

André Luiz Souza Alvarez (Agente da Propriedade Industrial)
Advogado - Técnico em eletrotécnica - Engenheiro industrial eletrônico



Exmo. Sr. (Dr.) Juiz de Direito da 45ª Vara Cível da Comarca da Capital – RJ

Exequente: MIGUEL MAGALHAES DE CASTRO GOES

Executado: INNOVANT EDITORA EIRELI

Referente Proc. nº. 0327642-03.2019.8.19.0001

Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - CPC - Contratos - Art. 784, III Código de Processo Civil

ANDRÉ LUIZ SOUZA ALVAREZ, já qualificado como Perito do Juízo no processo em referência, vem, respeitosamente, em cumprimento da honrosa função que lhe foi confiado por este MM. Juízo, apresentar as conclusões a que chegou e solicitar a juntada do presente

LAUDO PERICIAL

TJRJ CAP CV45 202404764126 14/09/24 10:03:30139831 PROGEE-VIRTUAL

1. SÍNTESE DA AÇÃO

MIGUEL MAGALHÃES DE CASTRO GÓES, (doravante *autor ou Miguel*) propôs AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL com PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUELAR contra INNOVANT EDITORA EIRELI – EPP (doravante ré ou INNOVANT) alegando basicamente o seguinte:

- que através do Instrumento Particular de Transação, ora encartado, onde, confessou dever ao Exequente (Cláusula 'A.1') a quantia de R\$ 758.000,00 (setecentos e cinquenta e oito mil reais);
- Que a Executada firmou o compromisso de quitar a quantia acima de forma parcelada, dividida em 18 (dezoito) parcelas de R\$ 42.111,11 (quarenta e dois mil, cento e onze reais e onze centavos), cada uma, como se infere da Cláusula 'A.2', mas apenas o cheque relativo a primeira parcela foi entregue pela Devedora ao Credor;
- O Exequente, demonstrando sua boa fé e o interesse em resolver a questão de forma amigável, encaminhou notificação extrajudicial à Executada, para que a Devedora, em razão de sua inadimplência, quitasse sua dívida, sob pena de propositura de medida judicial, porém ela manteve-se inerte, obrigando o exequente a propor tal medida de execução;
- que, com o inadimplemento da primeira parcela, as demais parcelas pactuadas venceram-se antecipadamente, como reza o Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda, com a aplicação da multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo devedor e, dessa forma, o Exequente é credor da Executada, da quantia líquida e certa concernente ao valor consolidado e confessado em 30.09.2019, no montante de R\$ 938.862,61 (novecentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), conforme planilha em anexo, incluindo o principal, juros de mora legais, multa e honorários advocatícios contratuais;
- que, em breve pesquisa em nome da Executada, verifica-se que a mesma figura no polo passivo de outras 10 (dez) ações judiciais, o que gera no Exequente a incerteza de recebimento do seu crédito;
- que o único patrimônio que a Devedora possui é a titularidade da marca “DUAS RODAS”, devidamente registrada em seu nome junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, com a prorrogação do registro a seu favor deferido em 12.03.2019;

André Luiz Souza Alvarez (Agente da Propriedade Industrial)
Advogado - Técnico em eletrotécnica - Engenheiro industrial eletrônico



- que, diante da possível insolvência da Executada e do fato que a transferência desse direito de exploração da marca ser fácil e sem maiores formalidades, necessário se faz que esse direito seja arrestado, com a consequente expedição de ofício ao INPI, para que anote o bloqueio da marca DUAS RODAS, e a impossibilidade de cessão ou transferência do direito de utilização, exploração da marca DUAS RODAS;

Foi pedido o seguinte:

a) a citação e a intimação da Executada para que em 03 (três) dias, pague a quantia de R\$ 938.862,61 (novecentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) (art. 829, do CPC), ou nomeie bens à penhora (art. 829, §2º, do CPC);

b) caso a Executada, citada, não pague, seja-lhe penhorado pelo Sr. Oficial de Justiça, a titularidade/propriedade e os direitos de uso e exploração da marca DUAS RODAS, devidamente registrado junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual em nome da Executada sob nº 812593200;

c) não sendo encontrada a Executada seja dispensada a intimação da penhora, ou, seja o imóvel acima indicado arrestado, pelo mesmo mandado, consoante estabelece o “caput” do art. 830, do CPC; e, por derradeiro;

d) se houver necessidade, autorização para o meirinho realizar as diligências ora requeridas, inclusive nos horários previstos nos parágrafos 1º e 2º, do art. 212, arrombamentos (art. 846, §§ 1º e 2º, do CPC);

e) seja expedido certidão da presente Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, para efeitos de registro/averbação no Cartório de Registro Imobiliário dos bens pertencentes a Executada, na forma do art. 799, IX, c/c 828, do CPC;

Requer, outrossim, em caráter urgente e inalterada altera pars seja deferido a TUTELA CAUTELAR PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para que seja arrestada a titularidade/propriedade e os direitos de uso e exploração da marca DUAS RODAS, devidamente registrado junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, com a consequente expedição de Ofício ao INPI, para a anotação da restrição sob nº 812593200; e

Requer o parcelamento do saldo restante das custas e taxa judiciária em mais 05 (cinco) parcelas mensais, sem prejuízo do trâmite regular deste feito.

André Luiz Souza Alvarez (Agente da Propriedade Industrial)
Advogado - Técnico em eletrotécnica - Engenheiro industrial eletrônico



Em fls. 57 foi emitido despacho onde foi solicitado que, tendo em vista o pleito de penhora da titularidade/propriedade e dos direitos de uso e exploração da marca DUAS RODAS, que o exequente apresentasse certidões dos 5º e 6º Distribuidores a fim de verificar-se a existência de bens em nome do executado.

Em fls. 60 foi expedido o mandado de execução; A Importância a ser paga: R\$ 938.862,61 (novecentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos).

Despacho: Cite-se, na forma do art. 829, NCPC, para pagamento em três dias, sob pena de penhora.

Em fls. 62 o autor apresentou as certidões solicitadas.

Em fls. 72 o autor solicitou tutela provisória de urgência.

Em fls. 77 foi apresentado o mandado de execução.

Em fls. 79 foi apresentada contestação pela ré salientando que a Requerida não possui, frise-se, desde 2017, qualquer relação jurídica com a marca. Os direitos da marca “Duas Rodas”, conforme previsto no contrato social em referência, cabem ao seu titular, Marcio Guimarães Saldanha Marinho, terceiro estranho à presente lide, motivo pelo qual improcede qualquer amparo quanto ao pedido da tutela de urgência requerida na inicial.

Solicita ainda que:

- seja inadmitido o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor na peça exordial, uma vez que os direitos da marca “Duas Rodas” não cabem à Ré, mas sim ao Sr. Marcio Guimarães Saldanha Marinho, terceiro estranho à presente lide, conforme disposto na alteração contratual da Executada acostada aos autos às fls. 31/38, que está registrada desde 27/03/2017 perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA;
- sejam nomeados à penhora os bens móveis apresentados nessa oportunidade, em consonância com o previsto no art. 835, inciso V, do Código de Processo Civil, com a lavratura do respectivo termo de penhora, tendo em vista a inexistência de outros bens a serem oferecidos como garantia para o pagamento da execução em tela.

Em fls. 121 o autor salienta que a afirmação de que a marca “DUAS RODAS” não pertence à Executada é inverídica, pois da consulta ao sítio do INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual foi verificado o contrário. Ademais, alega ainda que Assim,

André Luiz Souza Alvarez (Agente da Propriedade Industrial)
Advogado - Técnico em eletrotécnica - Engenheiro industrial eletrônico



diante da inexistência de outros bens conhecidos da Executada, salvo a receita da comercialização da própria Revista Duas Rodas, produtos comercializados na loja contida no sítio da revista e aquelas decorrentes dos anúncios veiculados na revista e no sítio 'revistaduasrodas.com.br', reitera o pedido de TUTELA CAUTELAR PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para que seja arrestada a titularidade/propriedade e os direitos de uso e exploração da marca DUAS RODAS, que se encontra registrado junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, em nome da Executada, com a decretação de sua indisponibilidade, até a satisfação do crédito aqui perseguido.

Em decisão de fls. 129 foi INDEFERIDO, por ora, o pleito de tutela requerido pelo Autor/Exequente no sentido de arrestar a titularidade/propriedade e os direitos de uso e exploração da marca DUAS RODAS, registrado no INPI, em nome da Executada, bem como qualquer indisponibilidade de bens e valores.

Em fls. 137 o autor veio se manifestar alegando que o risco ao resultado útil do processo se evidencia da resposta da Executada (e-fls. 79 e seguintes) e de seu e-mail (e-fls. 123) enviado ao advogado do Exequente, quando narra que a Marca objeto do pedido de “arresto”, não pertence à Editora Executada, muito embora o INPI ostente informação diversa.

Portanto, salienta que serve a presente para dizer a V. Ex.^a que não aceita os bens nomeados pela Devedora, e ante a inércia da devedora no pagamento de sua dívida, para indicar e requerer com fundamento no art. 524, VII, do CPC, c/c art. 829, § 2º, do CPC seja DEFERIDA a penhora dos direitos de uso e exploração da marca DUAS RODAS, que se encontra registrado junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, em nome da Executada, tendo em visto que esta medida não causa qualquer prejuízo ao regular funcionamento da executada e fruição desse direito.

Em fls. 152 foi emitida decisão que estabelece o seguinte:

“Decisão

Pretende a parte autora que lhe seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência incidental. Presentes os requisitos legais previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, poderá o Juiz conceder, total ou parcialmente os efeitos da tutela antecipada, desde que exista probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

André Luiz Souza Alvarez (Agente da Propriedade Industrial)
Advogado - Técnico em eletrotécnica - Engenheiro industrial eletrônico



Embora a pretensão executória se mostre legítima, o §1º do art. 835 do CPC confere faculdade ao juízo para alterar, priorizando a penhora em dinheiro, a ordem das penhoras elencadas no rol dos incisos do art. 835, caput, do CPC. Sendo assim, entende por bem este juízo a nomeação de outros bens ou contas da executada a serem penhoradas. Ademais, o exequente afirma o uso de artifícios comerciais da executada para recebimento de receitas e, assim, deve indicar as receitas oriundas da atividade empresarial.

Isto posto, INDEFIRO a penhora nos termos requeridos.

Intime-se o exequente a fim de que indique bens passíveis de penhora diversos do requerido.”

Em fls. 164 o autor informa que interpôs agravo de instrumento em face da decisão de fls. 152.

Em fls. 184 foi informado pelo juízo que a decisão foi mantida e que o julgamento do agravo seria aguardado.

Em fls. 191 o autor informou que o Acórdão autorizou a penhora da marca Duas rodas e solicitou a expedição de ofício ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, com URGÊNCIA, para que anote em seus assentamentos a penhora deferida em favor do Exequente em fls. 206 foi determinado o seguinte:

“Cumpra-se o v. acórdão. Oficie-se ao INPI para que anote em seus assentamentos a penhora da marca "DUAS RODAS" em favor de MIGUEL MAGALHÃES DE CASTRO GÓES”

Em fls. 207 o réu alegou que a Requerida não possui, frise-se, desde 2017, qualquer relação jurídica com a marca. Os direitos da marca “Duas Rodas”, conforme previsto no contrato social em referência, cabem ao seu titular, Marcio Guimarães Saldanha Marinho, terceiro estranho à presente lide, motivo pelo qual improcede qualquer amparo quanto ao pedido da tutela de urgência requerida na inicial.

A ré alegou que apesar de constar nos cadastros do INPI que a Requerente exerce a titularidade da marca, quem realmente possui os direitos para sua utilização e efetivamente a exerce é o Sr. Marcio Guimarães Saldanha Marinho, terceiro estranho à lide, o qual possui direito de precedência da marca, conforme previsto no art. 129, § 1º da Lei de Propriedade Industrial, e sequer foi noticiado do ocorrido nos presentes autos.

Em fls. 217 foi emitido ofício a fim de instruir os autos da ação supramencionada, solicitando as providências necessárias no sentido de que anotassem em seus

André Luiz Souza Alvarez (Agente da Propriedade Industrial)
Advogado - Técnico em eletrotécnica - Engenheiro industrial eletrônico



assentamentos a penhora da marca "DUAS RODAS" em favor de MIGUEL MAGALHÃES DE CASTRO GÓES.

Em fls. 232 o autor requereu a juntada da Certidão de Penhora lavrada no âmbito do INPI, bem como a dúvida suscitada por aquele Instituto.

Requereu, outrossim, a juntada aos autos da Consulta ao sítio do INPI, que demonstra que a penhora já foi registrada e publicada na Revista de Propriedade Intelectual. Noutro giro, em razão da dúvida suscitada pelo próprio INPI, como se trata a marca "DUAS RODAS Motociclismo" de mero elemento (visual) complementar da marca penhorada nestes autos, mister se faz que seja penhorado o registro de marca nº 816573913 - DUAS RODAS MOTOCILISMO, bem como a marca complementar nº 902513168 - DESCOBRINDO O BRASIL EM DUAS RODAS, ambas de titularidade da Executada.

Em fls. 152 foi informado que os autos foram remetidos à conclusão ante o pedido de expedição de mandado de avaliação as fls. 232/249 sendo correto o valor das custas judiciais.

Em fls. 254 foi emitido despacho para que, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC, se manifeste o executado sobre a pedido do exequente às fls. 232/240

Em fls. 172 a ré se manifesta no sentido de que a pretensão autoral não merece prosperar, pois a Executada estaria sendo penalizada de forma desproporcional considerando os bens de sua titularidade a serem penhorados e o valor da Execução pretendida.

Dessa forma, de modo a respeitar o princípio da menor onerosidade da execução, prevista no art. 805 do Código de Processo Civil, requereu que fossem inadmitidos os pedidos de penhora formulados pelo Exequente nas fls. 232/240.

Caso não seja este o entendimento de V. Exa., requer que seja apurado o valor da marca já penhorada de titularidade da Executada ("Duas Rodas" - nº 812593200), antes de ser determinado qualquer outro meio expropriatório de bens da Requerente.

Em fls. 276 foi deferida a penhora das marcas nº 816573913 - DUAS RODAS MOTOCILISMO, bem como a marca complementar nº 902513168 - DESCOBRINDO O BRASIL EM DUAS RODAS, conforme requerido, às fls. 232/233. Foi solicitado ao INPI para que anote em seus assentamentos.

André Luiz Souza Alvarez (Agente da Propriedade Industrial)
Advogado - Técnico em eletrotécnica - Engenheiro industrial eletrônico



Em fls. 187 a ré informou que interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão interlocutória de fl. 276, proferida em 11/01/2021, que determinou a penhora de marcas junto ao INPI, conforme documento ora acostado.

Em fls. 306 foi informado que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento nº 0012878-20.2021.8.19.0000 (fls. 303)

Em fls. 308 foi informado pelo juízo que, ciente do agravo de instrumento interposto, no entanto, foi mantida a decisão atacada, por seus próprios fundamentos. Diante do indeferimento do efeito suspensivo, conforme fls. 303/304, cumpra-se fls. 276.

Em fls. 322 a ré requer, tendo em vista a presente execução de título executivo extrajudicial no valor de R\$ 938.862,61 (novecentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), a substituição da marca objeto de penhora, de modo que a execução se faça da forma menos gravosa ao devedor, pois tanto a atividade empresarial desenvolvida pela Executada será prejudicada quanto terceiros estranhos à lide.

Foi sugerido o pagamento por depósitos em dinheiro mensais no valor de R\$ 15.650,00 (quinze mil, seiscentos e cinquenta reais) durante 60 (sessenta) meses.

Em fls. 326 o autor informa que não concorda com a proposta da ré e alega que a Devedora não pretende uma mera substituição, mas sim, uma verdadeira liberação da penhora, eis que a quantia ofertada não cobre o valor da execução, e como é cediço, só se substitui aquilo que possui o mesmo valor.

Em fls. 349 o autor requereu que fosse determinada a expedição do competente MANDADO DE AVALIAÇÃO das marcas penhoradas, quais sejam, "DUAS RODAS", "DUAS RODAS MOTOCILISMO", e "DESCOBRINDO O BRASIL EM DUAS RODAS", informando, para tanto, que as custas foram recolhidas através da GRERJ informada às e-fls. 24 em fls. 251 foi informado que a parte executada ficou-se inerte em face da intimação de fls. 346 e que os autos foram remetidos à conclusão ante a manifestação da parte autora requerendo a expedição do mandado de avaliação.

Em despacho de fls. 353 foi determinado que antes de analisar o pedido de fls. 349, o exequente apresente planilha atualizada da dívida (art. 798, parágrafo único)

André Luiz Souza Alvarez (Agente da Propriedade Industrial)
Advogado - Técnico em eletrotécnica - Engenheiro industrial eletrônico



Em fls. 356 foi informado pelo autor que o débito atualizado é de R\$ 1.337.263,87 (um milhão, trezentos e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos.

Em fls. 359 foi juntado aos autos informação que o embargante (Innovant) intimada por meio de seu patrono a recolher as custas (fls. 119), se manteve inerte e que o processo foi extinto sem resolução do mérito.

Em fls. 364 foi determinado em despacho que o mandado de avaliação das marcas penhoradas, quais sejam, DUAS RODAS, DUAS RODAS MOTOCILISMO, e DESCOBRINDO O BRASIL EM DUAS RODAS, fosse expedido, conforme requerido, às fls. 349.

O mandado de avaliação foi expedido em fls. 367. E os oficiais de justiça devolveram informando em fls. 369 que não sabiam como avaliar as marcas.

Em fls. 370 foi solicitado que o autor se manifestasse sobre o posicionamento dos oficiais de justiça.

Em fls. 377 o autor requereu que fosse designado outro Oficial Avaliador detentor de expertise para a avaliação das marcas aqui penhoradas, ou, caso não exista essa disponibilidade, requer seja nomeado um perito para tal munus

Em fls. 392 foi publicado despacho que solicitava que o mandado de avaliação fosse expedido para avaliação das marcas penhoradas, quais sejam, DUAS RODAS, DUAS RODAS MOTOCILISMO, e DESCOBRINDO O BRASIL EM DUAS RODAS, conforme requerido, às fls. 377 e que o autor apresentasse planilha atualizada da dívida.

Em despacho de fls. 405 foi indagado se haveria algum OJA com especialidade em avaliação das marcas penhoradas, conforme requerido, às fls. 377.

Em fls. 408 foi informado que, em cumprimento ao despacho de fl.405, que em contato telefônico com a encarregada da central de mandados cíveis, sra. Elizângela Barbosa da Silva, mat. 01 / 22.384, informou que não há em seu quadro expert específico para a avaliação das marcas penhoradas ("duas rodas" e "duas rodas motociclismo"), que normalmente os oficiais de justiça procedem às avaliações por preço de mercado, consulta à sites, e fazem a média.

Em fls. 410 foi informado o seguinte:

“Tendo em vista a impossibilidade de avaliação das marcas penhoradas pelos OJAs, por não possuírem conhecimento técnico específico, conforme certidão de fls. 369 e 408, nomeio para o encargo o Dr. ANDRE LUIZ SOUZA ALVAREZ, que pode ser encontrado

André Luiz Souza Alvarez (Agente da Propriedade Industrial)
Advogado - Técnico em eletrotécnica - Engenheiro industrial eletrônico



pelo e-mail: andre100@gmail.com, cujos honorários serão pagos pelo exequente. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos, no prazo legal.

INTIME-SE o expert para dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, bem como para dizer os documentos necessários para a diligência.”

Em fls. 423 o presente perito aceitou o encargo e informou seus honorários.

O réu discordou dos honorários em fls. 439.

Foi solicitado em fls. 443 que o perito se manifestasse sobre a impugnação aos seus honorários.

Em fls. 448 o perito se manifestou.

Em fls. 458 o autor forneceu uma proposta para que os honorários fossem pagos ao final do processo, bem como fez outras considerações sobre a ré.

Em fls. 494 foi determinado que o perito fosse intimado para se manifestar sobre a petição de fls. 458/465 e solicitou-se que o executado fosse intimado, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC, para se manifestar em 5 dias sobre a petição de fls. 458/492.

Em fls. 507 o perito se manifestou sobre a impugnação aos seus honorários e à solicitação do autor.

A ré se manifestou em fls. 515 informando que, de modo a demonstrar sua boa fé, apresenta o executado proposta de acordo para extinguir a presente execução através do pagamento ao exequente de R\$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais), sendo uma entrada de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e 15 (quinze) parcelas fixas, mensais e consecutivas de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), além dos honorários advocatícios devidos ao patrono do exequente, no valor de R\$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais), à vista, através de transferência bancária, na data do pagamento da entrada do acordo proposto.

Em fls. 519 o autor informa que começou a pagar os honorários do perito e que fará o depósito de mais 3 parcelas.

Em fls. 534 foi solicitado em despacho que o perito se manifestasse sobre o requerimento de flexibilização do parcelamento dos honorários, às fls. 519/523.

O perito em fls. 544 concordou com a solicitação do autor.

Em fls. 596 foi proposta uma data pelo perito para reunião de início de perícia.

André Luiz Souza Alvarez (Agente da Propriedade Industrial)
Advogado - Técnico em eletrotécnica - Engenheiro industrial eletrônico



Em fls. 609 o perito informou que foi realizada a reunião de início de perícia no dia 15 de janeiro de 2024 às 16:00.

Entretanto, apesar de as partes e seus patronos terem sido citados, apenas o patrono da autora participou da reunião.

O presente perito ratifica que tentou contato com os patronos do réu por meio do telefone indicado no cabeçalho de uma das petições dos autos, porém não obteve sucesso.

A informação sobre a data da diligência também foi enviada para os e-mails encontrados nos autos (paola@costaguedesadv.com.br e fausto@mcll.adv.br).

O perito informou que para proceder com a avaliação da marca, pois entende que a melhor abordagem a ser utilizada é a da Metodologia de pagamento de royalty, é necessário que a ré forneça informações sobre a receita gerada nos últimos 5 anos pelas marcas indicadas nas fls. 367, a saber:

RG 812593200 DUAS RODAS, 816573913 - DUAS RODAS MOTOCICLISMO, e 902513168 - DESCOBRINDO O BRASIL EM DUAS RODAS A ideia central dessa abordagem é estimar quanto um licenciado estaria disposto a pagar pelo direito de usar a marca em seus produtos ou serviços.

Mencionou ainda que se ainda assim tal informação não for fornecida, o presente perito baseará sua avaliação em estimativas de marcas similares, de modo a tentar comparar o valor da marca com o de outras marcas licenciadas no mesmo setor.

Foi estabelecido em fls. 612 que as partes tomassem conhecimento do que foi solicitado pelo presente perito.

Fls. 623 o autor salientou que a Ré se manteve inerte em fornecer os documentos solicitados pelo expert na peça de Id. 609, dificultando assim não só o trabalho do I. Profissional, mas também, obstruindo a prestação jurisdicional, requer a V. Ex.^a que digno intimar o Perito nomeado pelo D. Juízo para que apresente o laudo, tendo em vista que os prazos restaram já esgotados.

Em fls. 627 foi determinado em despacho que, considerando a inércia do réu, fosse intimado o perito para iniciar os trabalhos pertinentes à elaboração do laudo pericial.

Em fls. 648 o perito salientou a dificuldade em encontrar informações para realização de seu trabalho e, portanto, solicitou pelo menos mais 60 dias para a confecção do seu laudo.

André Luiz Souza Alvarez (Agente da Propriedade Industrial)
Advogado - Técnico em eletrotécnica - Engenheiro industrial eletrônico



Em despacho de fls. 653 foi determinado que as partes fossem intimadas em razão da solicitação do perito em fls. 648.

2. DO TRABALHO DO PERITO:

O trabalho do perito está delimitado pela decisão de fls. 410.

“Decisão

“Tendo em vista a impossibilidade de avaliação das marcas penhoradas pelos OJAs, por não possuírem conhecimento técnico específico, conforme certidão de fls. 369 e 408, nomeio para o encargo o Dr. ANDRE LUIZ SOUZA ALVAREZ, que pode ser encontrado pelo e-mail: andre100@gmail.com, cujos honorários serão pagos pelo exequente. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos, no prazo legal.

3. COMENTÁRIOS PRELIMINARES:

A avaliação de marca, é um processo para determinar o valor de um dos ativos mais importantes de uma empresa.

A marca, apesar de ser um ativo intangível, tem um impacto expressivo nas transações comerciais, como vendas, fusões e aquisições. Entretanto, mensurar esse valor é um desafio complexo que exige conhecimento e técnicas que muitas vezes não são tão precisas.

A marca representa a identidade de uma empresa e reflete sua reputação, além do reconhecimento e a percepção dos consumidores. Por isso, entender o valor da marca pode influenciar diretamente as estratégias de marketing, as decisões de investimento e a avaliação global do negócio.

O valor de uma marca registrada está no goodwill associado a essa marca. Goodwill é como o próprio direito de marca registrada — um ativo “intangível” (diferente de um ativo “tangível” que é um ativo físico que pode ser visto ou tocado, como terras, edifícios, máquinas, estoque e dinheiro) que faz parte do valor do negócio do proprietário da marca registrada. Pode ser muito difícil atribuir um valor monetário ao goodwill porque muitas variáveis devem ser consideradas, como a duração e a extensão em que o proprietário usou a marca registrada nos negócios.

4. O QUE É MARCA

Pode se definir marca como todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que é capaz de identificar e distinguir produtos e serviços, bem como certificar a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica e, ao mesmo tempo, sua percepção pelo consumidor pode resultar em agregação de valor aos produtos ou serviços.

A marca pode ser conferida para um produto ou para um serviço, contanto que tenha poder de distingui-lo de outros semelhantes ou afins. São registráveis como marca sinais visuais. Portanto, a lei brasileira não protege os sinais sonoros, gustativos e olfativos.

A marca registrada garante a propriedade e o uso exclusivo em todo o território nacional por dez anos. O titular deve mantê-la em uso e prorrogá-la de dez em dez anos.

Existem 4 tipos de marcas, a saber:

Marca nominativa

A marca nominativa ou verbal é aquela composta apenas por uma ou mais palavras ou combinação de letras e números. Esse tipo de marca pode abranger qualquer tipo de algarismo ou letras, mas não pode ter forma fantasiosa ou de figuras.

Marca figurativa

A marca figurativa, por sua vez, é composta por imagens, figuras, desenhos, ou letras e números estilizados. Além disso, também pode conter ideogramas de diferentes línguas. No caso dos ideogramas, é importante ressaltar que o registro é sobre o desenho em si, e não sobre o seu significado ou tradução.

Marca mista

A marca mista, como o próprio nome já sugere, é composta por uma mistura entre elementos nominativos e figurativos, ou, também, elementos nominativos que sejam representados de maneira estilizada.

Marca tridimensional

A marca tridimensional é a forma plástica de um produto ou de uma embalagem. Em outras palavras, é a configuração física do produto que o diferencia dos demais concorrentes. Um exemplo claro seria a embalagem da Coca-Cola.

5. AVALIAÇÃO DA MARCA “DUAS RODAS”

No valuation da marca "Duas Rodas" foram consideradas em conjunto as outras duas marcas: 816573913 - DUAS RODAS MOTOCICLISMO, e 902513168 - DESCOBRINDO O BRASIL EM DUAS RODAS, pois tais marcas estão diretamente vinculadas à primeira.

A avaliação foi conduzida com base no potencial de receita que a empresa é capaz de gerar, tendo em vista que os dados contábeis detalhados, apesar de solicitados, não foram disponibilizados para a análise. A abordagem adotada focou em avaliar o valor intangível da marca no mercado, considerando fatores como reconhecimento da marca, posicionamento no setor, e capacidade de atrair e reter anunciantes. Este método permite captar a força da marca "Duas Rodas" como um ativo que, embora não seja diretamente mensurável através de dados financeiros e contábeis, possui um valor mensurável e relevante.

Para estimar o valor da marca, foram analisadas as projeções de receitas baseadas no Media Kit disponibilizado pela empresa em 2021, tendência de buscas no Google e tamanho das redes sociais.

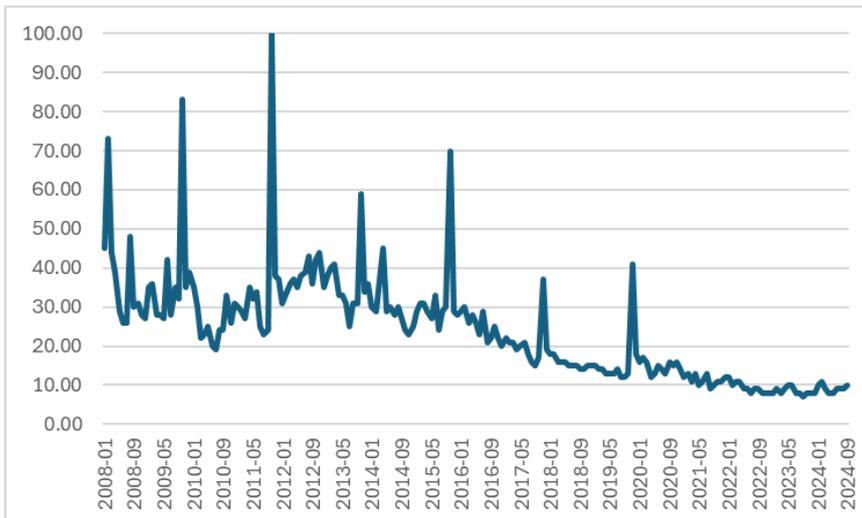
A marca Duas Rodas existe no Brasil há 50 anos, de acordo com o seu website, sendo fundada em 1974 como uma revista focada no motociclismo. O fato de a marca possuir um amplo período de existência leva a um conhecimento mais disseminado pelo público, o que reforça o seu valor como ativo intangível.

Isso é refletido nas suas redes sociais, pois a marca possui 350 mil seguidores no Instagram, sendo verificado que as suas duas postagens no mês de agosto de 2024 chegaram a gerar entre cerca de 200 e 2.000 curtidas cada uma, o que demonstra uma razoável interação do público com as postagens, aumentando o valor de publicidade.

Já no Youtube a Duas Rodas possui 470 mil inscritos, com os vídeos no mês de agosto de 2024 gerando de 1.000 a 30.000 visualizações. No geral o canal da Duas Rodas possui cerca de 67.900.000 visualizações quando da coleta desses dados (4 de setembro de 2024). Assim como ocorre com o Instagram, isso demonstra a boa força da marca.

A Figura 1 demonstra a busca pelo termo "duas rodas" no Google desde 2008. Vê-se que ainda existe uma procura na casa de 10% do pico que ocorreu em 2011, procura essa que parece manter-se estável desde o final da pandemia. É de se notar também os picos que ocorreram nos dados, causados pelo Salão Duas Rodas, que não ocorre desde 2019.

Figura 1: Busca pelo termo "Duas Rodas" no Google



Fonte: Google Trends

De acordo com seu Mídia Kit de 2021, o mais recente disponível no site, os valores para a gravação de um vídeo são de R\$ 49.500,00, e o valor médio de um post no Instagram era de cerca de R\$4.000,00. Conforme a Figura 2 demonstra, a marca “Duas Rodas” ainda consegue trazer anunciantes para a plataforma, como anúncio de capacetes da marca “Bieffe”.

Figura 2: “Story” na plataforma Instagram com propaganda da marca “Bieffe”



Fonte: Instagram da Duas Rodas, agosto de 2024

Assim sendo, foi realizada, em bases conservadoras, uma análise do valor da marca “Duas Rodas” se utilizando das seguintes premissas:

- Utilização dos valores do Mídia Kit de 2021 para estimação das receitas;

André Luiz Souza Alvarez (Agente da Propriedade Industrial)
Advogado - Técnico em eletrotécnica - Engenheiro industrial eletrônico



- Consideração da comercialização de 2 posts no Instagram e 1 vídeo no Youtube por mês;
- Utilização da Taxa SELIC prevista no Boletim Focus do Banco Central para dezembro de 2024, mais um prêmio de risco de 4% ao ano para desconto;
- Crescimento anual das receitas nos próximos 5 anos, utilizando como taxa média o valor do IPCA para 2024, de acordo com o Boletim Focus do Banco Central;
- Utilização de uma janela de 5 anos para o break-even da compra da marca;
- Utilização do modelo de fluxo de caixa descontado, tendo como base as receitas estimadas geradas pela marca.

Conforme Boletim Focus mais recente (30 de agosto de 2024), anexado a essa avaliação, a Taxa SELIC esperada para 2024 é de 10,50% ao ano. Assim sendo, a taxa de desconto a ser utilizada no modelo é de 14,50% ao ano. A taxa IPCA é de 4,26%, e será utilizada para corrigir a receita a partir do segundo ano. A receita mensal estimada no modelo será de uma vez o valor de R\$ 49.500,00 (um vídeo no Youtube mensalmente) mais duas vezes o valor de R\$ 4.000,00 (dois posts no Instagram), perfazendo o valor de R\$ 57.500,00 por mês, ou R\$ 690.000,00 por ano.

O cálculo utilizado para a avaliação da marca é o seguinte:

$$\frac{690.000}{1,145} + \frac{690.000 \times 1,0426}{1,145^2} + \frac{690.000 \times 1,0426^2}{1,145^3} + \frac{690.000 \times 1,0426^3}{1,145^4} + \frac{690.000 \times 1,0426^4}{1,145^5}$$

Ao se realizar a soma dos termos acima descritos é chegado ao valor de **R\$ 2.520.245,05** (dois milhões, quinhentos e vinte mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos), sendo este o valor estimado para a marca Duas Rodas, frente à sua capacidade de geração de fluxo de caixas, estimados com valores do seu Mídia Kit de 2021, tamanho de redes sociais, e tendência de buscas no Google, utilizando como base os dados macroeconômicos mais recentes disponibilizados pelo Banco Central do Brasil.

5. NÃO HÁ QUESITOS E NEM INDICAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS.

6. CONCLUSÃO

André Luiz Souza Alvarez (Agente da Propriedade Industrial)
Advogado - Técnico em eletrotécnica - Engenheiro industrial eletrônico



A tarefa de dimensionar o valor da marca foi aqui realizada por meio da soma dos termos acima descritos, de modo a chegar ao valor de **R\$ 2.520.245,05 (dois milhões, quinhentos e vinte mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos)**, sendo este o valor estimado para a marca Duas Rodas, frente à sua capacidade de geração de fluxo de caixas, estimados com valores do seu Mídia Kit de 2021, tamanho de redes sociais, e tendência de buscas no Google, utilizando como base os dados macroeconômicos mais recentes disponibilizados pelo Banco Central do Brasil.

8. ENCERRAMENTO

O presente Laudo Pericial está impresso em 17 folhas, com dois anexos, sendo que esta última vai datada e assinada de forma a produzir os efeitos legais na presente ação.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2024.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alu Alvarez', with a large, stylized flourish at the end.

ANDRÉ LUIZ SOUZA ALVAREZ
(OAB-RJ 129072/CREA-RJ 104320)