÇÃO

3.1 As OUTORGANTES licenciam de forma não exclusiva o uso das marcas especificadas na cláusula 2, pela OUTORGADA, na República Federativa do Brasil, nas vendas de caixas de papelão e cartões fabricadas pela OUTORGADA.

4. CONDIÇÕES

- 4.1 Durante a vigência do contrato, a OUTORGADA se obriga a pagar à OUTORGANTE SOGEMAR, desde já indicada pela OUTORGANTE KIC ou a quem a mesma indicar, mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, remuneração correspondente a 1,2625% do faturamento líquido dos produtos acima referidos, para dentro ou fora do território nacional, sem quaisquer restrições.
- 4.2 "Faturamento líquido" significa o faturamento efetivo dos produtos referidos na cláusula 3.1 deduzidos os descontos incondicionais, os custos faturados de transporte e o custo de tributos ou contribuições diretamente incidentes sobre a venda.
- 4.3 A duração do presente contrato é por prazo indeterminado a contar da presente data. As OUTORGANTES se obrigam, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a renovar o registro das marcas objeto do presente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial na época própria, bem como a aditar este Instrumento para efeitos de nele refletir o novo registro obtido.
- 4.4 A OUTORGADA fica investida de todos os poderes para promover perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial as necessárias averbações da licença ora contratada.
5. A OUTORGADA se obriga a manter rígido controle da qualidade dos produtos que comercializar com as marcas licenciadas, bem como a providenciar a defesa das marcas contra qualquer infração de seu uso.
6. A legislação de regência do presente Instrumento é a legislação brasileira aplicável aos direitos e obrigações aqui estipulados, ficando eleito, para quaisquer divergências,
- 

provenientes deste Contrato, o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas infra assinadas, para que produza todos os legais efeitos.

São Paulo, 1º de maio de 2000.

[Handwritten Signature]
KLABIN IRMAOS & CIA.

[Handwritten Signature]
SOGEMAR SOCIEDADE GERAL DE MARCAS LTDA.

[Handwritten Signature]
INDÚSTRIAS KLABIN S.A.

Testemunhas:

1. *[Handwritten Signature]*
2. *[Handwritten Signature]*

N 6.º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL - *[Red. Milton Andreotti]*
Av. Brig. Luís Antônio, 475 - Cep 01317-000 - SP
Reconheço por semelhança a firma de **JOSEMAR VERILLO**
São Paulo, 27 de setembro de 2000.
Em testemunha da Cartada.



N 6.º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL - *[Red. Milton Andreotti]*
Av. Brig. Luís Antônio, 475 - Cep 01317-000 - SP
Reconheço por semelhança as firmas de **JOSEMAR VERILLO** e **DECIO BEVICARA**
São Paulo, 27 de setembro de 2000.
Em testemunha da Cartada.



ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LICENÇA PARA USO DE MARCA

As PARTES:

1. Na qualidade de OUTORGANTES:

- 1.1 **KLABIN IRMÃOS & CIA.**, sociedade brasileira com sede em São Paulo-SP, na Rua Formosa nº 367 - 5º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.485.034/0001-45, neste ato representada por seu procurador Virgílio Peres, brasileiro, casado, contador, RG nº 6.713.782-SSP/SP e CIC nº 008.308.608-00, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 - 5º andar, São Paulo-SP, doravante denominada simplesmente KIC;
- 1.2 **SOGEMAR – SOCIEDADE GERAL DE MARCAS LTDA.**, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, à Rua Formosa nº 367, 5º andar, Sala C-3, inscrita no CGC/MF sob nº 02.721.797/0001-41, neste ato representada por **Klabin Irmãos & Cia. (KIC)** na sua condição de sócia-gerente e controladora, que por sua vez é representada por seu procurador **Virgílio Peres**, brasileiro, casado, contador, RG nº 6.713.782-SSP/SP e CIC nº 008.308.608-00, com endereço comercial na Rua Formosa nº 367 - 5º andar, São Paulo-SP; e
- 1.3 Na qualidade de **OUTORGADA** e assim doravante neste instrumento designada **KLABIN S.A.**, sucessora por incorporação de **Indústrias Klabin S.A.**, sociedade brasileira com sede em São Paulo, SP, na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 89.637.490/0001-45, neste ato representada por seus diretores infra-assinados.

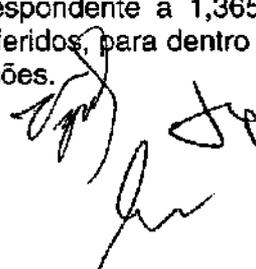
têm entre si justo e contratado aditar o Instrumento Particular de Contrato de Licença para Uso de Marca, assinado em 01/05/2000, para que do mesmo fique constando o quanto segue:

Cláusula Primeira:

As partes acordam dar nova redação aos itens 4.1 e 4.3 do contrato original, firmado com Indústrias Klabin S.A. em 01/05/2000, passando as mesmas a ter a seguinte redação:

“4. CONDIÇÕES

- 4.1 Durante a vigência do contrato, a OUTORGADA se obriga a pagar à OUTORGANTE SOGEMAR, desde já indicada pela OUTORGANTE KIC ou a quem a mesma indicar, mensalmente, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente, remuneração correspondente a 1,3657% do faturamento líquido dos produtos acima referidos, para dentro ou fora do território nacional, sem quaisquer restrições.



3.



AVALIAÇÃO DA MARCA

KANTAR

AVALIAÇÃO DO VALOR DA MARCA



Klabin

AGOSTO 2019



AGENDA

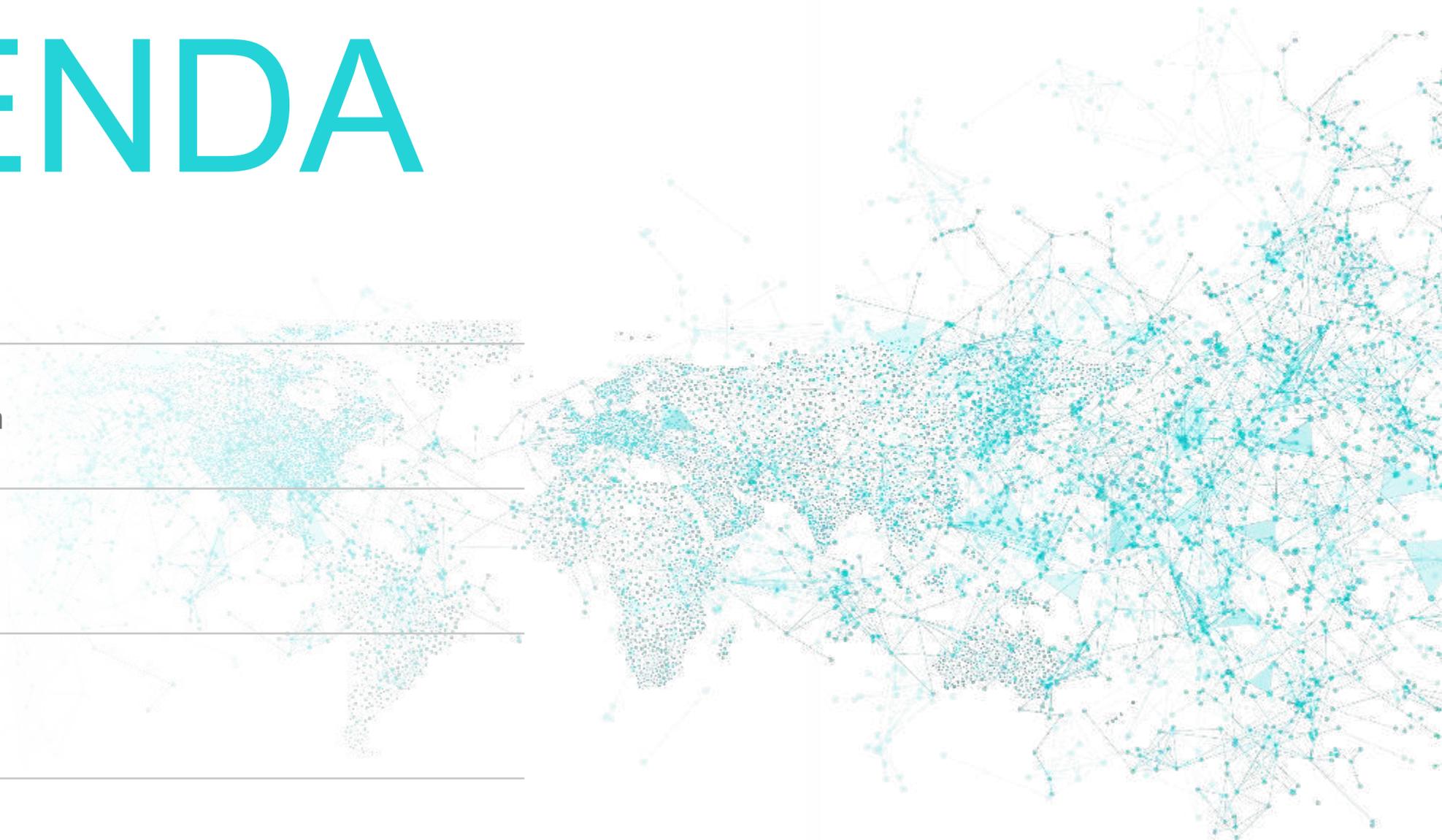
1 Quem somos

2 Valor da marca Klabin

3 Abordagem

4 Resultados

5 Custo de Construção de Nova Marca



AGENDA



1 Quem somos

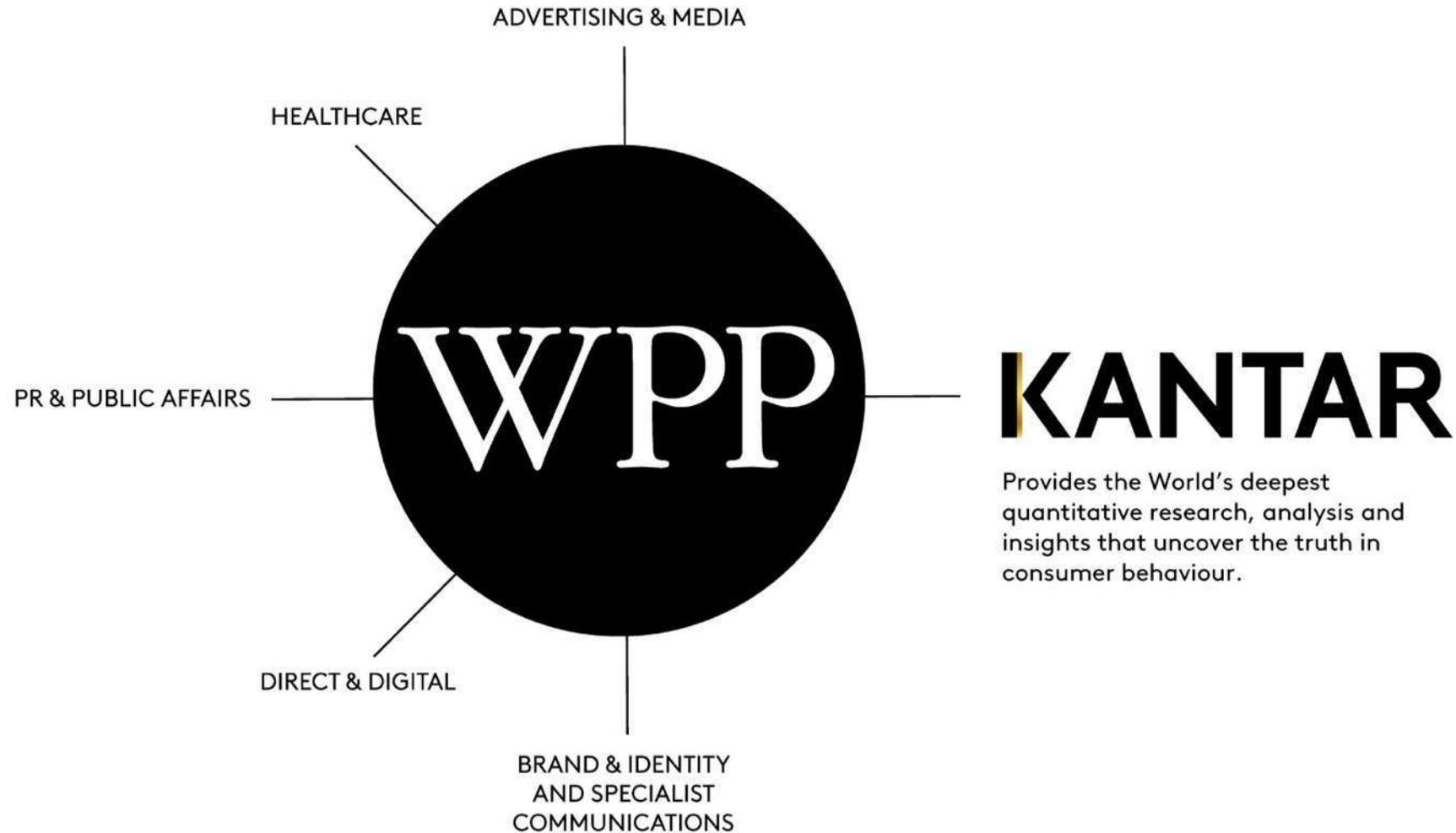
2 Valor da marca Klabin

3 Abordagem

4 Resultados

5 Custo de Construção de Nova Marca

Connected to the Kantar and WPP Ecosystem





Eduardo Tomiya

Sócio e Diretor Geral, Kantar Consulting São Paulo

Eduardo Tomiya é Engenheiro de Produção, Mestre e PHD (ABD) pela Poli/USP.

Ele tem mais de 20 anos de experiência em consultoria de negócios e branding. Fundou a BrandAnalytics, empresa que passou a fazer parte do Grupo WPP em 2013 e hoje passou a ser a Kantar Consulting no Brasil e na América Latina. Tomiya já dirigiu projetos envolvendo Estratégia e Arquitetura de Marcas, Avaliação de Valor de Marca, M&A de empresas e marcas, modelos de ROI para Patrocínio e Comunicação e tem experiência internacional na América Latina, Europa, América do Norte e China. Especificamente em Avaliação de marcas, avaliou mais de 400 marcas. No tema avaliação de reputação corporativa, Tomiya foi responsável pelo projeto da Vale, Sebrae, Siemens, Grupo Boticário e Pemex.

Por 12 anos é o responsável pela publicação da Revista Isto É Dinheiro das marcas mais valiosas do Brasil, e responsável do BrandZ América Latina.

Publicou 3 livros sobre o tema Branding e frequentemente é palestrante sobre o tema. É professor da Fundação Dom Cabral e Universidade Positivo entre outras.

Antes, foi Diretor Geral da BrandAnalytics (2006-2015), Diretor de Avaliação de Marcas na Interbrand de 2000-2006, responsável pela Região da Ibéria e América Latina. Foi Sócio Diretor de Corporate Finance na Trevisan de 1995-2000.

AGENDA

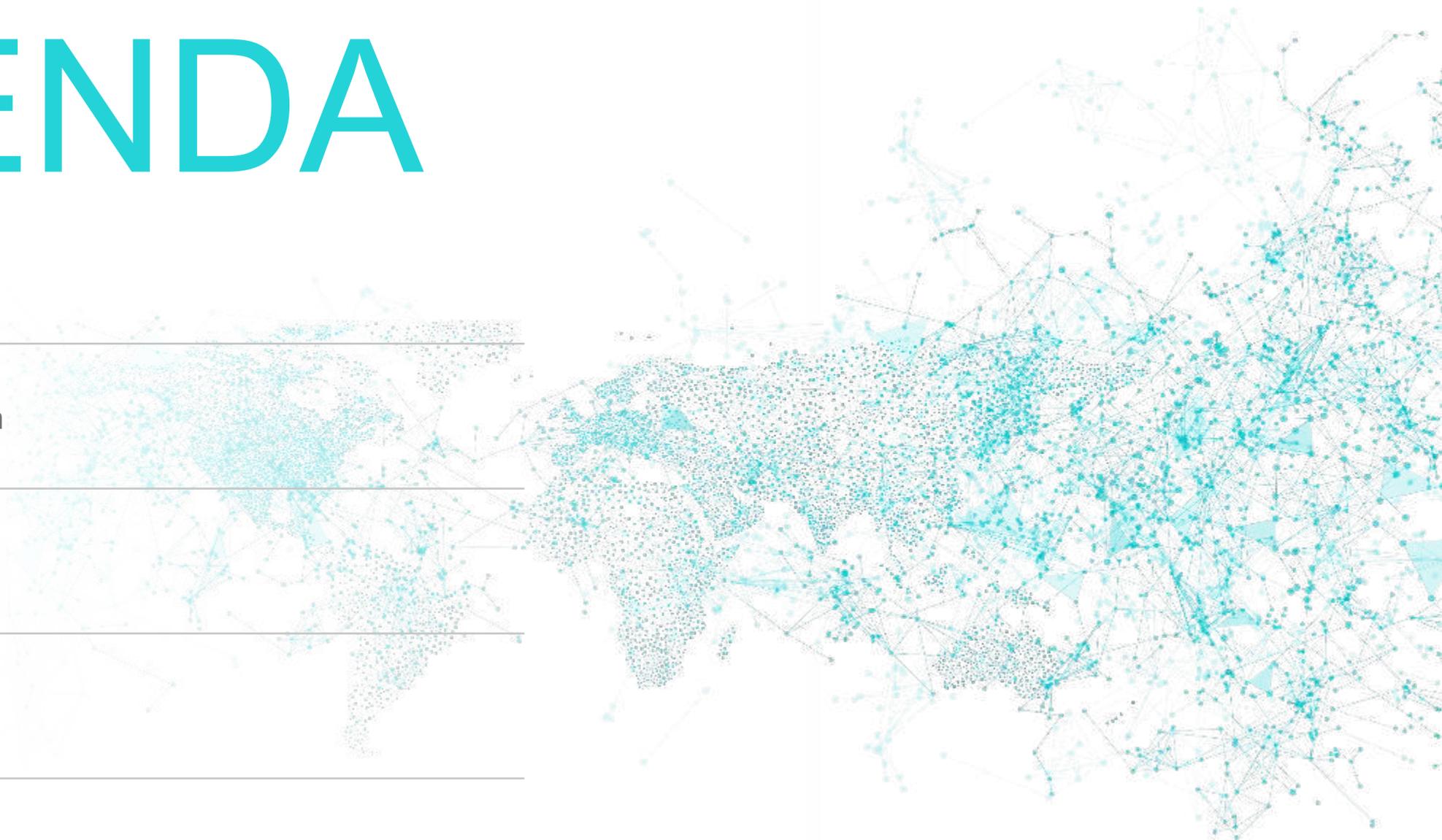
1 Quem somos

2 Valor da marca Klabin

3 Abordagem

4 Resultados

5 Custo de Construção de Nova Marca



O Valor da Marca



é

R\$ 1.103 MM

Um bilhão e cento e três milhões de reais

O Valor da Marca



por segmento é



Data base: 31 de dezembro de 2018

Principais Findings

- Klabin é percebida como uma marca que contribui para o resultado, e também é vista como uma marca forte quando comparada ao seus concorrentes. Os atributos mais valorizados da marca Klabin são: **construção de relacionamento de longo prazo, inovação e equipe com conhecimento técnico e experiência.**
- O segmento de Papelão Ondulado apresentou maior contribuição de marca, seguido por Sacos Industriais e depois por Celulose e Papéis.
- Além das diferentes contribuições, a diferença do valor da marca Klabin entre os segmentos se dá em função das projeções financeiras de cada um.

AGENDA

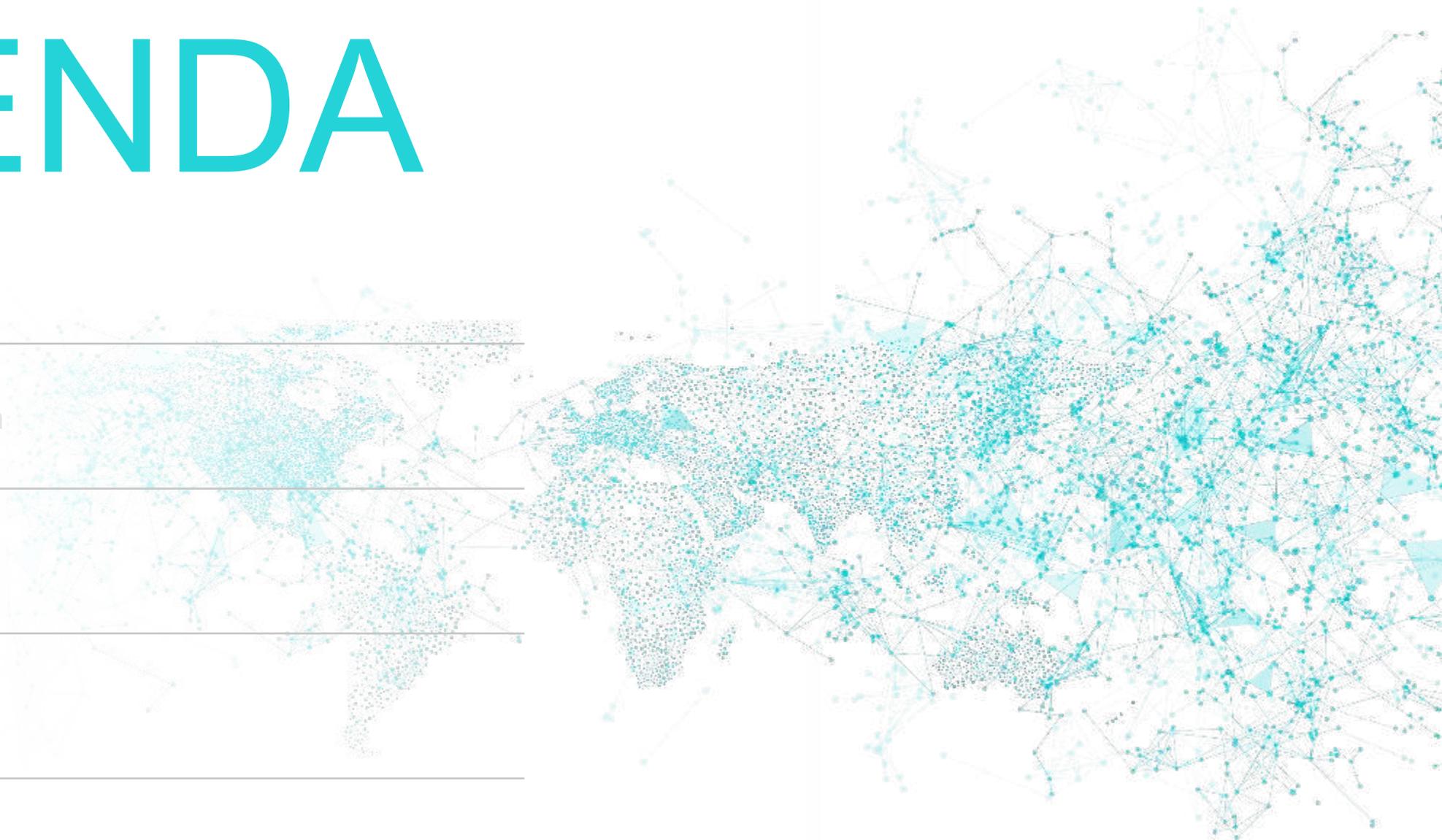
1 Quem somos

2 Valor da marca Klabin

3 Abordagem

4 Resultados

5 Custo de Construção de Nova Marca



Contexto e Objetivo

A Klabin solicitou à Kantar a avaliação do valor da marca considerando os seguintes segmentos:



Abordagem do projeto



Diagnóstico Interno

Entrevistas internas com colaboradores da Klabin:

Entrevistas com executivos

- Diretoria Comercial – Celulose (e Kraftliner)
- Diretoria - Embalagens de Papelão Ondulado
- Diretoria de Embalagens

Entrevistas com executivos

- Sacos Industriais
 - Gerente comercial
 - Coordenador
 - Estratégia

Pesquisa Quantitativa

Para análise de marca e oportunidades, realizamos uma pesquisa com colaboradores dos clientes da Klabin



Metodologia

Pesquisa Quantitativa
Coleta: CATI



Data do campo

Maio
2019



Amostra

281 entrevistas

101 Embalagens de Papelão Ondulado
128 Sacos Industriais de Papel
52 Celulose e Papéis (Celulose, Papel
Cartão e Kraftliner)



Perfil

Colaboradores dos clientes e não-
clientes da Klabin que participam
totalmente ou parcialmente do
processo de decisão de compra

Metodologia de Avaliação de Marcas

Fase	Descrição
1 Segmentação	Integração da disponibilidade de números financeiros e da segmentação da marca (i.e. - produtos, região, perfil de consumidor)
2 Análise Financeira	Determinação dos Lucros dos Intangíveis por segmento (Lucros dos intangíveis)
3 Contribuição de marca	Determinação contribuição da marca na geração de demanda, a fim de determinar a projeção dos Lucros da Marca
4 Força da marca	Análise da força da marca (e conseqüente risco)
5 Avaliação de Marcas	Cálculo do Valor da Marca, Análise de sensibilidades e cenários



A metodologia de avaliação do valor da marca parte da segmentação do negócio e envolve contribuição de marca, força da marca e análise financeira.



Segmentação do negócio



Segmentação do negócio



Análises de contribuição e força da marca feitas de acordo com os segmentos para cálculo do valor consolidado da marca Klabin.



Embalagens de Papelão Ondulado



Sacos Industriais de Papel



Celulose (FC, FL e Fluff)



Papel Cartão



Kraftliner

Celulose e Papéis

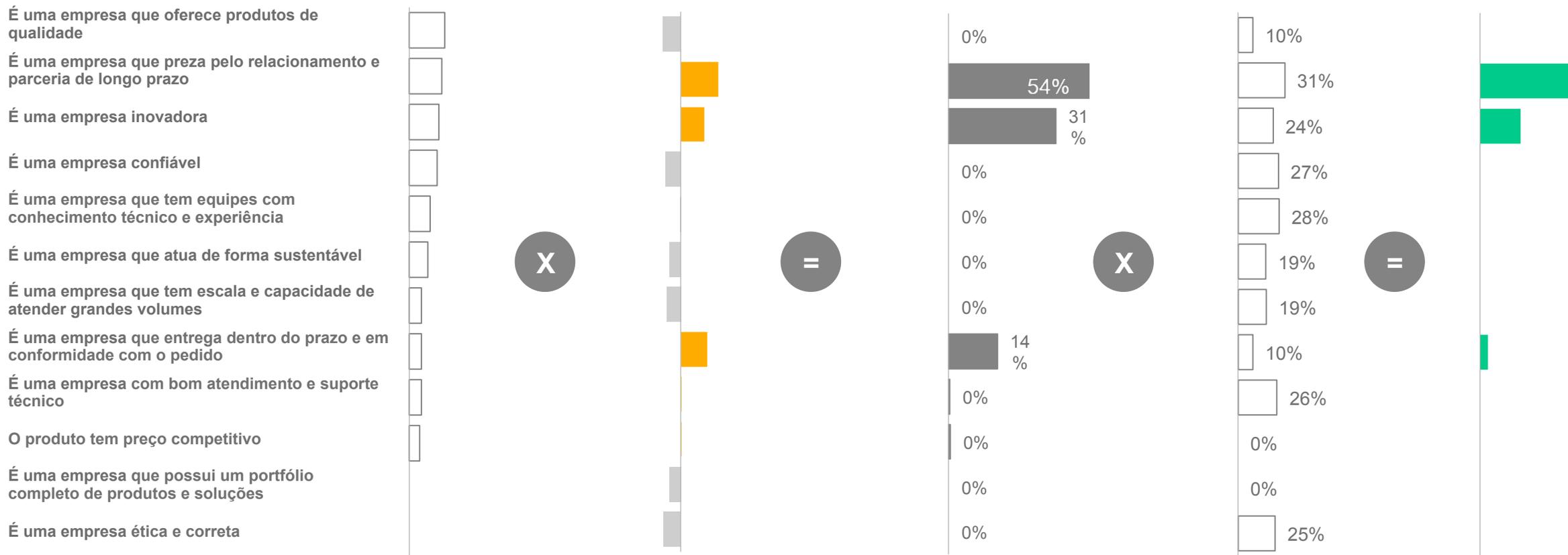
O valor da marca é resultado de duas dimensões: Análise de Marca (pesquisa de mercado) e Projeções Financeiras.

A análise de marca do Grupo Celulose e Papéis, composto pelos segmentos Celulose, Papel Cartão e Kraftliner, foi consolidada em função de suas características de mercado, mantendo-se as projeções financeiras individuais de cada segmento. Entende-se por **características de mercado** a quantidade reduzida de clientes e os produtos serem matérias-primas que entram no processo de transformação desses clientes. A reduzida população destes segmentos impossibilita a leitura estatística de forma segregada.

Contribuição da Marca



Detalhe da Contribuição da Marca Embalagens de Papelão Ondulado



Detalhe da Contribuição da Marca Embalagens de Papelão Ondulado



Marca A

Marca B

Marca C

Marca D

Marca E

Marca F

Marca G

É uma empresa que oferece produtos de qualidade

É uma empresa que preza pelo relacionamento e parceria de longo prazo

É uma empresa inovadora

É uma empresa confiável

É uma empresa que tem equipes com conhecimento técnico e experiência

É uma empresa que atua de forma sustentável

É uma empresa que tem escala e capacidade de atender grandes volumes

É uma empresa que entrega dentro do prazo e em conformidade com o pedido

É uma empresa com bom atendimento e suporte técnico

O produto tem preço competitivo

É uma empresa que possui um portfólio completo de produtos e soluções

É uma empresa ética e correta

Σ 25,8%

Σ 17,6%

Σ 24,0%

Σ 27,2%

Σ 20,3%

Σ 13,9%

Σ 13,9%

Σ 18,9%

Detalhe da Contribuição da Marca Sacos Industriais de Papel



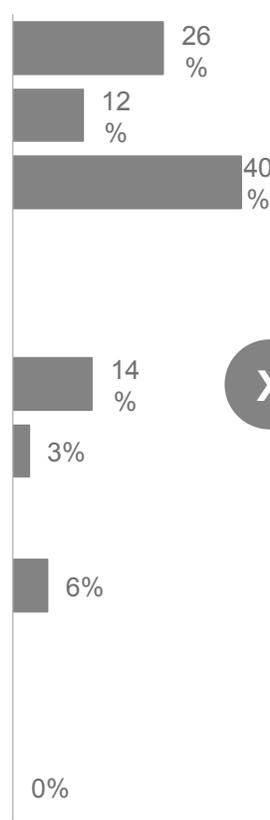
- É uma empresa que entrega dentro do prazo e em conformidade com o pedido
- É uma empresa que tem escala e capacidade de atender grandes volumes
- É uma empresa inovadora
- É uma empresa que preza pelo relacionamento e parceria de longo prazo
- É uma empresa que oferece produtos de qualidade
- É uma empresa com portfólio completo de produtos e soluções, e aberta a novos desenvolvimentos
- É uma empresa que atua de forma sustentável
- O produto tem preço competitivo
- É uma empresa que tem equipe e suporte técnico com alto conhecimento e experiência
- É uma empresa confiável
- É uma empresa com atendimento comercial acessível e flexível, disposto a ajudar quando há imprevistos
- É uma empresa ética e correta



X



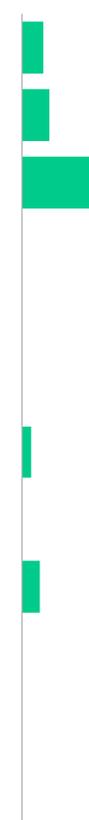
=



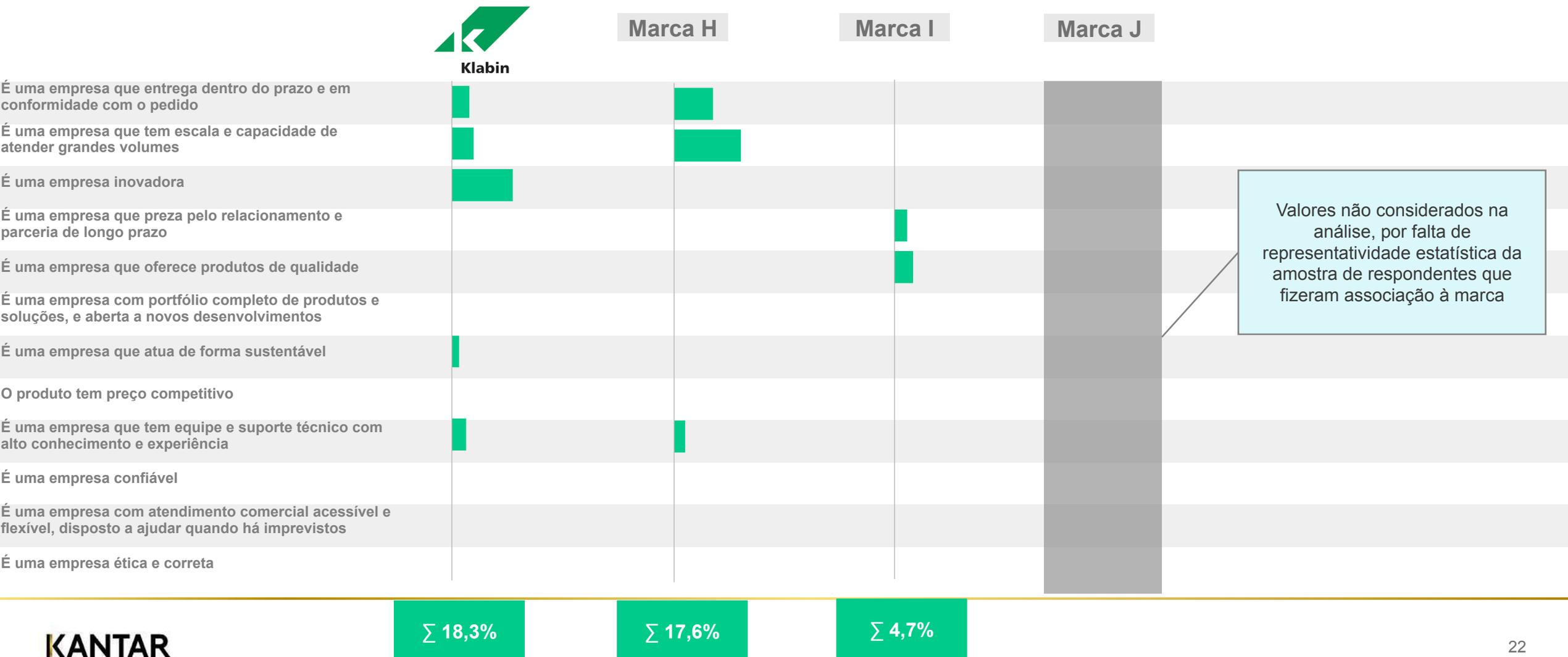
X



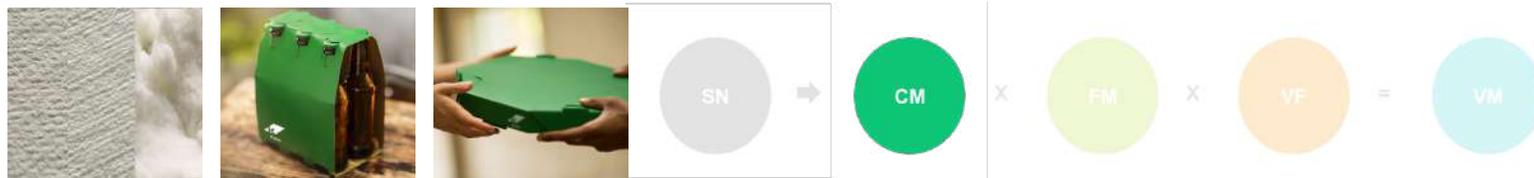
=



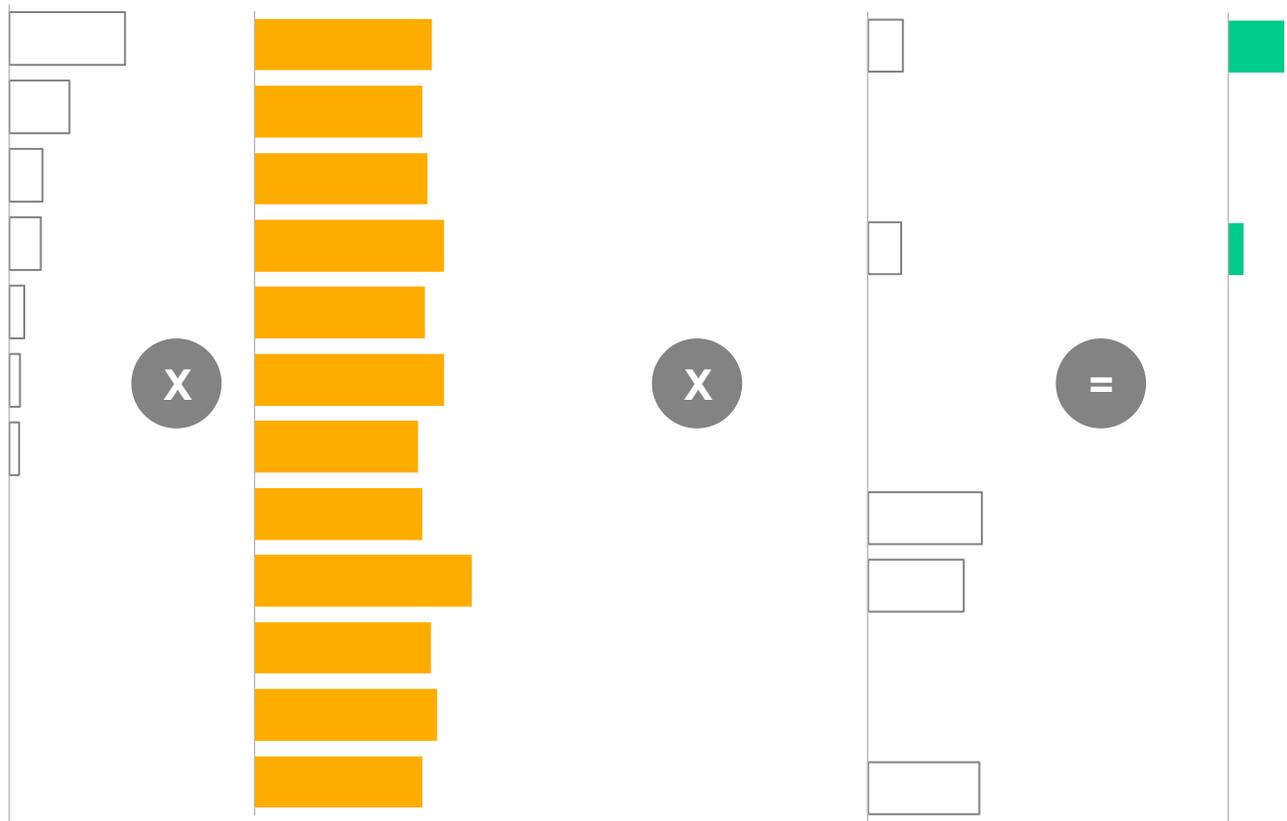
Detalhe da Contribuição da Marca Sacos Industriais de Papel



Detalhe da Contribuição da Marca Celulose e Papéis



- É uma empresa que atua de forma sustentável
- É uma empresa que tem escala e capacidade de atender grandes volumes
- É uma empresa que tem equipe e suporte técnico com alto conhecimento e experiência
- É uma empresa que preza pelo relacionamento e parceria de longo prazo
- O produto tem preço competitivo
- É uma empresa com portfólio completo de produtos e soluções, e aberta a novos desenvolvimentos
- É uma empresa que oferece produtos de qualidade
- É uma empresa confiável
- É uma empresa inovadora
- É uma empresa que entrega dentro do prazo e em conformidade com o pedido
- É uma empresa com atendimento comercial acessível e flexível, disposto a ajudar quando há imprevistos
- É uma empresa ética e correta



Σ 8,6%

Detalhe da Contribuição da Marca Celulose e Papéis



Marca K

Marca L

Marca M

	Marca K	Marca L	Marca M
É uma empresa que atua de forma sustentável	█	█	█
É uma empresa que tem escala e capacidade de atender grandes volumes			
É uma empresa que tem equipe e suporte técnico com alto conhecimento e experiência			
É uma empresa que preza pelo relacionamento e parceria de longo prazo	█	█	█
O produto tem preço competitivo			
É uma empresa com portfólio completo de produtos e soluções, e aberta a novos desenvolvimentos			
É uma empresa que oferece produtos de qualidade			
É uma empresa confiável			
É uma empresa inovadora			
É uma empresa que entrega dentro do prazo e em conformidade com o pedido			
É uma empresa com atendimento comercial acessível e flexível, disposto a ajudar quando há imprevistos			
É uma empresa ética e correta			

Contribuição da Marca Klabin



Segmentos	Contribuição da marca	Força da marca	Valor dos Intangíveis	Valor da marca
Embalagens de Papelão Ondulado	25,8%	-	-	-
Sacos Industriais	18,3%	-	-	-
Celulose e Papéis	Celulose	-	-	-
	Papel Cartão	-	-	-
	Kraftliner	-	-	-
 Klabin	9,7%*	-	-	-

Força da Marca



Pontuação para Força de Marca Embalagens de Papelão Ondulado



	Klabin	Marca A	Marca B	Marca C	Marca D	Marca E	Marca F	Marca G
Compra com maior volume								
Preferência								
Confiança								
Rejeição								
FORÇA DA MARCA (0 a 16)	15,0	4,6	10,2	8,3	3,1	10,7	8,4	3,3
FORÇA DA MARCA (0 a 100)	75,2	22,8	51,2	41,7	15,5	53,6	41,8	16,6

Pontuação para Força de Marca Sacos Industriais de Papel



Marca H

Marca I

Compra com maior volume			
Preferência			
Confiança			
Rejeição			
FORÇA DA MARCA (0 a 16)	13,8	4,8	4,9
FORÇA DA MARCA (0 a 100)	68,9	23,9	24,7

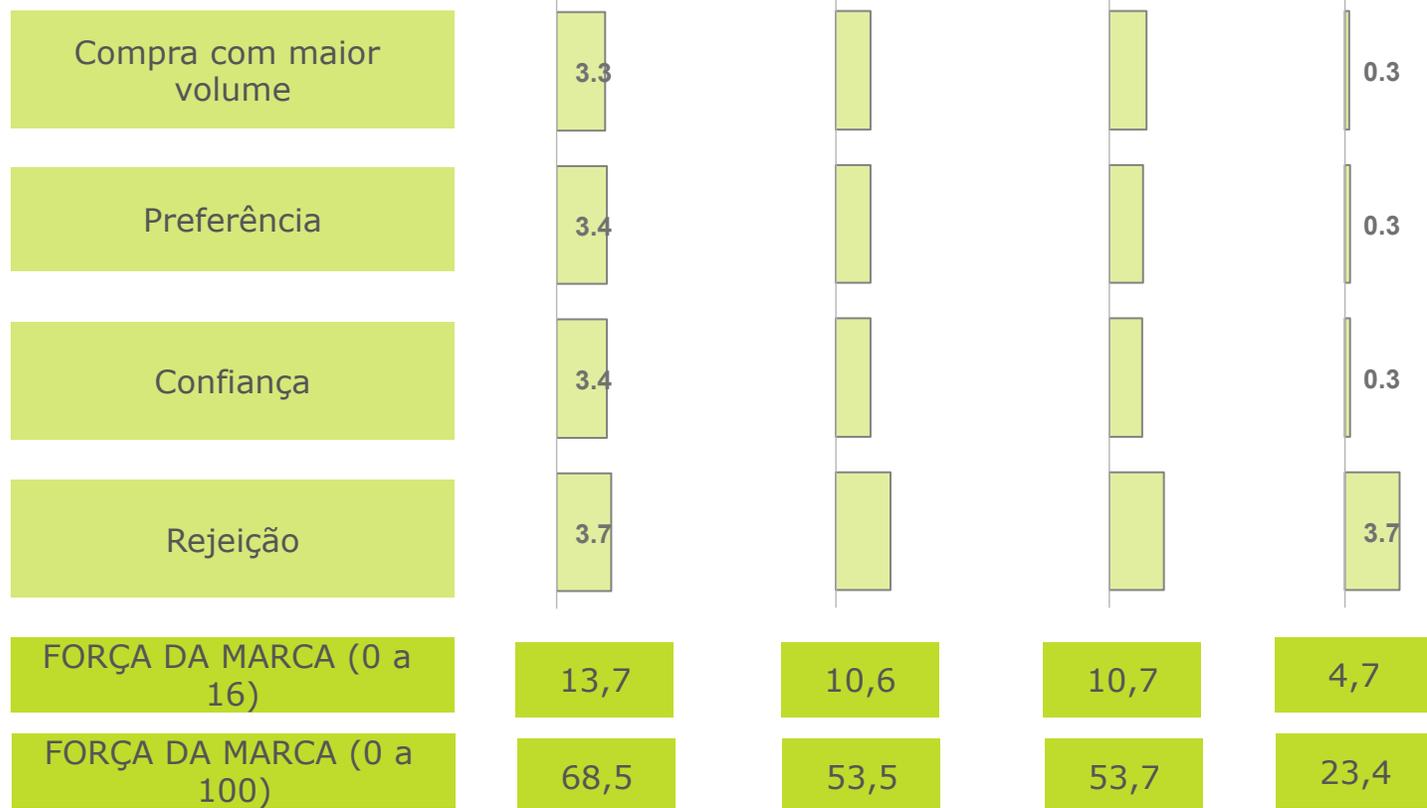
Pontuação para Força de Marca Celulose e Papéis



Marca K

Marca L

Marca M

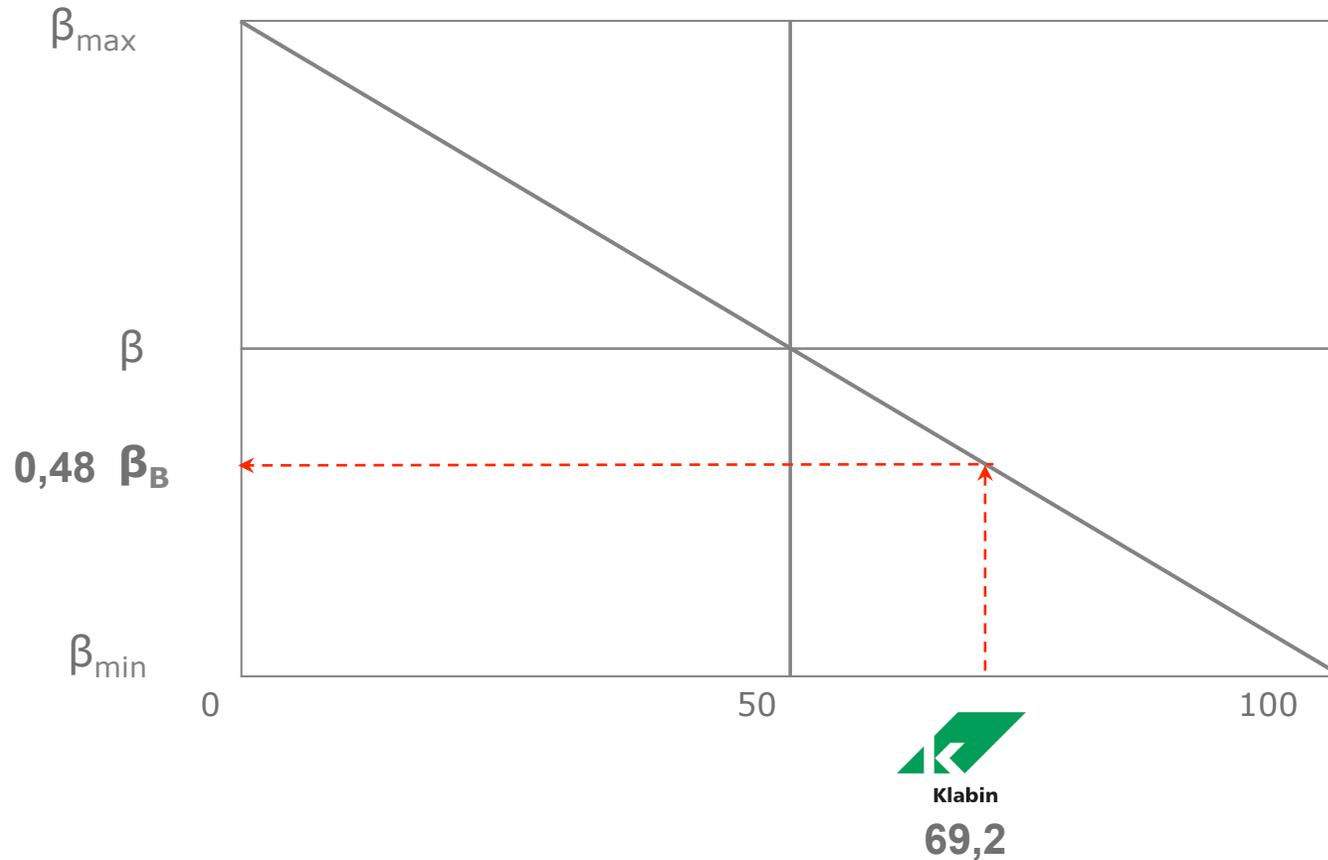
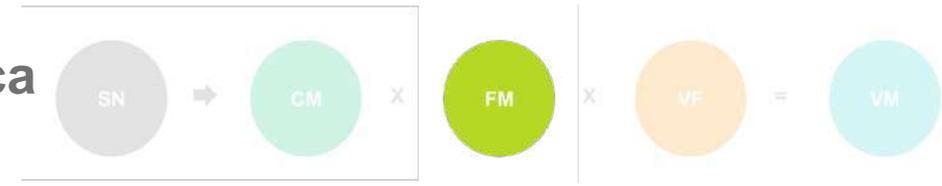


Força da Marca Klabin



Segmentos	Contribuição da marca	Força da marca	Valor dos Intangíveis	Valor da marca
Embalagens de Papelão Ondulado	25,8%	75,2	-	-
Sacos Industriais	18,3%	68,9	-	-
Celulose e Papéis	Celulose	8,6%	-	-
	Papel Cartão	8,6%	-	-
	Kraftliner	8,6%	-	-
 Klabin	9,7%	69,2	-	-

Risco da Marca ajustado (Beta) com base na Força da Marca Consolidado Klabin



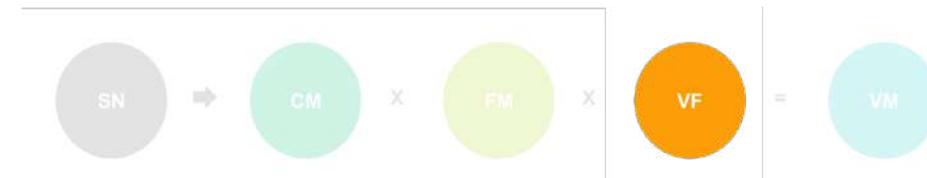
Sendo que:

- Brand Benchmarking é uma pontuação de 1 a 100.
- B é o beta médio considerado foi de 0,53 (WACC).
- $[\beta_{min}; \beta_{max}]$ representa um intervalo de confiança de 95% para o beta desalavancado (unleveraged group equity beta)
- β_B é o beta da marca
- Uma vez obtido o Beta, calculamos a taxa de desconto da marca

Valor Financeiro



Valor Financeiro Consolidado Klabin



Em seguida calculamos o custo do Capital Empregado na operação multiplicando seu valor total pelo custo do capital desta operação (WACC). Ou seja, o custo financeiro de se ter este capital alocado nesta operação.

	2019
Capital Alocado Inicial (R\$ milhões)	14.358
	X
WACC*	9,39%
	=
Custo do Capital Alocado (R\$ milhões)	1.348

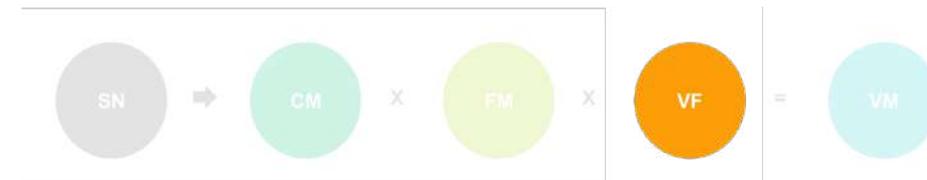
O valor total do Capital Alocado foi calculado da seguintes maneira:

$$(ATIVO OPERACIONAL) - (PASSIVO OPERACIONAL)$$

ATIVO OPERACIONAL = (contas a receber liquidas) + (estoque) + (impostos e contribuições a recuperar) + (ativo imobilizado)

PASSIVO OPERACIONAL = (fornecedores) + (Adiantamento de clientes) + (Imposto de renda e contribuição social) + (salários e encargos) + (outras despesas a pagar)

Valor Financeiro Consolidado Klabin



Calculamos então o valor dos Lucros dos Intangíveis, descontando do Lucro Líquido o custo do capital.

	2019
Lucro Líquido (R\$ milhões)	1.790
	↓
Custo do Capital Empregado (R\$ milhões)	1.348
	≡
Lucro dos Intangíveis (R\$ milhões)	442

- Do Lucro Líquido, subtrai-se o custo do capital empregado na operação para se chegar ao valor do Lucros dos Intangíveis, que representa o valor financeiro dos intangíveis do negócio, ou o valor remanescente após se pagar o custo dos ativos tangíveis.

Valor Financeiro Consolidado Klabin



Projetamos os Lucros dos Intangíveis para os próximos 6 anos



Valor Financeiro



Segmentos	Contribuição da marca	Força da marca	Valor dos Intangíveis	Valor da marca
Embalagens de Papelão Ondulado	25,8%	75,2	R\$ 407 MM	-
Sacos Industriais	18,3%	68,9	R\$ 633 MM	-
Celulose e Papéis	Celulose	68,5	R\$ 6.868 MM	-
	Papel Cartão	68,5	R\$ 2.195 MM	-
	Kraftliner	68,5	R\$ 701 MM	-
 Klabin	9,7%	69,2	R\$ 10.803 MM	-

AGENDA

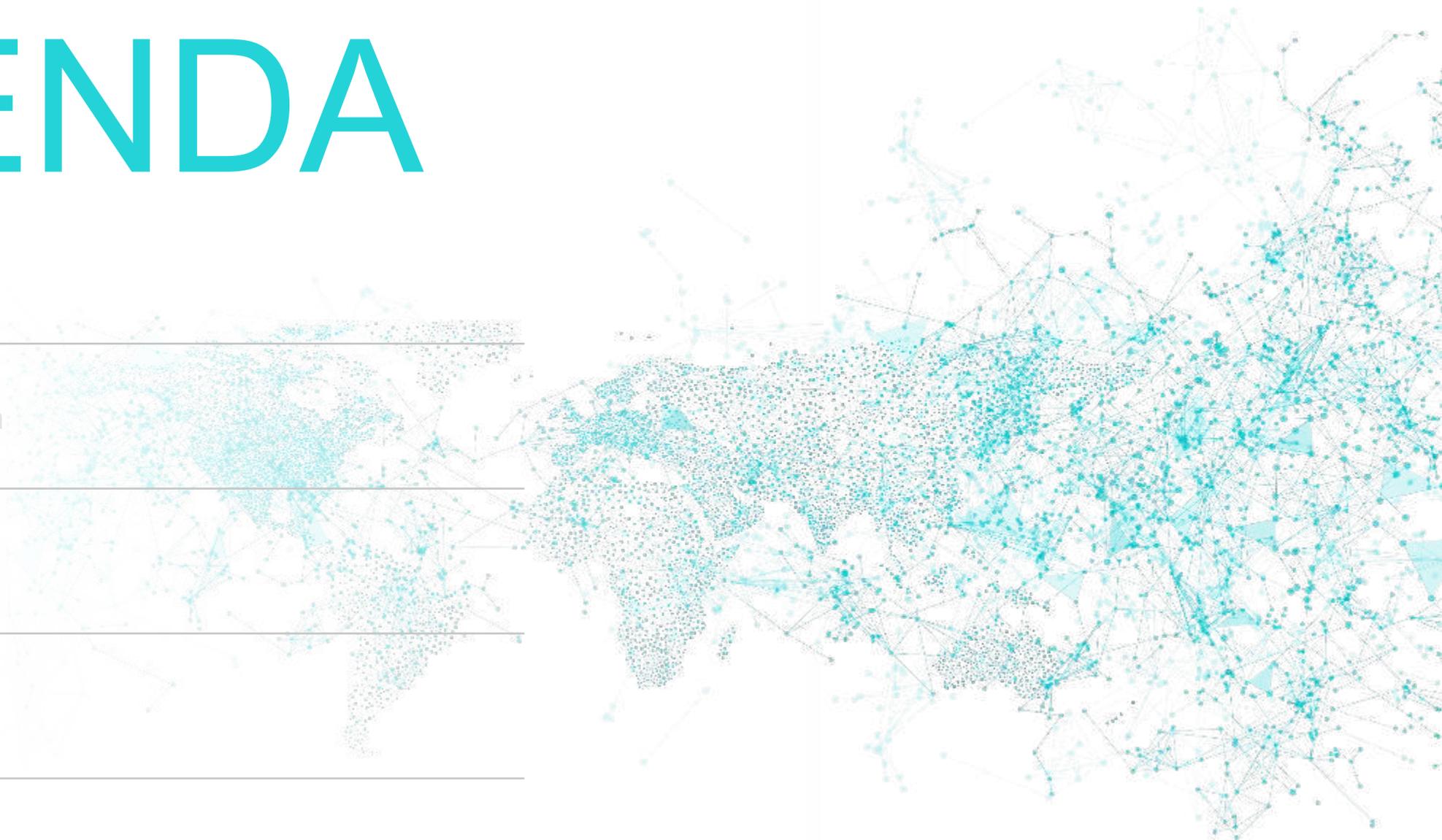
1 Quem somos

2 Valor da marca Klabin

3 Abordagem

4 Resultados

5 Custo de Construção de Nova Marca



Valor da Marca



Valor da Marca



Segmentos

Contribuição da marca

Força da marca

Valor dos Intangíveis

Valor da marca

Segmentos	Contribuição da marca	Força da marca	Valor dos Intangíveis	Valor da marca
Embalagens de Papelão Ondulado	25,8%	75,2	R\$ 407 MM	R\$ 111 MM
Sacos Industriais	18,3%	68,9	R\$ 633 MM	R\$ 121 MM
Celulose e Papéis	Celulose	68,5	R\$ 6.868 MM	R\$ 615 MM
	Papel Cartão	68,5	R\$ 2.195 MM	R\$ 195 MM
	Kraftliner	68,5	R\$ 701 MM	R\$ 62 MM
 Klabin	9,7%	69,2	R\$ 10.803 MM	R\$ 1.103 MM

AGENDA

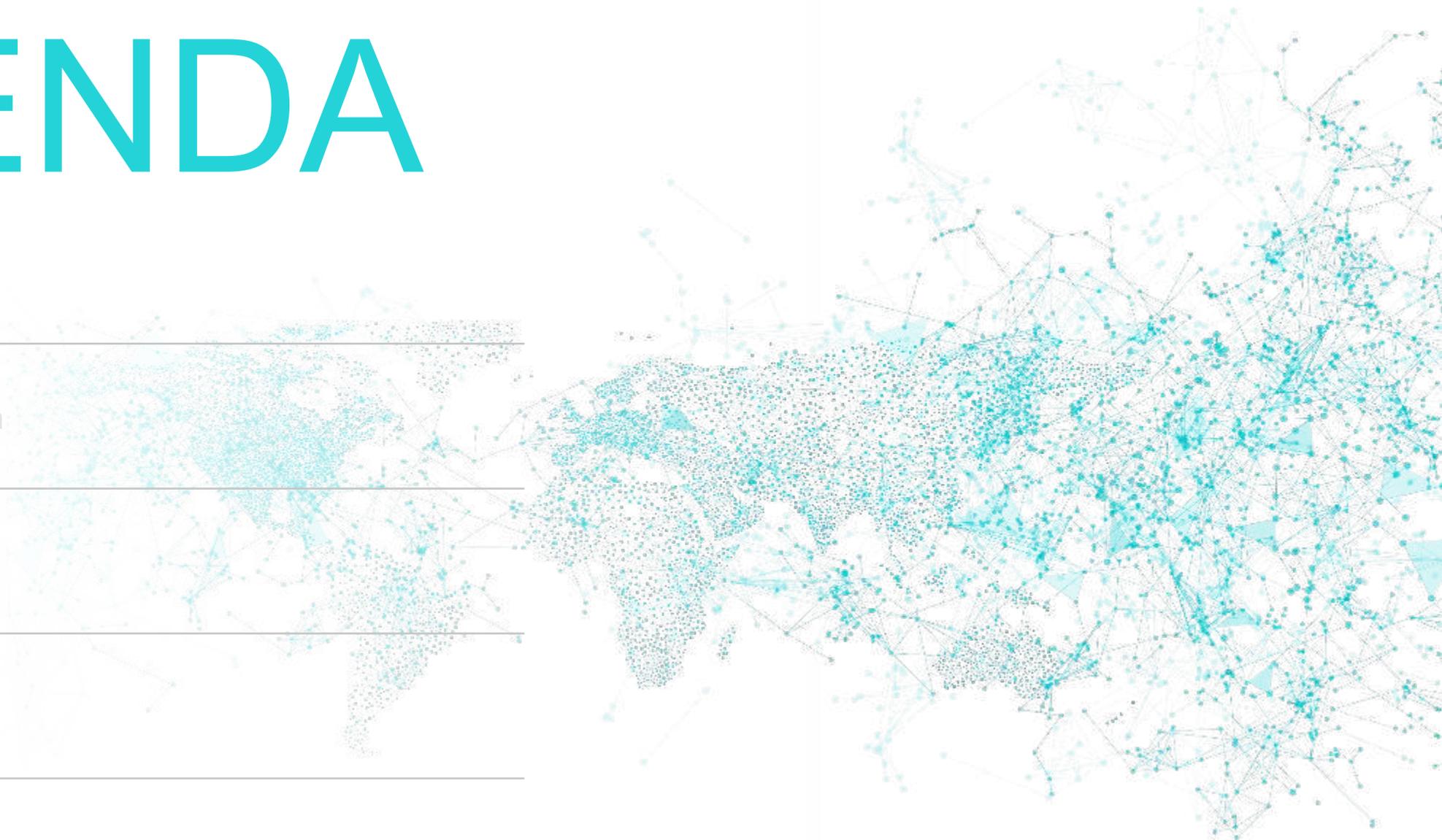
1 Quem somos

2 Valor da marca Klabin

3 Abordagem

4 Resultados

5 Custo de Construção de Nova Marca



A partir de referências de valores enviados pela Klabin e benchmarks conhecidos pela Kantar, chegamos ao custo de construção de uma nova marca

Tipo do Gasto	Item	Valor [R\$ mil]	Prazo Atividades (meses)
Comunicação	Custo de criação de novas marcas	11.413	12
	Material de comunicação impresso INTERNO (políticas, e outros manuais cód. Conduta,)	300	6
	Material de comunicação impresso (folders, catálogos, fichas técnicas)	448	6
	Web site e plataformas	350	6
	Redes sociais	360	6
	Campanha institucional	3.308	3
	Roadshow para investidores e mercado financeiro – Brasil e Exterior	350	6
	Iniciativas para Investidores e agências reguladoras	290	3
	campanha para público interno – todas as unidades	300	3
	Sustentação das ações de comunicação para consolidação da nova marca	13.230	48
	Consultorias	2.265	12
Itens pessoais	42	2	
Jurídico	Custo de registro de marcas	649	12
Comercial	Road show com clientes – esforço da área comercial para visitar clientes e explicar a marca	1.835	9
	Itens pessoais	150	3
Operacional	Adesivagem/identificação dos caminhões	1.700	6
	Itens pessoais	1.930	6
	Custo de refazer clichês	34.900	2
	Perda de Estoques	8.100	
	Custo de Novas certificações	1.000	4
Total		82.920	12*

Plano para Construção da Marca Klabin: Fases



Anexo

Anexo 1

Metodologia

A metodologia de avaliação do valor da marca parte da segmentação do negócio e envolve contribuição de marca, força da marca e análise financeira.



Segmentação do negócio



Segmentação do negócio



Análises de contribuição e força da marca feitas de acordo com os segmentos para cálculo do valor consolidado da marca Klabin.



Embalagens de
Papelo Ondulado



Sacos Industriais de
Papelo



Celulose (FC, FL e
Fluff)



Papel Cartão



Kraftliner

Celulose e Papéis

Contribuição da Marca



Contribuição da Marca



A influência da marca para cada *segmento* é calculada seguindo os seguintes passos:



O que é:

Os atributos são direcionadores que influenciam a decisão dos *consumidores* de se relacionar com a marca em detrimento de outras alternativas.

Como calculamos:

A escolha dos atributos é embasada por uma análise de todas as pesquisas de mercado disponíveis. Nos casos onde não há disponibilidade de dados, os atributos são validados em workshops com os gestores e com a realização de pesquisas qualitativas com os segmentos.

Exemplo por marca

- Atributo 1
- Atributo 2
- Atributo 3
- Atributo 4
- Atributo 5

EXEMPLO DO CÁLCULO

Contribuição da Marca



A influência da marca para cada *segmento* é calculada seguindo os seguintes passos:



O que é:

É a importância relativa de cada atributo frente a uma variável de consumo (exemplo: uso frequente). Em outras palavras é o quanto cada atributo é importante para o relacionamento com a marca.

Como calculamos:

A importância pode ser derivada (calculada através de métodos estatísticos) ou declarada (perguntada no questionário da pesquisa).

EXEMPLO DO CÁLCULO

Exemplo por marca

Atributo 1	30%
Atributo 2	25%
Atributo 3	20%
Atributo 4	15%
Atributo 5	10%

X

ILUSTRATIVO

Contribuição da Marca



A influência da marca para cada *segmento* é calculada seguindo os seguintes passos:



O que é:

É como a marca se comporta na pesquisa realizada, ou seja, é o resultado da percepção da marca para cada atributo questionado na pesquisa.

Como calculamos:

Realizamos uma comparação entre concorrentes, o desempenho pode ser medido através dos diferenciais que indicam o quanto a marca está acima ou abaixo da média da categoria para cada atributo.

EXEMPLO DO CÁLCULO

Exemplo por marca

Atributo 1	30%
Atributo 2	25%
Atributo 3	20%
Atributo 4	15%
Atributo 5	10%



Contribuição da Marca



A influência da marca para cada *segmento* é calculada seguindo os seguintes passos:



O que é:

É o quanto cada atributo pesa no processo de construção de relacionamento com a marca.

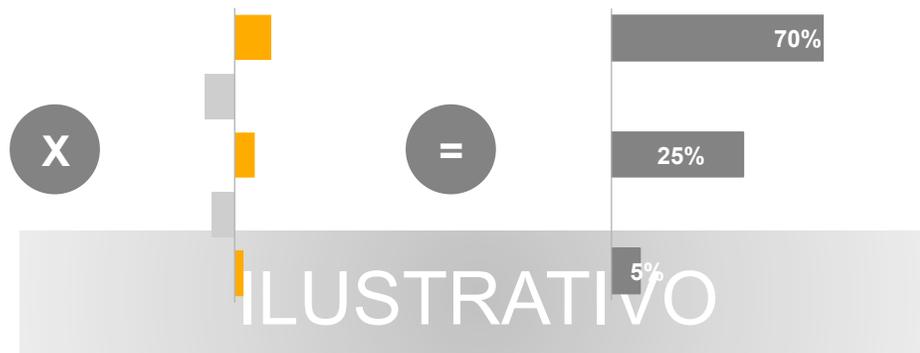
Como calculamos:

Normalizamos o peso (%) de cada atributo. Para isso, multiplicamos o desempenho positivo de cada atributo pela sua respectiva importância e normalizamos em termos percentuais.

EXEMPLO DO CÁLCULO

Exemplo por marca

Atributo 1	30%
Atributo 2	25%
Atributo 3	20%
Atributo 4	15%
Atributo 5	10%



Contribuição da Marca



A influência da marca para cada *segmento* é calculada seguindo os seguintes passos:



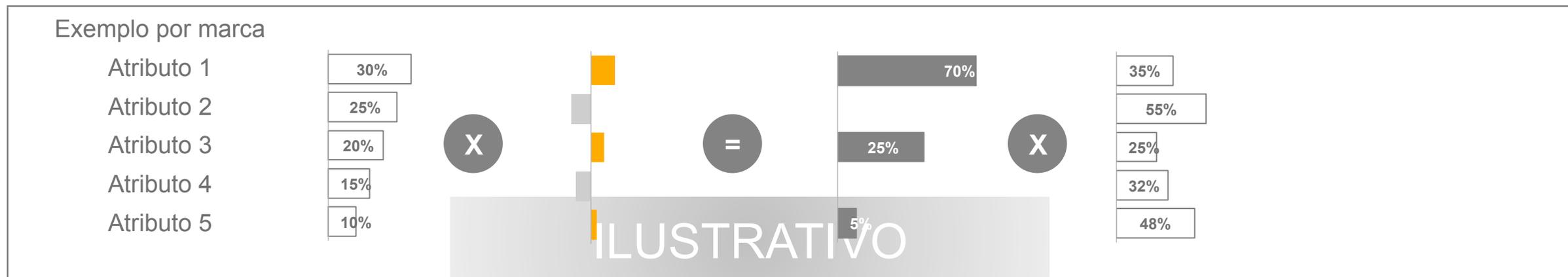
O que é:

É o quão dependente da marca cada atributo é. Atributos emocionais tendem a ter maior correlação com a marca, enquanto que atributos mais racionais têm menos correlação com a marca.

Como calculamos:

É calculado por meio de uma análise de **correlação** de cada um dos atributos com um fator que sabemos que está mais **relacionado à marca**, que normalmente é o atributo **"confiança"**.

EXEMPLO DO CÁLCULO



Contribuição da Marca



A influência da marca para cada *segmento* é calculada seguindo os seguintes passos:



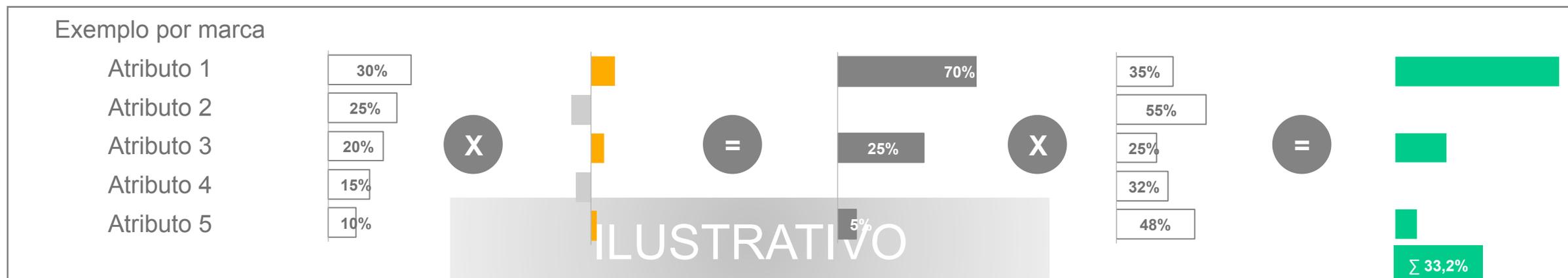
O que é:

É o percentual de quanto a reputação contribui para o relacionamento com a empresa. No exemplo abaixo, 38,8% da intenção de se relacionar com a empresa, se dá por conta da reputação.

Como calculamos:

Multiplicamos o peso de cada atributo com a correlação com a marca. O resultado da soma é a contribuição total da reputação. O racional por trás do cálculo é identificar qual é a responsabilidade da reputação no processo de relacionamento.

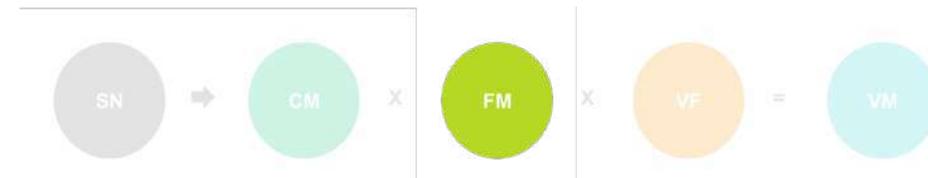
EXEMPLO DO CÁLCULO



Força da Marca

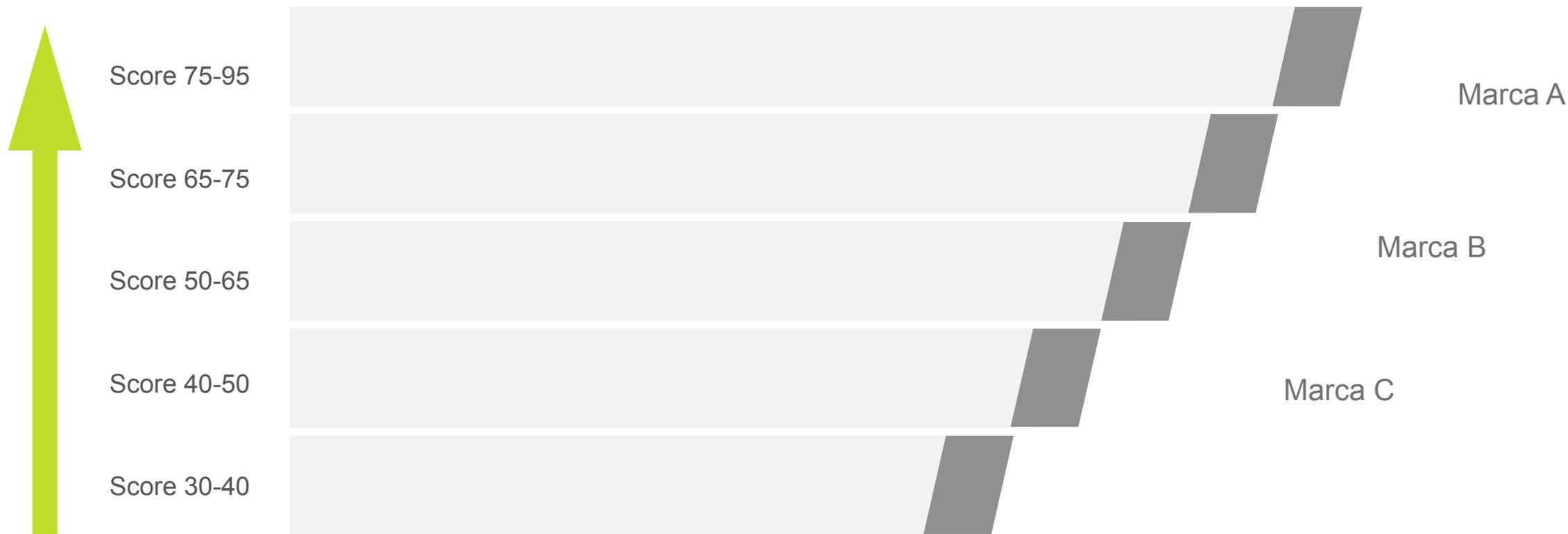


Força da Marca



A última etapa da Metodologia é atualizar a projeção de lucros exclusivos da marca a valor presente, com base em uma taxa de desconto que reflete a força da marca. Mas o que é uma marca forte? Qual das marcas tem menor risco?

Força da Marca Final (x/100)



Atributos de Força de Marca



1. USO	Maior volume	Participação da marca no mercado. Uma marca que conquista mais mercado é uma marca que entrega mais valor para seus clientes e apresenta diferenciais contra seus concorrentes.
	Preferência	Entendemos a qualidade de relacionamento dos clientes e potenciais na conversão do conhecimento em níveis de lealdade através destes três indicadores.
2. LEALDADE	Confiança	
	Rejeição	

Nota máxima 100

Atributos de Força de Marca – Como calcular – Passo 1

Exemplo: Sacos Industriais de Papel



Klabin

		Número de respostas
1. USO	Compra Atualmente	123
	Maior volume	109
2. LEALDADE	Preferência	96
	Confiança	97
	Rejeição	0
	Respondentes	128



Atributos de Força de Marca – Como calcular – Passo 1

Exemplo: Sacos Industriais de Papel



		Número de respostas	
		Compra Atualmente	123
1. USO	Maior volume	109	88,6%
	Preferência	96	78,1%
2. LEALDADE	Confiança	97	78,9%
	Rejeição	0	0,0%
	Respondentes	128	

Q6: Compra atual-Quais marcas de *Sacos Industriais de Papel*, sua empresa compra atualmente? **Q7: Maior Volume**:Entre as marcas de *Sacos Industriais de Papel*, qual (quais) a sua empresa compra com maior volume? **Q8: Preferência**- Entre as marcas de ***Sacos Industriais de Papel que a sua empresa compra com maior volume, qual delas é a sua preferida? **Q9: Confiança**: Entre as marcas de ***Sacos Industriais de Papel* que a sua empresa compra com maior volume, qual (quais) você mais confia? **Q10: rejeição**: Entre as marcas de *Sacos Industriais de Papel*, qual (quais) você nunca compraria?

Atributos de Força de Marca – Como calcular – Passo 1

Exemplo: Sacos Industriais de Papel



		Klabin		Marca H		Marca I	
		Número de respostas					
	Compra Atualmente	123					
1. USO	Maior volume	109	88,6%	43,8%	28,6%		
	Preferência	96	78,1%	18,7%	28,61%		
2. LEALDADE	Confiança	97	78,9%	37,5%	14,3%		
	Rejeição	0	0,0%	3,1%	1,6%		
	Respondentes	128					

Atributos de Força de Marca – Como calcular – Passo 2

Exemplo: Sacos Industriais de Papel

Pontuação de cada atributo é dada de acordo com a normalização dos dados (0 a 16) e transformação para a escala de 0 a 100.



	Compra Atualmente	 Klabin	Marca H	Marca I
1. USO	Maior volume	3,5	1,5	0,8
	Preferência	3,5	0,9	1,3
2. LEALDADE	Confiança	3,4	1,7	0,7
	Rejeição	3,4	0,6	2,0
	FM (de 0 a 16)	13,8	4,8	4,9
	FM (de 0 a 100)	68,9	23,9	24,7

Pontuação para Força de Marca Embalagens de Papelão Ondulado



Pontuação para Força de Marca Sacos Industriais de Papel



	Klabin	Marca H	Marca I
Compra com maior volume	3.5	1.5	0.8
Preferência	3.5	0.9	1.3
Confiança	3.4	1.7	0.7
Rejeição	3.4	0.6	2.0
FORÇA DA MARCA (0 a 16)	13,8	4,8	4,9
FORÇA DA MARCA (0 a 100)	68,9	23,9	24,7

Pontuação para Força de Marca Celulose e Papéis



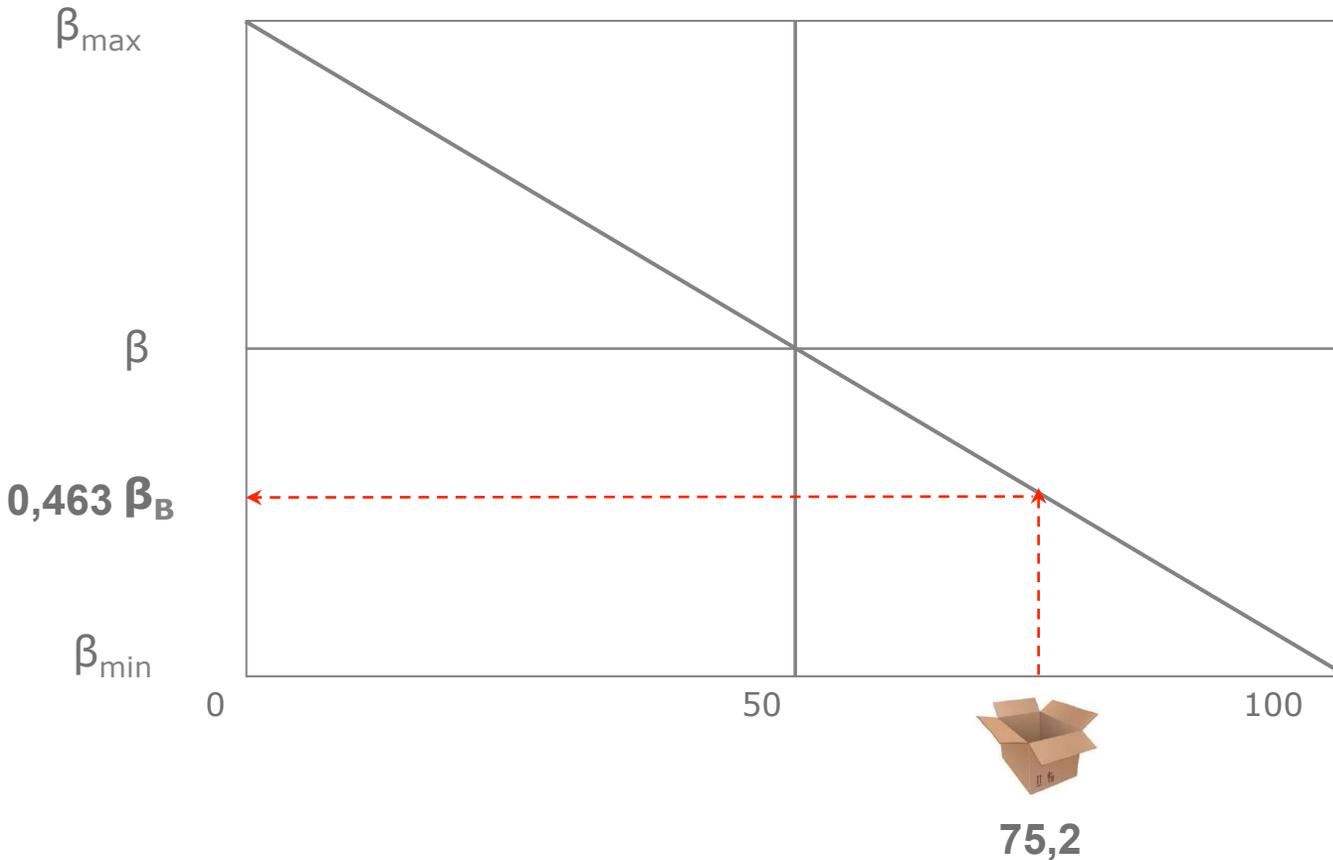
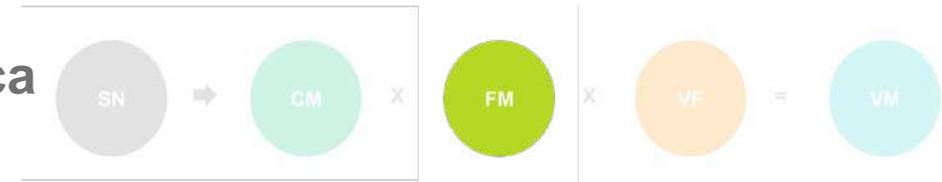
Marca K

Marca L

Marca M

Compra com maior volume	3.3	2.3	2.5	0.3
Preferência	3.4	2.3	2.3	0.3
Confiança	3.4	2.3	2.2	0.3
Rejeição	3.7	3.7	3.7	3.7
FORÇA DA MARCA (0 a 16)	13,7	10,6	10,7	4,7
FORÇA DA MARCA (0 a 100)	68,5	53,5	53,7	23,4

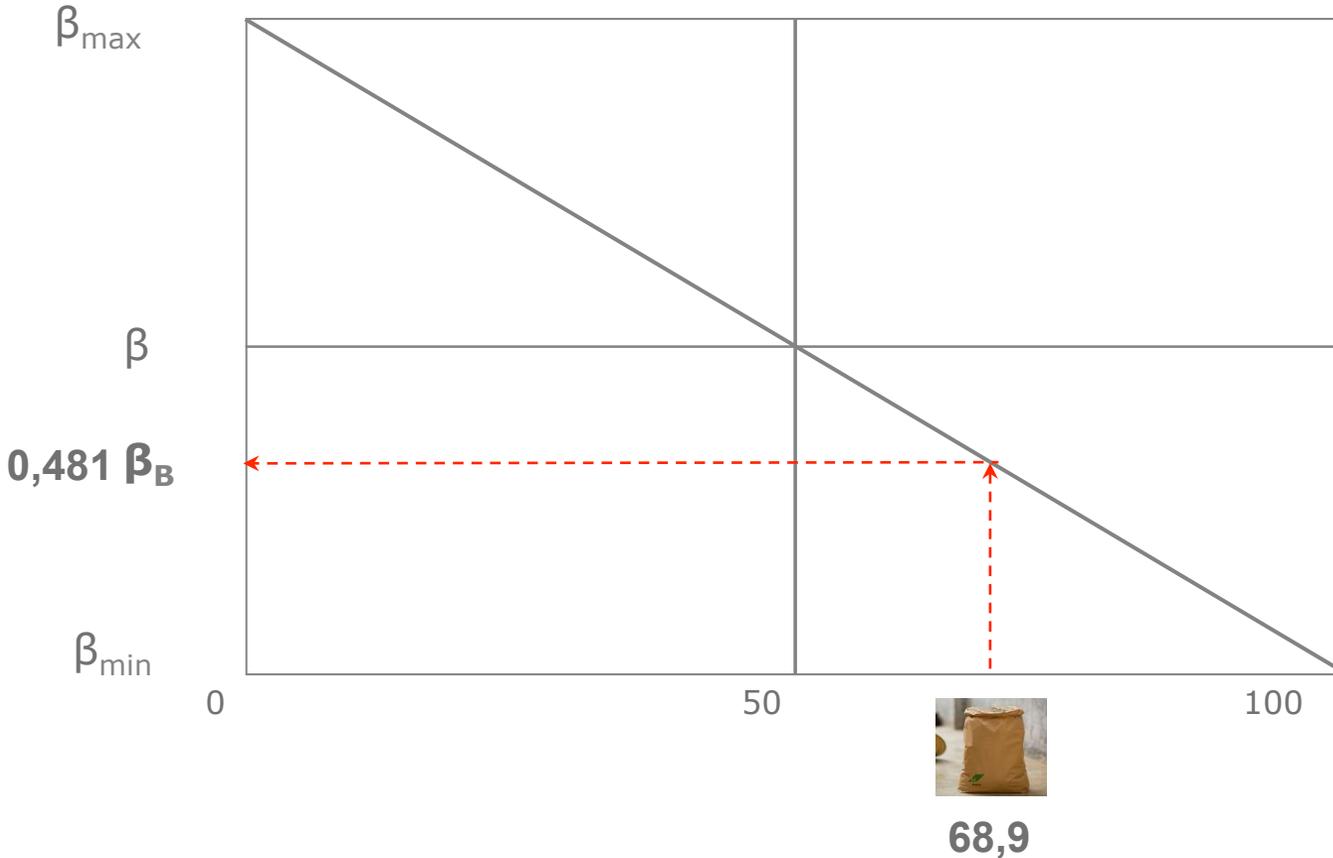
Risco da Marca ajustado (Beta) com base na Força da Marca Papelaço Ondulado



Sendo que:

- Brand Benchmarking é uma pontuação de 1 a 100.
- B é o beta médio considerado foi de 0,53 (WACC).
- $[\beta_{\min}; \beta_{\max}]$ representa um intervalo de confiança de 95% para o beta desalavancado (unleveraged group equity beta)
- β_B é o beta da marca
- Uma vez obtido o Beta, calculamos a taxa de desconto da marca

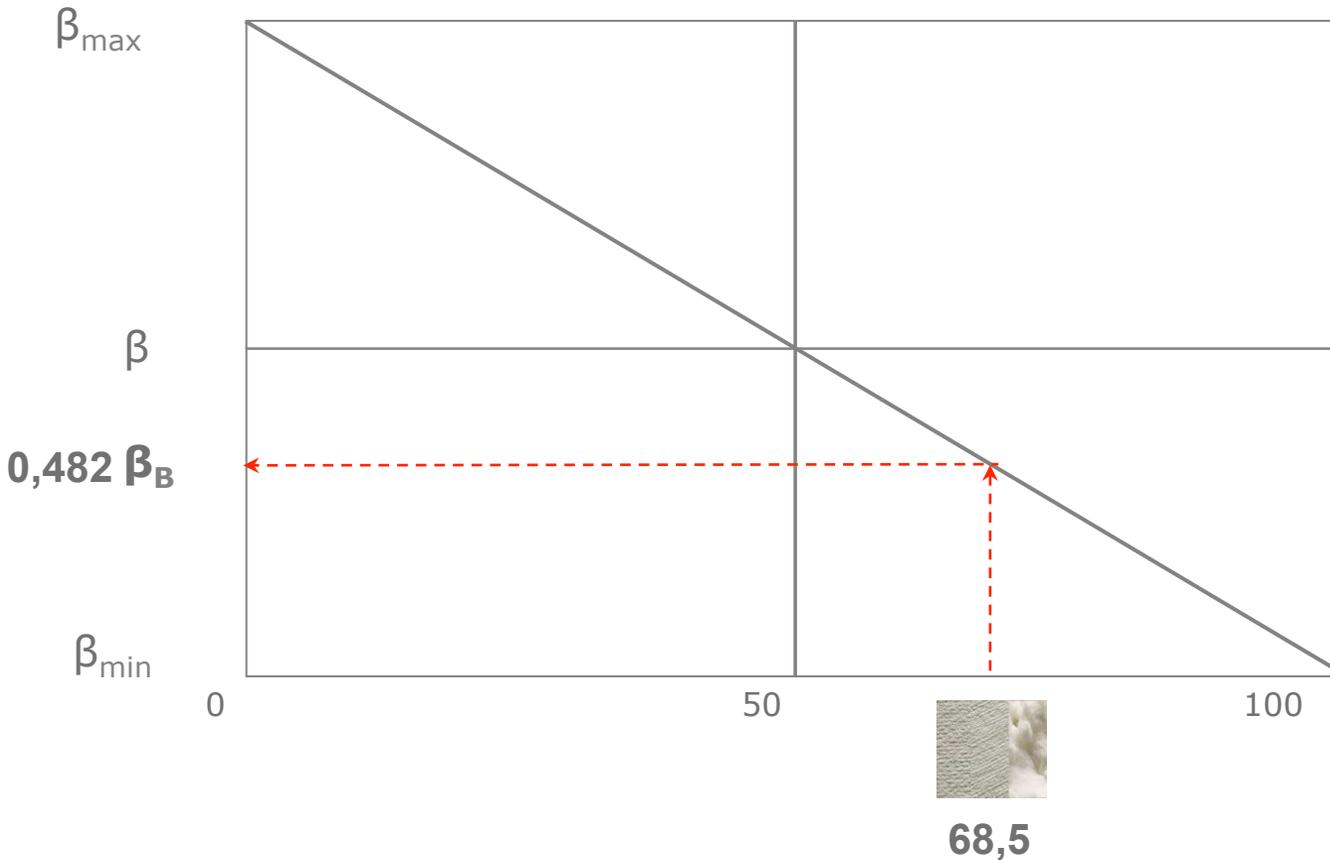
Risco da Marca ajustado (Beta) com base na Força da Marca Sacos Industriais



Sendo que:

- Brand Benchmarking é uma pontuação de 1 a 100.
- B é o beta médio considerado foi de 0,53 (WACC).
- $[\beta_{\min}; \beta_{\max}]$ representa um intervalo de confiança de 95% para o beta desalavancado (unleveraged group equity beta)
- β_B é o beta da marca
- Uma vez obtido o Beta, calculamos a taxa de desconto da marca

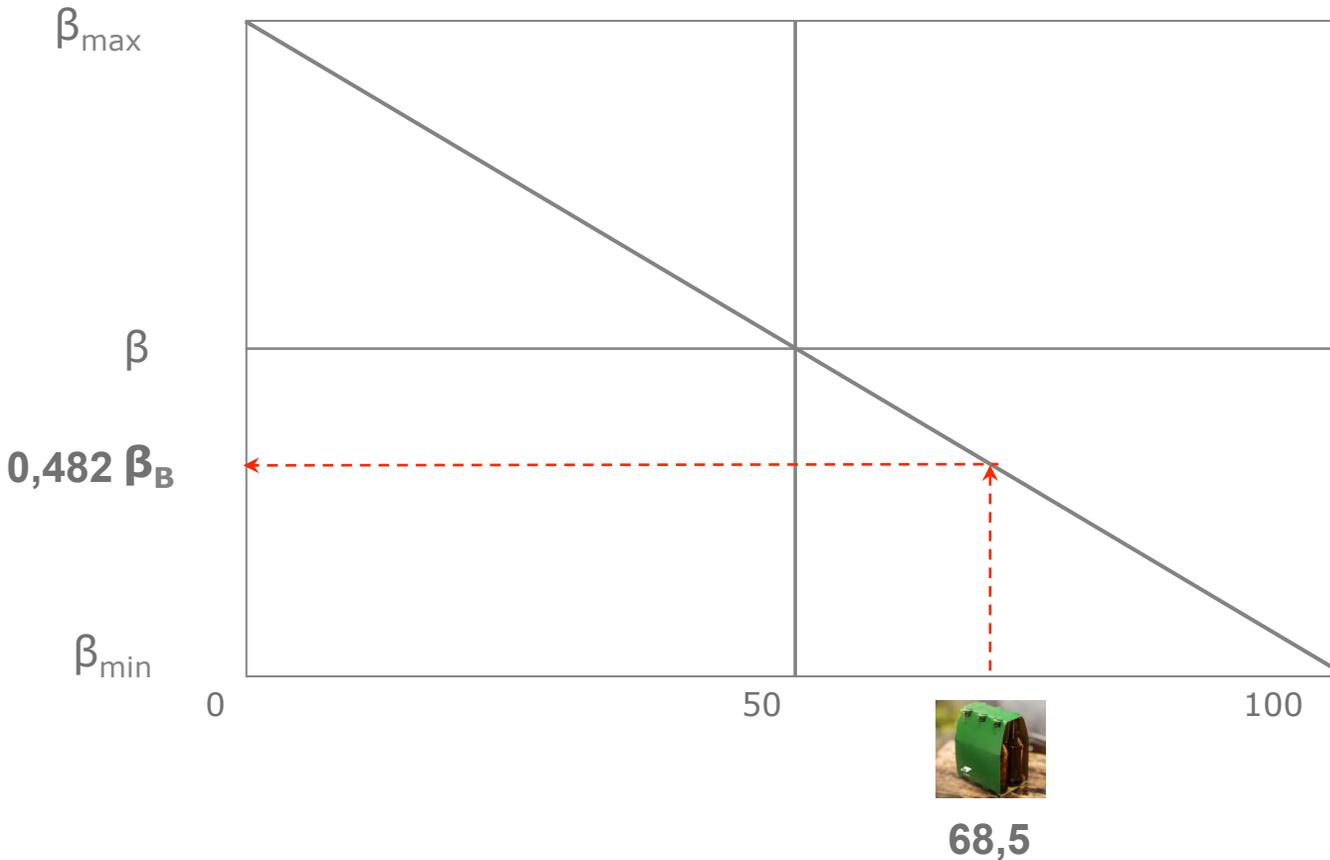
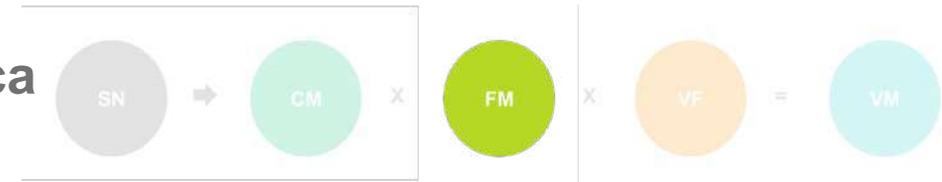
Risco da Marca ajustado (Beta) com base na Força da Marca Celulose



Sendo que:

- Brand Benchmarking é uma pontuação de 1 a 100.
- B é o beta médio considerado foi de 0,53 (WACC).
- $[\beta_{\min}; \beta_{\max}]$ representa um intervalo de confiança de 95% para o beta desalavancado (unleveraged group equity beta)
- β_B é o beta da marca
- Uma vez obtido o Beta, calculamos a taxa de desconto da marca

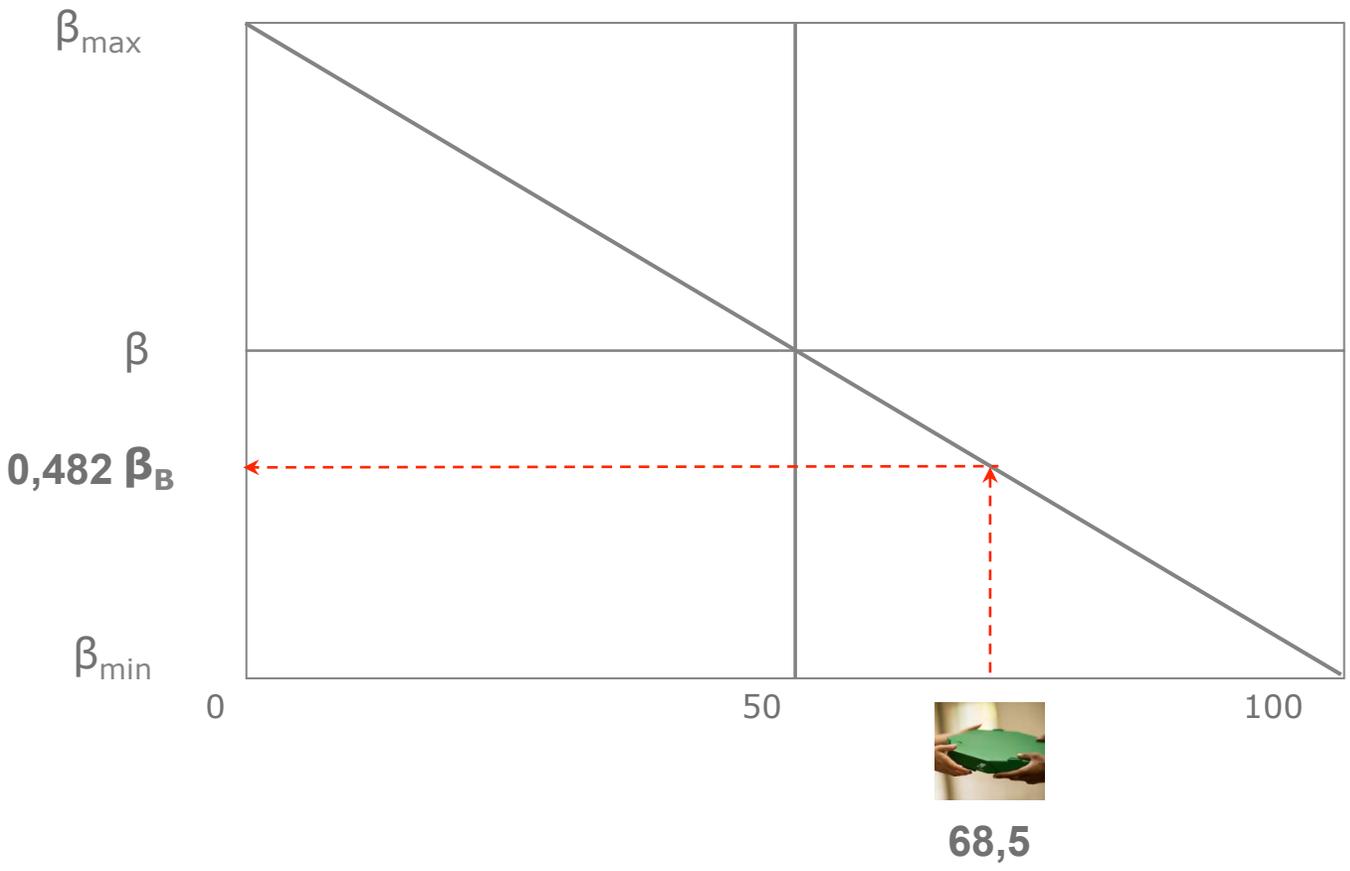
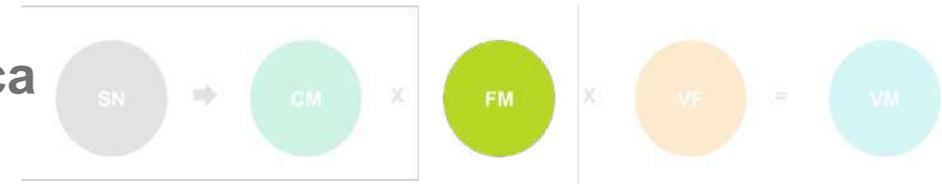
Risco da Marca ajustado (Beta) com base na Força da Marca Papel Cartão



Sendo que:

- Brand Benchmarking é uma pontuação de 1 a 100.
- B é o beta médio considerado foi de 0,53 (WACC).
- $[\beta_{\min}; \beta_{\max}]$ representa um intervalo de confiança de 95% para o beta desalavancado (unleveraged group equity beta)
- β_B é o beta da marca
- Uma vez obtido o Beta, calculamos a taxa de desconto da marca

Risco da Marca ajustado (Beta) com base na Força da Marca Kraftliner Venda



Sendo que:

- Brand Benchmarking é uma pontuação de 1 a 100.
- B é o beta médio considerado foi de 0,53 (WACC).
- $[\beta_{min}; \beta_{max}]$ representa um intervalo de confiança de 95% para o beta desalavancado (unleveraged group equity beta)
- β_B é o beta da marca
- Uma vez obtido o Beta, calculamos a taxa de desconto da marca

Valor Financeiro



Valor Financeiro



- Para cada segmento da marca são realizadas as projeções de resultados econômicos para o período de 2019 a 2024.
- Em seguida, são calculados os Lucros dos Intangíveis, que são a base para o cálculo do Valor da Marca e cuja fórmula de cálculo é a seguinte:

Lucro Líquido

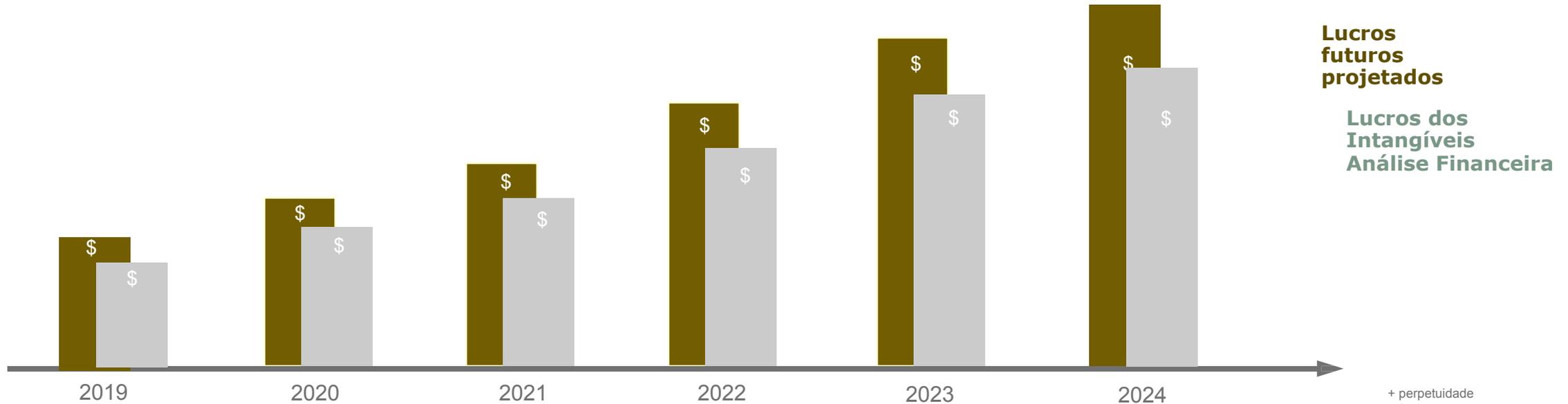
(-) Custo do Capital Tangível (Capital Tangível x Custo de Oportunidade de Capital)

(=) Lucros dos Intangíveis

- Os Lucros dos Intangíveis representam o valor financeiro de todos os intangíveis da empresa (dentro dos quais está inserido o valor gerado pela marca), como representado no slide a seguir:

Valor Financeiro

A etapa seguinte consiste na projeção dos fluxos financeiros do negócio



- Projeção de Volume de vendas, preços e Lucros futuros
- Projeção do capital necessário para o negócio (Ativos Imobilizados e Capital de giro Operacional)
- Projeção dos Lucros dos Intangíveis futuros

Valor Financeiro Embalagens de Papelão Ondulado



Em seguida calculamos o custo do Capital Empregado na operação multiplicando seu valor total pelo custo do capital desta operação (WACC). Ou seja, o custo financeiro de se ter este capital alocado nesta operação.

	2019
Capital Alocado Inicial (R\$ milhões)	815
	X
WACC*	9,39%
	=
Custo do Capital Alocado (R\$ milhões)	76

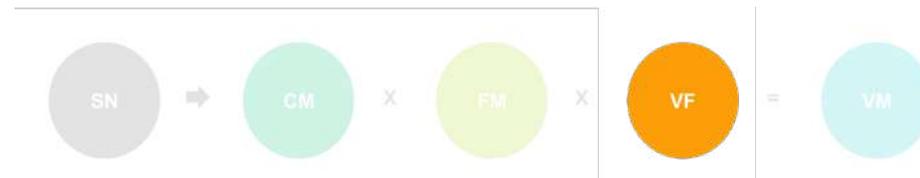
O valor total do Capital Alocado foi calculado da seguintes maneira:

$$(ATIVO OPERACIONAL) - (PASSIVO OPERACIONAL)$$

ATIVO OPERACIONAL = (contas a receber liquidas) + (estoque) + (impostos e contribuições a recuperar) + (ativo imobilizado)

PASSIVO OPERACIONAL = (fornecedores) + (Adiantamento de clientes) + (Imposto de renda e contribuição social) + (salários e encargos) + (outras despesas a pagar)

Valor Financeiro Sacos Industriais



Em seguida calculamos o custo do Capital Empregado na operação multiplicando seu valor total pelo custo do capital desta operação (WACC). Ou seja, o custo financeiro de se ter este capital alocado nesta operação.

	2019
Capital Alocado Inicial (R\$ milhões)	285
	X
WACC*	9,39%
	=
Custo do Capital Alocado (R\$ milhões)	27

O valor total do Capital Alocado foi calculado da seguintes maneira:

$$\text{(ATIVO OPERACIONAL)} - \text{(PASSIVO OPERACIONAL)}$$

ATIVO OPERACIONAL = (contas a receber liquidas) + (estoque) + (impostos e contribuições a recuperar) + (ativo imobilizado)

PASSIVO OPERACIONAL = (fornecedores) + (Adiantamento de clientes) + (Imposto de renda e contribuição social) + (salários e encargos) + (outras despesas a pagar)

Valor Financeiro Celulose



Em seguida calculamos o custo do Capital Empregado na operação multiplicando seu valor total pelo custo do capital desta operação (WACC). Ou seja, o custo financeiro de se ter este capital alocado nesta operação.

	2019
Capital Alocado Inicial (R\$ milhões)	9.888
	X
WACC*	9,39%
	=
Custo do Capital Alocado (R\$ milhões)	928

O valor total do Capital Alocado foi calculado da seguintes maneira:

$$(ATIVO OPERACIONAL) - (PASSIVO OPERACIONAL)$$

ATIVO OPERACIONAL = (contas a receber liquidas) + (estoque) + (impostos e contribuições a recuperar) + (ativo imobilizado)

PASSIVO OPERACIONAL = (fornecedores) + (Adiantamento de clientes) + (Imposto de renda e contribuição social) + (salários e encargos) + (outras despesas a pagar)

Valor Financeiro Papéis Cartão



Em seguida calculamos o custo do Capital Empregado na operação multiplicando seu valor total pelo custo do capital desta operação (WACC). Ou seja, o custo financeiro de se ter este capital alocado nesta operação.

	2019
Capital Alocado Inicial (R\$ milhões)	2.381
	X
WACC*	9,39%
	=
Custo do Capital Alocado (R\$ milhões)	223

O valor total do Capital Alocado foi calculado da seguinte maneira:

$$\text{(ATIVO OPERACIONAL)} - \text{(PASSIVO OPERACIONAL)}$$

ATIVO OPERACIONAL = (contas a receber líquidas) + (estoque) + (impostos e contribuições a recuperar) + (ativo imobilizado)

PASSIVO OPERACIONAL = (fornecedores) + (Adiantamento de clientes) + (Imposto de renda e contribuição social) + (salários e encargos) + (outras despesas a pagar)

Valor Financeiro Kraftliner Venda



Em seguida calculamos o custo do Capital Empregado na operação multiplicando seu valor total pelo custo do capital desta operação (WACC). Ou seja, o custo financeiro de se ter este capital alocado nesta operação.

	2019
Capital Alocado Inicial (R\$ milhões)	990
	X
WACC*	9,39%
	=
Custo do Capital Alocado (R\$ milhões)	93

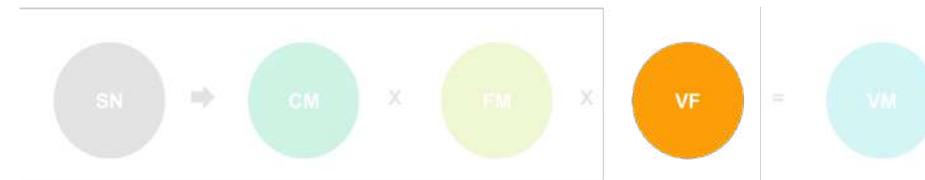
O valor total do Capital Alocado foi calculado da seguintes maneira:

$$\text{(ATIVO OPERACIONAL)} - \text{(PASSIVO OPERACIONAL)}$$

ATIVO OPERACIONAL = (contas a receber liquidas) + (estoque) + (impostos e contribuições a recuperar) + (ativo imobilizado)

PASSIVO OPERACIONAL = (fornecedores) + (Adiantamento de clientes) + (Imposto de renda e contribuição social) + (salários e encargos) + (outras despesas a pagar)

Valor Financeiro Embalagens de Papelão Ondulado



Calculamos então o valor dos Lucros dos Intangíveis, descontando do Lucro Líquido o custo do capital.

	2019
Lucro Líquido (R\$ milhões)	88
	↓
Custo do Capital Empregado (R\$ milhões)	76
	≡
Lucro dos Intangíveis (R\$ milhões)	11

- Do Lucro Líquido, subtrai-se o custo do capital empregado na operação para se chegar ao valor do Lucros dos Intangíveis, que representa o valor financeiro dos intangíveis do negócio, ou o valor remanescente após se pagar o custo dos ativos tangíveis.

Valor Financeiro Sacos Industriais



Calculamos então o valor dos Lucros dos Intangíveis, descontando do Lucro Líquido o custo do capital.

	2019
Lucro Líquido (R\$ milhões)	46
	↓
Custo do Capital Empregado (R\$ milhões)	27
	≡
Lucro dos Intangíveis (R\$ milhões)	20

- Do Lucro Líquido, subtrai-se o custo do capital empregado na operação para se chegar ao valor do Lucros dos Intangíveis, que representa o valor financeiro dos intangíveis do negócio, ou o valor remanescente após se pagar o custo dos ativos tangíveis.

Valor Financeiro Celulose



Calculamos então o valor dos Lucros dos Intangíveis, descontando do Lucro Líquido o custo do capital.

	2019
Lucro Líquido (R\$ milhões)	1.066
	↓
Custo do Capital Empregado (R\$ milhões)	928
	≡
Lucro dos Intangíveis (R\$ milhões)	138

- Do Lucro Líquido, subtrai-se o custo do capital empregado na operação para se chegar ao valor do Lucros dos Intangíveis, que representa o valor financeiro dos intangíveis do negócio, ou o valor remanescente após se pagar o custo dos ativos tangíveis.

Valor Financeiro Papel Cartão



Calculamos então o valor dos Lucros dos Intangíveis, descontando do Lucro Líquido o custo do capital.

	2019
Lucro Líquido (R\$ milhões)	375
	↓
Custo do Capital Empregado (R\$ milhões)	223
	≡
Lucro dos Intangíveis (R\$ milhões)	152

- Do Lucro Líquido, subtrai-se o custo do capital empregado na operação para se chegar ao valor do Lucros dos Intangíveis, que representa o valor financeiro dos intangíveis do negócio, ou o valor remanescente após se pagar o custo dos ativos tangíveis.

Valor Financeiro Kraftliner Venda



Calculamos então o valor dos Lucros dos Intangíveis, descontando do Lucro Líquido o custo do capital.

	2019
Lucro Líquido (R\$ milhões)	215
	↓
Custo do Capital Empregado (R\$ milhões)	93
	≡
Lucro dos Intangíveis (R\$ milhões)	122

- Do Lucro Líquido, subtrai-se o custo do capital empregado na operação para se chegar ao valor do Lucros dos Intangíveis, que representa o valor financeiro dos intangíveis do negócio, ou o valor remanescente após se pagar o custo dos ativos tangíveis.

KANTAR

OBRIIGADO

Eduardo Tomiya

Carlos Dadoorian

Roberto de Napoli

Felipe Baran

Crislane Nunes

Parecer Sobre Avaliação da Marca Klabin

Sobre o avaliador

A avaliação foi realizada por Rodrigo Amantea de Andrade Pinto, mestre e doutorando em Administração de Empresas pela FGV-EAESP. Desenvolve pesquisas na área de inovação, desenho organizacional e marcas. Possui vasta experiência em gestão de inovação e marcas em empresas de grande porte. Desde 2011 é Coordenador Acadêmico de Educação Executiva e professor do Insper.

Contexto da Avaliação

A Kantar fez a avaliação da marca Klabin considerando os seguintes segmentos:

- a. Embalagens;
- b. Sacos Industriais e de Papel;
- c. Celulose e Papéis.

A pedido da Klabin, foi analisada a avaliação da marca, que contempla: i) Verificação da metodologia de análise utilizada e sua adequação aos padrões de mercado e padrões de pesquisa; ii) Adequação do processo de coleta de dados e robustez da amostra; iii) Comentário sobre a estimativa de custos para a criação de marca nova.

Premissas

Para realizar a verificação acima referida, utilizei como premissa que a projeção de lucros, custo de capital (WACC) e valor da empresa utilizados nos cálculos foram previamente validados pela Klabin.

i) Análise da Metodologia

A metodologia utilizada é baseada em lucro econômico e está em linha com as práticas de mercado. São aplicadas duas variáveis: *contribuição de marca* -- também designada "papel de marca" por outras consultorias -- e *força de marca*.

i.i) Contribuição de Marca

Para calcular a contribuição de marca foram utilizados dados de preferência dos entrevistados, o que resulta na variável *importância relativa*, calculada por regressão linear com a variável *preferência*. Estes são os direcionadores da escolha, ou *drivers*. Em seguida são feitas as análises dos diferenciais da Klabin e de seus concorrentes, que resultam na variável *desempenho dos atributos*. Somente os diferenciais são considerados para o cálculo, ou seja, foram descartados atributos nos quais a Klabin não se diferencia dos concorrentes. Por último, foi feita uma correlação simples entre

os diferenciais e a variável *confiança*, obtendo assim a variável *correlação*. O produto destas variáveis para cada atributo foi então somado para obtenção da variável *contribuição de marca*.

O cálculo da *contribuição de marca* está consistente e dentro dos padrões de mercado. Esta variável deve medir o quanto a decisão de compra pode ser exclusivamente atribuída à marca, e não a outros fatores (como por exemplo preço), e a metodologia atende a este fim. Esse índice foi posteriormente aplicado aos ganhos econômicos para se chegar aos lucros gerados apenas pela marca.

i.ii) Força de Marca

A *força de marca* foi calculada a partir de 4 variáveis: 1) *compra em maior volume*, 2) *preferência*, 3) *confiança* e 4) *rejeição*.

O cálculo é feito de forma comparativa com os concorrentes diretos. Partindo dos percentuais de respostas favoráveis à Klabin em cada variável, foi realizada a normalização de 0 a 16, e então realizada a soma dos resultados das quatro variáveis para obtenção da variável *força de marca*. Finalmente foi realizada a transformação para uma escala de 0 a 100.

Para todos os segmentos a marca Klabin teve força superior a 50, o que indica desempenho superior ao das marcas concorrentes. A *força de marca* é geralmente calculada desta forma, e resultados como o da Klabin são indícios de que a marca conta com lealdade dos clientes e contribui na geração de demanda em negócios futuros.

O índice de *força de marca* tem relação inversa com o risco associado às previsões financeiras. A partir das forças calculadas para cada segmento foi feito o cálculo do *beta da marca*, usando como ponto de partida o beta médio do setor, de 0,53, obtido na literatura (Damodaran). Foram revisados os cálculos do *beta da marca* e dos *riscos da marca*, que estão dentro dos padrões. Os betas obtidos foram: 0,46 para Embalagens, 0,48 para Sacos Industriais e 0,48 para Celulose e Papéis.

O *beta da marca* foi então aplicado às projeções financeiras dos lucros dos intangíveis para cálculo da variável *valor financeiro*. Os cálculos foram verificados e estão dentro dos padrões metodológicos aplicados no mercado. Vale ressaltar que as premissas de projeção de lucros e WACC são as previamente validadas pela empresa.

ii) Adequação dos dados: processo de coleta de dados e robustez da amostra.

O processo de coleta foi realizado de forma assistida, o que traz maior confiabilidade e garante o entendimento dos respondentes. As amostras são robustas para as análises estatísticas, ressaltando que a amostra para o segmento de Celulose e Papéis é a menos robusta, porém contempla quase todos os potenciais compradores, ou seja, possui margem de erro baixíssima.

Em geral no B2C procuramos abordar uma boa proporção de não clientes. No B2B muitas vezes é mais difícil porque os clientes compram de múltiplos fornecedores. A maioria dos respondentes são clientes de mais de uma marca, e desta forma entendo que a composição da amostra é adequada para o setor.

Em linhas gerais, os resultados obtidos estão devidamente calculados e dentro dos parâmetros mercadológicos.

iii) Comentários Sobre Custos de Criação de Marca Nova

Foi realizada pela Kantar a análise de custos para a criação de uma nova marca. A princípio a análise realizada não parece ser completa o suficiente. Um inventário mais abrangente de ações para a mudança de marca deveria ser realizado. Recomendo considerar a estratégia de transição, como por exemplo se a marca nova será endossada pela marca Klabin por um período, o que teria impacto em custos. Também deveriam ser levantados os riscos deste movimento junto ao público interno (funcionários) e ao público externo (clientes e investidores), pois podem comprometer resultados no período de transição. Por fim, devem ser estimados os esforços de mudança de marca, e a necessidade de envolvimento da liderança na transição, o que pode deixar outras ações estratégicas da empresa em segundo plano.

4.



PARECERES TÉCNICOS

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

PARECER

ELABORADO POR ENCOMENDA DE

KLABIN S.A.

São Paulo, 18 de junho de 2019

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

SUMÁRIO EXECUTIVO

Klabin S.A. nos consulta, por meio de seus patronos, Dra. Antonella Carminatti, Drs. José Eduardo de V. Pieri e Pedro Tavares, todos integrantes do reputado escritório Barbosa, Mussnich & Aragão - BMA sobre a legalidade, validade e exigibilidade do *Instrumento Particular de Contrato de Licença de Uso de Marca* celebrado em 1º de maio de 2000, entre Klabin Irmãos e Cia (“KIC”), Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda. (“SOGEMAR”), sociedade sob controle comum com a KIC, e Klabin S.A. e sua contrapartida de pagamento de *royalties*.

Em decorrência de Instrumento Particular de Transação Prevendo Suspensão Temporária, celebrado entre Klabin S.A., SOGEMAR e BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR, com objetivo de que seja alcançado entendimento comum sobre *Instrumento Particular de Contrato de Licença de Uso de Marca*, a consulta se dá na forma de respostas a dois quesitos orientadores de nossa análise, cuja resposta adiantamos abaixo. São eles:

1. A quem se deve atribuir a titularidade dos direitos sobre o termo *KLABIN*, como patronímico, nome empresarial e marca, face ao histórico de sua utilização como sinal distintivo e às marcas registradas contendo o termo *KLABIN*, hoje em nome da Companhia?

- KLABIN constitui patronímico cuja tutela e titularidade concentra-se nos membros da família Klabin, sócios da KIC.
- A adoção do patronímico como sinal distintivo sucedeu-se em três níveis, sempre sob autorização tácita e precária dos titulares de tal direito de

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

personalidade: identificação institucional do grupo, nome empresarial de cada uma das pessoas jurídicas que o compõe e marca dos respectivos produtos.

- KIC detém o registro marcário originário e primígeno sobre o sinal KLABIN, do qual todos os demais registros posteriores derivam, em relação de subordinação e dependência da condição fática de controle societário da KIC, no contexto da estrutura atual do Grupo Klabin.
- KIC, companhia primeira do Grupo Klabin, reunindo os membros da família Klabin, permaneceu, e permanece com controle societário das demais empresas, fazendo com que a marca “Klabin”, expressão do patronímico do fundador, continue sob o domínio da família que controla o Grupo Econômico.
- São os mesmos sócios da KIC que controlam também a SOGEMAR, sociedade essa que, também, detém seis registros de marca contendo o signo “Klabin”. A *propriedade* final desses registros continua, portanto, nas mãos da família Klabin.
- O pertencimento ao mesmo grupo econômico da KIC levou o INPI a permitir o registro de marcas contendo o signo “Klabin” em nome da Companhia, com base no entendimento daquela autarquia, em caráter excepcional, de que tal co-titularidade de marcas por pessoas jurídicas do mesmo grupo não fere a regra do artigo 135 da LPI, considerada pelo INPI como imperativo de ordem pública a vedar a copropriedade de marcas entre empresas independentes e concorrentes.

2. Qual a abrangência do contrato de licença de uso de marca celebrado entre KIC, Sogemar e Klabin S.A.? Quais seriam os efeitos de sua denúncia unilateral pela KLABIN S.A (incluindo, dentre outros aspectos que V. Sa. entenda relevantes, análise acerca de eventual

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

possibilidade de perda dos registros de outras marcas de propriedade de Klabin S.A)?

- Considerando o direito ao patronímico e o direito de propriedade sobre as Marcas da KIC e da SOGEMAR, para além dos direitos sobre o nome empresarial KLABIN, parece-nos lícita, válida e fundamentada a Licença de uso das Marcas para a Companhia.
- Em vista do benefício econômico aportado à Companhia pela exploração das Marcas da KIC e da SOGEMAR, justifica-se o contrato e a contrapartida financeira prevista na Licença.
- Num cenário de rompimento unilateral da licença por parte de Consulente, a Consulente poderia ver prejudicado o seu direito de uso das Marcas, nelas incluídas aquelas hoje objeto de registros de sua titularidade, posto que tanto a titularidade dos registros quanto o uso das Marcas decorre de autorização por parte de KIC, ficando a Consulente sujeita, ainda, à possibilidade de adoção de determinadas medidas protetivas por KIC, especialmente:

A) ação judicial para impedir a Companhia de usar o signo KLABIN como nome empresarial e como marca;

B) ação reivindicatória da propriedade das marcas hoje sob titularidade da Companhia Consulente, com base em seus direitos de propriedade, além dos direitos dos sócios da KIC sobre uso do patronímico. Tal ação, não sendo anulatória do registro de marca, não se sujeita ao prazo prescricional de 5 anos.

Feito o presente sumário, passemos ao desenvolvimento dos fundamentos que nos levaram a tais conclusões.

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

A CONSULTA

Consulta-nos Klabin S.A. (doravante “Companhia” ou “Consulente”) por meio de seus patronos, Dra. Antonella Carminatti, Drs. José Eduardo de V. Pieri e Pedro Tavares, todos integrantes do reputado escritório Barbosa, Mussnich & Aragão - BMA sobre a legalidade, validade e exigibilidade do *Instrumento Particular de Contrato de Licença de Uso de Marca* (doravante designado, somente, por “Contrato” ou “Licença”) celebrado em 1º de maio de 2000, entre Klabin Irmãos e Cia (“KIC”), Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda. (“SOGEMAR”), sociedade sob controle comum com a KIC, e Klabin S.A. (“Companhia”), por meio do qual se estabelece uma licença para uso de marcas contendo o patronímico “KLABIN” (“Marcas” detalhadas adiante), sob a contrapartida do pagamento, pela Licenciada, de *royalties* para KIC e SOGEMAR.

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Em decorrência de Instrumento Particular de Transação Prevendo Suspensão Temporária, celebrado entre Klabin S.A., SOGEMAR e BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR, com objetivo de que seja alcançada entendimento comum sobre a Licença remunerada da maneira como acordada entre as partes no ano de 2000, notadamente na forma de respostas a dois quesitos orientadores desta análise:

1. A quem se deve atribuir a titularidade dos direitos sobre o termo KLABIN, como patronímico, nome empresarial e marca, face ao histórico de sua utilização como sinal distintivo e às marcas registradas contendo o termo KLABIN, hoje em nome da Companhia?
2. Qual a abrangência do contrato de licença de uso de marca celebrado entre KIC, Sogemar e Klabin S.A.? Quais seriam os efeitos de uma denúncia unilateral pela KLABIN S.A. (incluindo, dentre outros aspectos que V. Sa. entenda relevantes, análise acerca de eventual possibilidade de perda dos registros de outras marcas de propriedade de Klabin S.A.)?

Para tanto, foram-nos apresentados os seguintes documentos e informações:

- Recurso ao INPI contra o Indeferimento do Pedido de Registro de Marca nº 82413385, acompanhado do seu aditamento, protocolados, respectivamente em 06.08.2007 e 08.10.2007;
- Recurso ao INPI contra o Indeferimento do Pedido de Registro de Marca nº 824135890 protocolado em 07.02.2011;
- Recurso ao INPI contra o Indeferimento do Pedido de Registro de Marca nº 824132238, acompanhado do seu aditamento, protocolados, respectivamente, em 06.08.2007 e 08.10.2007;
- Protocolo, perante o INPI, do Cumprimento de Exigência em relação ao Pedido de Registro de Marca nº 824135881, datado de 15.05.2015;
- Organograma Societário do Grupo Klabin com a composição acionária atual;
- Fato Relevante da Klabin S.A. datado de 06.03.2019, prestando esclarecimentos sobre a AGE convocada para 14.03.2019;

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

- Documento de Cessão de Marcas entre SOGEMAR, como cedente, e TISCORP, como cessionária, firmado em 08.07.2003;
- Contrato Social da KIC;
- Instrumento Particular de Contrato de Licença Para Uso de Marca, celebrado em 22.12.1995, por KIC e Klabin Fabricadora de Papel e Celulose S.A. (“KFPC”);
- Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da KFPC, realizada em 24.01.1996, deliberando e aprovando a licença remunerada da marca “KLABIN” pela KFPC;
- Instrumento Particular de Contrato de Licença Para Uso de Marca, celebrado entre KIC, SOGEMAR e Indústrias Klabin S.A. em 1º de maio de 2000;
- Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Licença Para Uso de Marca, celebrado entre KIC, SOGEMAR e Indústrias Klabin S.A., datado de 24.02.2002;
- Acordo de Participação em Remuneração po Licença de Uso de Marcas celebrado em 1º de setembro de 2000 por KIC, SOGEMAR e Monteiro Aranha S.A. (“MASA”);
- Aditamento ao Acordo de Participação em Remuneração por Licença de Uso de Marcas datado de 24.04.2002;
- Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Klabin S.A., realizada em 24.04.2002, deliberando e aprovando o reajuste da remuneração acordada no Contrato;
- Ofício BNDESPar à Comissão de Valores Mobiliários – CVM de 21.01.2019 (Carta DIR 4 nº 06/2019);
- Ofício nº 31/2019/CVM/SEP/GEA-4, de 25.02.2019, encaminhado pela CVM à Klabin S.A.;
- Cópia do arquivo contendo a resposta, datada de 04.03.2019, da Companhia ao Ofício nº 31/2019/CVM/SEP/GEA-4;
- Instrumento Particular de Transação Prevendo Suspensão Temporária da AGE celebrado entre BNDESPar, Klabin S.A. e SOGEMAR, em 08.04.2019;
- Resumo da relação societária entre TISCORP, Kimberly-Clark e Delaware;
- Acordo de Acionistas celebrado entre KIC e MASA, em relação à companhia Indústrias Klabin do Paraná Celulose S.A. em 18.05.1979, e Aditivo ao Acordo de Acionistas datado de 28.11.2013;
- 9ª Alteração do Contrato Social da SOGEMAR datada de 20.12.2018, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo -JUCESP em sessão de 05.02.2019 sob nº 69.710/19-3;
- Resposta enviada pela Klabin S.A. ao Ofício CVM nº 171/2016-CVM/SEP/GEA-3, de 28.07.2016;
- Parecer do Dr. Denis Borges Barbosa, datado de 27.08.2018, ref. ao Pagamento de *Royalties* pelo Uso de Marcas a Controladores de Sociedade Aberta;
- Parecer do Dr. Carlos Henrique de C. Fróes, datado de 28.02.2000, ref. aos valores praticados a título de *royalties*.

Diante da extensa documentação e com um cenário dessa complexidade desenhado, além do copioso histórico dos fatos reportados,

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

elaboramos, com o precioso auxílio de minhas sócias Laetitia d'Hanens e Amanda Fonseca de Siervi, além da advogada Larissa Pereira Lino, o seguinte

PARECER

por meio do qual, após termos delimitado o (I) Contexto no qual o questionamento sobre a Licença foi apresentado à Consulente e a (II) Origem do Grupo “Klabin”, verificamos (III) A adoção do patronímico “Klabin” como marca, com um resumo do histórico que levou à obtenção dos respectivos registros, na atual dispersão entre diversos titulares, quando então tratamos da (IV) Licença de Uso das Marcas “Klabin”, examinando juridicamente a (V) Validade, legalidade e exigibilidade da Licença de Uso de Marca e consequências de sua eventual rescisão, para, por fim, tecermos nossas (VI) Conclusões em resposta aos quesitos formulados.

I. O CONTEXTO DA CONSULTA

Procurou-nos a Consulente em razão de um questionamento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários - CVM pelo BNDES Participações S.A. – BNDESPar (“BNDESPar”), acionista minoritário da Companhia, em face da proposta de incorporação da SOGEMAR pela Companhia, operação essa que, dentre outras consequências jurídicas, (i) extinguiria a Licença entre SOGEMAR e a Companhia, uma vez que credora e devedora tornar-se-iam o mesmo ente e (ii) o objeto da Licença – *i.e.* as Marcas licenciadas pela SOGEMAR - passariam, por sucessão legal, a integrar o conjunto de bens e direitos da Companhia.

Opôs-se o BNDESPar a tal proposta de avença, por meio da CARTA DIE 4 nº 06/2019 endereçada à CVM, quanto à realização da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“AGE”) convocada para o dia 14.03.2019,

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

invocando infrações da Companhia à Instrução CVM 481/2009 e à Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76). Dentre os questionamentos apresentados na supramencionada Carta, o BNDESPar questiona a Companhia sobre a validade e, mesmo, a necessidade da existência da Licença e, ainda, em relação ao caráter oneroso da mesma.

Não serão objeto de nossa atenção a análise dos demais questionamentos feitos pelo BNDESPar relativamente à legislação societária e regulamentação de companhias abertas para nos atentarmos, especificamente, à Licença vigente, desde 2.000, entre KIC, SOGEMAR e a Companhia. Passamos, então, ao estudo do objeto da Licença, qual seja, da marca originária, de apresentação nominativa constituída pelo patronímico “KLABIN”, e das marcas dela derivadas.

II. ORIGEM DO GRUPO KLABIN

Para melhor compreensão do contexto em que se insere a presente consulta, é necessário analisar a origem e história da construção da marca “KLABIN”.

No final século 19, Maurício Freeman Klabin, imigrante da Lituânia e empreendedor nato, estabeleceu-se na Cidade de São Paulo, dando início a uma pequena manufatura e comércio de cigarros, utilizando-se de papel e tabaco importados. A constituição de uma pessoa jurídica, em 1890, sob o nome de M.F. KLABIN E IRMÃO deu início à história empreendedora da família, da qual a fundação da **KLABIN IRMÃOS E CIA – KIC**, em 1899, constitui um marco, reunindo os irmãos Maurício, Salomão e Hessel Klabin e seu primo Miguel Lafer.

A KIC iniciou seus negócios na área de papel e papelão, setor líder do crescimento da indústria de transformação, graças aos problemas e às dificuldades na importação de papel. Com a aprovação de incentivos fiscais para esse

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

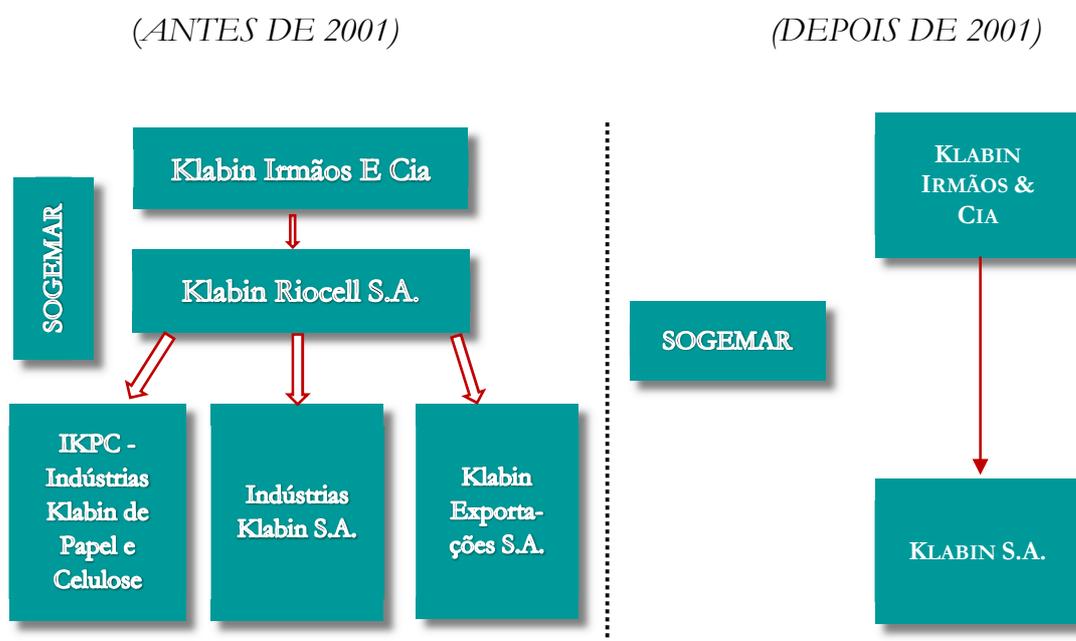
setor, a KIC conquistou acelerada expansão. Em decorrência do intenso crescimento, constitui-se a primeira sociedade por ações do Grupo Klabin - a **INDÚSTRIAS KLABIN DO PARANÁ DE CELULOSE – IKPC** e, em 1950, a atividade expande-se para a fabricação de papelão ondulado. Nos anos subsequentes, o Grupo Klabin ampliou sua rede de fábricas no país.

As décadas seguintes foram marcadas pela consolidação e pela reorganização societária do Grupo: em 1983, funda-se a **INDÚSTRIAS KLABIN DE PAPEL E CELULOSE – IKPC**, voltada essencialmente à detenção de participação em outras sociedades, como *holding*. Em 1990, o Grupo Klabin adquire a Companhia de Papéis, tornando-se, por esta operação, o maior produtor de papéis sanitários do Brasil. Na continuidade do processo de crescimento, em 1997 constitui-se uma *joint venture* com a Kimberly-Clark (KCK Tissue S.A. e, posteriormente, Klabin Kimberly S.A., na Argentina), com foco no negócio de lenços de papel, papel higiênico, toalhas e guardanapos de papel (segmento *Tissue*).

Para administrar o uso dos direitos de propriedade intelectual detidos pelo Grupo, em 1998, os sócios da KIC, membros da família e detentores do patronímico, fundam a **SOCIEDADE GERAL DE MARCAS - SOGEMAR**, destinada, entre outros, ao licenciamento de uso de marcas, de outros bens próprios e de direitos de qualquer natureza.

Nesta trajetória, o ano de 2001 destacou-se por nova reestruturação societária no Grupo Klabin, em duas etapas: (Etapa 1) KLABIN RIOCELL S.A. incorpora KLABIN S.A. e adota a denominação da incorporada KLABIN S.A.; na sequência, (Etapa 2) KLABIN S.A. aprova a incorporação de **IKPC-INDÚSTRIAS KLABIN DE PAPEL E CELULOSE**, KIV PARTICIPAÇÕES S.A., **INDÚSTRIAS KLABIN S.A.**, IGARAS PAPÉIS E EMBALAGENS S.A., KLABIN DO PARANÁ MINERAÇÃO LTDA., KLABIN MADEIRAS LTDA., **KLABIN EXPORTAÇÕES**

S.A. (todas controladas direta ou indiretamente por KLABIN S.A.). Tais operações podem ser resumidas nos seguintes organogramas¹:



Após a transformação acima descrita, em 2002, a KLABIN S.A., ora Consulente, passou a ser a única companhia do Grupo Klabin com ações negociadas em bolsa. Até o presente momento, a KIC continua sendo acionista controladora de tal Companhia.

Examinado o histórico da Companhia na égide do Grupo Klabin, e sua relação com as demais partes da Licença, cumpre analisar o objeto de tal contrato: as Marcas “KLABIN”.

¹ Para os fins do presente Parecer, focamos nossa atenção naquelas sociedades do Grupo Klabin que interessam para a análise da validade e da necessidade da Licença, ressaltamos, contudo, que a reestruturação societária do Grupo Klabin ocorrida no início dos anos 2000 foi maior e envolveu outras sociedades do Grupo.

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

III. A ADOÇÃO DO PATRONÍMICO “KLABIN” COMO MARCA

A natureza jurídica do direito sobre o patronímico e sua adoção como marca e nome empresarial

Destaca-se na trajetória do Grupo Klabin a adoção de “KLABIN”, patronímico do fundador Mauricio F. Klabin, como sinal distintivo em três níveis organizacionais: primeiro, para a identificação institucional do conjunto de empresas que compõem o grupo, segundo para identificar cada uma de tais pessoas jurídicas na condição de núcleo distintivo dos nomes empresariais e, por fim, para assinalar os respectivos produtos oferecidos ao mercado, como marca. Esta ligação entre o patronímico e tais sinais distintivos iniciou-se em 1890, atravessou todo o século XX e sobrevive até os dias de hoje.

Com efeito, o nome de família do fundador, em relação à Companhia e ao grupo econômico KLABIN, cumpre, desde sua fundação, a função de individualizar o fundo de comércio associando-o à sua origem, vinculando, de forma imediata e direta, o empresário, pessoa física, a sua dimensão corporativa, sob as diversas pessoas jurídicas empreendedoras e os seus respectivos produtos. Desde o início de suas atividades, tanto os negócios como os produtos do Grupo vêm sendo assinalados pelo patronímico KLABIN, reunindo-se no cerne de tal organização empresária as consequências de tal opção: de um lado, os benefícios de reconhecimento no mercado e, de outro, a responsabilidade pelas atividades negociais desenvolvidas sob esse signo.

É de se notar que a eleição do patronímico como sinal distintivo nestes diferentes níveis ocorreu de forma diferida: em que pese a adoção do patronímico como identificador das atividades empresariais desde 1889², o primeiro pedido de registro para o sinal “KLABIN” como marca para assinalar papéis, livros,

² Disponível em <https://www.klabin.com.br/memoria-klabin/>. Acesso em 31.05.2019

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

impressos e semelhantes, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, data de 24.11.1954, tendo sido concedido o registro de titularidade de KIC em 05.03.1955, sob no. 003094782³.

Somente em 02.05.1972 KIC veio a depositar seu segundo pedido de registro para “KLABIN”, na forma nominativa, na classe 16.10 (para assinalar papéis, livros, impressos e afins), o qual foi concedido sob o nº 006273017, em 10.04.1976. Tal registro, doravante designado como “Marca da KIC”, vem sendo prorrogado ininterruptamente desde então, com decênio vigente até 10.04.2026.

A Marca da KIC, por assegurar a seu titular o direito de propriedade e conseqüente exclusividade de uso do termo KLABIN como marca, independentemente de qualquer forma de apresentação, constitui, sem sombra de dúvida, a principal dentre todas as Marcas licenciadas por meio do Contrato de Licença aqui examinado, conforme detalharemos adiante.

Ainda, os históricos societário e marcário descritos acima evidenciam que, desde o primeiro ato formal de adoção do patronímico KLABIN com função distintiva, a KIC, onde vêm se abrigando os sucessores do fundador e atuais titulares do patronímico KLABIN, afirma-se como responsável e única titular da Marca da KIC, além de controladora da Consulente.

Como direito da personalidade, o patronímico identifica seu portador em sua esfera jurídica de atos, direitos e obrigações na vida civil. Se, por fruto de uma escolha, o titular empresta seu patronímico para batizar sua vida empresarial, como elemento distintivo do nome de empresa, ou para assinalar, como marca, produtos e serviços decorrentes de suas atividades, tais utilizações consistirão, de forma indelével e fundamental, meras derivações de um primeiro direito de ordem

³ O registro de marca nº 003094782 expirou em 13/12/2005 por decurso do prazo de proteção e desinteresse da KIC em renovar a proteção sobre esse registro em específico.

personalíssima. Ainda, sobre essa definição, esclarece de forma bastante didática, Catherine VIOT:

*"La marque patronymique est une catégorie qui regroupe des situations bien distinctes. Lorsqu'il s'agit d'une personne réelle, cela signifie qu'un nom patronymique est devenu une marque du fait que l'éponyme a utilisé son nom pour désigner une entreprise et/ou des produits. (...) la nature patronymique de certaines marques, comme Mars ou Nestlé, n'est pas connue des consommateurs. En conséquence, la marque patronymique peut être définie comme une marque dont le nom est perçu comme étant celui d'une personne qui peut être réelle ou fictive."*⁴

Em outras palavras, a adoção de patronímico para o exercício de função identificadora ou distintiva - como nome empresarial e/ou como marca - transmuta a natureza jurídica originária do direito de personalidade que lhe abriga para, nestes sinais distintivos, revestir-se de características patrimoniais. Não se prescinde, contudo, da necessária autorização do titular do direito de personalidade originário, autorização esta que pode ser precária ou definitiva. Neste sentido pronunciou-se o Supremo Tribunal de Justiça:

*"conquanto o nome civil se consista em direito de personalidade - absoluto, obrigatório, indisponível, exclusivo, imprescritível, inalienável, incessível, inexpropriável, irrenunciável e intransmissível -, a legislação nacional admite o destaque de parcela desse direito para fins de transação e disposição, tal qual se dá na sua registrabilidade enquanto marca, desde que autorizada de forma expressa e delimitada"*⁵

No presente caso, temos que o empréstimo do patronímico no nome empresarial KLABIN S.A. e na marca KLABIN, bens incorpóreos integrantes do fundo de comércio, deriva de uma autorização tácita dos titulares, primeiro como pessoas físicas sucessoras do fundador, depois abrigados na KIC, repetindo-nos: de forma tácita e precária, fundamentalmente condicionada à relação societária de controle configurada no Grupo, na forma ilustrada no capítulo II acima. E precária deve ser considerada porque, pelo exame da documentação apresentada, não houve

⁴ VIOT, Catherine. *Endossement, pseudo endossement et co-endossement d'une marque patronymique: potentiel et intérêt pour une stratégie marketing*. Décisions Marketing, Association Française du Marketing, 2012, p. 13. Disponível em <http://www.editions-ems.fr/revues/decisions-marketing/articler revue/839-endossement-pseudo-endossement-et-co-endossement-d-une-marque-patronymique-potentiel-et-interet-pour-une-strategie-marketing.html>. Acesso em 31.05.2019.

⁵ STJ, REsp 1532206/RJ, DJe 09/05/2017.

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

manifestação alguma de vontade dos portadores do patronímico, titulares do direito primígeno, no sentido de conferir a esta autorização qualquer caráter de permanência ou irrevocabilidade.

De fato, a precariedade é o corolário do cenário examinado acima: ausência de manifesta oposição à adoção do patronímico como parte de nome empresarial e, posteriormente, como marca registrada em nome das demais pessoas jurídicas do Grupo, repousando o não exercício do direito de exclusividade que compete ao portador do patronímico sobre um único pilar – o controle societário da KIC, que reúne os sucessores do fundador com direito ao patronímico e detém a propriedade da marca originária.

Ora, na ausência de qualquer limitação voluntária e expressa, nos limites permitidos em lei, ao direito original e ao seu exercício, por parte dos portadores do patronímico, todo e qualquer fato jurídico posterior ou derivado de uma circunstância condicionante – o controle societário e a propriedade do direito imaterial sobre o sinal KLABIN – está continua e renovadamente sujeito ao não exercício do direito de exclusividade pelos titulares primários legitimados, neste caso, os membros da família Klabin reunidos na KIC.

Toda a documentação examinada conduz a esta conclusão: KIC detém a prerrogativa de permitir a adoção do patronímico como nome das empresas do Grupo, bem como a titularidade do direito marcário originário sobre o signo KLABIN – consubstanciado na Marca da KIC - reflexo do direito de personalidade de seus sócios, portadores do patronímico e controladores do grupo (família Klabin).

Em suma, o signo “KLABIN” jamais deixou de estar sob controle dos descendentes do Sr. Mauricio Freeman Klabin. A composição acionária de KIC e do Grupo Klabin, garantiu a sucessão empresarial do fundador por membros da sua própria família – igualmente detentores do patronímico, perpetuando, portanto, a identificação entre a família empresária, o nome empresarial e os produtos/serviços por eles oferecidos.

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Panorama atual dos registros de marca contendo o patronímico “KLABIN”

O conjunto de Marcas compostas pelo patronímico KLABIN, hoje existentes e formalmente registradas em nome de titulares diversos do Grupo Klabin, deriva de um registro primeiro – a Marca da KIC – como se passa a detalhar.

Como já relatado, a Marca da KIC constitui o primeiro pedido e hoje registro de marca ainda válido perante o INPI, tendo sido depositado em 02.05.1972, para o signo KLABIN na forma nominativa, com vistas a assinalar uma ampla gama de produtos da Classe 16⁶. Aludido registro encontra-se válido até 10.04.2026, oportunidade na qual será possível a sua renovação.

Na linha cronológica das Marcas contendo o termo “KLABIN”, seguem-se os registros de n.ºs. 006275346 e 730082750 para “KLABIN” e “KLABIN DO PARANÁ”, ambos depositados no início da década de 70 por IKPC, na forma nominativa⁷, sob titularidade atual da Consulente, após aquisição em 2007.

Em 1998, foram depositados nove pedidos de registros de Marcas nominativas KLABIN e variações, em nome de SOGEMAR⁸, na Classe 16, em plena vigência na presente data. De tais registros, importam à presente consulta

⁶ Papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não incluídos em outras classes; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material de escritório (exceto móveis); material de instrução e didático (exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas em outras classes); caracteres de imprensa; clichês.

⁷ Para assinalar respectivamente, para as Classes 10 (plantas e flores) e 8 (para sementes, mudas, plantas e flores naturais)

⁸ Ressalte-se que, nos termos do Documento de Cessão de Marcas, firmado em 08.07.2003, entre SOGEMAR e TISCORP, operou-se a cessão onerosa dos registros 821069128, 821069144 e 821069136 para identificar o segmento de *tissues*, a qual foi devidamente anotada no INPI em 2006. Em seguida, essas três marcas (“Marcas *Tissue*”) foram cedidas para KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC e atualmente, encontram-se sob a titularidade de DELAWARE OVERSEAS FINANCE, INC. (“DOFINC”). Todos os registros das Marcas *Tissue*, realizados também na Classe 16, são relacionados à unidade de negócios responsável pela fabricação de lenços de papel, papel higiênico, toalhas e guardanapos de papel (conjuntamente conhecidos como “*Tissues*”). Como esses produtos não fazem parte da unidade de negócios principal da Companhia, criou-se uma *joint venture* entre o Grupo Klabin e a Kimberly-Clark Corporation para desenvolvimento de negócios nessa área, caminho pelo qual as Marcas *Tissues* deixaram o guarda-chuva proprietário do Grupo Klabin para serem detidas, hoje, por DOFINC. Esses registros não serão objeto de análise mais detalhada no presente parecer, diante da sua irrelevância para a resposta da Consulta proposta.

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

os seguintes, doravante conjuntamente “Marcas da SOGEMAR”, pessoa jurídica igualmente detida pelos mesmos membros da família integrantes da KIC:

<i>Nº Registro</i>	<i>Marca</i>
821069152	KLABIN BOARDS
821069659	KLABIN RIGID BOARD
821069195	KLABIN FREEZE BOARD
821069187	KLABIN CARRIER BOARD
821069179	KLABIN X RIGID BOARD
821069160	KLABIN LIQUID BOARD

Por fim, seguem-se a estes, na linha marcária histórica, quarenta e um^o registros, depositados em outubro de 2001, todos vigentes na presente data e sob titularidade da Companhia Consulente para Marcas mistas “K KLABIN” em classes diversas. Dentre esses registros, atentamo-nos para os seguintes:

Registro nº	Marca	Titular	Classe
824132238		KLABIN S.A.	16
824133285		KLABIN S.A.	16
824135890		KLABIN S.A.	17
824135881		KLABIN S.A.	16

⁹ 824132190; 824132203; 824132211; 824132220; 824132238; 824132262; 824132254; 824132270; 824132289; 824132300; 824133200; 824133218; 824133234; 824133242; 824133250; 824133277; 824133285; 824133293; 824133307; 824133315; 824134834; 824134842; 824134850; 824134877; 824134893; 824134907; 824134915; 82413931; 824134940; 824135849; 824135857; 824135865; 824135873; 824135881; 824135890; 824135911; 824135920; 824135938; 824135946; 824135954; 824135962. Adicionalmente, e também no ano de 2001, foram depositados 12 registros para as marcas K KLABIN EXPORT e KLABIN EXPORT, em nome de Klabin Export S.A. - hoje sob titularidade da Companhia, conforme cessão anotada no INPI em 2007. Note-se que esses registros, à época dos respectivos procedimentos administrativos, foram sobrestados em face da anterioridade dos registros anteriores para as marcas K KLABIN, acima mencionados, depositados por IKPC e posteriormente transferidos para a Companhia. Essa situação demonstra a aplicação do entendimento do INPI acerca da possibilidade de convivência entre marcas colidentes se detidas por sociedades do mesmo grupo econômico, como exposto no item III.3 adiante.

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Merece destaque o fato dos três primeiros registros acima citados terem sido indeferidos pelo INPI em razão da anterioridade da Marca da KIC e das Marcas no segmento “*Tissue*”¹⁰. Em sede de Recursos Administrativos contra tais negativas, a Companhia sustentou expressamente a possibilidade de ser titular de tais registros com base no fato de pertencer ao mesmo grupo econômico da KIC, sua controladora¹¹, à luz do entendimento do INPI quanto a esta exceção (a ser detalhada adiante):

“Ocorre, porém, sem entrar no mérito da questão que, sendo a Requerente [KLABIN S.A] e a Titular (KIC) do primeiro registro indicado como anterioridade, o de nº 006273017, empresas pertencentes ao mesmo Grupo Econômico, além dessa última ser acionista majoritária, detentora de 51,6993% de ações ordinárias com direito a voto da primeira (acionista controladora), nada tem ela, a opor, quanto à reforma do despacho denegatório do presente pedido e, conseqüentemente, à concessão do registro requerido.”

Foram apresentados ao INPI documentos societários comprobatórios da relação de Grupo Econômico¹² para corroborar o argumento da autorização tácita. Ainda, quanto ao último registro mencionado na tabela acima, em sede de cumprimento de exigência, a Consulente reiterou a relação societária e apresentou documentos comprobatórios do pertencimento ao mesmo grupo econômico da KIC, titular do primogênito registro.

¹⁰ Vide nota de rodapé 8, acima.

¹¹ A redação acima se repete, com ajustes em relação à participação societária da KIC na Companhia e formais para responder às especificidades de cada despacho do INPI, nos recursos interpostos pela Companhia face aos indeferimentos dos registros de marca mencionados. No que se refere às Marcas *Tissue* pela TISCORP, a Consulente reiterou que tais registros só foram possíveis em face da Declaração de Consentimento firmada pela KIC.

¹² Em Aditamento aos Recursos a KLABIN solicitou prazo adicional para apresentar a Declaração de Consentimento da TISCORP aos pedidos de registros indeferidos. Não tivemos acesso à Declaração de Consentimento de TISCORP em relação a tais registros, mas supomos que foram obtidos, pelo fato das marcas terem sido concedidas.

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Do fundamento jurídico adotado pelo INPI para permitir a coexistência de marcas em nome de diferentes empresas do mesmo grupo econômico:

A possibilidade de duas pessoas distintas (físicas ou jurídicas) serem co-proprietárias e co-titulares de marcas foi, historicamente, tratada com resistência pelo INPI. Embora a Constituição Federal assegure a proteção à propriedade das marcas como uma das garantidas fundamentais (artigo 5º, inciso XXIX) e a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.729/96 – doravante “LPI”) considere expressamente os direitos de propriedade industrial bens móveis para todos os efeitos de direito (em seu artigo 5º), o INPI, ao longo dos anos, por dificuldades ora ideológicas ora de cunho administrativo, consolidou a recusa à concessão de registros de marca em regime de copropriedade.

Explica Denis Borges Barbosa:

*“A prática brasileira, no entanto, **tem rejeitado o exercício da titularidade sobre um mesmo signo, num mercado específico, por mais de um titular.** (...) A razão dessa vedação seria, assim, o pressuposto de que o condomínio impediria a adequada identificação da origem subjetiva dos bens e serviços”¹³.*

Para amparar este posicionamento, o INPI construiu uma interpretação bastante restritiva do artigo 135 da LPI, segundo o qual *“A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos”*.

De acordo com o INPI, a vedação à copropriedade por empresas distintas, do mesmo sinal, para assinalar produtos idênticos ou afins, decorreria de um fundamento de ordem pública: a proteção do consumidor que, caso

¹³ Barbosa, Denis Borges, *Proteção das Marcas, Uma Perspectiva Semiológica*, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2017, p. 269.

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

contrário, poderia ser conduzido a equívoco quanto à real origem de produtos ou serviços assinalados pela marca compartilhada por titulares diferentes.

Foge ao objeto desta consulta o debate quanto à pertinência de tal entendimento. Importa, no entanto, destacar que o próprio INPI construiu uma exceção à regra da impossibilidade de co-titularidade de marcas: a detenção de registros em nome de empresas integrantes do mesmo grupo econômico. A autarquia admite, excepcionalmente, a convivência de registros de marcas iguais ou semelhantes para produtos ou serviços afins, sob a titularidade de sociedades diferentes, desde que integrantes do mesmo grupo econômico, escapando tal situação específica, da vedação que tal autarquia entende decorrer da regra prevista no artigo 135 da LPI¹⁴.

O chamado “Manual de Marcas” (instituído pela Resolução INPI/PR nº 177/2017) dispõe que resta facultada, nos termos do Parecer INPIPROC/DIRAD/nº 12/08, a possibilidade de convivência entre marcas colidentes em atividades afins, detidas por sociedades distintas, desde que comprovada a relação de grupo econômico, por meio de documento hábil.

Para dar base a tal exceção interpretativa, o INPI concebe o grupo econômico como um só núcleo fundamental de direitos e obrigações, desconsiderando ou, ao menos, dando menos relevância, às personalidades jurídicas distintas de cada uma das sociedades que o compõem.

De acordo com o Parecer normativo referido, a co-titularidade permitida a tais sociedades irmãs ou coligadas não merece o mesmo tratamento proibitivo conferido à eventual co-titularidade por empresas competidoras no mercado.

Nesta linha de entendimento, o INPI preserva sua interpretação de que o artigo 135 inspira-se em fundamento de ordem pública – a proteção ao

¹⁴ Artigo 135, LPI – “A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produtos ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.”

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

consumidor: no caso de co-titularidade por empresas do mesmo grupo, não haveria risco ao mercado, pois a origem dos produtos ou serviços identificados por marcas idênticas convergiria ao mesmo núcleo econômico.

Neste contexto, portanto, e somente nele, a Companhia pôde formalmente tornar-se titular dos quarenta e um registros hoje em seu nome.

Da subordinação dos registros da Companhia e da SOGEMAR à autorização da KIC:

Por todo o exposto, evidencia-se que a titularidade de Marcas pela Companhia alicerça-se sobre duas condições de subsistência: (i) a autorização, ainda que tácita e precária, da KIC, como empresa que reúne os sucessores do fundador e titulares do patronímico KLABIN, além de proprietária do registro de marca seminal – a Marca da KIC, e (ii) o pertencimento ao mesmo grupo econômico da KIC, sob o controle societário desta.

Com efeito, KIC permitiu à Companhia a titularidade de Marcas em seu nome, quiçá por uma mera questão de conveniência administrativa, visando facilitar a defesa da marca no mercado. De fato, na estrutura econômica do Grupo Klabin, a Companhia, sob o controle da KIC, figura como principal sociedade operacional, concentrando o controle das diversas sociedades do conglomerado. Diante das peculiaridades operacionais ínsitas a uma companhia de grande porte, mostra-se natural tal opção.

Esta permissão para a titularidade de Marcas, tácita e precária como se viu, justifica-se pelo controle que KIC exerce sobre o Grupo. Não cabe, portanto, qualquer interpretação de renúncia, tácita que seja, pela KIC, à sua prerrogativa de proprietária, ou de transferência de domínio sobre a marca.

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Diante deste cenário, entendemos que as Marcas da Companhia não apenas estão sujeitas a uma relação de derivação e subordinação à Marca da KIC, como também à continuidade do não exercício de direito de exclusividade sobre o patronímico e sinal distintivo KLABIN pela KIC, direito este do qual tal titular jamais abriu mão.

Confirma esta conclusão o fato de que a Marca da KIC, a mais antiga de todas para todos os fins de direito, assegura à KIC direito de propriedade seminal, do qual todos os demais registros que contenham “Klabin” derivam, como se verá a seguir.

O artigo 130 da LPI garante ao titular da marca: *I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação.*

Expressa tal dispositivo as faculdades típicas dos direitos reais consubstanciadas na possibilidade de usar, gozar e fruir da marca, inclusive, por meio do seu licenciamento, bem como de impedir o seu uso por terceiros não autorizados. No caso ora apresentado, KIC, nos termos do art. 130 da LPI, goza da **faculdade** de outorgar licenças de uso da sua marca, bem como tem o **direito** de zelar pela sua integridade e o **poder** de reavê-la de quaisquer terceiros.

Ressalte-se, ainda, que a KIC, em nenhum momento, cedeu, transferiu ou, de qualquer outra forma, renunciou ou limitou os direitos e as prerrogativas por ela detidas sobre o sinal distintivo KLABIN. Frise-se que a autorização tácita e precária para que o patronímico viesse a constituir nome empresarial e sinal distintivo em nome de outras empresas do Grupo não restringe, limita ou, de qualquer modo, diminui o grau e a abrangência (i) dos direitos de personalidade sobre o patronímico e (ii) do direito de propriedade sobre a Marca da KIC. E esta irretocada integridade do direito de propriedade originário justifica-se pela permanência de uma circunstância condicionante à existência de todos os demais nomes empresariais e posteriores registros de marca: o controle do capital das demais pessoas jurídicas do Grupo, especialmente da Companhia.

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Tal integridade do direito proprietário permaneceu ileso ao longo de todas as reorganizações pelas quais as sociedades do Grupo Klabin passaram.

Como consequência da integridade destes direitos originais por parte da KIC, resta incontestado a precariedade da **autorização tácita** ao processamento, pelo INPI, dos pedidos de registro de Marcas contendo o termo KLABIN depositados por empresas outras do Grupo Klabin. E estes registros só sobrevivem - e resistem a um cancelamento de ofício do INPI - enquanto KIC for controladora do Grupo econômico e não exercer seu direito de exclusividade sobre o sinal distintivo. Perdendo-se esses elos, tais Marcas sujeitam-se a cancelamento administrativo ou a uma reivindicação de propriedade por parte da KIC.

Vale destacar que o fato de o INPI dispensar a apresentação de autorização expressa para permitir o registro de marca idêntica, em nome de outra empresa do mesmo grupo econômico, significa tão somente que tal autarquia pressupõe que a configuração societária, numa relação de controle, por si só é suficiente para denotar autorização tácita. Não exige, portanto, a formalização de documento apartado para confirmar o poder e as prerrogativas já expressas na estrutura societária.

Esta dispensa, contudo, não deve ser interpretada para quaisquer efeitos jurídicos além daquele acima descrito, vale dizer, a presunção de autorização tácita.

Por outro lado, o mero pertencimento ao mesmo grupo econômico não tem o condão de se sobrepor ou limitar direitos de personalidade nem direitos de propriedade industrial. Tampouco o tem a interpretação do INPI a respeito, pois não cabe à autarquia, ao se basear na razoável presunção de autorização tácita, determinar a distribuição de direitos proprietários dentro de um grupo de pessoas jurídicas vinculadas por uma relação de controle.

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Neste sentido, caso KIC deixasse de figurar como controladora dentro do Grupo Klabin ou, mesmo que nesta posição de controle, manifestasse expressamente a revogação da autorização tácita pretérita, exercendo legitimamente os direitos de exclusividade decorrentes da propriedade da Marca da KIC e congregando os sucessores do fundador para o exercício dos direitos sobre o patronímico, todos os registros de marca posteriores, derivados e subordinados à Marca da KIC, poderiam ser reivindicados por ela ou seriam automaticamente extintos pelo INPI por aplicação analógica do artigo 135 da Lei 9.279/96, já examinado.

A aplicação de tal dispositivo pelo INPI, esclareça-se, não leva em consideração se o registro está ou não no prazo de nulidade. A extinção dos registros independe desse prazo, decorre de expressa disposição legal, sobretudo porque o INPI considera esta regra como norma de ordem pública.

De todas estas premissas decorre a relação de subordinação e derivação, dependência e condicionamento, que tanto os registros de marca da Companhia quanto aquelas da SOGEMAR sujeitam-se em relação aos direitos marcários da KIC.

No caso da SOGEMAR, ainda mais evidente tal conclusão. Constituída pelos mesmos sócios de KIC, possui como objeto social “*a **locação, arrendamento**, não enquadrados na Lei 6.099, de 12.09.74, **ou licenciamento de uso de marcas** e de outros bens próprios e direitos de qualquer natureza, que independam de autorização governamental; indústria; comércio de celulose, papéis e papelão, bem como a prestação de serviços relacionados com outros objetos acima especificados e a participação em outras sociedades como quotista ou acionista*”. Faz parte, portanto, da condução dos negócios da SOGEMAR a gestão de marcas do Grupo Klabin. Sua própria composição societária e seu objetivo declarado conduzem à presunção de autorização tácita, explicando a existência dos registros das Marcas da SOGEMAR, em seu nome.

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Embora a melhor prática de gestão de um portfólio de marcas recomende evitar a dispersão de titularidade, por meio de registros de marca em nome de pessoas distintas, como ocorrido no presente caso, tal configuração não lhe retira a juridicidade.

Assim, na qualidade de legítima titular das Marcas KLABIN e suas derivadas, cabe à KIC o exercício dos direitos assegurados pelo artigo 130 da LPI, bem como o de impedir terceiros quanto ao uso não autorizado dos seus sinais distintivos.

V - VALIDADE DA LICENÇA DE USO DE MARCA KLABIN E CONSEQUÊNCIAS DE SUA EVENTUAL RESCISÃO

Verificados o contexto societário em que se insere a relação entre KIC, SOGEMAR e a Companhia, partes do Contrato, bem como a extensão dos direitos proprietários sobre as Marcas licenciadas, que constituem seu objeto, face à existência de registros marcários em nome da Companhia, examinaremos, a seguir, examinaremos, o seu teor e alcance, bem como sua validade jurídica e as consequências de sua eventual rescisão.

Da validade do acordo firmado:

Inicialmente, constata-se o cumprimento fiel de todos os requisitos formais para o aperfeiçoamento da Licença examinada, bem como a inexistência de indícios de vício de consentimento que pudessem macular ou suscitar o questionamento da validade do acordo firmado entre as partes.

O conjunto documental analisado permite traçar, com alguma facilidade, o cenário e as intenções das partes ao celebrarem a Licença: como empresas

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

pertencentes ao mesmo Grupo econômico, buscava-se a máxima eficiência na condução dos negócios do Grupo Klabin. Para tanto, o valor agregado pelas Marcas "KLABIN" na identificação dos produtos fabricados e comercializados pelas empresas do Grupo é inegável, decorrente da reputação e do prestígio alcançados pelo sinal por mais de um século, coroado pela posição de líder de seu mercado.

Como visto, por motivos de conveniência administrativa e operacional, KIC optou por consentir com o depósito de pedidos de registros derivados da marca KLABIN original– Marca da KIC, por outras sociedades do Grupo. Entretanto, KIC mantém - e sempre manteve – íntegro seu direito de propriedade sobre o sinal distintivo KLABIN, ao qual se sujeitam e subordinam todas as marcas derivadas atualmente registradas em nome de SOGEMAR e da Companhia.

Repita-se que a titularidade de registros marcários em nome de tais empresas do grupo, controladas, apenas sobrevive em função da observância de duas condições: (i) a permanência de KIC, titular da marca originária e representante dos sucessores do fundador, titulares do direito sobre o patronímico, como controladora no Grupo, renovando por tal permanência sua autorização tácita, e (ii) o não exercício, por parte de KIC, do direito reivindicar sua exclusividade para uso do sinal KLABIN.

Estas circunstâncias fáticas não alteram a **propriedade** das Marcas objeto da Licença, que permanece, portanto, com KIC, facultando-lhe, a qualquer tempo, o exercício de todas as prerrogativas de titular deste direito, *i.e.* usar, fruir, dispor e reaver o bem de terceiros.

Por outro lado, se o uso das Marcas KLABIN gera receita para o terceiro autorizado, mostra-se fundada a contraprestação expressa no pagamento de royalties. No caso concreto, portanto, se o uso das Marcas KLABIN aporta à Companhia vantagem econômica, pelo posicionamento mercadológico, reputação e atributos associados a tais Marcas no mercado de papéis, papelões e embalagens, justifica-se o pagamento de remuneração tal como convencionado na Licença.

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Tais foram os contornos do acordo entre as partes, traduzido na Licença, prática essa que não é incomum no mercado. Ao contrário, mostra-se bastante frequente a permanência da propriedade dos ativos imateriais em nome dos sócios majoritários para administração e controle ou, ainda, ser tal propriedade transferidas para uma sociedade de propósito específico, qual seja, administração de *portfólio* de marcas. Em cascata, ocorrem as licenças e sublicenças intragrupo, na maioria das vezes, com caráter oneroso.

A remuneração acordada nesse tipo de contrato decorre tanto da contrapartida pelo direito de uso da propriedade de terceiro, como, também, do valor aportado pelas marcas no negócio da licenciada. Parece-nos, deste modo, pertinente a remuneração em favor daquele que emprestou um bem de valor sobre o qual a parte autorizada auferiu vantagem financeira. Se existe um direito de propriedade, seu proprietário poderá autorizar seu uso a terceiros e tal autorização lhe dá o direito de colher os frutos decorrentes.

Assim, diante do acima exposto, não há qualquer fundamento para se questionar a validade da Licença, nem mesmo a legitimidade das partes licenciantes na tomada de medidas adicionais para a garantia de seus direitos, ainda que se pudesse discutir a conveniência da adoção de certas práticas recomendáveis nesses casos, tais como a centralização da titularidade dos registros marcários e a obtenção de autorização dos titulares do patronímico.

Diante do exposto, a Licença, além de plenamente válida, torna-se imprescindível para que a Companhia possa se utilizar das Marcas KLABIN na condução de seus negócios.

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Das consequências da eventual rescisão unilateral da Licença pela Consulente

No caso sob análise, caso se realize a denúncia da Licença pela Consulente, restaria prejudicado o seu direito de uso das Marcas, nelas incluídas aquelas contendo o signo KLABIN registradas em seu nome, posto que tanto a titularidade dos registros quanto o uso das Marcas, este último objeto do Contrato, decorre de autorização por parte de KIC. Ademais, a Consulente poderia, ainda, ficar sujeita à tomada de determinadas medidas por KIC na preservação de seus direitos, especialmente:

- (i) Ação reivindicatória da propriedade de todos os registros detidos pela Consulente, além de uma ação de alteração de nome empresarial, em razão dos direitos tanto da KIC quanto dos seus controladores, titulares do patronímico KLABIN, fundados que estariam nas razões expostas acima.
- (ii) O exercício, pela KIC em suas prerrogativas de proprietária da Marca da KIC, de seu direito de exclusividade sobre o sinal, para impedir a Companhia de se utilizar do sinal KLABIN a título de marca.

VI. CONCLUSÕES E RESPOSTA AOS QUESITOS

De nossa análise, ressaltamos a relevância da origem do termo “Klabin” como nome civil do fundador da Consulente e da família controladora da Companhia para melhor compreendermos a proteção, os direitos e as necessárias autorizações em torno das Marcas sob Licença, cuja necessidade fora questionada pelo BNDESPar.

Em face de todo o exposto, passamos às respostas aos quesitos formulados:

1. A quem se deve atribuir a titularidade dos direitos sobre o termo *KLABIN*, como patronímico, nome empresarial e marca, face ao histórico de sua utilização como sinal distintivo e às marcas registradas contendo o termo *KLABIN*, hoje em nome da Companhia?

- *KLABIN* constitui patronímico cuja tutela e titularidade concentra-se nos membros da família Klabin, sócios da KIC.
- A adoção do patronímico como sinal distintivo sucedeu-se em três níveis, sempre sob autorização tácita e precária dos titulares de tal direito de personalidade: identificação institucional do grupo, nome empresarial de cada uma das pessoas jurídicas que o compõe e marca dos respectivos produtos.
- KIC detém o registro marcário originário e primígeno sobre o sinal *KLABIN*, do qual todos os demais registros posteriores derivam, em relação de subordinação e dependência da condição fática de controle societário da KIC, no contexto da estrutura atual do Grupo Klabin.
- KIC, companhia primeira do Grupo Klabin, reunindo os membros da família Klabin, permaneceu, e permanece com controle societário das demais empresas, fazendo com que a marca “Klabin”, expressão do patronímico do fundador, continue sob o domínio da família que controla o Grupo Econômico.
- São os mesmos sócios da KIC que controlam também a SOGEMAR, sociedade essa que, também, detém seis registros de marca contendo o signo “Klabin”. A *propriedade* final desses registros continua, portanto, nas mãos da família Klabin.
- O pertencimento ao mesmo grupo econômico da KIC levou o INPI a permitir o registro de Marcas contendo o signo “Klabin” em nome da Companhia, com

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

base no entendimento daquela autarquia, em caráter excepcional, de que tal co-titularidade de marcas por pessoas jurídicas do mesmo grupo não fere a regra do artigo 135 da LPI, considerada pelo INPI como imperativo de ordem pública a vedar a copropriedade de marcas entre empresas independentes e concorrentes.

3. Qual a abrangência do contrato de licença de uso de marca celebrado entre KIC, Sogemar e Klabin S.A.? Quais seriam os efeitos de sua denúncia unilateral pela KLABIN S.A (incluindo, dentre outros aspectos que V. Sa. entenda relevantes, análise acerca de eventual possibilidade de perda dos registros de outras marcas de propriedade de Klabin S.A)?

- Considerando o direito ao patronímico e o direito de propriedade sobre as Marcas da KIC e da SOGEMAR, para além dos direitos sobre o nome empresarial KLABIN, parece-nos lícita, válida e fundamentada a Licença de uso das Marcas para a Companhia.
- Em vista do benefício econômico aportado à Companhia pela exploração das Marcas da KIC e da SOGEMAR, justifica-se o contrato e a contrapartida financeira prevista na Licença.
- Num cenário de rompimento unilateral da Licença por parte da Consulente, restaria prejudicado o seu direito de uso das Marcas, nelas incluídas aquelas contendo o signo KLABIN registradas em seu nome, posto que tanto a titularidade dos registros quanto o uso das Marcas, este último objeto do Contrato, decorre de autorização por parte de KIC. Ademais, a Consulente poderia, ainda, ficar sujeita à tomada de determinadas medidas por KIC na preservação de seus direitos, especialmente:

José Roberto d'Affonseca Gusmão

Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da PUC-SP
Doutor em Direito pela Universidade de Estrasburgo
Diplomado pelo CEIPI - Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle
Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

A) ação judicial para impedir a Companhia de usar o signo KLABIN como nome empresarial e como marca;

B) ação reivindicatória da propriedade das Marcas hoje sob titularidade da Companhia Consulente, com base em seus direitos de propriedade, além dos direitos dos sócios da KIC sobre uso do patronímico. Tal ação, não sendo anulatória do registro de marca, não se sujeita ao prazo prescricional de 5 anos.

É o nosso parecer, salvo melhor juízo.

José Roberto d'Affonseca Gusmão



ESTUDO

A empresa Klabin S.A., por meio de seus representantes legais BARBOSA MÜSSNICH, ARAGÃO, propõe as seguintes questões a serem respondidas no âmbito do desenvolvimento de um estudo jurídico na área de *expertise* do direito de marcas:

- 1) *Quais são os direitos conferidos por um registro de marca concedido pelo INPI?*
- 2) *A presente questão reside nos direitos conferidos por registro de marca que é objeto de um contrato de licença.*

Klabin Irmãos e Cia (KIC) é titular do Registro No. 006273017 para a marca KLABIN na classe 16/10 e licencia, juntamente com SOGEMAR – Sociedade Geral de Marcas Ltda. (titular dos Registros Nos. 821069152, 821069160, 821069179, 821069659, 821069187 e 821069195 para as marcas KLABIN BOARDS, KLABIN LIQUID BOARD, KLABIN X RIGID BOARD, KLABIN RIGID BOARD, KLABIN CARRIER BOARD e KLABIN FREEZE BOARD) a título oneroso, o direito de uso dessas marcas para Klabin S.A. Ou seja, Klabin S.A. efetua o pagamento de royalties para utilizar a marca KLABIN no segmento de papel e papelão.

Klabin S.A. posteriormente depositou pedidos de registro para variações da marca KLABIN na classe 16 e obteve os respectivos registros (Registros Nos. 824132238, 824133285, 824135881, 824137493, 824137523 e 824141334¹).

Recentemente, BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, na qualidade de acionista de Klabin S.A., questionou a necessidade de manutenção do contrato de licença, conforme se verifica da Carta DIR 4 nº 06/2019 (Anexo I).

¹ Tais registros assinalam, respectivamente, as marcas



Assim, a presente consulta pretende esclarecer quais são os riscos para Klabin S.A. decorrentes de uma possível denúncia do contrato de licença por parte de Klabin S.A.

Dentre outros aspectos que podem ser avaliados pela i. Expert, a Consulente indaga:

- *Os Registros Nos. 824132238, 82413328, 824135881, 824137493, 824137523 e 824141334 conferem à Klabin S.A. um direito positivo de uso da marca KLABIN ou apenas um direito negativo de excluir terceiros?*
- *Caso se entenda pela segunda hipótese, pode-se concluir que o uso da marca KLABIN no segmento de papel e papelão, por parte de Klabin S.A., está fundamentado exclusivamente no contrato de licença entre KIC e Klabin S.A.?*
- *Quais seriam as consequências para Klabin S.A. decorrentes de eventual denúncia do contrato de licença?*

Para a consecução do fim proposto, tratar-se-á, na primeira parte do presente estudo, da compreensão moderna do direito de marcas para, em sequência, aplicá-la à situação fática proposta pela Klabin S.A.

I

1. O vocábulo marca reporta, em aceção ampla, ao sinal aposto a um objeto com o fim de fazê-lo reconhecer. Sob uma perspectiva econômica, a marca, quando empregada nos mercados e percebida pelos sujeitos que neles atuam, desencadeia um processo associativo no intelecto humano que culmina na individualização e consequente diferenciação de um produto/serviço de outros produtos/serviços do mesmo gênero oferecidos por concorrentes no mercado. A

marca, assim, é fator que viabiliza a concorrência nos mercados, *i.e.*, a disputa dos agentes econômicos pela preferência dos consumidores.²

Para além de servir como meio de individualização e distinção de produtos/serviços, a marca faz ainda vezes de referencial de qualidade do produto/serviço oferecido ao mercado, servindo, adicionalmente, como meio de propagação desta qualidade.

Em miúdos, o consumidor alimenta, em relação à marca, expectativa de constância quanto às características dos produtos/serviços por ela assinalados, o que, a seu turno, fomenta a criação de um vínculo de confiança entre consumidor e agente económico. O vínculo de confiança influencia sobremaneira o processo de escolha e preferência no mercado, além de revestir o sinal com valor de propaganda.

Em síntese, a marca é um instrumento de comunicação voltado a viabilizar e contribuir para a eficiência de um processo de informação essencial para o funcionamento dos mercados pautados pela livre concorrência (individualização e determinação do produto/serviço oferecido ao mercado por um agente económico), cumprindo, ainda, função de catalisador de valor concorrencial (referencial de qualidade dos produtos/serviços oferecidos ao mercado por um agente económico; valor de propaganda do sinal).

2. Mercado³ é instituição jurídica constituída pelo direito positivo. A noção de mercado pressupõe, a seu turno, a livre concorrência.

No que tange à livre concorrência, diante da realidade de falta de homogeneidade dos mercados, agentes económicos os disputam com vistas a excluir ou superar seus concorrentes. Enquanto a disputa por mercado se vale de meios que não colocam em risco a existência e/ou a qualidade das relações concorrenciais, a disputa é legítima e desejada. Quando, porém, os

² Em uma situação de inexistência de marcas, a diferenciação entre produtos/serviços nos mercados só seria viável pela diferenciação de preços. Nesse sentido afirma-se que a marca viabiliza a concorrência, enriquecendo o processo informativo e, assim, fazendo possível a concorrência.

³ Sob uma perspectiva económica o vocábulo *mercado* reporta ao ambiente real ou virtual onde, na presença de oferta e demanda, os agentes económicos interagem entre si formando o preço. Sob a perspectiva jurídica o mercado é considerado como instituição, *i.e.*, como um sistema integrado de regras que estrutura a interação económica entre agentes.

meios empregados colocam em risco a existência e/ou a qualidade da concorrência, a disputa é indesejada, pois poderá comprometer o próprio sistema de organização do mercado.

Uma ordem jurídica que tenha na concorrência o princípio organizador dos acontecimentos no mercado deve, por um lado, proibir condutas que limitem a liberdade de concorrência (direito da concorrência) e, por outro lado, coibir comportamentos que afetem a qualidade da concorrência (direito que coíbe as práticas desleais).⁴

No que tange às marcas, no contexto da proteção da qualidade da concorrência, o agente econômico que conquista mercado agregando valor concorrencial ao sinal que emprega para individualizar e distinguir seus produtos/serviços dos de seus concorrentes age, mesmo que sob pena de exclusão de seu concorrente, por meio de prestações positivas (leais).

Por outro lado, o agente econômico que, ao invés de se esforçar para agregar um valor concorrencial a sinal próprio, se apodera daquele usado pelo seu concorrente, confundindo o público consumidor, age por meio de prestações negativas (desleais). Dessa forma, abusa de seu direito de liberdade de concorrência, prejudicando a qualidade da concorrência e violando o direito de seus concorrentes de, nas palavras de Gama Cerqueira⁵, “não ser(em) molestado(s) nas suas relações com a clientela pelas manobras desleais de um competidor inescrupuloso”.

Isto em conta encontra-se o *objeto* de tutela do direito de marcas na proteção da qualidade da concorrência, ao passo que sua *gênese* alude a utilização do sinal para cumprir com os fins de identificar e distinguir produtos/serviços no mercado, transformando-o, pela agregação de valor comercial, em *marca*.⁶

3. Enquanto o direito de marca emana da função da concorrência de organizar os acontecimentos no mercado, especificamente da necessidade de proteção da qualidade da

⁴ Nesse contexto o postulado em outra ocasião: *As leis antitrustes ocupam-se com a liberdade da concorrência, enquanto que as normas sobre concorrência desleal se ocupam da qualidade da concorrência. Ambas, liberdade e qualidade pressupõem, necessariamente, existência da concorrência: daí afirmar que a proteção à concorrência se procede por duas vias.* GRAU-KUNTZ, Karin. Da defesa da concorrência, *in* Revista do IBPI N. 14.

⁵ CERQUEIRA, José da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, Volume 2, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.1274

⁶ Vide SILVEIRA, Newton, Propriedade Intelectual, Barueri: Manole, 2018, pág. 25: *É que tudo o que cerca o produto e permite seu reconhecimento pelo consumidor é marca, na medida de seu valor distintivo.*

concorrência, o Estado intervém nesse contexto para, na lição clássica de Gama Cerqueira, promover o *acertamento*, ou organização jurídica, dessa situação de fato.⁷ E assim o faz, por uma, pela previsão de normas que têm por objeto a repressão à concorrência desleal e, por outra, pela introdução de um sistema de registro de marcas. Enquanto as normas voltadas à repressão da concorrência desleal são dotadas de caráter geral, a índole daquelas que introduzem e organizam o sistema de registro de marcas é de direito especial. Vale destacar, no entanto, que o direito especial está contido no direito geral.⁸

No Brasil, as normas que coíbem as condutas desleais e aquelas que instituem e organizam o sistema de registro de marcas estão contidas na Lei 9.279/96, doravante denominada LPI (Lei da Propriedade Industrial).

Reportando à lição de ASCARELLI⁹, estando destinadas a cumprir um mesmo fim, qual seja o de proteção da qualidade da concorrência, há entre o direito voltado à repressão da concorrência desleal e a proteção oriunda do sistema jurídico de registro de marcas uma relação integrativa não derogatória. Nesse sentido é o disposto no art. 2º da LPI, cujos incisos III e V estipulam que a proteção aos direitos de propriedade industrial (categoria ampla que abarca a proteção a marcas) é implementada pela concessão de registros de marca e pela repressão à concorrência desleal.

⁷ CERQUEIRA, José da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, Volume 2, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 839.

⁸ Vide nessa linha BERCOVITZ, La formación del derecho de competencia, *Actas de Derecho Industrial*, Tomo 2, 1975, págs. 61-82.

⁹ ASCARELLI. Teoría de la competencia y de los bienes inmateriales. Madrid: Bosch, 1970, p. 178.

4. Nos termos do inciso XXIX do art. 5 da Constituição Brasileira, a lei assegurará proteção à propriedade da marca.¹⁰ A propriedade da marca é, por sua vez, assegurada por meio de um sistema de registro de marcas, previsto e regulado na LPI.¹¹

O direito de marca, como acima explicado e como será demonstrado com mais vagar a seguir, precede o direito de propriedade garantido no art. 129 da LPI. Nessa linha e apesar de que partindo de uma compreensão diversa da gênese do direito de marca¹², destaca-se a lição de CERQUEIRA no sentido de o registro de marca, em relação ao direito de marca, ser sempre *declarativo* deste último. Chamando a atenção para a dificuldade de compreensão desta relação, o autor explicou que, enquanto o registro é sempre *declarativo* do direito de marcas, seus *efeitos* poderão ser atributivos ou declarativos.¹³

No caso do direito brasileiro os *efeitos* do registro do sinal marcário são atributivos de um direito especial (direito de propriedade), que se sobrepõe ao direito de marca, que o precede. Isto em conta desponta, de plano, evidente a não-identidade entre direito de marca e a proteção originária do registro (propriedade).

Este entendimento é confirmado pela concorrência de dois tipos de marcas juridicamente protegidas pelo direito brasileiro, quais sejam, a) as marcas registradas, objeto de proteção pelo

¹⁰ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

¹¹ Art, 129, LPI: A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

¹² CERQUEIRA entendia ver o fundamento do direito de propriedade industrial no direito natural. Vide, neste sentido, especialmente o Capítulo II - Natureza e Fundamentos dos direitos relativo à propriedade industrial, Volume I, de seu Tratado da Propriedade Industrial (CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Volume I, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010). A noção de direito natural parte do princípio de que se pode retirar o conceito do certo e do errado da ordem natural. Expressando este princípio nos termos usados pela filosofia do direito, diz-se que o direito natural parte da possibilidade de extrair-se do ser (realidade) o dever-ser (norma). Na era pós-industrial e frente à necessidade de dar solução para as situações que se criam nos mercados, o entendimento clássico da propriedade intelectual vai sendo substituído por uma compreensão concorrencial da propriedade industrial. A despeito deste aparte e dos acertos devidos (o direito à marca não nasce da *ocupação* do sinal), a lição clássica de CERQUEIRA continua atual e é lamentável vê-la esquecida na produção da doutrina brasileira. Sobre o jusnaturalismo vide GRAU-KUNTZ, Karin. Jusnaturalismo e propriedade intelectual, in Revista da ABPI Nr. 100.

¹³ CERQUEIRA, José da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, Volume 2, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 839.

direito especial oriundo do registro da marca (art. 129 da LPI) e b) as marcas de fato (marcas não registradas), protegidas pelo direito que coíbe a concorrência desleal, especificamente pelo inciso III do art. 195, da LPI (proteção penal) e pelo art. 209 do mesmo diploma legal (proteção civil).¹⁴

Nessa linha SILVEIRA defende que a marca está ligada ao empresário que originalmente a explora (como sinal distintivo de bens e produtos negociados no mercado) por uma relação de *titularidade*. Segundo o autor, a adoção do termo *titularidade* tem por fim denominar uma relação jurídica protetiva mais ampla do que a *propriedade*, que só faz referência ao sinal registrado.

Ainda, o chamado “direito de precedência de registro”, que garante um direito de precedência para proceder ao registro àquele que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, dá respaldo ao entendimento (vide par. 1 do art. 129 da LPI).

Uma vez que o direito de marca se origina da aplicação do sinal no mercado para cumprir com seus fins de individualizar e distinguir, aquele que pelo uso transformou o sinal em uma marca de fato terá prioridade para requerer o direito especial que emana do registro.

Destaca-se, nesse passo, que o dispositivo explicitamente denomina de *marca* o sinal não registrado, sob o qual recai o direito de precedência, reconhecendo, desse modo, haver *marca* antes do registro.¹⁵ Por conta disso há vozes na doutrina brasileira que entendem que os efeitos do registro de marca não seriam puramente atributivos, classificando-os como mistos, ao entenderem que seus efeitos, no que tange o direito de precedência, são declarativos.¹⁶

¹⁴ Na lição de SILVEIRA, ob. cit., pág 22: *Tanto o direito do proprietário da marca registrada como o do titular da marca de fato se exercem contra concorrente – e que com eles colabore na infração-, aplicando-se, em ambos os casos, o princípio da especialidade. O fundamento do direito é o mesmo: tutelar o aviamento e a liberdade de concorrência. Diferem os pressupostos de constituição do direito e o âmbito de proteção.*

¹⁵ Como no Brasil, a lei alemã de marcas também considera a marca de fato como marca. Nos termos do § 4 (MarkenG) são protegidos como marca a) a marca registrada (§ 4 Nr1), b) o sinal que pelo uso logrou adquirir função de marca junto ao público (trata-se aqui da chamada *Verkehrsgeltung*) (§ 4 Nr. 2) e c) a marca notória (§ 4 Nr.3).

¹⁶ De acordo com BARBOSA este entendimento é defendido no Brasil por Lélío Schmidt e José Carlos Tinoco Soares; vide BARBOSA, Denis Borges, *Direito de precedência ao registro de marcas*, 2005, <http://www.denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf>. No trabalho citado BARBOSA, tecendo considerações sobre

Contrapostos *direito de marca*, que tem sua gênese na utilização concorrencial do sinal, e *direito de propriedade*, que tem sua gênese no registro de marca, cabe, então, determinar o conteúdo desse último, que, como será demonstrado a seguir, não garante ao titular do registro um direito de propriedade nos moldes daquele garantido em relação às coisas.

Para tanto, destaca-se, em particular, as seguintes peculiaridades do direito assegurado pelo registro de marcas:

a) natureza do direito – a natureza do direito garantido pelo registro é concorrencial. Seja o direito especial oriundo do registro ou o direito de marca, ambos têm por fim precípua proteger a qualidade da concorrência (concorrência leal);

b) especialidade da marca – como reflexo das funções que cumprem nos mercados, quais sejam, individualizar e distinguir os produtos/serviços de um agente econômico oferecidos em um mercado específico frente aos produtos/serviços do mesmo gênero oferecidos por terceiros em idêntico mercado, a proteção garantida à marca se esgota nos limites do gênero de atividades que ela designa.

c) dever de utilizar concorrencialmente a marca – nos termos do art. 143 da LPI,

o registro da marca caducará se, decorridos cinco anos da concessão da marca, sua exploração não tenha sido iniciada no Brasil ou, se seu uso tenha sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou ainda se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada

os efeitos atributivos e declarativos do registro de marca, comete um equívoco ao postular que, *por esse sistema [atributivo] nenhuma pessoa tem o direito ao uso da marca, mesmo se já estivesse fazendo uso dela anteriormente*. A assertiva não só contradiz o que o autor defendeu em trabalho específico sobre as marcas de fato (vide nota 15, infra) mas, ainda, vai de encontro com o seguinte trecho do mesmo texto: *a disposição constitucional, que se refere ao direito exclusivo marcário, não exclui a proteção da marca não registrada, pela concorrência desleal*. No equívoco vem bem plasmado os problemas inerentes à utilização do termo “propriedade” para designar o direito garantido pelo registro: suscitando a ideia de uso, seduz a suposição de que o registro garantiria um direito de uso a marca, o que deixa fora de consideração o fato deste direito não ter sua gênese no registro, mas na proteção da qualidade da concorrência, precedendo, deste modo, o sistema de registro.

com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Evidentemente, e ao contrário do que se encontra vez ou outra em escritos sobre a matéria, o lapso de tempo para que o titular do registro inicie o uso de sua marca não implica em poder afirmar que o registro é concedido independentemente de exploração da marca. Ser *marca* pressupõe o emprego do sinal para individualizar e distinguir produtos/serviços oferecidos ao mercado; um sinal que não é utilizado para esse fim não é marca. Assim, se o registro tem por fim garantir proteção à *marca*, o emprego do sinal para o fim mencionado é pressuposto.

Um sistema que permitisse proteção ao sinal sem a exigência de uso estaria, ademais, abrindo as portas a registros de sinais com a mera finalidade de dificultar ou impedir seus usos por concorrentes. Este tipo de conduta reporta a uma prestação concorrencial negativa, em contraposição ao objetivo da proteção jurídica destinada à marca, que é o de proteger a qualidade da concorrência.

d) Conteúdo e objeto do direito – do registro não decorre um direito de marca. Este, como demonstrado, o precede, decorrendo da efetiva aplicação do sinal no mercado para cumprir função identificadora e distintiva.¹⁷

¹⁷ Uma questão interessante neste contexto é aquela que envolve a proteção concorrencial de sinais efetivamente utilizados no comércio (exercendo função individualizadora e distintiva) e que não podem ser registrados como marca por razões de ordem pública. Um caso que merece menção é o do comerciante italiano de vinhos que marca seus produtos com as controvertidas figuras históricas de Mussolini, Hitler, Lenin, etc. No que toca o sinal caracterizado pela figura de Hitler (“Hitler-Wein”, como é conhecido pelos alemães), apesar de seu registro como marca não ser possível, do ponto de vista concorrencial as etiquetas cumprem evidentemente com a função de identificar e distinguir os produtos do comerciante italiano. Na mesma linha dois casos recentes nos Estados Unidos merecem menção, nomeadamente aquele que envolveu a marca REDSKINS (detida pelo time de futebol americano Washington Redskins e supostamente ofensiva para com indígenas americanos) e o caso *Matal v. Tam* (que versou sobre o nome da banda musical The Slants, considerado ofensivo à população asiática). A despeito das diferenças dos sistemas jurídicos dos Estados Unidos e do Brasil, é interessante mencionar a conclusão da corte distrital no caso *Matal v. Tam* no sentido de que a querela envolvia o registro da marca e não a marca em si. Esses exemplos suportam a exposição presente e, ainda, reforçam a máxima de interpretação jurídica que não se deve perder de vista, no sentido de que é necessário compreender o registro de marcas e o tal direito de propriedade por ele assegurado no contexto do sistema jurídico, e não como um instituto isolado.

Por meio do registro é atribuída proteção especial à marca - pela garantia de um direito que o legislador entendeu por denominar de propriedade. Como já é possível aferir da leitura dos itens acima, o direito de propriedade conferido pelo registro difere do direito “clássico” de propriedade, cuja natureza, por exemplo, não é concorrencial, ou em relação ao qual não vigora um dever de uso.

As diferenças não se esgotam com o acima exposto.

Recorda-se que do direito de propriedade “clássico” decorrem os direitos de uso, de fruir e de dispor do objeto da propriedade. No que toca à proteção das marcas, tem-se insistido no curso do presente estudo no fato de que, da utilização concorrencial de um sinal para os fins de individualizar e distinguir e da necessidade de proteção da qualidade da concorrência como um meio de viabilização da instituição jurídica dos mercados, decorre um direito de marca. Por sua vez, como consequência jurídica deste direito, o ordenamento legal protege o uso da marca, a fruição econômica de seu valor concorrencial, o que, a seu turno, implica na possibilidade jurídica de dela dispor. O direito de uso, de fruir e de dispor da marca não decorre, por consequência, do direito de propriedade assegurado pelo registro, mas sim do direito de marca que o precede.

Nesse sentido as lições de CERQUEIRA, mencionando que o registro é sempre declarativo do direito de marca, e de CARVALHO DE MENDONÇA nos termos seguintes:

A lei reconhece o direito da marca anterior ao registro, originando no uso do titular, uso amparado simplesmente pelas normas de direito comum, que não conferem mais do que a ação civil de reparação do dano no caso de efetiva concorrência. Por meio do registro, ela garante, não o ato da aquisição nem o uso das marcas, mas a exclusividade desse uso com relação a terceiros.” (grifo adicionado) ¹⁸

¹⁸ MENDONÇA, Carvalho de. Tratado de Direito Comercial. Vol. V, Parte I, n.º. 226, p. 221

Para definir o conteúdo do direito de propriedade que decorre do registro, convém, por razão de natureza didática, comparar a proteção da marca de fato com aquela garantida pelo registro da marca.

Como acima mencionado, a LPI prevê, em relação às marcas de fato, proteção penal (Art. 195, III da LPI) e, ainda, garante reparações civis e interdição de comportamentos não previstos no tipo do número III do art. 195 da LPI (art. 209 da LPI).

Aprofundando na proteção da marca de fato recorda-se que o ser “marca” pressupõe utilização do sinal para cumprir com os fins de individualizar e distinguir produtos/serviços oferecidos ao mercado, de forma que, para incidir a proteção garantida à marca de fato, a exemplo do que ocorre com a marca registrada, a utilização concorrencial efetiva do sinal para os fins mencionados é condição necessária.

Nesse contexto e tendo em conta que o direito de marca tem por fim proteger a qualidade da concorrência, o agente econômico deverá, evidentemente, fazer uso do sinal de boa-fé, dever que também se estende ao agente econômico que registra sua marca.

Repise-se, neste diapasão, a distinção em relação à caracterização das normas voltadas à repressão da concorrência desleal como norma geral de proteção da marca, enquanto as normas centradas no registro de marca foram caracterizadas como direito especial.

Considerando que a marca de fato é protegida pelo direito geral – normas voltadas a coibir a concorrência desleal, o agente econômico titular de direito em relação à marca de fato deverá, para excluir terceiro do uso do sinal, demonstrar estar em relação de efetiva concorrência com o terceiro contra o qual reclama o uso do sinal. Nessa linha a proteção da marca de fato incide limitada ao âmbito territorial no qual o agente econômico exerce suas atividades e a emprega como sinal individualizador e distintivo. Ainda, por esta mesma razão a marca de fato é indissociável do respectivo aviamento, cuja tutela fundamenta a proteção que lhe é dispensada.

Em contraposição à proteção assegurada pelas normas que coíbem a concorrência desleal, o direito especial oriundo do registro assegura a seu titular o uso exclusivo da marca em todo o território nacional. Na prática isto significa que a extensão do direito atribuído pelo registro, em comparação àquela garantida à marca de fato, é mais ampla. Ademais, e como

consequência da garantia de um direito de ampla extensão, o titular do registro não precisará demonstrar, para fazer valer o seu direito, existir uma relação de efetiva concorrência em relação ao terceiro contra o qual reclama o uso, bastando a sua potencialidade.

Em síntese, pelo registro, em escala nacional, o titular pode excluir terceiros que não entraram em concorrência efetiva com ele, seja no lugar ou no tempo, bastando a sua potencialidade, possibilidade que não é garantida ao titular da marca de fato, que só poderá excluir terceiros em efetiva relação de concorrência, o que, a seu turno, limita o espaço e o tempo em que pode fazer valer seu direito de exclusão.

O conteúdo da proteção especial do direito de propriedade assegurado pelo registro é, por conseguinte, encontrado na *ampla extensão* da prerrogativa de exclusão de terceiros (direito negativo).¹⁹

Nessa linha a menção de “uso exclusivo” no art. 129 da LPI faz referência à exclusividade; o direito de uso da marca, como demonstrado, nasce do direito que precede o registro. Ainda, a similaridade com o direito de propriedade clássico em relação à oponibilidade ampla do registro explica a adoção do termo “propriedade” para designar o direito assegurado pelo registro.²⁰

¹⁹ No que tange a garantia de um direito negativo, destaca-se a redação do Art. 9 do Regulamento Europeu sobre a Marca da União Europeia, onde ao titular do registro de marca UE é garantido um direito exclusivo, que o habilita a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, façam uso, no decurso de operações comerciais, de qualquer sinal em relação aos produtos ou serviços. No mesmo sentido a redação do Art. 16, (1) do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs), que assim dispõe: *o titular de marca gozará de direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão*. Com efeito, tendo em conta a função concorrencial da marca de individualizar/distinguir, é intrínseco a um direito que tenha por fim proteger o sinal neste contexto impedir que terceiros dele façam uso, pois que se assim não fosse o sinal não mais seria capaz de individualizar/distinguir. O direito de marca é, por conseguinte, essencialmente um direito negativo, i.e. um direito de exclusão de terceiros, de forma que nada surpreendente a redação do Regulamento Europeu ou do TRIPs.

²⁰ A lição de BARBOSA, expressa em trabalho dedicado especificamente ao tema da proteção da marca de fato (BARBOSA, Denis Borges. Da proteção da marca de fato no Brasil http://www.pidcc.com.br/artigos/022013/022013_05.pdf), dá suporte ao presente estudo. Em miúdos, o autor a) afirma a proteção da marca de fato; b) entende que a marca é criada através de sua vinculação a uma atividade econômica determinada e c) entende que o direito a marca preexiste ao registro. Contrapondo o direito de precedência ao sistema de registro da marca e comparando a proteção da marca de fato em relação àquela garantida à marca registrada, o autor evidentemente percebe que a especificidade do direito assegurado pelo registro está na amplitude da exclusividade sem, porém, desenvolver o raciocínio até o fim, tirando suas consequências no sentido de que a especialidade do direito oriundo do registro toma corpo na amplitude do direito de exclusão de terceiros do uso da marca.

Nota-se, a título de conclusão, que o registro da marca não visa unicamente atender os interesses individuais dos agentes econômicos, mas, recordando que a proteção jurídica das marcas na era pós-industrial não tem mais um objetivo protecionista estatal, sendo encontrada a sua relevância pública em seu potencial de meio poderoso de viabilização, proteção e estímulo à concorrência, também ele persegue o fim da proteção da qualidade da concorrência.²¹ O sistema de registro de marca contribui para este fim gerando segurança jurídica, o que afeta positivamente interesses gerais e individuais.²² A segurança jurídica é fomentada pela determinação, pelo legislador, de condições que devem ser cumpridas para que o sinal possa ser objeto de registro, expressas, por exemplo, pelos requisitos de distintividade (incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI do art. 124 da LPI), de veracidade (inciso X do art. 124 da LPI) e de disponibilidade do sinal (arts. 124, incisos IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII, e 126 da LPI) e por sua função de dar publicidade aos atos relativos à concessão de registros, à sua extinção, às mutações de titulares etc., para conhecimento de terceiros.

II

Para o desenvolvimento da segunda parte do presente estudo tem-se em conta a seguinte situação:

Klabin Irmãos e Cia (KIC) é titular do Registro No. 006273017 para a marca KLABIN na classe 16/10 e licencia, juntamente com SOGEMAR – Sociedade Geral de Marcas Ltda. (titular dos Registros Nos. 821069152, 821069160, 821069179, 821069659, 821069187 e 821069195 para as marcas KLABIN BOARDS, KLABIN LIQUID BOARD, KLABIN X RIGID BOARD, KLABIN RIGID BOARD, KLABIN CARRIER BOARD e KLABIN FREEZE BOARD) a título oneroso, o direito de uso dessas marcas para Klabin S.A. Ou

²¹ Vide SALOMÃO Filho, Calixto. Direito industrial, direito concorrencial e interesse público, in Revista CEJ, Brasília, n. 35, p. 12-19, out./dez. 2006.

²² Vide SILVEIRA, Newton, ob. cit., pág. 15 s: *O sistema de registro de marcas e concessão de patentes de invenção e modelos é formalista e atende à necessidade de segurança e rapidez das relações comerciais.*

seja, Klabin S.A. efetua o pagamento de royalties para utilizar a marca KLABIN no segmento de papel e papelão.

Klabin S.A. posteriormente depositou pedidos de registro para variações da marca KLABIN na classe 16 e obteve os respectivos registros (Registros Nos. 824132238, 824133285, 824135881, 824137493, 824137523 e 824141334).

Recentemente, BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, na qualidade de acionista de Klabin S.A., questionou a necessidade de manutenção do contrato de licença, conforme se verifica da Carta DIR 4 nº 06/2019 (Anexo I).

Como demonstrado na primeira parte da presente análise, o registro de marca é sempre declarativo do direito de marca que o precede. Já com relação a seus efeitos, o registro da marca é atributivo de um direito denominado de propriedade que, a seu turno, é caracterizado pela garantia de um direito de exclusão de terceiros - concorrentes e potenciais concorrentes - do uso da marca em escala nacional.

Isto em conta, a regra é encontrar o direito de marca e o direito assegurado pelo registro concentrados nas mãos de um único titular, sendo percebidos, a despeito de não se deixarem confundir, como uma unidade.

Assim ocorre em relação à sociedade Klabin Irmãos e Cia. (KIC), que é titular do direito de marca e do direito oriundo do registro de marca em relação ao sinal distintivo KLABIN (Registro No. 006273017).

Especificamente com relação ao direito de marca, o mesmo pertence à KIC, porque esta foi a responsável pela utilização originária do sinal KLABIN no mercado, transformando-o, pela agregação de valor comercial, em marca. Nesse ponto, recorde-se que a titularidade originária do direito de marca tem sua gênese na transformação de um sinal, por meio de sua aplicação no mercado, em “marca”, individualizando e distinguindo os respectivos produtos/serviços.

No presente caso, a titular do direito de marca e do direito assegurado pelo registro (KIC) decidiu licenciar o uso da marca KLABIN no segmento de papel e papelão à Klabin S.A. Vale mencionar que tal licença também compreende os registros em nome da empresa SOGEMAR para as marcas KLABIN BOARDS, KLABIN LIQUID BOARD, KLABIN X RIGID BOARD, KLABIN RIGID BOARD, KLABIN CARRIER BOARD e KLABIN FREEZE BOARD, de modo

que tanto KIC quanto SOGEMAR ocupam o polo de licenciante do referido contrato de licença.

Assim, as licenciante KIC e SOGEMAR se comprometeram, mediante remuneração pela licenciada Klabin S.A., a não exercerem, contra esta, seus direitos de exclusão de uso das marcas em questão no segmento de papel e papelão.

Sem perder de vista que a aplicação do sinal no mercado de forma tal que implique em sua transformação em “marca” requer investimento econômico, compreende-se as razões que motivam titulares de direitos a licenciarem o uso de suas marcas e, em contrapartida, aquelas que incentivam agentes econômicos a pagarem pela licença de uso.

Por um lado, o licenciante, mediante contraprestação econômica pelo licenciado, colhe os frutos vinculados ao valor concorrencial da marca objeto do contrato de licença. Por outro lado, o licenciado, autorizado a utilizar a marca do licenciante no mercado, evita assumir os custos e os riscos vinculados ao desenvolvimento de um sinal próprio como marca, aproveitando-se do valor concorrencial já sedimentado do sinal de terceiro, objeto de licença.

Tendo em conta o contrato de licença firmado entre KIC e SOGEMAR com Klabin S.A, vislumbra-se as licenciante detendo direito de marca/direito oriundo de registro, enquanto a licenciada desponta como parte autorizada a empregar as marcas daquelas primeiras no mercado, pressupondo contraprestação em forma de remuneração.

Posteriormente à celebração do contrato de licença, Klabin S.A. depositou pedidos de registro para variações da marca KLABIN na classe 16 e obteve os respectivos registros por pertencer ao mesmo grupo econômico de KIC, titular do direito de marca e do direito oriundo do registro dos sinal distintivo KLABIN.

O registro para variações da marca KLABIN pela sociedade Klabin S.A. foi possível pelo fato de o Instituto Nacional da Propriedade Industrial aceitar a convivência de marcas semelhantes de titulares pertencentes a um mesmo grupo econômico, sem necessidade de autorização prévia do titular do registro anterior, ainda que caracterizada a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados²³. Para justificar este entendimento, a autarquia considera

²³ Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 12/08

que entre sociedades partes de um mesmo grupo econômico não haveria relação de concorrência, de modo que o registro de sinal similar não resultaria em prestação negativa, não afetando, por consequência, a qualidade da concorrência.

Abrindo desta forma uma exceção ao requisito da disponibilidade do sinal, o registro de marcas para um mesmo grupo econômico tem como consequência a criação de uma situação jurídica peculiar, onde titularidade do direito de marca e titularidade do direito assegurado pelo registro da marca não estão concentradas na pessoa de um mesmo titular, mas repartidas por dois titulares distintos. Os possíveis impactos desse tipo de situação jurídica são consideráveis, como é possível antever na hipótese de a sociedade titular dos registros posteriores deixar o grupo econômico.

Especificamente no caso em análise, no que tange à marca KLABIN, o direito de marca e o direito assegurado pelo registro são de titularidade da sociedade Klabin Irmãos e Cia.; por outro lado, no caso das variações da marca KLABIN registradas pela Klabin S.A. o direito de marca no que toca o sinal KLABIN é de titularidade Klabin Irmãos e Cia., enquanto à Klabin S.A. cabe a titularidade do direito oriundo do registro (propriedade) das variações da marca KLABIN, isto é, o direito de exclusão ampla de seus usos por terceiros.

Em outras palavras, apesar de Klabin S.A. estar legitimada a impedir terceiros de fazerem uso das variações da marca KLABIN registradas em seu nome, ela não é titular de um direito de marca sobre o sinal KLABIN, posto não ter adquirido, pelo emprego do sinal no mercado, um direito de marca em relação a ele. Pelo contrário, a possibilidade de emprego do sinal no mercado, como acima exposto, está vinculada à existência do contrato de licença no qual ocupa posição de licenciada, isto é, de parte contratual que, mediante remuneração, é autorizada a empregar no mercado marca de *terceiro*, evitando, dessa forma, empregar esforços e assumir riscos na criação de marca própria.

O contrato de licença de uso de marcas firmado entre Klabin Irmãos e Cia. e SOGEMAR e Klabin S/A desponta, neste contexto, como instrumento que cumpre papel de grande relevância para Klabin S.A., pois dele emana o direito de uso das variações da marca KLABIN por ela registradas. Consequência de uma eventual denúncia desse contrato de licença seria o fim da autorização de uso da marca KLABIN e, em última análise, persistindo com o emprego

no mercado de sinais contendo o elemento KLABIN, eventual violação do direito de marca da Klabin Irmãos e Cia.

Note-se, ademais, que a decisão do INPI de aceitar registros de marcas semelhantes de titulares que fazem parte de um mesmo grupo econômico é fundada em uma lógica frágil, pois que apenas leva em consideração o fato de não haver relação de concorrência entre as sociedades em causa.

Ignorando o impacto do licenciamento de marca como instrumento de exploração econômica do valor concorrencial da marca, a autarquia deixou de considerar a hipótese de efetivamente haver, como no caso em análise, um contrato de licença de uso de marca entre as sociedades integrantes de mesmo grupo econômico. Sob esta perspectiva, ao aceitar o registro de marcas semelhantes de titulares pertencentes a um mesmo grupo econômico, ainda que caracterizada a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados, *sem necessidade de autorização prévia do titular do registro anterior*, o registro posterior ganha forma de intervenção ilegítima no direito de marca da titular do registro anterior.

III

Em conclusão, as respostas as questões propostas:

- 1) *Quais são os direitos conferidos por um registro de marca concedido pelo INPI?*

Pelo registro da marca é garantido ao titular um direito denominado de propriedade que consiste na prerrogativa de exclusão de terceiros concorrentes e potenciais concorrentes, em todo o território nacional, do uso de sua marca, nos limites de sua especialidade.

- 2) a) *Os Registros Nos. 824132238, 82413328, 824135881, 824137493, 824137523 e 824141334 conferem à Klabin S.A. um direito positivo de uso da marca KLABIN ou apenas um direito negativo de excluir terceiros?*

Os registros mencionados não têm o condão de conferirem à Klabin S.A. um direito positivo de uso da marca KLABIN, posto que este é de titularidade da sociedade Klabin

Irmão e Cia. Pelo contrário, eles apenas lhe conferem um direito de exclusão de terceiros concorrentes e potenciais concorrentes, em todo o território nacional, do uso de suas marcas registradas, nos limites de sua especialidade.

b) Caso se entenda pela segunda hipótese, pode-se concluir que o uso da marca KLABIN no segmento de papel e papelão, por parte de Klabin S.A., está fundamentado exclusivamente no contrato de licença entre KIC e Klabin S.A.?

Sim, o direito de uso da marca KLABIN no segmento de papel e papelão, por parte da Klabin S.A., está exclusivamente fundamentado no contrato de licença de uso de marca firmado entre Klabin Irmãos e Cia e Klabin S.A.

c) Quais seriam as consequências para Klabin S.A. decorrentes de eventual denúncia do contrato de licença?

Uma eventual denúncia do contrato de licença de uso de marca pela Klabin S.A. implicaria na perda de autorização de uso de todas as marcas por ela registradas, na classe 16, contendo o elemento KLABIN. Na hipótese de a Klabin S.A., apesar da denúncia do contrato de licença, persistir com a utilização das marcas em questão, estará, em última análise, violando o direito de marca da Klabin Irmãos e Cia.

Puchheim, em 06 de junho de 2019


Karin Grau Kuntz

José Alexandre Tavares Guerreiro
Advogado em São Paulo
Professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

São Paulo, 12 de setembro de 2019.

À Klabin S.A.

A/C: Presidente do grupo de trabalho constituído pelo conselho de administração para analisar a continuidade do contrato de licença de uso de marca.

Ref.: Solicitação de Parecer.

Prezados senhores,

1. Fui consultado por V.Sas. a respeito de questões jurídicas pertinentes à manutenção da vigência do contrato de licença para uso de marca ("Contrato de Licença de Uso de Marca") celebrado entre a Klabin S.A. ("Companhia"), de um lado, e a Klabin Irmãos & Cia. ("KIC") e a Sogemar – Sociedade Geral de Marcas Ltda. ("Sogemar"), de outro, em 01.05.2000, e aditado em 24.04.2002.
2. Enquanto escrevo a versão completa do Parecer solicitado, dou abaixo as respostas às questões formuladas, em caráter antecipado mas definitivo. Acham-se destacados em itálico os quesitos apresentados.

I. Sobre os deveres fiduciários dos atuais administradores

1.1. Tendo em vista a decisão da CVM (ofício 44/2017) e o histórico do contrato hoje vigente, quais os deveres dos administradores atuais da Klabin com relação a eventual reanálise do contrato vigente?

3. O ofício referido no quesito foi exarado no âmbito de processo administrativo de fiscalização (sem caráter sancionador) n.º 19957.004365/2016-16 da Comissão de

Valores Mobiliários – CVM, instaurado para análise da remuneração paga em decorrência do contrato de licença para uso de marcas celebrado pela Companhia, tendo como contrapartes a Klabin Irmãos e Cia, (“KIC”) e a Sogemar para a utilização da marca nominativa “Klabin”, de titularidade da KIC, e outras marcas contendo o termo “Klabin” (como “Klabin Boards”, e “Klabin Rigid Board”), registradas pela Sogemar com autorização da KIC.

4. No curso das apurações realizadas pela área técnica da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, os administradores da Companhia apresentaram as razões pelas quais avaliavam que o acordo celebrado entre a Companhia, de um lado, e a KIC e a Sogemar, de outro, para a utilização das marcas “Klabin” e derivadas, fora baseado na avaliação de que tais marcas agregariam valor aos produtos comercializados pela Companhia. Os pagamentos realizados pela Companhia eram calculados tomando como base um percentual do faturamento obtido com a comercialização dos produtos identificados com as marcas objeto de licenciamento, fator que promoveria alinhamento de interesses entre as partes contratantes.
5. Questionados se reavaliariam periodicamente a conveniência de manter em vigor o Contrato, os administradores da Klabin informaram que não adotavam procedimentos periódicos de reavaliação, sobretudo porque, desde a celebração do Contrato de Licença para Uso de Marca, não teria ocorrido nenhuma alteração significativa da estrutura de negócios da Companhia que justificasse uma renegociação dos termos vigentes.
6. No Ofício n.º 44/2017, a área técnica da CVM, após análise da situação fática, recomendou o arquivamento do processo sem a formulação de acusação, mas determinou que (i) a Companhia alterasse seu Formulário de Referência na seção pertinente à descrição das transações com partes relacionadas, para que não constasse de tal documento a afirmação de que o Contrato de Licença para Uso de Marca teria sido celebrado sob termos e condições de mercado; e que (ii) a administração da Companhia reavaliasse periodicamente a conveniência de manter vigente o Contrato de Licença para Uso de Marca, devendo, para tanto, seguir preferencialmente as diretrizes declaradas em seu Formulário de Referência sobre transações com partes relacionadas.
7. Como se pode observar do item 16.1. do Formulário de Referência da Companhia (datado de 30.05.2019), a alteração à forma de divulgação do Contrato de Licença para Uso de Marca já foi efetuada, não constando de tal documento a afirmação de que o Contrato de Licença para Uso de Marca teria sido celebrado em condições de mercado.
8. A determinação do órgão regulador para que a administração da Companhia reavalie periodicamente a conveniência da manutenção da vigência do Contrato de Licença para Uso de Marca, por sua vez, constitui advertência supérflua em relação ao mandamento legal a que os administradores de companhias se encontram adstritos.

9. As condutas dos administradores devem ser sempre avaliadas à vista do conceito de interesse social. Os administradores não devem responder pelos chamados atos regulares de gestão, praticados dentro de seus poderes e de acordo com a lei e o estatuto. O que deixa claro o art. 158¹ da Lei de Sociedades Anônimas é precisamente isso².
10. Coerentemente, dispõe o art. 153, na abertura da disciplina legal das atribuições dos administradores, no sentido de que o administrador deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. A atuação diligente, por sua vez, é orientada pela lei ao atingimento de uma finalidade, pois o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem no interesse da companhia e para lograr os seus fins.³ Foi tal orientação do dever de diligência que tive a oportunidade de ressaltar:

“A lei impõe deveres específicos aos administradores, deveres esses que se entroncam na ampla proposição contida no artigo 153, segundo o qual o administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. A imposição de tais deveres, pela lei, apresenta conteúdo nitidamente finalístico, como se infere do art. 154, uma vez que a atividade dos administradores somente se legitima na medida em que se dirige à consecução dos fins sociais e no interesse da companhia, satisfeitas, ainda, as exigências do bem público e da função social da empresa.”⁴

11. Assim sendo, sempre que se preserva o interesse social, o gestor age de acordo com o modelo legal de conduta traçado pela lei. Mais não se lhe exige. Menos, igualmente, não atende ao que deseja a lei. Consequentemente, o interesse social, cuja medida está no

¹ Salvo menção expressa em sentido diverso, todos os demais dispositivos legais citados no corpo desta missiva referem-se à Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404/1976).

² “Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; II - com violação da lei ou do estatuto.”

³ “Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa”. Cf. também art. 153: “O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”.

⁴ José Alexandre Tavares Guerreiro, “Responsabilidade dos administradores de sociedades anônimas”, in *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, v. 42, 1981, pp. 69-88, pp. 73-74.

objeto social,⁵ constitui parâmetro, necessário e permanente, para se aferir o comportamento dos administradores.

12. Do art. 153 derivam os demais elementos que compõem a conduta legal dos gestores sociais. Trata-se, então, de **standards** de comportamento, balizados pela própria lei, dominados pela observância do interesse social. Como já escrevi, em conjunto com Egberto Lacerda Teixeira:

“Parte a lei, no art. 153, do estabelecimento de um modelo de comportamento, isto é, de um padrão destinado a servir de medida ou elemento de comparação para o juízo de casos concretos. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Assim se descreve o dever básico do administrador, a que a lei chamou de **dever de diligência**, do qual, a bem dizer, os demais deveres são desdobramentos. Tomando o homem ativo e probo como parâmetro, a lei procurou assentar um critério que, embora genérico e sujeito a um julgamento variável, deve fornecer um **standard** de personalidade⁶”.

13. Reconhece-se, universalmente, que as formas legisladas dos chamados **fiduciary duties** são vagas e genéricas, mas diz-se, de outro lado, que não poderia ser de outra forma. E isso porque a atividade dos administradores é protraída no tempo, o que requer, deles, um grau de discricão para reagir oportunamente às circunstâncias que se alteram constantemente.⁷
14. Isso não obstante, para a aplicação das normas do sistema, à luz de seus princípios, a experiência societária contemporânea desenvolveu e continua a desenvolver regras de concretização dos elementos integrantes da responsabilidade dos administradores. Assim, por exemplo, quando o art. 153 se reporta ao grau de diligência do gestor social, referindo-se ao padrão de um “**homem ativo e probo**”, e ao “**cuidado e diligência**” que ele deve empregar, procura-se exatamente definir ou particularizar o que se deva entender por essas expressões, no plano concreto. Considera-se, a esse respeito, não apenas o padrão

⁵ José Alexandre Tavares Guerreiro, “Conflitos de interesse entre sociedade controladora e controlada e entre coligadas, no exercício do voto em assembleias gerais e reuniões sociais”, in *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, v. 51, 1983, pp. 29-32, p. 30.

⁶ cf. Egberto Lacerda Teixeira e José Alexandre Tavares Guerreiro, *Das Sociedades Anônimas no Direito Brasileiro*, vol. 2, São Paulo, Bushatsky, 1979, p. 471.

⁷ William T. Allen, “The Corporate Director’s Fiduciary Duty of Care and the Business Judgement Rule under U.S. Corporate Law”, in Klaus J. Hopt *et al.* (org.), *Comparative Corporate Governance: The State of the Art and Emerging Research*, Oxford, Oxford University Press, 1998, p. 317: “There is therefore a fundamental, joint interest in conferring on corporate directors and corporate management wide discretion to react in a *timely way* to changing circumstances”.

do homem honesto (**vir probus**), à luz do conceito do bom pai de família (**bonus pater familiae**), mas o nível de conhecimento e aptidão de alguém que conhece os negócios e que se acha habilitado, por conseguinte, a agir segundo o grau de diligência exigível na hipótese, por força de lei. Nesse sentido, toma corpo o entendimento segundo o qual a responsabilidade dos administradores por ato de gestão somente pode ser cogitada quando o nível de diligência razoável não esteja presente, vale dizer, quando o administrador negligencia em identificar os elementos mínimos que devem informar sua decisão e avaliá-los segundo os interesses da companhia.

15. Os administradores da Companhia, portanto, devem sempre atuar de forma diligente no interesse da própria Companhia, e isso significa afirmar que a manutenção de qualquer contrato por prazo indeterminado, aí incluído o Contrato de Licença para Uso de Marca, somente se justifica quando se promove, com tal medida, o interesse social.
16. Para a mera manutenção da vigência do Contrato de Licença para Uso de Marca, não há obrigação de que os administradores instituem mecanismos formais periódicos, até porque não há na lei nenhum fundamento para que se determine que periodicidade seria adequada para a revisão de tal contrato. Como nota a Exposição de Motivos da Lei n. 6.404/1976, as normas relativas aos deveres dos administradores servem para “orientar os administradores honestos, sem entorpecê-los na ação, com excessos utópicos”.
17. Os administradores, assim, atuam com diligência quando perseguem o interesse social, e se motivo não há para que os administradores considerem que o Contrato de Licença para Uso de Marca em vigor teria deixado de ser conveniente, tampouco há obrigação adicional de que os administradores invistam tempo e recursos financeiros da Companhia em expedientes protocolares de reavaliação do contrato.

II. Na hipótese de a administração recomendar a rescisão do contrato ou não chegar a bom termo em uma operação que resulte na aquisição da marca Klabin

2.1. A rescisão abrupta do Contrato de Cessão de Marcas pode causar prejuízos à Companhia, que podem ser evitados, caso a Sogemar aceite a manutenção do contrato por um período de transição de 12 meses. Caso a Companhia decida terminar esse contrato, a Sogemar ou seus acionistas estão obrigados – em razão de seus deveres como acionista controlador – a permitir que o período de transição ocorra?

18. É verossímil que a rescisão abrupta do Contrato de Licença de Uso de Marcas poderia gerar prejuízos à Companhia. Trata-se de companhia aberta que utiliza a marca “Klabin” e suas derivadas para comercializar seus produtos, além de utilizar em sua própria designação, como nome empresarial, o patronímico dos acionistas fundadores da KIC.

19. Nem por isso, contudo, é possível afirmar que os acionistas controladores da KIC e da Sogemar, por serem também acionistas controladores da Companhia, estariam obrigados a permitir que um período de transição ocorresse na hipótese de rescisão do Contrato de Licença para Uso de Marca. Tampouco é possível afirmar que, se fosse obrigatória a observância de um período de transição, tal período deveria ser de 12 (doze) meses.
20. O Contrato de Licença para Uso de Marca é contrato por prazo indeterminado. Por não admitir a lei relações contratuais eternas,⁸ tal contrato pode ser rescindido a qualquer momento por meio de denúncia vazia notificada à outra parte (CC, art. 473, *caput*). Não prevê o contrato prazo de antecedência para a eficácia da denúncia unilateral, razão pela qual impor aos acionistas controladores um dever de admitir um “período de transição” de 12 (doze) meses representaria sujeitar o acionista controlador a um dever de observar regras contratuais não escritas que um terceiro não estaria obrigado a respeitar pela singular razão de que tal acionista, ou grupo de acionistas, tenha a condição de acionista controlador.
21. Nas relações entre a companhia e a sociedade que a controla, é vedada qualquer contratação em prejuízo da companhia para favorecer a sociedade controladora, devendo as operações observar condições estritamente comutativas, ou prever pagamento compensatório adequado (art. 245). Se o acionista controlador contrata em condições de favorecimento ou não equitativas com a companhia, exerce abusivamente o poder de controle (art. 117, §1º, “f”).
22. A contratação em condições equitativas (art. 245) e comutativas (art. 117, §1º, “f”) entre a companhia e o acionista controlador é aquela que não prejudica a companhia. Mas não se exige que o contrato entre a companhia e o acionista controlador seja celebrado, ou executado, em condições de favorecimento para a companhia quando comparadas às condições que seriam negociadas com uma contraparte independente.
23. Um contrato celebrado entre a companhia e o acionista que a controla gera, para ambas as partes, direitos e deveres que passam a integrar suas respectivas esferas jurídicas patrimoniais. O fato de um acionista controlador estar obrigado a respeitar e atender lealmente os direitos e interesses da companhia que controla (art. 116) não impede o acionista controlador de exercer posições jurídicas ativas contratuais (pretensões, direitos formativos) em face da companhia controlada.
24. Nas relações contratuais entre o acionista controlador e a companhia controlada, portanto, vige o princípio do respeito ao contratado (*pacta sunt servanda*), sendo lícito ao acionista controlador exercer seus direitos contratuais perante a companhia da exata mesma maneira que procederia um terceiro independente.

⁸ F. C. Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, t. XXV, Rio de Janeiro, Borsoi, 1959, p. 294.

25. Na hipótese de uma rescisão abrupta do Contrato de Licença para Uso de Marca por parte da KIC e da Sogemar, seria possível à Companhia buscar o reconhecimento da impossibilidade de eficácia imediata de eventual denúncia, justamente pelos danos patrimoniais que poderia vir a sofrer caso não contasse com um prazo temporal mínimo para que pudesse adequar sua operação industrial à necessidade de comercializar seus produtos sob nova marca.
26. O fundamento para que fosse respeitado um tal “período de transição”, contudo, não deve ser buscado em deveres societários dos acionistas controladores, mas no próprio direito contratual.
27. A denúncia do Contrato de Licença para Uso de Marca, como denúncia de contrato por prazo indeterminado, somente produz efeitos “depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos”, caso se comprove que uma das partes promoveu “investimentos consideráveis para a sua execução” (CC, art. 473, par. único).
28. Tem-se reconhecido, efetivamente, que a rescisão contratual abrupta sem conferir prazo razoável em vista dos investimentos realizados configura conduta ilícita, ainda que não haja previsão contratual de prazo de antecedência para o exercício do direito de rescisão.⁹
29. A norma que determina a ineficácia da denúncia unilateral quando não respeitado prazo compatível com a natureza e com o vulto dos investimentos prevista no parágrafo único do artigo 473 do Código Civil diz respeito aos “Contratos em Geral”, denominação do Título V, do Livro I da Parte Especial do Código Civil. Trata-se, portanto, de regra que se aplica a todos os contratos por prazo indeterminado, aí incluídos os contratos regidos por legislação especial, como é o caso do contrato de licença para uso de marca (previsto no art. 139 da Lei n. 9.279/1996).¹⁰
30. Por outro lado, na hipótese de a denúncia ao Contrato de Licença para Uso de Marca não ser realizada pela Sogemar, mas pela Companhia, não há nenhuma previsão de que a parte notificada (Sogemar) estaria, ainda, obrigada a respeitar um período de transição de 12 meses, não sendo aplicável o disposto no parágrafo único do artigo 473 do Código Civil.
31. Em suma, a relação contratual existente em decorrência do Contrato de Licença para Uso de Marca sujeita-se ao direito comum dos contratos. O fato de um dos contratantes ser acionista controlador é relevante somente na medida em que se torna ilícita a contratação que não seja celebrada em condições equitativas e comutativas. Mas condições equitativas e comutativas são aquelas que não geram favorecimento para o acionista controlador, mas tampouco para a sociedade controlada.

⁹ STJ, REsp n. 1.555.202-SP, 4ª T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2016.

¹⁰ Nesse sentido, cf. Thiago Jabur Carneiro, *Contribuição ao Estudo do Contrato de Licença de Uso de Marca*, Tese de Doutorado (FD/USP), 2011, p. 261; TJSP, AI n. 2063596-02.2015.8.26.0000, 1ª Câmara. Res. Dir. Empr., rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani, j. 10.06.2015 (admitindo que o parágrafo único do art. 473 do Código Civil seria aplicável ao contrato de licença para uso de marca).

32. O Contrato de Licença para Uso de Marca é regido pelo direito dos contratos, e suas disposições devem ser interpretadas e aplicadas da mesma forma que seriam caso a contraparte da Companhia fosse um terceiro independente.
33. Tratando-se de contrato por prazo indeterminado, a licença para uso de marca é passível de denúncia unilateral por qualquer das partes (CC, art. 473, parágrafo único). Em caso de denúncia promovida pela KIC ou pela Sogemar, a Companhia, demonstrando o preenchimento dos requisitos do parágrafo único do art. 473 do Código Civil (nomeadamente, realização de investimentos consideráveis para a execução do contrato), poderá obter a declaração da ineficácia de eventual denúncia enquanto não transcorrido “prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos”, prazo este que poderia ser superior ou inferior a 12 (doze) meses, conforme prova realizada pela Companhia, então autora.
34. Não há, por outro lado, fundamento para afirmar que o licenciante estaria obrigado a respeitar um período de transição de 12 (doze) meses na hipótese de a denúncia unilateral ser realizada por iniciativa da própria companhia licenciada.

2.2. A utilização da marca Klabin, por terceiros, após a rescisão do Contrato pode trazer prejuízos à Companhia. A esse respeito, a Sogemar ou seus acionistas estão obrigados – em razão de seus deveres como acionista controlador – a não competir com a Companhia e a não ceder a marca Klabin a terceiros?

35. A marca Klabin não é de titularidade da Companhia. O direito de marca, como apontaram os especialistas em direito da propriedade intelectual consultados pela Companhia, constitui direito de propriedade (Lei n. 9.279/1996, art. 129, *caput*) que integra o patrimônio de seu titular. A marca Klabin está registrada em nome da KIC, e as marcas derivada da Klabin estão registradas em nome da Sogemar.
36. Se o Contrato de Licença para Uso de Marca for resilido, e terceiros se utilizarem da marca Klabin e de outras marcas derivadas com base em um novo contrato de licença para uso de marca, é certo que a Companhia poderia sofrer prejuízos, assim entendidos em uma perspectiva econômica de comparação com um cenário hipotético de continuidade da vigência do Contrato de Licença para Uso de Marca. Mas tal prejuízo não constituiria um dano patrimonial ilícito sofrido pela Companhia, pois seria resultado do regular exercício de posições jurídicas patrimoniais (direitos de marca da KIC e da Sogemar) por terceiros (seus próprios titulares, ou licenciados).
37. O acionista com “*status*” de controlador não fica obrigado a restringir, sem contrapartida, o exercício de direitos que lícitamente integram sua esfera patrimonial. O que se exige do

acionista controlador é que use o poder de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia, para que a **própria companhia** realize o seu objeto e cumpra a sua função social (art. 116, par. único), e não que o acionista controlador empregue seu patrimônio pessoal para realizar o objeto da companhia.

38. Nem poderia ser diferente. Sendo a sociedade por ações um tipo de sociedade com responsabilidade limitada dos sócios à integralização do capital (art. 106), não se pode impor novos deveres patrimoniais a um acionista, ainda que se trate de um dever de se abster do exercício de um direito, pela só circunstância de tal acionista controlar a companhia.
39. Contrariamente a tal entendimento, registram-se posicionamentos doutrinários no sentido de que o sócio controlador, em função de deveres de lealdade a que está sujeito, estaria impedido de concorrer com a sociedade que controla. A vedação, segundo essa corrente, existiria em relação a sócios de sociedades limitadas¹¹ e a acionistas de companhias com caráter personalista.¹² Na Alemanha, país em que se proíbe expressamente os diretores (membros do *Vorstand*) de praticar concorrência com a companhia (AktG, §88) – norma sem correspondente no Direito Brasileiro –, há também defensores do posicionamento de que também o acionista controlador estaria sujeito a um dever de não concorrer, ainda que o tema seja objeto de polêmicas.¹³
40. Acredito, contudo, que não há fundamento jurídico para se afirmar que o acionista controlador de uma companhia aberta brasileira estaria impedido de concorrer com a companhia que controla.
41. Isso porque, no ordenamento jurídico em vigor, mesmo na sociedade simples, somente o sócio cuja contribuição consista em serviços é impedido de empregar-se em atividade estranha à sociedade (CC, art. 1.006). Daí se extrai a consequência, *a contrario*, de que, mesmo na sociedade simples, o sócio cuja contribuição se dê mediante integralização de capital (o antigo sócio de capital da sociedade de capital e indústria) não está sujeito à obrigação de não concorrer com a sociedade.
42. No âmbito da Lei das Sociedades por Ações, o texto original nada previu a respeito de uma vedação à concorrência por parte de administradores ou acionistas, razão pela qual, em conjunto com Egberto Lacerda Teixeira, sustentei não existir vedação à acumulação de atividades em sociedades concorrentes, seja pelos administradores, seja pelos sócios:

¹¹ Luis Felipe Spinelli, *Exclusão de sócio por falta grave*, São Paulo, Quartier Latin, 2015, p. 142.

¹² Nesse sentido, Renato Ventura Ribeiro, *Exclusão de sócios nas sociedades anônimas*, São Paulo, Quartier Latin, 2005, p. 234; Maria da Glória Ferraz de Almeida Prado, *Exclusão do controlador na sociedade anônima*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2018, p. 175.

¹³ Nesse sentido, Ulrich Burgard, “Das Wettbewerbsverbot des herrschenden Aktionärs”, in Uwe H. Schneider (org., et. al.), *Festschrift für Marcus Lutter zum 70. Geburtstag*, Köln, Otto Schmidt, 2000, pp. 1033-1051; Hartwig Henze, “Kein ungeschriebenes Wettbewerbsverbot für herrschende Unternehmen gegenüber abhängigen Gesellschaften?“, in *Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht*, v. 175, 2011, pp. 1-8, pp. 7-8. No direito português, no mesmo sentido, cf. Ana Perestrelo de Oliveira, *Grupos de sociedades e deveres de lealdade*, Coimbra, Almedina, 2012, p. 384.

“*Conflito de interesses* — A lei vigente não impõe ao administrador a obrigação de se dedicar única e exclusivamente ao exercício de seu cargo na sociedade. Poderá ele ter outras atividades comerciais, bem como participar, a qualquer título, de outras sociedades. Essa orientação, que também seguia o Decreto-lei 2.627, não é adotada por outros ordenamentos que, a respeito, contemplam sérias restrições. O direito brasileiro, entretanto, — escreve SYLVIO MARCONDES — certamente informado pela razão de que, na economia do País, os empreendimentos a realizar são muitos e os homens capacitados são poucos, não opõe barreiras a essa acumulação de atividades pelos sócios ou administradores das sociedades¹⁴”.

43. A ausência de menção legal à concorrência se alterou em 2001, ano em que foi incluído o §3º ao art. 147 da Lei das Sociedades por Ações. Em tal dispositivo se determina que o membro do conselho de administração, salvo dispensa da assembleia geral, não pode ser eleito se “ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal” e “tiver interesse conflitante com a sociedade”.
44. Note-se, porém, que a lei passou a incluir tão somente um impedimento relativo ao exercício do cargo de membro do conselho de administração. Ainda que um candidato efetivamente ocupe cargo em sociedade concorrente e esteja sujeito aos requisitos de impedimento relativo constantes do §3º do art. 147, a assembleia geral não está obrigada a negar a dispensa prevista no *caput* do parágrafo terceiro pelo redundante motivo de que o aspirante ao cargo seria relativamente inelegível. Se é concedida aos acionistas eleitores a faculdade de dispensar as causas de inelegibilidade relativa previstas no artigo 147, §3º, não se pode anular o seu âmbito de discricionariedade. Não se pode afirmar, assim, que ocorrendo situação de impedimento relativo (o candidato efetivamente exerce cargo em concorrente e tem interesse conflitante com o da sociedade), necessariamente, o voto dos acionistas deva ser contrário à dispensa, pois, nesse caso, o impedimento, de relativo, se tornaria absoluto.
45. Ora, se os acionistas podem eleger conselheiro que atue em sociedade concorrente, dispensando o requisito de inelegibilidade relativa, com maior razão se há de convir que a lei não veda ao próprio acionista que delibera a respeito da dispensa exercer atividade concorrente à da companhia.
46. Entre nós, portanto, a situação mais se assemelha à que prevalece no direito francês, em que a existência de um dever não escrito de abstenção de concorrência por parte do sócio,

¹⁴ Egberto Lacerda Teixeira e José Alexandre Tavares Guerreiro, *Das Sociedades Anônimas no Direito Brasileiro*, vol. 2, São Paulo, Bushatsky, 1979, p. 474 (destacou-se).

justamente pela ausência de fundamento legal de direito positivo, é plenamente rejeitada.¹⁵

47. De toda forma, ainda que se adotasse o entendimento de que o acionista controlador, por estar sujeito a deveres de lealdade, não poderia concorrer com a companhia controlada, não vejo, no caso concreto, como pretender impedir que a KIC ou a Sogemar explorassem diretamente, ou por meio de licença, as marcas de que são titulares.
48. A marca “Klabin” não somente é formada com o patronímico dos membros da família controladora, como é explorada pela KIC desde a sua constituição em 1899.¹⁶ Tal sociedade exerceu atividades operacionais que resultaram na obtenção da marca nominativa Klabin em 1979.¹⁷ Foi somente em momento posterior, nomeadamente, em 1989, que essa sociedade se tornou uma *holding* pura, antes ainda da obtenção do registro de companhia aberta por parte da Companhia.
49. A pré-existência da atividade empresarial exercida pela KIC e da marca Klabin, de titularidade da KIC, em relação à obtenção do registro de companhia aberta por parte da Companhia é um dado fático relevante. Mesmo entre aqueles que defendem a existência de uma proibição implícita de concorrência por parte do acionista controlador, reconhece-se que, diante de uma situação de concorrência prévia, a assunção da posição de acionista controlador não gera um impedimento à continuidade da atividade até então exercida. Nesse sentido, decidiu o Tribunal Federal Alemão que o acionista controlador não está sujeito a nenhuma proibição de concorrência quando havia situação de concorrência anterior à aquisição de participação de controle.¹⁸ Sem isso, com efeito, ficaria absolutamente vedada a aquisição de controle por parte de empresas concorrentes.¹⁹
50. No caso concreto, não pode a Companhia pretender impedir os acionistas controladores de exercerem direitos de propriedade que já integravam seus patrimônios antes mesmo que a Companhia obtivesse seu registro de companhia aberta.
51. Acresce que, no caso concreto, o impedimento ao exercício dos direitos relativos às marcas “Klabin” que se pretenderia impor à KIC e à Sogemar poderia sujeitar tais sociedades a graves consequências patrimoniais. Como se sabe, o registro validamente expedido gera direito de propriedade sobre a marca (Lei n. 9.729/1996, art. 129), mas essa propriedade vem acompanhada de um ônus de que o titular efetivamente utilize sua marca, seja diretamente, seja por meio do licenciamento a um terceiro. Caso interrompa

¹⁵ Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy, *Droit des sociétés*, 26ª ed., Paris, LexisNexis, 2012, p. 205. No âmbito das sociedades por ações simplificadas (*société par action simplifiée - SAS*), cf. Alexis Constantin, « L'associé d'une SAS n'est tenu, sauf stipulation contraire, de s'abstenir d'une activité concurrente à celle de la société », in *Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique*, n. 4, 2013, pp. 759-763.

¹⁶ Cf. parecer do Prof. Dr. Denis Borges Barbosa, datado de 27.08.2012, p. 2.

¹⁷ *Idem*, p. 3.

¹⁸ BGH, II ZR 133/07, j. 25.06.2008. No mesmo sentido, cf. Ana Perestrelo de Oliveira, *Grupos de sociedades e deveres de lealdade*, Coimbra, Almedina, 2012, p. 541.

¹⁹ Nesse sentido, Ana Perestrelo de Oliveira, *Grupos de sociedades e deveres de lealdade*, Coimbra, Almedina, 2012, p. 541.

a utilização da marca por período superior a 5 (cinco) anos, fica o titular da marca sujeito à perda do direito por caducidade (Lei n. 9.729/1996, art. 143, II).

52. Se se concebesse um dever de não concorrência da KIC ou da Sogemar que as impedisse de se utilizarem de seus direitos de marca, ou de licenciarem tais marcas a terceiros, chegar-se-ia à conclusão de que essas sociedades, permanecendo como acionistas controladoras da Companhia, ficariam expostas ao risco de verem caducar o registro de suas marcas pela interrupção do uso. Não há fundamento para essa interferência que condenaria as acionistas a sofrerem relevante redução de sua esfera patrimonial.
53. Dessa forma, não há base normativa para afirmar que a Sogemar ou seus acionistas estariam obrigados – em razão de seus deveres como acionista controladores – a não competir com a Companhia ou a não licenciar a terceiros o uso da marca Klabin, ou de marcas derivadas.

2.3. Caso a Companhia decida pela rescisão do contrato relativo às marcas específicas, e a Sogemar decida, ato contínuo, pela rescisão da cessão tácita do patronímico à Companhia, estariam os acionistas controladores incorrendo em alguma violação de suas obrigações?

54. Não, por razões similares àquelas expostas na resposta ao quesito anterior. A cessão tácita ao direito ao uso do patronímico por parte dos acionistas controladores²⁰ não é uma obrigação que derive do *status* de acionista controlador. É uma prestação de conteúdo patrimonial que, atualmente, é realizada de forma gratuita. Como o direito ao nome constitui direito irrenunciável (CC, art. 11) integrante dos direitos da personalidade (CC, art. 16 c/c 18), podem os acionistas controladores rescindir também a cessão tácita a qualquer momento. O fato de certos acionistas integrantes da família Klabin serem controladores não lhes impõe uma obrigação de permitir que a Companhia, uma pessoa jurídica com autonomia patrimonial, utilize gratuitamente o patronímico Klabin como nome empresarial.

2.4. Caso a Companhia decida pela rescisão do contrato relativo às marcas específicas, e a Sogemar decida, ato contínuo, pela rescisão da cessão da marca para outras classes de produtos que não as especificamente previstas no Contrato de Cessão, estariam os acionistas controladores incorrendo em alguma violação de suas obrigações?

55. Não, pelas razões expostas nas respostas aos quesitos 2.2. e 2.3., acima.

²⁰ Baseio-me, aqui, no parecer do Prof. Dr. José Roberto d’Affonseca Gusmão, de 18.06.2019.

2.5. Os administradores da Companhia, que também são acionistas da Sogemar, na qualidade de acionistas/administradores da Sogemar, ao decidir sobre a rescisão da cessão tácita, estão sujeitos a deveres de diligência para com a Companhia? Os Administradores com poderes decisórios sobre a Sogemar estão obrigados, em razão de seus deveres de diligência e lealdade – a permitir que o período de transição ocorra?

56. Supondo a existência de administradores da Companhia que sejam concomitantemente acionistas ou administradores da Sogemar, em uma eventual deliberação, ocorrida no âmbito da Sogemar, a respeito da decisão de rescindir a cessão tácita, tais administradores ou acionistas estariam na posição que é normalmente denominada de “administradores duplos”.²¹ Trata-se de situação em que uma pessoa se encontra sujeita a cumprir deveres de diligência perante duas sociedades ao mesmo tempo, gerando com isso conflitos pela suposta impossibilidade de serem conciliadas a contento as “múltiplas lealdades”.²²
57. O conflito é apenas aparente, contudo. Não há nenhuma ilegalidade na assunção simultânea de mais de um cargo administrativo em sociedades distintas. E o cumprimento do dever de diligência do administrador, no âmbito de cada sociedade, há de ser aferido a partir do interesse social daquela mesma sociedade, como acima se afirmou.
58. Não há fundamento legal, portanto, para afirmar que um determinado administrador da Companhia, ao atuar no âmbito de um outro órgão, de uma outra sociedade, deveria descumprir seus deveres de diligência e de lealdade perante aquela outra sociedade para privilegiar os interesses da Companhia. Como acima se indicou, nas relações entre sociedades controladas e controladoras, cabe aos administradores (comuns, ou não), zelar para que as operações sejam plenamente comutativas (art. 245).
59. Daí se conclui que administradores comuns da Companhia e da Sogemar não devem, e nem podem, se valer da condição de administradores ou acionistas da sociedade controladora Sogemar para, traíndo seus deveres perante tal sociedade, permitir que um período de transição fosse graciosamente concedido à Companhia, sem que, para tanto, houvesse fundamento de direito contratual.
60. Dessa forma, os administradores da Sogemar, ainda que sendo administradores também da Companhia, podem e devem buscar a consecução do interesse social da Sogemar, o que poderá envolver a busca da minimização do período de transição que a Sogemar estaria obrigada a respeitar após uma rescisão do Contrato de Licença de Uso de Marca. Tal postura de persecução do interesse social da Sogemar não representaria

²¹ Ana Perestrelo de Oliveira, *Manual de governo das sociedades*, Coimbra, Almedina, 2017, p. 248.

²² Ana Perestrelo de Oliveira, *Manual de governo das sociedades*, Coimbra, Almedina, 2017, p. 247.

inadimplemento de um dever de diligência ou de lealdade de tais administradores perante a Companhia.

2.6. Caso o GT, formado pelo conjunto de Conselheiros Independentes e sem benefício com relação à decisão e os Conselheiros Suplentes Independentes e sem benefício com relação à decisão, recomende a rescisão do Contrato de Cessão de Marcas ou alteração da operação de incorporação da Sogemar na forma anteriormente proposta, podem os Conselheiros da Companhia que não participam do GT votarem, na qualidade de conselheiros, de maneira a impedir que a decisão do GT seja implementada?

61. O sistema de administração instituído pela Lei de Sociedades por Ações, fundado na dualidade de órgãos de gestão (conselho de administração e diretoria, nas companhias abertas) reveste-se de formalismo legal, ou seja, não decorre da vontade das partes, que nesse ponto não são livres para escolher sistema diverso, mas de um modelo criado pelo legislador. Comprova-se o formalismo desse modelo, inafastável pela vontade das partes, pela simples menção ao princípio da indelegabilidade de atribuições e poderes, inscrito no art. 139 da Lei:²³ as atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser outorgados a outro órgão, seja ele criado por lei ou pelo estatuto. Entenda-se: se não há delegação possível de atribuições ou poderes a outros órgãos criados por lei ou pelo estatuto, menos ainda poderá haver a delegação a órgão que não seja nem criado por lei nem criado pelo estatuto, como é o caso do grupo de trabalho.
62. No caso da Companhia, compete ao conselho de administração deliberar a respeito de eventual rescisão do Contrato de Licença para Uso de Marca, assim como compete ao conselho de administração firmar eventual novo protocolo de incorporação com a Sogemar (art. 224).
63. Dessa forma, se a Lei de Sociedades por Ações admite, no art. 160, a existência de outros órgãos, com funções determinadas e limitadas, como é o caso do grupo de trabalho, certamente não poderia admitir a restrição da eficácia das deliberações dos órgãos obrigatórios, *ex vi legis*, operada por eventuais deliberações dos órgãos de livre criação, porquanto (i) nesse caso, haveria infração ao sistema da própria lei, com permissão à delegabilidade de funções, proibida pelo art. 139, e (ii) haveria redução da competência dos órgãos de administração criados pela lei, o que igualmente conflitaria com o princípio do art. 139.

²³ Art. 139: "As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto".

64. Com relação a esse enunciado, é importante lembrar que a redução da competência legal de órgãos de administração, por via da interferência de outro órgão de administração, somente se aceita, perante a Lei de Sociedades por Ações, quando haja previsão legal a respeito. Assim, a competência privativa dos diretores na representação legal da companhia (art. 138, §1º) somente se subordina à prévia autorização do conselho de administração em relação àqueles atos ou contratos previstos no estatuto, conforme o preceito do art. 142, VI. Da mesma forma, as deliberações do conselho de administração (ou da própria assembleia geral) somente podem se condicionar à prévia pactuação de acordos de acionistas nos termos previstos nos §§ 8º e 9º do art. 118 da Lei de Sociedades por Ações. Tais exemplos demonstram, a meu ver inequivocamente, que a indelegabilidade de atribuições e poderes constitui regra cogente na estrutura das sociedades anônimas. Decorre da afirmação desse princípio a vedação a qualquer modalidade de desvio de atribuições ou poderes, ou, dito de outro modo, a invasão, por um órgão, da competência de outro, ainda que parcialmente (e, bem assim, o abuso e a usurpação de atribuições ou poderes, a exemplo do que ocorre nos domínios da competência de gestão, no direito público).
65. É perfeitamente pertinente, por conta disso, a afirmação de Alfredo Lamy Filho no sentido de que é “obviamente impossível” aos conselhos técnicos ou consultivos ter, ou exercer, atribuições privativas do conselho de administração.²⁴
66. Não sendo uma decisão do grupo de trabalho vinculante para os membros do conselho de administração, os membros do conselho de administração da Companhia que não participam do grupo de trabalho podem votar, na qualidade de conselheiros, de modo a impedir que uma decisão do grupo de trabalho seja implementada.

2.7. Caso o GT recomende a alteração dos termos da operação originalmente proposta, os Administradores da Companhia que também são acionistas da Sogemar, na qualidade de acionistas/administradores da Sogemar estão obrigados a aceitar a nova proposta em razão de seus deveres de diligência para com a Companhia?

67. Não. Pelas razões expostas na resposta ao quesito 2.5, acima, o fato de administradores da Companhia serem também acionistas ou administradores da Sogemar não autoriza a conclusão de que tais pessoas deveriam se valer de seus cargos em uma sociedade estranha à Companhia para, traindo seus deveres de diligência e de lealdade perante essa outra sociedade, favorecer a Companhia.

²⁴ Alfredo Lamy Filho, “Remuneração do conselho com participação nos lucros”, in Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira, *A Lei das S.A.*, Rio de Janeiro, Renovar, 1992, pp. 606-612, p. 611.

2.8. Caso o GT recomende a Companhia prossiga com o acordo originalmente aceito entre Sogemar e a Administração da Companhia, pode a Sogemar, ou os Administradores da Companhia que também são acionistas da Sogemar, na qualidade de acionistas/administradores da Sogemar, decidir não prosseguir com esse acordo?

68. Sim, pelas mesmas razões apresentadas na resposta ao quesito imediatamente anterior.

III. Na hipótese de a administração recomendar a manutenção do contrato atual ou a realização da incorporação da Sogemar e os acionistas solicitarem, mais uma vez, a convocação de AGE para deliberar a rescisão do contrato

3.1. Quem é o órgão competente para decidir sobre a rescisão do contrato de cessão de marcas – assembleia ou administradores?

69. Nos termos do art. 138, a administração da companhia aberta compete ao conselho de administração e à diretoria. A decisão a respeito da eventual rescisão do contrato de cessão de marcas, enquanto ato de administração, não é de competência da assembleia geral.
70. Contrariamente a tal entendimento, seria possível pretender argumentar, primeiramente, que o Estatuto da Companhia determina que a “aprovação de contratos entre a Companhia e os Acionistas Controladores e/ou empresas nas quais estes detenham participação deverá ser tomada em Assembleia Geral, na qual o direito de voto será estendido aos acionistas titulares de ações preferenciais” (Estatuto, art. 13, §2º). A rescisão de um contrato vigente entre a Companhia e os acionistas controladores, seguindo essa visão, deveria ser deliberada pelo mesmo órgão (assembleia geral) que determinaria a celebração de tais contratos.
71. A argumentação, porém, não prosperaria. Como se escreveu, as chamadas reservas estatutárias de competência em favor da assembléia geral, como limitações ou condicionantes do exercício dos poderes gestórios, são de natureza verdadeiramente excepcional.²⁵
72. Tais regras excepcionais não comportam interpretação extensiva. A “aprovação de contratos”, referida no estatuto, diz respeito à celebração de novos contratos entre a

²⁵ José Alexandre Tavares Guerreiro, *Regime jurídico do capital autorizado*, São Paulo, Saraiva, 1984, p. 41.

Companhia e os acionistas controladores. A denúncia de um contrato vigente, por outro lado, não está sujeita à reserva de competência assemblear.

73. Como segunda linha argumentativa seria possível pretender afirmar que a assembleia geral, tendo poderes para “decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento” (art. 121) poderia deliberar também a respeito da eventual rescisão do Contrato de Licença para Uso de Marcas, avocando para si a competência que originariamente tocava à administração.
74. Como também ressaltei em outro estudo, porém, essa concentração do poder deliberativo da assembleia geral deve ser entendida *cum grano salis*, porque o poder deliberativo reservado à assembleia geral encontra limites legislados no rol de suas competências privativas.²⁶ Não se admite a usurpação de competências reservadas a outros órgãos sociais.
75. No modelo jurídico da companhia aberta, como bem demonstrou Fábio K. Comparato, a lei estabelece funções privativas, ou seja, singulares para os diferentes órgãos sociais, quais sejam, a assembleia geral, o conselho de administração, a diretoria e o conselho fiscal. E, como aponta o jurista, “onde há competência privativa, há também, por via de estrita consequência, a indelegabilidade de poderes ou funções”.²⁷ É nesse contexto que se deve compreender a regra basilar constante do art. 139, já mencionado, segundo o qual “as atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto”; trata-se de uma emanção do princípio da exclusividade de competências, impondo não somente a privatividade das atribuições legais, mas também a sua intransmissibilidade.²⁸
76. Diante da conjugação das regras de atribuição de competência administrativa ao conselho de administração e à diretoria (art. 138) e de indelegabilidade de atribuições e poderes (art. 139), pode-se afirmar que, na moderna sociedade anônima, o poder de gestão da companhia deixa de ser exercido primariamente pelos acionistas, e passa à administração. Opera-se, com isso, uma inversão da regra básica do poder: na lição de Francesco Galgano, a competência da assembleia de acionistas, originalmente ilimitada, torna-se uma competência especial, circunscrita a objetos específicos, não mais abrangendo a

²⁶ José Alexandre Tavares Guerreiro, *Regime jurídico do capital autorizado*, São Paulo, Saraiva, 1984, p. 34.

²⁷ Fábio K. Comparato, “Competência privativa do conselho de administração para a designação de diretores, em companhia aberta – Ineficácia de cláusula do contrato social da *holding*, ou de eventual acordo de acionistas, para regular a matéria”. In: *Novos ensaios e pareceres de direito empresarial*. Rio de Janeiro: Forense, 1981, pp. 88-115, p. 96.

²⁸ Fábio K. Comparato, “Competência privativa do conselho de administração para a designação de diretores, em companhia aberta – Ineficácia de cláusula do contrato social da *holding*, ou de eventual acordo de acionistas, para regular a matéria”. In: *Novos ensaios e pareceres de direito empresarial*. Rio de Janeiro: Forense, 1981, pp. 88-115, p. 97.

gestão da empresa social, ao passo que será geral a competência do órgão administrativo.²⁹

77. Assim, a competência para decidir sobre eventual rescisão do Contrato de Licença de Uso de Marcas é da administração da Companhia.

3.2. Caso a competência seja da administração, pode a assembleia, convocada diretamente por acionista, avocar essa competência e deliberar pela rescisão do contrato?

78. Como se indicou na resposta ao quesito anterior, a competência é da administração.
79. A assembleia geral, seja ela convocada pela administração, seja ela convocada diretamente por acionistas, configura um órgão da companhia que não possui competência para deliberar validamente a respeito da rescisão do Contrato, pois, como sintetiza Romano-Pavoni, a competência do órgão deliberante é requisito de validade da própria deliberação.³⁰

3.3. O acionista que fizer a convocação precisa justificar sua proposta para deliberação da assembleia, mostrando as razões de conveniência e oportunidade?

80. A competência para a convocação da assembleia geral cabe, em princípio, aos administradores (art. 123), ou seja, à diretoria, ou ao conselho de administração, se houver, como é o caso da Companhia. Como já se consignou em outra sede, a administração, ao convocar os acionistas para deliberar em assembleia, exerce poder-dever, de caráter vinculado, subordinado estritamente a uma *regula iuris* determinada, destinada ao atendimento do interesse dos acionistas e, por via de consequência, ao atendimento do próprio interesse social.³¹ O ato de convocação integra um procedimento destinado a formar a vontade social, e é só por meio da estrita observância do procedimento de convocação, instalação e deliberação que a manifestação de vontade dos acionistas em assembleia passa a ser vinculante para a própria companhia.
81. Não obstante tal regramento cogente, as perspectivas dos administradores e dos acionistas em relação aos eventos ou contingências empresariais podem divergir e, por essa razão, a lei institui competência supletiva aos acionistas e ao conselho fiscal nas hipóteses discriminadas no parágrafo único do art. 123, ou seja, competência (i) do conselho fiscal no caso de ser retardada por mais de um mês a convocação de assembleia geral ordinária

²⁹ Francesco Galgano, *Storia del diritto commerciale*, Bologna, Mulino, 1980, p. 130

³⁰ Giuseppe Romano-Pavoni, *Le deliberazioni delle assemblee delle società*, Milano, Giuffrè, 1951, p. 55.

³¹ José Alexandre Tavares Guerreiro, "Convocação de assembleia geral por acionista", in *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, v. 41, 1981, pp. 153-157, p. 155.

ou sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes (art. 163, V); (ii) de qualquer acionista, quando os administradores retardarem, por mais de 60 (sessenta) dias, a convocação nos casos previstos em lei ou no estatuto (art. 123, par. único, “b”); (iii) de acionistas que representem ao menos 5% (cinco por cento) do capital votante ou 5% (cinco por cento) dos acionistas sem direito a voto quando os administradores não atenderem, no prazo de 8 (oito) dias, a pedido de convocação de assembleia para instalação de conselho fiscal; ou (iv) de acionistas que representem ao menos 5% (cinco por cento) do capital social, quando os administradores não atenderem a pedido de convocação, devidamente fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas (art. 123, par. único, “c”).

82. Essa última hipótese de convocação pelo acionista, como destaquei, não pressupõe a presença de motivos graves ou urgentes, exigindo tão somente a apresentação de devida fundamentação. Tratando-se, como parece claro, de norma imperativa, defendi, em 1981, que “os administradores não se acham investidos da autoridade de julgar se a fundamentação invocada pelo acionista ou acionistas solicitantes é suficiente ou não para que, atendendo o pedido apresentado, promovam a convocação da assembléia geral”.³² Na ocasião, ressaltai, ademais, que, cumpridos os requisitos formais, isto é, tendo sido comprovado o percentual de legitimação e sendo apresentada a devida fundamentação, “não podem os administradores deixar de convocar a assembléia geral solicitada”, pois lhes falece a virtude de adentrar o mérito da reivindicação do acionista.³³
83. Da orientação que adotei em 1981, e que venho ratificando ao longo do tempo, não decorre, porém, que o administrador esteja obrigado a dar curso às solicitações de acionistas que, não obstante devidamente fundamentadas, atentem contra o ordenamento societário. Não se pode aceitar, por exemplo, que o administrador convoque assembleia solicitada por acionista titular de mais de 5% (cinco por cento) do capital social tendo por ordem do dia a alteração do objeto social para nele incluí-lo a prática de atividade ilícita. Em outras palavras, deve-se distinguir claramente o controle de conveniência, que não pode ser praticado pelos administradores, do juízo de legalidade – ainda que por deliberação – do qual os administradores não podem se furtar.
84. Essa avaliação da legalidade justifica-se porque a assembleia geral é expressão utilizada por metonímia para referir, simultaneamente, tanto o fenômeno temporalmente identificável da reunião dos acionistas em determinado local físico quanto sua realidade jurídica de órgão social.³⁴ A assembleia geral convocada pelo acionista titular de 5% (ou

³² José Alexandre Tavares Guerreiro, “Convocação de assembléia geral por acionista”, in *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, v. 41, 1981, pp. 153-157, p. 156.

³³ José Alexandre Tavares Guerreiro, “Convocação de assembléia geral por acionista”, in *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, v. 41, 1981, pp. 153-157, p. 157.

³⁴ José Alexandre Tavares Guerreiro, “Sociedade Comercial – Anônima – Assembléia Geral – Contas da administração – Aprovação fraudulenta – Nulidade” (comentário a acórdão), in *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, v. 47, 1982, pp. 61-65, p. 64.

seja, reunião de acionistas) é, igualmente, expressão da própria coletividade dos sócios (ou seja, órgão social). É por essa razão que o tem direito ao reembolso das despesas em que incorreu com a convocação, pois se considera que ele terá praticado um ato integrante do procedimento de formação da vontade social.³⁵ Ademais, as deliberações tomadas na assembleia geral convocada diretamente pelo acionista vinculam os acionistas ausentes e dissidentes. A assembleia geral (reunião) convocada exclusivamente pelo acionista, dessa forma, é assembleia geral (órgão) da companhia.

85. É em virtude da relevância da assembleia geral enquanto órgão social que se ressalta a possibilidade de recusa válida do administrador para a convocação de assembleia quando o pedido apresentado pelo acionista se revela flagrantemente ilícito. Com efeito, observando que, na Itália, a administração não pode recusar a convocação de assembleia solicitada pelo acionista por motivos de oportunidade, ressalva-se que “a obrigação de convocação para os administradores somente subsiste na medida em que o assunto a tratar, solicitado pela minoria, não seja ilícito ou impossível ou estranho à competência da assembleia ... ; nesse caso, os administradores possuem o *dever* de não proceder à convocação”.³⁶ Afirma-se no direito argentino, de forma similar, que o direito de convocação do acionista deve ser exercido dentro dos limites de seu conteúdo, sem se projetar sobre questões alheias à organização societária ou desrespeitar a ordem pública, os bons costumes ou a vedação ao abuso do direito.³⁷
86. Ao não dar prosseguimento à convocação solicitada pelo acionista sob o fundamento de que a chamada dos acionistas é contrária à lei, o administrador cumpre o dever de que é destinatário perante a coletividade dos acionistas, não permitindo a indevida mobilização do órgão social para finalidades que não lhe são próprias. Considerando que a lei reserva primariamente à administração o encargo de congregar os acionistas, permitindo a realização válida do conclave, estabelecendo-se divergência entre a visão da administração e do acionista titular de 5% (cinco por cento) do capital social, é vinculante para o corpo acionário a orientação proferida pela administração. Naturalmente, cabe ao acionista que se julgar indevidamente impedido de se valer de sua prerrogativa legal a possibilidade de buscar tutela judicial para que possa tornar efetiva a sua pretensão.
87. Diante de todo o exposto, ainda que um acionista justifique a convocação de uma assembleia geral da Companhia para deliberar a respeito da rescisão do Contrato de Licença para Uso de Marca, tal deliberação seria necessariamente inválida por a assembleia geral carecer de competência para apreciar a matéria. Diante disso, considero

³⁵ TJSP, Ap. n. 994.04.044312-0, 3ª Câm. Dir. Priv., rel. Des. Jesus Lofrano, j. 28.09.2010.

³⁶ Marco Cian, in: Giorgio Cian (org.). *Commentario al codice civile*, 11ª edizione. Padova: CEDAM, 2011, p. 2784 (“*L’obbligo di convocazione per gli amministratori sussiste solo in quanto gli argomenti da trattare, richiesti dalla minoranza, non siano illeciti o impossibili o estranei alla competenza dell’assemblea ...; in questo caso, gli amministratori hanno il dovere di non procedere alla convocazione*”).

³⁷ Miguel A. Sasot Betes; Miguel P. Sasot, *Sociedades anónimas – Las asambleas*. Buenos Aires: Rodolfo Depalma, 1978, p. 88.

que tal convocação seria ilegal, cabendo aos administradores promover o controle de sua legalidade.

3.4. O acionista proponente está sujeito a algum regime de diligência ou lealdade ou abuso de poder, quando fizer tal proposta?

88. Sim. Caso a iniciativa de mobilizar indevidamente a assembleia geral gere danos à Companhia, os acionistas responsáveis pelo pedido abusivo de convocação respondem civilmente (CC, art. 186 c/c art. 927).

3.5. Se afirmativa a resposta anterior, qual a responsabilidade do acionista por tal decisão?

89. O acionista responde civilmente pelos danos a que der causa ao promover pedido abusivo de convocação para tratar de matéria.

3.6. Os demais acionistas que também votarem favoravelmente estão sujeitos ao mesmo regime de responsabilidade?

90. Sim, o acionista responde pelos danos a que der causa, se exercer o seu voto com o fim de causar dano à companhia, ou obter para si ou para outrem vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhias ou para outros acionistas (art. 115, *caput*). O acionista, ademais, responde pelos danos causados por eventual exercício abusivo do direito de voto, ainda que o voto proferido não haja prevalecido (art. 115, §3º).

3.7. Nesse caso (aprovação de rescisão contratual em assembleia em desacordo com a opinião dos administradores), qual a função dos administradores? Eles são obrigados a implementar a decisão?

91. Como se referiu na resposta ao quesito 3.4., cabe aos administradores impedir a indevida mobilização da assembleia geral da Companhia para deliberar a respeito de matéria sobre a qual a assembleia geral não possui competência. De toda forma, em ocorrendo deliberação sobre a matéria em questão, tal deliberação seria ineficaz por falta de legitimação do órgão.³⁸ Não estariam os administradores, por conseguinte, obrigados a

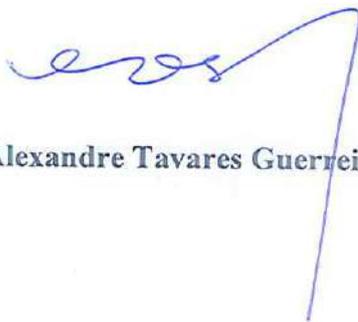
³⁸ Fábio K. Comparato, "Competência privativa do conselho de administração para a designação de diretores, em companhia aberta – Ineficácia de cláusula do contrato social da *holding*, ou de eventual acordo de acionistas, para

implementar tal decisão, possuindo legitimidade própria para impugnar referida deliberação, objetivando a declaração de sua invalidade.³⁹

3.8. E se implementarem a decisão, como compatibilizar o regime de responsabilidade fiduciária dos administradores e o fato de que a Assembleia está determinado que eles implementem uma decisão que eles não estão de acordo? Qual regime de deveres fiduciários eles estão sujeitos?

92. Prejudicado, pois, como se viu na resposta ao quesito imediatamente anterior, os administradores não devem implementar eventual decisão ilegal.

Cordialmente,



José Alexandre Tavares Guerreiro

regular a matéria”, in *Novos ensaios e pareceres de direito empresarial*. Rio de Janeiro: Forense, 1981, pp. 88-115, p. 97.

³⁹ Priscila Corrêa da Fonseca, *Suspensão de deliberações sociais*, São Paulo, Saraiva, 1986, pp. 95-98.

José Alexandre Tavares Guerreiro

Advogado em São Paulo

Professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

São Paulo, 16/09/2019.

Sumário¹

- Na eventual reanálise do Contrato de Licença para Uso de Marca, os administradores da Companhia devem observar os deveres de diligência (LSA, art. 153) e de lealdade (LSA, art. 154), buscando o interesse social da Companhia.
- Não há obrigação de que sejam realizadas reavaliações periódicas protocolares da conveniência de se manter a vigência do Contrato de Licença para Uso de Marca.
- Na hipótese de rescisão do contrato de Licença para Uso de Marca por parte da Companhia, a KIC, a Sogemar ou seus acionistas não estão obrigados, por serem acionistas controladores, a permitir que um período de transição de 12 meses ocorra.
- O fato de a KIC ou a Sogemar serem acionistas controladores não as impede de concorrer com a Companhia ou de utilizar seus direitos de marca diretamente ou por meio de licença a terceiros.
- A KIC ou a Sogemar, ou seus acionistas controladores, podem rescindir a cessão tácita do patronímico “Klabin”, não incorrendo, com isso, em violação a obrigações que teriam como acionistas controladores.

¹ O presente sumário resume as principais conclusões obtidas em missiva que enviei à Klabin S.A. em 12.09.2019, apresentando meu estudo preliminar sobre questões jurídicas pertinentes à manutenção da vigência do contrato de licença para uso de marca (“Contrato de Licença para Uso de Marca”) celebrado entre a Klabin S.A. (“Companhia”), de um lado, e a Klabin Irmãos & Cia. (“KIC”) e a Sogemar – Sociedade Geral de Marcas Ltda. (“Sogemar”), de outro, em 01.05.2000, e aditado em 24.04.2002.

- Os administradores da Companhia que também são acionistas ou administradores da Sogemar não estão obrigados a utilizar seus poderes no âmbito da Sogemar para favorecer a Companhia traindo seu dever de lealdade perante a Sogemar. Se exercem simultaneamente cargos na Companhia e na Sogemar, tais administradores devem atuar com diligência e lealdade em cada um de seus cargos.
- As decisões do Grupo de Trabalho não vinculam os membros do conselho de administração da Companhia.
- Somente a administração da Companhia possui competência para decidir sobre eventual rescisão do Contrato de Licença para Uso de Marcas.
- Caso um acionista convoque assembleia geral para deliberar sobre a rescisão do Contrato de Licença para Uso de Marcas, a administração deve declarar a invalidade da convocação, impedindo a mobilização da assembleia geral.
- Caso uma reunião da assembleia geral venha a ocorrer, deverá ela ser declarada inválida por ausência de competência da assembleia geral para deliberar acerca de questões atinentes à esfera de competência exclusiva da administração.
- Os administradores podem pleitear a declaração de invalidade de tal eventual deliberação da assembleia geral acerca da rescisão do Contrato de Licença para Uso de Marca.
- O acionista que venha a convocar indevidamente a assembleia geral da companhia pode ser responsabilizado por perdas e danos a que der causa.

José Alexandre Tavares Guerreiro

Advogado em São Paulo

Professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

São Paulo, 17 de outubro de 2019.

À Klabin S.A.

A/C: Presidente do grupo de trabalho constituído pelo conselho de administração para analisar a continuidade do contrato de licença para uso de marca.

Ref.: Novos quesitos apresentados

Prezados senhores,

1. Fui consultado por V.Sas. a respeito de questões jurídicas pertinentes à manutenção da vigência do contrato de licença para uso de marca (“Contrato de Licença para Uso de Marca”) celebrado entre a Klabin S.A. (“Companhia”), de um lado, e a Klabin Irmãos & Cia. (“KIC”) e a Sogemar – Sociedade Geral de Marcas Ltda. (“Sogemar”), de outro, em 01.05.2000, e aditado em 24.04.2002.
2. Em 12.09.2019, apresentei a V.Sas. memorando com minhas conclusões sobre os quesitos que me foram propostos (“Memorando Anterior”), o qual consigna minhas posições definitivas, valendo para todos os efeitos como meu parecer sobre a matéria. Posteriormente, em 24.09.2019, o grupo de trabalho formulou quesitos complementares, que não alteram aquelas conclusões e demandaram revisão integral da matéria. Destacando em itálico esses quesitos complementares, respondo-os abaixo, o que só me foi possível com o concurso do meu colega de escritório Dr. Gabriel Buschinelli, dada a extensão da matéria em relação àquela que constou do Memorando Anterior.

I. Tendo em vista que a Cia fez, ao longo do tempo, investimentos na marca Klabin, eventual compra da marca deverá levar em consideração esses investimentos ou são eles custos incorridos e não reembolsáveis e, portanto, irrelevantes para uma nova negociação?

3. O Contrato de Licença para Uso de Marca não disciplina se os custos incorridos para a divulgação das marcas licenciadas pela Companhia deveriam ser reembolsados pela KIC ou pela Sogemar. Como consequência, a regra é de que cada parte do contrato é responsável pelos custos em que incorreu, não podendo pretender o reembolso pela contraparte contratual.
4. Um entendimento contrário ao apresentado e que fundamentasse um direito a reembolso, pela KIC e pela Sogemar, de custos incorridos pela Companhia na exploração do Contrato de Licença para Uso de Marca somente se justificaria se a legislação em vigor previsse esse direito, ainda que silente o contrato.
5. Seria, em tese, possível defender esse entendimento, mas, desde já, ressalvo que ele não é previsto na lei brasileira.
6. O contrato de licença para uso de marca é previsto na Lei de Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/1996, art. 139). Por meio do contrato de licença, o licenciado obtém o direito de usar a marca e pode receber, adicionalmente, o direito de agir em defesa da marca, sem prejuízo de seus próprios direitos (Lei n.º 9.279/1996, art. 139, parágrafo único). Como se vê, a Lei de Propriedade Industrial disciplina o uso da marca pelo licenciado (perante terceiros) e o exercício de direitos pertinentes à tutela judicial e extrajudicial do direito de marca (também perante terceiros). Nada se menciona a respeito da disciplina jurídica da relação bilateral estabelecida entre o licenciante e o licenciado.
7. Diante desse quadro de silêncio normativo sobre o feitiço da relação bilateral entre o licenciante e o licenciado, há quem defenda que o contrato de licença para uso de marca seria um contrato nominado (pois mencionado expressamente pela lei), mas atípico, porque não sujeitaria os interesses dos contratantes a uma disciplina particular.¹ Seriam aplicáveis ao contrato de licença para uso de marca, para reger as relações entre as partes, os princípios gerais de direito contratual, cabendo ainda, na visão de alguns, o recurso à aplicação de regras de contratos análogos, como seria o caso do contrato de locação de coisas.²
8. Seria com base na aplicação analógica da disciplina pertinente à locação de coisas que, como se disse, em tese, seria possível afirmar que haveria um dever de o licenciante restituir ao licenciado os custos que este teria tido com o que seriam despesas análogas às “benfeitorias necessárias”, que são as “que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore” (CC, art. 96, §3º). E isso porque, no contrato de locação de coisas, o locatário tem direito de retenção até que seja indenizado das benfeitorias necessárias que realizou no bem locado (CC, art. 578).

¹ Thiago Jabur Carneiro, **Contribuição ao Estudo do Contrato de Licença de Uso de Marca**, Tese de doutorado/FDUSP, 2011, p. 139.

² Thiago Jabur Carneiro, **Contribuição ao Estudo do Contrato de Licença de Uso de Marca**, Tese de doutorado/FDUSP, 2011, p. 146.

9. Acredito, contudo, que a visão, tão simplista quanto redutora, de que se aplicaria um dever não escrito de reembolso de despesas ao Contrato de Licença para Uso de Marca estaria equivocada por dois motivos fundamentais.
10. Primeiramente, a definição legal de um tipo delimita o âmbito de sua aplicação direta, de tal forma que regras da locação de coisas somente podem ser aplicadas diretamente a locações de coisas. Qualquer aplicação dos preceitos legais pertinentes a um tipo para além da tipicidade legal pressupõe o recurso à analogia.³ Ocorre que a analogia somente se justifica quando há similitude de situações fáticas que exijam uma disciplina normativa similar, e desde que se verifiquem, caso a caso, os interesses relevantes e os fins da lei.⁴
11. Não penso haver fundamento para uma aplicação analógica de regras da locação de coisas ao contrato de licença de marca. Nos contratos de locação de coisas, é possível usar a coisa locada no estado em que se encontra, meramente conservando-a. Daí que se justifique a regra de que caberia o direito ao reembolso de despesas excepcionais que o locatário teve com benfeitorias necessárias para conservar o bem (CC, art. 578).
12. No contrato de licença para uso de marca, por outro lado, tem-se a permissão para que o licenciado use a marca. O licenciado, com isso, poderá utilizar o signo distintivo protegido pelo registro de marca para a divulgação dos seus próprios produtos. Ao divulgar os próprios produtos utilizando-se de marca licenciada, o licenciado mantém a marca “em uso”, o que impede a ocorrência de caducidade (Lei n. 9.279/1996, art. 143, II), e contribui para que o valor da marca se incremente, tendo em vista seu maior poder de levar os consumidores a associar a marca a fatores distintivos do produto.
13. O uso da marca, dessa forma, por definição, evita que a marca se deteriore (pois evita sua caducidade) e, potencialmente, aumenta o valor da marca (pelo maior poder de associação que enseja). Ora, como se nota, a situação fática da licença de uso de marca é bastante diversa da que ocorre em um contrato de locação de coisas. Enquanto no contrato de locação de coisas é possível ao locatário usar a coisa sem realizar benfeitorias necessárias, ou meramente úteis, no caso da licença para uso de marca, usar a marca sem lhe promover benfeitorias seria praticamente impossível.
14. Há, portanto, uma diferença fática que afasta a possibilidade de aplicação normativa analógica. Se o licenciado, para utilizar a marca licenciada, incorre em custos para divulgar os seus próprios produtos sob a marca licenciada, não se pode decompor os custos em um valor pertinente ao uso e outro pertinente ao beneficiamento da marca, porque, diferente do que ocorre na locação de coisas, na licença para uso de marca, uso e benefício se confundem.

³ Pedro Pais de Vasconcelos, **Contratos atípicos**, Coimbra, Almedina, 1995, p. 242.

⁴ Pedro Pais de Vasconcelos, **Contratos atípicos**, Coimbra, Almedina, 1995, p. 238.

15. E, devo dizer, essa diferença fática é plenamente assimilada pela prática, pois não há, em regra, uma disciplina de prestação de contas de quais seriam os custos incorridos pelo licenciante no âmbito de um contrato, nem disciplina sobre a aprovação prévia de despesas, o que seria de se esperar caso houvesse um dever de o licenciante reembolsar parcela dos custos incorridos pelo licenciado.
16. Em segundo lugar, no caso concreto, o Contrato de Licença para Uso de Marca vem sendo executado há mais de uma década, sem que, em nenhum momento, tenha a Companhia pretendido o reembolso de quaisquer despesas.
17. Ora, não cabe ao juiz interpretar um contrato para lhe atribuir um sentido que não foi confirmado pelo comportamento das partes após a celebração do negócio e que não corresponda às práticas do mercado, como veio confirmar a nova redação do art. 113 do Código Civil, conforme alteração promovida pela Lei n. 13.874, de 20 de setembro de 2019:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;

III - corresponder à boa-fé;

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.

18. Entendo, dessa forma, que a Companhia não é titular de um direito a reembolso de custos incorridos no uso da marca Klabin, ou de marcas derivadas.

II. Os acionistas que não sejam beneficiários de pagamento decorrente do contrato de royalties (“Demais Acionistas”) estão, com relação ao direito de voto em eventual assembleia que deliberar sobre o cancelamento do contrato, na mesma posição dos acionistas controladores (beneficiários do acordo de royalties) com relação a conflito de interesses ou benefício particular com relação a eventual deliberação para cancelamento do contrato de royalties? Algum deles estaria impedido de votar? Na resposta a esses questionamentos, deve ser levado em conta que o Contrato de Royalties é divulgado

a, ao menos, 12 anos (data do atual sistema de divulgação) e que, portanto, eventuais diluições e vendas pelos acionistas controladores e aquisições pelos Demais Acionistas, foram baseadas em preço que deveria levar em conta a existência dessa despesa e, portanto, o cancelamento de tal despesa faria com que as ações adquiridas se beneficiassem de um fluxo maior de caixa (em razão do “desaparecimento” da despesa de royalties).

19. Como já opinei no Memorando Anterior, a assembleia geral da Companhia não teria competência para deliberar a respeito do cancelamento do Contrato de Licença para Uso de Marca, pois a matéria não se inscreve entre as previsões legais ou estatutárias de competências da assembleia geral.
20. Ressaltando, então, que a resposta se refere a uma situação que julgo contrariar a lei, posso afirmar, apenas para argumentar, que não haveria, em uma hipotética deliberação a respeito da rescisão do Contrato de Licença para Uso de Marca por parte da assembleia geral, um impedimento ao voto de qualquer acionista, a menos que se estivesse diante de uma situação de conflito de interesses.
21. A lei, ao disciplinar o conflito de interesses nas sociedades anônimas, visa a assegurar a prevalência do interesse social. A tutela do interesse social perpassa toda a disciplina dispensada às Sociedades Anônimas, como se pode ver nas menções que vários artigos da lei fazem à expressão “interesse da companhia”.⁵ Em face disso, pode-se afirmar que a disciplina do conflito de interesses tem por base a conflituosidade que se dá em relação aos interesses da companhia; e não, diretamente, em relação aos interesses individuais dos demais acionistas.⁶ Desse modo, o interesse, para ser considerado conflitante, deve ir de encontro ao interesse da companhia, pois é esse o interesse (social) que a lei almeja proteger.
22. Conforme aponta Pier Giusto Jaeger, na doutrina faltam definições cabais do que se deva entender, de modo sistemático, por interesse social.⁷ Discute-se se seria o interesse comum dos acionistas em abstrato (**uti socii**), ou se seria o somatório dos interesses individuais de cada acionista (**uti singuli**). A jurisprudência, consoante Calixto Salomão Filho, inclina-se fortemente no sentido da primeira acepção.⁸ Assim, ao falar em interesse

⁵ a título de exemplo, cf. arts. 115, 117, 129, §2º, 154, 155 entre outros.

⁶ José Alexandre Tavares Guerreiro, “Conflitos de interesse entre sociedade controladora e controlada e entre coligadas, no exercício do voto em assembleias gerais e reuniões sociais”, in **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, v. 51, 1983, pp. 29-32, p. 31; José Alexandre Tavares Guerreiro, “Abstenção de voto e conflito de interesses”, in Luiz Fernando Martins Kuyven (coord.), **Temas essenciais de direito empresarial: estudos em homenagem a Modesto Carvalhosa**, São Paulo, Saraiva, 2012, pp. 681-692, p. 681.

⁷ Cf. Pier Giusto Jaeger, **L'interesse sociale**, Milão: Giuffrè, 1972, p. 2 e ss.

⁸ Calixto Salomão Filho, **O Novo Direito Societário**, 2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2002, pp. 88 e 89.

social – ou interesse da companhia – a lei tem em vista o interesse dos acionistas abstratamente considerados, i.e., o interesse geral de todo acionista.⁹

23. Dessa forma, para que se possa aferir, com segurança, o que entender por interesse social, deve-se recorrer ao conceito de objeto social,¹⁰ pois nele se encerra a medida do interesse social; tudo o que não serve ao objeto social contraria o interesse social e com ele conflita.¹¹
24. Conforme prescreve o art. 115, §1º, sempre que há conflito entre o interesse individual do sócio ou acionista e o interesse social, é este último que deve prevalecer. No entanto, essa afirmação precisa ser interpretada, apesar da clareza do dispositivo legal, para que se tenha em mente que os conflitos de interesses, sancionados pela lei, podem ser considerados (i) materialmente, quando se torna patente a lesão a interesse atual da companhia e (ii) formalmente, quando ocorre situação de dano potencial à companhia, ainda que não efetivado em suas consequências concretas e atuais.
25. Essa distinção remete a outra, que é a diferença entre a proibição de voto e o conflito de interesses. Há casos em que a própria lei presume o “conflito de interesse”, e como medida preventiva proíbe o voto nessas situações. Aqui estamos diante do que geralmente tem sido chamado de conflito de interesse formal, que, de modo mais preciso, seria a chamada proibição de voto.
26. Esse tipo de controle, que é realizado **ex ante**, foi utilizado no Código Comercial Alemão (**Handelsgesetzbuch**), em seu §252. Tal dispositivo trazia as hipóteses fixas em que o acionista ficava proibido de votar. No entanto, percebeu-se que esse modo de disciplinar a matéria não era o mais eficiente, pois, de um lado, as hipóteses previstas eram poucas e deixavam sem sanção várias outras situações em que, concretamente, havia conflito de interesse; e, de outro, nas hipóteses previstas, a disciplina era muito rígida. Atenta a isso, a Lei Acionária Alemã (**Aktiengesetz**) de 1937 adotou, além do controle formal, uma outra forma de disciplinar o conflito de interesse, qual seja o controle substancial, também chamado material ou **ex post**, que consiste na verificação do conflito de interesses no caso concreto.¹² Esse sistema dualista foi mantido na atual Lei Acionária alemã, que é de 1965, em seu §243.¹³

⁹ Fábio Konder Comparato, “Controle conjunto, abuso no exercício do voto acionário e alienação indireta de controle”, in **Direito Empresarial – Estudos e Pareceres**, São Paulo, Saraiva, 1990, p. 88.

¹⁰ José Alexandre Tavares Guerreiro, “Sobre a Interpretação do Objeto Social”, in **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, v. 54, 1984, pp.67-82, p. 68.

¹¹ José Alexandre Tavares Guerreiro, “Conflitos de interesse entre sociedade controladora e controlada e entre coligadas, no exercício do voto em assembléias gerais e reuniões sociais”, cit., pp. 30 e 31.

¹² Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França, **Conflito de Interesses nas Assembléias de S.A.**, 2ª ed., São Paulo, Malheiros, 2014, pp. 92 e ss.

¹³ §243 – 1. Ein Beschluß der Hauptversammlung kann wegen Verletzung des Gesetzes oder der Satzung durch Klage angefochten werden.

2. Die Anfechtung kann auch darauf gestützt werden, daß ein Aktionär mit der Ausübung des Stimmrechts für sich oder einen Dritten Sondervorteile zum Schaden der Gesellschaft oder der anderen Aktionäre zu erlangen suchte

27. O direito italiano, nessa matéria, evoluiu de modo similar ao direito alemão, e no *Codice Civile* de 1942, influenciado pela *Aktiengesetz* de 1937, acolheu-se a distinção entre a proibição de voto (**divieto di voto**) e o conflito de interesses. No entanto, a disciplina italiana afasta-se em um particular da alemã, pois no caso de conflito de interesses, para que haja a anulação da deliberação, a lei exige outro requisito: o dano potencial para a companhia. Com isso, quis o legislador italiano afastar a anulação daquelas deliberações que, mesmo tomadas com voto proferido em eventual conflito de interesses, não ocasionavam dano concreto à sociedade.¹⁴
28. Essa exigência da verificação do prejuízo para a companhia fica ainda mais evidente na redação do art. 2373 do *Codice Civile* adotada após 2003:

2373. **Conflitto d'interessi.** — La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

Ou, em tradução livre:

2373. **Conflito de interesses.** – A deliberação aprovada com o voto determinante dos sócios que tenham, por contra própria ou de terceiros, um interesse em conflito com o da sociedade é impugnável segundo a regra do art. 2377 sempre que possa causar danos.

Os administradores não podem votar nas deliberações pertinentes à sua responsabilização. Os membros do conselho de supervisão não podem votar nas deliberações

und der Beschluß geeignet ist, diesem Zweck zu dienen. Dies gilt nicht, wenn der Beschluß den anderen Aktionären einen angemessenen Ausgleich für ihren gewährt.

Ou, em tradução livre:

§243 – 1. Uma deliberação da assembleia geral pode ser anulada por violar a lei ou o estatuto.

2. A anulação pode se fundar no fato de que um acionista por meio do exercício de seu direito de voto buscou obter para si ou para outrem vantagens especiais em prejuízo da sociedade e de que a deliberação seria meio adequado para atingir tal propósito. A anulação não tem lugar quando é conferido pagamento adequado compensatório aos demais acionistas.

¹⁴ Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França, **Conflito de interesses nas assembléias de S.A.**, cit, p. 86; A. Gambino, “La disciplina del conflitto di interessi del socio”, in **Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obligazioni**, 1969, pp. 376-383.

pertinentes à nomeação de membros do conselho de supervisão, à sua destituição ou à sua responsabilidade.

29. Como resulta do disposto no artigo supracitado, a deliberação tomada com voto conflitante, para ser anulada, exige o dano. Assim, infere-se que o conflito de interesses a que se refere a lei italiana é o substancial, pois deve ser apurado concretamente (o artigo parte do pressuposto de que a deliberação já tenha ocorrido – “**la deliberazione approvata**”). Ademais, a deliberação somente é anulada se, considerado o seu conteúdo, foi tomada sacrificando o interesse social, em prejuízo da sociedade, em favor de interesse pessoal.
30. Nada obstante o exposto até aqui, não se quer dizer que não haja proibição do exercício de voto **a priori**, ou seja, abstratamente.¹⁵ E assim é tanto no direito italiano, ora tratado a título ilustrativo, como no direito brasileiro. Esse é precisamente o caso da parte final do art. 2373 do *Codice Civile*, a exemplo do que prescreve a parte inicial do §1º do art. 115 da nossa lei.
31. A disciplina legal brasileira, no que tange ao assunto, seguiu a mesma linha da alemã e da italiana. Assim é que no Decreto-lei n. 2627, de 26 de setembro de 1940, existiam tanto dispositivos que previam a proibição de voto, como também regra genérica sobre conflito de interesses, que previa a responsabilidade do acionista pelos prejuízos causados à sociedade em virtude da deliberação tomada em sentido contrário ao interesse da companhia (art. 95).¹⁶
32. Na Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o legislador não deixou de prever aqueles casos em que o “conflito de interesses” é presumido (proibição de voto). Nesses casos de proibição de voto – como ocorre, v.g., na parte inicial do §1º do art. 115 – está-se diante do conflito de interesse formal, em que o controle é realizado **ex ante**. Nas demais previsões da lei, até mesmo diante da larga abrangência dos dispositivos, temos o conflito de interesse material, i.e., aquele em que a identificação de tal circunstância se fará à vista de cada caso concreto.¹⁷
33. Não se pode esquecer que o art. 115 da lei também trata do abuso do direito de voto. A ideia de prejuízo a outrem é intrínseca à de abuso; tanto que o **caput** do art. 115 esclarece a noção de voto abusivo (“voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas”). A repressão a esse tipo específico de abuso de direito, evidentemente, somente ocorre após

¹⁵ Sobre o conflito de interesses no direito italiano, cf. F. Galgano, **Tratato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’Economia – La Società per Azioni**, v. VII, Padova, Cedam, 1984, pp. 229 e ss.

¹⁶ **art. 95.** Responderá por perdas e danos o acionista que tendo em uma operação interesses contrários aos da sociedade, votar deliberação que determine com o seu voto a maioria necessária.

¹⁷ José Alexandre Tavares Guerreiro e Egberto Lacerda Teixeira, **Das Sociedades Anônimas no Direito Brasileiro**, v. I, São Paulo, Bushatsky, 1979, p. 278.

o exercício de voto. Igualmente, a ideia de prejuízo perpassa pela disciplina do conflito de interesses, a exemplo do que ocorre na lei italiana, vista acima.

34. Enquanto a primeira parte do §1º do art. 115 da lei traz a proibição de votar, a segunda parte do dispositivo trata da repressão do voto proferido em conflito de interesses. Assim, tanto a hipótese em que a deliberação beneficie em particular um acionista quanto a de conflito de interesses comportam controle **a posteriori**. Isso porque, como visto, o conflito é situação de fato, apurável apenas no caso concreto. O benefício em particular de um acionista, a seu turno, também é situação apreciável apenas em concreto, uma vez que a ideia de benefício traz em si noção comparativa: o benefício é apurado sempre em detrimento de outro. Ora, mais uma vez está-se diante da concepção de prejuízo trazida no caput do art. 115.
35. Dominique Schmidt, que escreveu monografia de reconhecido valor sobre o tema, assim esclarece a questão, no que tange ao conflito de interesse nas sociedades anônimas francesas:

Le conflit d'intérêts apparaît lorsqu'une personne, actionnaire ou dirigeant, se trouve en situation de choisir entre la satisfaction de l'intérêt commun des actionnaires été celle de son intérêt personnel opposé.¹⁸

Ou, em português (tradução livre):

O conflito de interesses surge quando uma pessoa, acionista ou administrador, se encontra na situação de escolher entre a satisfação do interesse comum dos acionistas e o seu interesse pessoal que lhe é oposto.

36. A apreciação da situação de conflito, portanto, somente se dá concretamente. E diferentemente não se poderia entender. Como salienta Fábio Konder Comparato:

A existência de uma contradição de interesses, como salienta a doutrina, é questão de fato, a ser apreciada em concreto, conforme as circunstâncias.¹⁹

37. Não é outro o entendimento de Pontes de Miranda que, em comentário à antiga lei acionária, sustentava que em seu art. 95²⁰ o que está em consideração é a contrariedade

¹⁸ Dominique Schmidt, **Les conflits d'intérêts dans la société anonyme**, version nouvelle, Paris, Joly, 2004, p. 28.

¹⁹ Fábio Konder Comparato, **O Poder de Controle na Sociedade Anônima**, 3ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1983, p. 307.

²⁰ **art. 95.** Responderá por perdas e danos o acionista que tendo em uma operação interesses contrários aos da sociedade, votar deliberação que determine com o seu voto a maioria necessária.

de interesses, que, por ser questão de fato, somente pode ser analisada em concreto.²¹ Não existem conflitos de interesse em potência; ao contrário, estes só entram no mundo jurídico por meio de expressões concretas, apreciadas em cada caso e conforme as circunstâncias.²² É por essa razão que se deve ter em mente a distinção entre a proibição de voto – em que o conflito é presumido – e o conflito de interesse, que deve ser apurado concretamente.

38. O conflito de interesses, assim, não é tabu na Lei de Sociedades Anônimas. A lei o prevê e regula em diversos dispositivos, ora o proibindo (proibição de voto), ora o reprimindo (controle **ex post**) e, por vezes, mesmo o admitindo expressamente, como é o caso da incorporação de sociedade controlada por controladora. Nessa hipótese, está-se diante de operação em que a mesma vontade atua nas duas pontas da negociação: na controladora e na controlada. Em face disso, o legislador houve por bem **não proibir** o voto do controlador nem, tampouco, o reprimir, tendo em vista o conflito de interesse pela mera posição concomitante em dois extremos da operação. A lei não veda, na avaliação de qualquer parcela patrimonial no processo de incorporação, o voto do acionista controlador/incorporador. Aceita-se, assim, que uma só vontade, ou seja, a atuação do mesmo centro de interesses, determine o conteúdo da operação. A vedação do §1º do art. 115 da lei, portanto, não incide nesses casos.
39. O sistema adotado pela lei brasileira, dessa forma, no que se refere ao conflito de interesses, é o do controle **ex post**, como apontado acima.
40. Igualmente, também no âmbito da administração da companhia, a situação de conflito de interesses é regulada. A matéria encontra-se no art. 156, que diz:

Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse.

§ 1º Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros.

§ 2º O negócio contratado com infração do disposto no § 1º é anulável, e o administrador interessado será obrigado

²¹ Pontes de Miranda, **Tratado de Direito Privado**, t. L, 3ª ed., Rio de Janeiro, Borsoi, 1972, p. 285, §5.322, 4.

²² José Alexandre Tavares Guerreiro, “Conflitos de interesse entre sociedade controladora e controlada e entre coligadas, no exercício do voto em assembléias gerais e reuniões sociais”, op. cit., p. 32.

a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido.

41. Nesse dispositivo, como resta claro da leitura de seu **caput**, tem-se uma vedação ao agir do administrador que se encontra numa situação de conflito de interesses com a companhia. Assim, num primeiro momento, tudo pareceria indicar que o conflito de interesses disposto nesse artigo seria o formal, presumido. Entretanto, a própria lei prevê a possibilidade de controle **ex post** do conflito de interesses quando permite que o administrador contrate com a companhia (art. 156, §1º) e, outrossim, no caso do §2º desse artigo. Tanto em um caso quanto no outro, o conflito de interesses em questão somente pode ser apurado no caso concreto.
42. Por fim, no que diz respeito ao benefício particular, uma leitura literal poderia parecer indicar que qualquer benefício que um acionista obtivesse em virtude de uma deliberação e que não fosse percebido pelos demais acionistas constituiria um benefício particular.
43. Contudo, essa interpretação levaria à impossibilidade de distinguir o conflito de interesses e o benefício particular mencionados no art. 115, §1º, o que importaria afirmar que a lei emprega palavras inúteis. Essa inteligência ampliativa do conceito de benefício particular não pode, portanto, ser admitida, sobretudo tendo em vista a gravidade da privação do direito de voto.
44. O benefício particular, dessa forma, e não obstante a circunstância de o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários já ter apresentado entendimento diverso no passado,²³ deve ser interpretado de forma restritiva, como aquele benefício obtido por um acionista como decorrência direta e imediata de uma deliberação. Como exemplo de benefício particular, pode-se cogitar da emissão de partes beneficiárias para serem atribuídas a um acionista como remuneração por seus serviços (art. 47). Nessa específica hipótese, o acionista obteria um benefício direto da deliberação, que seria concedido pela companhia, e que não seria desfrutado pelos demais acionistas.
45. Nas demais hipóteses, porém, em que há um benefício reflexo e mediato a um acionista, não se está diante de benefício particular.
46. No caso concreto, tanto os acionistas que são economicamente impactados pelo Contrato de Licença para Uso de Marca, quanto os outros acionistas que não o são, devem se abster de atuar em uma situação de conflito de interesses com a Companhia, mas a avaliação a respeito da existência de um conflito de interesses pressupõe que não possam conviver os interesses da companhia e os do acionista, o que deveria ser comprovado por quem pretende ver tais acionistas afastados da assembleia.

²³ CVM, Processo Administrativo n. RJ 2009-13179, rel. Dir. Alessandro Broedel Lopes, j. 09.09.2010.

47. O Contrato de Licença para Uso de Marca é um contrato comutativo, de tal forma que não há impossibilidade de conviverem, sem conflito, tanto os interesses dos acionistas da Companhia enquanto acionistas e enquanto sócios da KIC e da Sogemar.
48. Os acionistas que não são sócios da KIC ou da Sogemar, por sua vez, não ficam impedidos de concorrer com seus votos para a formação da vontade social.
49. O fato de certos acionistas terem realizado negociações de ações considerando uma determinada situação fática (continuidade da vigência do Contrato de Licença para Uso de Marca) que pode não mais subsistir tampouco é relevante para a imposição de impedimento de voto. Um eventual prejuízo sofrido por um acionista por ter confiado na manutenção de uma situação de fato que não mais subsista é matéria que diz respeito somente à sua esfera individual de direitos. Não é, dessa forma, relevante para determinar a possibilidade de exercício do direito de voto.

III. Caso o GT decida que o cancelamento do contrato, sem a aquisição da marca, não é no interesse da Companhia, e que, portanto, o contrato deveria ser mantido ou ser feita a aquisição da marca, a quem os acionistas que gostariam de ter o contrato terminado sem contraprestação podem recorrer dado que o cancelamento, conforme consta do Memorando Preliminar, não poderia ir à Assembleia de Acionistas? Há direito de ação por parte do acionista insatisfeito (seja arbitragem ou Poder Judiciário)? Quem seria a contraparte: Companhia, Acionista Controlador ou Administrador que tomou a decisão? Há quórum mínimo para a propositura da ação ou ela pode ser proposta individualmente?

50. Apenas em termos teóricos, e sem adentrar na questão de mérito a respeito da probabilidade de procedência do pedido do acionista na hipótese descrita, e, ainda uma vez, por apego à argumentação, pode-se afirmar o seguinte.
51. Supondo-se que o acionista em questão julgue que a decisão tomada pela administração da Companhia teria causado prejuízo (dano ilícito) ao patrimônio da Companhia, seria possível, primeiramente, que pretendesse a responsabilização dos administradores.
52. Os administradores, como já escrevi, estão sujeitos a um dever geral de diligência (art. 153), imposto a todos quantos têm a incumbência de gerir patrimônios alheios.²⁴ Os administradores, dessa forma, respondem pessoalmente pelos prejuízos que causarem

²⁴ José Alexandre Tavares Guerreiro, “Responsabilidade dos administradores de sociedades anônimas”, in **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, v. 42, 1981, pp. 69-88, p. 69.

quando procederem com violação da lei ou do estatuto (art. 158, II), sendo possível à companhia, mediante prévia deliberação da assembleia geral, promover ação de responsabilidade civil em face do administrador pelos prejuízos ao patrimônio social (art. 159, *caput*).

53. A lei disciplina especificamente, no art. 159, as condições para a propositura de ação de responsabilidade pela companhia, exigindo-se a deliberação em assembleia geral (art. 159, §1º). Acionistas titulares de 5% do capital social, julgando que um administrador teria causado dano ilícito ao patrimônio social, poderiam apresentar pedido de convocação devidamente fundamentado indicando que pretendem a convocação de assembleia geral para que seja promovida ação de responsabilidade de tais administradores (art. 123, 'c').
54. Sendo a deliberação da assembleia geral favorável à propositura de ação de responsabilidade pela companhia em face do administrador, ficam os administradores acusados da prática do ilícito impedidos (art. 159, §2º). Caberá, então, à companhia, promover a ação de responsabilidade. Caso a ação não seja proposta pela companhia nos três meses subsequentes à deliberação, qualquer acionista poderá fazê-lo (art. 159, §3º).
55. Sendo a deliberação da assembleia geral contrária à propositura de ação de responsabilidade, acionistas que representem 5% (cinco por cento) do capital social poderão propor a ação de responsabilidade em substituição processual à companhia. Trata-se da chamada ação social *ut singuli*, que confere ao acionista a possibilidade de pleitear o ressarcimento dos danos causados à sociedade em sua integralidade.²⁵ Os resultados da ação deferem-se à companhia, cabendo a esta indenizar o acionista, até o limite dos resultados, de todas as despesas em que tiver incorrido (art. 159, §5º).
56. O acionista da situação hipotética proposta no quesito poderia pretender mover ação de responsabilidade também em face dos acionistas controladores. O acionista controlador que induzisse, por exemplo, um administrador a praticar um ato ilegal, praticaria modalidade de exercício abusivo do poder de controle (art. 117, §1º, 'e'). Nessa hipótese, a acionista controlador e o administrador seriam solidariamente responsáveis perante a companhia pela reparação do dano causado pelos atos praticados com abuso de poder (art. 117, §2º).
57. Para responsabilização do acionista controlador, pode mover ação o acionista que represente 5% (cinco por cento) ou mais do capital social, ou qualquer participação, desde que preste caução pelas custas e honorários de advogado devidos no caso de vir a ação a ser julgada improcedente (art. 246, §1º, 'a' e 'b'). Trata-se, também aqui, de atuação do acionista como substituto processual da companhia.

²⁵ José Alexandre Tavares Guerreiro, "Responsabilidade dos administradores de sociedades anônimas", cit., p. 82.

58. Tanto na hipótese de ação de responsabilidade do administrador quanto na ação de responsabilidade do acionista controlador movida por acionista na condição de substituto processual, a companhia não é parte da relação jurídica processual (sujeito do processo), apesar de ser parte da relação jurídica de direito material (sujeito da lide).²⁶
59. No caso da Companhia, referidas ações seriam consideradas hipótese de disputa ou controvérsia surgida entre os acionistas e os administradores, ou entre os acionistas, sujeitas à jurisdição arbitral conforme o art. 40 do Estatuto Social da Companhia.

IV. Pode a Cia dar informações não públicas a um acionista para uma discussão prévia sobre o Contrato de Royalties? Se afirmativo, quais são as condições ou os limites que devem ser impostos?

60. Os administradores de companhias abertas estão sujeitos a um dever de manter reserva sobre os negócios da companhia (art. 155, caput), guardando sigilo de qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado e que possa influir de modo ponderável na cotação dos valores mobiliários (art. 155, §1º).
61. Um acionista de companhia aberta, por sua só condição de acionista, não pode acessar dados sigilosos pertinentes à companhia. A regulação em vigor reconhece, contudo, que o acionista controlador, para exercer seu poder-dever de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir a sua função social (art. 116, par. único). É o que se pode extrair, a contrario sensu, do disposto no art. 8º da Instrução CVM n. 358/2002, segundo a qual cumpre aos acionistas controladores “guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao mercado”.
62. Não há, contudo, nenhuma proibição na lei a que um acionista receba informações não públicas da Companhia acerca de uma discussão a respeito da continuidade de um contrato.
63. Diante de uma situação como essa, o referencial para a possibilidade de um acionista acessar informações privadas vem a ser o interesse social, e desde que seja conferida salvaguarda adequada à confidencialidade, sobretudo mediante a celebração de contrato obrigando o receptor das informações a delas manter sigilo. Como apontou Marcelo Trindade em voto proferido quando presidiu a Comissão de Valores Mobiliários, “a transmissão de informação relevante não divulgada a qualquer terceiro, seja analista de rating, seja consultor, somente pode ser feita (i) no interesse da companhia e (ii) sob

²⁶ José Alexandre Tavares Guerreiro, “Responsabilidade dos administradores de sociedades anônimas”, cit., p. 82.

contrato de confidencialidade, sob pena de se constituir em transmissão indevida seletiva de informação”.²⁷

64. O interesse da Companhia na divulgação das informações a um determinado acionista, no caso concreto, poderá ser evidenciado caso o conhecimento das condições do contrato se apresente como condição necessária para a aprovação de contrato que beneficie a companhia.

V. Na hipótese de o contrato ser intrinsecamente contrário ao interesse da companhia, a valer as opiniões registradas no parecer anteriormente enviado, notadamente (i) impossibilidade de a assembleia avocar a si a decisão e (ii) participação de todos os conselheiros na deliberação (especialmente parágrafo 66 do parecer), como pode ser sanada a situação (em especial considerando-se a subjetividade dos argumentos na definição do interesse da Companhia, como eventuais pretextos de administradores conflitados)?

65. Na resposta a esse quesito, é impossível ao signatário identificar, no direito brasileiro, o que viria a ser um contrato “intrinsecamente contrário ao interesse da companhia”, bem como qual poderia ser a hipótese de a situação jurídica descrita no parecer anterior ser “sanada”, tendo em vista as opiniões registradas no Memorando Anterior.
66. Dito isso, embora a definição do interesse da companhia seja, efetivamente, matéria sujeita a opiniões contrastantes, prevalece no ordenamento jurídico brasileiro o princípio do acesso à justiça. Como determina o inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, a lei “não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
67. Como já se afirmou anteriormente, o fato de um determinado membro do conselho de administração ser também acionista de uma contraparte negocial da companhia não basta para que se possa afirmar que haveria impedimento de voto por conflito de interesses. Como se viu, os interesses do membro do conselho de administração e os interesses da companhia, nessa situação, poderão ser convergentes.
68. Há, contudo, a possibilidade de que se esteja diante de uma situação de efetivo conflito de interesses, hipótese em que a lei impede o membro do conselho de administração não somente de intervir na operação social, como de participar da deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo ao administrador em conflito de

²⁷ Voto do Dir. Pres. Marcelo Trindade, in CVM, Processo Administrativo Sancionador n. RJ 2007/1079, Rel. Dir. Eli Loria, j. 04.07.2007.

interesses científicar os demais do seu impedimento e fazer consignar em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria a natureza e a extensão do seu interesse (art. 156, *caput*).

69. Ora, o voto proferido pelo membro do conselho de administração em desrespeito ao quanto previsto no artigo 156 é anulável. Se a deliberação somente foi tomada pelo conselho de administração em razão dos votos anulados, também a deliberação do conselho de administração poderá ser anulada por iniciativa de qualquer dos acionistas.
70. Não haveria, porém, situação a ser “sanada”. Haveria atos jurídicos, em tese, e *ad argumentandum*, passíveis de serem anulados, e caberia ao acionista que julgasse estar diante de uma situação de anulabilidade formular – representado e assistido por advogado – pedido de anulação da reunião do conselho de administração. Tal anulação, nos termos do artigo 177 do Código Civil, não teria “efeito antes de julgada por sentença” (arbitral, no caso).

Cordialmente,

José Alexandre Tavares Guerreiro

Gabriel Saad Kik Buschinelli