

ANA PAULA BERNARDINO PASCHOINI

**A contribuição da propriedade intelectual
como meio de recuperação no âmbito da Lei 11.101/2005 –
Análise de casos de recuperações judiciais**

Dissertação de Mestrado

Orientador Professor Doutor BARMES VEGA GARCIA

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE DIREITO

São Paulo – SP

2024

ANA PAULA BERNARDINO PASCHOINI

**A contribuição da propriedade intelectual
como meio de recuperação no âmbito da Lei 11.101/2005 –
Análise de casos de recuperações judiciais**

Dissertação de mestrado apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Direito, na área de concentração de Direito Comercial sob a orientação do Professor Doutor BALMES VEGA GARCIA.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE DIREITO

São Paulo – SP

2024

Catálogo da Publicação
Serviço de Biblioteca e Documentação
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

PASCHOINI, ANA PAULA BERNARDINO

A contribuição da propriedade intelectual como meio de recuperação no âmbito da Lei 11.101/2005 – Análise de casos de recuperações judiciais / ANA PAULA BERNARDINO PASCHOINI. - Versão original. -- São Paulo, 2024.
230 p.

Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2024.

Orientador: BALMES VEGA GARCIA.

1. propriedade intelectual. 2. ativo intangível. 3. meios de recuperação. 4. recuperação judicial. 5. Lei 11.101/2005. I. GARCIA, BALMES VEGA, orient. II. Título.

Nome: PASCHOINI, Ana Paula Bernardino

Título: *A contribuição da propriedade intelectual como meio de recuperação no âmbito da Lei 11.101/2005* – análise de casos de recuperações judiciais

Dissertação de Mestrado apresentado à Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

Aprovado em: _____ / _____ / _____

Banca Examinadora

Prof.(a) Dr.(a) _____ Instituição: _____

Julgamento: _____ Assinatura: _____

Prof.(a) Dr.(a) _____ Instituição: _____

Julgamento: _____ Assinatura: _____

Prof.(a) Dr.(a) _____ Instituição: _____

Julgamento: _____ Assinatura: _____

Para minhas avós EMIGDIA (*in memoriam*) e ODETE (*in memoriam*), que me ensinaram, com exemplos, a perseverar e ter um olhar positivo sobre a vida.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, curvo-me a Deus que me concedeu vida e saúde para as incontáveis horas de estudo, dedicando à realização desse sonho de cursar o mestrado na SanFran. Ao meu irmão e eterno anjo da guarda Mario Augusto (*in memoriam*) e ao meu pai Antonio Bernardino Neto (*in memoriam*), que me ensinou os primeiros passos e me influenciou na escolha profissional. Minha dedicação a essa empreitada não seria possível sem o apoio incondicional da minha família, na pessoa da minha mãe, Maria Mercedes da Silva, do meu marido, Angelo Bueno Paschoini, e dos meus filhos, Geovani, Beatriz, Sophia e Maria Luiza, que aceitaram a renúncia de momentos familiares para a elaboração desta dissertação.

Os esforços vão além da minha humilde pessoa, lapidados pela orientação do meu querido Professor Balmes Vega Garcia, a quem agradeço pelos ensinamentos ao longo desses três anos, por compartilhar seu tempo, simplicidade e a vasta cultura técnica no campo da propriedade intelectual. Agradeço também o suporte do Professor Antonio Carlos Morato, cujo primeiro contato se deu ainda no tempo da graduação, e o destino proporcionou um reencontro na pós-graduação. Por fim, todo o convívio, hospitalidade e simpatia dos alunos do tempo de monitoria, servidores e segurança da Fadusp. A todos os grandes mestres e operadores do Direito com os quais tive oportunidade de aprofundar conhecimentos: Newton Silveira (*in memoriam*), Silmara Chinellato, Juliana Pela, Gustavo Monaco, Eduardo Munhoz, Laura Patella, Paulo Campos Salles de Toledo, Leonardo Dias, Erasmo Valladão, Daniel Vio, Paulo Lucon, Flavio Yarshell e Henrique Ávila. Não posso deixar de registrar o apoio de outros grandes amigos intelectuais como Maria Fabiana Sant'Ana, Arthur Casemiro, Deborah Melo, Renata Maluf, Paulo Fadigas, Gabriel Nami, Matheus Marchiori, Vinicius Pavan, Maria Carolina Vera, Carmen Dolores, bem como os colegas doutores Marcos Blasi e Fernanda Galera. Também agradeço aos amigos do trabalho Adriana Vasconcellos, João Paulo Faleiros, Geide Marques, Jorge Cavalcante, Pedro Britto, cujas trocas foram muito importantes para reflexões registradas neste trabalho. Aos meus amigos e familiares de convívio, minha eterna gratidão pelo apoio e paciência, Xenia, Danielle e André, Monica e Alessandra.

Por fim, minha gratidão à minha morada profissional BNDES há 21 anos, pelo abono de horas e pelo suporte dos meus superiores, Marcelo Simon, Roberto Trindade e Roberto Guérin, na certeza de que a pesquisa acadêmica é uma arte evolutiva que não tem fim, exteriorizando o fruto, e o trabalho não termina, mas se renova com o passar do tempo.

RESUMO

PASCHOINI, Ana Paula Bernardino. *A contribuição da propriedade intelectual como meio de recuperação no âmbito da Lei 11.101/2005: análise de casos de recuperações judiciais*. 2024. 230 f. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024.

O presente trabalho tem por objetivo explorar dois temas afetos ao mundo jurídico no campo do direito comercial, quais sejam: a propriedade intelectual e a recuperação judicial. Esta pesquisa traz a provocação, sob a perspectiva jurídica, do potencial da propriedade intelectual para o maior êxito da recuperação judicial, especificamente quanto às possibilidades de esses ativos intangíveis específicos serem convertidos em recursos financeiros para pagamento dos credores, uma vez que esse intangível impacta positivamente o valor de mercado das empresas. Para melhor elucidar essa análise, ao longo dos capítulos serão abordados: (i) a disciplina jurídica da empresa, a identificação dos direitos intelectuais no patrimônio das empresas e de metodologias de avaliação desses ativos intangíveis; (ii) os meios de recuperação no âmbito da Lei 11.101/2005, versando acerca das possibilidades de alienação, exploração ou oneração da propriedade intelectual e dos reflexos sobre a titularidade; e (iii) a contribuição da propriedade intelectual em processos de recuperação judicial, baseada na amostra de 17 (dezessete) empresas de capital aberto. Por fim, após examinar o tema, ante as dificuldades verificadas para a correta identificação e valoração dos direitos intelectuais, haverá reflexões sobre desafios e oportunidades para maior destaque da propriedade intelectual de empresas no curso de recuperações judiciais, observando disposições específicas da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), da Lei de Programa de Computador (Lei 9.609/1998), da Lei de Direito do Autor (Lei 9.610/1998), da Lei de Proteção de Cultivares (Lei 9.456/1997), para resguardar a devida segurança jurídica de todos os atores envolvidos em uma recuperação judicial.

Palavras-chave: propriedade intelectual; propriedade industrial; ativo intangível; patrimônio; recuperação judicial; Lei 11.101/2005; contribuição como meio de recuperação.

ABSTRACT

PASCHOINI, Ana Paula Bernardino. *The contribution of Intellectual Property as a mean of recovery under Law 11.101/2005*: analyses of reorganization judicial cases. 2024. 230 p. Dissertation (Master Degree) – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2024.

The present work aims to explore two topics related to the legal world in the field of Commercial Law, namely: intellectual property and judicial reorganization. From the legal perspective, the present research brings the provocation of intellectual property's potential for the greater success of the judicial reorganization, specifically regarding the possibilities of these specific intangible assets being converted into financial resources for the payment of creditors, given that intellectual property positively impacts the market value of companies. To better elucidate this analysis, the following chapters will be addressed: (i) the legal discipline of the company, the identification of intellectual rights in the companies' assets and methodologies for the valuation of these intangible assets. (ii) the means of recovery under Law 11,101/2005, addressing the possibilities of alienation, exploitation or encumbrance of intellectual property as well as the effects on the ownership of intellectual property; and, (iii) the contribution of the different types of intellectual property in judicial reorganization proceedings, based on 17 publicly held companies sample. Finally, after the analysis on the subject, in view of the difficulties encountered for the correct identification and valuation of intellectual rights, there will be reflections on challenges and opportunities for greater prominence of the intellectual property of Brazilian companies' crisis, considering the current brazilian reorganization law and observing specific provisions of the Industrial Property Law (Law 9,279/1996), the Computer Program Law (Law 9,609/1998), the Copyright Law (Law 9,610/1998), the Plant Variety Protection Law (Law 9,456/1997), to safeguard the due legal certainty of all actors involved in a judicial reorganization.

Keywords: intelectual property; industrial property; intangible asset; patrimônio; reorganization; Law 11.101/2005; contribution as a mean of reorganization.

“O mal dos livros sobre propriedade intelectual e sobre propriedade industrial está, em grande parte, em conterem muita história e pouco direito, muita vontade de legislar e pouca de expor a lex lata e de resolver os problemas de construção.”

PONTES DE MIRANDA¹

¹ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*. Parte especial. Direito das coisas. Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2002. t. XVI, p. 331.

LISTA DE SIGLAS

ABJ	Associação Brasileira da Jurimetria
ADIN	Ação Direta de Inconstitucionalidade
ANATEL	Agência Nacional de Telecomunicações
BNDES	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
CADE	Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CAE	Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal
CC	Código Civil
CET	Caderno de Especificações Técnicas
CF	Constituição Federal
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
CPC	Código de Processo Civil
CPC	Cooperative Patent Classification
CUP	Convenção de Paris
DHE	distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade
DIC	<i>Direct Intellectual Capital Methods</i>
DO	Denominação de Origem
EBITDA	<i>Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization</i>
EBTD	Empresa Brasileira de Tecnologia Digital
EPO	<i>European Patent Office</i>
EUIPO	Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia
EVA	<i>Economic Value Added</i> Valor Econômico Agregado
FASB	<i>Financial Accounting Standards Board</i>
FCD	Fluxo de Caixa Descontado
EUIPO	Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia
IADe	Índice de Adequação Documental
IADu	Índice de Adequação Documental Única
IASC	<i>International Accounting Standard Committee</i>
ICP-BR	Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
IG	Indicação Geográfica
IGI	Índice Global de Inovação (<i>Global Innovation Index</i>)

INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
IP	Indicação de Procedência
IPI	Imposto sobre Produtos Industrializados
IPC	<i>International Patent Classification</i>
ISR	Índice de Suficiência Recuperacional
IVS	<i>International Valuation Standards</i>
LADIC	Laboratório de Análise, Diferenciação e Caracterização de Cultivares
LC	Lei das Cultivares (Lei 9.456/1997)
LCI	Lei de Circuitos Integrados (Lei 11.484/2007)
LDA	Lei de Direito do Autor (Lei 9.610/1998)
LOC	Classificação Internacional de Locarno
LPI	Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996)
LRFE	Lei de Recuperação (Lei 11.101/2005)
LS	Lei do Software (Lei 9.609/1998)
LSA	Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976)
MCM	<i>Market Capitalization Methods</i>
MVA	<i>Market Value Added</i> – Valor de Mercado Adicionado
NCL	Classificação Internacional de Nice
OCDE	Organização Mundial do Comércio e Desenvolvimento Econômico
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
ONU	Organização das Nações Unidas
OPA	Oferta Pública de Ações
PRJ	Plano de Recuperação Judicial
PVP	<i>Plant Variety Protection</i>
PATSTAT	<i>EPO WorldWide Patent Statistical Database</i>
REDESIM	Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios
RICS	<i>Royal Institution of Chartered Surveyors</i>
ROA	<i>Return on Asset Methods</i>
ROCE	<i>Return on Capital Employed</i> – Retorno sobre o Capital Operacional

ROIC	<i>Return on Invested Capital</i> – Retorno sobre o Capital Investido.
RPI	Revista de Propriedade Industrial
SC	<i>Scorecard Methods</i>
SNPC	Serviço Nacional de Proteção de Cultivares
STF	Supremo Tribunal Federal
STFC	Serviço Telefônico Fixo Comutado
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TJSP	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
TRIPS	<i>Trade Related Aspects of Intellectual Property</i>
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
UPI	Unidade Produtiva Isolada
UPOV	União Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais
USPTO	<i>United States Patent and Trademark Office</i>
WIPO <i>Copyright Treaty</i>	Tratado de Direitos Autorais da Ompi

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Sistema de Propriedade Intelectual no Brasil	19
Figura 2 – Melhoramento genético de cana-de-açúcar e cana energia	180
Figura 3 – Processo de desenvolvimento da cultivar “cana energia”	182

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Sumários dos modelos econômicos de avaliação de marcas	102
Quadro 2 – Planos de Recuperação Judicial identificados para análise de contribuição de propriedade intelectual	127
Quadro 3 – Formas de apresentação de marcas	134
Quadro 4 – Marcas de alto renome de titularidade de concorrentes	137

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	15
Organização do trabalho	21
1. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM CRISE E A LEI 11.101/2005.....	23
1.1 A evolução da empresa no Brasil	27
1.2 A recuperação de empresas	37
1.3 Princípios jurídicos valorados no instituto da recuperação judicial	45
1.4 A composição do patrimônio da sociedade empresária	52
1.5 O mapeamento do patrimônio da empresa em crise	57
2. MEIOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A PROPRIEDADE INTELLECTUAL	70
2.1 A disciplina jurídica da propriedade intelectual.....	74
2.2 A identificação da propriedade intelectual.....	84
2.3 A avaliação de empresas em crise e de sua propriedade intelectual	90
2.4 Metodologias de avaliação de empresas	93
2.4.1 Metodologias de avaliação de propriedade intelectual	97
2.5 A manutenção dos contratos válidos e vigentes.....	108
2.6 Os meios de recuperação e a propriedade intelectual	112
3. A CONTRIBUIÇÃO DA PROPRIEDADE INTELLECTUAL NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL: TEORIA E CASOS PRÁTICOS	122
3.1 Marcas e a recuperação judicial	129
3.2 Invenção, modelo de utilidade e a recuperação judicial.....	145
3.3 Desenho industrial, indicações geográficas e a recuperação judicial – evidências também de marcas.....	160
3.4 Programas de computador e a recuperação judicial	168
3.5 Direito do autor e a recuperação judicial	173
3.6 Cultivares e a recuperação judicial.....	178
CONSIDERAÇÕES FINAIS – DESAFIOS E OPORTUNIDADES.....	188

REFERÊNCIAS	193
APÊNDICE A – Recuperação Judicial da Bardella	219
APÊNDICE B – Recuperação Judicial da Teka.....	220
APÊNDICE C – Outros casos recentes de recuperação judicial – Americanas.....	222
APÊNDICE D – A recuperação judicial da Heringer	223
APÊNDICE E – A recuperação judicial da Lupatech	224
APÊNDICE F – A recuperação judicial da Inepar	229
APÊNDICE G – A recuperação judicial da Paquetá.....	230
APÊNDICE H – A recuperação judicial do Grupo Vignis.....	234

INTRODUÇÃO

A propriedade intelectual²⁻³ e a recuperação judicial são assuntos de imediata aderência com os fenômenos da vida cotidiana,⁴ considerando os desafios do século XXI como tecnologia, interdisciplinaridade e desenvolvimento econômico e social.⁵ As ações dos agentes econômicos, pessoas físicas ou jurídicas, desenvolvidas de maneira individual ou organizada sob a forma de sociedades empresárias, ensejam a regulação do mercado à medida que ganham importância social e demandam a aplicação de normas próprias aos atos negociais.⁶⁻⁷

A proteção da propriedade intelectual demandou um maior resguardo no tocante à titularidade e à utilização autorizada por terceiros, na medida em que, a partir do século XIX, o centro do poder político e econômico deslocou-se do Estado para empresas e indivíduos,⁸ em um ambiente cuja conexão extrapola barreiras territoriais e culturais em virtude da revolução

² Segundo o autor João da Gama Cerqueira, a propriedade intelectual se traduz no direito de propriedade sobre concepções e produções da inteligência incorporadas à indústria para exploração ou proveito econômico de seus titulares. Os direitos intelectuais abrangem marcas, patentes de invenção ou de modelos de utilidade, desenho industrial, programas de computador, direitos do autor e cultivares (CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Introdução – Evolução histórica da propriedade industrial no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1946. v. I, p. 73.)

³ Nos termos do atual Código Civil, o Livro II – Direito de Empresa dispõe sobre os que exercem a atividade empresarial, seja como empresário, seja como sociedade empresária. Cabem a integralização do capital em bens e a indicação de bens não vinculados à atividade empresarial, no caso de empresário, nos termos dispostos nos arts. 966 e seguintes. Os direitos intelectuais pertencem à categoria de bens móveis, sendo classificados como bens imateriais – não apresentam forma física e não podem ser tocados, conforme consubstanciado no art. 83 do Código Civil brasileiro. Como bens, são passíveis de transferência de titularidade ou cessão de direitos, bem como podem ser dados em garantia por meio de penhor nos termos dos arts. 1.451 e seguintes do Código Civil. Apresentam-se com os demais bens, direitos e obrigações da empresa para identificar a posição patrimonial, tarefa que fica a cargo da ciência da contabilidade.

⁴ VIVANTE, Cesare. *Trattato di diritto commerciale*. 5. ed. 3 reimpr. Milano: Vallardi, 1934. v. 1, Introdução (texto original: “imediata aderenza coi fenomeni della vita, cogli schemi tipici degli istituti, che i grandi rami del commercio e dell’industria si foggiarono distintamente, e salgono lentamente a una superiore unità”). Tradução livre: adesão imediata aos fenômenos da vida, com os padrões típicos dos institutos, que os grandes ramos do comércio e da indústria foram distintamente moldados, e lentamente subir para uma unidade superior).

⁵ FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Projetos de Pesquisa. Disponível: http://pos-graduacao.direito.usp.br/projetos_de_pesquisa/principios-de-direito-comercial-no-contexto-do-direito-privado/. Acesso em: 30 set. 2022.

⁶ SZTAJN, Rachel. *Teoria jurídica da empresa*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 13. [Disponível na Thomson Reuters – ferramenta One Legal.]

⁷ Rachel Sztajn (*Teoria jurídica da empresa*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 13. [Disponível na Thomson Reuters – ferramenta One Legal.]) cita que o autor Francesco Galgano identificou o uso do conceito de empresa ainda no princípio do século XIX, com o Código Francês de 1808 (*Lex mercatoria*. Bologna: Il Mulino, 1976. p. 193).

⁸ STIGLITZ, Joseph E. *Globalização: como dar certo*. Tradução Pedro Maria Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 84-86.

dos meios de comunicação. Isso porque os agentes econômicos se associam a outros sob arranjos variados – societários ou não –, sem a limitação geográfica em razão da globalização⁹ e, mais recentemente, desde o século XXI, por meio virtual, fruto do avanço tecnológico, livre das amarras da dimensão espacial, possibilitando a reprodução de relações em massa.¹⁰

Em razão de vasta teoria sobre o tema propriedade intelectual em outras áreas do conhecimento que não o direito, vale a pena tecer alguns comentários sobre a limitação do escopo. Primeiramente, insta assinalar que ativos intangíveis, propriedade imaterial, propriedade intelectual e propriedade industrial, por vezes, podem ser considerados expressões sinônimas, mas não se atribui o mesmo significado jurídico a essas diferentes expressões. Senão, uma breve explicação de cada uma delas: ativos intangíveis são muito mais abrangentes, representando a definição trazida pelas normas de contabilidade para fins de classificação contábil, e envolvem todos aqueles bens e direitos que não possuem corpo ou substância física, mas identificáveis e que ensejam um registro contábil porque contribuem para a atividade operacional das empresas. Por sua vez, a propriedade imaterial é termo referente a qualquer bem que não tem substância física.

Em 2023, o Índice Global de Inovação (IGI) da Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), órgão vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU), que mede o desempenho dos ecossistemas de inovação de mais de 132 economias, identificou um ambiente de recuperação pós-pandemia e de inovação digital como a inteligência artificial, destacando o Brasil como uma das economias de renda média que mais melhoraram o desempenho em inovação na última década e pela alta concentração de unicórnios em relação ao desenvolvimento econômico.¹¹⁻¹² Também

⁹ SZTAJN, Rachel. *Teoria jurídica da empresa*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 17. [Disponível na Thomson Reuters – ferramenta One Legal.]

¹⁰ *Idem*, p. 26.

¹¹ Segundo levantamento realizado em 2022 pela Ompi, 70% de seus Estados-membros utilizavam o IGI para melhorar seus ecossistemas e métricas de inovação, considerando-o ainda um instrumento de referência para o desenvolvimento de políticas nacionais de inovação e estratégias econômicas. OMPI – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Resumo Executivo Índice Global de Inovação 2023*. p. 17. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo-pub-2000-2023-exec-pt-global-innovation-index-2023.pdf>. Acesso em: mar. 2024.

¹² OMPI – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Resumo Executivo Índice Global de Inovação 2023*. p. 24. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo-pub-2000-2023-exec-pt-global-innovation-index-2023.pdf>. Acesso em: mar. 2024.

reflexo da pandemia foi o maior volume de pedidos de recuperação judicial no Brasil, que atingiu mais de 1,4 mil pedidos em 2023.¹³

Busca-se trazer a lume o potencial da propriedade intelectual das empresas em num momento de crise por um enfoque zetético, lastreado por estudo de recuperações judiciais de empresas brasileiras em andamento, considerando que a proteção jurídica de marcas e patentes é um tema caro ao Brasil desde 1884, como um dos signatários da Convenção de Paris.¹⁴ A atual Carta Magna garante ao titular da propriedade intelectual uma utilização exclusiva, desde que cumpridos determinados requisitos atribuídos pelo Estado.¹⁵ Nota-se, *a contrario sensu*, uma carência de evidências sobre a importância da propriedade intelectual para a recuperação de empresas, especialmente porque a academia e o mercado são mais atraídos para refletir e divulgar os casos de sucesso – e não de fracasso – empresarial.

Apesar de o tema da pesquisa não ser inédito, na medida em que há outros estudos sobre papel relevante da propriedade intelectual nos procedimentos concursais, como o de Ana Paula de Oliveira Comodo de 2003, que afirmou que,

[...] enquanto ativo, pode configurar: (i) importante garantia a ser concedida aos credores no Plano de Recuperação Judicial; (ii) essencial ponto de apoio para manter a confiança dos consumidores, ainda que a empresa esteja em crise; (iii) meios de recuperação a serem delineados no Plano; e, em última instância, (iv) ativo passível de realização para conversão em capital a fim de quitação dos débitos da empresa falida.¹⁶

Entretanto, a reflexão da referida autora se limitou a trazer as limitações à proteção da propriedade intelectual no âmbito da falência, sob um regime legal anterior, sem adentrar em aspectos práticos ou de valoração da propriedade intelectual – o que é possível realizar tendo

¹³ CNN BRASIL. Pedidos de recuperação judicial aumentam mais de 60% em janeiro, revela Serasa Experian. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/pedidos-de-recupera-cao-judicial-aumentam-mais-de-60-em-janeiro-revela-serasa-experian/>. Acesso em: mar. 2024.

¹⁴ Decreto 9.233, de 28 de junho de 1884, que promulga a convenção assinada em Paris em 20 de março de 1883, pela qual o Brasil e outros Estados se constituem em União para proteção da propriedade industrial.

¹⁵ A Constituição Federal protege o direito de propriedade material e imaterial, no art. 5.º, XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a Lei fixar; XXVIII – são assegurados, nos termos da Lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; 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.

¹⁶ COMODO, Ana Paula. *A propriedade intelectual na recuperação judicial e na falência*. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 4.

em vista a existência da atual Lei 11.101/2005 estar em vigor há quase 19 anos –, especialmente para despertar maior interesse dos credores quanto ao potencial de realização desses ativos caso estejam, primeiramente, juridicamente bem protegidos e devidamente identificados no patrimônio das empresas em crise.

Há, portanto, um campo jurídico a ser explorado, especialmente quando se aventam as múltiplas possibilidades de interação entre propriedade intelectual e recuperação judicial, no sentido de que ambos os institutos jurídicos exercem uma função social consubstanciada na Carta Magna, visando ao desenvolvimento econômico e tecnológico do País. Percebe-se, no entanto, sujeição ao potencial interesse do mercado em adquirir – a título temporário ou permanente – esses ativos, considerando as especificidades das transações que os envolvem, como nos casos de transferência da propriedade ou cessão de direitos de propriedade intelectual.

A reflexão proposta circunda em torno da tutela jurídica da propriedade intelectual no processo de recuperação judicial, supondo que todos os bens e direitos da empresa em crise contribuem para o soerguimento da empresa, seja no sentido de a empresa em crise mantê-los na nova configuração pós-crise, seja mediante a realização de direitos intelectuais, isoladamente ou em conjunto com outros ativos, considerando a avaliação de empresas em crise como importante ferramenta para mensurar as oportunidades de investimento.¹⁷ Por meio de levantamento de dados públicos de recuperações judiciais, partindo, primordialmente, da listagem de empresas de capital aberto em recuperação judicial desde 2017,¹⁸ a presente pesquisa analisa a atual governança existente no direito para a monetização desses ativos de categoria imaterial no âmbito da Lei 11.101/2005, tais como os mecanismos previstos na citada lei para reduzir a assimetria informacional e propiciar uma participação ativa dos credores na tomada de decisões mais qualificadas objetivando a recuperação da empresa em crise. São trazidos conceitos e reflexões importantes quanto à identificação, disposição, utilização, fruição e alienação da propriedade intelectual como parte integrante da categoria “ativo não circulante”, tal qual como categorizado no balanço patrimonial das empresas.

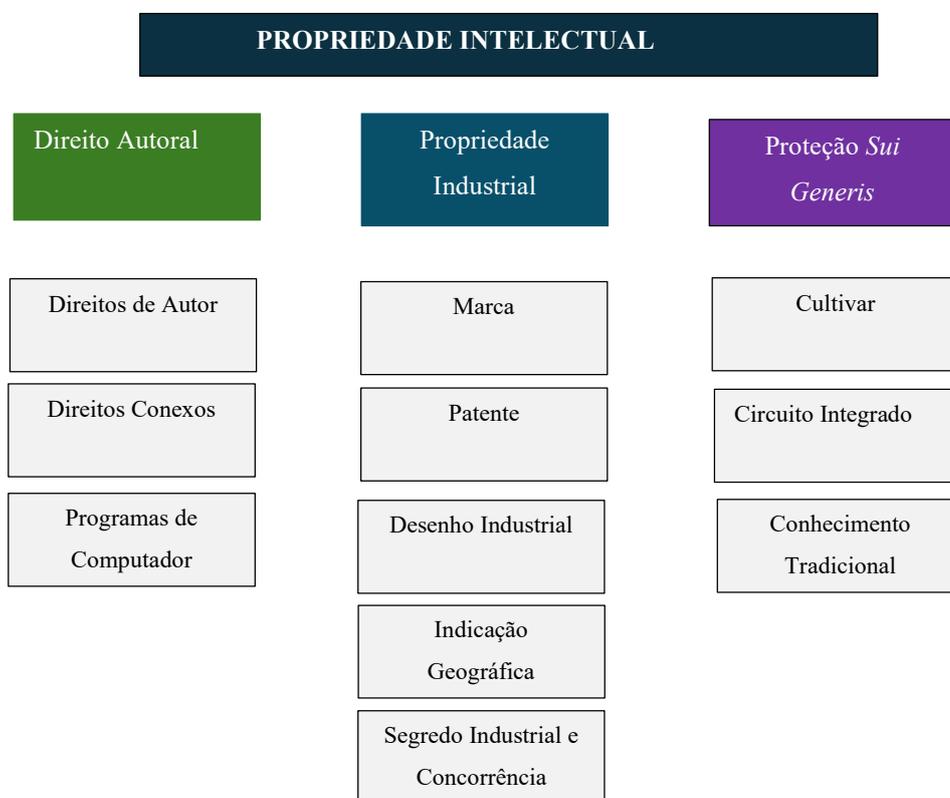
Nesse contexto, faz-se necessária a análise das regras jurídicas vigentes para esmiuçar como se dá a proteção legal da propriedade intelectual da empresa em crise, em face da análise

¹⁷ DAMODARAN, Aswath. *Avaliação de investimentos: ferramentas e técnicas para a determinação do valor de qualquer ativo*. 5. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2010. p. 6-7.

¹⁸ RIBEIRO, Janaína; DE NUCCIO, Dony. 22 empresas em recuperação judicial listadas na B3. *InvestNews*, 14 dez. 2020. Disponível em: <https://investnews.com.br/cafeina/22-empresas-em-recuperacao-judicial-listadas-na-b3/>. Acesso em: ago. 2023.

conjugada com disposições específicas da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), da Lei de Proteção da Propriedade Intelectual de Programa de Computador (Lei 9.609/1998), da Lei de Direito do Autor (Lei 9.610/1998), da Lei de Proteção de Cultivares (Lei 9.456/1997) e da Lei de Proteção das Topografias e Circuitos Integrados (Lei 11.484/2007). Em especial, referidas Leis devem ser interpretadas em conjunto com procedimentos de recuperação estabelecidos na Lei 11.101/2005, sem descuidar da observância da legislação societária ou outras normas específicas quando envolver a aprovação dos órgãos de administração das sociedades empresárias, titulares dos direitos intelectuais. A ilustração a seguir permite a melhor compreensão do arcabouço de proteção legal da propriedade intelectual.

Figura 1 – Sistema de Propriedade Intelectual no Brasil



Fonte: Elaboração própria

Destaca-se, no entanto, que o estudo em questão estará mais concentrado na observação da propriedade industrial, ou seja, os bens e direitos protegidos por registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Não obstante esse enfoque principal, também são citados direitos do autor e cultivares, pela identificação e análise dos direitos intelectuais relevantes e identificados no patrimônio das empresas, uma vez que, como regra geral, os ativos respondem pelas dívidas das

empresas,¹⁹ podendo ser a propriedade intelectual de titularidade própria da empresa em crise ou decorrente de licenciamento.

Parte-se da premissa de que os direitos inerentes à propriedade intelectual contribuem para as atividades empresariais e que podem auxiliar no acesso a recursos financeiros visando ao êxito da recuperação das empresas em crise. Uma das hipóteses da presente pesquisa é a de que os direitos intelectuais, quando devidamente contabilizados, avaliados e colocados à disposição do mercado, podem vir a ser utilizados – por melhor valor ou até mesmo como objeto de garantia –, inclusive para acesso de recursos na fase de soerguimento do agente econômico, como nos financiamentos *Debt on Financing*, cuja Lei 11.101/2005 garante prioridade no pagamento.

A hipótese que se coloca é que a propriedade intelectual é um ativo pouco explorado, de forma isolada, na recuperação judicial, tornando-se importante refletir sobre (i) as previsões legais existentes no direito pátrio sobre recuperação judicial e propriedade intelectual; (ii) as limitações porventura identificadas pela doutrina para monetização da propriedade intelectual em recuperação judicial; e (iii) as experiências de utilização da propriedade intelectual identificadas na jurisprudência.

Um dos principais limitadores da pesquisa será o acesso a dados referentes à propriedade intelectual das empresas, em razão da confidencialidade que lhe pode ser atribuída por estar diretamente ligada à estratégia de atuação das empresas, ficando o acesso da pesquisa limitado às informações públicas que constam dos processos de recuperação judicial, especialmente planos de recuperação judicial, relatórios de administrador judicial, laudos de avaliação de bens e eventuais contratos firmados com terceiros.

Por todo o exposto, sem a ambição de esgotar a discussão sobre o tema, ao final da pesquisa, o referencial teórico agrupado permitirá uma melhor compreensão da importância da propriedade intelectual na recuperação judicial de empresas no século XXI, dada a presença como fruto das atividades de pesquisa e desenvolvimento e pelo desenvolvimento de novas

¹⁹ Mariana Pargendler destaca o conceito de “nexo de contratos” trazido por Michael Jensen e William Meckling, no artigo “Veil Peeking: The Corporation as a nexu for regulation”: “[...] A partilha de ativos afeta principalmente os direitos dos credores e dos acionistas e é particularmente bem adaptado à concepção econômica prevalecente da corporação como um ‘nexo de contratos’ [...]” (tradução livre). Original: “Asset partitioning mostly affects creditor and shareholder rights and is particularly well suited to the prevailing economic conception of the corporation as a ‘nexus of contracts’” (Veil Peeking: The Corporation as a Nexus for Regulation. *University of Pennsylvania Law Review*, v. 169, p. 717-781, 2021. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3552961>. Acesso em: out. 2022).

tecnologias, protegidas por meio de marcas, patentes, *softwares*, desenho industrial e modelos de utilidade, evidenciando as peculiaridades inerentes à negociação de ativos dessa natureza para auxílio na recuperação da empresa e eventuais desafios e oportunidades para uma interlocução mais eficaz entre esses dois institutos jurídicos visando a uma apropriada governança dos direitos intelectuais para um bom êxito no soerguimento de empresas em crise.

Organização do trabalho

No primeiro capítulo, será abordada a sociedade empresária em crise no âmbito da Lei 11.101/2005, colocando sob perspectiva a evolução da atividade empresarial no Brasil, bem como aspectos sobre a recuperação de empresas, destacando os princípios jurídicos valorados, a composição do patrimônio e o mapeamento dos ativos em uma situação de crise.

O segundo capítulo versará a respeito da propriedade intelectual como meio de recuperação no âmbito da Lei 11.101/2005, trazendo uma breve introdução sobre a disciplina jurídica e a identificação da propriedade intelectual no patrimônio da sociedade empresária, seguindo normas contábeis internacionalmente reconhecidas. Feitas essas considerações, serão então exploradas algumas metodologias de avaliação de empresas e especialmente de direitos intelectuais, como ferramenta técnica que auxilia na avaliação de ativos intangíveis como são, bem como os meios de recuperação disponíveis que causam impactos à gestão da propriedade intelectual.

O terceiro capítulo tem por objetivo esmiuçar os diferentes tipos de propriedade intelectual e identificar como contribuem nos processos de recuperação judicial analisados.²⁰ Essa etapa do trabalho discorrerá sobre o levantamento empírico de dados lastreados em processos recuperacionais, baseados na leitura de processos judiciais, não sujeitos a qualquer sigilo, bem como de informações econômico-financeiras disponibilizadas, seja aos órgãos de supervisão como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) seja mediante publicação para acesso a todos os interessados.

Por fim, serão colocadas algumas observações com base na pesquisa acadêmica e levantamento de dados efetuados pela autora sobre como tem ocorrido a contribuição da

²⁰ Para maior facilidade de acesso a dados, optou-se pela análise de recuperações judiciais de empresas de capital aberto, referências em suas áreas de atuação, que se destacam pelas propriedades intelectuais que possuem, como marcas, patentes, indicações geográficas, desenho industrial e modelos de utilidade, de forma isolada ou agrupada.

propriedade intelectual de empresas brasileiras, considerando a atual legislação que trata acerca do tema e a predominância cada vez maior de empresas cujo patrimônio seja representado por capital intangível, destacando sobretudo desafios e oportunidades.

1 A SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM CRISE E A LEI 11.101/2005

“Preservação da empresa: em razão de sua função social, a empresa deve ser preservada sempre que possível, pois gera riqueza econômica e cria emprego e renda, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento social do País. Além disso, a extinção da empresa provoca a perda do agregado econômico representado pelos chamados ‘intangíveis’, como nome, ponto comercial, reputação, marcas, clientela, rede de fornecedores, know-how, treinamento, perspectiva de lucro futuro, entre outros.”

Ramez Tebet²¹

Nas palavras de Forgioni,²² “empresa, empresário e estabelecimento são os principais institutos que merecem atenção da doutrina por mais de meio século”, o que se deve muito ao fato de, no desenrolar das atividades empresariais, haver dissonância de interesses entre as partes que se relacionam, cabendo ao direito acompanhar a evolução das relações empresariais para o devido cumprimento das normas e dos princípios jurídicos basilares existentes.

Ao contrário do patrimônio na era industrial, medido especialmente por imóveis, estoque e empregados, tudo tangível e facilmente mensurável,²³ os bens intangíveis – ativos não monetários identificáveis sem substância física, identificável e gerador de benefício econômico futuro, conjunto do qual faz parte a propriedade intelectual²⁴ – tendem a constituir o patrimônio

²¹ TEBET, Ramez. Relatório Exposição de Motivos da Lei 11.101/2005. Brasília, 2005. p. 29. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=580933>. Acesso em: 25 set. 2022.

²² FORGIONI, Paula A. *A evolução do direito comercial brasileiro*. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters/RT, 2016.

²³ SANTOS, Ana Claudia Karam Abdallah dos. *A tutela jurídica do “capital intelectual” das sociedades empresárias*. 2009. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 16.

²⁴ Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1), Ativo Intangível, Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 38 (IASB – BV2010). Disponível em: http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/187_CPC_04_R1_rev%2008.pdf. Acesso em: out. 2022.

mais valioso de uma sociedade empresária moderna, não obstante sejam difíceis a identificação e o controle.

Em decorrência da incontestável função da propriedade intelectual²⁵ para as empresas se tornarem referências em suas áreas de atuação, bem como impactar o valor de mercado das empresas, o interesse da pesquisa versa sobre a análise do papel da propriedade intelectual no momento de adversidades, e o potencial de seus ativos – tangíveis e intangíveis – pode ser fundamental para a recuperação e superação das dificuldades delas, o que enseja a necessidade de compreender primeiramente sobre a formação da sociedade empresária, de seu patrimônio e como se dá a proteção legal no momento de crise sob a égide da Lei 11.101/2005.

Em um mundo dinâmico, o mercado se organiza por normas positivas ou institucionais, por meio da igualdade ao menos formal entre os agentes econômicos. Surgem, pois, como fundamentais o estabelecimento de marcos legais globais e a harmonização das legislações nacionais, criando um cenário jurídico compatível com os desafios de preservação do ecossistema digital, o que ocorre também para a proteção da propriedade intelectual. Há reconhecida importância das normas exógenas ao mercado para sua existência e disciplina, que, desde tempos históricos, destaca a existência de normas limitadoras da liberdade de comércio, cabendo a adaptação às exigências do momento.

Nesse contexto, as regras jurídicas são fundamentais para uma convivência harmônica, devendo a economia comandar a evolução das regras jurídicas, no sentido de sugerir pautas de regulação, e não de apenas determinar a forma a ser prescrita. Na ausência de ordem jurídica, o mercado não consegue se desenvolver e, conseqüentemente, a economia do País não amadurece, bem como os custos de transação se tornam proibitivos, sem regras que permitam certa previsibilidade das conseqüências jurídicas ante a ocorrência de determinados eventos. São imperiosos, portanto, o equilíbrio de interesses e o respeito aos direitos alheios, bem como um sistema de propriedade intelectual abrangente para produzir resultados positivos à coletividade, sendo vital para o estímulo à nova tecnologia e à expressão criativa.

Os países têm sido desafiados a adequarem o sistema jurídico local para evitar crises de governança ou problemas de ordem macroeconômica, resguardando de maneira eficiente as

²⁵ Mais precisamente, a categoria de direitos cujos titulares são agentes econômicos, denominada propriedade industrial, amparada pela Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), parte da propriedade intelectual com o direito do autor.

relações entre os diversos agentes econômicos e mitigando efeitos adversos à sociedade como um todo, por exemplo, no caso de concorrência desleal e de reestruturações societárias. Para a devida segurança jurídica, as leis – no sentido amplo – devem ser efetivas, de modo a oferecer incentivo ao uso das regras jurídicas pelos cidadãos, gerando a aplicação e o desenvolvimento do sistema jurídico conectado à realidade.

No IGI de 2023,²⁶ refletindo um ambiente de recuperação pós-pandemia e de inovação digital como a inteligência artificial, o Brasil surgiu como uma das economias de renda média que mais melhoraram o desempenho em inovação na última década, destacando-se pela alta concentração de unicórnios em relação ao desenvolvimento econômico. Por ser tema de interesse, a Organização Mundial do Comércio e Desenvolvimento Econômico (OCDE) identificou alternativas que permitem novas formas de investimento e asseguram uso eficiente da propriedade intelectual por meio de políticas públicas específicas, o que pode se colocar como ainda mais crucial em um momento de crise da empresa.

A Lei 11.101/2005 procurou disciplinar e estabelecer mecanismos legais que evitem um indesejável comportamento estratégico dos participantes no processo de recuperação das empresas de não colaborar com – ou obstar – a superação da crise da empresa e oferecer um melhor arcabouço institucional, incluindo a supressão de procedimentos desnecessários.²⁷ Houve também a tentativa de superar a tradicional eternização dos processos de recuperação e falências no Brasil, que culminavam com a dilapidação e deterioração do patrimônio eventualmente existente, sem qualquer êxito na recuperação de créditos ou da empresa, de modo que os credores não fossem satisfeitos.²⁸

A regra geral é que a empresa mantenha seus administradores vinculados ao dever de lealdade aos objetos sociais, devendo submeter um plano de recuperação a ser aprovado pelos credores, com todas as possibilidades de recuperação e soerguimento da empresa,²⁹ inclusive discorrendo sobre as alternativas para a geração de recursos – o que inclui explorar as formas

²⁶ Vide nota de rodapé 11.

²⁷ LEAL, Hugo; FALCÃO, Guilherme. Movimento Reformista: missão bem cumprida pelo parlamento brasileiro. In: SALOMÃO, Luis Felipe *et al.* *Recuperação de empresas e falência: diálogos entre a doutrina e a jurisprudência*. Barueri: Atlas, 2021. p. 3-19.

²⁸ PACHECO, Rodrigo Otávio Soares; CHAGAS, Carlos Orlandi. O movimento reformista. In: SALOMÃO, Luis Felipe *et al.* *Recuperação de empresas e falência: diálogos entre a doutrina e a jurisprudência*. Barueri: Atlas, 2021. p. 21-26.

²⁹ CAMILO JR., Ruy Pereira. Comentários aos artigos 1.º a 6.º. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de (coord.). *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 41-122.

de contribuição de bens ou direitos do ativo não circulante do devedor, como é o caso da propriedade intelectual –, visando ao pagamento dos créditos habilitados. Em tese, quando uma empresa recorre ao instituto da Lei 11.101/2005, visa-se à recuperação do devedor com a observância de princípios basilares, tais como a preservação da empresa, a satisfação dos interesses dos credores, a fim de promover a eficácia do princípio da eficiência econômico-jurídica.³⁰

Nesse sentido, para o soerguimento empresarial, é mister que sejam identificados os ativos capazes de gerar valor para pagamento dos credores. Na medida em que grande parte dos ativos das empresas podem ser bens intangíveis, o que inclui a propriedade intelectual, é necessário o correto levantamento de todo o patrimônio a fim de originar recursos para a continuidade da empresa, com a possibilidade de desfazimento de uma fração dos ativos, mantendo suas atividades (incluindo bens e ativos) essenciais, ainda que em diferente formato e tamanho do que exercia antes da recuperação judicial. Logo, no escopo da presente pesquisa, dada a importância da propriedade intelectual no patrimônio dos agentes econômicos,³¹ é natural que sejam exploradas as alternativas de utilização, por si ou por terceiros, temporária ou definitiva dos direitos intelectuais.

Considerando que a tomada de decisões eficiente é fator importante em uma fase em que o decurso do tempo pode ser prejudicial, cabe identificar as ferramentas disponíveis no processo recuperacional para maximização de receitas da empresa por meio de levantamento dos documentos que acompanham o pedido de recuperação judicial, tais como relatório de constatação prévia e laudo de viabilidade econômico-financeiro, para total transparência e conhecimento aos credores do potencial dos ativos e das possibilidades de cooperação direta ou indireta para o sucesso da recuperação da empresa.

Em síntese, o mercado assume o papel de elemento articulador do direito comercial, e as práticas empresariais são passíveis de constante regulação para melhor adequação dos

³⁰ OCHOA, Roberto Ozelame; WEINMANN, Amadeu de Almeida. *Recuperação empresarial: nova Lei de Falências e o novo direito penal falimentar*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 62-63.

³¹ Segundo relatório da United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), a importância da propriedade intelectual na vida moderna decorre do progresso sem precedentes do poder do homem, nos últimos 500 anos, representando mais de 350 trilhões de dólares em produção de alta tecnologia, destacando setores como inteligência artificial, internet das coisas, *big data*, *blockchain*, 5G, impressora 3-D, robótica, nanotecnologia e energia fotovoltaica (UNCTAD – UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. *Technology and Innovation Report 2021*. Catching technological waves Innovation with equity. Geneva: UNCTAD, 2021. p. 16).

interesses das diversas partes, de modo que não escapa à ordem jurídica a regulação da recuperação de empresa diante da função social envolvida e torna-se salutar verificar como a propriedade intelectual, na qualidade de ativos que compõem os patrimônios das empresas em crise, coopera para a superação do desequilíbrio econômico-financeiro, especialmente no tocante à preservação da empresa, objeto do presente trabalho.

Nesta seção importa compreender (i) a evolução das atividades empresariais no Brasil e a disciplina jurídica das empresas; (ii) os princípios norteadores do processo de recuperação judicial, que deverão balizar as decisões dos atores envolvidos; e (iii) o conceito jurídico de patrimônio e o seu correto mapeamento no momento de crise.

1.1 A evolução da empresa no Brasil

A dinâmica da empresa acompanha as modificações históricas e econômicas da sociedade, de modo que convém fazer um breve retrospecto sobre a evolução das atividades empresariais no País, para então se chegar à importância da propriedade intelectual atualmente.

Na época do Brasil Colônia, não havia uma estrutura empresarial organizada, sendo as atividades comerciais focadas na exploração de reservas naturais, tais como a extração de madeira, a pecuária e a produção de açúcar e fumo, permanecendo a população na região litorânea.³² No século XVIII, ocorreu a expansão demográfica para o interior do País³³ com a exploração do ouro.

O direito comercial brasileiro se iniciou com a vinda da família real em 1808, que abriu os portos brasileiros às nações amigas por meio da Carta Régia de 28.01.1808, acompanhada da Real Junta de Comércio, Agricultura e Navegação, pelo Alvará de 23.08.1808.³⁴ Naquele tempo, D. João manifestou interesse em confiar a Visconde de Cairu a preparação de um Código Comercial, porém somente depois da separação do Brasil de Portugal em 1822 veio a vingar,

³² Conforme Celso Furtado, os problemas típicos de gestão, como técnica de produção, criação de mercado, financiamento de mão de obra, haviam sido endereçados independentemente da existência de um plano geral preestabelecido (*A formação econômica do Brasil*. 34. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2007. p. 12).

³³ Celso Furtado cita que a Inglaterra buscava parceiros e mercados para escoar os produtos de suas manufaturas, com adoção dos processos de mecanização e maior escala, dado que tinha iniciado a Revolução Industrial (*A formação econômica do Brasil*. 34. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2007. p. 27).

³⁴ BARROS, Carla Eugenia Caldas. *História de direito empresarial*. Aracaju: Edição do Autor, 2014. p. 34.

em 1832, quando se constituiu uma comissão formada por Visconde de Abaeté e mais quatro comerciantes.³⁵

O primeiro Tratado de Direito Comercial foi atribuído a Vicente de Cairu com a obra *Princípios de direito mercantil e Leis da marinha*. Havia a necessidade de leis que atendessem a necessidade dos mercadores, buscando fundamento nos costumes e nas regras das corporações de ofício.³⁶ Nesse momento, o direito comercial se resumia a um direito pessoal, representativo de uma classe.³⁷

Para acompanhar a expansão demográfica para o interior do País, bem como o desenvolvimento de relações jurídicas que se formaram para atender as necessidades da população local, especialmente os detentores da riqueza decorrentes da exploração do café, açúcar, algodão e fumo, lançou-se em 1850 o Código Comercial, considerado um diploma filiado ao diploma francês, que fixou a competência dos Tribunais do Comércio e conceituou os atos de comércio.³⁸ Houve a definição de comerciante, no art. 4.º, como aquele que fazia da “mercancia profissão habitual”, estabelecida pelo Regulamento 737 de 1850. Por oportuno, à época, representou avanço a legislação comercial no sentido de abraçar também aqueles que negociavam com os comerciantes (inclusive os consumidores),³⁹ trazendo Didimo da Veiga o seguinte conceito de comércio: “[...] as transações feitas para operar a troca de produtos da natureza ou da indústria humana por outros mais úteis aos permutantes, tendo um fim especulativo, o de obter lucros”.⁴⁰

Ainda, em 1866, por meio da Lei 3.129, fixou-se o regime jurídico de invenções e descobertas, como uma iniciativa pioneira de proteção da propriedade industrial no Brasil.

³⁵ Exposição de Motivos do Anteprojeto do Código Comercial de 1834: “Duas idéas capitaes occorrêrão á Commissão ao encetar os seus trabalhos : primeira, que hum Codigo de Commercio deve ser redigido sobre os principios adoptados por todas as Nações Commerciaes, e que estejam em harmonia com os grandes usos Commerciaes que reúnem debaixo de huma só bandeira os povos do novo e velho mundodo; segunda, que hum Codigo de Commercio deve ser ao mesmo tempo accommodado ás circumstancias especiaes do povo para quem he feito” (RAÍZES DO BRASIL. Em 1834, uma comissão apresentava o “Projecto do Codigo Commercial do Imperio do Brazil”. *Migalhas*, 29 fev. 2012. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/150796/em-1834--uma-comissao-apresentava-o--projecto-do-codigo-commercial-do-imperio-do-brazil>. Acesso em: 30 set. 2022).

³⁶ FORGIONI, Paula A. *A evolução do direito comercial brasileiro*. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters/RT, 2016. p. 30.

³⁷ CARVALHO DE MENDONÇA, José. *Tratado de direito comercial brasileiro*. Campinas: Bookseller, 2000. v. 1, p. 59.

³⁸ *Idem*, p. 444.

³⁹ VEIGA, Didimo Agapito da. *Codigo Commercial comentado*. 2. ed. Rio de Janeiro: Laemmert, 1898. 2 v., p. 17.

⁴⁰ *Idem*, p. 1.

Também na mesma linha, de forma a impulsionar a nascente atividade empresarial, vingou a Lei 3.150/1881, regulamentada pelo Decreto 8.821 do mesmo ano, revogando as disposições que exigiam a autorização estatal para constituição e funcionamento de companhias de comércio, bem como estabeleciam a necessidade de subscrição de todo o capital social para a constituição definitiva.⁴¹

Até então, as novas técnicas de produção criadas pela Revolução Industrial escassamente haviam penetrado no País ou se apresentavam unicamente sob a forma de bens ou serviços de consumo.⁴² Para o final do referido século, o café, em especial, era considerado um produto para consumo local, tendo assumido importância comercial e atingido, no primeiro decênio da independência, 18% do valor das exportações do Brasil, ficando atrás do açúcar e do algodão, aproveitando-se de recursos existentes e subutilizados,⁴³ ou seja, até aquele momento os comerciantes se prestavam a negociar produtos locais com a pequena elite, baseados na concentração da riqueza nas mãos de poucos. Com a exploração do interior do País, houve a diversificação das atividades e a oferta de produtos locais para o mercado externo e, em decorrência, a necessidade de novas regras jurídicas para disciplinar as relações comerciais que se formavam.

O início da industrialização brasileira, na última década do século XIX, foi impulsionado pela abolição da escravatura, fazendo despontar a classe trabalhadora.⁴⁴ Como bem destaca Celso Furtado, esse evento não constituiu *per se* em destruição nem em criação de riqueza, sendo mais equivalente a uma redistribuição da propriedade dentro de uma coletividade.⁴⁵ Surge, então, o comercialista Carvalho de Mendonça a defender o direito comercial não apenas como a disciplina de atos de comércio ou do comerciante, mas como produto histórico, imposto pela realidade econômica, de forma a disciplinar as relações dinâmicas que emergiam de uma sociedade em constante transformação. A concepção

⁴¹ MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Do direito comercial ao direito empresarial. Formação histórica e tendências do direito brasileiro. *Revista da Faculdade de Direito da UFGRS*, Porto Alegre, v. 24, n. 24, p. 17-18, 2004.

⁴² FURTADO, Celso. *A formação econômica do Brasil*. 34. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2007. p. 110.

⁴³ *Idem*. p. 113-114.

⁴⁴ Destaca Celso Furtado que o setor cafeeiro criou elos entre o produtor rural, os agentes de comércio, o sistema de transportes, as casas financiadoras de crédito, o processo de estocagem e ensacamento, o setor portuário, fazendo desenvolver relações entre o que hoje se alcunha agentes econômicos e fortalecendo a economia brasileira (*A formação econômica do Brasil*. 34. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2007. p. 120).

⁴⁵ FURTADO, Celso. *A formação econômica do Brasil*. 34. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2007. p. 137.

econômica de Vivante, tendo a empresa como organizadora dos fatores de produção, foi incorporada pela doutrina ao comentar o art. 19 do Regulamento 737 de 1850.⁴⁶

No período das Guerras Mundiais, fortaleceu-se o mercado interno, expandindo-se a indústria para outros setores, aproveitando o movimento de substituição de importações e com forte intervenção do Estado no papel de planejador e executor de políticas econômicas. No período de 1930 a 1955 teve também maior diversificação do parque industrial brasileiro, com a instalação de importantes indústrias de base e investimentos expressivos em infraestrutura, sendo emblemática a criação da Petrobras e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O direito comercial despontou como o conjunto de normas para regular os mercadores, tornando a prática do comércio uma profissão e, nas palavras de Bulgarelli, trata-se de “um Direito ágil, vivo e solerte, em contraposição ao Direito Romano-Canônico, excessivamente formalista e solene”.⁴⁷ A partir de 1942, mais de um século após a edição da codificação napoleônica, surgia a teoria da empresa, sendo então considerados os negócios jurídicos não isoladamente, mas para a prática da atividade empresarial.⁴⁸

Waldemar Ferreira, Sylvio Marcondes, Rubens Requião e Ruy de Souza são considerados os primeiros estudiosos da teoria da empresa no Brasil.⁴⁹ Nesse ambiente de discussão da empresa como objeto do direito comercial, Carvalho de Mendonça traz importante definição para o ambiente jurídico, incorporando o conceito econômico, a saber:

[...] a organização técnico-econômica que se propõe a produzir, mediante a combinação dos diversos elementos, natureza, trabalho e capital, bens ou serviços destinados à troca (venda), com esperança de realizar lucros, correndo os riscos por conta do empresário, isto é, daquele que reúne, coordena e dirige esses elementos sob a sua responsabilidade.⁵⁰

Em razão da maior complexidade da economia, foram lançadas leis avulsas que não diferenciavam mais certas atividades econômicas, independentemente de constar no rol de atos de

⁴⁶ FORGIONI, Paula A. *A evolução do direito comercial brasileiro*. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters/RT, 2016. p. 42.

⁴⁷ BULGARELLI, Waldírio. *Direito comercial*. São Paulo: Atlas, 1993. p. 30.

⁴⁸ TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. A empresa e o empresário no novo Código Civil. In: ALVIM, Arruda; CÉSAR, Joaquim Portes de Cerqueira; ROSAS, Roberto (coord.). *Aspectos controvertidos no novo Código Civil: escritos em homenagem ao Ministro José Carlos Moreira Alves*. São Paulo: RT, 2003. p. 495.

⁴⁹ FORGIONI, Paula A. *A evolução do direito comercial brasileiro*. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters/RT, 2016. p. 44.

⁵⁰ CARVALHO DE MENDONÇA, José. *Tratado de direito comercial brasileiro*. Campinas: Bookseller, 2000. v. 1, p. 492.

comércio.⁵¹ Conforme destaca Waldírio Bulgarelli, a empresa foi se impondo com fluxos e refluxos à consciência de todos e acabou por assumir papel de capital importância no plano jurídico.⁵²⁻⁵³

No entanto, é de destacar que no atual Código Civil brasileiro permaneceu um ambiente de intervencionismo estatal, em face de as discussões do projeto terem ocorrido durante o período militar.⁵⁴ Percebe-se, pois, ao longo das décadas, o amadurecimento de outros valores sociais, que julgados passaram a defender a preservação do ente produtivo, na hipótese de dissolução parcial da sociedade, exclusão de sócio ou falência, protegendo o estabelecimento comercial como unidade autônoma à luz do princípio da preservação da empresa, em razão dos interesses dos sócios, empregados, fornecedores e do Estado.⁵⁵⁻⁵⁶

Em 1945, surgiram a legislação sobre direito falimentar (Decreto-lei 7.661) e, em 1976, a Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404), demonstrando que as empresas representam interesses coletivos que se sobrepõem aos dos credores, sócios ou acionistas. Eis também que a concentração do poder em grandes sociedades anônimas faz desaparecer o empresário como pessoa individual na empresa industrial amadurecida.⁵⁷ Entretanto, na atual conjuntura econômica do Brasil, ao lado da concentração de conglomerados de empresas controladas por grupos empresariais, nacionais ou estrangeiros, mais da metade dos postos de trabalho é gerada pelas pequenas e médias empresas.⁵⁸

Independentemente do porte da empresa e da estrutura societária, a prosperidade da empresa no longo prazo e a repartição equitativa de resultados entre todos os participantes da

⁵¹ CARVALHO DE MENDONÇA, José. *Tratado de direito comercial brasileiro*. Campinas: Bookseller, 2000. v. 1, p. 444.

⁵² BULGARELLI, Waldírio. *Teoria jurídica da empresa*. São Paulo: RT, 1985. p. 3.

⁵³ Bruno Nubens Barbosa Miragem (Do direito comercial ao direito empresarial. Formação histórica e tendências do direito brasileiro. *Revista da Faculdade de Direito da UFGRS*, Porto Alegre, v. 24, n. 24, p. 21, 2004) destaca que, no direito comercial, tais avanços no campo do desenvolvimento econômico demonstraram a falta de agilidade do Estado na regulação das relações deles advindas, seja por questões subjetivas como os conflitos de conteúdo moral que ensejavam, seja diante da incapacidade originária de prever seus desdobramentos futuros ou da ínsita morosidade do procedimento de produção legislativa.

⁵⁴ FORGIONI, Paula A. *A evolução do direito comercial brasileiro*. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters/RT, 2016. p. 59.

⁵⁵ TJSP, Apelação Cível 54.721, Rel. Justino Pinheiro, j. 30.11.1951, publicado na *Revista dos Tribunais*, v. 198, p. 193-202; FORGIONI, Paula A. *A evolução do direito comercial brasileiro*. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters/RT, 2016. p. 68-69.

⁵⁶ REQUIÃO, Rubens. *A preservação da sociedade comercial pela exclusão do sócio*. 1959. Tese (Cátedra) – Faculdade de Direito da Universidade do Paraná, Curitiba, 1959, p. 16.

⁵⁷ FORGIONI, Paula A. *A evolução do direito comercial brasileiro*. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters/RT, 2016. p. 65.

⁵⁸ SEBRAE. *Anuário do trabalho nos pequenos negócios*: 2018. 11. ed. Brasília: Dieese, 2020. Disponível em: <https://www.dieese.org.br/anuario/2018/anuarioPequenoNegocio2018.html>. Acesso em: out. 2022.

atividade empresarial devem ser consideradas, evitando-se atos que culminem em abuso de poder de controle. Há um poder-dever do administrador da empresa no sentido de que o poder dado é como um instrumento para que ele cumpra o dever decorrente daquela titularidade. Cobra-se do titular do direito não apenas uma abstenção, mas também uma ação, da qual, supostamente, advirão benefícios gerais, por exemplo, construindo um edifício ou plantando em terrenos até então ociosos.

A empresa passa a ser considerada elemento fundamental para a geração de riquezas, cumprindo uma função social.⁵⁹ É essencial que o olhar esteja voltado à interação da empresa com outros agentes econômicos, suas relações e condicionamentos que sofre durante a ação.⁶⁰ Fábio Konder Comparato e Calixto Salomão Filho defendem, nessa linha, a conjugação da função social da empresa com o respeito às relações contratuais firmadas:

Dessa relação, que se mostra historicamente necessária entre teoria da pessoa jurídica e do interesse social decorre uma conclusão muito interessante. Hoje a absoluta prevalência da teoria da ficção e de suas vertentes positivistas como a teoria normativa de Kelsen é poderoso fator da concepção contratualista da sociedade. Assim, ainda que teoricamente discutível e sua prática muitas vezes superada, o contratualismo revive e predomina na interpretação doutrinária e jurisprudencial, por força de preconceitos individualistas e também de apoios inesperados, como o vindo da concepção dominante de pessoa jurídica. Ora, a concepção contratualista é uma das mais poderosas barreiras ao estabelecimento de reais limites ao poder do controlador. Para isso contribui, portanto, sem dúvida e ainda que indiretamente, à vigente concepção de pessoa jurídica.⁶¹

Houve, adicionalmente, grande abertura para o capital estrangeiro atraído por retornos vantajosos, que realizou investimentos importantes no setor de infraestrutura, tais como construção de pontes, portos, estradas, geração de energia elétrica, petróleo, metalurgia e nos serviços de comunicação.⁶² A partir de 1956, intensificou-se o ingresso do capital estrangeiro no País, com a internacionalização da economia e a indústria brasileira ganhando força a partir do final do século XX.

⁵⁹ MACHADO, Sylvio Marcondes. *Anteprojeto de Código de Obrigações (exposição de motivos da parte relativa a sociedades e exercício da atividade mercantil)*. Comissão de Estudos Legislativos do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, Serviços de Reforma de Códigos, Brasília, 1964. p. 13.

⁶⁰ FORGIONI, Paula A. *A evolução do direito comercial brasileiro*. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters/RT, 2016. p. 72.

⁶¹ COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. *O poder de controle na sociedade anônima*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 334.

⁶² IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. *Perspectivas do desenvolvimento brasileiro*. Livro 10. Brasília: Ipea, 2010.

As relações dos agentes econômicos são, portanto, disciplinadas de acordo com o *status* das partes, sendo necessárias, por exemplo, regras referentes à constituição de empresas, aos arranjos e à atuação de grupos societários, à proteção de acionistas minoritários e à aplicabilidade das normas jurídicas existentes, para que sejam regulados e considerados como valores importantes da sociedade. Nesse sentido, por exemplo, dada a rápida transformação da economia, as atividades econômicas passam a abranger também outras atividades, como intelectuais e agrícolas.

Nos termos do art. 966 do atual Código Civil, promulgado em 2002, a sociedade empresária tem por objetivo o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro. Por sua vez, empresário é aquele que exerce atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. As atividades de profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, são excluídas do conceito de empresário, conforme disposto no parágrafo único do referido artigo.⁶³

A superação de barreiras físicas e a maior circulação de pessoas, acompanhadas da transposição do mundo físico para o mundo digital,⁶⁴ demandaram adaptação dos agentes econômicos, inclusive para se ambientarem com os diferentes ordenamentos jurídicos para a defesa dos interesses corporativos e manutenção da diferenciação de seus produtos ou serviços.

O conhecimento técnico das empresas passou a representar matéria-prima da inovação, elemento essencial para a atualização de práticas empresariais e enfrentamento das mudanças tecnológicas nos diferentes setores, conforme justifica Ana Claudia Karam Abdallah dos Santos:

Esse conhecimento tem caráter dinâmico e coletivo e depende diretamente do trabalho humano dos sócios, administradores e empregados associado às estruturas internas da empresa, seus valores, cultura e objeto social (fim último da empresa). Esse

⁶³ “Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.”

⁶⁴ As marcas associadas à nova geração de consumidores têm ultrapassado o valor de concorrentes tradicionais do mercado de varejo, como mencionado na reportagem: Shein está perto de valer mais de US\$ 100 bilhões, mais do que H&M e Zara juntas. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/negocios/shein-esta-perto-de-valer-us-100-bi-mais-do-que-hm-zara-juntas-25460870>. Acesso em: 28 set. 2022.

conhecimento empresarial, acumulado, constitui objeto das atividades de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa.⁶⁵

Tem se tornado cada dia mais comum identificar marcas valiosas no Brasil, que possuem elevado grau de internacionalização, bem como são representadas em sua maioria por empresas de tecnologia em serviços financeiros.⁶⁶ Nessa seara, há *startups* brasileiras avaliadas em mais de US\$ 1 bilhão, as quais apresentam os requisitos indispensáveis a qualquer unicórnio: tecnologia, escalabilidade e crescimento acelerado,⁶⁷ o que comprova uma migração do diferencial dos agentes econômicos da produção técnica para o valor agregado.

O desdobramento da atividade econômica exige do ordenamento jurídico o estabelecimento de normas claras e consistentes, que constituam alicerces sólidos para o exercício dos direitos de propriedade, além da necessária orientação à formação de contratos que permitam e garantam a segurança jurídica e proteção contra o abuso privado ou do Estado. Se outrora as corporações de ofício exerceram o controle de quem podia atuar no mercado, atualmente as limitações se dão no contexto da iniciativa econômica. A liberdade de iniciativa define o conteúdo do contrato e da forma, elementos vitais para o desenvolvimento econômico, a exemplo da regulamentação brasileira recente sob a égide da Lei 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica).

Na prática, os agentes econômicos decorrem da atuação de indivíduos com grande influência econômica e política e grupo de sociedades que exploram diferentes atividades comerciais, desencadeando a concentração do poder decisório.⁶⁸ Esse é um problema estrutural que muitas vezes passa despercebido, que remonta a questões históricas brasileiras, uma vez que ao longo das transformações sociais permanecerão especialmente os agentes econômicos

⁶⁵ SANTOS, Ana Claudia Karam Abdallah dos. *A tutela jurídica do “capital intelectual” das sociedades empresárias*. 2009. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 46.

⁶⁶ Segundo a B3, entre as dez maiores empresas do Brasil, considerando a capitalização de mercado (*Market Cap*), sete instituições financeiras, são: Petrobras, Vale, Itaú Unibanco, Ambev, Weg, Bradesco, Banco do Brasil, BTG, Santander e Itaú S.A. Vide: Valor de mercado das empresas listadas. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/mercado-a-vista/valor-de-mercado-das-empresas-listadas/bolsa-de-valores-diario/. Acesso em: nov. 2023.

⁶⁷ Segundo a fonte, Nubank, 99, Ifood, C6 Bank, Gympass, Facily, Loft, Quinto Andar, Neon, Madeira Madeira e Loggi são unicórnios brasileiros. Vide: Unicórnios brasileiros: conheça as *startups* brasileiras avaliadas em mais de US\$ 1 bilhão. Disponível em: <https://blog.aaainovacao.com.br/unicornios-brasileiros/>. Acesso em: 28 set. 2022.

⁶⁸ COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. *O poder de controle na sociedade anônima*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 46.

que apresentarem melhor capacidade de adaptação às mudanças,⁶⁹ mas poderá trazer grandes impactos financeiros no momento de crise e tentativa de realização de venda de ativos, entre os quais a propriedade intelectual.

Em paralelo ao desenvolvimento empresarial, o ordenamento jurídico também avançou, tentando atender à modernização da sociedade brasileira e o adensamento da vida urbana. O direito instrumenta o desenvolvimento das relações de mercado,⁷⁰ admitindo-se a racionalidade econômica apenas enquanto for útil à racionalidade jurídica.⁷¹ Assim, os agentes econômicos e o sistema jurídico de um país mantêm uma relação de interdependência, considerando que o exercício das atividades operacionais vem acompanhado da premissa de estabilidade e previsibilidade das relações de mercado, que reflete sobre a aplicabilidade das leis (*enforcement*).⁷²

A atual Constituição Federal garante a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, para que haja observação do comportamento dos agentes econômicos e implementação de políticas públicas que visem suavizar eventuais distorções na alocação dos recursos em sociedade.⁷³ Coloca-se, mais uma vez, em perspectiva a função social da empresa, que deve atender aos objetivos diretos de seus proprietários, sem deixar de observar os objetivos indiretos do Estado, pautados pela observância dos princípios constitucionais e obediência às normas de ordem pública.

Simultaneamente à evolução da disciplina das sociedades empresárias, houve um esforço de abarcar todas as criações do intelecto humano e prover a devida disciplina jurídica para garantia de direitos à propriedade intelectual em decorrência do uso, gozo e fruição, bem como da relação com outros indivíduos na sociedade, seja às pessoas físicas ou jurídicas, conforme será discorrido mais adiante. No que tange à propriedade intelectual, a doutrina vem tratando sobre as dificuldades de controlar o uso dos direitos autorais dado o adensamento de

⁶⁹ ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy. A.; SOBRAL, Filipe. *Comportamento organizacional: teoria e prática no contexto brasileiro*. 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. p. 20.

⁷⁰ GRAU, Eros Roberto. *O direito posto e o direito contraposto*. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 20.

⁷¹ FORGIONI, Paula A. *A evolução do direito comercial brasileiro*. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters/RT, 2016. p. 15.

⁷² MILHAUPT, Curtis; PISTOR, Katharina. *Law & capitalism: what corporate crisis reveal about legal systems and economic development around the world*. Chicago: University of Chicago Press, 2008. p. 1-2.

⁷³ GRAU, Eros Roberto. Princípios da ordem econômica da empresa. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; JORGE, André Guilherme Lemos *et al.* (org.). *Coletânea da atividade negocial*. São Paulo: Universidade Nove de Julho, 2018. p. 18-23.

serviços *on-line*.⁷⁴ Mais adiante, abordar-se-á a respeito de qual papel vem ocupando a propriedade intelectual nas empresas modernas e da evolução da disciplina dos agentes econômicos para abranger as novas dinâmicas das relações comerciais e proteger o conjunto de ativos que compõem o patrimônio das empresas modernas.

Há, sobretudo, a necessidade de o direito observar a atuação inovadora dos agentes econômicos, que criam para si novas formas de relacionamento, de modo que o ordenamento jurídico seja constantemente atualizado para garantir a segurança na eficácia dos efeitos das normas privadas⁷⁵ e maior equilíbrio na superação de crises.⁷⁶ Nesse sentido, vale registrar as importantes palavras de Tullio Ascarelli:

Pode-se notar, embora não se trate de um fenômeno constante ou uniforme, que o direito privado apresenta-se, com frequência, distinto e separado em dois sistemas diversos; de um lado o sistema de direito tradicional, de outro lado um sistema equitativo, mais sensível às novas exigências que se vêm apresentando e que, portanto, elabora e sistematiza, em contraposição ao direito tradicional, novos princípios que, embora inicialmente de exceção, passam, no decorrer da evolução histórica, a constituir direito comum.⁷⁷

No que tange ao suporte à inovação e ao empreendedorismo, é possível perceber que as normas jurídicas brasileiras avançaram muito nas últimas décadas e continuam se aprimorando no sentido de propiciar melhor arcabouço jurídico para incentivo para novos entrantes no mercado, com a adoção de normativos mais adequados aos investidores em projetos de risco, como mais recentemente o Marco Legal das *Startups*, por meio da Lei Complementar 182/2021. Referida Lei prevê, entre outras medidas voltadas ao apoio à inovação, a simplificação de regras jurídicas para permitir um ambiente regulatório experimental, com destaque, por exemplo, à integração com o INPI, ao Portal Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), com o objetivo de facilitar procedimentos referentes a pedidos de patentes e registro de marcas,⁷⁸ como também por meio da facilitação de procedimentos para a abertura e encerramento de empresas, entre outros, por meio da Lei 13.874/2019.⁷⁹

⁷⁴ WACHOWICZ, Marcos (org.). *Propriedade intelectual & internet*. Curitiba: Juruá, 2011. v. II, p. 10.

⁷⁵ SZTAJN, Rachel. *Teoria jurídica da empresa*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 18. [Disponível na Thomson Reuters – ferramenta One Legal.]

⁷⁶ *Idem*, p. 33.

⁷⁷ ASCARELLI, Tullio. *Panorama do direito comercial*. São Paulo: Saraiva, 1947. p. 13.

⁷⁸ Disponível em: <https://www.blbbrasil.com.br/blog/marco-legal-das-startups-mls/#:~:text=Marco%20Legal%20das%20Startups%3A%20regulamenta%C3%A7%C3%A3o%20e%20benef%C3%ADcios%20que%20voc%C3%AA%20precisa%20saber&text=A%20Lei%20Complementar%20n%C2%BA.,31%20de%20ago%20sto%20de%202021>. Acesso em: set. 2022.

⁷⁹ O objetivo principal dessa lei é diminuir a intervenção do Estado nas atividades econômicas e estimular o desenvolvimento econômico por meio do empreendedorismo. Exposição de Motivos da MP 887/2019:

As regras jurídicas são, portanto, elementares para a regulação das relações negociais, de forma a garantir a liberdade de iniciativa, a concorrência leal e a liberdade de acesso aos mercados, conforme preconizado na Constituição Federal atual. Nesse contexto, surge a análise econômica do direito primando pela normatização sob a perspectiva do mercado e da eficiência econômica, sendo o principal representante a Escola de Chicago.

Entende-se, pois, que o sistema jurídico é obrigado a acompanhar a dinamização das relações sociais para acomodar os diversos interesses e possibilitar a devida segurança jurídica para atuação dos agentes econômicos. Nesse contexto, surge a disciplina jurídica das relações empresariais, regulando eventos como a constituição de empresas, arranjos e atuação de grupos societários, proteção a acionistas minoritários e a aplicabilidade das normas jurídicas existentes, para que sejam regulados e considerados valores importantes da sociedade.⁸⁰

De todo o exposto resume-se, portanto, a empresa como verdadeira instituição social que serve de elemento explicativo e definidor da civilização contemporânea por sua influência, dinamismo e poder de transformação.

1.2 A recuperação de empresas

Tendo discorrido sobre as sociedades empresárias, importa para o presente estudo destrinchar também a evolução das normas voltadas à recuperação de empresas, dada a evolução social, econômica e jurídica pela qual o País passou nos últimos séculos.

Em breve retrospecto histórico, o direito falimentar no Brasil teve início com as Ordenações Afonsinas, que vigoraram até 1521, sendo mescladas as regras de direito civil e comercial, com destaque para a possibilidade de prisão por dívida civil. Tais Ordenações foram sucedidas pelas Ordenações Manuelinas, que trouxeram algumas regras sobre execução por dívidas singulares ou coletivas, e a partir de 1603, pelas Ordenações

“Existe a percepção de que no Brasil ainda prevalece o pressuposto de que as atividades econômicas devam ser exercidas somente se presente expressa permissão do Estado, fazendo com que o empresário brasileiro, em contraposição ao resto do mundo desenvolvido e emergente, não se sinta seguro para produzir, gerar emprego e renda”.

⁸⁰ BERKOWITZ, Daniel; PISTOR, Katharina; RICHARD, Jean-François. Economic development, legality, and the transplant effect. *European Economic Review*, v. 47, Issue 1, p. 165-195, 2003.

Filipinas, que estabeleceram a disciplina da falência, nas modalidades dolosa, culposa e sem culpa.⁸¹

Em 1850, houve a entrada em vigor do Código Comercial de 1850, na parte “Da natureza e declaração das quebras, e seus efeitos”. O art. 847 disciplinou a concordata suspensiva, sujeita à aprovação da maioria dos credores, desde que o devedor não tivesse cometido atos fraudulentos. O processo foi regulado pelo Decreto 697/1850, sendo elementar a cessação de pagamentos para a caracterização da falência.⁸² Nos termos dos arts. 847 e seguintes, a concordata consistia no instituto de permitir um prazo dilatatório ao devedor para honrar suas obrigações, como uma tentativa de continuidade, havendo o retorno do falido à administração de seus bens após saldar suas dívidas.⁸³

Posteriormente, foram introduzidos meios preventivos à decretação da falência, como a concordata preventiva, a moratória, a cessão de bens e o acordo extrajudicial, por meio do Decreto 917/1890.⁸⁴ Nessa esteira, ensina-nos Mauro Rodrigues Penteado, *in verbis*:

[...] Para a recuperação da empresa individual e coletiva em crise, o Código Comercial adotava duas soluções: a concordata e a moratória, esta última semelhante à concordata preventiva do Dec.-lei 7.661/1945. Mas com a diferença essencial de que na codificação a concordata era inteiramente dependente da aprovação dos credores – sistema de que se afastou o Dec.-lei 7.661/1945 (arts. 177 a 185), mas que retorna com a Lei 11.101/2005, divulgada com grande alarde como “novidade” (arts. 55, 56 e 58 para a recuperação judicial; art. 161, para a recuperação extrajudicial). [...].⁸⁵

Nos anos seguintes, seguiram-se novas alterações para acomodar a dinâmica das relações jurídicas de uma sociedade em pleno desenvolvimento, tais como o Decreto 4.855/1903, a Lei 2.024/1929 e o Decreto 5.746/1929.

⁸¹ REQUIÃO, Rubens. *Curso de direito comercial*. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1, p. 38-41. Requião destaca o Título LXVI que dispõe sobre “[...] h) a possibilidade de reorganização de sua empresa junto ao prior e cônsules do Consulado àqueles que caírem em pobreza sem culpa sua, por receberem grandes perdas no mar, ou na terra em seus tratos e comércios lícitos, não constando de algum dolo, ou malícia”.

⁸² REQUIÃO, Rubens. *Curso de direito comercial*. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1, p. 41.

⁸³ “Art. 847. Lida em nova reunião a sentença arbitral, se passará seguidamente a deliberar sobre a concordata, ou sobre o contrato de união (art. 755).

Para ser válida a concordata exige-se que seja concedida por um número tal de credores que represente pelo menos a maioria destes em número, e dois terços no valor de todos os créditos sujeitos aos efeitos da concordata. [...] Art. 852. A concordata é obrigatória extensivamente para com todos os credores, salvos unicamente os do domínio (art. 874), os privilegiados (art. 876) e os hipotecários (art. 879).”

⁸⁴ REQUIÃO, Rubens. *Curso de direito comercial*. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1, p. 41.

⁸⁵ PENTEADO, Mauro Rodrigues. Cap. I – Disposições Preliminares. In: SOUZA JR., Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. M. (org.). *Comentários à Nova Lei de Falência e Recuperação Judicial*. São Paulo: RT, 2007. p. 64.

Referidas leis vigoraram até o Decreto-lei 7.661/1945, cujo projeto foi elaborado pelo jurista Trajano de Miranda Valverde e que disciplinou por cerca de 70 anos, além da falência, a concordata preventiva e a concordata suspensiva de falência, retratando-se a visão econômica do início do século, *in verbis*:

[...] de legislação trazida à baila em meados dos anos quarenta do século passado, o conhecido Decreto-lei 7.661, que, embora dotado de boa técnica e de rigorosa distribuição da matéria ao longo de seus mais de duzentos artigos, consagrava, ao instituto da concordata – tardiamente banida de nosso ordenamento – e ao da falência, visão ajustada ao ponto de desenvolvimento econômico e social do País, numa quadra em que comércio e, sobretudo, indústria ensaiavam seus primeiros passos em direção ao que se poderia chamar de economia pujante e moderna.⁸⁶

Segundo referida lei, considerava-se falido o comerciante que não pagava suas obrigações na data de vencimento, desde que não houvesse impedimento ou justificativa para tal.⁸⁷ Cabia ao devedor solicitar prazo adicional para o pagamento de credores quirografários, podendo ser enquadrada como concordata, preventiva ou suspensiva, a depender do estágio do processo, se antes ou depois da decretação da falência, respectivamente.⁸⁸ No âmbito do Decreto-lei 7.661, o falido perdia de imediato o direito de administrar seus bens e de deles dispor, cabendo a representação judicial da massa ao síndico. No entanto, a dissolução da

⁸⁶ CAMPOS, Moacyr Lobato de. A recuperação judicial, a falência e o futuro. In: MENDES, Bernardo Bicalho de Alvarenga (coord.). *Aspectos polêmicos e atuais da Lei de Recuperação de Empresas*. Belo Horizonte. D'Plácido, 2016. p. 666.

⁸⁷ “Art. 1.º Considera-se falido o comerciante que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida, constante de título que legitime a ação executiva.
§ 1.º Torna-se líquida, legitimando a falência, a obrigação provada por conta extraída dos livros comerciais e verificada, judicialmente, nas seguintes condições:
I – a verificação será requerida pelo credor ao juiz competente para declarar falência do devedor (art. 7.º) e far-se-á nos livros de um ou de outro, por dois peritos nomeados pelo juiz, expedindo-se precatória quando os livros forem de credor domiciliado em comarca diversa;
II – se o credor requerer a verificação da conta nos próprios livros, estes deverão achar-se revestidos das formalidades legais intrínsecas e extrínsecas e a conta comprovada nos termos do art. 23, n.º 2, do Código Comercial; se nos livros do devedor, será êste citado para, em dia e hora marcados, exhibi-los em juízo, na forma do disposto no art. 19, primeira alínea, do Código Comercial;
III – a recusa de exibição ou a irregularidade dos livros provam contra o devedor, salvo a sua destruição ou perda em virtude de força maior;
IV – os peritos apresentarão os laudos dentro de três dias e, julgado por sentença o exame, os respectivos autos serão entregues ao requerente, independentemente de traslado, não cabendo dessa sentença recurso algum;
V – as contas assim verificadas consideram-se vencidas desde a data da sentença que julgou o exame.
§ 2.º Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os créditos que não se possam na mesma reclamar.
§ 3.º Para os efeitos desta Lei, considera-se obrigação líquida, legitimando o pedido de falência, a constante dos títulos executivos extrajudiciais mencionados no art. 15 da Lei n.º 5.474, de 18 de julho de 1968. (Incluído pela Lei n.º 6.458, de 1.º.11.1977.)”

⁸⁸ “Art. 147. A concordata concedida obriga a todos os credores quirografários, comerciais ou civis, admitidos ou não ao passivo, residentes no país ou fora dêle, ausentes ou embargantes.”

empresa só ocorreria, de fato, após a conclusão das fases de arrecadação, verificação e classificação dos créditos, realização do ativo e pagamento do passivo e, por último, da partilha do saldo, se houvesse.

Algumas empresas como Mappin,⁸⁹ Mesbla, Arapuã tiveram falências decretadas, sendo até hoje lembradas pela reputação no desempenho das atividades empresariais por décadas, interrompidas pelas dificuldades econômicas de acompanhar as transformações empresariais e do mercado consumidor. No caso da Mesbla, houve dificuldades financeiras na década de 1980, o que levou à aquisição das lojas pelo Mappin em 1996. A marca Mappin foi adquirida, em 2010, pelo valor de R\$ 5 milhões pela Família Fares, que comanda o grupo Marabraz, também da área de varejo de móveis e eletrodomésticos.⁹⁰

A venda de bens poderia se dar de forma separada ou global, por meio de leilão público, anunciado com dez dias de antecedência, no caso de bens móveis, cabendo um lance de no mínimo 20% do valor de avaliação.⁹¹ Nota-se, porém, que os processos de falência perduraram

⁸⁹ A história do Mappin remonta a 1913, quando foi fundado como uma filial da loja de departamentos inglesa Mappin & Webb. Os irmãos Walter e Hebert Mappin trouxeram o negócio para o Brasil, abrindo a primeira loja em São Paulo. Ao longo dos anos, a empresa passou por várias mudanças e desafios. Em 1936, os irmãos Mappin deixaram a sociedade, e a empresa foi comprada pelo empresário inglês Alfred Sim. Sob sua gestão, a varejista retomou o crescimento, mas enfrentou dificuldades com a concorrência na década de 1940 e acabou sendo vendida em 1950 para Alberto Alves, um empresário do ramo do café. Nas décadas seguintes, o Mappin expandiu adquirindo lojas da Sears no Brasil. No entanto, em 1995, a empresa enfrentou seu maior prejuízo e, no ano seguinte, foi vendida a Ricardo Mansur. O Mappin foi uma das 130 empresas que faliram entre 1995 e 1999. A má gestão foi atribuída como a principal causa do fim da rede. Mansur foi condenado por gestão fraudulenta e cumpre prisão domiciliar (CENTRAL DO VAREJO. Mappin ressurgiu após falência em 1999 e contratemplos durante a pandemia. Disponível em: <https://centraldovarejo.com.br/mappin-ressurgiu-apos-falencia-em-1999-e-contratemplos-durante-a-pandemia/>. Acesso em: 22 set. 2022).

⁹⁰ SOARES, Ana Carolina. Família Fares planeja volta do Mappin com lojas *online* e de rua. *Veja São Paulo*, 18 abr. 2019. Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/coluna/terrace-paulistano/familia-fares-planeja-volta-do-mappin-com-lojas-online-e-de-rua>. Acesso em: 22 set. 2022.

⁹¹ “Art. 114. Apresentado o relatório do síndico (art. 63, n.º XIX), se o falido não pedir concordata, dentro do prazo a que se refere o art. 178, ou se a que tiver pedido lhe fôr negado, o síndico, nas quarenta e oito horas seguintes, comunicará aos interessados, por aviso publicado no órgão oficial, que iniciará a realização do ativo e o pagamento do passivo.

[...]

Art. 116. A venda dos bens pode ser feita englobada ou separadamente.

§ 1.º Se o contrato de locação estiver protegido pelo Decreto n.º 24.150, de 20 de abril de 1934, o estabelecimento comercial ou industrial do falido será vencido na sua integridade, incluindo-se na alienação a transferência do mesmo contrato.

§ 2.º Verificada, entretanto, a inconveniência dessa forma de venda, o síndico pode optar pela resolução do contrato e mandar vender separadamente os bens.

[...]

Art. 117. Os bens da massa serão vendidos em leilão público, anunciado com dez dias de antecedência, pelo menos, se se tratar de móveis, e com vinte dias, se de imóveis, devendo estar a êle presente, sob pena de nulidade, o representante do Ministério Público.

por muitas décadas, havendo um grande lapso temporal entre a data da primeira avaliação e o último leilão, por exemplo, a alienação do imóvel do prédio comercial do Mappin no Centro de São Paulo ocorreu apenas em 2019, adquirido por um fundo de investimento, composto pelas famílias Lemann, Telles e Sicupira.⁹² Segundo estudo da Associação Brasileira da Jurimetria (ABJ), o estudo Observatório da Insolvência lançado em outubro de 2022 destaca que dos 204 casos que têm algum leilão somente 15 processos tiveram a falência encerrada.⁹³

Em face do extenso tempo decorrido entre o início e o fim do processo de falência e da baixa efetividade dos processos de falência, o Brasil tem mantido a 77.^a posição (dados de 2019) no tocante à recuperação de empresas, em *rankings* internacionais como o *Doing Business* do Banco Mundial, publicado desde 2002, sobre o ambiente de negócios.⁹⁴

Com o intuito de oferecer maior dinamismo à recuperação de empresas, inspirou-se no modelo norte-americano para trazer todos os agentes econômicos envolvidos para uma composição dos diversos interesses no processo recuperacional e beneficiar toda a comunidade por meio do soerguimento da empresa.⁹⁵ Assim, após tramitação legislativa que durou cerca de 11 anos, foi instituída, em 2005, a Lei 11.101, promovendo a alteração de conceitos e termos jurídicos, extinção da concordata e da continuação dos negócios pelo falido, bem como a introdução da recuperação extrajudicial e judicial de empresas.⁹⁶

§ 1.º O leiloeiro é da livre escolha do síndico, servindo, nos lugares onde não houver leiloeiro, o porteiro dos auditórios ou quem suas vêzes fizer. Quanto ao produto da venda, observar-se-á o disposto no parágrafo 2.º do art. 73.

§ 2.º O arrematante dará um sinal nunca inferior a vinte por cento; se não completar o preço, dentro em três dias, será a coisa levada a novo leilão, ficando obrigado a prestar a diferença porventura verificada e a pagar as despesas, além de perder o sinal que houver dado. O síndico terá, para cobrança, ação executiva, devendo instruir a petição inicial com a certidão do leiloeiro.

[...]"

⁹² BLOOMBERG. Famílias Lemann Telles e Sicupira vendem prédio do Mappin em SP para o Sesc. Disponível em: <https://www.bloomberglia.com.br/2023/03/31/familias-lemann-telles-e-sicupira-vendem-predio-do-mappin-em-sp-para-o-sesc/>. Acesso em: jan. 2024.

⁹³ ABJUR. Tempo dos processos. Disponível em: <https://abjur.github.io/obsFase3/resultados.html#tempo-dos-processos>. Acesso em: jan. 2024.

⁹⁴ DOING BUSINESS. Resolving insolvency. Disponível em: <https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/resolving-insolvency>. Acesso em: jan. 2024.

⁹⁵ CIAMPOLINI, Cesar. Prefácio à Primeira Edição. In: SACRAMONE, Marcelo Barbosa. *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 45. Ainda, acrescenta o ilustre desembargador no Prefácio à Segunda Edição: "A Lei n. 11.101/2005 mudou paradigmas, foi uma necessária revolução. Por certo não terá sido traída, como certa feita advertiu Vicente Ráo, pelas novidades introduzidas há pouco pelo detentor do poder de legislar. E, de qualquer maneira, fiquemos tranquilos a respeito, pois os juizes, na aplicação do Direito Comercial, sempre estiveram e estarão atentos às realidades da economia e os anseios da Nação".

⁹⁶ SALOMÃO, Luis Felipe. Aspectos gerais da Lei de Recuperação de Empresas. In: SALOMÃO, Luis Felipe; TARTUCE, Flávio. COSTA, Daniel Carnio. *Recuperação de empresas e falência: diálogos entre a doutrina e a jurisprudência*. Barueri: Atlas, 2021. p. 8.

Referida lei disciplina a conduta das pessoas vinculadas ao processo de recuperação judicial: empresário, sociedade empresária, credores, administrador judicial e juiz, e não se destina aos bens, às atividades ou às coisas pertinentes à empresa.⁹⁷ Autores como Wald, Weisberg e Pacheco reconhecem a evolução da consciência social e empresarial na Lei 11.101/2005, trazendo os princípios constitucionais na busca pela ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, à luz da função social da propriedade e da busca do pleno emprego, sendo a liberdade de organizar a atividade empresarial essencial para garantir a existência e a sobrevivência do agente econômico.⁹⁸

O fundamento da recuperação judicial é a preservação da atividade economicamente viável porque gera riqueza, cria emprego e renda e contribui para o desenvolvimento econômico, dando a palavra final aos credores. Nessa esteira, a opinião de Mauro Rodrigues Penteado:

A recuperação judicial, sucedâneo da concordata (art. 198), conserva a solução desta, que é a moratória (arts. 50, inc. I e 71), acompanhada de muitos outros mecanismos empresariais com grande potencial de subtrair o devedor da situação de crise econômico-financeira em que se encontra (art. 50, incs. II a XVI), com substancial diferença: doravante quem sobre ela dá a palavra final são apenas os credores (arts. 55, 56 e 58), não obstante a função social que é reconhecida na atividade negocial do devedor, e os demais centros de interesses que possam considerar relevante sua preservação (art. 47).⁹⁹

Percebem-se no âmbito da Lei 11.101/2005 a adoção da visão contemporânea da empresa no processo produtivo, considerando-a como meio, e não como um fim em si mesma; a contribuição para uma interpretação mais precisa e realista do empresário brasileiro; e uma mudança de paradigmas para a empresa e o empresário, assim como para a diversidade de credores, o que implicará uma nova e desafiadora mentalidade de gestão empresarial no Brasil, com o objetivo de permitir maior transparência e responsabilidade

⁹⁷ BARUFALDI, Wilson Alexandre. *Recuperação judicial: estrutura e aplicação de seus princípios*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 30.

⁹⁸ BARUFALDI, Wilson Alexandre. *Recuperação judicial: estrutura e aplicação de seus princípios*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 58.

⁹⁹ PENTEADO, Mauro Rodrigues. Cap. I – Disposições Preliminares. In: SOUZA JR., Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. M. (org.). *Comentários à Nova Lei de Falência e Recuperação Judicial*. São Paulo: RT, 2007. p. 58.

das ações de gerência da atividade empresarial perante todos os credores da empresa, com a devida segurança jurídica.¹⁰⁰⁻¹⁰¹

Apresentam-se como norteadores da lei o espírito de reorganização da economia brasileira e o desenvolvimento de um sistema mais eficiente de reestruturação de empresas,¹⁰² na medida em que traz benefícios aos trabalhadores, proprietários, sócios e/ou acionistas, governo, fornecedores e credores, para buscar a melhor alternativa visando ao desenvolvimento econômico e social.¹⁰³ Em suma, a crise empresarial deve contemplar, de modo flexível, diferentes regimes jurídicos, dada a diversidade de causas e condições concretas para superação da crise.¹⁰⁴

Mais recentemente, foram promovidas pela Lei 14.112/2021 alterações na Lei 11.101/2005, que procurou privilegiar ainda mais a preservação da empresa, o fomento ao crédito, o incentivo à aplicação produtiva dos recursos econômicos e o rápido recomeço das atividades empresariais, mediante a adoção de procedimentos mais céleres de deliberação dos credores e a não sucessão de terceiros nas responsabilidades pretéritas por ocasião de aquisição de ativos das empresas em crise.

Em face da globalização das empresas, tornando comuns crises econômico-financeiras que ultrapassam barreiras físicas e limitações territoriais, houve a adoção de mecanismos referentes à insolvência transnacional, sendo possível acompanhar empresas com atuação no Brasil que recorrem a jurisdições estrangeiras para a proteção jurídica no momento de crise, como é o caso das companhias aéreas Latam e Gol, por considerarem como opção mais viável

¹⁰⁰ LEAL, Hugo; FALCÃO, Guilherme. Movimento Reformista: missão bem cumprida pelo parlamento brasileiro. In: SALOMÃO, Luis Felipe *et al.* *Recuperação de empresas e falência: diálogos entre a doutrina e a jurisprudência*. Barueri: Atlas, 2021. p. 3-19.

¹⁰¹ Nesse contexto também Mauro Rodrigues Penteado opina: “Mas fica a impressão, também, de que a Lei 11.101 situa-se distante do Brasil real, pois seu objetivo, declarado em compromissos internacionais do Executivo com o FMI, foi o de criar ambiente favorável de mercado para que transitem mais facilmente as empresas que hoje dominam, segundo princípios da velha *lex mercatoria*, a economia mundial, mercê tutela reforçada aos credores com maior poder econômico, que soem forrar-se com garantias reais (arts. 71, inc. I e 83, inc. II), conforme explicitado mais abaixo” (Cap. I – Disposições Preliminares. In: SOUZA JR., Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. M. (org.). *Comentários à Nova Lei de Falência e Recuperação Judicial*. São Paulo: RT, 2007. p. 58).

¹⁰² LEAL, Hugo; FALCÃO, Guilherme. Movimento Reformista: missão bem cumprida pelo parlamento brasileiro. In: SALOMÃO, Luis Felipe *et al.* *Recuperação de empresas e falência: diálogos entre a doutrina e a jurisprudência*. Barueri: Atlas, 2021. p. 3-19.

¹⁰³ Lei 11.101/2005, art. 47. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/111101.htm. Acesso em: set. 2023.

¹⁰⁴ CAMILO JR., Ruy Pereira. Comentários aos artigos 1.º a 6.º. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de (coord.). *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 41-122.

para o soerguimento.¹⁰⁵ Eis que bens, demandas e credores estão situados em diversas localidades e há a necessidade de obter a melhor eficiência do processo de recuperação, mediante a maximização dos ativos e redução dos custos de transação, tendo o Brasil adotado, a partir da Lei 14.112/2020, para suprir a lacuna de regulamentação desse tema tão complexo e importante, grande parte da Lei Modelo da Uncitral das Nações Unidas, que se traduz como uma das melhores práticas no tema.¹⁰⁶

Outra inovação foi a disciplina do acesso a financiamentos por empresas em processo de recuperação judicial (*Debt-in-Possession – DIP Financing*), alteração muito demandada pelo mercado de crédito, para impulsionar de forma positiva a dinâmica de recuperações no Brasil. Ainda que represente um passo tímido de regulação jurídica, a ferramenta do *DIP Financing* pode ser acompanhada de uma mudança cultural para trazer capital para projetos de risco que envolvem reestruturação, desde que haja a devida segurança jurídica às garantias previamente constituídas,¹⁰⁷ e eventualmente ultrapassar entraves para a oneração de garantias decorrentes de propriedade intelectual, gerando cada vez mais interesse por esses ativos.

Por fim, cabe registrar que, no tocante ao tema de recuperação de empresas, atualmente a Lei 11.101/2005¹⁰⁸ disciplina o que deve ser observado pelas partes, sendo intrínseco um balanceamento de razões e valores baseados em princípios e formulação de exceções às regras,

¹⁰⁵ A GOL justificou o pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos da América como: “O Chapter 11 é um processo judicial nos Estados Unidos, bem estabelecido e flexível para a reestruturação de empresas com operações em múltiplas jurisdições. O processo permite que as empresas fortaleçam a sua posição financeira, enquanto continuam a operar normalmente, sujeitas a supervisão e aprovação do sistema judicial dos Estados Unidos. O processo do Chapter 11 tem sido utilizado com sucesso por muitas companhias aéreas internacionais, incluindo Latam, United Airlines, Delta, Aeroméxico e Avianca Colômbia. A GOL está confiante de que este processo atende aos melhores interesses de seus *stakeholders*, incluindo Colaboradores e Clientes, que continuarão a contar com a oferta de voos acessíveis e seguros e confiáveis, além do melhor serviço” (GOL (website). Fato Relevante – Gol inicia reestruturação financeira na justiça americana. Disponível em: <https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/5e992a5e-252e-44bd-acfa-11cbee904064/b8b9077e-84f4-fcf3-a6da-356d46afe1b3?origin=1>. Acesso em: abr. 2024).

¹⁰⁶ VASQUEZ, Juan Luiz Souza. Insolvência transnacional. In: BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. *Manual da recomendação de falência e recuperação judicial*. Brasília: CNMP, 2023. p. 102.

¹⁰⁷ SARAGIOTTO, Luiz. *DIP Financing*: um olhar alternativo – entendendo a evolução deste instrumento no mercado americano e as perspectivas para seu desenvolvimento no mercado brasileiro. In: MARTINS, André Chateaubriand; YAGUI, Márcia (coord.). *Recuperação judicial: análise comparada Brasil – Estados Unidos*. Coimbra: Almedina, 2020. p. 123.

¹⁰⁸ Está em curso a aprovação do PL 3/2024 que trata sobre alterações da Lei 11.101/2005 para tornar mais célere o processo falimentar. Houve a aprovação na Câmara dos Deputados na sessão de 26.03.2024 e seguirá para apreciação do Senado. As principais alterações são: formulação de um plano de falência, a figura do gestor fiduciário e agilizar a venda dos bens da massa falida (Câmara aprova projeto que altera a Lei de Falências. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/1047199-CAMARA-APROVA-PROJETO-QUE-ALTERA-A-LEI-DE-FALENCIAS>. Acesso em: mar. 2024).

tendo em vista os objetivos maiores que o Estado procura proteger,¹⁰⁹ na medida em que a recuperação judicial é um negócio jurídico, realizado mediante uma proposta do devedor (o Plano), ao qual podem aderir os credores.¹¹⁰

1.3 Princípios jurídicos valorados no instituto da recuperação judicial

Tratando-se da necessidade premente de superação da crise, há alguns princípios jurídicos que devem pautar os diálogos entre os diversos atores na recuperação judicial, tais como a preservação da empresa, a participação ativa dos credores para uma solução positiva ao soerguimento da empresa e a cooperação das partes para o êxito do processo. Mormente na esteira da premissa de recuperação do devedor, colocam-se também outros princípios quais sejam os da legalidade e da segurança jurídica, comuns a qualquer negócio jurídico.

O objetivo da reorganização da empresa em crise é contemplar o maior número possível de interesses envolvidos, tal como destacam Tabb e Brubaker, que analisam o sistema norte-americano de reestruturação de empresas, colocando o negócio na estrutura adequada para gerar o melhor valor para credores e acionistas.¹¹¹ Há, inclusive, evidências no sentido de que sistemas de insolvência com maior efetividade aos direitos dos credores com sistemas judiciários eficientes estimulam um ambiente de maior cooperação das partes a transacionarem.¹¹²

Na opinião de Campinho, a recuperação judicial busca uma solução para a crise da empresa e reclama agilidade de processamento para que se alcance a desejável eficiência do resultado, e ainda registra:

Não se perca de vista que é processo de sacrifício, em que se limitam os poderes do devedor e se restringem os direitos dos credores e, por isso mesmo, reclama uma célere solução. Ademais, também se deve considerar que o processo de recuperação judicial, por si só, já implica perda do valor dos ativos e do próprio negócio do devedor, além de real restrição de acesso ao crédito. O estado de incerteza que cerca

¹⁰⁹ HAGE, Jaap; PECZENIK, Aleksander. Law, morals and defeasibility. *Ratio Juris*, p. 305-325, 2000. Disponível em: https://www.academia.edu/469981/Law_morals_and_defeasibility. Acesso em: out. 2022.

¹¹⁰ PENTEADO, Mauro Rodrigues. Cap. I – Disposições Preliminares. In: SOUZA JR., Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. M. (org.). *Comentários à Nova Lei de Falência e Recuperação Judicial*. São Paulo: RT, 2007. p. 85.

¹¹¹ “In chapter 11, the goal is to reorganize the debtor’s business in order to capture the full going concern value of its business for creditors and stockholders.” Tradução livre: No Capítulo 11, o objetivo é reorganizar as dívidas da empresa de modo a gerar o valor de negócio por inteiro para credores e acionistas (TABB, Charles Jordan; BRUBAKER, Ralph. *Bankruptcy law: principles, policies, and practice*. 2. ed. New York: LexisNexis, 2006. p. 707).

¹¹² CLAESSENS, Stijn; KLAPPER, Leora F. Bankruptcy around the world: explanations of its relative use. *American Law and Economics Review*, Oxford, v. 7, n. 1, p. 279, 2005.

o processo recuperatório quanto ao futuro da empresa exercida pelo devedor está diretamente relacionado com a duração do processo.

Por tudo isso é que a Lei n. 11.101/2005 adota um regime peculiar de prazos, que são breves, peremptórios e inadiáveis. E assim devem ser observados e obedecidos, salvo situações extraordinárias.¹¹³

É preciso, sobretudo, manter o dever dos atores envolvidos de comportamentos coerentes, geradores e fortalecedores de confiança mútua,¹¹⁴ na medida em que um ambiente cooperativo permite às partes construir um melhor encaminhamento da situação fática refletida na recuperação judicial,¹¹⁵ realizável por meio de um plano de recuperação, desde que cumpridas pelo devedor, condições de ordens objetiva e subjetiva para sua implementação.¹¹⁶ Não há que falar em recuperação do devedor ou preservação da empresa sem que diversas pessoas relacionadas juridicamente entre si colaborem, configurando a cooperação na manifestação concreta dos deveres anexos da relação jurídica entre devedor e credor, pautadas pela autonomia privada e boa-fé objetiva.¹¹⁷

A preservação e a efetividade dos créditos são identificados ao longo da Lei 11.101/2005 como máxima a ser perseguida, com destaque para: a inexigibilidade das obrigações a título gratuito (art. 5.º, I); o teto de remuneração do administrador limitado a 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial (art. 24, § 1.º); a improrrogabilidade da suspensão das ações e execuções pelo período de 180 dias (art. 6.º, § 4.º); e a preservação dos direitos dos credores do devedor contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 2.º).

O princípio da preservação da empresa, que extrapola o processo de recuperação em si, convive com as decisões diárias dos empresários e administradores para a tomada de decisões relevantes que promovam a continuidade dos negócios.¹¹⁸ Surge como elemento basilar dos atores envolvidos no processo, na medida em que os princípios jurídicos operam como

¹¹³ CAMPINHO, Sérgio. *Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa*. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 422-426.

¹¹⁴ WILLIAMSON, Oliver. Por que direito, economia e organizações? In: ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel. *Direito & economia*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 48.

¹¹⁵ MANDEL, Julio Kahan. *Nova Lei das Falências e Recuperação de Empresas anotada: Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005*. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 93.

¹¹⁶ CAMPINHO, Sérgio. *Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa*. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 12-13.

¹¹⁷ COUTO E SILVA, Clóvis do. *A obrigação como processo*. São Paulo: José Bushatsky, 1976. p. 31.

¹¹⁸ BARUFALDI, Wilson Alexandre. *Recuperação judicial: estrutura e aplicação de seus princípios*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 60-62.

fundamento axiológico para as normas jurídicas, que definem um estado ideal de coisas a ser cumprido por meio de comportamentos necessários a essa realização.¹¹⁹

As legislações de insolvência adotam diferentes abordagens quanto à administração da empresa em crise, podendo haver a imediata substituição dos administradores por um terceiro ou a manutenção dos administradores, com supervisão de terceiro.¹²⁰ Nessa última hipótese, serão observados fatores como a boa-fé na condução das atividades e a existência de um sólido regime de governança.

Por sua vez, a participação ativa dos credores decorre dos negócios jurídicos firmados com o devedor e não cumpridos, encontrando a recuperação judicial fundamento no direito das obrigações. Na relação jurídica obrigacional, o sujeito ativo tem o direito à pretensão e o sujeito passivo tem o dever de prestá-la. Os contratos possuem força vinculativa, passando a ser lei entre as partes desde que formalmente válidos e eficazes,¹²¹ com respeito à autonomia da vontade e à livre-iniciativa.¹²²

Os credores têm o direito de compreender o quanto as partes estão suportando as perdas próprias da concessão do pedido recuperatório, a fim de identificar se há reais condições de soerguimento ou abusos das empresas em crise.¹²³ A proteção do princípio do *pars conditio creditorum* e de normas de ordem pública¹²⁴ é consagrada por meio do controle de legalidade a ser exercido pelo Poder Judiciário, ainda que o juízo não deva imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores, porque a Lei 11.101/2005 exige como requisito de validade jurídica que as deliberações tomadas em

¹¹⁹ ÁVILA, Humberto B. *Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos*. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 72.

¹²⁰ DIAS, Leonardo Adriano Ribeiro. Comentários aos artigos 64 a 69. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de (coord.). *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 439-476.

¹²¹ MARTINS-COSTA, Judith H. As cláusulas gerais como fator de mobilidade do sistema jurídico. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 885, jun. 1992.

¹²² BARROSO, Luís Roberto. *Temas de direito constitucional*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. t. I, p. 106-107.

¹²³ PATROCÍNIO, Daniel Moreira de. Os princípios do processo de recuperação judicial de empresas. 2014, p. 10. Disponível em: http://www.mpatrocinio.com.br/fotos_site/artigo%20-%20daniel%20patrocinio%20-%20principios%20recuperacao.pdf. Acesso em: out. 2022.

¹²⁴ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, AI 0136362-29.2011.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças, j. 28.02.2012.

assembleia acerca do plano de recuperação apresentado deverão ser aprovadas por todas as classes de credores, observados os quóruns fixados nos incisos do art. 45 da LFRE.¹²⁵

Eventuais falhas na implementação dos planos de recuperação ou deficiência de acompanhamento da recuperação de empresas podem ocasionar prejuízos à satisfação dos créditos e até mesmo à recuperação das empresas. Da mesma forma, não se justifica dar guarida a empresas que não tenham mínima viabilidade de recuperação, devendo ser retirada do mercado e conferir segurança jurídica para incentivar a redução do custo de crédito no Brasil e o crescimento econômico.¹²⁶

Assim, a eficácia do princípio de preservação da empresa emerge como defesa para neutralizar, relativizar ou redirecionar a eficácia de outros direitos vinculados a obrigações firmadas pelo agente econômico.¹²⁷ Ao mesmo tempo que são exigidos do devedor atos concretos para reestruturação da empresa, cooperando com a apresentação de um plano eficiente e viável, na linha do que vem sendo manifestado em decisões dos Tribunais Superiores, requer-se também dos credores o espírito cooperativo imprescindível para a sociedade prosperar, como na *affectio societatis*.¹²⁸ Assim, independentemente da atividade empresarial exercida, do montante do crédito e conseqüentemente da exposição do risco, os credores devem colaborar com a recuperação do agente econômico.

Nessa esteira, a Lei 11.101/2005 estabelece regras importantes para resguardar os interesses dos credores, por exemplo: a) a regra de definição de competência à assembleia geral de credores (art. 35); b) a retirada do direito de voto dos sócios do devedor na assembleia geral de credores (art. 43); e c) a necessidade de concordância do credor quando houver a desistência do devedor do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento (art. 54, § 3.º).

¹²⁵ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.631.762/SP (2016/0268393-2), Rel. Min. Nancy Andrighi, *DJ* 19.06.2018. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1724416&num_registro=201602683932&data=20180625&formato=PDF. Acesso em: 13 out. 2023.

¹²⁶ BRASIL. Senado Federal. Parecer da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o PLC 71/2003, Relator Senador Ramez Tebet. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/63304>. Acesso em: out. 2022.

¹²⁷ BARUFALDI, Wilson Alexandre. *Recuperação judicial: estrutura e aplicação de seus princípios*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 701.

¹²⁸ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 2.ª Seção, EREsp 111.294, Rel. Min. Castro Filho, *DJ* 10.09.2007; e AgRg no CC 110.250, Rel. Min. Nancy Andrighi, *DJe* 16.09.2010.

Por sua vez, o Plano de Recuperação Judicial (PRJ) prevê os mecanismos de recuperação da empresa, com as alternativas de pagamento aos fornecedores, reorganizações societárias, alienação de ativos, entre os quais a propriedade intelectual, ou o acesso a recursos de terceiros, mediante participação acionária ou financiamento. Caberá a aprovação do plano pela maioria exigida pela lei e produzirá efeitos novativos com relação aos credores. Comum, portanto, que esse assunto seja objeto de análise do Poder Judiciário diante de situações fáticas, como é o caso de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito da recuperação judicial da empresa Varal Cama, Mesa e Banho Ltda., que afastou o voto de credores dominantes sob a alegação de abusividade, visando à preservação da empresa em favor da comunhão de credores.

Em função do poder econômico das diferentes partes envolvidas, há situações em que empresas em crise e credores são incapazes de chegar a um consenso sobre a melhor forma de estabelecer um plano de recuperação para contemporizar todos os interesses. Nessa linha, há uma tendência moderna de concentrar nas mãos do juiz a decisão sobre o que é fundamental para a manutenção do equilíbrio dos vários interesses em conflito: credores, devedores e interesse social/político.¹²⁹

Isso porque a recuperação judicial contempla tanto questões de ordem econômica quanto de ordem jurídica e acaba por ser dependente do contexto econômico no qual será aplicado, sem prejuízo do respeito aos limites legais, de ordem processual e material, existentes no ordenamento jurídico, e para que se cumpra a função social do direito.¹³⁰ Como regra, a análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores não compete ao juízo da recuperação judicial,¹³¹ embora sujeita ao controle de legalidade.

Inclusive referida lei prevê a possibilidade de o juízo homologar o PRJ, na situação em que um ou mais credores votam em desfavor do interesse coletivo, conforme preconiza o art. 58, § 1.º, da Lei 11.101/2005,¹³² instituto que é derivado do direito norte-americano conhecido

¹²⁹ SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. *Recuperação judicial, extrajudicial e falência: teoria e prática*. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 11.

¹³⁰ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo, 1.ª Vara de Falência e Recuperação Judiciais, Processo 1057756-77.2019.8.26.0100. A íntegra da decisão pode ser acessada em <https://www.conjur.com.br/dl/recuperacao-judicial-odb.pdf>. Acesso em: out. 2022.

¹³¹ Enunciado 46 aprovado na I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal: “Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores”.

¹³² Art. 58, § 1.º: “O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve a aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembleia, tenha obtido de forma cumulativa: I – o voto

como *cram down*, porque, se alcançado o quórum alternativo, o juiz poderá conceder a recuperação, computando os votos da maioria expressiva de credores, independentemente de sua classe. Opinam Ayoub e Cavalli¹³³ a esse respeito:

No entanto, aqui não se deve olvidar que o princípio da preservação da empresa deve ser ponderado com o princípio da segurança jurídica. O *cram down* também se assenta sobre o princípio da maioria e, portanto, busca reduzir o poder de um ou poucos credores, de modo a promover-se a preservação da empresa. Daí por que diversas têm sido as oportunidades em que se desqualifica voto de credor com base no princípio da preservação da empresa.

Dessa forma, credores que até então dispunham de contratos individuais firmados com a empresa em crise são convocados a agir em bloco, ocasião em que deixará de prevalecer o interesse único para sobrepujar o coletivo, afastando, se necessário, a votação pelo volume do crédito. Dessarte, os credores não estão mais adstritos aos termos de pagamento e valores negociados anteriormente, exceto no caso de dívidas com garantias específicas a serem classificadas como extraconcursais, cuja discussão sobre essencialidade do ativo há de ser alegada, especialmente para o escopo deste trabalho, se atinente à propriedade intelectual.

Paralelamente ao dever dos credores de cooperar com a recuperação da empresa em crise, com o intuito de privilegiar um plano viável ao restabelecimento das atividades empresariais que se coloca como a melhor alternativa para todas as partes envolvidas, há também a necessidade de manter o equilíbrio entre o dever de cooperar dos credores e a tutela geral de seus interesses. Isso porque a propriedade privada deve ser compreendida em seu sentido amplo, de modo que contemple todos os direitos patrimoniais.¹³⁴

Outro ponto importante a ser mencionado no que tange à preservação da empresa é com relação à manutenção dos contratos já firmados, tais como os que envolvem direitos intelectuais quando se referem a atividades essenciais da empresa, uma vez que os credores são convocados a colaborar com o soerguimento da empresa em crise, como no caso da recuperação judicial da

favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes; II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 deste Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas; III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1.º e 2.º desta Lei”.

¹³³ AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. *A construção jurisprudencial da recuperação judicial de empresas*. 4. ed. São Paulo: Forense, 2020. *E-book Apud SÃO PAULO*. Tribunal de Justiça de São Paulo, 2.ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, AI 2226798-58.2015.8.26.0000. p. 14. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/valer-vontade-maioria-credores-tj.pdf>. Acesso em: 27 out. 2020.

¹³⁴ BARUFALDI, Wilson Alexandre. *Recuperação judicial: estrutura e aplicação de seus princípios*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 86.

SouthRock, que detém o licenciamento da marca Starbucks no Brasil, entre outros casos adiante explorados.

Nessa esteira, a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o art. 47 da Lei 11.101/2005 parece ser de prevalência da supremacia do interesse público sobre o privado, tendo decidido pela incompetência de juízos diversos da recuperação judicial para a apreciação de pedido de reintegração de posse de bens contra a devedora, tais como no caso de licenciamento de marcas e patentes, mesmo quando transcorrido o prazo de 180 dias previsto para suspensão de ações e execuções.¹³⁵

A celeridade do processo recuperacional também é objetivo da Lei de Recuperação (LRF), de modo que o STJ se manifestou no sentido de que a contagem do prazo de suspensão das ações executivas de 60 dias para a apresentação do PRJ seja em dias corridos, a fim de preservar a unidade lógica da recuperação judicial “seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência”,¹³⁶ e aplicando-se o Código de Processo Civil 2015 apenas de modo supletivo nos termos do art. 189, *caput*, da Lei 11.101/2005.¹³⁷

Outro princípio basilar do ordenamento jurídico mandatoriamente a ser observado na recuperação judicial é a segurança jurídica, no sentido de respeitar as faculdades e as situações jurídicas contidas nas regras e princípios postos pela lei, exceto quando autorizado para garantia de direito constitucional.¹³⁸ A ausência de segurança jurídica em um ambiente de recuperação judicial implicará a redução da disposição dos credores em cooperar, comprometendo a probabilidade de êxito da recuperação.¹³⁹ Cita-se, como exemplo, a não incidência de sucessão

¹³⁵ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 1.^a Seção, CC 79.170, Rel. Min. Castro Meira, DJ 19.09.2008.

¹³⁶ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.699.528/MG (2017/0227431-2, DJ 10.04.2018. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=81834389&tipo=91&nreg=201702274312&Seq>. Acesso em: out. 2023.

¹³⁷ “Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.”

¹³⁸ BARUFALDI, Wilson Alexandre. *Recuperação judicial: estrutura e aplicação de seus princípios*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 78.

¹³⁹ Humberto Ávila destaca que o princípio da segurança jurídica tem caráter multidimensional, dadas a hierarquia e a coexistência de princípios, e multifuncional, considerando a eficácia da norma. Nesse contexto, o valor da segurança jurídica deve ser analisado sob os aspectos da eficácia (capacidade de produzir efeitos jurídicos e da observância de comandos normativos) e da função e força normativa exercida no confronto com outras normas. Referido princípio exige a realização dos estados de cognoscibilidade (calibrar a aplicação), de confiabilidade e de calculabilidade (situação concreta) do direito. É uma norma que estabelece

do arrematante nas obrigações do devedor no caso de alienação, o que pode incluir direitos intelectuais, nos termos do art. 60, parágrafo único, da LRFE e a presunção de validade dos atos praticados durante a recuperação judicial no caso de convolação em falência (art. 74 da LRFE).

Por fim, para resguardar a segurança jurídica e a boa-fé, é importante a transparência de informações visando ao mapeamento dos ativos que compõem o patrimônio da empresa, não só pelo fornecimento da documentação obrigatória posta pela Lei 11.101/2005, mas também por laudos de avaliação e viabilidade econômica de qualidade, inclusive mediante consulta quanto à existência de propriedade intelectual em nome da empresa em crise aos órgãos responsáveis pelo registro de propriedade industrial (INPI).

Portanto, é importante avaliar quais as consequências para as relações jurídicas que contemplam direitos intelectuais das empresas em recuperação, sendo trazidas várias reflexões sobre o tema ao longo deste capítulo.

1.4 A composição do patrimônio da sociedade empresária

Adotando a posição defendida por Fran Martins, a empresa é objeto de direito,¹⁴⁰ colocando, sob a perspectiva de análise, o patrimônio da empresa para fazer frente à execução das atividades empresariais e à honra de obrigações assumidas. É, portanto, um verdadeiro centro de imputação de direitos, deveres e obrigações, independentemente do empresário ou da sociedade empresária.¹⁴¹

Cada sócio ou acionista se compromete a integralizar seu capital para formar o patrimônio da sociedade empresária, podendo ocorrer com qualquer espécie de bens, móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos, suscetíveis de avaliação em dinheiro. Eis que, mediante a contribuição a título de transferência de propriedade, forma-se um patrimônio novo, autônomo e justifica a personalidade jurídica, desde que devidamente registrada no órgão competente.¹⁴² No direito societário, a função de separação patrimonial tem dois aspectos: a blindagem da pessoa jurídica para assegurar a prioridade das demandas dos credores sociais

as condições de existência, de validade e de eficácia de outras normas (*Teoria da segurança jurídica*. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 673-707).

¹⁴⁰ MARTINS, Fran. *Curso de direito comercial*. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 25.

¹⁴¹ BULGARELLI, Waldírio. *Perspectivas da empresa perante o direito comercial*. Estudos e pareceres de direito empresarial (O direito das empresas). São Paulo: RT, 1980. p. 57.

¹⁴² FERREIRA, Waldemar. *Tratado de direito comercial*. O Estatuto do Estabelecimento e a empresa mercantil. São Paulo: Saraiva, 1962. v. 6, p. 5.

sobre os acionistas (e seus credores) e a proteção dos bens dos proprietários da empresa das demandas dos credores sociais, no caso de responsabilidade limitada.¹⁴³

O patrimônio das empresas se traduz, em resumo, no conjunto de bens, direitos e obrigações. É palavra de sentido amplo por abranger todo esse conjunto de elementos.¹⁴⁴ Seguindo classificação contábil, o patrimônio é composto de ativo (bens e direitos), passivo (obrigações) e patrimônio líquido (capital social, lucros ou prejuízos acumulados, reservas).

O conceito de ativos¹⁴⁵ é de utilidade para a definição de outros importantes termos como receitas, despesas, passivos e patrimônio líquido.¹⁴⁶ Nesse sentido, Iudícibus destaca elementos essenciais a serem considerados na definição de ativos, tais como:

1. o ativo deve ser considerado **à luz de sua propriedade e/ou à luz de sua posse e controle**; normalmente as duas condições virão juntas;
2. precisa estar incluído no ativo, em seu bojo, algum **direito específico a benefícios futuros** [...] ou, em sentido mais amplo, o elemento precisa apresentar uma **potencialidade de serviços futuros** (fluxos de caixa futuros) para a entidade;
3. o direito precisa ser exclusivo da entidade; [...] ¹⁴⁷ (grifos acrescentados).

Logo, são aqueles representativos de bens ou direitos que decorrem de transações ou eventos passados e estão intrinsecamente ligados a benefícios positivos futuros, tal como disposto na definição do *Financial Accounting Standards Board* (FASB) por meio da *Statements of Financial Accounting Concepts* (SFAC) 62 e no *International Accounting Standard Committee* (IASC), e os direitos com benefícios nulos ou negativos em potencial não são ativos.¹⁴⁸ Ademais, é levado em consideração o potencial de resultado econômico para a caracterização como ativo.¹⁴⁹ Em consequência da expectativa de geração de benefícios futuros,

¹⁴³ KRAAKMAN, Reinier *et al.* *A anatomia do direito societário: uma abordagem comparada e funcional*. Tradução Mariana Pargendler. São Paulo: Singular, 2018. p. 216.

¹⁴⁴ MARION, José Carlos. *Contabilidade básica*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 37.

¹⁴⁵ Sérgio de Iudícibus (*Teoria da contabilidade*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 129) coloca que o estudo de ativos se traduz em capítulo fundamental da contabilidade, porque à sua definição e avaliação está ligada a multiplicidade de relacionamentos contábeis que envolvem receitas e despesas.

¹⁴⁶ GOULART, André Moura Cintra. O conceito de ativos na contabilidade: um fundamento a ser explorado. *Revista Contab. Finanças [on-line]*, v. 13, n. 28, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1519-70772002000100004>. Acesso em: out. 2022.

¹⁴⁷ IUDÍCIBUS, Sérgio de. *Teoria da contabilidade*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 130.

¹⁴⁸ HENDRIKSEN, Eldon S.; VAN BREDA, Michael F. *Teoria da contabilidade*. Tradução da 5.ª edição americana por Antonio Z. Sanvicente. São Paulo: Atlas, 1999. p. 281-283.

¹⁴⁹ MARTINS, Eliseu. *Contribuição à avaliação do ativo intangível*. 1972. 109 f. Tese (Doutorado em Controladoria e Contabilidade) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1972, p. 29-30.

torna-se imprescindível a utilização de adequada metodologia para mensuração do cálculo do valor presente dos fluxos de benefícios futuros de um ativo.¹⁵⁰

Os bens são coisas materiais ou concretas, úteis aos homens e de expressão econômica, suscetíveis de apropriação.¹⁵¹ Estão categorizados no Livro II do Código Civil os diferentes tipos de bens, divididos em (i) bens considerados em si mesmos (bens móveis ou imóveis; bens fungíveis ou infungíveis; bens divisíveis ou indivisíveis; bens singulares e coletivos); (ii) bens reciprocamente considerados (aqueles que pressupõem vínculo jurídico entre o principal e o acessório); e (iii) bens públicos.

Os direitos são aqueles que a empresa tem em posse de terceiros, ou seja, a receber, tais como duplicatas ou contas a receber, títulos representativos de direitos,¹⁵² o que pode incluir o direito de exploração de marca e de patentes. Para os fins do presente trabalho, importa considerar os bens e direitos como ativos que serão classificados no patrimônio das empresas que lhe proporcionam ganhos, sempre no lado esquerdo do balanço patrimonial.¹⁵³

A depreciação do ativo intangível se dá pelo tempo de vida útil, utilizando-se a abordagem de amortização, porém, quando não possui ou se não for possível obter com confiabilidade sua determinação, utiliza-se a abordagem dos testes de delimitação (CPC 04-R1¹⁵⁴).

Além da importância do reconhecimento da propriedade intelectual como ativo a figurar no patrimônio das empresas, a discussão sobre passivos¹⁵⁵ tem ganhado relevância no ambiente

¹⁵⁰ IUDÍCIBUS, Sérgio de. *Teoria da contabilidade*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 133.

¹⁵¹ GONÇALVES, Carlos Roberto. *Direito civil brasileiro: Parte Geral*. 20. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. v. 1, p. 30.

¹⁵² MARION, José Carlos. *Contabilidade básica*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 39.

¹⁵³ MARION, José Carlos. *Contabilidade básica*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 57.

¹⁵⁴ “88. A entidade deve avaliar se a vida útil de ativo intangível é definida ou indefinida e, no primeiro caso, a duração ou o volume de produção ou unidades semelhantes que formam essa vida útil. A entidade deve atribuir vida útil indefinida a um ativo intangível quando, com base na análise de todos os fatores relevantes, não existe um limite previsível para o período durante o qual o ativo deverá gerar fluxos de caixa líquidos positivos para a entidade. 89. A contabilização de ativo intangível baseia-se na sua vida útil. Um ativo intangível com vida útil definida deve ser amortizado (ver itens 97 a 106), enquanto a de um ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado (ver itens 107 a 110). Os exemplos incluídos neste Pronunciamento ilustram a determinação da vida útil de diferentes ativos intangíveis e a sua posterior contabilização com base na determinação da vida útil” (Disponível em: https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/static.cpc.aatb.com.br/Documentos/187_CPC_04_R1_rev%2021.pdf. Acesso em: 20 out. 2022).

¹⁵⁵ Conforme José Carlos Marion, é usual que o passivo tenha valor determinado e especificado no contrato ou acordo que deu origem a ele. O passivo circulante é aquele a ser liquidado no curto prazo, em até 365 dias, e o valor a ser pago no vencimento se traduz no valor de face ou decorre de passivos não monetários, que representam pagamentos adiantados por serviços, a serem prestados aos clientes. O passivo exigível a longo prazo é aquele cujo vencimento é superior a 365 dias, havendo necessidade de cálculo para avaliação corrente

corporativo, seja para reconhecer aqueles decorrentes de instrumentos financeiros híbridos, que possuem características de exigibilidade e de patrimônio líquido, seja para contabilizar gastos de origem de um passivo ambiental. As contas de passivo aparecem do lado direito do balanço patrimonial e espelham o endividamento da empresa para a realização do objeto social, podendo levar a empresa à recuperação judicial ou à falência, se o crescimento for desmedido.¹⁵⁶ Em casos práticos, podem envolver a propriedade intelectual quando esta é oferecida como garantia das obrigações financeiras vincendas.

O passivo representa as obrigações que uma entidade assume perante terceiros para obter bens, direitos ou executar serviços, realizadas no passado ou no presente para serem liquidadas no futuro.¹⁵⁷ Ainda, decorre dos sacrifícios futuros prováveis de benefícios econômicos a serem consumidos resultantes de obrigações presentes,¹⁵⁸ na medida em que os direitos intelectuais podem não ter sido desenvolvidos pela empresa, mas adquiridos de terceiros mediante pagamento a prazo, o que gera a contabilização de obrigações. Traduz-se em obrigações exigíveis, compromissos que são reclamados, exigidos na data de vencimento, por exemplo, a compra de mercadorias a prazo, tendo contas a pagar a fornecedores.¹⁵⁹

O capital social da empresa pode ser integralizado em espécie, mediante a conferência de bens ou direitos, ou seja, é possível que direitos intelectuais sejam a base para a integralização parcial ou total do quinhão dos quotistas ou sócios, cabendo a cada um deles demonstrar a validade e a eficácia de referidos bens ou direitos, bem como a empresa realizar as devidas atualizações nos registros do INPI, ou outro órgão competente. A personalidade jurídica de uma sociedade empresarial pressupõe a existência do capital

equivalente ao somatório do valor presente de todos os pagamentos futuros a serem feitos conforme discriminado no contrato (*Contabilidade básica*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 50).

¹⁵⁶ MARION, José Carlos. *Contabilidade básica*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 58.

¹⁵⁷ SPROUSE, Robert T.; MOONITZ, Maurice. Tentative set of broad accounting principles for business enterprises; Accounting research study n. 03. *Guides, Handbooks and Manuals [on-line]*, v. 149, 1962. Disponível em: https://egrove.olemiss.edu/aicpa_guides/149. Acesso em: out. 2022.

¹⁵⁸ FASB – FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD. Statement of Financial Accounting Concepts n. 6, 2008. Disponível em: [https://www.fasb.org/Page/document?pdf=aop_CON6.pdf&title=CON%206%20\(AS%20AMENDED\)](https://www.fasb.org/Page/document?pdf=aop_CON6.pdf&title=CON%206%20(AS%20AMENDED)). Acesso em: out. 2022. Original: “Liabilities are probable future sacrifices of economic benefits arising from present obligations of a particular entity to transfer assets or provide services to other entities in the future as a result of past transactions or events”. Tradução Livre: Sacrifícios futuros prováveis de benefícios econômicos resultantes de obrigações presentes de uma entidade no sentido de transferir ativos ou serviços para outras entidades no futuro em consequência de transações e eventos passados.

¹⁵⁹ MARION, José Carlos. *Contabilidade básica*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 40.

social.¹⁶⁰ Também nesse momento pode surgir a propriedade intelectual, na medida em que o capital social é equivalente ao investimento inicial feito pelos sócios para a constituição da empresa, podendo ser posteriormente objeto de aportes adicionais ou de desinvestimentos.

A expectativa natural é que o capital seja objeto de acréscimos em razão da finalidade lucrativa.¹⁶¹ O capital próprio corresponde ao patrimônio líquido, abrangendo o capital inicial e suas variações, passando a pertencer à empresa até sua extinção.¹⁶² O capital acaba por ter a função de proteger a empresa contra o indevido esvaziamento do patrimônio social pela transferência de recursos para o patrimônio individual de sócios.¹⁶³ Tem a função de dimensionar o direito dos sócios,¹⁶⁴ porque em razão do valor aportado é que será definido o número de quotas ou ações de cada sócio ou acionista.

O patrimônio líquido equivale à soma de bens e direitos, subtraindo as obrigações. Haverá, outrossim, no capital social os ajustes em razão de apropriações das reservas, legais ou estatutárias, geradas durante a operação social.¹⁶⁵ Também figura no lado direito do balanço patrimonial, devendo ser positivo para representar riqueza da empresa.¹⁶⁶

Ademais, há o mapeamento das receitas e despesas geradas pela propriedade intelectual, sendo as primeiras decorrentes dos resultados auferidos com a utilização ou licenciamento e a segunda, com os custos ou os investimentos realizados para o desenvolvimento da propriedade intelectual. As receitas estão vinculadas às atividades da

¹⁶⁰ SANTOS, Ana Claudia Karam Abdallah dos. *A tutela jurídica do “capital intelectual” das sociedades empresárias*. 2009. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 40.

¹⁶¹ SÁ, Antonio Lopes de. *Prática e teoria da contabilidade geral*. 22. ed. Curitiba: Juruá, 2009. p. 89.

¹⁶² MARION, José Carlos. *Contabilidade básica*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 59.

¹⁶³ SANTOS, Ana Claudia Karam Abdallah dos. *A tutela jurídica do “capital intelectual” das sociedades empresárias*. 2009. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 42.

¹⁶⁴ BARBOSA, Denis Borges. *A conferência de bens intangíveis ao capital das sociedades anônimas à luz da Lei 11.638/07 em A propriedade intelectual no século XXI*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 2. Disponível em: <https://doczz.com.br/doc/757198/da-confer%C3%Aancia-de-bens-intang%C3%ADveis-ao-capital-das-sociedades#:~:text=Da%20Confer%C3%Aancia%20de%20Bens%20Intang%C3%ADveis%20ao%20Capital%20das,f%C3%A1bricas%20do%20pa%C3%ADs%20que%20produzisse%20papel%20de%20embrulho>. Acesso em: out. 2022.

¹⁶⁵ GUERREIRO, José Alexandre Tavares. *Regime jurídico do capital autorizado*. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 32.

¹⁶⁶ MARION, José Carlos. *Contabilidade básica*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 41.

empresa e são dedicadas ao aumento do resultado da empresa,¹⁶⁷ podendo derivar do licenciamento ou da cessão onerosa de direitos intelectuais. As despesas representam o uso de mercadorias ou serviços para obter receitas, podendo ser contabilizados os gastos incorridos para aprimoramento de técnicas ou despesas com pedidos de patentes ou registro de marcas.

Por todo o exposto, a propriedade intelectual se traduz em bens e direitos que pertencem à empresa, a depender das características do objeto de tutela jurídica e, como tal, deve ser registrada como ativo no balanço patrimonial. A fim de melhor refletir o real patrimônio da empresa em crise, os bens e direitos inerentes à propriedade intelectual devem ser devidamente reconhecidos contabilmente, conforme será explorado na próxima seção, com o intuito de refletir o verdadeiro valor da empresa em uma situação adversa, estando bem definido, preliminarmente, o objetivo ou finalidade social que legitima o exercício do poder.¹⁶⁸

1.5 O mapeamento do patrimônio da empresa em crise

Nesta seção, importa verificar os aspectos práticos da recuperação judicial, no sentido de identificação do patrimônio da empresa para fazer frente ao pagamento dos credores e outras medidas alternativas viáveis para a retomada e manutenção das atividades operacionais de forma estruturada, considerando que anteriormente foram explorados a forma de identificação da propriedade intelectual no patrimônio da empresa e os métodos de avaliação da propriedade intelectual.

A recuperação judicial é requerida por meio de pedido formulado ao Poder Judiciário,¹⁶⁹ devendo o pedido ser instruído com os documentos previstos no art. 51 da Lei 11.101/2005,¹⁷⁰ entre

¹⁶⁷ HENDRIKSEN, Eldon S.; VAN BREDÁ, Michael F. *Teoria da contabilidade*. Tradução da 5.^a edição americana por Antonio Z. Sanvicente. São Paulo: Atlas, 1999. p. 224.

¹⁶⁸ COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. *O poder de controle na sociedade anônima*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 364.

¹⁶⁹ No Estado de São Paulo, os pedidos de recuperação judicial são tramitados nas Varas de Falências e Recuperação Judicial. Há uma orientação do CNJ de que sejam instaladas Varas Empresariais em todos os Estados para julgamento por juízes mais capacitados nas matérias empresariais. Vide art. 1.^o da Recomendação 56, de 22.10.2019, do CNJ: “Art. 1.^o Recomendar a todos os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios que promovam a especialização de varas em recuperação empresarial e falência nas comarcas que receberam a média anual de 221 casos novos principais e incidentes relacionados à matéria, dos quais pelo menos 30 pertencentes às classes ‘Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte’ ou ‘Recuperação Judicial’, considerados os últimos três anos”.

¹⁷⁰ “Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira; II – as demonstrações contábeis

os quais: (i) demonstrações contábeis, especialmente o balanço patrimonial, para a identificação dos ativos intangíveis; (ii) relação dos bens particulares dos sócios controladores e administradores do devedor, para a possível identificação de bens e direitos intelectuais que são utilizados pela empresa, mas que estão em titularidade de pessoas físicas; e (iii) relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3.º do art. 49 dessa Lei,¹⁷¹ para a correta compreensão dos ativos, especialmente os que estão onerados a terceiros, vinculados a contratos de licenciamento ou cessão de direitos intelectuais. Mediante a análise desses documentos, a princípio, seria possível identificar quais os direitos intelectuais de titularidade da empresa em crise e até mesmo quais estão licenciados ou são objeto de cessão, mas ocorre que nem sempre as empresas têm o zelo de discriminar todos esses elementos em seus documentos contábeis.

O processo de recuperação de empresas deve assegurar ampla divulgação de informações sobre a situação patrimonial da empresa em crise e de seus sócios, bem como o plano de recuperação deve estabelecer mecanismos de pagamento que atentem ao princípio da preservação e efetividade dos créditos, comprovando a boa-fé objetiva das partes e evitando o uso abusivo do

relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último exercício social; d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito; III – a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos; IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento; V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores; VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor; VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras; VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial; IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados; IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados; X – o relatório detalhado do passivo fiscal; e XI – a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3.º do art. 49 desta Lei.”

¹⁷¹ “Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira; [...] XI – a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3.º do art. 49 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020.) (Vigência)

§ 1.º Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte previstos em Lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e, mediante autorização judicial, de qualquer interessado.”

pedido de recuperação para onerar ainda mais o lado credor.¹⁷² As decisões do STJ têm sido norteadas pelos princípios ora destacados em consonância com o princípio da preservação da empresa.¹⁷³⁻¹⁷⁴

Referido diagnóstico é essencial para o conhecimento de como se dá a geração de receita da empresa e quais as possibilidades de maximização de resultado para o êxito da recuperação, cabendo evidenciar: (i) as contribuições dos ativos, com destaque para os intelectuais, para a realização das atividades empresariais e quais são essenciais ao funcionamento e soerguimento da empresa; (ii) eventuais receitas que esses ativos têm trazido e o potencial de realização desses ativos no caso de alienação. É muito importante a comprovação documental de referidos ativos, uma vez que cabe ao INPI a chancela quanto à regularidade de registros e pedidos de ativos intelectuais, no tocante à titularidade, como também à manutenção desses direitos por meio do pagamento das taxas anuais.

Dessarte, o patrimônio da empresa será verificado no conjunto de documentos fornecidos pela empresa em crise, pois é de suma importância que haja total transparência e conhecimento aos credores do potencial dos ativos da empresa em crise e das possibilidades de cooperação direta ou indireta para o sucesso da recuperação da empresa, sendo dividido em dois momentos: parte no pedido de recuperação judicial e parte no momento de apresentação do PRJ.

Um momento oportuno para a conferência dos direitos intelectuais é a constatação prévia, prevista no art. 51-A da Lei 11.101/2005, que permite a verificação das reais condições de funcionamento do devedor e a análise da conformidade da documentação juntada, antes da manifestação do juízo quanto ao processamento da recuperação judicial.¹⁷⁵ Também denominada

¹⁷² PATROCÍNIO, Daniel Moreira de. Os princípios do processo de recuperação judicial de empresas. 2014, p. 12. Disponível em: http://www.mpatrocinio.com.br/fotos_site/artigo%20-%20daniel%20patrocinio%20-%20principios%20recuperacao.pdf. Acesso em: out. 2022.

¹⁷³ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 2.^a Turma, Recurso Especial 196.058, Rel. Min. João Otávio de Noronha, *DJ* 21.03.2005; Recurso Especial 618.571, Rel. Min. João Otávio de Noronha. *DJ* 19.12.2006.

¹⁷⁴ Nesse contexto, podem ser destacadas as seguintes súmulas: Súmula 495: “A restituição em dinheiro da coisa vendida a crédito, entregue nos quinze dias anteriores ao pedido de falência ou de concordata, cabe, quando, ainda que consumida ou transformada, não faça o devedor prova de haver sido alienada a terceiro”; Súmula 29: “No pagamento em juízo para elidir falência, são devidos correção monetária, juros e honorários de advogado.”; Súmula 248: “Comprovada a prestação de serviços, a duplicata não aceita, mas protestada, é título hábil para instruir pedido de falência”.

¹⁷⁵ “Art. 51-A. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial. § 1.º A remuneração do profissional de que trata o *caput* deste artigo deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido. § 2.º O juiz deverá conceder o prazo máximo de 5 (cinco) dias para

perícia prévia, consiste em uma constatação informal determinada pelo magistrado antes da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, com a finalidade de averiguar a regularidade da documentação técnica que acompanha a petição inicial, bem como as reais condições de funcionamento da empresa requerente, a fim de conferir ao magistrado condições mais adequadas para decidir sobre o deferimento ou não do início do processo de recuperação judicial.

Apesar de não haver uma regra única de como deve ser efetuada a perícia prévia, tornou-se conhecido o método de Daniel Carnio Costa e Eliza Fazan, denominado “Modelo de Suficiência Recuperacional”, que se traduz em uma avaliação de 30 quesitos com parâmetros objetivos a serem verificados. Referido modelo permite inferir as reais condições de funcionamento da empresa, mediante vistoria *in loco* e análise da documentação contábil.¹⁷⁶ Segundo referidos autores, a aplicação prática contempla, objetivamente, três matrizes distintas:

1. **Primeira matriz:** constatação das dimensões estabelecidas no art. 47 da Lei 11.101/2005 acerca da atividade e operação da empresa em crise, resultando no Índice de Suficiência Recuperacional (ISR);
2. **Segunda matriz:** verificação objetiva dos requisitos essenciais ao pedido de recuperação judicial, listados no art. 48 da Lei 11.101/2005 e sua correspondência com a realidade fática da empresa, resultando no Índice de Adequação Documental (IADe);
3. **Terceira matriz:** verificação objetiva dos requisitos essenciais ao pedido de recuperação judicial listados no art. 51 da Lei 11.101/2005 e sua correspondência

que o profissional nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade documental. § 3.º A constatação prévia será determinada sem que seja ouvida a outra parte e sem apresentação de quesitos por qualquer das partes, com a possibilidade de o juiz determinar a realização da diligência sem a prévia ciência do devedor, quando entender que esta poderá frustrar os seus objetivos. § 4.º O devedor será intimado do resultado da constatação prévia concomitantemente à sua intimação da decisão que deferir ou indeferir o processamento da recuperação judicial, ou que determinar a emenda da petição inicial, e poderá impugná-la mediante interposição do recurso cabível. § 5.º A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor. § 6.º Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para tomada das providências criminais eventualmente cabíveis. § 7.º Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento do devedor não se situa na área de competência do juízo, o juiz deverá determinar a remessa.”

¹⁷⁶ MOREIRA, Pedro Ivo Lins. A constatação prévia e sua relação com o processamento da recuperação judicial. *In: SALOMÃO, Luis Felipe et al. Recuperação de empresas e falência: diálogos entre a doutrina e a jurisprudência*. Barueri: Atlas, 2021. p. 251-263.

com a realidade fática da empresa, resultando no Índice de Adequação Documental Única (IADu).¹⁷⁷

A identificação da real condição da empresa em crise é essencial para a correta aplicação do remédio legal. No entanto, é comum que o perito nomeado fique dedicado apenas ao cumprimento formal da constatação, sem adentrar no detalhamento de um ou outro ativo, de modo que a verificação da propriedade intelectual geralmente fica relegada a segundo plano, até mesmo pela falta de experiência técnica para a correta avaliação e constatação desses ativos.

Além disso, nessa fase de análise documental, será possível verificar somente os direitos intelectuais que a empresa declara no balanço patrimonial, se houver itens específicos para tal. Isso porque a lista de bens e direitos do ativo não circulante só será fornecida por ocasião da juntada do PRJ, que ocorre em momento posterior.

Superada a fase de constatação prévia e juntado o relatório para análise do juízo, dando prosseguimento à recuperação judicial, o devedor, no prazo de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, deverá apresentar o plano de recuperação, nos termos do art. 53, III. Nessa etapa, o único requisito previsto na Lei 11.101/2005 com relação à comprovação dos ativos da empresa em crise é referente à elaboração do laudo econômico-financeiro e de avaliação de bens e ativos do devedor. Não há, no entanto, nenhuma exigência de juntar outros documentos específicos que comprovem a validade dos registros e a titularidade da propriedade intelectual. Havendo a falência, o art. 75 determina a preservação e a otimização da utilização produtiva dos bens, inclusive os intangíveis, legitimando a prática de atos que visem à proteção, por exemplo, de marcas e patentes, com medidas de combate ao uso indevido e não autorizado.

Tudo isso visando à recuperação de uma entidade que é comprometida com o desempenho de uma função social, que se coloca acima do somatório de interesses individuais de seus sócios (independentemente da estrutura societária), seja pela produção de bens e execução de serviços, pelo número de empregos gerados ou pelos impostos pagos. Nesse sentido, a função social da empresa acaba por ser fundamento para justificar a concessão de

¹⁷⁷ COSTA, Daniel Carnio; FAZAN, Eliza. *Constatação prévia em processos de recuperação judicial de empresas: o Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR)*. Curitiba: Juruá, 2019. p. 216.

uma segunda chance à organização empresarial,¹⁷⁸ desde que verificado que a empresa em crise é economicamente viável de recuperação.

Nesse sentido, arrisca-se a refletir que, a depender da especificidade do ativo, como no caso de propriedade intelectual, que demanda conhecimento técnico específico da área de atuação, do mercado e da tecnologia, se aplicável, seria prudente exigir que a empresa fornecesse também laudos de avaliação específicos, que demonstrassem como referidos direitos intelectuais poderiam ser incorporados no curto prazo, caso esteja mapeado que não são utilizados em atividades essenciais ou não contribuirão diretamente para o soerguimento da empresa em crise.

Vale dizer, não se deve aplicar recuperação judicial a empresas absolutamente inviáveis, nem se deve aplicar falência para empresas cujas atividades mereçam ser preservadas em função dos benefícios que potencialmente seriam gerados em favor do interesse público e social. A aplicação errada da ferramenta legal do sistema de insolvência empresarial gera prejuízos sociais gravíssimos, seja pelo encerramento de atividades viáveis com a perda dos potenciais empregos, tributos e riquezas que ela poderia gerar, seja pela manutenção artificial em funcionamento de empresas inviáveis e que não geram os benefícios econômicos e sociais em prejuízo do interesse da sociedade e do bom funcionamento da economia.

Utiliza-se da recuperação judicial das Americanas para ilustrar como pode ser efetuado o levantamento de propriedade intelectual no patrimônio da empresa em crise. A recuperação judicial envolve as seguintes empresas: Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial, B2W Digital Lux S.Á.R.L. – Em Recuperação Judicial, JSM Global S.À.R.L. – Em Recuperação Judicial, ST Importações Ltda. – Em Recuperação Judicial, e conseqüentemente, todas as marcas integrantes do patrimônio dessas empresas. No Relatório de Bens e Ativos do Grupo Americanas, database de 30.09.2022, constou o ativo intangível, com destaque para a marca Americanas e investimentos em sociedades empresárias, colocando-se como um “grande ecossistema, combinando plataformas digitais e físicas” com atuação em diversos setores da economia, com destaque para operações de varejo e de serviços.¹⁷⁹

¹⁷⁸ PATROCÍNIO, Daniel Moreira de. Os princípios do processo de recuperação judicial de empresas. 2014, p. 18. Disponível em: http://www.mpatrocinio.com.br/fotos_site/artigo%20-%20daniel%20patrocinio%20-%20principios%20recuperacao.pdf. Acesso em: out. 2022.

¹⁷⁹ APSIS. Grupo Americanas. *Laudo de Avaliação Apsis*. 2023, p. 10. Disponível em: <https://psvar.com.br/wp-content/uploads/2023/03/Doc-2-laudo-de-avaliacao.pdf>. Acesso em: nov. 2023.

As marcas de titularidade das empresas recuperandas foram listadas como bens do ativo não circulante no PRJ apresentado. No que tange à avaliação das marcas “Americanas”, “Submarino”, “Sou Barato” e “Hortifruti Natural da Terra” são amplamente reconhecidas pela sociedade, sendo atribuído, portanto, valor econômico no caso de alienação no mercado, nos termos da justificativa:

A marca Americanas S.A. é a marca-mãe de todo o grupo, consolidando toda a imagem construída ao longo de quase um século de operação e exposição. Em um contexto de eventual liquidação, a marca é compreendida com um bem intangível da companhia, suscetível a transferência de titularidade e passível de venda em uma situação de cisão de bens e ativos da companhia, compatível com o contexto desse laudo. **Com base em expertise de mercado, os avaliadores entendem que as marcas exploradas pela Americanas, abrangendo inclusive as marcas “Submarino”, “Shoptime”, “Sou Barato” e “Hortifruti Natural da Terra” – possuem valor de mercado, uma vez que têm amplo reconhecimento por seus consumidores.** Com isso, a marca “Americanas S.A.”, englobando as demais marcas citadas anteriormente, teve seu valor econômico apurado no contexto do presente laudo, através da abordagem da renda. **Concluimos um valor de R\$ 390.030 mil para o conjunto de marca Americanas.** Maiores detalhes da avaliação no Anexo 1.¹⁸⁰

A maioria dos investimentos que não possuem operação (*holdings*) ou de relevância baixa para o Grupo Americanas foi contabilizada, para fins de avaliação do intangível, pelo valor do patrimônio líquido contábil, o que extrapola o interesse da presente pesquisa que é a propriedade intelectual propriamente dita, no caso das marcas. A abordagem de custo utiliza como base o valor do custo histórico ou custo de aquisição, ajustados quando requerido em função do passivo contábil.¹⁸¹ No referido relatório, consta ainda que foi utilizada a “abordagem de renda ou de mercado para a avaliação dos ativos operacionais” para avaliação dos principais ativos operacionais (subsidiárias) do Grupo Americanas, sendo definida como:

Abordagem de Renda: define o valor do ativo como o valor atual dos benefícios futuros que resultam do seu direito de propriedade. O valor justo dos fluxos de caixa futuros que o ativo irá gerar durante a sua vida útil é projetado com base em atuais expectativas e suposições sobre condições futuras. Vale ressaltar, entretanto, que os efeitos sinérgicos ou estratégicos diferentes daqueles resultados por participantes do mercado não devem ser incluídos nos fluxos de caixa projetados.¹⁸²

¹⁸⁰ Conforme Laudo de Avaliação da Apsis: Em 1999, ocorreu a criação da Americanas.com e do *e-commerce* Submarino, e posteriormente, em 2006, a Americanas.com e Submarino realizaram uma fusão de suas operações resultando na criação da B2W Companhia Digital, tornando-se uma empresa pioneira no *e-commerce* brasileiro. O Grupo Americanas, em seu formato atual, deve-se à fusão de Lojas Americanas S.A. e de B2W Companhia Digital, realizada em 2021, levando à criação da Apsis (APSYS. Grupo Americanas. *Laudo de Avaliação Apsis*, 2023, p. 30. Disponível em: <https://psvar.com.br/wp-content/uploads/2023/03/Doc-2-laudo-de-avaliacao.pdf>. Acesso em: nov. 2023).

¹⁸¹ APSYS. Grupo Americanas. *Laudo de Avaliação Apsis*. 2023, p. 21. Disponível em: <https://psvar.com.br/wp-content/uploads/2023/03/Doc-2-laudo-de-avaliacao.pdf>. Acesso em: nov. 2023.

¹⁸² *Idem*, p. 17.

Ao longo do relatório, também são explorados outros direitos intelectuais como direito de uso de *software* de terceiros e o desenvolvimento de sistemas de plataformas *e-commerce*. Os *softwares* próprios e de terceiros não foram avaliados, tendo em vista a customização para uso do Grupo Americanas e a possibilidade de aquisição direta do terceiro,¹⁸³ respectivamente.

Entretanto, embora não haja exigência legal, um inventário dos direitos intelectuais registrados em nome da empresa em crise seria bastante interessante, a fim de comprovar a titularidade do bem ou direito de propriedade industrial, decorrente de registro da marca ou pedido de patente no INPI ou de contrato de licenciamento de uso, bem como verificar se os direitos permanecem em vigor e se são passíveis de alienação, cessão ou oneração a terceiros.

O caminho mais adequado parece ser o de identificação dos bens e direitos por categoria, de forma a permitir ponderações quanto à correta identificação, precificação e meios de alienação dos ativos de propriedade intelectual no PRJ, considerando que na atualidade a propriedade intelectual é parte do capital intangível que ocupa posição relevante no patrimônio das empresas, embora não seja o que ocorre na prática, pois a propriedade intelectual é listada apenas como parte integrante do patrimônio sem qualquer análise objetiva acerca do real valor ou utilidade de mercado.

Convém, por todo o exposto, um maior aprofundamento na verificação dos documentos atinentes aos direitos intelectuais e identificação de como eles estão contribuindo para o desempenho das atividades empresariais, inclusive para evitar um eventual esvaziamento. Entretanto, há uma ponderação importante a ser feita, pois, em razão do número de detalhes que devem ser analisados na recuperação judicial *versus* a premência de tempo dedicado às etapas a serem cumpridas e decisões a serem tomadas, é comum que haja apenas o cumprimento formal das obrigações sem adentrar muito no detalhamento dos fatos.

1.6 Identificação dos meios de recuperação

A identificação dos meios de recuperação se dará na formatação de um conjunto de informações em um documento único, o PRJ, em até 60 dias da distribuição do pedido, sob pena de convalidação em falência,¹⁸⁴ o que desencadeia a nomeação de um administrador judicial para gerir

¹⁸³ *Idem*, p. 29.

¹⁸⁴ “Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convalidação em falência [...]”

os negócios da empresa falida. Na prática, os credores poderão verificar a proposta de soerguimento da empresa em crise com os documentos idôneos que instruem o pedido de recuperação judicial para auxiliar na compreensão da real situação financeira do devedor.

Os principais norteadores de um plano são: a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação; a demonstração analítica de sua viabilidade econômica; e o laudo econômico-financeiro e de avaliação dos ativos do devedor.¹⁸⁵ Em outras palavras, o plano deve esclarecer, de modo concreto, os meios de recuperação, como os credores serão pagos (tempo e montante), a forma de venda de ativos, se houver, o valor do bem e o preço mínimo de venda, por exemplo.¹⁸⁶

Trata-se de uma comprovação do devedor de como pretende satisfazer suas obrigações utilizando os ativos que a empresa em crise disponibiliza e a geração de recursos com o desempenho de suas atividades operacionais. Diante da juntada do PRJ, nos termos do art. 55 c/c o art. 56, § 4.º, da Lei 11.101/2005, caberá então aos credores manifestação dentro de 30 dias da publicação da relação de credores, devendo a assembleia geral ser realizada em até 150 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, para decidir se o plano é adequado e contempla meios de recuperação judicial efetivamente viáveis e o cenário de recuperação é mais oportuno que a decretação da falência.¹⁸⁷

Quanto ao conteúdo do PRJ, este deve conter laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada, nos termos do art. 53, II, da Lei 11.101/2005. No entanto, esse requisito não significa necessariamente que haverá uma análise objetiva de como esses bens podem ser avaliados e incorporados ao soerguimento da empresa ou adquiridos no mercado, como bem observa Adriana Pugliesi:

Em suma, muito mais relevante do que laudos que atestem a demonstração de viabilidade econômica e financeira da recuperanda – conforme opinião de profissional especializado contratado pela vendedora – está, ao nosso ver, a transparência na

¹⁸⁵ CAMPINHO, Sérgio. *Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa*. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 181.

¹⁸⁶ PUGLIESI, Adriana V. Comentários aos artigos 53 e 54. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de (coord.). *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 337-351.

¹⁸⁷ SACRAMONE, Marcelo Barbosa. *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 315.

informação e a responsabilidade (*accountability*) com que a empresa devedora atua no processo concursal.¹⁸⁸

De modo geral, o PRJ traz cláusulas genéricas sobre reorganização societária e autorização para venda de patrimônio da empresa em crise, sem distinção pelo tipo de ativo, resguardando, no entanto, direitos de credores existentes se os bens estiverem onerados em garantia. Deve conter, no entanto, disposições específicas sobre a forma de alienação, uma vez que esse tema já foi abordado pelo STJ, que considera nula a cláusula de autorização de alienação genérica de ativos da empresa.¹⁸⁹ Há, portanto, a fixação prévia dos parâmetros utilizados pela empresa em recuperação, tais como preço, condições de venda e prazo de pagamento, para um bom desenrolar da alienação a ser operacionalizada por uma das modalidades previstas em lei, procurando equilibrar as ações do devedor para evitar um esvaziamento patrimonial do devedor.¹⁹⁰

A elaboração de um plano de recuperação factível à realidade da empresa para ser submetido à aprovação dos credores fica a cargo do administrador, que permanece na condução das atividades empresariais na recuperação judicial. Anteriormente à reforma da Lei 11.101/2005, havia a necessidade de previsão no PRJ ou aprovação pelos credores, bem como autorização judicial, para que o adquirente viesse a receber o ativo livre de qualquer ônus e se beneficiar da não sucessão tributária a qualquer título, tema que provocava grande insegurança jurídica e foi endereçado pela mudança de lei recente.¹⁹¹

Caso não haja previsão específica sobre a alienação de ativos, a Lei 11.101/2005 estabelece como matéria de competência dos credores, portanto sujeita à deliberação, a

¹⁸⁸ PUGLIESI, Adriana V. Comentários aos artigos 53 e 54. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de (coord.). *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 349. A autora entende que a análise financeira de uma empresa é relevante porque mostrará: como a empresa investe seu dinheiro (ativos), e de onde são provenientes os recursos para tanto (ou seja, quem financia a operação da empresa), utilizando-se da classificação de Eduardo Martinez Abascal (*Finanças para executivos*. Madrid: McGraw Hill, 2019. p. 1-7) de finanças corporativas, classificadas em finanças estruturais (como a empresa financia os ativos fixos – dívida de longo prazo e capital próprio – e da combinação entre dívida e capital social) e finanças operacionais (financiamento exigido para manter as operações em curso, cabendo o mapeamento dos riscos operacionais e financeiros).

¹⁸⁹ Agravo em Recurso Especial 1.308.185/SP (2018/0140931-3), Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ 30.04.2021.

¹⁹⁰ LIMA, Igor de Silva; GALEA, Felipe E. dos Santos; LEITÃO, Gustavo dos Reis. Venda de UPs e esvaziamento patrimonial: reflexões preliminares. *Revista do Advogado*, n. 150, p. 84, jun. 2021. Disponível em: https://aplicacao.aasp.org.br/aasp/servicos/revista_advogado/paginaveis/150/88/index.html#t=ODgsbGVmdCwyNDYuNzgsNzkuMjAsMTcwLjg0LDEwMy40MCxyaWdodCxib3R0b20=. Acesso em: out. 2023.

¹⁹¹ Conforme bem observa Manoel Justino Bezerra Filho, o parágrafo único do art. 60 “foi vetado pela Presidência da República quando da sanção da Lei, em 25.12.2020. O veto foi derrubado pelo Congresso Nacional, em sessão conjunta, de 16.03.2021 (BEZERRA FILHO, Manoel Justino. *Lei de Recuperação de Empresa e Falência: Lei 11.101/2005 – comentada artigo por artigo*. São Paulo: RT, 2011. p. 307).

alienação de bens ou direitos do ativo não circulante do devedor.¹⁹² Sacramone compartilha sua visão sobre essa escolha do legislador:

Para tanto, atribuiu àqueles que sofreriam as consequências o direito de decidir sobre as mais importantes questões, pois eles teriam o estímulo a investir recursos e a buscar maiores informações para melhor decidirem. Os principais interessados na superação da crise econômico-financeira do devedor ou na preservação e otimização da utilidade produtiva dos bens são os credores, de modo que as decisões mais relevantes na condução do procedimento recuperacional ou falimentar foram a eles atribuídas.¹⁹³

Em razão das alterações propostas pela Lei 14.112/2020, a deliberação dos credores deixou de ser unicamente de maneira presencial, por meio de reunião do órgão deliberativo, e pode ser substituída por votação realizada por meio eletrônico ou até mesmo por termo de adesão ou outro mecanismo considerado seguro pelo juízo da recuperação judicial, sendo necessária a observância do quórum de aprovação estabelecido na lei e da fiscalização efetuada pelo administrador judicial.¹⁹⁴ Tais inovações estão alinhadas ao princípio da participação ativa de credores na medida em que, antes, a participação presencial era mais onerosa ao credor.

Atendendo aos requisitos para pedido de recuperação judicial, a empresa em crise deve, portanto, analisar quais os meios de recuperação que se aplicam à situação, partindo do rol exemplificativo do art. 50 da Lei 11.101/2005,¹⁹⁵ vistos como eficientes medidas de

¹⁹² “Art. 35. A assembleia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre: [...] g) alienação de bens ou direitos do ativo não circulante do devedor, não prevista no plano de recuperação judicial.”

¹⁹³ SACRAMONE, Marcelo Barbosa. *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 196.

¹⁹⁴ “Art. 39. [...] § 4.º Qualquer deliberação prevista nesta Lei a ser realizada por meio de assembleia-geral de credores poderá ser substituída, com idênticos efeitos, por: I – termo de adesão firmado por tantos credores quantos satisfaçam o quórum de aprovação específico, nos termos estabelecidos no art. 45-A desta Lei; II – votação realizada por meio de sistema eletrônico que reproduza as condições de tomada de voto da assembleia-geral de credores; ou III – outro mecanismo reputado suficientemente seguro pelo juiz.

§ 5.º As deliberações nos formatos previstos no § 4.º deste artigo serão fiscalizadas pelo administrador judicial, que emitirá parecer sobre sua regularidade, previamente à sua homologação judicial, independentemente da concessão ou não da recuperação judicial.”

¹⁹⁵ “Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros: I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas; II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente; III – alteração do controle societário; IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos; V – concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar; VI – aumento de capital social; VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados; VIII – redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva; IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro; X – constituição de sociedade de credores; XI – venda parcial dos bens; XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica; XIII – usufruto da empresa; XIV – administração compartilhada; XV – emissão de valores mobiliários; XVI – constituição de sociedade de propósito

reestruturação, reorganização e de saneamento, exercidas sobre um, alguns ou todos os aspectos da empresa, para a solução da crise econômico-financeira, mediante a organização de seus fatores de produção para continuar regularmente a empreender.¹⁹⁶

Referido rol é apenas exemplificativo, pois a Lei 11.101/2005 permite soluções atípicas, desde que respeitados os princípios norteadores da recuperação judicial e as formas de alienação previstas na referida lei, podendo inclusive cumular vários dos meios propostos, desde que não violem a lei ou não tragam qualquer tratamento diferenciado dos credores em condições semelhantes de crédito da mesma classe.¹⁹⁷ É também imperiosa a todas as modalidades a transferência da titularidade ou da posse de direitos intelectuais mediante a aprovação expressa do credor titular da garantia, se existente, conforme o disposto no art. 50, § 1.º, da Lei 11.101/2005.¹⁹⁸

Na recuperação judicial, possibilidades de fusão com outras empresas, alteração de controle societário, desfazimento de bens ou direitos, seja de todo o estabelecimento empresarial, definido como o complexo de bens organizado pelo empresário para o exercício da empresa, seja de parte dele,¹⁹⁹ são vistas de forma positiva e servem para gerar recursos para a empresa recuperanda honrar suas obrigações e permitir, ainda que parcialmente, a continuidade das atividades negociais pelo devedor, também com os benefícios relativos à não sucessão a qualquer título,²⁰⁰ conforme será explorado adiante. Nesse sentido, cada medida que vier a ser adotada como forma de recuperação deverá observar as condições materiais de sua validade e os procedimentos previstos na legislação correspondente, uma vez que a recuperação judicial não constitui situação de excepcionalidade.²⁰¹⁻²⁰²

específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor; XVII – conversão de dívida em capital social; XVIII – venda integral da devedora, desde que garantidas aos credores não submetidos ou não aderentes condições, no mínimo, equivalentes àquelas que teriam na falência, hipótese em que será, para todos os fins, considerada unidade produtiva isolada. [...]”

¹⁹⁶ SACRAMONE, Marcelo Barbosa. *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 275-276.

¹⁹⁷ *Idem*, p. 276.

¹⁹⁸ “Art. 50. [...] XVIII [...] § 1.º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.”

¹⁹⁹ SACRAMONE, Marcelo Barbosa. *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 285.

²⁰⁰ O art. 60, parágrafo único, prevê: “[...] O objeto de alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1.º do art. 141 desta Lei”.

²⁰¹ CAMPINHO, Sérgio. *Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa*. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 176.

²⁰² Leonardo Araújo e Thiago Nunes realizaram um estudo sobre a recuperação judicial como meio de liquidação disfarçada de ativos. Os autores colocam que pode ocorrer de a alienação de ativos na recuperação judicial

É distinta, pois, a lógica na falência, na medida em que é nomeado síndico para administrar a massa falida, e qualquer ato de alienação dos ativos da massa falida presta-se ao acautelamento da empresa (art. 1.044 do Código Civil), mediante especialmente a venda em bloco e aproveitamento da sucessão tributária e trabalhista, com a preservação da atividade produtiva, na medida em que já pressupõe o afastamento do empresário de suas atividades.²⁰³

Torna-se, nesse sentido, relevante para o estudo a contribuição da propriedade intelectual em todos aqueles meios de recuperação que se traduzem, por exemplo, em troca de titularidade, e como são contempladas referidas oportunidades no PRJ. Logo, importa verificar nos planos de recuperação judicial a realização de operações que impliquem trocas de titularidade das marcas, patentes, desenho industrial e em consequência também do licenciador, se houver, de direitos intelectuais, que ensejam a devida comunicação ao órgão competente de registro (INPI), bem como a devida adequação dos contratos bilaterais, acaso existentes.

se revestir de um manto de legalidade (acobertado pelo sistema da recuperação prevista na LRF) para a mera transferência de patrimônio sem sucessão e com direcionamento a determinados credores, em prejuízo daqueles que não se sujeitam à concursabilidade (A recuperação judicial é um meio de liquidação disfarçada de ativos. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade São Judas Tadeu*, n. 9, p. 6-243, 2020).

²⁰³ BEZERRA FILHO, Manoel Justino. *Lei de Recuperação de Empresa e Falência: Lei 11.101/2005 – comentada artigo por artigo*. São Paulo: RT, 2011. p. 187-188.

2 MEIOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A PROPRIEDADE INTELLECTUAL

*À era industrial sucedeu a era da informação.
Com a mudança de paradigmas, modificou-se a
intermediação comercial e alterou-se a forma
com a qual se valorizam ativos.*

Pedro Marcos Nunes Barbosa²⁰⁴

O capítulo anterior explorou o papel das sociedades empresárias ao longo dos séculos, que acompanhou a diversificação econômica e social do mundo, trazendo sob perspectiva o olhar sobre a empresa em momento de adversidades e o que deve ser perseguido para atender ao interesse coletivo das partes envolvidas com a empresa no curso da recuperação judicial.

No que concerne à propriedade intelectual, pôde-se verificar que a ciência e a indústria se interligaram com o advento do capitalismo e da Revolução Industrial, tornando-se a produção de conhecimento chave para a produtividade, poder de competição e o resultado econômico das empresas.²⁰⁵ Em razão das novas tecnologias, com possibilidade de múltiplas interações entre as organizações, iniciou-se a Era do Conhecimento,²⁰⁶ a partir de 1956, e houve a adaptação dos agentes econômicos para o exercício de suas funções e para desenvolver doravante relações mais dinâmicas,²⁰⁷ ante o compromisso de gerar valor a partir do conhecimento e o aumento da capacidade de tratamento instantâneo de um gigantesco volume de informações.²⁰⁸

Assim que a propriedade intelectual foi ganhando maior atenção para a devida proteção jurídica, que as empresas migraram da mera produção de bens e serviços materiais para a geração de

²⁰⁴ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. E-stabelecimento: teoria do estabelecimento comercial na internet, aplicativos, *websites*, segregação patrimonial, *trade dress* eletrônico, concorrência *online*, ativos intangíveis cibernéticos e negócios jurídicos. In: CRISTOFARO, Pedro Paulo; MACHADO FILHO, Caio (coord.). *Direito empresarial: estudos contemporâneos*. São Paulo: Quartier Latin, 2016. p. 21.

²⁰⁵ DRUKER, Peter F. *A nova era da administração*. São Paulo: Pioneira, 1992. p. 20.

²⁰⁶ NAISBITT, John. *Paradoxo global*. Rio de Janeiro: Campus, 1994. p. 30-35.

²⁰⁷ Nas palavras de Oscar Barreto, para contextualizar as mudanças decorrentes do progresso e os reflexos nas relações concernentes à mão de obra direta e terceirizada, aos fornecedores e clientes, à compra de insumos e desenvolvimento de produtos/serviços: “[...] ao mesmo tempo em que se viram as páginas da história, também progride a técnica, modificam-se as estruturas políticas, sociais e econômicas, e evoluem os sistemas jurídicos [...]”.

²⁰⁸ FARIA, José Eduardo. *O direito na economia globalizada*. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 58.

valor a partir do conhecimento e oferta de produtos e serviços com maior diferenciação e alinhado com as expectativas comportamentais da sociedade. Portanto, inerente ao crescimento dos agentes econômicos é a diversificação dos ativos que compõem o patrimônio das empresas, essenciais para o desempenho das atividades. Somam-se ao caixa disponível, mobiliário e imobilizado, os investimentos em pesquisa e inovação, *software*, marcas e patentes, ou seja, a propriedade intelectual que possibilita maior diferenciação para agregar valor ao produto ou serviço.

Recente estudo da OCDE destacou que, em razão das crises enfrentadas no último século, o papel dos ativos intangíveis é incontestável na promoção da competitividade²⁰⁹ e produtividade, precipuamente por sua atuação complementar com a tecnologia digital, que tem grande potencial inovador e absorve mão de obra qualificada,²¹⁰ o que justifica a relevância social, jurídica e econômica da propriedade intelectual, uma vez que marcas, invenções, modelos de utilidade, desenho industrial e *softwares*, por exemplo, representam parte expressiva do patrimônio das empresas, especialmente em empresas inovadoras com elevados investimentos em tecnologia.

Apesar dos avanços na disciplina jurídica para atração de investimentos para novos negócios relativos à propriedade intelectual, dadas as especificidades desses ativos intangíveis, são comuns a assimetria informacional e a dificuldade de monetização, o que desperta a relevância do tema. Os esforços de proteção dos direitos intelectuais são perceptíveis no ordenamento jurídico brasileiro, mas as referências à propriedade intelectual na recuperação judicial, nas formas de licenciamento/cessão, alienação ou oneração, ainda são bem tímidas em decorrência da necessidade de soluções já aceitas pelo mercado para endereçar as dificuldades empresariais, sendo importantes uma reflexão do panorama atual e propostas de uma mudança comportamental dos agentes de mercado e adequação da legislação, se pertinente, a respeito de proteção e melhoras práticas voltadas à propriedade intelectual, no ambiente de recuperação judicial.

²⁰⁹ Nesse sentido, Kone Prieto Fortunato Cesário e Ricardo Carvalho Rodrigues opinam: “Será um erro grave se o futuro governo esquecer os ativos intangíveis, o INPI e a educação da propriedade intelectual. Lá fora estes ativos são cada vez mais o principal motor da criação de valor para as empresas, na medida em que a economia global continua a evoluir em meio à proliferação de serviços e empresas orientadas à tecnologia” (Futuro governo deve proteger propriedade intelectual de olho na competitividade. *Jota*, 23 nov. 2022. Disponível: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/futuro-governo-deve-protetger-propriedade-intelectual-de-olho-na-competitividade-23112022>. Acesso em: mar. 2024).

²¹⁰ OCDE. Bridging the gap in the financing of intangibles to support productivity. *OCDE Publishing*, Paris, p. 2, 2021. Disponível em: <https://www.oecd.org/global-forum-productivity/events/Bridging-the-gap-in-the-financing-of-intangibles-to-support-productivity-background-paper.pdf>. Acesso em: set. 2022.

No curso da recuperação da empresa em crise, o objetivo maior é a preservação da empresa, servindo os meios de recuperação para resguardar os princípios do art. 47,²¹¹ o que torna a recuperação judicial distinta do processo falimentar, porque a redução do patrimônio que levar à falta de operação pode representar o desvirtuamento do instituto da recuperação judicial, como bem observa Sacramone:

O dispositivo legal, por meio da imposição do objetivo da preservação da atividade à recuperação judicial, impende, além disso, que o instituto da recuperação judicial seja utilizado pelos agentes econômicos em detrimento dos objetivos para os quais foi concebido. Seu desvirtuamento poderia ocorrer nas hipóteses em que o devedor procura a recuperação judicial para garantir a transferência patrimonial sem sucessão em detrimento dos credores extraconcursais ou com prejuízo da continuidade da atividade, com a extinção de todos os postos de trabalho etc.²¹²

Extrai-se da própria Exposição de Motivos da Lei 11.101/2005 que essa lei possui dupla função, trazendo normas de direito processual, indispensáveis à boa condução das falências e recuperações de empresas, bem como normas de direito material, de acordo com as quais, sob determinadas hipóteses e condições, podem as empresas recorrer à tutela do Estado para se reerguer e como deve ser conduzido esse processo.²¹³

Quando uma empresa encerra suas atividades, cessa a contribuição para a sociedade, tais como geração de receitas, consumo de bens e direitos do mercado, aquisição de máquinas e equipamentos. Conforme apontado no Parecer do CAE, a extinção da empresa provoca a perda do agregado econômico representado pelos chamados intangíveis, como nome, ponto comercial, reputação, marcas, clientela, rede de fornecedores, *know-how*, treinamento, perspectiva de lucro futuro, entre outros,²¹⁴ destacando elementos que são

²¹¹ “Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

²¹² SACRAMONE, Marcelo Barbosa. *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 241

²¹³ TEBET, Ramez. Relatório Exposição de Motivos da Lei 11.101/2005. Brasília, 2005. p. 29. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=580933>. Acesso em: 25 set. 2022.

²¹⁴ BRASIL. Senado Federal. Parecer da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o PLC 71/2003, Relator Senador Ramez Tebet. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/63304>. Acesso em: out. 2022.

objeto da presente pesquisa e para os quais se aprofunda a dinâmica da recuperação judicial.²¹⁵

A finalidade da recuperação é salvar a empresa econômica e financeiramente viável, a produção e distribuição de bens e serviços e, mediante a geração e/ou manutenção dos empregos, geração de riqueza e de impostos, simultaneamente com o respeito aos direitos e interesses dos credores, conforme estabelece o art. 47 da LRFE:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

No momento de concentração de esforços para superação da crise econômico-financeira, deve-se verificar como as regras jurídicas regulamentam a utilização, o licenciamento ou cessão, a alienação (ou oneração) de direitos intelectuais de empresas em crise, com o intuito de contribuir com a reversão de recursos financeiros concomitante à manutenção de bens essenciais para a continuidade das atividades operacionais. Dessa forma, afigura-se importante estabelecer o debate sobre fragilidades da proteção jurídica da propriedade intelectual na recuperação judicial, pois é mais conveniente a toda a economia que a empresa seja mantida ativa. *In verbis*:

Esta, em atuação no mercado, tem um valor superior ao da soma de todos os seus ativos. É o que se chama de *going concern value* (valor da empresa em atividade). Interessa a todos, portanto, que, se ela tiver condições para tanto, com o uso das medidas adequadas, volte a participar ativamente do mercado, competindo com as demais empresas. O benefício é geral, não apenas para a própria devedora e seus acionistas. Ela tornará a gerar lucros, empregos, novos negócios, e pagará mais impostos. Daí a evidente necessidade de sua preservação, desde que viável. A Lei brasileira (11.101/2005) é expressa nesse sentido, ao dispor, no art. 47, sobre os objetivos da recuperação judicial.²¹⁶

Nesse contexto, traçar-se-á um breve retrospecto sobre a inserção da propriedade intelectual no seio das empresas, a proteção jurídica que foi sendo construída no entorno dela e

²¹⁵ BRASIL. Senado Federal. Parecer da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o PLC 71/2003, Relator Senador Ramez Tebet. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/63304>. Acesso em: out. 2022.

²¹⁶ TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Direito das empresas em crise. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; JORGE, André Guilherme Lemos *et al.* (org.). *Coletânea da atividade negocial*. São Paulo: Universidade Nove de Julho, 2018. p. 317.

como atualmente está relacionada à inovação e à predominância de poder econômico, para potencial contribuição no momento de crise e soerguimento da sociedade empresária.

A análise do tema será dividida nas seguintes seções: (i) contextualização histórica e jurídica da propriedade intelectual; (ii) identificação da propriedade intelectual no patrimônio da sociedade empresária; (iii) avaliação de empresas e métodos de avaliação de propriedade intelectual; e (iv) análise dos meios de recuperação adequados ao caso concreto e elaboração de proposta para aprovação dos credores, considerando o patrimônio da empresa para fazer frente ao pagamento dos credores e manutenção das atividades operacionais de forma estruturada.

2.1 A disciplina jurídica da propriedade intelectual

Desde a Idade Média, dedica-se o homem à descoberta de novos instrumentos para atender às demandas humanas, acrescentando novas aplicabilidades para os materiais encontrados na natureza e utilizando-se da capacidade criativa no campo da técnica ou da estética.²¹⁷ Assim, hoje verificamos produtos de diversas formas e para servir a diferentes utilidades a fim de saciar as necessidades ilimitadas do homem.

A criatividade do homem mereceu o amparo jurídico no âmbito da criação estética, resguardando-se o direito do autor²¹⁸ e a invenção técnica, seja da invenção propriamente dita, tendo notícia de que as primeiras codificações de patentes foram o direito veneziano (1474) e o Estatuto dos Monopólios inglês (1624), ocasião em que os privilégios eram concedidos por princípios bastante arbitrários e que concentravam o progresso.²¹⁹

Nesse sentido, a regulação parte da disciplina das feiras medievais como locais físicos ou geográficos para a realização de atos dos mercadores, passando pela regulação de direitos sobre monopólios, especialmente terras, áreas agrícolas, que permitiam ao senhor

²¹⁷ SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual*. 6. ed. São Paulo: Manole, 2018. p. 253 e 308. [Disponível no Kindle.]

²¹⁸ O direito do autor surgiu da invenção da imprensa, inicialmente para servir aos interesses dos livreiros, ou seja, também estimular o comércio. Ao longo dos séculos houve muita evolução com relação ao direito do autor, destacando-se o modelo francês e o modelo norte-americano que protege o *copyright*, independentemente da autoria (PINHEIRO, Ivan Nogueira. *A evolução histórica dos direitos de autor: da invenção da imprensa a sua positivação*, 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008).

²¹⁹ HAMMES, Bruno Jorge. Origem e evolução histórica do direito da propriedade intelectual. *Estudos Jurídicos*, São Leopoldo, v. 23, n. 62, p. 106, 1991.

feudal outorgar direitos a terceiros mediante remuneração,²²⁰ para culminar nos avanços dos centros urbanos e, por conseguinte, no estabelecimento de relações comerciais com os objetos de propriedade dos seres humanos, tutelados pelo direito. Por exemplo, no Império Romano, era garantida ao proprietário a plenitude das atitudes sobre os bens (*plena in re potestas*).²²¹

Com o advento da Revolução Francesa de 1789, encerrou-se o ciclo econômico de corporações, havendo grande combate à manutenção de privilégios, passando a ser construído o pensamento de assegurar o direito de propriedade ao autor²²² e abrindo campo para a produção em massa que viria a seguir, com a formação das unidades industriais.

Uma decorrência natural da Revolução Industrial no século XVIII foi a consagração da concorrência, estimulando-se ainda mais a criação de bens intelectuais e surgindo Leis a respeito da proteção da propriedade material em outros países europeus, tal qual a França, cuja lei de proteção das invenções foi publicada em 1791 (Lei Chapelier) e das obras artísticas em 1793.²²³ Também a Constituição dos Estados Unidos da América estabeleceu, em 1786, a proteção do direito do progresso da ciência, garantindo direito, por tempo limitado, aos autores e inventores.²²⁴

Com a formação de grandes inventos industriais, tornava-se necessário um conjunto de parâmetros mínimos de caráter internacional no tocante à propriedade intelectual. Surgiu em 1883 a Convenção de Paris, com a tentativa de harmonização internacional do sistema internacional.²²⁵ A propriedade intelectual passível de proteção era aquela na qual se

²²⁰ SZTAJN, Rachel. *Teoria jurídica da empresa*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 25. [Disponível na Thomson Reuters – ferramenta One Legal.]

²²¹ SILVA, José Everton da; SILVA, Marcos V. Viana da. A propriedade intelectual como uma evolução histórica do instituto da propriedade imaterial. In: BARROS, Carla Eugenia de; PIMENTEL, Luiz Otavio; ASSAFIM, João Marcelo de Lima (org.). *Propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação*. 23. ed. Brasília: Conpedi, 2015. v. 1, p. 99-118.

²²² HAMMES, Bruno Jorge. Origem e evolução histórica do direito da propriedade intelectual. *Estudos Jurídicos*, São Leopoldo, v. 23, n. 62, p. 107, 1991.

²²³ SILVEIRA, Newton. *Novos estudos e pareceres: propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 240.

²²⁴ Artigo I, Seção 8, Cláusula 8, da Constituição dos Estados Unidos da América: Texto original: “To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries”. Tradução livre: Promover o progresso da ciência e de trabalho artístico, assegurando, por tempo limitado, aos autores e inventores o direito exclusivo por seus respectivos escritos e descobertas.

²²⁵ FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes, Lei 7.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Brasília Jurídica, 1996. p.15

verificavam a originalidade e a utilidade, que se traduzem em um novo processo ou produto industrial. Segundo a Convenção de Paris, a proteção da propriedade industrial tem por objetivo

[...] as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.²²⁶

Em 1967, surgiu a Organização Mundial da Propriedade Industrial (Ompi), com sede em Genebra, na Suíça, com o objetivo de firmar acordos bilaterais ou multilaterais envolvendo Estados-Membros para assegurar direitos e obrigações na esfera internacional,²²⁷ definindo a propriedade intelectual como:

[...] a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

No Brasil Império, a primeira proteção da propriedade industrial deveu-se ao Alvará de 28 de janeiro de 1809, garantindo que aos “inventores e introdutores de alguma nova máquina, e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário [...]”.²²⁸

²²⁶ BRASIL. *Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf. Acesso em: nov. 2023.

²²⁷ OMPI – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual*. Genebra, 2002. Artigo 2.º, inciso VIII. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf. Acesso em: out. 2022. Segundo a OMPI, a propriedade intelectual abrange “a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico”, procurando abarcar todas as criações do intelecto humano e prover a devida disciplina jurídica para garantia de direitos à propriedade intelectual em decorrência do uso, gozo e fruição, bem como da relação com outros indivíduos na sociedade.

²²⁸ E continua: “[...] apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, recebendo a verdade e o fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por 14 anos, ficando obrigadas a publicá-las depois, para que no fim desse prazo toda a Nação goze do fruto dessa invenção; [...]” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*. Parte especial. Direito das coisas. Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2002. t. XVI, p. 282).

Na época do Brasil Colônia, não havia uma estrutura empresarial organizada, sendo as atividades comerciais focadas na exploração de reservas naturais, tais como a extração de madeira, a pecuária e a produção de açúcar e fumo, permanecendo a população na região litorânea.²²⁹

No século XVIII, ocorreu a expansão demográfica para o interior do País²³⁰ com a exploração do ouro. Após a independência do Brasil, a primeira lei brasileira de proteção ao inventor surgiu após a independência do Brasil colônia, na Constituição de 1824, garantindo aos inventores a propriedade de suas descobertas ou de suas produções.²³¹ Posteriormente, em 1830, foi promulgada a Lei de 28 de agosto, assegurando a propriedade e o uso exclusivo da descoberta ou invenção ao descobridor ou inventor, com o prazo de 5 até 20 anos, podendo haver excepcionalizações para maior prazo, como também garantindo direitos ao autor ou inventor de aperfeiçoamentos introduzidos.²³² O Decreto 2.272/1860 veio regular que o prazo dos privilégios dever-se-ia contar da data do decreto de concessão, e não da data da expedição da patente.

Com relação às marcas e patentes, a Lei 2.682/1875 concedeu a faculdade de qualquer industrial ou comerciante assinalar produtos com marcas que os tornassem distintos dos de outra procedência,²³³ ficando o direito de propriedade dependente do registro da marca, até que em 1877 foi estabelecida a regra de que a posse anterior da marca poderia ser reivindicada independentemente do registro.²³⁴ Depois surgiram outros normativos para regular as patentes, as marcas, os modelos de utilidade e desenho industrial, tal qual a Lei 3.129/1882, conhecido

²²⁹ Conforme Celso Furtado, haviam sido endereçados os problemas típicos de gestão, como técnica de produção, criação de mercado, financiamento de mão de obra, independentemente da existência de um plano geral preestabelecido (*A formação econômica do Brasil*. 34. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2007. p. 12).

²³⁰ Celso Furtado cita que a Inglaterra buscava parceiros e mercados para escoar os produtos de suas manufaturas, com adoção dos processos de mecanização e maior escala, dado que tinha iniciado a Revolução Industrial (*A formação econômica do Brasil*. 34. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2007. p. 27).

²³¹ Art. 179, XXVI: “Os inventores terão a propriedade das suas descobertas ou das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização”.

²³² BRASIL. *Lei de 28 de agosto de 1830*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-28-8-1830.htm#:~:text=LEI%20DE%2028%20DE%20AGOSTO,estrangeira%2C%20e%20regula%20sua%20concess%C3%A3o. Acesso em: out. 2022.

²³³ BRASIL. *Decreto 2.682, de 23 de outubro de 1875*. Regula o direito que têm o fabricante e o negociante, de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html>. Acesso em: out. 2022.

²³⁴ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*. Parte especial. Direito das coisas. Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2002. t. XVI, p. 284-285.

como Segundo Estatuto sobre Invenções, que fixava o regime jurídico das invenções e descobertas, regulamentado pelo Decreto 8.820/1882.

A Constituição de 1891 assegurou a propriedade das invenções e a das marcas de fábrica, bem como o direito do autor, garantindo-se o direito exclusivo ao autor de reprodução de obras literárias e artísticas.²³⁵ Seguiram-se novas leis sobre marcas como a Lei 1.236/1904, regulamentada pelo Decreto 5.424/1905. Um novo marco foi a criação da Diretoria-Geral da Propriedade Industrial em 1923, por meio do Decreto 16.264, de 19.12.1923, de forma que deixaram as Juntas Comerciais de ter competência para o registro de marcas ou de invenções, abrindo espaço para depois o que viria ser o INPI.

Até então, as novas técnicas de produção criadas pela Revolução Industrial escassamente haviam penetrado no País, ou eram unicamente sob a forma de bens ou serviços de consumo.²³⁶ Especialmente para o final do referido século, o café, considerado um produto para consumo local, assumiu importância comercial e atingiu, no primeiro decênio da independência, 18% do valor das exportações do Brasil, ficando atrás do açúcar e do algodão e aproveitando-se de recursos existentes e subutilizados.²³⁷ Assim, até então, os comerciantes se prestavam a negociar produtos locais com a pequena elite, baseado na concentração da riqueza nas mãos de poucos. Com a exploração do interior do País, houve a diversificação das atividades e a oferta de produtos locais para o mercado externo e, conseqüentemente, a necessidade de novas regras jurídicas para disciplinar as relações comerciais que se formavam.

O início da industrialização brasileira, na última década do século XIX, foi impulsionado pela abolição da escravatura, fazendo surgir a classe trabalhadora.²³⁸ Como bem

²³⁵ “Art. 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança individual e á propriedade nos termos seguintes: [...] § 25. Os inventos industriaes pertencerão aos seus autores, aos quaes ficará garantido por lei um privilegio temporario, ou será concedido pelo Congresso um premio razoavel quando haja conveniencia de vulgarisar o invento. § 26. Aos autores de obras litterarias e artisticas é garantido o direito exclusivo de reproduzil-as pela imprensa ou por qualquer outro processo mecanico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar. § 27. A lei assegurará tambem a propriedade das marcas de fabrica.”

²³⁶ FURTADO, Celso. *A formação econômica do Brasil*. 34. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2007. p. 110.

²³⁷ *Idem*, p. 113-114.

²³⁸ Destaca Celso Furtado que o setor cafeeiro criou elos entre o produtor rural, os agentes de comércio, o sistema de transportes, as casas financiadoras de crédito, o processo de estocagem e ensacamento, o setor portuário, fazendo desenvolver relações entre o que hoje se alcunha agentes econômicos e fortalecendo a economia brasileira (*Idem*, p. 120).

destaca Celso Furtado, esse evento não constitui *per se* em destruição nem criação de riqueza, sendo mais equivalente a uma redistribuição da propriedade dentro de uma coletividade.²³⁹

A partir de 1930, iniciou-se a industrialização, com atividades nos setores de siderurgia e tecelagem. No período das Guerras Mundiais, fortaleceu-se o mercado interno, expandindo-se a indústria para outros setores e aproveitando-se o movimento de substituição de importações e com forte intervenção do Estado no papel de planejador e executor de políticas econômicas. No período que vai de 1930 a 1955 também ocorreu maior diversificação do parque industrial brasileiro, com a instalação de importantes indústrias de base e investimentos expressivos em infraestrutura, sendo emblemática a criação da Petrobras e do BNDES.

Houve então grande abertura para o capital estrangeiro, atraído por retornos vantajosos, que realizou investimentos importantes no setor de infraestrutura, tais como construção de pontes, portos, estradas, geração de energia elétrica, petróleo, metalurgia e nos serviços de comunicação.²⁴⁰ A partir de 1956, intensificou-se o ingresso do capital estrangeiro no País, com a internacionalização da economia e a indústria brasileira ganhando força a partir do final do século XX.

Assim, as leis sobre marcas e invenções acompanharam o progresso da sociedade e, como bem observa Gama Cerqueira, os direitos resultantes das concepções intelectuais antecederam os direitos da propriedade industrial,²⁴¹ procurando resguardar o autor os direitos decorrentes da criação, das obras que trazia ao mundo. Portanto, nesse conceito, procurava-se abarcar todas as criações do intelecto humano e prover a devida disciplina jurídica para garantia de direitos à propriedade intelectual em decorrência do uso, gozo e fruição, bem como da relação com outros indivíduos na sociedade. Além da tutela desses direitos, previram-se normas de repressão à concorrência desleal para inibir todo ato tendente a estabelecer confusão entre produtos, mercadorias ou estabelecimentos, ainda que não houvesse título de exclusividade.

Pontes de Miranda registra que, no sistema jurídico brasileiro, há o direito de propriedade sobre bens incorpóreos, porque a lei explicitamente o diz a respeito da propriedade literária, artística e científica e da propriedade industrial, destacando, ainda,

²³⁹ FURTADO, Celso. *A formação econômica do Brasil*. 34. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2007. p. 137.

²⁴⁰ IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. *Perspectivas do desenvolvimento brasileiro*. Livro 10. Brasília: Ipea, 2010.

²⁴¹ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Introdução – Evolução histórica da propriedade industrial no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1946. v. I, p. 71.

que há três direitos: o direito autoral de personalidade, o direito de nomeação e o direito de exploração. A peculiaridade de ser uma propriedade temporária melhor se interpreta como titularidade temporária, uma vez que, transcorrido o prazo, há a *res communis omnium*.²⁴²

A propriedade intelectual abrange um conjunto de bens e direitos inerentes a ativos intangíveis, que são protegidos por leis específicas, subdividindo-se em direito autoral, propriedade industrial e proteção *sui generis*. Direito do autor e programas de computador são exemplos de direito autoral. Marcas, patentes de invenção e de modelo de utilidade, desenho industrial são exemplos de propriedade industrial. Segredos de negócio, lista de clientes e outros ativos intangíveis são também propriedade intelectual a que a lei garante proteção *sui generis*, por meio de cláusulas contratuais de confidencialidade e de proibição de compartilhamento. Apesar de essas últimas categorias estarem ganhando cada vez mais relevância e passando a ser objeto de regulação de ordenamentos jurídicos estrangeiros, como é o caso de Portugal, esses itens não serão contemplados no presente estudo.

A natureza jurídica da propriedade intelectual é tema de relevância na medida em que a doutrina não é pacífica sobre a identificação da propriedade intelectual como propriedade no sentido técnico, incluindo-se no campo de propriedade imaterial (*res quae tangi non possunt, quae in jure consunt*) a propriedade artística, a propriedade industrial e a propriedade literária, como defende Tavares Paes,²⁴³ e ser mais apropriado intitular direitos intelectuais na opinião de Carlos Alberto Bittar.²⁴⁴ Adotar-se-á como premissa a de pertencer a uma categoria híbrida de direitos, sendo concedida a exclusividade da propriedade sujeita ao cumprimento de determinados requisitos.

Nesse contexto, de suma importância o trabalho realizado por Edmond Picard, em 1877, que defendeu a criação da categoria de direitos intelectuais (*jura in re intellectual*), em complemento à classificação tripartida romana, juntando-se aos direitos pessoais (*jura in re persona ipsa*); direitos obrigacionais (*jura in persona aliena*); e direitos reais (*jura in re material*), na medida em que vários direitos de exploração do trabalho, tais como usufruto, uso,

²⁴² PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*. Parte especial. Direito das coisas. Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2002. t. XVI. p. 323-324.

²⁴³ PAES, Paulo Roberto Tavares. *Nova Lei de Propriedade Industrial*. São Paulo: RT, 1996. p. 13-14.

²⁴⁴ BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. p. 1.

penhor, licença, seriam aplicados aos direitos intelectuais, de acordo com seus limites legais, dado o monopólio temporal da propriedade autoral e industrial.²⁴⁵⁻²⁴⁶

A Constituição Federal garante a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica como prescrição de um valor social valioso que deve pautar o comportamento dos agentes econômicos e a implementação de políticas públicas que visam suavizar eventuais distorções na alocação dos recursos em sociedade.²⁴⁷ Coloca-se, portanto, em perspectiva que a empresa há de atuar em coerência com a função social, que deve surgir como parâmetro aos objetivos diretos de seus proprietários, sem deixar de observar os objetivos indiretos do Estados, pautados pela observância dos princípios constitucionais e obediência às normas de ordem pública. Por sua vez, a tutela da matéria propriedade intelectual vem prevista no art. 5.º, XXIX, a saber:

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.

Referida previsão é de suma importância na medida em que institui diretrizes que norteiam a regulação das atividades econômicas e a relação entre os agentes para que sejam respeitados esses direitos considerados fundamentais, devendo ser observada a função social da propriedade intelectual, no que concerne ao compromisso com o desenvolvimento tecnológico e econômico do País para proporcionar a maior quantidade possível de conhecimento aberto e acessível à coletividade, por meio dos quais oportunidades de renda e de desenvolvimento inelutavelmente surgirão²⁴⁸.

No final do século XX, também surgiu o Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio Internacional – Acordo Trips, que entrou em vigor no Brasil em 31.12.1994 e se destina a ser um instrumento de globalização da propriedade

²⁴⁵ PICARD, Edmond. *O direito puro*. Tradução Afonso Celso Furtado Rezende. Campinas: Romana, 2004. p. 116.

²⁴⁶ Segundo Pontes de Miranda, na doutrina brasileira, a tentativa de caracterizar o direito autoral de exploração e o direito industrial de exploração como terceira classe de direitos é atribuída a Teixeira de Freitas (*Tratado de direito privado*. Parte especial. Direito das coisas. Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial. Atualizado por Wilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2002. t. XVI, p. 325).

²⁴⁷ GRAU, Eros Roberto. Princípios da ordem econômica da empresa. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; JORGE, André Guilherme Lemos *et al.* (org.). *Coletânea da atividade negocial*. São Paulo: Universidade Nove de Julho, 2018. p. 18-23.

²⁴⁸ ARIENTE, Eduardo Altomare. *A função social da propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. p. 78 e 80.

industrial, balizador de boas práticas e adoção de normas pelos Estados-Membros que garantam o respeito à propriedade intelectual.²⁴⁹

Atualmente, a lei brasileira dispõe sobre as criações intelectuais no campo da indústria, amparada pelas seguintes normas: criações industriais (Lei 9.279/1996), direitos de *software* (Lei 9.609/1998), de cultivares (Lei 9.456/1997) e de topografias e circuitos integrados (Lei 11.484/2007). As criações industriais envolvem patentes de invenções ou modelos de utilidade, bem como registros de desenhos industriais. Também disciplinada pela Lei 9.279/1996 ocorre a proteção dos sinais distintivos no tocante às empresas, tais como as marcas empresariais, o nome de domínio e outros indicadores de identificação. Há também outros direitos de exclusividade, ainda que não de propriedade intelectual, tais como o fundo de comércio (na acepção francesa) e os monopólios legais.²⁵⁰

Um pressuposto importante é considerar que os direitos sobre propriedade intelectual tenham sido adquiridos por meios lícitos e negócios jurídicos válidos, sem vícios formais ou materiais, bem como os títulos inerentes aos direitos intelectuais continuem em vigor. A origem da propriedade intelectual na empresa é presumida em decorrência, por exemplo: (i) da integralização do capital em bens; (ii) do desenvolvimento com recursos próprios ou financiados e devidamente registrados nos órgãos competentes; (iii) da aquisição de terceiros ou originada de contrato de licenciamento ou cessão de uso, de modo que não é objeto do estudo a aquisição da propriedade intelectual e não serão aprofundadas as análises sobre os contratos empresariais celebrados atinentes à exploração de propriedade intelectual, embora possam ser mencionados quando constatadas nas informações disponíveis dos casos de recuperações judiciais estudados. Nesse sentido, entender-se-á, por exemplo, que, se uma empresa em crise tem o direito de uma patente, houve o cumprimento dos requisitos legais quanto à novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, conforme o art. 6.º da LPI.²⁵¹ Verifica-se, portanto, o reconhecimento da importância da proteção jurídica à propriedade intelectual também em

²⁴⁹ HAMMES, Bruno Jorge. Origem e evolução histórica do direito da propriedade intelectual. *Estudos Jurídicos*, São Leopoldo, v. 23, n. 62, p. 108, 1991.

²⁵⁰ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 96. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: out. 2022.

²⁵¹ No que tange ao prazo máximo de vigência das patentes, considerar-se-á o termo de 20 anos, nas bases legais hoje vigentes, sem adentrar na discussão quanto à pertinência ou não da extensão desse prazo pelo INPI, até mesmo em razão do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) que revogou o parágrafo único do art. 40 – referido dispositivo previa o prazo não inferior a dez anos da patente contados da concessão, ultimado pela Lei 14.195/2021.

âmbito nacional, sendo considerado o valor histórico da existência desses direitos para o progresso da indústria e do comércio, tal como se encontra atualmente. Estão, assim, bastante conectadas empresas e propriedade intelectual, sendo adiante explicado mais detidamente cada um dos tipos mais conhecidos, com a análise sobre o tratamento dado aos ativos dessa categoria no âmbito da recuperação judicial.

Na medida em que houve um esforço de abarcar todas as criações do intelecto humano e prover a devida disciplina jurídica para garantia de direitos à propriedade intelectual em decorrência do uso, gozo e fruição, bem como da relação com outros indivíduos na sociedade, seja às pessoas físicas ou jurídicas, há, também, a necessidade de o direito observar a atuação inovadora dos agentes econômicos, que criam para si novas formas de relacionamento, de modo que o ordenamento jurídico seja constantemente atualizado para garantir a segurança na eficácia dos efeitos das normas privadas²⁵² e maior equilíbrio na superação de crises.²⁵³

Em suma, a propriedade intelectual é o ramo do direito que se dedica ao estudo e disciplina de direitos sobre certos bens corpóreos ou imateriais, aos quais são garantidos os direitos de uso, fruição e gozo das criações.²⁵⁴ Os direitos intelectuais (*jura in re intellectuali*) são os inerentes às relações entre a pessoa e as coisas (bens) imateriais, resultantes do intelecto, expressos sob determinadas formas e sobre os quais detêm verdadeiro monopólio.²⁵⁵ É certo, no entanto, que os direitos decorrentes da propriedade intelectual traduzem-se em patrimonial, de forma a fruir de todas as vantagens materiais, e em moral, inerente à personalidade e ao direito de reconhecimento como autor.

A doutrina divide, pois, a criação do intelecto humano em dois conjuntos principais, um primeiro voltado ao campo das artes e das ciências (direito do autor) e um segundo, ao campo das indústrias (direito de propriedade industrial).²⁵⁶ Para o direito do autor, a proteção é dada à criação e utilização de obras intelectuais estéticas, integrantes da literatura, das artes e das ciências,²⁵⁷ ao passo que, para o direito da propriedade industrial, a proteção é conferida ao fruto

²⁵² SZTAJN, Rachel. *Teoria jurídica da empresa*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 18. [Disponível na Thomson Reuters – ferramenta One Legal.]

²⁵³ *Idem*, p. 33.

²⁵⁴ SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual*. 6. ed. São Paulo: Manole, 2018. p. 1695. [Disponível no Kindle.]

²⁵⁵ BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. p. 2.

²⁵⁶ CHAVES, Antônio. *Direito de autor*. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p. 7.

²⁵⁷ BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. p. 3.

dessa atividade, quando resulta em uma obra intelectual.²⁵⁸ No que tange à propriedade industrial, Pontes de Miranda elucida a respeito do objeto de proteção:

A lei não cogita do aparelho que o inventor fez, nem do desenho que conseguiu, ou da descrição escrita da marca, ou da pintura dela ou de qualquer outro sinal distintivo, nem, tampouco, da tabuleta que traz pintado o título do estabelecimento. O de que se trata, e é objeto do direito de propriedade industrial, é o bem incorpóreo, que consiste na reprodução de tais sinais, com exclusão dos outros comerciantes, industriais e agricultores.²⁵⁹

Na mesma linha, Gama Cerqueira explica que a propriedade imaterial está mais de acordo com o objeto dos direitos a que se aplica, abrangendo as produções intelectuais que têm a mesma natureza e objeto, com afinidade econômico-jurídica.²⁶⁰ Gama Cerqueira defende que a propriedade industrial, ainda que uma especialidade dentro do direito comercial, constitui propriedade intelectual, *in verbis*:

Mas a propriedade industrial pelo menos a das invenções e desenhos e modelos industriais, constitui uma propriedade intelectual pelos mesmos motivos que a propriedade literária, científica e artística. A propriedade industrial deve, pois, considerar-se como parte da propriedade intelectual ou propriedade imaterial, ao lado da propriedade literária, científica e artística, formando com esta dois ramos distintos da mesma disciplina.²⁶¹

Nesse sentido, importante discorrer sobre qual papel vem ocupando a propriedade intelectual nas empresas modernas, como proteger o conjunto de ativos que compõem o patrimônio das empresas modernas e potencializar a função da propriedade intelectual em momentos de crise.

2.2 A identificação da propriedade intelectual

Em matéria jurídica, como decorrência da organização dos bens reunidos, em certo e determinado lugar, para o exercício da atividade empresarial, surge o estabelecimento, que, nos termos do art. 1.142 do atual Código Civil brasileiro, significa “todo o complexo de bens organizado, para o exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”, ou

²⁵⁸ SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual e a nova Lei de Propriedade Industrial. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 14.

²⁵⁹ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*. Parte especial. Direito das coisas. Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2002. t. XVI, p. 277.

²⁶⁰ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Introdução – Evolução histórica da propriedade industrial no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1946. v. I, p. 69.

²⁶¹ *Idem*, p. 68.

seja, o estabelecimento assume uma significação econômica superior ao da soma dos bens individuais que o compõem,²⁶² de distintas naturezas, com o objetivo de realização do objeto social da sociedade empresária.²⁶³

Segundo a teoria atomista do expoente Ascarelli, o estabelecimento comercial não constituiria um novo bem, mas decorreria da tutela individual dos diversos bens que o integram, sendo essencial para fins de qualquer alteração de titularidade observar a disciplina jurídica própria dos bens individuais, apesar de a transferência ocorrer em conjunto.²⁶⁴ No entanto, havia a necessidade de considerar o estabelecimento como uma universalidade que demandaria regras próprias de circulação, o que fez erigir a teoria universalista que o reconhecia como um novo bem, sendo “coisa complexa que pode ser objeto de negócios jurídicos distintos dos negócios referentes às coisas que a compõem”.²⁶⁵ Ainda segundo Vivante, o estabelecimento comercial é considerado universalidade de fato, constituída pela vontade do comerciante, que determina quais elementos o compõem.²⁶⁶

Historicamente, no entanto, houve a omissão da disciplina do estabelecimento comercial. Na França, por exemplo, apenas em 1872 que se estabeleceu o conceito jurídico de *founds de commerce* (fundo de comércio). Como bem observado por Jean Scarra, até então os imóveis possuídos e utilizados pelos comerciantes não integravam o estabelecimento, bem como elementos incorpóreos, tais como nome comercial, marcas, patentes, que também eram protegidos separadamente, ganhando relevância jurídica somente quando passaram a servir de lastro e garantia para acesso ao crédito.²⁶⁷

²⁶² Cassio Cavalli justifica “a importância de definição da natureza jurídica do estabelecimento pelo novo Código Civil decorre, sob o ponto de vista privatístico, das formas em que o estabelecimento será alienado e das consequências em caso de sua alienação, pois é nesta hipótese que se deverá identificar qual é o bem que se estará a transferir” (Apontamentos sobre a teoria do estabelecimento comercial no direito brasileiro. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 96, n. 858, p. 30-47, abr. 2007. Disponível em: <http://works.bepress.com/cassiocavalli/2/>. Acesso em: out. 2023).

²⁶³ SANTOS, Ana Claudia Karam Abdallah dos. *A tutela jurídica do “capital intelectual” das sociedades empresárias*. 2009. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 45.

²⁶⁴ ASCARELLI, Tullio. *Panorama do direito comercial*. São Paulo: Saraiva, 1947. p. 201-203.

²⁶⁵ BORGES, João Eunápio. *Curso de direito comercial terrestre*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1971. p. 203.

²⁶⁶ VIVANTE, Cesare. *Trattato di diritto commerciale*, Milano: Francesco Vallardi, 1924. v. III, p. 4, n. 842 *Apud* FERREIRA, Waldemar. *Tratado de direito comercial*. O Estatuto do Estabelecimento e a empresa mercantil. São Paulo: Saraiva, 1962. v. 6, p. 25.

²⁶⁷ ESCARRA, Juan. *Principes de droit commercial*. Paris: Recueil Sirey, 1934. p. 419, n. 425 *Apud* FERREIRA, Waldemar. *Tratado de direito comercial*. O Estatuto do Estabelecimento e a empresa mercantil. São Paulo: Saraiva, 1962. v. 6, p. 11.

No Brasil, por vezes, o estabelecimento comercial teve como sinônimas as expressões fundo de comércio, acolhida pelo Decreto 24.150/1934, na medida em que considerou que o valor incorpóreo do fundo de comércio integra o valor do imóvel,²⁶⁸ e *azienda* (do direito italiano), que se entende como o complexo das atividades e das passividades, dos direitos e das obrigações, pertencentes a um *negozio* o *estabilimento mercantile*.²⁶⁹ Para Waldemar Ferreira, o Código Civil de 1942 focou a *azienda*, colocando-a como o complexo de bens organizados pelo empresário para o exercício da empresa.²⁷⁰ Referido autor discorda sobre a uniformidade conceitual, uma vez que, embora os conceitos possam ser confundidos, o estabelecimento é o espaço e a *azienda*, o conjunto de bens materiais e imateriais que compõem a empresa.²⁷¹

No tocante à forma, o estabelecimento comercial pode se desdobrar em mais de uma unidade, classificando a empresa entre unidade principal, filiais ou sucursais, caracterizando a pluralidade de estabelecimentos, também muito comum aos grupos empresariais dos dias atuais. A característica comum a todos é a de que operam subordinados ao estabelecimento principal, e a diferença entre filial e sucursal é que esta última não apresenta vida autônoma ou capital próprio.²⁷²

Como bem observa Denis Borges Barbosa, os bens a serem incorporados ao patrimônio das empresas devem ser úteis, a saber: “Pela função da empresa, de produzir coisas e serviços, está claro que todos os bens conferidos serão bens voltados à produção, muito embora sejam consumíveis no decorrer do processo produtivo”. Nesse sentido, também Waldemar Ferreira traz importante ponderação sobre as categorias de bens que compõem o estabelecimento comercial, buscando a classificação do direito romano, que os divide em: elementos corpóreos, que se podem tocar, como um imóvel ou um veículo; e bens incorpóreos, como os direitos e bens imateriais, como manifestações do trabalho humano.

Comparato, por seu turno, baseia-se na diferenciação sobre bens empresariais adquiridos de terceiros ou gerados pelo próprio negócio. Para esse autor, *goodwill*, marcas,

²⁶⁸ FERREIRA, Waldemar. *Tratado de direito comercial*. O Estatuto do Estabelecimento e a empresa mercantil. São Paulo: Saraiva, 1962. v. 6, p. 17.

²⁶⁹ VIDARI, Ercole. *Corso di Diritto Commerciale*, Milão Ulrico Hoepli, Editore-Libraio della Real Casa, 1900. v. I, p. 238, n. 326 *Apud* FERREIRA, Waldemar. *Tratado de direito comercial*. O Estatuto do Estabelecimento e a empresa mercantil. São Paulo: Saraiva, 1962. v. 6, p. 11.

²⁷⁰ FERREIRA, Waldemar. *Tratado de direito comercial*. O Estatuto do Estabelecimento e a empresa mercantil. São Paulo: Saraiva, 1962. v. 6, p. 26.

²⁷¹ *Idem*, p. 21.

²⁷² *Idem*, p. 37.

títulos de publicações, listas de clientes e outros itens similares, gerados internamente, e gastos incorridos com estes não devem ser reconhecidos no balanço como ativos.²⁷³ Carvalhosa, na tentativa de minimizar os impactos de referida impossibilidade, defendeu que a conferência de tais bens não pode ser isoladamente admitida na sociedade, embora possam ser considerados como componentes de uma universalidade.²⁷⁴ Fato é que, na prática, essa incerteza jurídica pode gerar um grande problema para alienação de ativos intangíveis, especialmente de propriedade industrial, caso seja impossível o registro no balanço das empresas em crise, porque os administradores deixarão de ter valores de referência.

A contabilização de ativos intangíveis no balanço patrimonial de empresas brasileiras é obrigatória desde a edição da Lei 11.638/2007, na esfera do ativo não circulante.²⁷⁵ O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 04-R1²⁷⁶) estabelece que o ativo intangível deve ser baseado em direitos contratuais e legais, independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações, podendo as empresas optar pelo método de custo ou pela reavaliação da política contábil desde que permitido legalmente.

Não obstante os investimentos em intangíveis proporcionarem vantagens competitivas sustentáveis que potencializam a criação de valor das empresas – em face do desenvolvimento de marcas mundiais, registro de patentes, sólidas redes de relacionamento, investimentos em equipes bem treinadas e canais de distribuição, por exemplo –, como referidos ativos carecem de substância material, o reconhecimento contábil e a inserção no patrimônio devem ocorrer sempre que preencherem os requisitos de mensuração, relevância e precisão, o que se traduz em divergência na doutrina, sendo o *goodwill* o objeto de estudos mais controversos na Teoria

²⁷³ COMPARATO, Fábio Konder. *Direito empresarial: estudos e pareceres*. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 30-35.

²⁷⁴ CARVALHOSA, Modesto. *Comentários à Lei das S.A.* 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. I, p. 39.

²⁷⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade industrial*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: out. 2022.

²⁷⁶ “Item 11. A definição de ativo intangível requer que ele seja identificável, para diferenciá-lo do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (*goodwill*). O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (*goodwill*) reconhecido em uma combinação de negócios é um ativo que representa benefícios econômicos futuros gerados por outros ativos adquiridos em uma combinação de negócios, que não são identificados individualmente e reconhecidos separadamente. Tais benefícios econômicos futuros podem advir da sinergia entre os ativos identificáveis adquiridos ou de ativos que, individualmente, não se qualificam para reconhecimento em separado nas demonstrações contábeis” (Disponível em: <https://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=35>. Acesso em: 20 out. 2022).

da Contabilidade.²⁷⁷⁻²⁷⁸ Geralmente, o reconhecimento se dá na fase de desenvolvimento interno, que ocorre após a fase de pesquisa, sendo difícil mensurar quanto tempo será gasto nessa primeira etapa, bem como garantir que haverá transição para a segunda fase.²⁷⁹

Em virtude da imprecisão quanto à propriedade e da dificuldade de contabilização dos intangíveis, conseqüentemente é comum uma discrepância significativa entre valor de mercado e valor contábil, sobretudo porque não há unificação no tratamento contábil de questões como a definição, o reconhecimento, a mensuração e o registro contábil de ativos intangíveis.²⁸⁰ Assim, o valor contábil acaba por não refletir o valor de mercado da organização porque referidos ativos são avaliados por sua utilização e por seus benefícios presentes e futuros, não pelo valor de aquisição.²⁸¹

A proteção legal específica aos direitos sobre patentes, marcas e direitos autorais diferencia esses ativos intangíveis, mas, no tocante ao reconhecimento, segue as mesmas diretrizes, baseando-se na titularidade, lastreada por registros concedidos pelo INPI, em nome próprio ou de terceiros, decorrente de aquisição originária ou derivada, cessão ou licenciamento, utilizando-se, para fins de mensuração, o valor de aquisição ou de desenvolvimento do ativo intelectual, desde que fundamentado em documentação comprobatória. Tratando-se de direitos de autor, que decorrem da mera elaboração da obra, para fins de reconhecimento, serve a simples declaração do autor, cabendo o registro na Biblioteca Nacional como declaratório para efeitos contra terceiros.

A real compreensão do patrimônio de uma empresa faz-se essencial na medida em que há vários meios de recuperação previstos na LRF, podendo ocorrer, no interesse da presente pesquisa, o trespasse ou o arrendamento do estabelecimento, que incluirá todos os ativos da empresa, como também a venda isolada de bens intelectuais. O trespasse, que consiste na venda

²⁷⁷ HENDRIKSEN, Eldon S.; VAN BRED, Michael F. *Teoria da contabilidade*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

²⁷⁸ Antônio Lopes de Sá (Ativo intangível e potencialidades dos capitais. *Revista de Contabilidade – CRCSP*, São Paulo, ano IV, n. 13, p. 38-47, set. 2000) afirma que o patrimônio imaterial das empresas é um resultado do aumento de funções do próprio capital material e dos agentes que sobre eles atuam para dinamizá-lo e aumentar-lhe a capacidade de utilidade ou eficácia.

²⁷⁹ TAVARES, Amanda de Carvalho Taroco. *Ativos intangíveis e a relevância da informação contábil para o mercado de capitais em empresas brasileiras*. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019, p. 13-21.

²⁸⁰ BALL, Ray. International Financial Reporting Standards (IFRS): Pros and Cons for Investors. *Accounting and Business Research, International Accounting Policy Forum*, p. 5-7, 2006. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=929561. Acesso em: out. 2023.

²⁸¹ SILVA, Thiago Bruno de Jesus; LIMA FILHO, Raimundo Nonato. Mensuração do *goodwill*: um caso de estudo em duas empresas do setor de tecnologia da informação. *Revista de Estudos Contábeis*, Londrina, v. 5, n. 9, p. 106-126, jul./dez. 2014.

de bens corpóreos e incorpóreos destinados à atividade comercial,²⁸² deve reunir os bens necessários para o exercício da atividade empresarial que está sendo alienada, podendo envolver inclusive a marca ou outra propriedade intelectual.²⁸³ Por sua vez, no arrendamento, não há a transferência da propriedade, mas tão somente da posse, por tempo determinado, para uso e gozo do bem e cabe o registro na Junta Comercial para produção de efeitos perante terceiros, nos termos do art. 1.144 do CC/2002, o que também implica ajustes no que tange aos registros da propriedade intelectual no INPI.

A venda isolada ou não de propriedade intelectual dependerá de arranjos bilaterais entre a empresa em crise e o comprador, desde que obedecidas as regras previstas no PRJ. No caso de venda parcial ou total de bens que constituem o patrimônio da empresa, o produto da alienação será destinado para pagamento dos credores. Cabe observar, no entanto, que a lei não traz parâmetros para definir o que é venda parcial, estabelecendo uma verdadeira cláusula aberta cujas condições devem ser bem definidas mediante acordo das partes e pela atividade jurisdicional.²⁸⁴ Apesar de anterior proibição da venda integral da empresa, passou a ser permitida no âmbito da reforma da Lei 14.112/2020, desde que seja garantida aos credores condição no mínimo equivalente à que teria na falência. Nesse sentido, o produto da venda servirá, respeitado o *par conditio creditorum*, para pagamentos na ordem estabelecida no art. 83, sendo primeiro satisfeitos os créditos extraconcursais e, em seguida, os credores trabalhistas, com garantia real, tributários, privilegiados e quirografários.

Com relação ao tema de estudo, convém registrar que a Lei 11.101/2005 não impõe qualquer obrigação adicional no sentido de comprovar a titularidade dos direitos intelectuais, tendo como presunção de titularidade o registro no balanço patrimonial, o que, ante a análise das leis específicas inerentes à propriedade intelectual, mostra-se insuficiente e impossibilita assegurar que direitos intelectuais essenciais ao funcionamento da empresa estejam em nome ou de posse da empresa em crise, o que pode vir a comprometer sobremaneira a recuperação judicial sem a utilização desses ativos. Muito mais prudente seria a consulta aos registros do INPI a fim de identificar a titularidade atual e a eventual existência de cessão ou licenciamento de direitos no caso de marcas, patentes, modelo de utilidade e desenho industrial, permitindo o

²⁸² BEZERRA FILHO, Manoel Justino. *Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. 14. ed. São Paulo: RT, 2019. p. 502.

²⁸³ BARRETO FILHO, Oscar. *Teoria do estabelecimento comercial*. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 213.

²⁸⁴ BEZERRA FILHO, Manoel Justino. *Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. 14. ed. São Paulo: RT, 2019. p. 246.

cruzamento entre as informações fornecidas pelas empresas com base nas demonstrações financeiras e as declarações de órgãos que gozam de fé pública.

Logo, os bens econômicos (coisas úteis e escassas) da empresa em crise são tocados, no plano da existência, pelos bens jurídicos (direitos, posições e interesses), situados inicialmente nos planos da validade e eficácia jurídica, daí decorrendo a relação entre recuperação judicial e economia, bem como de direitos individuais e coletivos, com a tarefa de harmonizar interesses muitas vezes concorrentes para que sejam somados esforços para a superação da crise da empresa.

Diante da breve explanação de como a propriedade intelectual é identificada no patrimônio das empresas, do ponto de vista jurídico e contábil, convém comentar a seguir sobre os métodos de avaliação, a fim de identificar as oportunidades que podem surgir no momento de superação de crise econômico-financeira da empresa.

2.3 A avaliação de empresas em crise e de sua propriedade intelectual

O valor de uma empresa interessa à sociedade como um todo, seja ao proprietário que intenciona saber o valor do conjunto de bens e direitos e da geração de valor no exercício das atividades, seja aos investidores que participam do desenvolvimento da empresa, mediante fornecimento de crédito ou na condição de acionista. A avaliação que vai além da análise do desempenho da empresa para compreender a expectativa de rentabilidade futura é por vezes denominada valoração,²⁸⁵ embora para fins do presente trabalho as duas expressões sejam utilizadas como sinônimas.

Por conseguinte, a avaliação de uma empresa está fortemente relacionada ao que se espera dela, sua capacidade de geração de benefícios no presente e no futuro, razão pela qual tem sido disseminada a avaliação de ativos e passivos pelos valores de mercado, mas o mercado de venda, ou seja, o valor de realização, como bem observa Eliseu Martins:

Esse princípio de avaliação, se generalizado a todos os elementos patrimoniais, possui um nível de subjetividade muito maior que os anteriores, provoca mais arrepios nos Contadores e principalmente nos Auditores (pelo menos me parece), apura resultados totalmente não realizados e baseados em expectativas, às vezes baseados em transações que seguramente não ocorrerão se tudo continuar bem com a sociedade,

²⁸⁵ DICIONÁRIO Informal. Disponível em: <https://www.dicionarioinformal.com.br/diferenca-entre/valora%C3%A7%C3%A3o/avalia%C3%A7%C3%A3o/#:~:text=Valorar%20uma%20empresa%20%C3%A9%20atribuir,usada%20como%20sin%C3%B4nimo%20de%20valora%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: mar. 2024.

mas traz informações utilíssimas para certas ocasiões (aliás, o seu uso em instituições financeiras e securitárias é propugnado com muita firmeza, tendo em vista o grande interesse dos vultosos valores dos seus credores, que querem saber se, na descontinuidade, o valor líquido de liquidação da empresa garante a integridade de seus créditos) e não deixa de ser de interesse vital para a comparação com o valor da empresa, para se saber sobre a genuína agregação de valor pela sua continuidade.²⁸⁶

A mensuração do valor das organizações é útil como instrumento de gestão e serve para aprimorar o processo decisório, ou seja, calcular a criação de valor e a maximização da riqueza dos acionistas acima do custo do capital, bem como possibilita analisar os resultados das estratégias corporativas e a eficiência em atingir o alvo principal do empreendimento, a maximização do valor, devendo a empresa sempre desenvolver e explorar suas vantagens competitivas para que consiga render mais do que apenas seu custo de capital.²⁸⁷

Para uma empresa em recuperação judicial, a abordagem da avaliação implica ajustes, considerando a possibilidade de soluções para a crise e a premência de soluções de encaminhamento no curto prazo, uma vez que a empresa pode apresentar algumas ou todas essas características: lucro e fluxos de caixa negativos; incapacidade de atender aos pagamentos da dívida; ausência de dividendos e um alto coeficiente de endividamento/patrimônio líquido.²⁸⁸

As dificuldades operacionais de uma empresa podem surgir mesmo que ela tenha geração positiva de recursos, uma vez que o lucro contábil pode indicar receitas ainda não realizadas, despesas sem efeito no fluxo de caixa (como provisões, depreciação e amortização) e despesas ainda não desembolsadas. Isso porque o lucro segue o regime de competência (o momento em que ele ocorre), e não de caixa (o momento em que entra o recurso propriamente dito), bem como não leva em consideração o risco da atividade operacional.²⁸⁹

Ao pedir a recuperação judicial, a empresa em crise deverá juntar uma série de documentos, tais como o balanço patrimonial, a demonstração de resultados acumulados e a relação de bens e direitos do ativo não circulante, incluindo-se a propriedade intelectual,²⁹⁰ que

²⁸⁶ MARTINS, Eliseu. Avaliação de empresas: da mensuração contábil à econômica. *Caderno de Estudos*, São Paulo, v. 13, p. 32-33, jul./dez. 2000. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cest/a/RW34Pc4yfGhrY9xMKwk4GqF/?format=pdf&lang=ptsciolo.br/j/cest/a/RW34Pc4yfGhrY9xMKwk4GqF/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: nov. 2023.

²⁸⁷ COPELAND, Thomas E.; KOLLER, Tim, MURRIN, Jack. *Avaliação de empresas – valuation: calculando e gerenciando o valor das empresas*. Tradução Allan Vidigal Hastings. São Paulo: Makron Books, 2005. p. 239.

²⁸⁸ DAMODARAN, Aswath. *Avaliação de investimentos: ferramentas e técnicas para a determinação do valor de qualquer ativo*. 5. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2010. p. 338

²⁸⁹ COSTA, Luiz Guilherme Tinoco Aboim. *Valuation: manual de avaliação e reestruturação econômica de empresas*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 26.

²⁹⁰ “Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

permitem analisar de forma crítica a situação financeira da empresa e estimar o valor de mercado do todo e individual de cada ativo, pendente da análise de contingências ocultas para um valor mais preciso. Além disso, o PRJ apresentado pela empresa, os laudos econômico-financeiro e de avaliação de bens e ativos emitidos por profissional especializado darão suporte à análise técnica sobre a capacidade de soerguimento da empresa em crise, o que permite inferências sobre o valor de mercado.

Embora no Brasil não haja a adoção legal de um mecanismo de avaliação de ativos da empresa em crise, a atuação no melhor interesse dos credores é um dos princípios balizadores da recuperação judicial. A inspiração vem do direito norte-americano, cujo *US Bankruptcy Code*²⁹¹ adota o teste do melhor interesse dos credores (*best interest of creditors*), pelo qual a reestruturação deverá garantir que o credor receba, nos termos do plano, ao menos igual valor ao que receberia em um cenário de falência.²⁹² No entanto, ainda assim, cabe destacar que a avaliação é um tema sensível

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

- a) balanço patrimonial;
- b) demonstração de resultados acumulados;
- c) demonstração do resultado desde o último exercício social;
- d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;
- e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito.

[...]

X – o relatório detalhado do passivo fiscal; e (Incluído pela Lei n.º 14.112, de 2020.) (Vigência)

XI – a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3.º do art. 49 desta Lei.

[...]

I – a exposição referida no inciso I do *caput* deste artigo deverá comprovar a crise de insolvência, caracterizada pela insuficiência de recursos financeiros ou patrimoniais com liquidez suficiente para saldar suas dívidas;

II – os requisitos do inciso II do *caput* deste artigo serão substituídos pelos documentos mencionados no § 3.º do art. 48 desta Lei relativos aos últimos 2 (dois) anos.”

²⁹¹ “§ 1129. Confirmation of plan. (a) The court shall confirm a plan only if all the following requirements are met: [...] (7) With respect to each impaired class of claims or interests – (A) each holder of a claim or interest of such class – (i) has accepted the plan. or (ii) will receive or retain under the plano on account of such claim or interest property of a value, as of a effective date of the plan, that is not less than the amount that such holder would so receive or retain of the debtor were liquidated under chapter 7 of this title on such date; or [...]”. Tradução livre: § 1129. Confirmação do plano. a) O tribunal só confirmará um plano se estiverem preenchidos todos os seguintes requisitos: [...] (7) Em relação a cada classe prejudicada de reivindicações ou interesses – (A) cada titular de um crédito ou interesse de tal classe – (i) aderiu ao plano. ou (ii) receberá ou reterá sob o plano por conta de tal reivindicação ou interesse propriedade de um valor, a partir de uma data de entrada em vigor do plano, que não seja inferior ao montante que esse titular receberia ou reteria do devedor foram liquidados nos termos do capítulo 7 do presente título nessa data; ou [...].

²⁹² CELIDONIO, Luciana. O teste do melhor interesse dos credores (*Best-interest-of-creditors-test*). In: MARTINS, André Chateaubriand; YAGUI, Márcia (coord.). *Recuperação judicial: análise comparada Brasil – Estados Unidos*. Coimbra: Almedina, 2020. p. 143.

e dotado de críticas no ambiente recuperacional em qualquer país, e nem mesmo o *US Bankruptcy Code* prevê critérios objetivos para a realização da avaliação do cenário de liquidação.²⁹³

Para uma maior precisão do valor dos ativos da empresa em crise, devem ser considerados todos os custos implicados no processo de recuperação judicial, tais como os custos dos profissionais envolvidos no processo de definição dos créditos e venda dos ativos (avaliadores e leiloeiros), custos de manutenção e armazenagem dos bens, custos para o encerramento das atividades do devedor (por exemplo, custos de rescisão de contratos de trabalho e de fornecimento) etc.²⁹⁴

Antes de adentrar na avaliação da propriedade intelectual propriamente dita, cabe trazer o conceito de avaliação de empresas, dado que é uma importante medida para a tomada de decisões, que leva em consideração o conhecimento do mercado, as condições macroeconômicas (taxa de juros, nível de renda, inflação e câmbio) e as microeconômicas (custos e despesas, prazos de recebimento de clientes e pagamento de fornecedores, investimentos, financiamentos etc.), colocando-se como uma ferramenta essencial de gestão e planejamento financeiro.²⁹⁵

2.4 Metodologias de avaliação de empresas

As metodologias de avaliação de empresas servem, independentemente da situação econômico-financeira da empresa, para identificar o valor real das empresas. Costa, Costa e Alvim discorrem sobre as diferentes metodologias e destacam entre elas a avaliação patrimonial baseada no valor contábil, de mercado ou lastreada no lucro econômico. Isso porque, tomando por empréstimo técnicas de matemática financeira, considera-se o custo de oportunidade total da empresa (custo de capital de terceiros e custo de capital da dívida dos sócios), no fluxo de caixa descontado (FCD), utilizando-se de uma taxa apropriada ao risco para trazer a valor presente.

²⁹³ ROBERTS, Michael T. The Bankruptcy discount: profiting at the expense of others in Chapter 11. *ABI Law Review*, v. 21, n. 1, p. 169, 2013. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2228797>. Acesso em: 20 out. 2022.

²⁹⁴ BASLER, Carriane J. M.; MELL, Scott A. Beyond the Best-Interests-of-Creditors Test. *American Bankruptcy Institute Journal*, 24 June 2010, p. 60 *Apud* CELIDONIO, Luciana. O teste do melhor interesse dos credores (*Best-interest-of-creditors-test*). In: MARTINS, André Chateaubriand; YAGUI, Márcia (coord.). *Recuperação judicial: análise comparada Brasil – Estados Unidos*. Coimbra: Almedina, 2020. P. 141-160.

²⁹⁵ COSTA, Luiz Guilherme Tinoco Aboim. *Valuation: manual de avaliação e reestruturação econômica de empresas*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 6.

Outras modalidades mais avançadas são baseadas na teoria de precificação de opções financeiras ou em múltiplos, utilizando-se parâmetros como lucro líquido, fluxo de caixa operacional (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization –EBITDA*), vendas.²⁹⁶ Há, pois, diversas abordagens de avaliação com vários níveis de sofisticação, e, nas palavras de Damodaran, “estes modelos frequentemente fazem diversas suposições a respeito de precificação, mas compartilham algumas características comuns e podem ser classificados em termos mais amplos”,²⁹⁷ o que pode levar a valores diferentes conforme a metodologia adotada.

Modelos como Valor Econômico Agregado (*Economic Value Added – EVA*), Valor de Mercado Adicionado (*Market Value Added – MVA*) e FCD são mais aceitos pelo mercado, dada a maior aplicabilidade nas avaliações de empresas atuais e comumente reconhecidos no âmbito de recuperações judiciais, apesar de serem deficientes por considerarem fatores subjetivos. No entanto, pondera-se também que a avaliação está condicionada a fatores como números de potenciais compradores dos ativos, da urgência associada a liquidação, características do ativo e estado da economia.²⁹⁸

No entanto, a forma mais comum de avaliação da gestão é baseada em valor, na qual é possível medir o desempenho e gerar um objetivo comum para que todas as unidades de negócio cumpram, desde que, novamente na opinião de Eliseu Martins, sejam considerados a inflação e os custos de oportunidade do capital próprio.²⁹⁹ O indicador de rentabilidade mais utilizado é o EVA, cujo resultado positivo aponta que a empresa está gerando valor, ou seja, o custo do capital empregado tem valor mais baixo que o retorno operacional do investimento.

Havendo na empresa geração de valor, é natural que parte se reverta em dividendos aos acionistas e parte seja destinada ao ganho de capital, equivalente ao aumento de capital ou aos lucros retidos, gerando o aumento do valor das ações. Também é possível identificar o valor da empresa por meio do cálculo do FCD, quando subtraído o valor presente da dívida. Para empresas em crise, pode-se igualmente traçar o cenário de valor da dívida pós-renegociação

²⁹⁶ COSTA, Luiz Guilherme Tinoco Aboim. *Valuation: manual de avaliação e reestruturação econômica de empresas*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 6.

²⁹⁷ DAMODARAN, Aswath. *Avaliação de investimentos: ferramentas e técnicas para a determinação do valor de qualquer ativo*. 5. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2010. p. 11.

²⁹⁸ *Idem*, p. 2-5.

²⁹⁹ MARTINS, Eliseu. Avaliação de empresas: da mensuração contábil à econômica. *Caderno de Estudos*, São Paulo, v. 13, p. 33, jul./dez. 2000. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cest/a/RW34Pc4yfGhrY9xMKwk4GqF/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: nov. 2023.

com os credores, conforme PRJ, o qual contemplará o estoque de dívida compatível com a geração de caixa da companhia.³⁰⁰

Faz-se ressalva no caso de avaliação por múltiplos, pois pode haver distorção negativa caso sejam considerados apenas os resultados dos últimos 12 meses, quando a empresa em crise já se acha em dificuldade operacional, o que pode não refletir o potencial do valor do negócio, daí por que é mais adequado encontrar parâmetros de empresas com atuação similar e fazer os ajustes.³⁰¹ A incerteza quanto à geração de caixa futuro pode levar à opção de avaliação de ativos e passivos a mercado mediante uma liquidação ordenada, que considera o valor intrínseco de mercado, embora possa ser inferior à avaliação da empresa em si porque não considera a geração de caixa do negócio ou o *goodwill*, e que também considerará o cenário de liquidação de venda forçada para balizamento de alternativas e interesse do mercado.³⁰²

Para melhor entendimento das alternativas citadas, outros conceitos contábeis financeiros também devem ser compreendidos, tais como: *Return on Capital Employed* (ROCE) – Retorno sobre o Capital Operacional; *Return on Invested Capital* (ROIC) – Retorno sobre o Capital Investido, a fim de poder identificar os referidos indicadores pela leitura crítica das demonstrações financeiras das empresas em crise e consequente análise dos indicadores econômico-financeiros para apurar se demonstram a capacidade positiva de recuperação.

É comum evidenciar nas empresas em crise a depreciação de valor por razões relacionadas à *performance* operacional, a seu nível de alavancagem e à incapacidade de cumprir com as obrigações com credores e outros *stakeholders*. A avaliação da empresa e de seus ativos torna-se item essencial para real compreensão dos impactos na atividade operacional, no sentido de identificar a perda de valor econômico, que indica a ausência de operação no nível de rentabilidade adequado e dificuldade de acesso ao crédito, entre outros.³⁰³ As metodologias mais utilizadas são FCD, avaliação por múltiplos e valor dos ativos e passivos.

³⁰⁰ MILANESE, Salvatore; ISMAEL NETTO, Wolney. Avaliação de empresas em *distress*. *TMA – Turnaround Management Association*. Disponível em: <https://www.tma-brasil.org/blog-tma-brasil/artigos/avaliacao-de-empresas-em-distress>. Acesso em: out. 2023.

³⁰¹ *Idem*.

³⁰² *Idem*.

³⁰³ MARTINS, Eliseu *et al.* Avaliação de marcas: uma análise crítica. *Revista de Contabilidade da UFBA*, v. 4, n. 2, p. 7, 2010. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/357230398_AVALIACAO_DE_MARCAS_UMA_ANALISE_CRITICA/link/63dd40aa62d2a24f92f56d7e/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Ii9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24ifX0. Acesso em: nov. 2023.

Percebe-se, assim, que a avaliação das empresas é um importante termômetro de precificação da empresa em crise, até mesmo para fins de comparação com outras do mercado que não estão passando por dificuldades financeiras, colocando-se em destaque a importância das informações contábeis e documentos econômico-financeiros estarem em ordem e revisados por auditorias de boa reputação (a depender do porte da empresa). Em um momento de crise, a redução da assimetria informacional é imprescindível para dar segurança à capacidade de recuperação da crise, desde que sejam efetuados os ajustes necessários no tocante à redução de atividades, alteração de governança, correção de rota de exploração de mercado, para prospecção de melhores resultados financeiros e alocação de recursos nas atividades que realmente fazem diferença.

Inevitável, porém, não deixar de constar que a avaliação possui bastante subjetividade, a depender dos critérios adotados, e pode resultar em diferentes valores, o que leva especialistas a se basearem em comparações de mercado (*benchmarking*) com empresas do mesmo setor, o que demanda análises complementares além da avaliação propriamente dita. Nesse sentido, são utilizadas ferramentas para melhor identificar como a empresa está inserida no mercado de atuação, sendo a mais famosa delas a estratégia desenvolvida por Michael Porter, que coloca sob perspectiva as cinco forças do mercado: rivalidade de concorrentes; poder de fornecedores; poder de compradores/clientes; ameaça de novos entrantes; e ameaça de produtos ou serviços substitutos – todos eles integrados com a influência de fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos que influenciam o desempenho das atividades de uma empresa,³⁰⁴ que podem ser importantes medidores do desempenho de direitos intelectuais da empresa.

Além disso, a análise interna da empresa é comumente realizada com a técnica desenvolvida por Albert Humphrey, conhecida como matriz SWOT, em que são conhecidas as forças e as fraquezas, as oportunidades e as ameaças³⁰⁵ para estabelecer uma gestão mais assertiva a fim de gerar valor para a empresa, com o intuito de manter a competitividade, a lucratividade e a diferenciação de outros atores do mercado.

³⁰⁴ PORTER, Michael. The five competitive forces that shape strategy. *Harvard Business Review*, jan. 2008. Disponível em: <https://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-forces-that-shape-strategy>. Acesso em: out. 2023.

³⁰⁵ PUYT, Richard W.; LIE, Finn Birger; WILDERON, Celeste P. M. The origins of SWOT analysis. *Long Range Plan*, v. 56, n. 3, jun. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2023.102304>. Acesso em: out. 2023.

Em suma, a avaliação da empresa em crise vai além da precificação do conjunto de bens e direitos que compõem o patrimônio, sendo também necessária para avaliar a capacidade de geração de renda futura como a empresa se comporta no mercado em que atua, com relação a seus principais concorrentes, bem como fatores políticos, econômicos e tecnológicos podem impactar o futuro de suas atividades.

2.4.1 Metodologias de avaliação de propriedade intelectual

Realizada a introdução sobre a avaliação de empresas, adentra-se nas metodologias de valoração de propriedade intelectual, conjugando conhecimento jurídico, contábil e financeiro. Como na seção anterior, também é importante fazer distinção entre a avaliação e a valoração de direitos intelectuais – embora, na prática, por vezes sejam utilizadas como sinônimas –, na medida em que a primeira se presta à análise quantitativa com a finalidade do levantamento do potencial de comercialização e a segunda, à quantificação do valor monetário de uma tecnologia com o fim de comercialização ou licenciamento a terceiro,³⁰⁶ como no momento de crise.

Assim, é demasiadamente importante saber o real valor patrimonial da empresa ao qual a propriedade intelectual está diretamente atrelada, uma vez que se pauta pela expectativa de rentabilidades futuras, bem como por inserção em diversos negócios jurídicos da empresa, como na alienação de ativos, na oferta de garantias fiduciárias, na integralização de capital, na abertura de capital, na venda de empresa, na demissão de sócios, no *franchising*, na dissolução de sociedades, entre outros exemplos.³⁰⁷

Há muitas dificuldades práticas para precificação dos bens intangíveis que serão colocados à alienação, como bem destaca Denis Borges Barbosa, por exemplo, o valor da patente (ou demais ativos intangíveis) tenta repetir o sistema de avaliação dos fundos de

³⁰⁶ BLASI, Marcos C. M. Valoração de ativos de PI. *Curso de Verão INPI-ABPI*, 4 fev. 2020. Acervo do autor.

³⁰⁷ CARVALHO, Francisval M.; KAYO, Eduardo K.; MARTIN, Diógenes M. L. Tangibilidade e intangibilidade na determinação do desempenho persistente de firmas brasileiras. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 14, n. 5, art. 6, p. 871-889, 2010. Disponível em: <http://www.spell.org.br/documentos/ver/1245/tangibilidade-e-intangibilidade-na-determinacao-do-desempenho-persistente-de-firmas-brasiLeiras/i/pt-br>. Acesso em: out. 2022.

comércio, sendo o equivalente jurídico da organização empresarial quantificado e definido com a redutibilidade da empresa.³⁰⁸⁻³⁰⁹

Não obstante a imaterialidade, a proteção legal garante ao titular da propriedade intelectual o direito de exclusiva utilização, independentemente da condição econômico-financeira da empresa – em ascensão ou em crise –, enquanto não perder a titularidade ou até que, por liberalidade, promova a devida cessão, licenciamento ou alienação para outros agentes de mercado, a fim de que utilizem livremente os direitos intelectuais. Dessa forma, se a propriedade intelectual contribuir para a produção ou geração de renda, o registro nos órgãos competentes tende a tornar a negociação e, conseqüentemente, a avaliação mais fáceis, condicionando seu valor à obsolescência tecnológica ou econômica e à perda da proteção jurídica após expiração do prazo de vigência do respectivo direito.³¹⁰

O valor da propriedade intelectual está diretamente relacionado à capacidade de afastar a concorrência do mercado em que a empresa em crise atua, aliando-se os direitos legal e econômico.³¹¹ A dificuldade de valoração de ativos intangíveis decorre de circunstâncias ocultas que o circundam, particularmente em momentos de incerteza econômica, provocando enorme insegurança no estabelecimento de um valor assertivo, sobretudo pela dependência das empresas com relação aos intangíveis na atualidade, uma vez que em 1995 representavam 68% do valor de mercado das 500 maiores empresas de S&P e em 2020 chegaram a 90%.³¹²

A relação entre atividades de pesquisa e desenvolvimento voltadas à inovação e ao risco de insolvência de empresas tem sido objeto de atenção de pesquisadores nas últimas décadas, considerando que não é qualquer instabilidade econômico-financeira que pode afetar os

³⁰⁸ BARBOSA, Denis Borges. *Ativos intangíveis como garantia*. Transcrição de palestra realizada no BNDES em junho de 2005. p. 7. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/empresarial02.pdf>. Acesso em: out. 2022.

³⁰⁹ Barbosa cita Iudicibus, que considera o excesso de preço pago sobre o valor de mercado e o valor atual dos lucros futuros esperados, descontados por seus custos de oportunidade. Já o valor das marcas é resultante da combinação da diferença financeira e de ativos (como no fundo de comércio), bem como aspectos inerentes à fidelidade, duração e notoriedade da marca.

³¹⁰ KALANTARY, Ashkan. Aspects Relevant to the Valuation of Start-Ups, with a focus on intangible assets. In: GOLKOWSKY, Stefan (coord.). *Intellectual Property Strategies for Start-ups*. A practical Guide. London: Edward Elgar, 2023. p. 219. Disponível em: https://ideas.repec.org/h/elg/eechap/21118_9.html. Acesso em: mar. 2023.

³¹¹ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. Module 11 – IP Valuation. Disponível em: https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf. Acesso em: mar. 2024.

³¹² GANGNUS, Alexander. IP Valuation: How to measure what you cannot see. *CITMA*, 28 set. 2022. Disponível em: <https://www.citma.org.uk/resources/ip-valuation-how-to-measure-what-you-cannot-see-mb22.html>. Acesso em: nov. 2023.

investimentos presentes e futuros realizados em inovação. Há estudos que indicam que a inovação de alto risco relacionada a patentes tem menor taxa de sobrevivência e a inovação de baixo risco, quando associada a marcas, tem maior chance de sobrevivência.³¹³ É certo também que as patentes podem aumentar a rentabilidade do projeto, o que está diretamente associado à qualidade da invenção e reputação da empresa, reduzindo, portanto, os custos do financiamento.³¹⁴

A fim de melhor subsidiar os parâmetros de avaliação de patentes, a OCDE realizou pesquisas sobre definição e medição do valor econômico e tecnológico, com base em registros efetuados no *European Patent Office* de 1978-2012, utilizando-se a base de dados do *EPO WorldWide Patent Statistical Database* (PATSTAT), destacando que o valor da patente está baseado no número de citações, períodos de renovação e tamanho dos pedidos “família”, dado que são consideradas importantes para medir o nível de pesquisa e indicam relação com o valor social e particular da patente e podem sofrer depreciação em função da evolução das empresas.³¹⁵

Para fins do presente estudo, interessa especificamente a avaliação da propriedade intelectual, que se encontra dentro da categoria de ativos intangíveis, que não possui corpo físico ou financeiro³¹⁶ e que está diretamente relacionada ao direito de benefícios futuros. Logo, importa identificar os direitos intelectuais que atuam como um diferencial na empresa, na geração de valor, no desempenho empresarial, na rentabilidade e no gerenciamento de resultados, e a evidenciação dessas informações na companhia de forma voluntária ou

³¹³ JENSEN, Paul H.; WEBSTER, Elizabeth; BUDELMEYER, Hielke. Innovation, technological conditions and new firm survival. *Economic Record*, v. 84, n. 267, p. 434-448, 2008. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/Innovation%2C-Technological-Conditions-and-New-Firm-Jensen-Webster/2c86ca89f33a3f2e2bc3a12d24fe90db17060a8c>. Acesso em: 4 out. 2022.

³¹⁴ AGOSTINO, Mariarosaria; SCALERA, Domenico; SUCCURRO, Marianna; TRIVIERI, Francesco. Research, innovation, and bankruptcy: evidence from European manufacturing firms. *Industrial and Corporate Change*, v. 31, p. 137-160, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/icc/dtab057>. Acesso em: 4 out. 2022.

³¹⁵ OECD. Measuring the technological and economic value of patents. In: OECD. *Enquiries Into Intellectual Property's Economic Impact*. 2015, p. 117. Disponível em: <https://www.oecd.org/sti/ieconomy/Chapter2-KBC2-IP.pdf>. Acesso em: mar. 2024.

³¹⁶ Nos termos do CPC 04 R1, o ativo intangível pode estar contido em elementos que possuem substância física, como um disco (como no caso de *software*), documentação jurídica (no caso de licença ou patente) ou em um filme. Disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/regulados/normascontabeis/cpc/CPC_04_R1_rev_12.pdf. Acesso em: 13 maio 2024.

involuntária é de suma importância para transmitir segurança e refletir de forma positiva na reputação da empresa.³¹⁷

Uma importante reflexão sobre a avaliação de propriedade intelectual foi registrada pelo autor Denis Borges Barbosa, na qual defende que a forma de avaliação de uma marca estende-se perfeitamente a outros ativos da propriedade intelectual, sejam patentes, *software* ou um nome de domínio, colocando que a valoração advém de um ambiente competitivo em que os investimentos em inovação se traduzem em distinção e conseqüentemente maior faturamento.

In verbis:

O valor da marca é dado classicamente da seguinte forma. Imagina-se qual é o valor da empresa tendo em vista o mercado, sem levar em conta o ativo a ser avaliado, ou seja, de quanto é a receita futura esperada dessa empresa sem o ativo marca.

A reeditabilidade de uma empresa usualmente é apurada projetando-se a receita da empresa num período qualquer – cinco anos no passado – para o futuro, levando em conta uma curva qualquer de crescimento ou decréscimo de rentabilidade a valores constantes, levando isso a um tempo qualquer, cinco anos ou dez, e trazendo outra vez a valor presente pela técnica tradicional do cálculo financeiro de valor presente. Ou seja, o resultado significa quanto essa empresa está rendendo, tendo de receita dos últimos tempos, e quanto essa empresa pode ter de receita no futuro conservando a mesma curva de crescimento, a mesma estabilidade ou o mesmo decréscimo. E, projetando esse valor para um prazo determinado, trazendo para o valor presente, é o valor da empresa.

[...]

A marca é avaliada exatamente do mesmo jeito. Quando a marca é o cerne da empresa, fica muito difícil distinguir a receita da empresa atribuindo aquele ativo individual. Quando a empresa tem vários produtos ou marcas fica mais clara a distinção entre o que é um ativo genérico, que é a capacidade de competição da empresa, e o valor daquele ativo específico que vem a ser a marca.³¹⁸

Estudos recentes indicam que uma avaliação mais precisa da empresa está intrinsecamente relacionada à correta aferição de seus ativos intangíveis, sendo as patentes os ativos de maior relevância, e pode ser baseada em fluxo de caixas futuros ou no preço de transação.³¹⁹ Isso porque pode haver uma dificuldade adicional de verificação se for colocada sob perspectiva a existência de outros ativos intangíveis que servem eventualmente para ancorar o valor da propriedade intelectual, como eventualmente uma patente pode ter seu valor

³¹⁷ SILVA, Brunno da; ROSA, Arthur Antonio Silva; RIBEIRO, Karem Cristina de Souza. Contexto das transformações: um estudo bibliométrico das métricas de *valuation* no Brasil. *Revista Interdisciplinar Científica Aplicada*, Blumenau, v. 15, n. 1, p. 55-72, 2021.

³¹⁸ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. t. II, p. 1769-1771.

³¹⁹ KALANTARY, Ashkan. Aspects Relevant to the Valuation of Start-Ups, with a focus on intangible assets. In: GOLKOWSKY, Stefan (coord.). *Intellectual Property Strategies for Start-ups. A practical Guide*. London: Edward Elgar, 2023. p. 217-218. Disponível em: https://ideas.repec.org/h/elg/eechap/21118_9.html. Acesso em: mar. 2023

associado a um portfólio determinado de patentes, na medida em que o valor econômico está diretamente associado ao benefício financeiro a ser gerado em um contexto particular.³²⁰

Em razão das especificidades de avaliação de direitos intelectuais, uma renomada instituição do Reino Unido, *Royal Institution of Chartered Surveyors* (RICS), desenvolveu parâmetros internacionais como sugestão de padronização das metodologias utilizadas, tais como o *International Valuation Standards* (IVS) e *RICS Valuation – Global Standards (Red Book Global Standards)*, a fim de traçar princípios gerais sobre as características econômicas, legais e funcionais a serem consideradas na avaliação de uma propriedade intelectual, que incluem levantamento de dados e metodologia de avaliação, ainda que consideradas as particularidades de cada jurisdição.³²¹

Como há a dificuldade de se utilizarem apenas dados quantitativos para avaliação de propriedade intelectual, autores como Luthy, Williams e Sveiby sugerem a consideração de dados qualitativos para melhor interpretação da relevância de referidos ativos dentro da organização econômica, com as seguintes metodologias: 1) Método de Capital Intelectual Direto – *Direct Intellectual Capital Methods* (DIC) – valor de identificação dos diversos componentes que compõem ou se agregam ao ativo intelectual; 2) Método de Capitalização de Mercado – *Market Capitalization Methods* (MCM) – diferença entre a capitalização de mercado e os ativos dos acionistas; 3) Método baseado no Retorno sobre Ativos – *Return on Asset Methods* (ROA) – retorno sobre ativos comparado à média do setor, de forma a se chegar à média anual de receitas dos intangíveis que, dividida pelo custo médio do capital ou pela taxa de juros local, resulta no valor da propriedade intelectual; 4) Método Scorecard – *Scorecard Methods* (PI – Score)³²² – componentes de propriedade intelectual são identificados e relatados em gráficos.

De todo modo, respeitadas as diferenças em cada uma dessas metodologias citadas, percebe-se que servem mais como uma ferramenta de gestão corporativa para subsidiar a tomada de decisão quanto a acerca de novos investimentos dentro da própria organização ou fusões e aquisição de outras empresas, do que a avaliação propriamente dita, não se destinando

³²⁰ BLASI, Marcos C. M. Valoração de ativos de PI. *Curso de Verão INPI-ABPI*, 4 fev. 2020. Acervo do autor.

³²¹ THE BOOK GLOBAL STANDARDS. Disponível em: <https://www.rics.org/profession-standards/rics-standards-and-guidance/sector-standards/valuation-standards/red-book/red-book-global>. Acesso em: out. 2023.

³²² THE ACCOUNT COMPANY. What is PI-Score? Disponível em: <https://www.theaccountingco.com/pi-score/>. Acesso em: out. 2022.

muito para fins de avaliação individual de determinada propriedade intelectual que pode ser vendida de forma isolada no âmbito de uma recuperação judicial.

Em síntese, desde que haja informações disponíveis suficientes para uma adequada avaliação dos direitos intelectuais, três métodos são os mais comuns:

- a) receitas futuras – recomendado pela Ompi, baseado na expectativa de receita a ser gerada, ajustada ao valor presente, desde que haja um nível de confiança jurídica e estabilidade de geração de receita, ou seja, serão considerados eventual licenciamento do ativo e as receitas que poderão daí advir;
- b) custo – considera os gastos envolvidos para a geração de determinado ativo intelectual, por exemplo, os relacionados à pesquisa e desenvolvimento;
- c) valor de mercado – é uma avaliação baseada em comparação com outros direitos intelectuais no mercado de natureza equivalente, em condições normais. Segundo Gangnus, esse método pode ser utilizado para avaliações genéricas de propriedade intelectual porque muito se assemelham à avaliação de propriedades, como assevera o Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (Euipo).³²³

Apenas para fins de registro, vale mencionar que há outros modelos de avaliação, especialmente de marcas, que abordam a perspectiva econômica, como resumido no Quadro 1:

Quadro 1 – Sumários dos modelos econômicos de avaliação de marcas

Tipo de Avaliação	Descrição
Avaliação baseada no mercado	Valorar a marca pela comparação com outras marcas que foram vendidas recentemente. Contras: limitação devido ao pequeno mercado de marcas e à volatilidade inerente a esse mercado.
Preço-Prêmio	Preço-prêmio é definido como a possibilidade de a empresa cobrar um preço maior na venda de seus produtos em relação aos seus concorrentes (Aaker, 1998). Comparam-se dois tipos de empresas do mesmo segmento, uma com marca e outra sem marca, projeta-se o fluxo de caixa de ambas, levando-se em conta todas as variáveis necessárias à construção do fluxo de caixa, tais como: taxas de inflação, crescimento do mercado, custo de capital etc.

³²³ GANGNUS, Alexander. IP Valuation: How to measure what you cannot see. *CITMA*, 28 set. 2022. Disponível em: <https://www.citma.org.uk/resources/ip-valuation-how-to-measure-what-you-cannot-see-mb22.html>. Acesso em: nov. 2023.

Tipo de Avaliação	Descrição
Lucros históricos	Estimativas do valor de uma marca por meio de informações de mercado disponíveis e por pesquisas de mercado externas. Contras: expectativa de repetição de resultados futuros.
Contribuição da marca	Identifica (ou estima) os lucros adicionais provenientes gerados pela marca com relação aos lucros provenientes do restante dos ativos. Esses lucros podem ser estimados por meio de quatro métodos: custo de utilidade, retorno sobre capital, lucros <i>premium</i> (empresa) e preço <i>premium</i> (varejo).
Liberação dos <i>Royalties</i> (<i>Royalty Relief</i>)	Avalia seus intangíveis com base nos <i>royalties</i> que outras empresas pagam pela utilização de ativos semelhantes. Contra: geralmente a marca é da empresa ou do mesmo grupo.
Simon e Sullivan	Separa os ativos tangíveis dos intangíveis, assumindo-se que a diferença entre o valor de mercado da empresa e o valor contábil dos seus ativos tangíveis é igual ao valor dos intangíveis (patentes, marcas registradas, franquias, pesquisa e desenvolvimento, <i>goodwill</i> e <i>brand equity</i>).

Fonte: Eliseu Martins *et al.*³²⁴

Pela análise do Quadro 1, verificam-se diferentes formas de avaliação, cuja escolha pode depender do mercado em que a empresa atua, da abrangência territorial ou da perspectiva futura de rendimentos no caso de uma nova tecnologia, não sendo possível concluir um modelo único mais adequado a ser aplicado indistintamente.

Surgem, especialmente, outras ponderações a serem realizadas quando há constrição do patrimônio da sociedade empresarial a fim de garantir o princípio da preservação da empresa.³²⁵ Assim, pode fazer sentido realizar o levantamento dos contratos jurídicos existentes para melhor gestão da propriedade intelectual, no sentido de verificar se a empresa está sendo remunerada de forma justa e equilibrada para o uso autorizado de marcas, patentes, desenhos industriais, programas de computador e transferência de tecnologia, por exemplo.

Para ilustrar esta seção, durante a pesquisa foi possível identificar algumas avaliações de propriedade intelectual, na amostra de recuperações judiciais estudada, tais como das marcas das empresas Gradiente e Americanas.

³²⁴ MARTINS, Eliseu *et al.* Avaliação de marcas: uma análise crítica. *Revista de Contabilidade da UFBA*, v. 4, n. 2, p. 7, 2010. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/357230398_AVALIACAO_DE_MARCAS_UMA_ANALISE_CRITICA/link/63dd40aa62d2a24f92f56d7e/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Il9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24ifX0. Acesso em: nov. 2023.

³²⁵ TRF-2, AI 0004288920154020000 – 0004248-89.2015.4.02.0000.

A IGB, detentora da marca Gradiente, destacou a contribuição desse direito intelectual como gerador de *royalties* e elemento importante para a determinação do valor da empresa. O ativo intangível da IGB foi passível de identificação e de mensuração, sendo efetuada a avaliação a valor de mercado e adotadas como premissas: (i) a projeção de vendas futura; (ii) a taxa de *royalties* fixa de 3%; (iii) a taxa de retorno da marca estimada em 17,4% ao ano. Não foi considerada no laudo de avaliação a marca Iphone no Brasil, tendo em vista a discussão judicial pendente que está sob a análise do STF. O valor presente líquido da marca é de R\$ 12.860 milhões.³²⁶

A avaliação foi especialmente realizada com o objetivo de subsidiar a aquisição de ações em Oferta Pública de Ações (OPA), visando ao fechamento do capital da empresa após o encerramento da recuperação judicial. Verifica-se, pois, que referida propriedade intelectual, nesse caso concreto, contribuiu para o soerguimento da empresa, por ser uma marca de grande reputação e conhecida na sociedade brasileira no setor de eletrônicos. A marca está licenciada para terceiros desde setembro de 2017 e a avaliação levou em consideração os relatórios de vendas mensais ocorridos de dezembro de 2018 a janeiro de 2023.

No caso da recuperação judicial das empresas do Grupo Americanas,³²⁷ houve a apresentação de laudo de avaliação das marcas do Grupo Americanas com apelo no mercado consumidor, quais sejam: Americanas, Submarino, Shoptime, Sou Barato e Hortifruti Natural da Terra, de forma agrupada. A metodologia utilizada é de *royalty relief*, que é derivada da abordagem de renda, por meio da qual se aplica uma taxa de *royalties* hipotética, percentual da receita gerada, considerando que o Grupo Americanas é o titular desses ativos, para verificar o quanto tem sido economizado, especificando no laudo de avaliação a técnica utilizada:

³²⁶ CVM.GOV.BR. Laudo de Avaliação elaborado pela UNA – Consultoria em Finanças Corporativas, em 14.03.2023, para fins de embasamento da Oferta Pública de Ações da IGB, detentora da marca Gradiente. Disponível em: https://sistemas.cvm.gov.br/dados/LaudEditOpa/RJ-2022-03666/20230316_Laudo%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em: out. 2023.

³²⁷ O Grupo Americanas, fundado em 1929 e que se tornou um dos principais varejistas no Brasil, requereu recuperação judicial em janeiro de 2023, sendo deferida pela 4.^a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. O Grupo possui investimentos em diversas outras empresas que não estão em recuperação judicial, como o hortifruti Natural da Terra, a loja de varejo Imaginarium, a rede de conveniência AME, a *fintech* voltada à conexão de pequenas empresas com investidores Nexoos. Conforme Laudo de Avaliação da Apsis: Em 1999, ocorreu a criação da Americanas.com e do *e-commerce* Submarino, e posteriormente, em 2006, a Americanas.com e Submarino realizaram uma fusão de suas operações resultando na criação da B2W Companhia Digital, tornando-se uma empresa pioneira no *e-commerce* brasileiro. O Grupo Americanas, em seu formato atual, deve-se à fusão de Lojas Americanas S.A. e de B2W Companhia Digital, realizada em 2021, levando à criação da Apsis (APSYS). Grupo Americanas. *Laudo de Avaliação Apsis*. 2023, p. 10. Disponível em: <https://psvar.com.br/wp-content/uploads/2023/03/Doc-2-laudo-de-avaliacao.pdf>. Acesso em: nov. 2023).

A aplicação desta metodologia requer a determinação de uma taxa hipotética de *royalties* apropriada, que é tipicamente expressa como uma porcentagem da receita.

A taxa de *royalty* encontrada é multiplicada pela receita líquida estimada para a empresa por toda a vida útil do ativo. Posteriormente, o fluxo de caixa proveniente dos pagamentos de *royalty* é deduzido do Imposto de Renda e trazido a valor presente por uma taxa de risco adequada para encontrar o valor do ativo intangível.³²⁸

Entre as premissas consideradas para a avaliação, importante destacar o risco específico do cenário de recuperação judicial e as incertezas que circundam o futuro da marca e da companhia, bem como o *rating* de crédito rebaixado para D da agência *Standard & Poors e Fitch*, ao qual se costuma atribuir um *spread* médio de 20%, além do indexador livre de risco.³²⁹

Mister que os operadores do direito se debrucem sobre o tema propriedade intelectual de forma conjugada, com o conhecimento do patrimônio das empresas e dos elementos geradores de receita, para que sejam mapeadas as contribuições dos direitos intelectuais nos momentos de crise, detalhando regras específicas que se aplicam – ou deveriam ser aplicadas – e quais peculiaridades devem ser observadas em razão das leis específicas e de fundamentos constitucionais que orientam a destinação de bens intelectuais.

Há, nesse sentido, a necessidade de as normas jurídicas acompanharem a evolução das relações sociais, procurando harmonizar os direitos já conferidos com a nova dinâmica, de modo que as transformações do instituto da propriedade não se restrinjam ao esvaziamento dos poderes do proprietário ou à redução do volume do direito de propriedade, mas se vinculem a um objetivo.³³⁰ A título de exemplo, a doutrina já se dedicou à remuneração em caso de licenciamento de propriedade industrial, especialmente de marca, indicando que há padrões especialmente variáveis de acordo com o ramo de atividade exercida, podendo ser fixado em um valor fixo, no percentual sobre vendas ou em um valor estimado.³³¹

³²⁸ APSIS. Grupo Americanas. *Laudo de Avaliação Apsis*. 2023, p. 47. Disponível em: <https://psvar.com.br/wp-content/uploads/2023/03/Doc-2-laudo-de-avaliacao.pdf>. Acesso em: nov. 2023.

³²⁹ Citado no Laudo de Avaliação: O risco específico utilizado foi o percentual adequado para refletir esse custo na taxa de desconto utilizada na avaliação, conforme Aswath Damodaram. Disponível em: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar-New_home_Page-datafile-ratings.html (AP SIS. Grupo Americanas. *Laudo de Avaliação Apsis*. 2023, p. 49. Disponível em: <https://psvar.com.br/wp-content/uploads/2023/03/Doc-2-laudo-de-avaliacao.pdf>. Acesso em: nov. 2023).

³³⁰ BERCOVICI, Gilberto. *Defesa da concorrência e proteção à propriedade intelectual: compatibilização entre a política concorrencial e as demais políticas públicas*. Direito econômico aplicado. Estudos e pareceres. São Paulo: ContraCorrente, 2016. p. 370.

³³¹ VIEGAS, Juliana L. B. Propriedade intelectual. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). *Contratos de propriedade industrial e novas tecnologias*. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 104-105.

Outrossim, cabe registrar que a Lei 11.101/2005 não exige critérios específicos para a avaliação de empresas para os fins da alienação de bens ou direitos de forma isolada, conforme previsto no art. 66 – diferente da modalidade de venda de filiais ou por Unidade Produtiva Isolada (UPI), regulada pelo art. 142, prevendo como ato discricionário do juízo da recuperação judicial a verificação das particularidades do caso concreto e a adoção de medidas adequadas para alcançar o melhor êxito na recuperação de crédito beneficiando todos os envolvidos.³³² Em adição, os atos de alienação da empresa em crise devem ser submetidos ao crivo do juízo universal da recuperação judicial, conforme entendimento do STJ, uma vez que implicam restrição patrimonial passíveis de afetar a recuperação.³³³

O princípio da Lei 11.101/2005 é permitir que os meios de recuperação sejam utilizados mantendo-se o valor do negócio de forma a maximizar a geração de recursos para os credores, levando em conta oportunidades de comercialização dos direitos intelectuais, em conjunto ou separadamente, dos demais ativos da empresa em crise,³³⁴ afastando interesses ocultos de credores ou terceiros interessados que possam vir a lucrar com a desvalorização dos ativos intelectuais para aquisição por menor preço ou até mesmo para redução da concorrência, ou indicar uma avaliação viciada quando o financiador da empresa em crise será disponibilizado pelo licenciado da propriedade intelectual ou lastreado na licença.³³⁵ Tudo leva a crer que tais fatores ocorrem também na recuperação judicial de empresas, em razão da grande volatilidade do valor da propriedade intelectual que eventualmente pode ser colocada no mercado para alienação e levantamento de recursos para superar a crise, considerando que não são essenciais para a manutenção das atividades operacionais.

³³² Conforme decisão da Ministra Nancy Andrighi, no caso de processo de recuperação do Grupo OSX, a alienação de ativos sob a égide do art. 66 da LFRE possui regramento próprio e o art. 60 trouxe hipóteses de incidência bastante restritas, cabendo a aplicação subsidiária de normas previstas na lei adjetiva em processo de recuperação judicial (art. 189) apenas quando se constatarem omissões ou lacunas na lei de regência, o que não ocorre no caso em tela (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.819.057/RJ (2019/0049402-5), DJ 10.03.2020. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1920947&tipo=0&nreg=201900494025&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20200312&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em: 15 out. 2023).

³³³ STJ, AgRg AREsp. 28.019/RS 2011/0167399-2 e AREsp 1.607.030/SP 2019/0317546-7; AREsp .RJ 2021/0103094-4; AREsp 636.962/SP; REsp 1.925.810/SP 2020/0296585-7; TRF2, AI 01083162720144020000/RJ – 0108316-27.2014.4.02.0000.

³³⁴ Robert Reilly comenta que nos EUA que as regras do *fresh start* são ditadas pelo *Financial Accounting Standards Board* (FASB) e *Accounting Standards Codification* (ASC), topic 852.

³³⁵ REILLY, Robert. F. Intellectual Property Valuation With a Bankrupt Context. *les Nouvelles – Journal of the Licensing Executives Society*, v. LV, n. 4, p. 191, Dec. 2020. Disponível em: <https://ssm.com/abstract-3658506>. Acesso em: out. 2023.

Uma premissa fundamental é assegurar que o avaliador, os gestores da empresa em crise, o administrador judicial e os advogados envolvidos possam compreender que os direitos intelectuais têm natureza específica e, como tais, sua avaliação também decorre de mapeamento de elementos que fogem à lógica de valoração de corpóreos.³³⁶ Nesse sentido, cabe a definição dos parâmetros e objetivos de avaliação da propriedade intelectual para fins de recuperação judicial, considerando que o mercado, por exemplo, pode ter interesse em utilizar direitos intelectuais mediante cessão ou licenciamento, caso a empresa em crise não tenha mais condições operacionais ou interesse em manter seu uso, podendo gerar recursos para reverter a superação da crise, como no caso da empresa Gradiente referido anteriormente. Imperioso fazer uma *due diligence* com relação aos procedimentos e documentos a serem levantados para a avaliação, por meio da análise crítica do resultado para a defesa posterior em todas as instâncias necessárias.

Com relação à precificação, há que se levar em conta fatores internos e externos atinentes à empresa em crise, sendo elementar entender o contexto de avaliação, o ambiente de negócio e o propósito específico. No mais, para fins de correta valoração, deve-se considerar a vida útil da propriedade intelectual, baseando-se no tempo restante dos registros no INPI, para aqueles que têm prazo de vigência como patentes de invenção e de modelo de utilidade e registro de desenho industrial, podendo haver ou não a prorrogação, a depender do tipo de ativo, bem como das circunstâncias de utilização e interesse público, desde que o titular esteja em dia com as taxas administrativas a que está vinculado. A exceção recai sobre o registro de marca que pode ter prazo de vigência prorrogado indefinidamente.

Por todo o exposto, procurou-se materializar a dificuldade de valoração da propriedade intelectual em situações normais, buscando associar elementos como custo, renda, ou seja, o que é possível obter com a utilização dos direitos intelectuais disponíveis, sendo acrescido no momento em que a empresa começa a sentir dificuldades operacionais, da necessidade de ponderar os reflexos na precificação da propriedade intelectual, uma vez que estão intrinsecamente ligados à reputação da empresa no mercado, bem como à sua capacidade de geração de receita.

³³⁶ REILLY, Robert. F. Intellectual Property Valuation With a Bankrupt Context. *les Nouvelles – Journal of the Licensing Executives Society*, v. LV, n. 4, p. 191-192, Dec. 2020. Disponível em: <https://ssm.com/abstract-3658506>. Acesso em: out. 2023.

2.5 A manutenção dos contratos válidos e vigentes

Depreende-se da leitura da Lei 11.101/2005 que há manifestações objetivas do princípio da segurança jurídica, especialmente com relação ao resguardo de direitos de créditos referentes a contratos em vigor, mantendo-se as condições originalmente contratadas ou definidas em lei até que seja modificado por meio de deliberação de credores específica ou aprovação no PRJ.

O art. 49, § 2.º, dispõe que serão mantidas as condições originais contratadas ou definidas em lei, salvo se houver previsão diversa no PRJ – e for aprovada pelos credores. Nesse sentido, se o plano nada dispuser acerca das modificações das obrigações pactuadas, os contratos não se resolverão e continuarão sujeitos às normas do direito comum,³³⁷ sendo possível, portanto, inferir que as disposições contratuais vigentes, inerentes à propriedade intelectual serão mantidas até que os credores deliberem a respeito no plano, se houver previsão expressa. A relação entre as partes é, pois, regulada por meio das disposições estabelecidas de comum acordo, visando ao regular exercício das atividades empresariais pelo licenciado.

Essa previsão é importante no que tange aos efeitos da recuperação judicial sobre licenciamento de direitos intelectuais, para que os direitos de terceiros não sejam afetados. Os contratos de licenciamento e de cessão de propriedade intelectual, de natureza jurídica privada bilateral, regulam os direitos e obrigações das partes, devendo ser averbados (patentes, marcas, ou desenho industrial) ou registrados (fornecimento de tecnologia, franquia e serviços de assistência técnica e científica) no INPI para que produzam seus efeitos com relação a terceiros.³³⁸ Cabem, portanto, ao INPI a análise desses documentos e a respectiva homologação, de modo que as partes se sujeitem ao cumprimento de formalidades exigidas pelo INPI.³³⁹

Os efeitos da recuperação judicial decorrentes dos contratos de licenciamento ficarão na dependência da análise das condições específicas de cada caso, que podem envolver questões

³³⁷ SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. *Recuperação judicial, extrajudicial e falência: teoria e prática*. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 372.

³³⁸ Em busca de simplificação das regras, o INPI introduziu novas portarias sobre o tema: Portarias 26 e 27/2023, que formalizam alterações no procedimento administrativo e diretrizes para registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, bem como averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial. Uma introdução inédita é a possibilidade de reconhecimento expresso de contrato de licenciamento de tecnologias não patenteadas (*know-how*), na categoria de fornecimento de tecnologia.

³³⁹ Mais recentemente passou a adotar as inovações introduzidas pela Medida Provisória 1.152/2002, tais como: assinatura digital por outros formatos que não o ICP-Brasil; dispensa de rubricas mediante atestado de veracidade das informações e documentos juntados pelo procurador ou requerente; dispensa de testemunhas. Também o INPI passou a permitir mais recentemente o licenciamento de tecnologia não patenteada (*know-how*) pelo período determinado pelas partes, sem qualquer ressalva.

como (i) a continuidade ou rescisão do contrato, (ii) a suspensão ou modificação das obrigações, (iii) a preferência ou subordinação dos créditos, entre outras.

Dessa forma, não havendo qualquer tratamento específico na Lei 11.101/2005 aos contratos de cessão ou licenciamento de direitos intelectuais, permanecerão intactos os termos contratuais quanto à validade com o terceiro que possui os direitos de exploração da propriedade intelectual, seja com relação ao recebimento da contraprestação convencionada pelo licenciador, até a cessação dos efeitos do acordo bilateral com a devida compensação retributiva, se prevista no contrato celebrado entre a empresa em crise e o licenciador.

Convém, no entanto, registrar que o pedido de recuperação judicial ou a decretação da falência podem ser causas de vencimento antecipado do contrato, a depender das negociações entre as partes, cabendo assim a discussão sobre a onerosidade em face da essencialidade do ativo no patrimônio da empresa em crise. A Lei 11.101/2005 traz a vedação durante o *stay period* da venda ou da retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial, ou seja, há uma ineficácia temporária e, conforme recente orientação do STJ, a retomada do curso das ações e execuções não pode se dar de forma automática, cabendo a suspensão das ações até a realização da Assembleia Geral de Credores ou perdurar mesmo após a aprovação do PRJ, ficando essa análise a cargo do juízo da recuperação, considerando o caso concreto.³⁴⁰

Há em andamento uma recuperação judicial que tem esse debate sobre a essencialidade de uma marca, por meio da manutenção da vigência de contrato de licenciamento, para o soerguimento da empresa em crise. Trata-se da empresa SouthRock Capital, responsável pelas operações da Starbucks, Subway, Fridays TGF no Brasil, que teve pedido de recuperação judicial deferido em dezembro de 2023. A empresa havia sido notificada em 13.10.2023, em razão do atraso reiterado de pagamento de *royalties*, pela Starbucks Coffee Internacional Inc. quanto ao vencimento antecipado do *Licensing Agreements* (Contrato de Licença) e do *Starbucks Master Licensing Agreement* (Acordos de Licença Starbucks).

A SouthRock alega a essencialidade do contrato de licença de marca com a Starbucks para a manutenção das atividades operacionais, o que legitimou o pedido de liminar, em razão

³⁴⁰ CUANO, Rodrigo. Recuperação judicial e o impacto das decisões judiciais e seus reflexos no mercado de crédito. *Migalhas*, 3 jun. 2019. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2019/6/art_20190603-06.pdf. Acesso em: set. 2023. Vide também decisões: REsp 1.212.243/SP, REsp 1.610.860/PB, AgInt no CC 154.731/SP, EDcl no AgRg no RCD no CC 134.655/AL, AgInt no REsp 1.717.939/DF, REsp 1.207.117/MG.

de dependência econômica que, nas palavras de Paula Forgioni, “pode implicar a exploração oportunista da posição de sujeição do parceiro, da predominância econômica, da condição de independência e da indiferença sobre a contraparte (e não sobre o mercado em geral)” .³⁴¹

A empresa brasileira em questão tem a atividade empresarial baseada na exploração da marca no território brasileiro por período determinado, nos termos das condições contratuais, cabendo a obrigação de efetuar os investimentos em lojas físicas em locais de grande circulação como *shopping centers* e avenidas. Considerando que para a instalação e manutenção das atividades operacionais exigem-se vultosos investimentos, a tese da empresa é a essencialidade da manutenção do contrato de licenciamento para a superação da crise. Nesse sentido, houve decisões do TJSP que deferiram a manutenção do contrato, *in verbis*:

Recuperação judicial. Decisão que deferiu pedido da recuperanda para manutenção de contrato de prestação de serviços celebrado com empresa de porte, que é sua única cliente, após o recebimento de notificação extrajudicial de rescisão. Agravo de instrumento. O Juízo recuperatório é competente para exame do presente pedido cautelar, à luz da essencialidade, ou não, do contrato para a empresa em recuperação judicial. Ao menos até que os credores tenham a oportunidade de analisar a possibilidade de soerguimento econômico da recuperanda, mostra-se razoável manter-se sua única opção para manutenção de suas atividades. Medida que também leva em conta a longevidade da relação contratual das partes, iniciada há quase quarenta anos, tendo a rescisão sido requerida pela tomadora de serviços apenas com a sobrevinda do pedido de recuperação judicial. Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento desprovido (TJSP, 1.^a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento 2.206.499-84.2020.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 24.02.2021).

Assim, por haver dependência da SouthRock diante da marca licenciada, o pedido liminar é para que haja a manutenção do contrato pelo *stay period* até que os credores possam se manifestar a respeito do soerguimento da empresa. Para fins da presente pesquisa, embora seja uma recuperação bastante incipiente, traz boas reflexões sobre a dependência de um negócio em face de uma marca internacional que goza de reputação e credibilidade e como se dá o equilíbrio dessa relação contratual perante eventos extraordinários como a pandemia ou outros que trazem desequilíbrio econômico-financeiro à relação jurídica contratual.

Os créditos decorrentes de arrendamento mercantil, alienação fiduciária, reserva de domínio, compromisso de compra e venda de imóvel, que contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a

³⁴¹ FORGIONI, Paula A. *Contrato de distribuição*. 3. ed. São Paulo: RT, 2014. p. 227.

legislação respectiva (art. 49, § 3.º).³⁴² A exclusão, portanto, compreende todos os bens móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, presentes ou futuros, fungíveis ou infungíveis, consumíveis ou não (art. 31 da Lei 10.931/2004 c/c o art. 66-B da Lei 4.728/1965).

No caso Gradiente, pode-se verificar o esforço do Grupo em manter protegidos os bens essenciais ao soerguimento da empresa, tais como as marcas Gradiente e Iphone, isolando-os de outros ativos colocados à venda. Eis que, por exemplo, a eventual aquisição de ações da UPI, Crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), por acionistas minoritários³⁴³ só poderia ser feita na integralidade, nos termos do PRJ aprovado e corroborado por decisão judicial que fundamentou a necessidade de manter os ativos importantes para a recuperação da empresa em crise, de forma a buscar a maximização do valor dos ativos e melhor eficiência econômica para as partes, *in verbis*:

A despeito de usualmente **aplicável** para os casos de **falência**, também é possível extrair a aplicação do **princípio da maximização dos ativos à recuperação judicial** por meio da interpretação teleológica do parágrafo único do art. 60 e do inciso II do art. 141, ambos da LFRE, sobretudo se considerada a lógica inaugurada pela legislação de regência, segundo a qual é imperioso maximizar tudo o que puder disponibilizar recursos para o devedor. Em outras palavras, o princípio ora em tela está de acordo com a nova racionalidade econômica trazida pela LFRE, que diz respeito à alocação mais eficiente dos ativos.³⁴⁴

³⁴² “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. [...] § 2.º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

§ 3.º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretroatividade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4.º do art. 6.º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

³⁴³ Nos termos do Relatório de Informações Trimestrais referente ao trimestre findo em 31.03.2022, elaborado pela Grant Thornton Auditores Independentes Ltda. (fls. 22938 e ss.), houve cisão parcial do acervo líquido da IBG, mediante a utilização de parte de seus ativos para a constituição de Unidade Produtiva Isolada (UPI), composto por créditos tributários de IPI (líquido de provisão para *impairment*) e outros créditos inadimplidos de terceiros detidos pela Companhia, para a constituição da RJS S.A., conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de novembro de 2020 (“Cisão Parcial”) e constante do PRJ aprovado (IGB ELETRÔNICA S.A. Em Recuperação Judicial. Relatório Mensal de Atividades, jun. 2022. Disponível em: <https://grupogradiente.com.br/wp-content/uploads/2022/09/Relat%C3%B3rio-Mensal-Atividades-jun2022.pdf>. Acesso em: mar. 2024).

³⁴⁴ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. Processo 0617552-11.2018.8.04.0001. 12.ª Vara Cível da Comarca da Capital. Fls. 17409 e ss. Disponível em: <https://grupogradiente.com.br/wp-content/uploads/2021/12/Senten%E2%80%A1as-22-01-2021.pdf>. Acesso em: mar. 2024.

Há, portanto, necessidade de mapeamento das condições particulares de cada contrato relativo à propriedade intelectual para que a empresa em crise possa compreender a posição que ocupa e os reflexos que a recuperação judicial pode trazer à condição de titular cedente ou de cessionário, licenciador ou licenciado, por exemplo.

2.6 Os meios de recuperação e a propriedade intelectual

Conforme discorrido anteriormente, a empresa em crise deve identificar os meios de recuperação para dar solução e encaminhamento à situação de dificuldade econômico-financeira pela qual passa e identificar os reflexos atinentes à propriedade intelectual. Para fins do presente estudo, destacam-se as modalidades de recuperação que podem envolver a transferência ou cessão de propriedade intelectual, tais como (i) o trespasse ou arrendamento do estabelecimento; (ii) a venda integral da devedora ou parcial de bens; (iii) o usufruto da empresa; (iv) a adjudicação pelo credor dos ativos do devedor, por meio de empresa específica para esse fim; e (v) a venda integral da devedora, desde que garantidas aos credores não submetidos ou não aderentes condições, no mínimo, equivalentes àquelas que teriam na falência, hipótese em que será, para todos os fins, considerada UPI.³⁴⁵

Os meios de recuperação podem ser classificados em distintas categorias, a depender dos reflexos na dinâmica da empresa em crise, e podem resultar na alteração do poder de controle, reestruturação financeira, administrativa ou societária ou mista,³⁴⁶ e os efeitos se traduzem sobre os aspectos empresariais (objetivos, subjetivos, funcionais ou corporativos), como pondera o autor Ricardo Negrão:

Veja-se, por exemplo, a modalidade prevista no inciso II: “cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente”. As

³⁴⁵ “Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros: [...] VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados; [...] XI – venda parcial dos bens; [...] XIII – usufruto da empresa; [...] XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor. [...] XVIII – venda integral da devedora, desde que garantidas aos credores não submetidos ou não aderentes condições, no mínimo, equivalentes àquelas que teriam na falência, hipótese em que será, para todos os fins, considerada unidade produtiva isolada. [...] § 3.º Não haverá sucessão ou responsabilidade por dívidas de qualquer natureza a terceiro credor, investidor ou novo administrador em decorrência, respectivamente, da mera conversão de dívida em capital, de aporte de novos recursos na devedora ou de substituição dos administradores desta.”

³⁴⁶ LOBO, Jorge Joaquim. Comentários aos artigos 35-69. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique. *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 123-129.

mudanças indicadas atingem a sociedade – pessoa jurídica – e, portanto, incidem preponderantemente sobre o aspecto subjetivo da empresa, mas envolvem, ainda, bens e direitos da empresa, na medida em que parcela do patrimônio será destinada à reestruturação societária.³⁴⁷

A alteração no perfil subjetivo da empresa gerará reflexos no que tange à titularidade da propriedade intelectual e implicará mudança dos registros existentes na base do INPI, sendo necessária a atualização para efeitos junto a terceiros, nos termos dos arts. 58 a 60 (patentes e desenho industrial)³⁴⁸,³⁴⁹ 134 a 136 (marcas)³⁵⁰ da LPI e arts. 49 da 51 da LDA (programas de computador),³⁵¹ razão pela qual cabe a análise no contexto da recuperação da empresa. Nos

³⁴⁷ Ricardo Negrão detalha que a cisão consiste na transferência, total ou parcial, do patrimônio para uma ou mais sociedades. A incorporação consiste na absorção de uma sociedade por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. A fusão é a reunião de duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade, havendo também a sucessão (*Curso de direito comercial e de empresa: recuperação de empresas, falência e procedimentos concursais administrativos*. 14. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. v. 3, p. 180).

³⁴⁸ “Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:

- I – da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
- II – de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e
- III – das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.”

³⁴⁹ “Art. 121. As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93.”

³⁵⁰ “Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 135. 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.

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:

- I – da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
- II – de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e
- III – das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.”

³⁵¹ “Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações:

- I – a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos por lei;
- II – somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita;
- III – na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos;
- IV – a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário;
- V – a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato;
- VI – não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato.

Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa.

§ 1.º Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o art. 19 desta Lei, ou, não estando a obra registrada, poderá o instrumento ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos.

§ 2.º Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto e as condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço.

Art. 51. A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no máximo, o período de cinco anos.

eventos de cisão, incorporação ou fusão da sociedade, há a sucessão da empresa cindida, incorporadora ou da nova sociedade decorrente das empresas que se uniram, respectivamente, em todos os direitos e obrigações referentes aos direitos decorrentes de propriedade intelectual.

Ademais, do ponto de vista da concorrência, no âmbito da Lei 12.529/2011, se houver qualquer indício de eliminação da concorrência em parte substancial de mercado relevante, nas operações de fusão, incorporação, aquisição de controle, participação societária e celebração de contratos associativos, consórcios ou *joint venture*, o Conselho de Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deve apreciar previamente a operação, com a possibilidade de o Poder Judiciário avaliar se as condições legais foram atendidas.³⁵² Nesse sentido, Campinho defende a prevalência da Lei 11.101/2005 sobre os procedimentos administrativos da Lei 12.529/2011, dada a premência da preservação da empresa como medida imprescindível para que sejam alcançados o pleno emprego, a redução de desigualdades regionais e sociais, a livre concorrência, entre outras cláusulas constitucionais informadoras da ordem econômica.³⁵³

Cabe também registrar que, no caso de conversão de dívida em capital social (*debt-to-equity*) e sucessão do devedor, como outras formas de reorganização da empresa em crise, a dificuldade de limitação dos riscos dos credores em face da larga responsabilização de sócios por débitos da sociedade foi equacionada pela reforma da lei, em 2020, que afastou a sucessão a qualquer título para estimular esses meios de recuperação.

A alienação de ativos também se traduz em um meio de recuperação que garante o atendimento da preservação da empresa e de sua função social,³⁵⁴ que virá de forma expressa ou não no PRJ, sendo necessárias a análise e a submissão à aprovação dos credores e à

Parágrafo único. O prazo será reduzido a cinco anos sempre que indeterminado ou superior, diminuindo-se, na devida proporção, o preço estipulado.”

³⁵² Um caso emblemático foi a análise da concentração econômica da Kolynos do Brasil Ltda., que detinha cerca de 99,8% do mercado juntamente com Colgate e Gessy Lever, representando faturamento conjunto de 98,7%. A marca Kolynos era dominante na área de creme dental e o Cade decidiu pela suspensão voluntária do uso da marca Kolynos e suas extensões pelo período de quatro anos. *In verbis*: “Diante do exposto, a suspensão voluntária do uso da marca Kolynos e suas extensões, inclusive do material de embalagem, promoção e propaganda associado, para a fabricação e comercialização de creme dental dirigidas ao mercado interno pelo período de quatro anos é a medida que considero justa para garantir que a operação não elimine a concorrência nem crie poder de mercado de tal envergadura que, por meio de seu comportamento estratégico, desencoraje a entrada de novos concorrentes e a autonomia decisória dos atuais participantes do mercado, além de eliminar substancialmente a dinâmica concorrencial do mercado” (CADE. Ato de Concentração 27/1995. Disponível em: <https://www.cade.gov.br>. Acesso em: abr. 2024).

³⁵³ CAMPINHO, Sérgio. *Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa*. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 178.

³⁵⁴ SACRAMONE, Marcelo Barbosa. *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 342.

homologação do juízo como meio de recuperação da empresa em crise. Logo, a empresa em crise pode escolher determinar *a priori* a alienação de ativos, por meio de cláusula genérica, ou *a posteriori*, mediante a realização de uma deliberação de credores.

Por oportuno, no que tange à alienação, ao licenciamento ou cessão temporária de direitos intelectuais, vale utilizar como parâmetro a mesma restrição do art. 66 que veda, após o pedido de recuperação judicial, a livre alienação ou oneração de bens ou direitos de seu ativo não circulante, sem autorização do juiz, com exceção daqueles previamente autorizados no PRJ. A Lei 14.112/2020 alterou a redação do *caput* do art. 66, substituindo a expressão “salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz” por “salvo mediante autorização do juiz”, para conceder maior objetividade ao processo recuperacional que deve sempre primar pelo interesse público, cabendo ao juízo autorizar a alienação de bens toda vez que a prática contribuir para a reorganização da empresa.³⁵⁵ Ademais, a necessidade de oitiva do Comitê de Credores, se constituído – considerando sua natureza facultativa –, permanece dadas as atribuições desse órgão dentro do processo de recuperação judicial, que serve como órgão fiscalizador e consultivo para monitorar o bom deslinde da recuperação da empresa em crise.

Também referido artigo passou a prever “ativo não circulante” do devedor em substituição a “ativo permanente”, uniformizando com o atualmente disposto na Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas – LSA), art. 178, parágrafo único, que prevê sua composição pelos investimentos, imobilizado e intangível, conforme a classificação do art. 179. Importa esclarecer que nessa categoria de ativos estão abrangidos os bens intangíveis, categoria à qual pertencem os direitos intelectuais, cabendo a verificação dos procedimentos tanto da Lei 11.101/2005 quanto de leis específicas inerentes à propriedade intelectual.

Dessa forma, para qualquer operação de licença ou cessão temporária de propriedade intelectual prescinde de autorização do juízo, uma vez que representam direitos que possuem valor econômico e podem auxiliar no soerguimento da empresa em crise. Outrossim, qualquer cessão ou licenciamento de direitos intelectuais a título gratuito também carece de melhor análise, porquanto a empresa em crise deve utilizar toda e qualquer possibilidade para a geração de receita.

³⁵⁵ MUNHOZ, Eduardo Secchi. Capítulo III – Da Recuperação Judicial [...] Seção IV – Do procedimento de recuperação judicial. In: SOUZA JR., Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. M. (coord.). *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. São Paulo: RT, 2007. p. 316.

A alienação de ativos, incluindo os direitos intelectuais, é assim etapa essencial para a superação da crise,³⁵⁶⁻³⁵⁷ e se torna um dos principais atrativos da recuperação judicial, sendo importante analisar como o mercado vem admitindo e precificando a alienação de patrimônio intelectual, dada sua natureza de bem incorpóreo, como forma de maximizar a melhor oferta de preço em virtude do produto objeto da venda.³⁵⁸ É, portanto, tema de grande interesse da academia, sobretudo pela ausência de parâmetros objetivos para precificação, *in verbis*:

 Todavia, por mais difundida que seja a alienação de ativos como meio de recuperação, é comum que não seja apurado o maior valor possível de venda, principalmente por duas razões: a) resistência por parte de possíveis adquirentes por receio de vir a responder por dívidas do devedor alienante ou de o negócio ser anulado; b) dificuldade por parte dos devedores de colocar à venda ativos, diante das regras concernentes à obtenção da anuência dos credores ou autorização judicial para a concretização dos atos de disposição e dificuldade de realizar a negociação frente às modalidades para venda de ativos.³⁵⁹

A Lei 11.101/2005 não disciplina qualquer procedimento especial para a cessão temporária de ativos das empresas em crise, de modo que estas poderão buscar no mercado parcerias ou interessados para, por exemplo, o uso temporário de marcas, patentes, mediante contratos de licenciamento, sendo necessária tão somente a aprovação da governança da empresa em crise, considerando que não haverá alteração patrimonial.

Por outro lado, tomando como base o patrimônio mencionado nas demonstrações contábeis juntadas no pedido de recuperação judicial, a transferência permanente de patrimônio necessita de autorização independentemente da categoria de bens ou direitos a que pertencem, exceto se bens do ativo circulante, compreendidos como aqueles de alta liquidez como caixa e estoques. Uma exceção também à transferência de propriedade intelectual pode ocorrer na constituição de subsidiária integral, porque o arranjo de utilização da propriedade intelectual pode se dar por meio

³⁵⁶ BAIRD, Douglas G.; RASMUSSEN, Robert. The end of bankruptcy. U Chicago Law & Economics, *Olin Working Paper* n. 173; *Vanderbilt Law and Economics Research Paper* n. 02-23, 2002. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.359241>. Acesso em: out. 2023.

³⁵⁷ LOPUCKI, Lynn M. The Nature of the Bankrupt Firm: A Reply to Baird and Rasmussen's 'the End of Bankruptcy'. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3977801>. Acesso em: nov. 2023.

³⁵⁸ TOMAZETTE, Marlon; GOMES, Tadeu. A alienação de ativos na recuperação judicial à luz da teoria econômica institucional. *Migalhas*, 25 jan. 2023. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2023/1/32F5EE9F23BCCA_Artigo-AAlienacaodosativosnaRe.pdf. Acesso em: nov. 2023.

³⁵⁹ WALLACH, Armando Lemos. Alienação de ativos no processo de recuperação judicial – alterações introduzidas pela Lei 14.112/2020 – Alienação por processo organizado. In: OLIVEIRA, Paulo Furtado. *Lei de Recuperação e Falência: pontos relevantes e controversos da reforma pela Lei 14.112/2020*. Indaiatuba: Foco, 2021. v. 2, p. 73.

de contrato de cessão ou licenciamento, uma vez que as empresas pertencerão ao mesmo grupo econômico, embora seja exigida a atualização de registro no INPI.

Na medida em que a alienação dos direitos intelectuais da empresa devedora é voltada ao soerguimento da empresa, a doutrina entende que o produto da alienação desses ativos não poderá ser penhorado por terceiros.³⁶⁰ No entanto, se a alienação de ativos de propriedade intelectual da empresa em crise, assim como de outras categorias, for resultante de ato fraudulento ou simulado para retardar pagamentos a credores, a recuperação judicial poderá ser convertida em falência, conforme disposto no art. 94, II, da Lei 11.101/2005.³⁶¹

A doutrina e a jurisprudência³⁶² passaram a contemplar, dentro do conceito de “unidades produtivas isoladas”, os bens móveis e imóveis e até mesmo intangíveis,³⁶³ podendo, por conseguinte, marcas, patentes, desenho industrial, modelo de utilidade ou *software* ser vendidos isoladamente de outros bens, desde que perfaçam um conjunto mínimo de bens que se destinam (ou são úteis) à exploração de uma atividade econômica organizada,³⁶⁴ estando dentro do princípio da preservação da empresa a continuidade da atividade, mesmo que sob controle de novos empresários.³⁶⁵

No tocante à Lei 11.101/2005, percebe-se que, para fins de garantir a transferência do bem livre de qualquer ônus, é importante que a alienação de direito intelectual ocorra no âmbito de uma unidade produtiva isolada ou como filial, porque deve ser mantida a mesma característica ou funcionalidade, o que pressupõe na recuperação a continuidade da atividade empresarial. Nessa linha, o autor Cezar Costa justifica:

³⁶⁰ AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cassio Machado. *A construção jurisprudencial da recuperação judicial de empresas*. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 232.

³⁶¹ “Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: [...] II – [...] b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não.”

³⁶² TJSP, Câmara Reservada a Falência e Recuperação, Agravo de Instrumento 994.09.316372-9; Comarca: São Paulo; Agravante: Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); Agravados: Pantanal Linhas Aéreas S.A. e Paulo Augusto Marcondes Monteiro; *DJSP* 28.01.2010.

³⁶³ WALLACH, Armando Lemos. Alienação de ativos no processo de recuperação judicial – alterações introduzidas pela Lei 14.112/2020 – Alienação por processo organizado. In: OLIVEIRA, Paulo Furtado. *Lei de Recuperação e Falência: pontos relevantes e controversos da reforma pela Lei 14.112/2020*. Indaiatuba: Foco, 2021. v. 2, p. 73.

³⁶⁴ PEREIRA, Guilherme Setoguti J. O regime de venda de bens durante a recuperação judicial segundo as alterações introduzidas pela Lei n. 14.112/2020: uma análise sob a ótica da função social da empresa. In: PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coord.). *Litigation Finance e Special Situations*. São Paulo: RT, 2023.

³⁶⁵ PAIVA, Luiz Fernando Valente de; COLOMBO, Giuliano. Venda de ativos na recuperação judicial: evolução, desafios e oportunidades. In: ELIAS, Luis Vasco (coord.). *10 anos da Lei de Recuperação de Empresas e Falências: reflexões sobre a reestruturação empresarial no Brasil*. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 269.

[...] exemplificativamente, a marca, um equipamento, o imóvel não podem integrar o conceito de unidade produtiva isolada, porque em verdade são objetos singulares que conjuntamente com outros constituirão a unidade produtiva isolada, que a própria denominação está a indicar, é unitária e distinta dos bens considerados individualmente. Esses bens separados, entretanto, têm autonomia para serem alienados sem que se lhes possa atribuir o *status* de unidade produtiva isolada.³⁶⁶

Não pode, no entanto, o adquirente ser vinculado à empresa devedora na condição de sócio, sociedade controlada, parente, em linha reta ou colateral até o quarto grau, consanguíneo ou afim, do devedor ou de sócio da sociedade devedora, agente do devedor com o objetivo de fraudar a sucessão.

O novo art. 60-A estabelece que a UPI “poderá abranger bens, direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, isolados ou em conjunto, incluídas participações dos sócios”. Os direitos referentes às várias categorias de créditos chocam-se com a preservação da empresa, entidade que é dotada de função social, cabendo ao direito equilibrar essas forças e buscar soluções harmoniosas, de modo que a UPI se submeterá ao teste do mercado, assumindo qualquer configuração material, desde que esteja alinhada com o plano de soerguimento do devedor e, especialmente, atenda aos interessados na aquisição.³⁶⁷

Com as alterações promovidas no art. 60-A, passou-se a ter maior segurança jurídica, afastando o risco de nulidade dos atos praticados, mediante declaração de ineficácia ou revogação no futuro, desde que obedecidos os termos previstos no plano de recuperação e chancelados pelo Poder Judiciário no exercício do controle de legalidade.³⁶⁸ Nesse sentido, a alienação não poderá ser anulada ou tornada ineficaz após a consumação do negócio jurídico com o recebimento dos recursos correspondentes pelo devedor, contanto que sejam cumpridos os requisitos legais.³⁶⁹

³⁶⁶ COSTA, Cezar Augusto Rodrigues. Venda de UPI e ativos sem sucessão. In: LAZZARINI, Alexandre Alves et al. (coord.). *Recuperação de empresas e falência: diálogos entre a doutrina e jurisprudência*. Barueri: Atlas, 2021. p. 341.

³⁶⁷ SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Comentários aos artigos 60 a 63. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de (coord.). *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 405-435.

³⁶⁸ LIMA, Igor de Silva; GALEA, Felipe E. dos Santos; LEITÃO, Gustavo dos Reis. Venda de UPIs e esvaziamento patrimonial: reflexões preliminares. *Revista do Advogado*, n. 150, p. 84, jun. 2021. Disponível em: https://aplicacao.aasp.org.br/aasp/servicos/revista_advogado/paginaveis/150/88/index.html#t=ODgsbGVmdCwyNDYuNzgsNzkuMjAsMTcwLjg0LDEwMy40MCxyaWdodCxib3R0b20=. Acesso em: out. 2023.

³⁶⁹ “Art. 66-A. A alienação de bens ou a garantia outorgada pelo devedor a adquirente ou a financiador de boa-fé, desde que realizada mediante autorização judicial expressa ou prevista em plano de recuperação judicial ou extrajudicial aprovado, não poderá ser anulada ou tornada ineficaz após a consumação do negócio jurídico com o recebimento dos recursos correspondentes pelo devedor.”

Logo, a Lei 11.101/2005 é impositiva com relação à forma de alienação no caso de UPI e filiais do devedor, sendo utilizados parâmetros da falência (art. 142), tornando-a distinta das hipóteses de alienação de bens e direitos do ativo não circulante da empresa em crise, que podem ser alienados sem qualquer regra específica, bastando a autorização do juízo ou a previsão no PRJ.

Com relação ao processo de alienação em si, conforme o art. 142 da Lei 11.101/2005, podem ser efetuados: (i) leilão eletrônico, presencial ou híbrido; (ii) processo competitivo organizado e promovido por agente especializado; ou (iii) qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos da lei. Se estiver autorizada a alienação do ativo intangível no PRJ, o devedor poderá realizar por qualquer modalidade, mas o benefício da sucessão só acontecerá dentro das hipóteses legais.³⁷⁰ Cabe também a oitiva do Ministério Público e da Fazenda Pública para afastar qualquer motivação de nulidade e retorno ao *status quo ante*.

Na prática, independentemente da forma de transferência onerosa a terceiros, procura-se atender objetivamente aos requisitos previstos no art. 142 da Lei 11.101/2005³⁷¹ para trazer a maximização do valor dos ativos para beneficiar os credores e resguardar o benefício da lei aos adquirentes de que não há sucessão de responsabilidade de qualquer ordem,³⁷² conforme previsto no art. 60.

³⁷⁰ DIAS, Leonardo Adriano Ribeiro. Comentários aos artigos 64 a 69. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de (coord.). *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 439-476.

³⁷¹ “Art. 142. A alienação de bens dar-se-á por uma das seguintes modalidades: I – Leilão eletrônico, presencial ou híbrido; [...] IV – processo competitivo organizado promovido por agente especializado e de reputação ilibada, cujo procedimento deverá ser detalhado em relatório anexo ao plano de realização do ativo ou ao plano de recuperação judicial, conforme o caso; V – qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos desta Lei. [...] § 2.º-A. A alienação de que trata o *caput* deste artigo: I – dar-se-á independentemente de a conjuntura do mercado no momento da venda ser favorável ou desfavorável, dado o caráter forçado da venda; [...] § 7.º Em qualquer modalidade de alienação, o Ministério Público e as Fazendas Públicas serão intimados por meio eletrônico, nos termos da legislação vigente e respeitadas as respectivas prerrogativas funcionais, sob pena de nulidade. § 8.º Todas as formas de alienação de bens realizadas de acordo com esta Lei serão consideradas, para todos os fins e efeitos, alienações judiciais.”

³⁷² “Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142: I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo; **II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.** § 1.º O disposto no inciso II do *caput* deste artigo não se aplica quando o arrematante for: I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II – parente, em linha reta ou colateral até o 4.º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. § 2.º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior. § 3.º A alienação nas modalidades de que trata o art. 142 desta Lei poderá ser realizada com compartilhamento de custos operacionais por 2 (duas) ou mais empresas em situação falimentar; II – independerá da consolidação do quadro-geral de credores; III – poderá contar com serviços de terceiros como consultores, corretores e Leiloeiros; IV – deverá

Para atingir o desiderato de melhor proposta, tem sido comum a utilização da técnica de *stalking horse* em recuperações judiciais, tendo sido registradas experiências positivas nas alienações de ativos das empresas Abengoa Concessões, OAS, Grupo OI, Livraria Cultura, UTC Participações e Renova Energia. *Stalking horse* tem origem na tática usada na caça, por meio da qual o caçador se esconde atrás de um cavalo (ou da imagem de um cavalo) para conseguir se aproximar da presa sem espantá-la,³⁷³ sendo esse conceito incorporado ao ambiente recuperacional brasileiro.

Ao perceber a necessidade de se desfazer de um estabelecimento empresarial ou de ativos para obter recursos para a recuperação da empresa em crise, esta pode buscar interessados na aquisição, o que pode ocorrer antes mesmo do início do processo de recuperação. Caso terceiro demonstre interesse, o potencial comprador pode celebrar o contrato de *stalking horse* com a empresa em crise, com o intuito de definir a estrutura do negócio (quais ativos serão objeto da venda), as cláusulas que devem disciplinar a operação (*i.e.*, *right to match* ou *right to top*) e a oferta vinculante do *stalking horse*, que consiste no preço mínimo para a concretização da venda.³⁷⁴

A ausência de clareza quanto às obrigações que estariam abrangidas pela proteção de não sucessão foi objeto de diversas discussões e, por essa razão, a alienação de ativos por meio de UPI consolidou-se como um dos principais mecanismos adotados por devedores em recuperação judicial.³⁷⁵ É tema de grande complexidade por envolver questões conceituais não definidas completamente pela lei e ainda em construção na jurisprudência, como o significado e o alcance da expressão.³⁷⁶

Por todo o exposto, percebe-se que a propriedade intelectual poderá ser compreendida em uma alienação em bloco ou isolada, ou objeto de cessão onerosa ou de licenciamento, a depender dos

ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da lavratura do auto de arrecadação, no caso de falência; V – não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil. § 3.º Ao Leilão eletrônico, presencial ou híbrido aplicam-se, no que couber, as regras da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

³⁷³ GARCIA, Rodrigo Saraiva Porto. Novas tendências para a venda de ativos na recuperação judicial: avanço ou retrocesso do novo regime de impugnações? *Revista Semestral de Direito Empresarial*, Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, p. 130, jul./dez. 2020.

³⁷⁴ *Idem*, p. 130.

³⁷⁵ LIMA, Igor de Silva; GALEA, Felipe E. dos Santos; LEITÃO, Gustavo dos Reis. Venda de UPIs e esvaziamento patrimonial: reflexões preliminares. *Revista do Advogado*, n. 150, p. 82, jun. 2021. Disponível em: https://aplicacao.aasp.org.br/aasp/servicos/revista_advogado/paginaveis/150/88/index.html#t=ODgsbGVmdCwyNDYuNzgsNzkuMjAsMTcwLjg0LDEwMy40MCxyaWdodCxib3R0b20=. Acesso em: out. 2023.

³⁷⁶ COSTA, Cezar Augusto Rodrigues. Venda de UPI e ativos sem sucessão. In: LAZZARINI, Alexandre Alves *et al.* (coord.). *Recuperação de empresas e falência: diálogos entre a doutrina e jurisprudência*. Barueri: Atlas, 2021. p. 339.

interesses da empresa em crise, bem como da necessidade de manutenção dos direitos intelectuais para o soerguimento da empresa, quando, por exemplo, houver essencialidade das marcas e patentes.

3 A CONTRIBUIÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL: TEORIA E CASOS PRÁTICOS

A propriedade intelectual, como os demais direitos de clientela, só se exerce sobre um objeto imaterial específico, o bem econômico.

Denis Borges Barbosa³⁷⁷

Tendo discorrido sobre a importância da propriedade intelectual nas empresas modernas e a respeito dos meios de recuperação no âmbito da Lei 11.101/2005, importa analisar as possibilidades de contribuição desses ativos no âmbito de uma recuperação judicial, como meio de superação das dificuldades econômico-financeiras e de realização de pagamentos para os credores.

Importa registrar que os requisitos para titularidade de um ativo intelectual são diferentes de aptidão para pedido de recuperação judicial. Todo agente econômico pode ser titular de propriedade intelectual, mas nem todos estão aptos ao requerimento da recuperação judicial. Para fins da presente pesquisa, o antecedente é a análise das empresas que podem ser sujeitas à recuperação judicial, obedecendo ao especificado nos arts. 1.º e 2.º da Lei 11.101/2005,³⁷⁸ que atribui como sujeito ativo o empresário ou a sociedade empresária e exclui categoricamente o produtor rural, as cooperativas, as sociedades simples, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, instituições financeiras públicas ou privadas, consórcio, entidades de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores, embora algumas dessas categorias excluídas venham logrando êxito no deferimento

³⁷⁷ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 48. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: out. 2022.

³⁷⁸ “Art. 1.º Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor.
Art. 2.º Esta Lei não se aplica a:
I – empresa pública e sociedade de economia mista;
II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores.”

de recuperação judicial perante o Poder Judiciário,³⁷⁹ bem como eventuais sociedades em comum ou irregulares.

Todos os tipos empresariais existentes, conforme o Código Civil, o Livro II – Direito de Empresa, serão considerados, desde que sujeitos passíveis de requerer a recuperação judicial, bem como dos meios de recuperação dispostos no art. 50 da Lei 11.101/2005. No entanto, independentemente do tipo societário da empresa, como regra geral, os bens respondem pelos pagamentos das dívidas, como consequência da personalidade jurídica que gera a blindagem da pessoa jurídica,³⁸⁰ cabendo ao liquidante, no caso de liquidação da sociedade, alienar os bens móveis e representar a sociedade na prática de todos os atos necessários (art. 1.105 do Código Civil), mas nem todos podem ser sujeitos de recuperação judicial.

Nesse contexto de proteção do patrimônio da empresa, no curso normal de suas atividades, a empresa deve registrar os direitos intelectuais que possui, seja por meio de desenvolvimento ou registro próprio, seja em decorrência da aquisição de terceiros. Caberá à empresa em crise identificar os direitos intelectuais que não são essenciais às atividades principais e, por conseguinte, que podem ser objeto de negócios jurídicos com terceiros, de forma definitiva, pela alienação ou cessão, total ou parcial, de patentes ou de desenho industrial, ou temporária, pelo licenciamento para exploração de marcas, *softwares*, direitos autorais, patentes ou de desenho industrial, para utilização por período e condições predeterminadas, que reverterão recursos para o soerguimento da empresa e consequente pagamento aos credores.

No curso de uma recuperação de empresas, além da tradicional venda de ativos para capitalização da empresa e satisfação de credores, há o redimensionamento das atividades empresariais, ou seja, a alienação de ativos serve também ao intuito de redução de despesas e do potencial produtivo para adequação a novas realidades de mercado e da necessidade de produção efetiva,³⁸¹ o que pode impactar o portfólio de propriedade intelectual a ser mantido pela empresa em crise. Os motivos que levaram a empresa à situação de crise não é objeto de estudo, podendo decorrer de diversas causas, entre outras, tais como (i) associados a mudanças

³⁷⁹ O Cruzeiro Esporte Clube, que é uma associação civil, ajuizou pedido de recuperação judicial em 11.07.2022, autuado sob o n.º 5145674-43.2022.8.13.0024, em trâmite perante a 1.ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG, cujo pedido de processamento foi deferido em 13.07.2022.

³⁸⁰ KRAAKMAN, Reinier *et al.* *A anatomia do direito societário: uma abordagem comparada e funcional*. Tradução Mariana Pargendler. São Paulo: Singular, 2018. p. 216.

³⁸¹ SACRAMONE, Marcelo Barbosa; AMARAL, Fernando Lima Gurgel; MELLO, Marcus Vinicius Ramon Soares de. Recuperação judicial como forma de liquidação integral de ativos. *Revista de Direito Empresarial – RDEmp*, Belo Horizonte, ano 17, n. 3, p. 155-168, set./dez. 2020, p. 157-158.

do mercado e/ou novas necessidades de consumidores; (ii) tecnologia obsoleta; (iii) fragilidades de gestão e escassez de recursos financeiros ou materiais; (iv) falhas na proteção de direitos de propriedade intelectual, próprios ou de terceiros.

Portanto, é natural que a empresa em crise efetue o mapeamento dos ativos não circulantes para transformar em dinheiro, dando fôlego ao devedor e sequência ao processo de reestruturação,³⁸² tendo como norteador o desfazimento daqueles bens que não são essenciais ao funcionamento da empresa, o que implica poder se desfazer de marcas, patentes, desenho industrial e programas de computador. No entanto, isso não implica que a empresa em crise deverá obter o melhor valor de mercado por ocasião da venda dos bens, uma vez que depende não só da precificação do ativo, mas também da receptividade do mercado no momento da venda com relação ao produto e às externalidades de aquisição de uma empresa em crise, o que pode não espelhar o valor de mercado que outrora a propriedade intelectual tinha no mercado no momento de ascensão da empresa.

Um recente estudo francês sobre o ativo intangível em empresas em crise destacou a necessidade de adaptação das leis dedicadas à recuperação judicial para traçar soluções eficazes no curto prazo mediante a valorização dos ativos intangíveis, a fim de melhor evidenciar seus méritos e qualidades com o intuito de promover sua alienação, o que envolve inclusive a reorientação em torno da estruturação de seu valor.³⁸³ Dada a urgência de definição dos meios de recuperação, coloca-se como tarefa de grande complexidade a especificação dos ativos da empresa em crise que podem contribuir para geração de recursos.

Referido estudo ainda assinala que, pelo prisma de valor da propriedade intelectual, os ativos podem ser considerados de exploração ou de realização, tendo os da primeira categoria alteração de

³⁸² WALLACH, Armando Lemos. Alienação de ativos no processo de recuperação judicial – alterações introduzidas pela Lei 14.112/2020 – Alienação por processo organizado. In: OLIVEIRA, Paulo Furtado. *Lei de Recuperação e Falência: pontos relevantes e controversos da reforma pela Lei 14.112/2020*. Indaiatuba: Foco, 2021. v. 2, p. 732.

³⁸³ ANDRÉ, Ethienne. *Les actifs incorporels de l'entreprise em difficulté*. Paris: Dalloz, 2020. p. 248 (Original: “Les interférences négatives, entre la singularité des actifs incorporels et le contexte de défaillance dans lequel ils s’inscrivent, nécessitent d’adapter le droit des entreprises em difficulté. Cette adaptation ne peut cependant être effective à court terme que si elle reste réaliste et s’articule autour d’un axe principal, qui sera celui de la valorisation des actifs incorporels, même si certaines conséquences qui lui sont parallèles seront également relevées Cette opération consiste à mettre en avant leurs mérites, leurs qualités par des moyens extrinsèques, afin d’en favoriser la vente. La mise en valeur des actifs incorporels nécessite au préalable de réorienter leur compréhension autour de la structuration de leur valeur”. Tradução livre: As interferências negativas entre a singularidade dos ativos intangíveis e o contexto de inadimplência em que ocorrem exigem a adequação da legislação societária. Essa adaptação só poderá, no entanto, ser eficaz a curto prazo se permanecer realista e girar em torno de um eixo principal, que será o da valorização dos ativos intangíveis, ainda que se registrem também algumas consequências paralelas. Esta operação consiste em evidenciar os seus méritos, as suas qualidades, por meios extrínsecos, de forma a prover sua venda.)

valor, dado o contexto de crise, e os da segunda categoria, manutenção do valor, em razão da natureza autônoma. Portanto, o valor dos ativos intangíveis de exploração, grupo ao qual, na opinião do autor, pertence a propriedade intelectual,³⁸⁴ está associado à reutilização comercial, sendo comum a flutuação do valor por sua característica intrínseca decorrente de certa instabilidade e indeterminação, de modo que a notoriedade das marcas e o nome de domínio podem ser afetados por um contexto de recuperação judicial, sendo vital adotar medidas que preservem a confiança do mercado ou antecipar a realização do ativo para evitar perda de valor.³⁸⁵ Por sua vez, o valor dos ativos intangíveis de realização geralmente é indiferente ao contexto econômico da empresa, mas depende da adoção de medidas de tutela jurídica para preservação de valor.³⁸⁶

Como explorado no capítulo anterior, o patrimônio da empresa devedora compõe meios de pagamentos dos credores, de modo que qualquer alienação ou oneração de propriedade intelectual, como bem integrante do ativo não circulante, deverá constar do PRJ, havendo a necessidade de aprovação pelos credores. No período que antecede a aprovação do PRJ, dependerá de prévia autorização do juízo da recuperação judicial,³⁸⁷ depois de ouvido o Comitê de Credores, se existente, no caso de afastamento dos administradores.³⁸⁸

³⁸⁴ ANDRÉ, Ethienne. *Les actifs incorporels de l'entreprise em difficulté*. Paris: Dalloz, 2020. p. 10 (Original: “Cette liste des actifs incorporels est enrichie des actifs intellectuels, directement impliqués dans l’exploitation, qui relèvent classiquement de la ‘propriété intellectuelle’, et entraînent un bouleversement sociétal. Figurent parmi eux les actifs incorporels industriels, à la croisée de la technique et de l’ économie, qui ont un rôle essentiel dans la stratégie concurrentielle des entreprises. Les principaux sont les brevets d’invention, les marques, les dessins et modèles, les obtentions végétales et la topographie des semi-conducteurs. Les actifs relevant du droit d’auteur et des droits voisins, notamment les créations des artistes interprètes, sont également des actifs incorporels rattachés à la ‘propriété littéraire et artistique’”). Tradução livre: Essa lista de ativos intangíveis é enriquecida por ativos intelectuais, diretamente envolvidos na exploração, que classicamente se enquadram no âmbito da “propriedade intelectual” e levam a convulsões sociais. Entre eles, os ativos industriais intangíveis, na encruzilhada da tecnologia e da economia, que desempenham um papel essencial na estratégia competitiva das empresas. Os principais são patentes, marcas, desenhos, variedades vegetais e topografia de semicondutores. Os ativos abrangidos pelo direito de autor e direitos conexos, em especial as criações de artistas intérpretes ou executantes, são também ativos incorpóreos ligados à “propriedade literária e artística”).

³⁸⁵ *Idem*, p. 264-265.

³⁸⁶ *Idem*, p. 278-279.

³⁸⁷ “Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.”

³⁸⁸ “Art. 27. O Comitê de Credores terá as seguintes atribuições, além de outras previstas nesta Lei: [...] II – na recuperação judicial: c) submeter à autorização do juiz, quando ocorrer o afastamento do devedor nas hipóteses previstas nesta Lei, a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e outras garantias, bem como atos de endividamento necessários à continuação da atividade empresarial durante o período que antecede a aprovação do plano de recuperação judicial.”

Se aprovado o PRJ e não houver previsão expressa sobre a alienação ou oneração de direitos intelectuais, a deliberação dos credores deverá ser feita em assembleia³⁸⁹ ou outro meio reputado legalmente aceito, como o termo de adesão de credores suficientes a atingir o quórum de aprovação específico,³⁹⁰ a votação realizada por sistema eletrônico ou outro mecanismo reputado seguro pelo juiz, nos termos do art. 39, § 4.º, da Lei 11.101/2005.³⁹¹

Assim, dada a especificidade da propriedade intelectual, que exige conhecimento específico tanto para cumprimento de requisitos técnicos e jurídicos quanto para sua avaliação e consequente realização, é de suma importância que seja efetuado um adequado mapeamento dos direitos intelectuais que a empresa em crise detém, comparando inclusive os registros da empresa com os do INPI. A identificação especializada dos direitos intelectuais permitirá uma avaliação racional e possibilitará indicar caminhos de melhor utilização para gerar recursos financeiros, seja mediante alienação, transferência ou cessão onerosa de direitos intelectuais – para fins de estudo colocado de forma genérica como alienação – ou oneração como garantia.

Por oportuno, convém registrar que, diante de consultas a distintas recuperações judiciais, pode-se verificar que a empresa em crise recorrerá apenas à alienação de propriedade intelectual, quando não forem mais de valia à atividade núcleo da empresa em crise e os direitos intelectuais a serem alienados serão incorporados a unidades industriais que estão sendo vendidas, como bens incorpóreos que a integram.

Dessarte, caso identificada como uma oportunidade de levantamento de recursos financeiros, pode ocorrer de maneira isolada ou de forma conjunta com outros bens do patrimônio da empresa devedora, sendo usualmente utilizada a concepção de UPI, nos termos

³⁸⁹ “Art. 35. A assembleia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre: I – na recuperação judicial: [...] g) alienação de bens ou direitos do ativo não circulante do devedor, não prevista no plano de recuperação judicial; [...]”

³⁹⁰ “Art. 45-A. As deliberações da assembleia-geral de credores previstas nesta Lei poderão ser substituídas pela comprovação da adesão de credores que representem mais da metade do valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial, observadas as exceções previstas nesta Lei.”

³⁹¹ “§ 4.º Qualquer deliberação prevista nesta Lei a ser realizada por meio de assembleia-geral de credores poderá ser substituída, com idênticos efeitos, por:

I – termo de adesão firmado por tantos credores quantos satisfaçam o quórum de aprovação específico, nos termos estabelecidos no art. 45-A desta Lei;

II – votação realizada por meio de sistema eletrônico que reproduza as condições de tomada de voto da assembleia-geral de credores; ou

III – outro mecanismo reputado suficientemente seguro pelo juiz.

§ 5.º As deliberações nos formatos previstos no § 4.º deste artigo serão fiscalizadas pelo administrador judicial, que emitirá parecer sobre sua regularidade, previamente à sua homologação judicial, independentemente da concessão ou não da recuperação judicial.”

do art. 60-A da Lei 11.101/2005.³⁹² Busca-se cumprir a racionalidade de minimizar as perdas dos credores e dos *stakeholders* e maximizar o valor dos ativos por meio da recuperação judicial, utilizando mecanismo de venda que garanta a devida segurança jurídica.³⁹³

Nesse contexto, cabe avaliar, por meio da análise de casos práticos, como um direito intelectual vem contribuindo para a recuperação judicial, conjugando as disposições das leis específicas e da LRFE. Como indicado anteriormente, a LPI não veda a cessão de propriedade intelectual, mas impõe forma e condições. Cabe também registrar que, se a propriedade intelectual objeto de alienação corresponder a bem dado em garantia a credor, dependerá também da autorização do credor garantido (STJ, REsp 1.374.643/RJ).

Nesta seção, serão conjugados os conceitos teóricos de diversas modalidades de propriedade intelectual com a análise de casos de recuperação judicial. O recorte efetuado foi o levantamento de dados das empresas de capital aberto em recuperação judicial desde 2017,³⁹⁴ a fim de que os processos já estivessem em estágio de PRJ aprovado e até mesmo de processo de alienação de ativos, sem prejuízo da citação de casos isolados que vieram a conhecimento durante o levantamento de dados, conforme Quadro 2:

Quadro 2 – Planos de Recuperação Judicial identificados para análise de contribuição de propriedade intelectual

Ano Pedido RJ	Capital Aberto	Nome da Empresa	Encerramento RJ	Valor estimado da dívida	UF	N. Processo
2012	Sim	Teka	-	R\$ 258 mi	RS	0023674-23.2012.8.24.0008
2014	Sim	Inepar	2022	R\$ 3 bi	SP	1010111-27.2014.8.26.0037
2015	Sim	Lupatech	2023	R\$ 1bi	SP	1050924-67.2015.8.26.0100
2016	Sim	OI	2022	R\$ 65 bi	RJ	0203711-65-2016.8.19.0001
2016	Não	Rideel	2019	R\$ 25 mi	SP	1047144-85.2016.8.26.0100
2017	Sim	Eternit	-	R\$ 200 mi	SP	1030930-48.2018.8.26.0100
2017	Não	Athletic		R\$ 140 mi	SC	0309943-15.2017.8.24.0038
2018	Sim	Hoteis Othon	-	R\$ 47 mi	RJ	0280230-13.2018.8.19.0001
2018	Sim*	Gradiente	2023	R\$ 976,5 mi	AM	0617552-11.2018.8.04.0001

³⁹² “Art. 60-A. A unidade produtiva isolada de que trata o art. 60 desta Lei poderá abranger bens, direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, isolados ou em conjunto, incluídas participações dos sócios.”

³⁹³ TOMAZETTE, Marlon; GOMES, Tadeu. A alienação de ativos na recuperação judicial à luz da teoria econômica institucional. *Migalhas*, 25 jan. 2023. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2023/1/32F5EE9F23BCCA_Artigo-AAlienacaodosativosnaRe.pdf. Acesso em: nov. 2023.

³⁹⁴ RIBEIRO, Janaína; DE NUCCIO, Dony. 22 empresas em recuperação judicial listadas na B3. *InvestNews*, 14 dez. 2020. Disponível em: <https://investnews.com.br/cafeina/22-empresas-em-recuperacao-judicial-listadas-na-b3/>. Acesso em: ago. 2023.

Ano Pedido RJ	Capital Aberto	Nome da Empresa	Encerramento RJ	Valor estimado da dívida	UF	N. Processo
2018	Sim	Saraiva	-	R\$ 675 mi	SP	1119642-14.2018.8.26.0100
2018	Não	Vignis		Não informado	SP	1001646.41.2018.8.26.0296.
2019	Não	Bardela	-	R\$ 387 mi	SP	1026974-06.2019.8.26.0224
2019	Sim	Heringer	2022	R\$ 1,8 bi	SP	1000339-55.2019.8.26.0428
2019	Não	Paquetá	-	R\$ 638 mi	RS	5000521-26.2019.8.21.0132
2023	Não	Petrópolis	-	R\$ 4,4 bi	RJ	0835616-92.2023.8.19.0001
2023	Sim	Americanas	-	R\$ 4,3 bi	RJ	0803087-20.2023.8.19.0001
2023	Não	SouthRock Capital	-	R\$ 1,8 bi	SP	1153819-28.2023.8.26.0100

Fonte: Elaboração própria com base em dados públicos.

(*) Realizou uma Oferta Pública de Ações e fechou capital em 2023.

Verifica-se da análise da amostra de 17 empresas que a maioria é de capital aberto, o que está associado ao maior nível de divulgação de informações, pois são obrigadas a enviar periodicamente informações para os órgãos de supervisão da atuação no mercado como a CVM, em paralelo à publicação das demonstrações financeiras. O dever de informar traz uma contribuição direta à qualidade da governança corporativa e uma contribuição indireta na avaliação do desempenho dos agentes internos da companhia,³⁹⁵ permitindo maior transparência de dados, o que se traduz na redução da assimetria informacional, especialmente para fins da presente pesquisa, no que tange à gestão da propriedade intelectual pelas empresas.³⁹⁶

A propriedade intelectual é identificada por meio da análise do balanço patrimonial, da relação pormenorizada de bens que compõem o ativo não circulante e de outros documentos porventura existentes, como laudos de avaliação de bens e direitos.

Além disso, é possível consultar os atos societários e demonstrações financeiras na Junta Comercial do Estado respectivo, e alguns órgãos como o Estado de São Paulo disponibilizam acesso aos atos societários sem necessidade de pagamento de custas, o que não ocorre em outros municípios, dificultando o acesso a informações.

Diante da delimitação da amostra de empresas, o objetivo será, nas próximas seções, esmiuçar os diferentes processos de recuperação judicial, realizando a identificação da

³⁹⁵ KRAAKMAN, Reinier *et al.* *A anatomia do direito societário: uma abordagem comparada e funcional*. Tradução Mariana Pargendler. São Paulo: Singular, 2018. p. 153

³⁹⁶ É o caso do Formulário de Referência disponibilizado pelas companhias abertas para o cumprimento de obrigações regulatórias e transparência ao mercado e aos investidores, nos termos da Resolução CVM 80/2022, art. 22, II, contemplando informações sobre a propriedade intelectual que a empresa possui, além do histórico, atuação e estratégia da empresa, funcionários e administração, patrimônio e estrutura de capital, fatores de risco, valores mobiliários emitidos e operações com terceiros.

propriedade intelectual – marcas, invenção e modelo de utilidade, desenho industrial, programas de computador, direitos do autor e cultivares – por meio da análise dos planos de recuperação judicial para identificar a contribuição como meio de recuperação no âmbito do soerguimento da empresa em crise.

3.1 Marcas e a recuperação judicial

A marca é uma categoria de propriedade intelectual, cuja tutela é garantida pelo inciso XXIX do art. 5.º da Constituição Federal e adquire tratamento especificado no Título III da Lei 9.279/1996 (LPI). Como assevera Newton Silveira, a marca consiste em um monopólio privado concedido pelo Estado, garantindo ao titular um direito de uso exclusivo, oponível *erga omnes*, nos limites do território que o concedeu,³⁹⁷ ou seja, vigora o princípio da territorialidade, de modo que os registros no INPI repercutem apenas no território brasileiro.

Gama Cerqueira e Newton Silveira bem definem a marca como aquela que é destinada a individualizar produtos e artigos a que se aplicam e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa,³⁹⁸ para que os consumidores possam reconhecer de imediato, associando ao fornecedor ou ao prestador de serviço.³⁹⁹ Deve, portanto, trazer o conceito de novidade, ainda que relativa, de forma que não possa ser confundida ou induzir o consumidor a erro.⁴⁰⁰ Não protege a lei a colidência com marca notória.

A LPI protege a marca nos arts. 122 e seguintes e estatui como indispensável a distinção, sendo considerado nas dimensões fonética, gráfica e ideológica, bem como da função exercida pelos elementos que o compõem e seu grau de interação.⁴⁰¹ Os sinais distintivos visualmente perceptíveis não proibidos por lei⁴⁰² podem ser registrados, por exemplo, aqueles apostos a

³⁹⁷ SILVEIRA, Newton. A obrigação de exploração de propriedade intelectual e a exaustão de direitos. *Revista da Escola da Magistratura Federal*, Rio de Janeiro, edição especial de Propriedade Intelectual, mar. 2011.

³⁹⁸ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade intelectual*. Atualização de Newton Silveira e Denis Nunes Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 1, p. 240-241.

³⁹⁹ SILVEIRA, Newton. *Licença de uso de marca e outros sinais distintivos*. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 25.

⁴⁰⁰ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade intelectual*. Atualização de Newton Silveira e Denis Nunes Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 1, p. 256.

⁴⁰¹ INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de marcas. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em: nov. 2023.

⁴⁰² “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I – marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a determinado titular de um direito de clientela.⁴⁰³ Entre os sinais distintivos encontram-se o título do estabelecimento, a insígnia, os sinais de propaganda, a marca de fato (não registrada), o dito *trade dress* e mesmo o nome comercial, que diferentemente dos arts. 1.155 e seguintes do atual Código Civil ganha aqui um perfil concorrencial.⁴⁰⁴

Acresce-se a isso que o nome de empresa ou denominação e os nomes de domínio, sujeitos necessariamente a registro nas Juntas Comerciais⁴⁰⁵ e no registro.br⁴⁰⁶, respectivamente, têm igualmente os pressupostos de certeza e economicidade próprios de um direito de exclusiva.⁴⁰⁷ Em tempos de economia digital, importante registrar a reflexão de Clóvis Silveira, como bem observado por Denis Borges Barbosa, no sentido que a marca não garante o domínio, pois o domínio para um produto ou serviço diverso do ramo para o qual a marca foi concedida não se traduz em infração do direito do titular da marca, pois, ao contrário, seria caso de abuso de direito conferido ao titular da marca, *in verbis*:

É de se concluir que um nome de domínio, idêntico ou similar a uma marca registrada, mas que não pressuponha produto idêntico ou similar oferecido para o mesmo

II – marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III – marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.”

⁴⁰³ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 42. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: out. 2022.

⁴⁰⁴ SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual*. 6. ed. São Paulo: Manole, 2018. p. 1808. [Disponível no Kindle.]

⁴⁰⁵ Nesse sentido, o Código Civil brasileiro estabelece: “Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. [...] Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa. Parágrafo único. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações. Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial. Por sua vez, a Lei 8.935/1994 trata do registro público de empresas mercantis, sendo sujeito ao arquivamento nas Juntas Comerciais os documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas”.

⁴⁰⁶ O registro e a manutenção dos nomes de domínios que usam o <.br> , e a distribuição de números de Sistema Autônomo (ASN) e endereços IPv4 e IPv6 no País, são efetuados pelo Registro.br (<https://registro.br>).

⁴⁰⁷ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 96. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: out. 2022.

mercado, não infringe o direito do titular daquela marca. Pois o titular da marca não é proprietário do sinal, em si, mas sim da aplicação do sinal a um determinado produto, mercadoria ou serviço. Assim, não há motivo para que um órgão de registro suspenda um nome de domínio como, por exemplo, ty.com, feito pelo pai de um menino de nome Ty, para seu uso pessoal, pelo fato de a Ty Inc ter a marca Ty em alguma classe de produtos ou serviços (fazendo referência ao caso Giacalone). Tratar-se-ia, no caso, de abuso do direito que foi conferido ao titular da marca, sobre um legítimo direito do titular do domínio, que não o utiliza como marca, mas como endereço na Internet.⁴⁰⁸

A concessão de um título de exclusividade para uso de marca conferido pelo Estado é uma forma de reconhecimento da dedicação ao empresário ao ato de criação, decorrente da prioridade na ideia, de maneira a reprimir a concorrência desleal.⁴⁰⁹ O termo concorrência passa a ser utilizado não apenas no sentido econômico ou técnico, mas também como instrumento de implementação de políticas públicas, visando à condução do sistema.⁴¹⁰ Newton Silveira destaca a função econômica da marca:

O monopólio de seu uso é concedido para possibilitar uma concorrência leal e premiar seu titular pelo seu esforço e trabalho que nela se exterioriza. Se à marca o legislador concedesse um direito absoluto, o seu titular poderia colocar seu produto marcado no mercado e impedir que, por exemplo, fosse feita uma revenda. Imagine-se o produtor do zíper que vende a sua mercadoria para uma indústria de confecções: se seu direito de marca fosse absoluto poderia ele impedir a venda do vestido onde se encontra costurado o seu zíper, ou ainda poderia cobrar *royalties* sobre cada revenda ou uso de seu produto. Ora, este direito absoluto vai de encontro à própria razão de concessão do monopólio que, repetindo mais uma vez, é a de possibilitar concorrência leal.⁴¹¹⁻⁴¹²

O registro de marca pode ser obtido mediante solicitação ao INPI,⁴¹³ por meio requerimento de pessoas físicas ou jurídicas, estas de direito público ou privado, conforme art. 128 da LPI. O procedimento para registro de marca determina que sejam cumpridas as seguintes etapas:

⁴⁰⁸ SILVEIRA, Clóvis. Internet e propriedade intelectual. *Revista da ABPI*, n. 26, p. 44, jan./fev.1997 *Apud* BARBOSA, Denis Borges. *Do direito das marcas: uma perspectiva semiológica*. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/do-direito-das-marcas.pdf>. Acesso em: dez. 2023.

⁴⁰⁹ SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual*. 4. ed. Rio de Janeiro: Manole, 2010. p. 88.

⁴¹⁰ FORGIONI, Paula. *Os fundamentos do antitruste*. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2013. p. 34.

⁴¹¹ SILVEIRA, Newton. A obrigação de exploração de propriedade intelectual e a exaustão de direitos. *Revista da Escola da Magistratura Federal*, Rio de Janeiro, edição especial de Propriedade Intelectual, mar. 2011.

⁴¹² Nesse sentido, também Maitê Cecília Fabbri Moro destaca o legado do jurista português Manuel de Mello: “Uma empresa dona de uma marca, especialmente, de uma marca notória, tem um ativo muito valioso em suas mãos. Ativo esse que pode ter valor muitas vezes maior do que o valor do resto do patrimônio material da empresa. O valor atribuído à marca dependerá da força do seu poder de evolução, da atratividade que exerce no público. Esse valor não é fácil de ser medido, mas não pode deixar de ser reconhecido” (MELLO, Manuel de. A importância da função de marketing nas empresas. *Marketeer – Revista de marketing, Comunicação e Vendas*, Porto (Portugal), ano III, n. 19, p. 1, jan. 1998 *Apud* MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas*. Abordagem das marcas notórias na Lei n. 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: RT, 2003. p. 42-43).

⁴¹³ Segundo Maitê Cecília Fabbri Moro, há também o sistema declarativo, segundo o qual, pela simples utilização da marca, reconhece-se direito sobre ela (*Direito de marcas*. Abordagem das marcas notórias na Lei n. 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: RT, 2003. p. 53).

- i) depósito do pedido de marca com as identificações e a taxa de retribuição do depósito;
- ii) exame preliminar de critérios formais;
- iii) publicação da marca, que poderá ser impugnada no prazo de 60 dias por terceiros interessados (art. 158 da LPI);⁴¹⁴
- iv) exame do pedido de registro e concessão ou não do registro (art. 160 da LPI),⁴¹⁵ desde que comprovado o pagamento das retribuições correspondentes (art. 161 da LPI).

Para a concessão do registro da marca, são avaliados os requisitos de distintividade, disponibilidade e licitude,⁴¹⁶ ou seja, deve, respectivamente, (i) conter características que tornam o produto único; (ii) o sinal estar disponível, o que significa não ser utilizado por terceiro para identificar outro produto ou serviço; e (iii) não pode contrariar a ordem pública, moral e os bons costumes.

Mediante a expedição de registro válido,⁴¹⁷ adquirir-se-á a propriedade da marca, sendo válido o registro por período de dez anos, suscetíveis de prorrogação,⁴¹⁸ indefinidamente, ao contrário dos demais direitos de exclusividade da propriedade intelectual. A contagem do prazo começa da concessão, e não do depósito, como no pedido de patente e de registro de desenho industrial. A prorrogação deverá ser requerida durante o último ano de vigência do registro, acompanhada do comprovante do pagamento da

⁴¹⁴ Havendo oposição, o depositante será intimado para que apresente manifestação no prazo de 60 dias, nos termos do art. 158, § 1.º, da LPI.

⁴¹⁵ Nos termos do art. 164 da LPI, o certificado contemplará a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira.

⁴¹⁶ MORO, Maitê Cecília Fabbri; GAMA, Marina Faraco Lacerda; GUIMARÃES, Ricardo Pereira de Freitas. Da proteção da marca de alto renome no Brasil. *Revista Científica do Unirios*, Paulo Afonso, p. 142-162, 2021. Disponível em: https://www.unirios.edu.br/revistarios/media/revistas/2021/31/da_protecao_da_marca_de_alto_renome_no_brasil.pdf. Acesso em: 29 dez. 2023.

⁴¹⁷ “Art. 129. 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.”

⁴¹⁸ “Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.
§ 1.º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.
§ 2.º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.
§ 3.º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.”

respectiva retribuição, permitindo a lei que ocorra até seis meses após o término do prazo de vigência.

O registro da marca assegura o direito de uso exclusivo ao titular em todo o território nacional (art. 129 da LPI), mas cabe limitações como não poder “impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção ou comercialização”, nos termos do art. 132, I, da LPI.

Um registro concedido em desacordo com a LPI será nulo e poderá ser requerida a invalidação mediante pedido administrativo ao INPI no prazo de 180 dias contados da concessão do registro de marca. Também o interessado poderá requerer judicialmente, via ação declaratória de nulidade, sujeita à decadência em cinco anos. No caso de declaração de nulidade, os efeitos serão *ex tunc*, retroagindo à data do depósito do pedido de registro.

A lei não permite o registro de sinais de caráter genérico, de órgãos públicos, ou ligados à identificação de monumentos oficiais, nacionais ou estrangeiros, indicações geográficas, reprodução ou imitação de sinal de marca coletiva, nome de família, termo técnico ou reprodução, no todo ou em parte, de marca alheia. De igual forma, signos distintivos não registrados ou não sujeitos a registro, tais como marcas não registradas, títulos de estabelecimento, insígnia, emblemas, recompensas industriais, sinais e expressões de propaganda, designações de origem e indicações de procedência, sujeitam-se apenas às regras de concorrência desleal.⁴¹⁹

As marcas podem ser de diferentes tipos, como de produto ou serviço, conforme sua natureza (art. 123, I, da LPI); de certificação (art. 123, II, da LPI); ou coletiva, para identificar uma pluralidade de bens ou serviços de uma entidade (art. 123, III, da LPI). Em razão de suas características, as marcas podem assumir diferentes funções, que vão desde a distinção do produto ou serviço, para fins econômicos ou publicitários ou para simplesmente indicar qualidade ou origem.

No que tange ao registro de marcas de acordo com a classificação de produtos e serviços, cumpre assinalar que o Brasil segue a classificação internacional (Classificação Internacional

⁴¹⁹ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 46. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: out. 2022.

de Nice – NCL), que possui atualmente uma lista de 45 classes, sendo os números de 1 a 34 destinados a produtos e de 35 a 45, a serviços.⁴²⁰

Com relação aos tipos, as marcas podem ser: nominativas, constituídas por uma ou mais palavras ou combinações de letras e números; figurativas; mistas; marcas tridimensionais e de posição conforme exemplos no Quadro 3:

Quadro 3 – Formas de apresentação de marcas

Nominativa	VARIG CORONA
Figurativa	
Mista	
Tridimensional	
De Posição	

Fonte: Elaboração própria com base no manual do INPI.⁴²¹

Em breve resumo, a marca nominativa é constituída por uma ou mais palavras, podendo ser combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos. A marca figurativa remete à utilização de imagem, figura ou símbolo, ideogramas, tais como chinês ou japonês, enquanto a mista é constituída de elementos nominativos e figurativos. A marca tridimensional é o sinal constituído pela forma plástica distinta em si e, por fim, a marca de posição é formada pela

⁴²⁰ INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Classificação de produtos e serviços. 12.^a edição da Classificação Internacional de NICE (NCL(12) 2023). Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas>. Acesso em: out. 2023.

⁴²¹ INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de marcas. Disponível em: http://manualemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em: nov. 2023.

aplicação de um sinal em posição singular e específica de determinado suporte, permitindo a identificação e a distinção de outros idênticos, semelhantes ou afins.⁴²²

Aplica-se o princípio da especialidade à proteção das marcas, que, como regra, é limitada a seu campo de atuação. As marcas relevantes no mercado podem receber uma proteção especial do ordenamento jurídico, passando a ser protegidas em todos os ramos de atividade, desde que sejam reconhecidas pelo INPI. Cabe a este analisar o pedido de marca de alto renome mediante solicitação do titular da marca ou de procurador devidamente constituído, devendo ser acompanhado do pedido da documentação comprobatória e do pagamento da taxa de pedido de reconhecimento de alto renome, e a decisão proferida será publicada na Revista de Propriedade Industrial (RPI). Assim sendo, por características singulares, a marca pode ser considerada de alto renome ou notoriamente reconhecida, ganhando proteção especial, que será discorrida adiante.

A LPI concede garantia de proteção especial por um período de dez anos às marcas consideradas de alto renome, conferindo a exclusividade em todos os ramos de atividade,⁴²³ com exceção do princípio da especialidade, definido, segundo o INPI – Portaria INPI/PR 8, como:

[...] considera-se de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade em função da sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença.⁴²⁴

Há também as marcas notoriamente conhecidas, em seu ramo de atividade, que passam a merecer proteção jurídica além do território do país de origem, sendo registradas em outros países, usufruindo de proteção especial, independentemente de estar previamente com

⁴²² INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de marcas. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em: nov. 2023.

⁴²³ A LPI procurou replicar o disposto no art. 16.3 do TRIPS: “Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use”. (Tradução livre: O Artigo 6bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, a produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais uma marca foi registrada, desde que o uso dessa marca em relação a esses produtos ou serviços indique uma conexão entre esses bens ou serviços e o proprietário da marca registrada e desde que os interesses do proprietário da marca registrada possam ser prejudicados por tal uso.)

⁴²⁴ BRASIL. Portaria/INPI/PR 8, de 17 de janeiro de 2022. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria/inpi/pr-n-8-de-17-de-janeiro-de-2022-375784518>. Acesso em: dez. 2023.

protocolo de pedido de registro também no Brasil, nos termos do art. 126 da LPI e art. 6.º-*bis* (I) do Trips,⁴²⁵ conferindo exceção ao princípio da territorialidade e ao sistema atributivo de registro de marcas.

Se houver interesse da proteção da marca em outros territórios, há a necessidade de requerimento de acordo com cada legislação nacional e territorialidade da proteção.⁴²⁶ Mais recentemente, em razão da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, tratado internacional que institui um sistema internacional de registro de marcas,⁴²⁷ cuja entrada em vigor se deu em 02.10.2019, o INPI assumiu novas atividades, atuando como escritório designado para fins de pedido de registro internacional de marcas, que poderá ser inclusive multiclasse.

Conforme abordado nos capítulos anteriores, o direito de registro da marca é um direito patrimonial que pode ser objeto de negócios jurídicos gratuitos ou onerosos, podendo constituir também um meio de recuperação para a empresa em crise. Caso as empresas em recuperação judicial fossem titulares de marcas de alto renome, a possibilidade de melhor avaliação de referidos direitos intelectuais e impacto econômico na avaliação da empresa em crise seria um elemento positivo para angariar mais recursos financeiros.

Isso porque o titular da marca ou o depositante poderá ceder o pedido ou o registro da marca, desde que obedecidos os termos da LPI, bem como efetuar o licenciamento do uso da marca, sob as condições especificadas no contrato celebrado entre as partes. Não exige mais a LPI que a cessão da marca esteja vinculada à transferência de gênero de indústria e comércio.

⁴²⁵ “Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.” (Tradução livre: O artigo 6bis da Convenção de Paris (1967) aplica-se, *mutatis mutandis*, aos serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em conta o conhecimento da marca no setor relevante do público, incluindo o conhecimento no Membro em questão que tenha sido obtido como resultado da promoção da marca.)

⁴²⁶ SILVEIRA, Newton. A obrigação de exploração de propriedade intelectual e a exaustão de direitos. *Revista da Escola da Magistratura Federal*, Rio de Janeiro, edição especial de Propriedade Intelectual, mar. 2011.

⁴²⁷ O INPI Baixou a Resolução INPI/PR 247/2019 que dispõe sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri e conforma as práticas ao contexto da legislação brasileira. Datado de 27.06.1989, tendo entrado em vigor no Brasil em 02.04.2019. Como bem destaca Fernando Villela de Andrade Vianna: “De acordo com o sistema internacional de registro de marca introduzido pelo Protocolo de Madri, já em prática em diversos países, é possível resguardar os direitos marcários de um depositante em todos os países signatários do Tratado, com um único depósito internacional, nos exatos termos do item 2, do art. 1.º, do citado Protocolo: (2) Nationals of any of the contracting countries may, in all the other countries party to this Agreement, secure protection for their marks applicable to goods or services, registered in the country of origin, by filing the said marks at the International Bureau of Intellectual Property [...]” (Protocolo de Madri e a adesão do Brasil: uma questão de tempo. *Migalhas*, 5 jan. 2007. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/33966/protocolo-de-madri-e-a-adesao-do-brasil--uma-questao-de-tempo> Acesso em: out. 2023).

Ocorrerá o licenciamento do uso da marca quando o titular conceder autorização para tanto da mesma forma, ou nas mesmas proporções, que o titular, ou seja, há a utilização simultânea da marca, ocasião em que o titular renuncia ao direito do uso exclusivo.⁴²⁸ Eventual discussão sobre a validade de registros de marcas ficará a cargo da Justiça Federal.⁴²⁹

Com base no cruzamento de dados de empresas em recuperação judicial, verifica-se que não há atualmente empresas em recuperação judicial titulares de marcas de alto renome, não obstante tenham sido identificadas titulares do mesmo ramo de atuação, sendo destacadas, senão todas, a maioria no Quadro 4.

Quadro 4 – Marcas de alto renome de titularidade de concorrentes de empresas em recuperação judicial

EMPRESA EM RJ	TITULAR CONCORRENTE	MARCA	TIPO	N. PROCESSO	RPI	DATA
Brinox	Tramontina		Mista	827215096	2449	12.12.2017
Paquetá	Dakota S.A.	DAKOTA	Nominativa	Em registro	2243	31.12.2013
Paquetá	Dakota S.A.		Mista	Em registro	2243	31.12.2013
Paquetá	Vulcabrás Azaleia S.A.	OLYMPIKUS	Nominativa	810825465	2474	05.06.2018
Paquetá	Vulcabrás Azaleia S.A.	azaleia	Mista	826670369	2535	06.08.2019
Paquetá	Nike International Ltd	NIKE	Nominativa	780294769	2412	28.03.2017
Paquetá	Nike International Ltd		Figurativa	007214464	2433	22.08.2017
Paquetá	Adidas AG	ADIDAS	Nominativa	003722830	2417	02.05.2017

⁴²⁸ SILVEIRA, Newton. A obrigação de exploração de propriedade intelectual e a exaustão de direitos. *Revista da Escola da Magistratura Federal*, Rio de Janeiro, edição especial de Propriedade Intelectual, mar. 2011.

⁴²⁹ “As questões acerca do *trade dress* (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória” (REsp 1.527.232/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

EMPRESA EM RJ	TITULAR CONCORRENTE	MARCA	TIPO	N. PROCESSO	RPI	DATA
Paquetá	São Paulo Alpargatas S.A.	HAVAIANAS	Nominativa	811181197	2434	29.08.2017
Oi	Telefônica Brasil S.A.		Mista	823376397	2386	27.09.2016
Oi	Claro S.A.	CLARO	Nominativa	825196035	2412	28.03.2017
Oi	Embratel	EMBRATEL	Nominativa	004504143	2510	12.02.2019
Petrópolis	Cervejarias Reunidas Skol Caracu S.A.	SKOL	Nominativa	006105858	2412	28.03.2017
Petrópolis	Ambev S.A.	BRAHMA	Nominativa	002208504	2412	28.03.2017
Petrópolis	Ambev S.A.	BOHEMIA	Nominativa	815875150	2412	28.03.2017
Petrópolis	Brasil Kirin Indústria de Bebidas S.A.	SCHIN	Nominativa	006619312	2474	05.06.2018
Petrópolis	Cervejarias Kaiser Brasil S.A.	KAISER	Nominativa	810542730	2474	05.06.2018
Cruzeiro	Clube de Regatas Flamengo S.A.	Nominativa	FLAMENGO	006085547	2504	02.01.2019
Saraiva	Condé Nast Brasil Holding Ltda.	Nominativa	VOGUE	006007236	2538	27.08.2019

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do INPI.⁴³⁰

Eis que, ainda que o registro de proteção de marcas de alto renome não seja um critério único para indicação de êxito das empresas concorrentes das empresas em crise, pode-se afirmar que há uma melhor estratégia na proteção da propriedade intelectual, que resulta na possibilidade de melhor avaliação por se destacar não somente na sua área de atuação, mas ganhar a proteção em todas as classes. Tanto a cessão do registro quanto o licenciamento do uso da marca deverão ser anotados no INPI para que produzam efeitos com relação a terceiros a partir da data de publicação. O Ato Normativo 135/1997 do INPI inclui como contratos de transferência de tecnologia aqueles que envolvem patentes ou marcas; veja-se:

⁴³⁰ INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Marcas de alto renome. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-18-02-2020_padrao-1.pdf. Acesso em: out. 2023.

2. O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.⁴³¹

É certo, sobretudo, que as novas dinâmicas empresariais possibilitaram a venda isolada de marcas, dissociada do estabelecimento comercial ou da *azienda*, como bem observa Denis Borges Barbosa:

Com a transformação geral nos sistemas de comercialização, principalmente com a emergência dos novos meios de comunicação de massa e com o aperfeiçoamento das técnicas de *marketing* e de sedução publicitária, a marca se transforma num meio de diferenciação entre produtos sem qualquer referência a sua qualidade intrínseca. Vide o que ocorre no mercado de cigarros.

[...]

No momento em que isto ocorre, também se alteram as legislações, para permitir venda ou licença de marca, ainda que se passe a exigir (agora em defesa do consumidor) controle de qualidade do licenciante sobre o licenciado. Isto, para que o produto fabricado sob licença não se distancie muito do original. Tanto legal quanto economicamente, isto denota a nova importância dos elementos do aviamento como bem jurídico, autônomo em face dos elementos imateriais da empresa, inclusive com mercado próprio.⁴³²

No entanto, se nada for especificado sobre a não cessão da marca, pode ser considerado parte integrante da venda do estabelecimento comercial.⁴³³ O direito sobre a marca poderá ser extinto pela expiração do prazo de registro, pela renúncia de direitos, pela caducidade ou pela falta de representante nacional de pessoa domiciliada no exterior.⁴³⁴

Para melhor explicitar a interseção da matéria de recuperação judicial e propriedade intelectual, vale explorar o caso da tradicional aguardente Pitú, marca com diversos registros no INPI sob titularidade da Engarrafamento Pitú Ltda., para melhor compreensão se prevalece

⁴³¹ INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Ato Normativo INPI 135/1997. Disponível em: <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/br093pt.pdf>. Acesso em: nov. 2023.

⁴³² BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 57. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: out. 2022.

⁴³³ “Reintegração de posse. Bem integrante de contrato de cessão. Exclusão expressa. Inexistência. Inadmissibilidade. Não havendo expressa exclusão de bem pertencente ao estabelecimento comercial ou industrial, a presunção jurídica é no sentido de que todos os elementos corpóreos e incorpóreos do fundo de comércio estão incluídos na cessão de direitos feita por instrumento particular” (TACiv/SP, 7.ª Câmara, Ap. 205.716, Rel. Juiz Guerrieri Rezende, j. 24.03.1987, *JTA* (RT) 111/453; e TJSP, 1.º Grupo de Direito Privado, Ação Rescisória 2200376-80.2014.8.26.0000, j. 16.06.2015, p. 30.06.2015).

⁴³⁴ “Art. 142. O registro da marca extingue-se:
I – pela expiração do prazo de vigência;
II – pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
III – pela caducidade; ou
IV – pela inobservância do disposto no art. 217.”

o interesse de preservação da empresa ou o direito de o titular da marca, a qualquer tempo, reivindicar o uso exclusivo desta, desde que respeitados os limites contratuais convencionados entre as partes.

No caso em tela, a detentora da marca Pitú encerrou o contrato de licenciamento celebrado com a empresa componente do grupo da Indústria de Bebidas Paris Ltda. – Em Recuperação Judicial, após mais de 18 anos de vigência (desde 06.01.1999 até 06.01.2017), vindo a empresa licenciada a discutir no Poder Judiciário a legalidade de rescisão do contrato de licenciamento sob a alegação de dependência econômica (40% do faturamento). Como bem registra a decisão do TJSP, a detentora da marca está atuando no exercício legítimo de um direito, nos termos do contrato celebrado entre as partes, a saber:

Não há dúvida de que a recorrente é titular da marca mista “Pitú”, registrada no longínquo ano de 1943 (fls. 295), não havendo como negar ter sido manifestada uma vontade inequívoca no sentido de denunciar o contrato celebrado, dando por terminada e extinta a relação contratual. As regras negociais inseridas no instrumento acima referido viabilizariam, esgotado o prazo inicial de vigência do licenciamento enfocado, a rescisão unilateral, dando suporte à denúncia do contrato. O lapso de execução do contrato é longo, de dezoito anos, e, mesmo que a parte autora (recorrida) invoque ter feito investimentos vultosos, cabe a ponderação de que tais investimentos já foram previstos quando celebrado o licenciamento, não sendo vislumbrada a hipótese invocada, de desequilíbrio justificador de um alargamento. Impõe-se a ressalva da necessidade do respeito ao prazo ajustado de três meses, para que a denúncia do contrato possa surtir efeitos; de toda maneira, considerado o dia 6 de janeiro de 2017 como marco inicial, o prazo de três meses já foi esgotado (TJSP, Agravo de Instrumento 2061709-12.2017.8.26.0000).

Por sua vez, a licenciada tem sua tese alicerçada no princípio da preservação da empresa, que pretende ter o acolhimento do direito de manutenção do contrato e da continuidade de fabricação de produtos Pitú, inclusive para honrar contratos que justificou ter, infringindo as regras específicas da LPI que resguarda o direito do titular e impede o uso de marca por terceiros sem autorização. O TJSP analisou as provas documentais e reafirmou o quanto previsto na LPI, condenando a outrora licenciada a cessar o uso da marca, a fabricação de produtos e o recolhimento daqueles que estão no mercado. *In verbis*:

[...]

Além disso, não houve violação do princípio da preservação da empresa (artigo 47 da Lei 11.101/2005), uma vez que a recuperação judicial da agravante não pode ter como alicerce o descumprimento de decisão judicial e prejuízo de terceiros. A agravante já tinha ciência da rescisão do contrato de licenciamento desde da notificação, ocorrida em 2017. É preciso considerar, enfim, que, aliada à presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC de 2015, resultantes da titularidade das marcas “Pitú” conferida à recorrente e das evidências da prática de sua exploração ilícita pela recorrida, soma-se a necessidade de acomodar o pleito formulado às circunstâncias concretas, no que

se insere o julgado anterior e já referido, bem como as características do comércio do produto focado (aguardente de cana ou derivados).⁴³⁵

Isso posto, é possível perceber que, quando há discussão inerente à propriedade intelectual, deve-se atentar a quais são as regras previstas em leis específicas, não vindo a prevalecer o instituto da preservação da empresa se houver a transgressão de um direito garantido constitucionalmente ao titular de propriedade intelectual, por exemplo.

Feita a introdução anterior de um caso concreto, foram analisados os planos de recuperação judicial das empresas Bardella, Teka, Eternit, Gradiente – empresas com mais de 95 anos de existência –, listadas na bolsa de valores B3. Referidas análises trazem evidências interessantes, sendo ponto comum que o pioneirismo dessas empresas no exercício das respectivas atividades empresariais e a proteção das respectivas marcas no âmbito da LPI (arts. 122 a 175)⁴³⁶ – e comprovada a relação com a atividade que desempenham⁴³⁷ – não foram suficientes para superar a crise econômico-financeira motivada pelas condições macroeconômicas e pela desaceleração industrial brasileira. Cabe ressaltar, no entanto, que a análise da empresa Eternit evidenciou que, ainda que a marca Eternit seja bastante conhecida no mercado, serviu apenas como parte do valor intangível e não foi considerada como meio de recuperação por ser essencial à recuperação em si.

A **Bardella**⁴³⁸ possui nove marcas registradas em vigor (Apêndice A – Quadro 1), sendo declarado na recuperação judicial como improvável que o titular não tenha diligenciado na

⁴³⁵ SÃO PAULO. TJSP, 1.ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Processo 2076782-87.2018.8.26.0000, Rel. Fortes Barbosa, j. 08.08.2018.

⁴³⁶ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 3.ª Turma, Recurso Especial 0012306/91/SP, j. 24.09.1991, *DJ* 07.10.1991, p. 13968. “Comercial civil – Marca industrial – Prescrição. I – marca industrial compõe o fundo de comércio da azienda e como tal se a define como de natureza patrimonial.”

⁴³⁷ “Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1.º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da Lei.”

⁴³⁸ A recuperação judicial foi requerida em 2019, deferida em 07.08.2019 (fls. 1633-1639) e a primeira versão do PRJ juntada aos autos em 10.10.2019 (fls. 7990-9004), foi motivada pela crise econômica no Brasil, especialmente nos setores de petróleo e gás, bem como pelos efeitos da pandemia. Mais informações no TJSP, Processo 1026974-06.2019.8.26.0224, em trâmite na 9.ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos, Tribunal de Justiça de São Paulo. O patrimônio do Grupo Bardella, conforme registrado nas demonstrações financeiras de 2015 e 2016, tem intangível equivalente (em valor contábil) a mais de R\$ 23 milhões, representado por *software* e ágio na aquisição de investimentos. Bardella S.A. Indústrias Mecânicas teve redução de intangível da ordem de R\$ 18 milhões em 2019; Barefame Instalações Industriais Ltda. apresentou redução na rubrica investimentos e intangível da ordem de 28% (R\$ 8 milhões) em 2016. Por sua vez, no mesmo exercício, Bardella Administradora de Bens e Empresas e Corretora de Seguros S.A. teve redução de intangível da ordem de 10% (R\$280 mil).

proteção ou declaração de caducidade pelo INPI em razão do não uso das marcas, o que é elemento importante para manutenção de valor do ativo. Pode-se verificar também que houve atribuição de valor econômico às marcas, estimado em R\$ 109 milhões, tendo sido considerados o custo de manutenção da marca, os investimentos em propaganda, o tipo de marca e de produto, além da média de faturamento em determinado período de tempo e a medida de previsão de faturamento nos próximos cinco anos (maiores informações vide Apêndice A).

A venda de ativos não essenciais para a operação redimensionada do grupo foi indicada como meio de recuperação judicial, o que inclui as marcas de negócios a serem descontinuados: *Bardela Óleo e Gás*, *Bardela Metalúrgica* e *Bardela Mineração*, avaliadas em R\$ 2 milhões, R\$ 37 milhões e R\$ 34,5 milhões, respectivamente,⁴³⁹ a serem alienadas como UPIs. Para a devida segurança jurídica aos adquirentes, referidos ativos serão transferidos com todas as autorizações, licenças e aprovações de terceiros, órgãos, agências reguladoras e/ou autoridades governamentais, bem como a alienação será realizada livre e desembaraçada de qualquer ônus, por meio de processo competitivo, temas explorados neste capítulo, sendo aceitos lances de 50% do valor da avaliação para pagamento à vista.

Entretanto, do ponto de vista de proteção marcário, convém registrar que, superada a crise da Bardella, poderão surgir conflitos estratégicos da utilização da marca Bardella em variados tipos de atividade por diferentes titularidades, uma vez que a Bardella pode não ter incluído quaisquer ressalvas à utilização das marcas nos segmentos de óleo&gás, metalúrgica e mineração, e que venham eventualmente a colidir com a gestão da marca das atividades essenciais e remanescentes da empresa Bardella.

Na recuperação judicial da **Teka**, as marcas são pertencentes à empresa do grupo, sediada fora do território nacional, Teka International Ltd, o que poderia representar o desvio de meios de recuperação da empresa em crise, mas constou no PRJ a obrigação de serem transferidas 20 marcas nominativas e 25 mistas para a empresa recuperanda Teka Tecelagem

⁴³⁹ A empresa Teka, com sede no município de Blumenau, fundada em 1926, sociedade anônima desde 1935 e listada na B3 desde 2010, é referência nacional no setor têxtil. Sua recuperação judicial foi requerida em 2019, motivada pela crise econômica do setor têxtil brasileiro. Conforme aditivo de recuperação judicial fls. 16464-16475, em junho de 2020, e fls. 22305, em 05.03.2021. Cabe registrar que até o momento de conclusão da pesquisa não houve o leilão dessas UPIs, não se podendo identificar qual foi o interesse do mercado e qual foi a contribuição dos direitos intelectuais para a recuperação da empresa em crise, no entanto, preliminarmente, reconhece-se a tentativa da empresa como inovadora ao identificar marcas e destacar o valor de mercado de cada uma delas, ofertando por meio de UPIs.

Kuehrich S.A. (maiores informações vide Apêndice B).⁴⁴⁰ Embora não haja justificativa para tal movimento, pode-se inferir que a estratégia do Grupo Teka está diretamente ligada ao argumento de essencialidade das marcas desse Grupo. Essas marcas gozam de reputação no setor têxtil e possibilitam maior apelo ao público consumidor para auxílio no soerguimento da empresa, de modo que o esvaziamento das marcas poderia ter impacto negativo na recuperação. Não foi possível identificar se havia contrato de licenciamento intragrupo, com saída de recursos financeiros de alguma empresa recuperanda, sendo de maior relevância que as marcas permaneceram dentro do grupo têxtil e serão transferidas à empresa sob recuperação judicial, mediante a transferência de titularidade no INPI, que é condição de validade jurídica.

O caso **Gradiente** é um bom exemplo prático de auferimento de receita com direitos intelectuais,⁴⁴¹ utilizando-se a empresa do licenciamento da marca principal de nome Gradiente para auferir receita de *royalties* constantes que foram direcionados para custos operacionais. O Grupo Gradiente optou por tornar controladora final da Empresa Brasileira de Tecnologia Digital (EBTD) – até 31.12.2017 o arrendamento da marca Gradiente foi realizado essa empresa⁴⁴² – e licenciar a marca para um terceiro importador de produtos, Pacific Indústria e Comércio Ltda., que não tem relação societária com o grupo, mediante a formalização de contrato de licença de uso da marca Gradiente em 20.09.2017, ainda em vigência.⁴⁴³

⁴⁴⁰ A recuperação judicial foi requerida em 2019, em Blumenau, Estado de Santa Catarina, pelo Grupo Teka composto pelas seguintes empresas brasileiras do grupo: Teka – Tecelagem Kuehrich S.A., Teka Têxtil S.A., Cerro Azul Participações e Administração Ltda., Teka Investimentos Ltda., FB Indústria e Comércio Têxtil Ltda. A empresa ainda possui empresas no Paraguai, Áustria, Argentina, Alemanha e British Virgin Islands. Plano de Recuperação Judicial. Disponível em: <https://www.martinelliconsultores.com.br/pdf/pdf-2021-02-23-19-23-54.pdf> (TJSC, 2.^a Vara Cível da Comarca de Blumenau – SC, Processo 008.12.023674-2).

⁴⁴¹ A Gradiente obteve deferimento de recuperação judicial em 2018, tendo em Assembleia Geral de Credores, realizada em 11.12.2019, aprovado o PRJ que contemplou como meios de recuperação a alienação de ativos outros que não intelectuais do Grupo Gradiente por meio de UPIs. O Grupo Gradiente é composto das seguintes empresas Pókios Armazéns Gerais S.A., Companhia Tilestar S.A. e EBTD – Empresa Brasileira de Tecnologia Digital, todas pertencentes à HAG Participações S.A. No Balanço Patrimonial do exercício de 2020, o ativo intangível contabilizado era de R\$ 94 milhões (TJAM, 12.^a Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus – AM, Processo 0617552-11.2018.8.04.0001). Para a avaliação da empresa IGB, na database de 30.09.2022, para fins da oferta pública de ações, a empresa Una Consultoria em Finanças Corporativas estimou um crescimento em torno de 6,8% ao ano, no período de 2022 a 2026, das receitas de vendas de produtos com a Marca Gradiente licenciada para a Pacific, levando-se em consideração os valores realizados no ano de 2022 (vendas de R\$ 82,8 milhões), com base na expectativa de crescimento do mercado de eletrônicos no Brasil. Também foi considerada a taxa de *royalties* de 3% e a taxa de retorno da marca estimada em 17,4% ao ano, chegando-se a um valor da marca Gradiente de R\$ 12,8 milhões.

⁴⁴² IPEAM – INSTITUTO DE PERÍCIA DA AMAZÔNIA. *Relatório Mensal de Atividades*, 31 ago. 2021. Disponível em: <https://grupogradiente.com.br/wp-content/uploads/2021/12/Contas-Demonstrativas-Mensais-31-08-2021.pdf>. Acesso em: out. 2023.

⁴⁴³ Para a avaliação da empresa IGB, na database de 30.09.2022, para fins da oferta pública de ações, a empresa Una Consultoria em Finanças Corporativas estimou um crescimento em torno de 6,8% ao ano, no período de

Cabe registrar que a marca Gradiente chegou a ser penhorada por juízo de primeira instância, antes de a empresa efetuar pedido de recuperação extrajudicial em 2013, tendo a questão chegado à análise do STJ, que considerou que “a penhora da marca gradiente acarretaria imensurável prejuízo para o cumprimento do plano de recuperação e causaria danos a um número maior de credores, em detrimento da satisfação de um único credor”,⁴⁴⁴ culminando com o deferimento do pleito da empresa recuperanda de substituição de penhora da marca por imóvel de propriedade comprovada.

Sem dúvida, é de reconhecer que os direitos intelectuais pertencentes a essas empresas foram base para inovações e distinção em suas áreas de atuação, como o reconhecimento de marcas de referência, tendo a Gradiente se aproveitado do reconhecimento e reputação de sua marca para angariar recursos, mediante licenciamento, importantes para o soerguimento da empresa. Na mesma linha, eventual expectativa da empresa recuperanda por receber *royalties* da Apple⁴⁴⁵ não ocorrerá em face da decisão desfavorável do STF à Gradiente, em 2023, dando mérito ao pleito da Apple, tendo prevalecido o voto do Ministro Barroso que opinou por conciliar questões mercadológicas com aspectos técnicos, considerando a distintividade da marca Apple⁴⁴⁶ e o mercado que a Apple detém no Brasil e no exterior.⁴⁴⁷

O posicionamento majoritário do STF é relevante na medida em que no Brasil há intensa participação de marcas estrangeiras, podendo ocorrer casos semelhantes no futuro, na medida em que houve o cancelamento do Tema 1.205 com a seguinte tese: “*Não ofende a Constituição a proibição do uso isolado de termo que constitua elemento de marca registrada, tendo em vista a sua vinculação mundialmente consagrada a produto fabricado por concorrente*”.⁴⁴⁸

2022 a 2026, das receitas de vendas de produtos com a Marca Gradiente licenciada para a Pacific, levando-se em consideração os valores realizados no ano de 2022 (vendas de R\$ 82,8 milhões), com base na expectativa de crescimento do mercado de eletrônicos no Brasil. Também foi considerada a taxa de *royalties* de 3% e a taxa de retorno da marca estimada em 17,4% ao ano, chegando-se a um valor da marca Gradiente de R\$ 12,8 milhões.

⁴⁴⁴ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.678.423/SP (2014/0105769-0), Min. Nancy Andrighi, *DJe* 02.10.2017.

⁴⁴⁵ Referida discussão jurídica nos Tribunais Superiores sobre a titularidade da marca Iphone estava pendente de julgamento desde 2013.

⁴⁴⁶ EXAME. STF forma maioria para determinar que Gradiente não tem direito à marca ‘iPhone’. 23 out. 2023. Disponível em: <https://exame.com/brasil/stf-forma-maioria-para-determinar-que-gradiente-nao-tem-direito-a-marca-iphone/>. Acesso em: out. 2023.

⁴⁴⁷ *Idem*.

⁴⁴⁸ O voto do Ministro Dias Toffoli deu provimento ao recurso extraordinário estabelecendo a tese que foi atribuída como Tema 1.205 da repercussão geral: “De acordo com o sistema atributivo de direitos de propriedade industrial adotado pelo Brasil, a precedência de depósito de pedido de concessão de registro de

Em resumo, a decisão ponderou o caráter de distintividade da marca e trouxe uma associação direta com o fabricante ou titular da marca, defendendo que a proteção tem por finalidade “assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular” e “proteger os adquirentes e evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário”. A marca “G Gradiente Iphone” apresenta dois elementos: um elemento principal (a expressão “Gradiente”) e dois secundários (o “G” estilizado e o termo “Iphone”), tendo sido registrada como marca mista, para se referir ao aparelho telefônico com acesso à internet. No entanto, a Apple registrou, em 2007, a expressão “Iphone” (originalmente evocativa), que hoje atende aos requisitos de marca notória e de alto renome, colocando-se como exceção aos princípios da territorialidade e especificidade.⁴⁴⁹

Outras empresas de capital aberto com pedido de recuperação judicial ativo em 2020, por exemplo, **Hotéis Othon**⁴⁵⁰ e **Renova Energia**,⁴⁵¹ mencionam a marca como ativo intelectual importante para a reputação no ramo de atuação da empresa e, dada a essencialidade defendida para a manutenção da empresa, não há destaque na recuperação judicial de referidos direitos intelectuais serem utilizados como meio de recuperação para levantamento de recursos para pagamentos aos credores.

3.2 Invenção, modelo de utilidade e a recuperação judicial

As patentes de invenção ou de modelos de utilidade prestam-se a cumprir objetivos práticos para fins de exploração econômica ou doméstica, por exemplo, móveis, automóveis, máquinas e outros.⁴⁵² A LPI resguarda o direito do autor de invenção ou de modelo de utilidade de obter patente que lhe garanta a propriedade. Assim, um ponto de partida indispensável para definir se direito intelectual é passível de proteção jurídica como patente é a distinção entre

marca não é afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por terceiros no Brasil ou no exterior” (Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5897510>. Acesso em: nov. 2023)

⁴⁴⁹ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Recurso Extraordinário 1.266.095/RJ 0490011-84.2013.4.02.5101), Min. Luís Barroso. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5897510>. Acesso em: nov. 2023.

⁴⁵⁰ A recuperação judicial do Grupo Hotéis Othon foi requerida em 2018 e envolve as seguintes empresas: Hotéis Othons S.A. – Em Recuperação Judicial; Othon Empreendimentos Hoteleiros S.A.; HBBH – Empresa Brasileira de Novos Hotéis Ltda. A rede de hotéis Othon foi fundada há 75 anos, em 1943, e ciente da reputação de sua marca no ramo hoteleiro considera sua manutenção como essencial, sem dispor a respeito no PRJ.

⁴⁵¹ RENOVA Energia S.A. Em Recuperação Judicial – Formulário de Referência. Disponível em: <file:///C:/Users/Ana%20P%20B%20Paschoini/Downloads/fre%202019.pdf>. Acesso em: nov. 2023.

⁴⁵² BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. p. 2-3.

invenção e descoberta, pois a descoberta é algo preexistente na natureza e, se não constituir um ato de criação ou invenção, não poderá ser assegurado por lei.

Distingue-se a invenção industrial do modelo de utilidade, objetivando a primeira a utilidade e tem caráter abstrato, promovendo uma nova relação de causalidade que não se encontra na natureza, e o segundo é uma criação de forma e possui em comum com a invenção a finalidade utilitária.⁴⁵³

A complexidade das relações sociais e empresariais atualmente dificulta a separação entre a criação no campo das artes e no campo da indústria, como era feito anteriormente. Isso porque o *software* é um bom exemplo de mistura de uma obra técnica com uma operação mental. Daí por que a doutrina tem considerado substituir o direito de propriedade intelectual pelo direito da informação,⁴⁵⁴ embora isso demonstre a necessidade de aprimoramento da proteção jurídica, e não o desinteresse do Estado de resguardar esses direitos. Em termos práticos, pode ser o caso de ser aplicada também a proteção prevista na Lei de Direito do Autor (Lei 9.610/1998).

Gama Cerqueira define a invenção como “uma criação da inteligência humana, que se utiliza de forças naturais para a solução efetiva de um problema que visa à satisfação de necessidades práticas ou de ordem técnica do homem”.⁴⁵⁵ Por sua vez, Denis Borges Barbosa enaltece a importância da invenção à qual a lei confere maior prazo e uma patente de maior gabarito, pois traz uma nova solução técnica.⁴⁵⁶

Entretanto, uma patente de invenção, nos termos do art. 8.º da LPI, só é passível de registro se atender aos três requisitos supracitados: novidade, atividade inventiva, aplicação ou utilidade industrial. A novidade decorre de elementos inéditos tanto no preâmbulo quanto na caracterização, e a atividade inventiva se traduz por não estar abrangida no estado da técnica (informação acessível ao público antes da data do depósito do pedido da patente, no Brasil ou no exterior). A novidade se perde não só pela divulgação da tecnologia, mas também pelo uso, vigendo no Brasil, portanto, o princípio da novidade absoluta, exceto durante o período de graça que, nos termos do art. 12 da LPI, é considerado o período durante os 12 meses que precede a

⁴⁵³ SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual*. 3. ed. Rio de Janeiro: Manole, 2005. p. 6.

⁴⁵⁴ SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual*. 6. ed. São Paulo: Manole, 2018. p. 1729. [Disponível no Kindle.]

⁴⁵⁵ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade intelectual*. Atualização de Newton Silveira e Denis Nunes Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 1, p. 153.

⁴⁵⁶ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 1105-1106.

data de depósito ou da prioridade do pedido de patente, se promovida pelo próprio inventor, pelo INPI ou por terceiros.

À época do Alvará de 28 de janeiro de 1809, concedia-se a patente para a invenção desde que atendessem os princípios da novidade e da utilidade industrial, tendo trazido a LPI inovação nos requisitos ao exigir, para fins de registro, o princípio da novidade absoluta.⁴⁵⁷ A invenção deveria cumprir os requisitos da novidade (tecnologia não seja acessível ao público), atividade inventiva (não decorra obviamente do estado da arte) e aplicação industrial (modificar a natureza, numa atividade econômica qualquer). Quanto aos tipos de patentes, são classificadas com relação ao objeto (processo ou produto) ou à finalidade (invenção, modelos de utilidade).

Do ponto de vista técnico, a atividade inventiva decorre de uma solução evidente ou óbvia confirmada por profissional experiente com ciência e domínios completos de seu mister.⁴⁵⁸ A aplicação industrial está diretamente relacionada à capacidade de produção em escala, por qualquer indústria, nos termos do art. 15 da LPI, ou seja, é industrial a invenção que tem por objeto os meios pelos quais o homem pode agir sobre os elementos da natureza.⁴⁵⁹ Para as patentes de modelo de utilidade, há a necessidade de apresentar ato inventivo⁴⁶⁰ e resultar em melhoria funcional em seu uso ou em sua fabricação, nos termos do art. 9.º da LPI.

Há a necessidade de que o produto seja passível de repetição, sem intervenção pessoal do usuário e que a novidade seja absoluta, uma vez que, se a proteção já entrou “no estado da técnica”, não existe privilégio.⁴⁶¹ Como a exata distinção de novidade, estado da técnica e atividade inventiva são de difícil identificação, Denis Borges Barbosa nos ensina:

Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. [...]

⁴⁵⁷ Conforme João da Gama Cerqueira (*Tratado da propriedade industrial*. Introdução – Evolução histórica da propriedade industrial no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1946. v. I, p. 320), novidade absoluta e a novidade sem limites espaciais ou temporais – a tecnologia não nem foi conhecida ou utilizada em lugar algum.

⁴⁵⁸ GARCIA, Balmes Vega. *Contrafação de patentes*. 2003. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003, p. 25.

⁴⁵⁹ *Idem*, p. 25.

⁴⁶⁰ Nos termos da Diretriz de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade do INPI (versão maio 2012), sobre ato inventivo: “A nova forma ou disposição é o resultado do ato inventivo. Para um objeto já existente no estado da técnica, o ato inventivo caracteriza a diferença incomum ou não vulgar entre esses dois objetos, o proposto pelo pedido e o antecipado pelo estado da técnica. Ou seja, a diferença não deve ser corriqueira, habitual, normal, banal ou ordinária para um técnico no assunto” (INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Diretriz de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade, p. 7, maio 2012. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/pagina_consultas-publicas/arquivos/diretriz_de_mu_versao_2_original.pdf. Acesso em: nov. 2023).

⁴⁶¹ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. t. II, p. 1144.

Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica – um só uso público, ou uma só citação; em certos casos, mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente num só documento (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade.

Note-se que, para a apuração de atividade inventiva, não se aplica a regra de um só documento; muito pelo contrário, a combinação de várias anterioridades (desde que essa combinação já tenha sido assimilada pelo conhecimento geral de um homem do ofício) é esperada para se apurar a obviedade ou não da nova solução técnica.⁴⁶²

No Brasil, os pedidos de patentes de invenção e modelos de utilidade, bem como os registros de desenhos industriais e de marcas, ficam a cargo do INPI, prevendo o art. 40 da Lei 9.279/1996 os prazos máximos de proteção da patente e do modelo de utilidade,⁴⁶³ respectivamente de 15 ou 20 anos a contar da data do depósito, no caso de invenção ou modelo de utilidade. Após a expiração da vigência da patente, qualquer um poderá explorar a tecnologia, nos moldes do que ocorreu na indústria farmacêutica com o desenvolvimento da indústria de genéricos.

A LPI assegura ao autor da invenção ou modelo de utilidade o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, desde que observado o disposto nos arts. 6.º a 93, sendo conferida ao titular da patente exclusividade da exploração de uma tecnologia, que se apresenta como uma intervenção humana, gerando uma solução técnica. Nas palavras de Denis Borges Barbosa:

Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a Lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito.⁴⁶⁴

A patente poderá ser requerida por pessoa física ou jurídica, em nome próprio ou de terceiros, de maneira individual ou coletiva. No caso de haver dois pedidos de forma independente, será assegurado o direito ao que comprovar ser o mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação. O art. 6.º da LPI estabelece, por exemplo, que há a presunção de legitimado do requerente da patente, *in verbis*:

⁴⁶² BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 501. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: out. 2022

⁴⁶³ Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu a ADI 5.529 e foi revogado o disposto no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996, que estendia o prazo máximo da patente e do modelo de utilidade a depender da demora de análise do pedido. Eis que houve a ponderação de que o Estado garante ao autor de criação industrial a proteção de monopólio temporário para recompensar as pesquisas realizadas, mas não deve ultrapassar os prazos previstos no *caput*, sob pena de violar os princípios da segurança jurídica e da livre concorrência e devendo prevalecer o equilíbrio entre o interesse privado e o público (Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur451892/false>. Acesso em: out. 2022).

⁴⁶⁴ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 295. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: out. 2022.

Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 1.º Salvo prova em contrário, **presume-se o requerente legitimado a obter a patente** (grifos acrescentados).

A lei traz uma lista exaustiva de exemplos de criações intelectuais que não recebem proteção, por exemplo, material biológico e seres vivos encontrados na natureza e programas de computadores em si. Por exemplo, quando a invenção está desvinculada de um substrato propriamente tecnológico, não é passível de proteção, porque pode não apresentar algo efetivamente novo ou não ter uma atividade efetivamente inventiva, como a patente da tecnologia de um clique para pagamento da Amazon nos EUA (n. 5.960.411). Também não é passível de proteção legal qualquer invento que contrarie a política industrial do País, como a moral, a ordem pública ou a segurança nacional.

Seguindo ditames do acordo internacional, o Brasil adota o princípio da prioridade, por meio do qual é concedido aos titulares de um depósito estrangeiro um prazo para requerer seus direitos, sem prejuízo da novidade e anterioridade, de acordo com os prazos estabelecidos em lei. Por sua vez, os direitos do titular da patente cessam uma vez vendido, licitamente, o produto patenteado.⁴⁶⁵ A titularidade da patente pode ser separada da autoria da invenção, cabendo a regulação da relação jurídica entre o autor e o inventor por meio de contrato.

Conforme destaca o Professor Newton Silveira, o sistema de patentes brasileiro mostrou-se eficaz por meio da concessão de um certificado do governo, após o requerimento da parte, exame técnico de equipe qualificada e expedição do título.⁴⁶⁶

Nos termos do art. 41 da LPI, a extensão da proteção da patente dependerá do teor das reivindicações,⁴⁶⁷ interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos, sendo prevalente entre as modalidades de interpretação substancial a doutrina de equivalentes:

⁴⁶⁵ Newton Silveira (A obrigação de exploração de propriedade intelectual e a exaustão de direitos. *Revista da Escola da Magistratura Federal*, Rio de Janeiro, edição especial de Propriedade Intelectual, mar. 2011.) nos ensina que essa teoria é assim definida por François Savignon (Convention de Luxembourg. *La Propriété Industrielle*, 1976, p. 103): “la construction juridique selon laquelle le titulaire d’un brevet ne peut plus exercer le droit d’interdire après qu’il a mis l’object de son brevet dans le commerce, dans le territoire où le brevet exerce son effect il a joui de son droit. Celul-ci est epuisé”. (Tradução livre: a construção jurídica segundo a qual o titular de uma patente não pode mais exercer o direito de proibir depois de ter colocado no comércio o objeto de sua patente, no território onde a patente exerce seus efeitos ele gozou de seu direito. Este está esgotado).

⁴⁶⁶ SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual*. 6. ed. São Paulo: Manole, 2018. p. 1755. [Disponível no Kindle.]

⁴⁶⁷ No curso de julgamento de embargos de declaração, foi citado extrato da decisão de primeira instância que resumiu a discussão sobre pretensa violação de patente, lastreada no art. 41 a LPI: “[...] III) Feitas essas considerações, observo que a impugnação feita ao laudo pericial não procede. III.1) Com relação à violação

A prática mundial quanto ao escopo da proteção que se procura através de um pedido de patente é definido por suas reivindicações, ou seja, é o texto das reivindicações que determina os limites dos direitos assegurados pela patente. Como resultado, embora o escopo de proteção não seja limitado a uma interpretação literal das reivindicações, uma patente não confere proteção ao conceito inventivo básico ou conceito inventivo geral. Como regra geral para a determinação de uma infração, deve ser verificado se o produto ou processo acusado possui todas as características da ou de uma das reivindicações independentes de uma patente.⁴⁶⁸⁻⁴⁶⁹

A lei brasileira também permite a proteção de desenvolvimentos de uma mesma solução técnica, que não se configuram em novo depósito de pedido de patente por carência de atividade inventiva, mas como adição à patente já existente, configurando o que se denomina Certificado de Adição.⁴⁷⁰

da patente relativa ao UM BR 20 2012 026267-9, o perito afirma que os produtos comparados tiveram por base o conteúdo do art. 41 da Lei 9.279/96: ‘A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos’. O perito destaca a fls. 1258, tal como apontado pela apelante, que se considerado ‘apenas as características essenciais do produto protegido pelo um dos autores, ‘definidas unicamente no relatório descritivo’, pode-se afirmar que a pá da requerida não reproduz as características do objeto protegido ali descritas’. Isso porque ‘A reivindicação da patente descreve o objeto com contorno retangular e lados paralelos, enquanto os lados transversais da pá requerida conferem formato trapezoidal ao seu produto, o qual pertence ao estado da técnica’. Complementa, contudo, suas ponderações a fls. 1258/1259, indicando que ‘a extensão da proteção conferida pela patente é determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos’. Sendo que nesse sentido, ‘verifica-se claramente que a pá fabricada pela requerida reproduz as características do objeto protegido pela patente dos autores’. Em quadro constante as fls. 1252/1254, o perito apresenta quadro comparativo do modelo de utilidade pertencente ao apelado Cláudio e do produto da apelante: [...]’ (TJSP, 1.^a Câmara Reservada de Direito Empresarial, EMBDECCV 1004724-95.2019.8.26.0347, Matão, Rel. Alexandre Lazzarini, j. 08.11.2023, DJ 08.11.2023).

⁴⁶⁸ MULLER, Ana Cristina Almeida; PEREIRA JR., Nei; ANTUNES, Adelaide Maria de Souza. Escopo das reivindicações e sua interpretação *Apud* BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. t. II, p. 1568.

⁴⁶⁹ Denis Borges Barbosa registra que autores têm defendido o abandono da doutrina dos equivalentes, em favor de uma interpretação mais literal, em defesa dos interesses de terceiros e do público, para prevalecer a função social da patente (*Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. t. II, p. 1583).

⁴⁷⁰ “Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

§ 1.º Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado.

§ 2.º O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no parágrafo anterior.

§ 3.º O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.

§ 4.º O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis.

Art. 77. O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha-a para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente.”

O legislador brasileiro optou, desde o início, pela obrigatoriedade de exploração local do objeto da patente. Dessa forma, o art. 68, § 1.º, da atual Lei estabelece que “a não exploração da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado” ou “a comercialização que não satisfizer as necessidades do mercado” ensejam licença compulsória.

Há assim causas para a perda do direito da patente, como por extinção ou caducidade. A extinção ocorre após o término do prazo para o qual a proteção foi concedida, independentemente de solicitação e sem possibilidade de renovações ou extensões de prazo, salvo as interrupções resultantes de nulidade ou de caducidade, que se traduz na falta de pagamento de anuidades.⁴⁷¹ A caducidade decorre da falta de uso da patente, a existência de um registro alternativo que possibilita ao consumidor e ao público o imediato suprimento do mercado.⁴⁷² Importa observar que a recuperação judicial pode configurar hipótese de exceção o instituto da caducidade que determina o perecimento de direitos por abuso ou falta de exploração econômica, uma vez que a LPI prevê a possibilidade de o titular apresentar defesa para justificar a não utilização da patente.

Nesse contexto, a patente confere a seu titular o direito de propriedade condicionado a seu uso, impedindo terceiro de produzir ou colocar à venda o objeto da patente, ou do processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado, sem o consentimento do titular, sob pena de serem tomadas as medidas legais para impedir a prática de tais atos, sem prejuízo da apuração de perdas e danos.

A patente restringe legalmente a concorrência em favor do detentor da tecnologia e se traduz em um instrumento de política industrial cuja importância é ainda maior em países em desenvolvimento como o Brasil, como bem pondera Denis Borges Barbosa:

A utilização do sistema de patentes com vistas à política industrial implica graduar algum ou vários dos requisitos essenciais do privilégio, de forma a atender os objetivos propostos – sem favorecer formalmente os nacionais do país em questão. Assim, o prazo do direito, no regime antes dos Acordos TRIPs, podia ser encurtado ou estendido sem os limites mínimos agora prescritos; pode-se ainda exigir ou

⁴⁷¹ Denis Borges Barbosa complementa: “O estado da técnica compreende todas as informações tornadas acessíveis ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou por qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Assim, perde-se a novidade não somente com a divulgação da tecnologia – publicando um *paper*, por exemplo – mas também pelo uso da tecnologia” (*Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. t. II, p. 1160).

⁴⁷² BARBOSA, Denis Borges. *Ensaio e estudos de propriedade intelectual: patentes*. 2014-2015. v. II, p. 280. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/ensaios_estudos_pi_patentes.pdf. Acesso em: nov. 2023.

dispensar grau maior de novidade, de atividade inventiva, de utilidade industrial, etc. para a concessão de privilégio.⁴⁷³

Nesse sentido, prevalece a função econômica da proteção industrial como aquela destinada ao estímulo criativo, em que se confere um prêmio à empresa que investiu na pesquisa dos resultados dela advindos, reprimindo o *free-riding*.⁴⁷⁴ Na opinião de Remédio Marques, a outorga de direito de patente ou de modelo de utilidade visa a incentivar a concorrência no mercado baseada na inovação tecnológica.⁴⁷⁵

Entretanto, não tem caráter puramente privado esse privilégio, pois tutela os deveres de compartilhamento do titular e impõe também funções públicas, servindo a um fim social. Caso o direito concedido a título de propriedade intelectual não se preste ao fim social, a lei brasileira prevê, por exemplo, a possibilidade de licença compulsória do objeto da patente, amparada pelo art. 5.º da Convenção da União de Paris e pelo Trips.

Nos termos do art. 64 da LPI, o titular da patente pode realizar uma oferta de licença, cabendo ao INPI⁴⁷⁶ promover sua divulgação com todo o detalhamento das condições contratuais inerentes como *royalties*, prazos, condições de pagamento, escala, disponibilidade de *know-how*, assistência técnica. No caso de haver Certificado de Adição de Invenção, como acessório da patente, acompanhará a patente em oferta.

É permitida a cessão de direitos nos termos dos arts. 58 a 60 da LPI ou licenciamento nos termos dos arts. 61 e 62 da LPI, quando houver limitações de prazo e de espaço de uso, devendo ser feita a averbação perante o INPI para ser oponível *erga omnes*. A transferência poderá ser parcial ou total, devendo-se tratar do prazo da cessão e demais condições específicas, e produzirá efeitos imediatos entre os contratantes.⁴⁷⁷ No entanto, a cessão total ou parcial de patentes (art. 58) e licença de exploração (art. 61) deve ser anotada no INPI para a produção de efeitos em face de terceiros.

⁴⁷³ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. t. II, p. 1768.

⁴⁷⁴ SALOMÃO FILHO, Calixto. *Teoria crítico-estruturalista do direito comercial*. São Paulo: Marcial Pons, 2015. p. 138.

⁴⁷⁵ REMÉDIO MARQUES, João Paulo F. Propriedade intelectual e interesse público. *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra*, n. 79, p. 293-354, 2003.

⁴⁷⁶ Os normativos atuais do INPI sobre oferta de licença são: Resolução INPI PR 113, de 15.10.2013; Resolução INPI PR 251/2019; e Instrução Normativa 70/2017.

⁴⁷⁷ REQUIÃO, Rubens. *Curso de direito comercial*. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1, p. 320.

Feito esse breve introito sobre patentes de invenção e de modelos de utilidade, passar-se-á à análise das recuperações judiciais de empresas de capital aberto selecionadas, quais sejam as empresas Fertilizantes Heringer, Lupatech e Inepar, coincidentemente titulares de patentes, que por si sós impedem que haja no território brasileiro qualquer outra patente com as mesmas reivindicações e as mesmas datas de prioridade, ou mesmo objeto dada a proteção da solução técnica.⁴⁷⁸

Com relação a **Fertilizantes Heringer**, em consulta à base de dados do INPI, foram identificadas diversas marcas e cinco patentes, sendo duas deferidas (vide Apêndice D – Quadro 4). No entanto, não foi possível identificar individualmente a propriedade intelectual nos documentos anexados à recuperação judicial, seja nas demonstrações financeiras, seja nos demais documentos anexos ao pedido de recuperação judicial.⁴⁷⁹

Assim, as patentes não constaram entre os ativos do não circulante destinados à alienação para soerguimento da empresa,⁴⁸⁰⁻⁴⁸¹ sendo uma das possibilidades a essencialidade desses ativos por estarem vinculados à unidade do estado do Espírito Santo que não foi objeto de UPI e deverão ser mantidos na titularidade da empresa. Entretanto, para a aferição de valor da própria empresa, seria importante a listagem dos direitos intelectuais para a redução de assimetria informacional e comprovação de uma adequada gestão dos recursos da empresa em crise.

Vale destacar que não houve qualquer alteração de titularidade dos direitos intelectuais no INPI, especialmente as marcas e patentes identificadas, embora tenha ocorrido a transação

⁴⁷⁸ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. t. II, p. 1484.

⁴⁷⁹ A Fertilizantes Heringer foi fundada em 1968, na cidade de Manhuaçu, fornecendo fertilizantes aos produtores de café da região, tendo ingressado na Bolsa de Valores em 2007. Expandiu-se de forma substancial nas últimas décadas e possui diversas unidades industriais nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. A Fertilizantes Heringer possui sede atual no estado do Espírito Santo, cidade de Viana, e filiais nos estados de São Paulo (Paulínia e Ourinhos), Bahia (Candeias) e Minas Gerais (Três Corações, Iguatama, Manhuaçu) e Mato Grosso do Sul (Dourados). A recuperação judicial foi requerida em 2019 e encerrada por decisão proferida em março de 2022 (TJSP, Processo 1000339-55.2019.8.26.0428).

⁴⁸⁰ No Balanço Patrimonial de 2020, o ativo intangível foi registrado como da ordem de R\$ 7 milhões, sem especificação de categorias, e constou no relatório de conclusão da recuperação judicial, datado de abril de 2022, como equivalente a R\$ 6,6 milhões (fevereiro de 2022), o que indica que não houve alteração significativa, dada a depreciação do período.

⁴⁸¹ Apesar de a empresa ter apresentado aumento de receita de aproximadamente 32,2%, passando de R\$ 4,291 bilhões para R\$ 5,432 bilhões, o lucro foi impactado pelo alto custo dos insumos, resultando num prejuízo de R\$ 76 milhões (MONEY TIMES. Heringer (FHER3) encerra 4T22 com prejuízo de líquido de R\$ 73 milhões; Ebitda recua 122%. Disponível em: <https://www.moneytimes.com.br/heringer-fher3-encerra-4t22-prejuizo-liquido-de-r-73-bilhoes-ebitda/#:~:text=No%20entanto%2C%20no%20acumulado%20de%202022%2C%20houve%20um,das%20entregas%20do%20segundo%20semestre%20do%20ano%20passado>. Acesso em: nov. 2023).

societária na *holding* que comanda a empresa operacional Heringer detentora da propriedade intelectual, permanecendo os registros no INPI tal qual antes da recuperação judicial.⁴⁸²⁻⁴⁸³

Por meio da análise do PRJ, verifica-se que entre os ativos destinados à venda constam diversas UPIs (UPI Rosário, UPI Dourados, UPI Três Corações, UPI Rio Verde, UPI Porto Alegre e UPI Rio Grande), que abrangem ativos tangíveis e intangíveis, identificados como homologações e certificações necessárias para operacionalização da unidade produtiva, licença ambiental e alvará de funcionamento, sem qualquer menção à cessão de direitos referentes aos direitos intelectuais registrados no INPI, caso existentes, o que impossibilita afirmar objetivamente qualquer contribuição da propriedade intelectual.

No caso **Lupatech**,⁴⁸⁴⁻⁴⁸⁵ há interessantes questões sobre os direitos intelectuais que a empresa em crise possui, demonstrando sobretudo a preocupação em se manter competitiva no setor em que atua e colaborar com o desenvolvimento econômico do País. Conforme consulta à base de dados do INPI, há a existência de marcas e patentes em nome da Lupatech, sendo 58 marcas registradas e 16 pedidos de patentes com 11 deferidos (vide Apêndice E – Quadro 5), com destaque para esses últimos pedidos, tendo em vista a importância da atuação da empresa para setores intensos em tecnologia.⁴⁸⁶ Além do destaque nas demonstrações financeiras de existência de propriedade intelectual, as marcas e patentes da Lupatech encontram-se descritas no Formulário de Referência entregue à CVM (vide Apêndice E – Quadro 6).

Dadas a atuação internacional e a importância do constante investimento em tecnologia para manter a diferenciação e a competitividade, é importante registrar que a proteção da propriedade intelectual da empresa não se restringiu ao registro no INPI, tendo sido realizados

⁴⁸² Há o destaque para existência de bloqueio de valor superior a R\$ 9,9 milhões em favor do credor Eurochem Trading GmbH (Processo 1000338-84.2019.8.26.0100), que em dezembro de 2021 se tornou controlador da Heringer mediante aquisição participação de 51,48% da HeringPar, controladora da Heringer .

⁴⁸³ BRAZIL JOURNAL. Nova dona dos fertilizantes Heringer. Disponível em: <https://braziljournal.com/a-nova-dona-dos-fertilizantes-heringer/>. Acesso em: out. 2023.

⁴⁸⁴ A recuperação judicial do Grupo Lupatech foi requerida em 2015 e envolve Lupatech S.A. e suas controladas, Lupatech Finance Limited; Amper Amazonas Perfurações Ltda., Itacau Agenciamento Marítimos Ltda., Lochness Participações S.A., Lupatech – Equipamentos e Serviços para Petróleo Ltda., Lupatech – Perfuração e Completação Ltda., Matep S.A. – Máquinas e Equipamentos, Mipel Comércio e Indústria de Peças Técnicas Ltda., Prest Perfurações Ltda., Sotep Sociedade Técnica de Perfuração S.A. (TJSP, Processo 1050924-67.2015.8.26.0100).

⁴⁸⁵ A recuperação judicial da Lupatech foi encerrada em março de 2023, em razão do cumprimento das obrigações da então empresa recuperanda até o momento (LUPATECH S.A. Fato Relevante – Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial, p. 6. Disponível em: https://ri.lupatech.com.br/upload/files/3568_2023_03_14_Sentenca-de-Encerramento-da-RJ_Lupatech_VF.pdf. Acesso em: nov. 2023).

⁴⁸⁶ No Balanço Patrimonial, referente ao exercício de 2014, constam ativos intangíveis, excluído ágio na aquisição de investimentos, da ordem de R\$ 18 milhões.

pedidos de proteção internacionais no *United States Patent and Trademark Office* – USPTO (vide Apêndice E – Quadro 7) e no *European Patent Office* – EPO (vide Apêndice E – Quadro 8), o que traduz o zelo e o cuidado para a proteção jurídica dos direitos intelectuais em outras jurisdições, extrapolando o território brasileiro.

A Lupatech foi diligente ao requerer pedido de depósito de patente nos Estados Unidos da América para proteção de seus direitos intelectuais, tendo o resguardo por 20 anos contados da data do depósito do pedido naquele país,⁴⁸⁷ o que implica identificar que houve expiração do prazo de uma patente em 2020, e os próximos vencimentos dos demais registros de patentes se darão entre 2025 e 2029, ainda que no Brasil já tenha expirado o prazo de proteção.

No Instituto Europeu de Patentes (EPO), foi possível identificar 14 registros de pedidos de patentes em nome de Lupatech, mostrando que houve diligência também para o resguardo de seus direitos nos países europeus, sendo demonstrada a compatibilidade dos registros lá realizados com pedidos de patentes na classificação *Cooperative Patent Classification* – CPC (EPO e USPTO) e *International Patent Classification* – IPC, estabelecido pelo Acordo de Estrasburgo em 1971 e adotado pelos países que pertencem à Ompi.⁴⁸⁸

Cabe registrar que no Formulário de Referência entregue à CVM não há qualquer menção à existência de proteção de patentes no EPO e USPTO, atendo-se à proteção no território brasileiro. Foi possível identificar até mesmo divergência de dados mediante a comparação das duas fontes – INPI e CVM, uma vez que o Formulário de Referência CVM não mostra nenhuma patente vigente, ao passo que, segundo os dados do INPI, das 11 patentes

⁴⁸⁷ A concessão de patente confere “o direito de excluir outros de fazer, usar, oferecer para venda ou vender a invenção em todo os Estados Unidos ou importar a invenção para os Estados Unidos”. O prazo de uma patente de utilidade ou planta geralmente dura 20 anos a partir da data em que o pedido foi depositado nos Estados Unidos, sujeito ao pagamento de taxas de manutenção e qualquer prorrogação, ajuste ou isenção de responsabilidade do prazo da patente. Se o pedido reivindicar o benefício de um pedido ou pedidos anteriores depositados nos EUA (excluindo pedidos provisórios), o prazo da patente termina 20 anos a partir da data em que o primeiro pedido foi depositado. (Texto original: The patent grant confers “the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States.” The term of a utility or plant patent generally lasts 20 years from the date the application was filed in the United States, subject to the payment of maintenance fees and any patent term extension, adjustment, or disclaimer. If the application claims the benefit of an earlier filed U.S. application or applications (excluding provisional applications), the patent term ends 20 years from the date the earliest such application was filed.)

⁴⁸⁸ OMPI – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Guia da Classificação de Patente Internacional (versão inglês). Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-guide-ipc-2023-en-guide-to-the-international-patent-classification-2023.pdf>. Acesso em: dez. 2023.

4 ainda continuam em vigor. Outrossim, oportuno mencionar a ressalva trazida no referido documento com relação a eventos que podem causar a perda de direitos de patentes, a saber:

Em relação aos registros de patentes já concedidos, não é possível assegurar que terceiros (ou próprio INPI) não tentem contestar nossos registros, como por exemplo através de processos de nulidade, na hipótese de registro ter sido concedido em descordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado de registro. Embora a Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas, também não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar que a companhia está violando seus direitos de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória em juízo. A manutenção dos desenhos industriais é realizada através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas e o uso continuado das marcas é imprescindível para evitar a extinção dos registros e a consequente cessação.⁴⁸⁹

Há, portanto, a preocupação dos administradores de informar que os direitos intelectuais são sujeitos à perda, desde que não cumpridas as condições estabelecidas na LPI, sendo o processo de nulidade o mais diretamente relacionado a patentes, na medida em que tal observação é bastante genérica e se aplica também às marcas e desenhos industriais detidos pela empresa. Ainda com relação à consequência da perda dos direitos, a doutrina explica que a principal consequência é a impossibilidade de impedir terceiros de utilizar tais patentes, ou seja, evitar a concorrência, *in verbis*:

A perda dos direitos sobre as patentes implica a impossibilidade de impedir terceiros de utilizar tais patentes, uma vez que o titular deixa de deter o direito de uso exclusivo. Existe, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível por uso indevido em caso de violação de direitos de terceiros, podendo resultar na impossibilidade de utilizar os desenhos industriais na condução de suas atividades.⁴⁹⁰

Percebe-se, no geral, que, antes da recuperação judicial, a empresa já havia diminuído o ritmo de pesquisa e investimentos em inovação. Há apenas sete novos pedidos de patentes ainda pendentes de concessão e houve a expiração do prazo de vigência de sete patentes, registradas antes de 2010. Encontraram-se também sete registros históricos de contratos de transferência de tecnologia, sendo cedentes Vallourec Mannesmann Oil & Gas France ou JFE Steel Corporation (Japão) e cessionária a Lupatech, no período entre 2010 e 2014, mas sem nenhum vigente, porque, em 2018, houve a perda do objeto dos contratos que envolvem os direitos de propriedade intelectual,

⁴⁸⁹ LUPATECH S.A. Formulário de Referência – CVM. 2022, p. 95. Disponível em: https://ri.lupatech.com.br/upload/files/3460_formulario-de-referencia-2022-V1.pdf. Acesso em: nov. 2023.

⁴⁹⁰ *Idem*, p. 95.

o que pode ter ocorrido em razão de a cessionária estar em recuperação judicial, em face do maior risco de contratação e impacto no grau de confiança do mercado.

No que tange ao PRJ, aprovado em 2016, as medidas de recuperação previstas são a venda parcial, trespasse ou arrendamento de ativos do Grupo Lupatech, além da possibilidade de alienação de bens do ativo não circulante, observados os gravames que recaíram sobre os bens, por meio de procedimento competitivo ou contrato particular firmado por preço não inferior ao apontado em laudos de avaliação preparados por empresa especializada, visando a um processo mais célere sem descuidar da devida segurança jurídica. Há, ainda, a previsão de alienação por meio de UPIs para fins de transferência ao adquirente livre de quaisquer ônus, nos termos dos arts. 60 e 141 da Lei 11.101/2005, com a menção à composição por ativos e/ou direitos e obrigações e/ou recursos humanos e/ou materiais, o que faz presumir a inclusão da propriedade intelectual naquelas licenças e certificações relacionadas à fabricação de equipamentos, embora não haja menção expressa, e que deverão ser objeto de detalhamento por conta do edital e ser submetida a transferência a registro no INPI.⁴⁹¹

Desde então, houve a venda de ativos considerados não operacionais como 49% da participação societária da subsidiária colombiana Lupatech Colômbia, bem como da subsidiária holandesa Lupatech OFS Cooperatief U.A., veículo que controla a Lupatech Colômbia, para a Petroallianza Internacional Ltd, sendo essa operação concluída em 2019.⁴⁹²

Cabe observar que, se alguma das atividades desenvolvidas pela Lupatech for considerada de interesse público, nos termos do art. 75, § 3.º, da LPI,⁴⁹³ não poderá haver a exploração ou cessão de patente ou pedido de patente de interesse de defesa nacional sem autorização do órgão competente para resguardo de interesses públicos, cabendo uma análise mais detalhada da situação em concreto.

⁴⁹¹ TJSP, Processo 1050924-67.2015.8.26.0100. O Anexo 9.4 do PRJ Lupatech (fls. 6997-7000) lista 31 UPIs a serem objeto de alienação, sendo por exemplo a UPI CSL descrita como “unidade produtiva isolada composta por ativos e/ou direitos e obrigações e/ou recursos humanos e/ou materiais voltados à fabricação e comercialização de cabos de poliéster para ancoragem de plataformas e demais unidades flutuantes”.

⁴⁹² LUPATECH S.A. Formulário de Referência – CVM. 2022, p. 122. Disponível em: https://ri.lupatech.com.br/upload/files/3460_formulario-de-referencia-2022-V1.pdf. Acesso em: nov. 2023.

⁴⁹³ “Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei.

[...]

§ 3.º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular.”

No contexto geral, a contribuição da propriedade intelectual da Lupatech se deu pela manutenção de marcas e patentes atreladas às atividades essenciais do negócio a ser mantido e disponibilização dos bens incorpóreos com as UPIs que serão alienadas, sem especificação de quais são, se existentes.

Por sua vez, no caso da **Inepar**,⁴⁹⁴ a propriedade intelectual está imbricada na história da empresa, valendo a citação de um fato histórico interessante que se trata da compra dos ativos da Innovida Holdings LLC nos Estados Unidos, em 18.08.2011, que contemplou as patentes, marca, fábrica e certificações internacionais, com destaque para a propriedade e o direito de uso exclusivo na aplicação do Sistema Construtivo no Brasil⁴⁹⁵.⁴⁹⁶ Além de marcas, foram identificados na base de dados do INPI dez pedidos de patentes (vide Apêndice F – Quadro 9). Para fins didáticos, as patentes foram divididas em categorias, que espelham as situações jurídicas dos pedidos efetuados, a saber: (i) indeferimento por não cumprir os requisitos da LPI; e (ii) extinção ou caducidade das patentes, situações explicadas anteriormente.

No PRJ apresentado em 24.11.2014, a alienação de ativos está prevista como meio de recuperação, podendo se valer de UPIs para a sucessão livre de qualquer ônus e reorganizações societárias.⁴⁹⁷ Em 2015, a Inepar requereu autorização judicial para alienação de participações acionárias da IESA na TIISA⁴⁹⁸ e da AHI para a ABL,⁴⁹⁹ cujas negociações já haviam começado antes mesmo da recuperação judicial. Em 2022, houve a alienação das UPIs IOG e IPM, considerando os imóveis operacionais de Araraquara e Macaé, que incluem também acervos, propriedade intelectual e outros intangíveis, adquiridas pela Serfran Fabricação e Comércio de Equipamentos Industriais, pelo valor de US\$ 153 milhões, servindo a oferta da Melville Capital Group LLC como valor mínimo de proposta de US\$ 125 milhões.

⁴⁹⁴ A Inepar, um dos principais grupos no setor de infraestrutura que atua em diferentes atividades nas áreas de óleo & gás, mineração, industrial e logística portuária, foi afetada pela crise econômico-financeira do País, e requereu recuperação judicial em 2014. O pedido de recuperação judicial que envolve as seguintes empresas do grupo: Inepar S.A. Indústria e Construções; Inepar Equipamentos e Montagens S.A.; Inepar – Administração e Participações S.A.; Iesa – Projetos, Equipamentos e Montagens S.A.; Iesa Óleo & Gás S.A.; Inepar – Telecomunicações S.A.; Iesa – Transportes S.A.; Sadefem Equipamentos e Montagens S.A.; TT Brasil Estruturas Metálicas S.A. (TJSP, Processo 1003107-36.2014.8.26.0037, em trâmite na 2.^a Vara Cível).

⁴⁹⁵ INEPAR S.A. Indústria e Construções em Recuperação Judicial – Formulário de Referência 2023 – CVM. Disponível em: <https://ri.inepar.com.br/wp-content/uploads/2023/06/Formulario-de-referencia-2023-IC.pdf>. Acesso em: nov. 2023.

⁴⁹⁶ Constam como intangíveis no balanço patrimonial (exercício de 2018) o valor de R\$ 247 milhões e o valor de R\$ 392 milhões (dezembro de 2022), representando um crescimento da ordem de 58%, sem especificar quais as categorias.

⁴⁹⁷ TJSP, Processo 1003107-36.2014.8.26.0037, em trâmite na 2.^a Vara Cível, fls. 10476-10722.

⁴⁹⁸ *Idem*, fls. 14126-14127.

⁴⁹⁹ *Idem*, fls. 20432-20536.

Para fins de ilustração, explora-se o caso da ABL,⁵⁰⁰ em que houve formalização de contrato de licenciamento para fornecimento de informações técnicas, assistência e direitos de propriedade intelectual da Andritz para a AHI, com validade até 2019. Por não ter sido especificado o objeto, o licenciamento dos direitos intelectuais constou de forma ampla e genérica, não sendo possível valorar os direitos intelectuais envolvidos na transação. Tal evidência implica que o contrato pode conjugar diversas outras obrigações que não necessariamente de cessão ou de permissão de seu uso, inclusive prestação de serviços de consultoria, com as mais diversas nomenclaturas.⁵⁰¹

Com base na análise da recuperação judicial, foi evidenciado que a avaliação da parte da Inepar na AHI, no valor de R\$ 46 milhões com utilização da metodologia NAV (valor presente dos ativos e passivos) e não houve destaque para o valor do intangível, especialmente de marcas e patentes, atribuindo o valor de R\$ 77 milhões aos ativos não circulante, em que se inserem os intangíveis.⁵⁰²

Ainda, no tocante aos direitos intelectuais, por meio da análise do Contrato de Compra e Venda de ações, para a formalização do negócio, houve a inclusão de autorizações muito abrangentes, tais como licenças ou registros realizados por qualquer autoridade governamental,⁵⁰³ levando-se a interpretar que estão inseridos os registros de propriedade intelectual perante o INPI.

Verifica-se, no caso da Inepar, que houve a preocupação de preservar os direitos decorrentes de propriedade intelectual por meio de contrato de licenciamento e de dispor acerca

⁵⁰⁰ Houve a formação de *joint venture* da empresa recuperanda IIC do grupo Inepar com a GE Electric do Brasil Ltda., que resultou na GE Hydro Inepar do Brasil S.A., posteriormente Andritz Hydro Inepar do Brasil S.A. (AHI). Depois, o conglomerado austríaco Andritz adquiriu a participação da GE e passou a ser Andritz Hydro Inepar do Brasil S.A. (AHI), controlada pela Andritz do Brasil Ltda. (ABL). As partes celebraram, em 2009, um acordo de acionistas com validade até janeiro de 2018.

⁵⁰¹ COMODO, Ana Paula de Oliveira. *A propriedade intelectual na recuperação judicial e na falência*. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 70.

⁵⁰² TJSP, Processo 1003107-36.2014.8.26.0037, em trâmite na 1.^a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. *Valuation* da AHI elaborada pela Brasil Plural, em 04.03.2015, fls. 20517-20528. Cabe destacar que no curso do processo, às fls. 20689-20693, o administrador judicial mencionou que a Inepar juntou também laudo de avaliação da Ernst & Young, com database de 31.04.2014, que indica o valor de avaliação total da Andritz Hydro de R\$ 20,9 milhões, opinando a administradora judicial ser mais oportuna a venda à Andritz por já conhecer a operação e solucionar amigavelmente vários conflitos entre as partes.

⁵⁰³ TJSP, Processo 1003107-36.2014.8.26.0037, em trâmite na 1.^a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, fls. 112702 e ss.: “[...] todas e quaisquer autorizações, consentimentos, aprovações, ordens, deliberações, licenças, concessões, permissões, avisos, isenções, requerimentos, renúncias, outorgas, acordos, certificados, certificações nacionais e/ou internacionais, decretos, decisões judiciais, medidas liminares, registros, legalizações por tabelião público, ou registros realizados por qualquer Autoridade Governamental”.

da inclusão dos direitos intelectuais no patrimônio a ser alienado. No entanto, não houve a preocupação de identificar individualmente os ativos dessa natureza que fizeram parte do acordo, o que se demonstra como item importante para a gestão da propriedade intelectual com a devida cautela que um ativo dessa natureza demanda.

Portanto, considerando a atuação dessas empresas em inovação e pesquisa tecnológica, houve o cuidado técnico de resguardar seus direitos mediante a tutela jurídica das invenções no setor em que desempenham suas atividades para manutenção da competitividade. Nessa seara, Denis Borges Barbosa assevera sobre o sentido da patente:

Instrumento de profunda tessitura técnica, toda patente é um instrumento jurídico. O conteúdo dos direitos que dela é objeto de exegese jurídica, só jurídica, e não além da jurídica. É tarefa indeclinável do jurista.

Muitos autores apontam para similitude entre as reivindicações de uma patente e as mensurações de uma escritura imobiliária: o fato de que o conteúdo das medições é do domínio do agrimensor não exclui o dever do jurista – advogado ou juiz – de extrair as conclusões técnicas de tal documento, de determinar se a venda é *ad corpus* ou *ad mensuram*, e assim por diante.⁵⁰⁴

Dessa feita, com essa perspectiva de análise da contribuição das patentes nos processos de recuperação judicial das empresas citadas, busca-se identificar como o autor de invenção se apropria do direito de propriedade quanto ao uso, gozo e disposição da invenção,⁵⁰⁵ atribuindo-lhe valor à unidade industrial em que está inserida, de forma a contribuir para o levantamento de recursos para pagamento dos credores.

3.3 Desenho industrial, indicações geográficas e a recuperação judicial – evidências também de marcas

Desenho industrial consiste, nos termos do art. 95 da LPI, “na forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto”, que confere um visual novo e original e possa ser fabricado. Logo, é a forma que confere um ornamento harmonioso e distinção entre objetos do mesmo gênero, razão pela qual se pode perceber uma enorme variedade de objetos com a mesma utilidade, como veículos, geladeiras, televisões, computadores, garrafas etc.

⁵⁰⁴ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. t. II, p. 1485.

⁵⁰⁵ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Parte II. Rio de Janeiro: Forense, 1952. v. II, t. I, p. 197.

Para fins de proteção legal, deve-se atender ao requisito da novidade e da originalidade. Rubens Requião sugere também que a industriabilidade é essencial para “as disposições ou conjuntos de linhas ou cores novos, capazes de serem aplicados com finalidade industrial”.⁵⁰⁶

Nos termos da LPI, art. 96, § 1.º, é considerado estado da técnica “tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido [...]”. Assim, a forma efetivamente utilizada como modelo não só é fundamental para fins de registro, mas também deve ser nova, isto é, não pode ser compreendido no estado da técnica, podendo a novidade de um modelo ou desenho consistir na composição do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas.⁵⁰⁷

O desenho industrial deve resultar uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores,⁵⁰⁸ derivando uma associação original de determinada forma a determinado produto industrial.⁵⁰⁹ Nessa esteira, a imitação de um desenho industrial, mesmo quando não ocorra a hipótese de confundibilidade, deve ser punida, a fim de prestigiar e tutelar o fruto do trabalho do empresário e do aviamento.

Com a globalização e uso cada vez mais crescente de imagens de computadores com ícones, fontes e interfaces gráficas, tornou-se clara a ausência de padrões coerentes para a proteção do desenho industrial, sendo uma tendência no Brasil a extensão para as novas tecnologias.⁵¹⁰

A legislação brasileira confere o direito de o titular de desenho industrial efetuar o registro no INPI para lhe garantir a propriedade, de modo a impedir o terceiro de fazer, vender ou importar artigos que ostentem ou incorporem um desenho que constitua uma cópia do desenho protegido.⁵¹¹ O desenho industrial segue o modelo de registro de patentes, estando sujeito, portanto, a seus requisitos, pelos efeitos jurídicos e econômicos e sua funcionalidade social.⁵¹²

Os arts. 6.º e 7.º da LPI que tratam da titularidade são também aplicáveis aos desenhos industriais pertinentes, sendo considerado legítimo o pedido do requerente, bem como admitido

⁵⁰⁶ REQUIÃO, Rubens. *Curso de direito comercial*. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1, p. 309.

⁵⁰⁷ SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no desenho industrial*. Rio de Janeiro: RT, 1982. p. 65.

⁵⁰⁸ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 502. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: out. 2022.

⁵⁰⁹ SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no desenho industrial*. Rio de Janeiro: RT, 1982. p. 80.

⁵¹⁰ DI BLASI, Gabriel. Questões atuais da proteção dos desenhos industriais. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial*, v. 93, n. 1, p. 3-10, 2008.

⁵¹¹ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 184. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: out. 2022.

⁵¹² *Idem*, p. 499-500.

requerimento de herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou em virtude de contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Não é passível de registro como desenho industrial o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra e imagem de pessoas, ou atente a liberdade de qualquer ordem.

O pedido de registro deve se referir a um único objeto, podendo abarcar uma pluralidade de variações, limitado ao máximo de 20 variações, desde que sirvam ao mesmo propósito e guardem característica preponderante comum. O registro de desenho industrial terá validade de dez anos, a contar da data do depósito, sendo permitida a prorrogação, desde que formulada durante o último ano de vigência, por até três períodos sucessivos de cinco anos cada. Expirado o prazo de registro, o titular ainda poderá requerer a prorrogação, desde que dentro de 180 dias do termo final de vigência e mediante pagamento de retribuição adicional.

Adicionalmente, por ter o Brasil aderido ao Acordo de Haia, o pedido também poderá ser realizado na Secretaria Internacional da Ompi por meio da plataforma eHague, que permite que até 100 desenhos industriais sejam registrados, utilizando-se da Classificação Internacional de Locarno (LOC),⁵¹³ simultaneamente em até 96 países. Após a satisfação das exigências formais, ocorrerá a publicação do Registro Internacional do pedido no *International Design Bulletin*.⁵¹⁴

Muito comum no setor de calçados é a proteção do *design* e da distintividade de um produto por meio de registro de desenho industrial. A proteção legal do desenho industrial decorre do Acordo Trips, o qual prevê que a acolhida pode se dar em regime das patentes ou de direito autoral, havendo, no direito brasileiro, a dupla proteção, em razão do valor artístico do caráter industrial do objeto.⁵¹⁵⁻⁵¹⁶ Resumidamente, conforme leciona Denis Borges Barbosa:

Assim, se a criação é técnica, teremos uma hipótese de patente de invenção ou de modelo industrial. Se a criação é puramente estética, sem aplicação a produto industrial, poder-se-á ter a proteção pelo Direito Autoral; tendo-se uma obra de arte

⁵¹³ INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *12.ª Edição da Classificação Internacional de Locarno*. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais/arquivos/guia-basico/loc-12-2019-versao-final.pdf>. Acesso em: out. 2023.

⁵¹⁴ INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Acordo de Haia para o Registro Internacional de Desenhos Industriais. 31 jul. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais/acordo-de-haia>. Acesso em: nov. 2023.

⁵¹⁵ SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no desenho industrial*. Rio de Janeiro: RT, 1982. p. 137.

⁵¹⁶ Carlos Alberto Bittar (*Curso de direito autoral*. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 21-23) defende posição de que somente as obras que por si realizam finalidades estéticas é que se incluem no âmbito do direito do autor, delas se separando as de cunho utilitário (produtos para aplicação industrial ou comercial: modelos, desenhos, inventos etc.).

aplicada, com a qualificação de poder servir de tipo de fabricação industrial, estamos no domínio do desenho industrial.⁵¹⁷

Para uma melhor contextualização do desenho industrial em uma recuperação judicial, será abordado o caso da empresa Paquetá Calçados Ltda., na qual se pôde evidenciar a contribuição dos direitos intelectuais para a geração de recursos financeiros para o soerguimento da empresa em crise, por meio de alienação, licenciamento ou prestação de garantia para acesso a novos recursos.

À época do pedido de recuperação judicial, a empresa **Paquetá** registrou possuir atuação em mais de 14 países, capacidade de produção de até 14 milhões de pares de calçados por ano e empregar mais de 10 mil funcionários, bem como diversas marcas registradas no INPI (Apêndice H – Figura 1). A sede em Sapiranga se dedica às atividades de *design* e modelagem, instalada em importante polo calçadista do País⁵¹⁸⁻⁵¹⁹. A marca Ortopé e outros ativos da empresa foram adquiridos pela Paquetá em 2007, em leilão judicial.⁵²⁰

A marca Ortopé foi licenciada para outra empresa do setor calçadista, Grupo Dok, detentor das marcas Dok, Dijean e Bical, fundado em Birigui,⁵²¹ no estado de São Paulo, e com operações fabris no Nordeste, atualmente também em recuperação judicial, sendo direcionados

⁵¹⁷ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 501. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: out. 2022.

⁵¹⁸ TJRS, Processo 5000521-26.2019.8.21.0132. A recuperação judicial envolve as seguintes empresas: Paquetá Calçados Ltda., Paquetá Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Companhia Castor de Participações Societárias. Documento disponível em: <https://brizolaejapur.com.br/storage/app/uploads/public/61e59176b61e59176be793229124295.pdf>. Acesso em: out. 2023.

⁵¹⁹ Em 2019, o Balanço Patrimonial registrou ativo intangível da ordem de R\$ 73 milhões, reduzido para R\$ 55 milhões em 2022, sendo possível a discriminação por categoria de bens e direitos, com destaque para *software* e marcas e patentes (BRIZOLA E JAPUR. Administrador Judicial – Relatório de Atividades – Processo 500021-26.2019.8.21.0132, jul. 2019. Disponível em: <https://brizolaejapur.com.br/storage/app/uploads/public/61e598fce61e598f5a73495349111.pdf>. Acesso em: nov. 2023).

⁵²⁰ O leilão foi decorrente de uma ação civil pública movida em face da Ortopé, no município de Gramado, estado do Rio Grande do Sul, que motivou o pedido de intervenção. A aquisição foi por mais de R\$ 18 milhões, em parceria com a 3R do Brasil, que adquiriu as máquinas e os equipamentos. A marca e o prédio passaram a ser de titularidade da Paquetá Bahia, e a marca teve um preço mínimo fixado de R\$ 15 milhões. Mais informações: <https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/modulos/noticias/143012>. Acesso em: nov. 2023.

⁵²¹ Também Birigui foi reconhecido como Indicação Geográfica para calçados infantis, na espécie de indicação de procedência, conforme publicação na *Revista da Propriedade Industrial*, n. 2724, vindo a se tornar a 101.^a IG brasileira registrada no INPI e a primeira de 2023 (INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Indicações Geográficas. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1S9zkJkYDk1TvK-oIIchSzbATg74UwJB1/view>. Acesso em: nov. 2023).

recursos financeiros decorrentes do pagamento de licenciamento da marca para auxiliar na recuperação até o momento em que o Grupo Dok se tornou inadimplente.⁵²²

Em consulta aos registros no INPI, foi possível identificar, além de contrato de licenciamento, a existência de gravame em favor de terceiro, datado de 25.08.2020, das marcas Ortopé, por força de averbação de contrato de alienação fiduciária, firmado em favor do Banco Bradesco S.A., em 1.º.04.2020, indicando a utilização de direitos intelectuais como garantia de financiamento, o que ainda não é prática muito aplicada no Brasil pela dificuldade de valoração do ativo, como mencionado nos capítulos anteriores. Trata-se, portanto, de caso interessante em que um direito intelectual foi utilizado como garantia, embora não tenha sido possível ter acesso ao instrumento particular para confirmar o valor da garantia bem como os critérios de definição de valor no caso de excussão da garantia em face do inadimplemento futuro, que se traduz em um elemento dificultoso para a aceitação desse tipo de garantia no mercado.

Interessante ainda constar, no tocante à proteção de propriedade intelectual, que a sede da Paquetá fica em município abrangido pela Indicação de Procedência (IP) Vale dos Sinos⁵²³ (vide Apêndice H – Figura 3), reconhecido nacional e internacionalmente pela qualidade do couro acabado e da excelência da indústria de curtumes da região, o que agrega maior valor aos produtos da Paquetá pela qualidade dos insumos utilizados no processo de fabricação. Desde 2009, qualquer pessoa estabelecida na área geográfica delimitada da Indicação Geográfica (IG)⁵²⁴ que cumpra as regras fixadas no Caderno de Especificações Técnicas (CET) para o

⁵²² Mais informações disponíveis em: https://exclusivo.com.br/_conteudo/negocios/2023/10/27/em-recuperacao-judicial-fabricante-da-ortope-comeca-processo-de-reestruturacao-financeira.html. Acesso em: nov. 2023.

⁵²³ A área de produção delimitada da IP Vale do Sinos é constituída pela totalidade da área dos seguintes 44 municípios do estado do Rio Grande do Sul: Araricá, Campo Bom, Canoas, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, Ivoti, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Portão, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Igrejinha, Lindolfo Collor, Morro Reuter, Parobé, Picada Café, Presidente Lucena, Riozinho, Rolante, Santa Maria do Herval, Taquara, Três Coroas, Alto Feliz, Barão, Bom Princípio, Brochier, Capela de Santana, Feliz, Harmonia, Linha Nova, Maratá, Montenegro, Pareci Novo, Salvador do Sul, São José do Hortêncio, São José do Sul, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, São Vendelino, Tupandi e Vale Real.

⁵²⁴ As indicações geográficas se referem a produtos ou serviços que tenham uma origem geográfica específica, reconhecendo a reputação, as qualidades e as características peculiares do local, dividindo-se em indicação geográfica ou denominação de origem. É um direito intelectual que busca distinguir um produto ou serviço pela origem geográfica previsto no art. 176 da LPI, ligada ao renome no processo de extração, produção ou fabricação, configurando um diferencial em matéria de valor agregado, que torna o produto ou serviço mais competitivo por ser reconhecido no mercado como diferenciado. Nos termos do art. 180 da LPI, o nome geográfico que houver se tornado comum não pode ser considerado indicação geográfica. A Denominação de Origem (DO) está ligada à qualidade do produto, em decorrência do espaço geográfico.

acabamento do couro e se submeta ao sistema de controle da IG pode utilizar o selo nos produtos.⁵²⁵

Não houve discriminação no PRJ e então se utilizou da base de dados do INPI, tendo sido identificados oito registros vigentes em nome da Paquetá (vide Apêndice G – Figura 2). Percebe-se pelo mapeamento de registros de desenhos industriais deferidos e de titularidade da Paquetá S.A. que a empresa vem diligentemente efetuando as prorrogações no tempo exigido pela LPI. Além disso, há um litígio judicial, movido por um concorrente, pendente de decisão do Poder Judiciário sobre dois pedidos deferidos de padrão ornamental aplicado em calçados para a Paquetá em 2010 e 2013 (vide Apêndice H – Figura 4), o que pode, no caso de decisão desfavorável, trazer impacto financeiro negativo à recuperação judicial. Por essa razão, a seguir será discorrido de forma breve sobre esse litígio.

As marcas objeto da discussão são da marca Capodarte, registros 919165893, 919166008 e 919166032, pela semelhança de figuras utilizadas pela marca de luxo Carolina Herrera cuja importadora no Brasil é a Madig. A lide ainda está em fase preliminar, mas o INPI se posicionou contrário aos pedidos efetuados pela Madig no âmbito da ação cível de nulidade de atos administrativos (registros de marcas, patentes ou invenções), preservando os direitos intelectuais da Paquetá devidamente analisados e deferidos.⁵²⁶ Para fins didáticos, importa citar a defesa efetuada pela Madig no âmbito da ação proposta para evidenciar aspectos importantes considerados no registro do desenho industrial. *In verbis*:

Como se observa, as marcas figurativas protegem o desenho de uma flor cruciforme com 4 pétalas arredondadas (trevo ou roseta), enquanto os desenhos industriais protegem, no primeiro, uma moeda com o desenho gravado com fendas no formato de uma flor cruciforme (trevo ou roseta) e, no segundo, um padrão ornamental incluindo desenhos de flores cruciformes (trevo ou roseta) interligadas por linhas tracejadas.

⁵²⁵ No Brasil, há indicações geográficas internacionais e nacionais, conforme publicações na *Revista de Propriedade Industrial* do INPI, órgão responsável pelo registro de IGs no Brasil. Atualmente são mais de 100 IGs, divididas em indicações de procedência (maioria) e denominações de origem, destacando a produção nacional de vinhos e espumantes, queijos, cafés, carnes e linguiça, cachaça, couro acabado, uvas de mesa e manga, arroz, camarões, mel e própolis, cacau e amêndoas de cacau, melão, cajuína, peixes ornamentais, açafraão, goiaba, inhame, erva-mate, farinha de mandioca, guaraná, socol, banana, jabuticaba, melado, abacaxi, maçã fuji, laranjas, abacate, alho, batata e cenoura. A lista completa de IGs poderá ser acessada em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/indicacao-geografica/listaigs>. Acesso em: out. 2023.

⁵²⁶ A discussão pode ser mais bem compreendida na Ação Cível 11.05812-39.2022.8.26.0100, em curso na 1.^a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo, capital (TJSP), tratando-se de requerimento de infração de registro de marcas figurativas e desenhos industriais, requerendo a cessação da comercialização, bem como indenização por suposta infração com o ânimo de confundir consumidores.

Ocorre que o elemento gráfico de uma flor cruciforme com 4 pétalas arredondadas (trevo ou roseta) é utilizado como adorno/enfeite pela indústria da moda há décadas, podendo ser vista como elemento estético de sapatos, bolsas ou vestuário etc., e, portanto, irregistrável como desenho industrial em razão da ausência de novidade e originalidade, sendo, pois nulos os registros de desenhos BR 30 2012 005146-0 e DI 6902140-6.⁵²⁷

Observa-se, no entanto, que o Grupo Paquetá não detalhou a propriedade intelectual nos documentos anexos à recuperação judicial nem fez qualquer ressalva ao fato de alguns registros industriais serem objeto de discussão judicial, o que pode gerar pedidos de indenização relevante. Além disso, o posicionamento dos desenhos industriais como item de diferenciação dos produtos pode induzir à tese de essencialidade desses ativos para o soerguimento de suas atividades, e parte deles pode ter sido incluída no âmbito das UPIs a serem alienadas, como é o caso da marca Esposende.

Entre os meios de recuperação citados no PRJ constam reorganizações societárias, alienação de bens e ativos das empresas do grupo.⁵²⁸ Em razão da parceria existente com o Grupo Dok, a Paquetá iniciou tratativas para a venda da fábrica do Nordeste, por meio da criação da UPI Nordeste Calçados (Esposende), englobando as 48 operações e suas instalações, bem como a operação de centro de distribuição, conforme edital publicado em 03.06.2022,⁵²⁹ que deu conhecimento a todos da autorização judicial para credores, sem ressalva em contrário,

⁵²⁷ TRF3, Processo 5021558-48.2023.4.03.6100, petição inicial, fls. 5.

⁵²⁸ “Alienação de bens e de ativos. A empresa poderá alienar ativos operacionais e não operacionais, a fim de destinar recursos ao pagamento dos credores e à recomposição do capital de giro. O preço de venda dos bens deverá ser estabelecido mediante laudo técnico que demonstre adequação do valor de venda ao valor de mercado, não sendo admitidas vendas em valores inferiores a 20% (vinte por cento) do valor avaliado, salvo mediante autorização judicial. Do produto da alienação acima descrita, parte poderá ser destinada ao capital de giro, a novos investimentos, e parte empregada em ‘leilão reverso’ (‘maior desconto’), isto é, para a quitação de dívidas já parceladas e desagiadas, mediante antecipação de valores e obtenção de novos descontos, na forma proposta pela empresa previamente à operação, mediante comunicação direta que permita ampla participação do credores em cada leilão reverso, ciência prévia, em até 5 (cinco) dias úteis, do valor e da avaliação do bem e da destinação dos recursos obtidos, devendo tais informações ser levados aos autos da recuperação judicial em até 5 (úteis) dias contados da alienação de bens ou ativos. No caso de venda de bens do ativo não circulante em valor superior a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), o preço de venda dos bens deverá ser estabelecido mediante pelo menos 3 (três) laudos técnicos independentes, que demonstrem adequação do valor de venda ao valor de mercado. A alienação de qualquer bem objeto de garantia real, independentemente de seu valor, deverá ser precedida de autorização do credor titular da respectiva garantia. Conforme o disposto no art. 66, § 1.º, da Lei 11.101/05, a venda de bens ou direitos de ativo não circulante somente poderá ser realizada mediante autorização do juiz, oportunidade em que os credores poderão se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias de bens ou direitos de ativo não circulante” (Documento disponível em: <https://brizolaejapur.com.br/storage/app/uploads/public/61e/594/1a1/61e5941a181e4907408872.pdf>. Acesso em: out. 2023).

⁵²⁹ A alienação se deu em favor da Dok Participações Societárias Ltda. (BRIZOLA E JAPUR. Administrador Judicial. Edital 10020069358, no curso do Processo 5000521-26.2019.8.21.0132/RS. Disponível em: <https://brizolaejapur.com.br/storage/app/uploads/public/62f/a90/226/62fa90226c947773211282.pdf>. Acesso em: nov. 2023).

com expectativa de entrega em 1.º.08.2022. No entanto, a Paquetá vem encontrando dificuldades para recebimento dos recursos da alienação, os quais são de suma importância para a superação da crise da Paquetá,⁵³⁰ havendo inclusive pendência de pagamento de *royalties* e pagamento de multa de cláusula de não concorrência e de serviços de TI referente à Esposende.⁵³¹ Conforme os termos do edital, os bens incorpóreos também seriam cedidos na UPI Nordeste Calçados, porém não foi encontrado nenhum desenho industrial dedicado a essa linha de negócio, mantendo a Paquetá S.A. a titularidade dos desenhos industriais, uma vez que não foram objeto de alienação.

Por meio de edital lançado em 2023, a Paquetá Calçados ofereceu ao mercado a alienação de 100% das quotas de capital social da empresa constituída com as operações das lojas de varejo do Sul do País, bem como a cessão das marcas da Paquetá, como UPI Varejo Sul, tendo como referência de valor mínimo a do financiador DIP Gaya Empreendimentos e Participações Ltda., no valor de R\$ 90 milhões, como *stalking horse*, devendo cada lance ter o incremento mínimo de R\$ 100 mil. Nos termos do edital, a proposta poderá ser feita com créditos extraconcursais contra a Paquetá Calçados ou a própria UPI. Caso haja oferta de valor superior à do financiador DIP, e este não ofereça proposta igual ou superior em até 48 horas, o terceiro proponente somente poderá efetuar o pagamento em dinheiro, sendo direcionado diretamente ao financiador o saldo do valor do Financiamento DIP acrescido de 6,5% do valor do lance a título de taxa de *break-up fee*.

Referida transação foi formalizada em agosto de 2023, não havendo outros interessados e se tornando adquirente o Grupo Oscar, sediado em São José dos Campos-SP, que já possui marcas como Oscar Calçados, Constantino e Diadora. A carta de arrematação configura o documento hábil para a transferência de todos os bens corpóreos e incorpóreos que compõem a UPI nos órgãos competentes, de modo que seria importante a inclusão expressa de direitos intelectuais somente das marcas vinculadas às lojas de varejo, e não de todas as marcas do Grupo Paquetá.

⁵³⁰ BRIZOLA E JAPUR. Administrador Judicial. Relatório de Atividades – Processo 500021-26.2019.8.21.0132, jul. 2019. Disponível em: <https://brizolaejapur.com.br/storage/app/uploads/public/61e598f5a73495349111.pdf>. Acesso em: nov. 2023.

⁵³¹ BRIZOLA E JAPUR. Administrador Judicial. Edital 10020069358, no curso do Processo 5000521-26.2019.8.21.0132/RS. Disponível em: <https://brizolaejapur.com.br/storage/app/uploads/public/62f/a90/226/62fa90226c947773211282.pdf>. Acesso em: nov. 2023.

Diante da análise da recuperação judicial do Grupo Paquetá, verifica-se que os direitos intelectuais têm sido bem usados pelas empresas, para diferenciação dos produtos e posicionamento das marcas no mercado. Houve a identificação de utilização de marca como garantia, o que ainda não é muito disseminado no País, e a realização de uma UPI com venda de marcas, em que um credor de financiamento DIP ofertou proposta como *stalking horse*. Eis que se pode notar que vários conceitos de recuperação judicial e de proteção de direitos intelectuais se imiscuem para a consecução de um mesmo objetivo, qual seja, o soerguimento da empresa em crise.

3.4 Programas de computador e a recuperação judicial

De forma subsidiária à Lei 5.988/1973, então em vigor para a proteção de direitos autorais, surgiu a Lei 7.646/1987 como a primeira norma jurídica brasileira a disciplinar a proteção da propriedade intelectual sobre programas de computador e sua comercialização no País, trazendo no art. 1.º, parágrafo único, o conceito de programa de computador, *in verbis*:

[...] a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.⁵³²

No tocante à política industrial, na década de 1980, aplicava-se o exame de similaridade para fins de importação de *software* estrangeiro, isto é, de equivalência funcional, constante do art. 10 da Lei 7.646/1987, que considera a originalidade do programa e as características de desempenho, por exemplo, dado que o *software* incorpora o conhecimento sobre um dado sistema ou processo, compreendendo a inteligência dos sistemas informáticos.⁵³³

São considerados *tertius genus*, por não se configurarem como direito autoral nem como patente,⁵³⁴ acolhendo a legislação brasileira o regime conferido às obras literárias pela legislação

⁵³² BRASIL. Lei 7.646, de 18 de dezembro de 1987. Dispõe quanto à proteção da propriedade intelectual sobre programas de computador e sua comercialização no País e dá outras providências. Brasília, 1987. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/17646.htm. Acesso em: out. 2022.

⁵³³ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: out. 2022.

⁵³⁴ Denis Borges Barbosa ressalta (*idem*, p. 20) que o regime de proteção dos programas de computador seguia, em parte, o da Lei 5.998/1973, que protegia os direitos autorais. No entanto, com a supressão dos direitos morais no Projeto de Lei e a natureza claramente tecnológica dos programas de computador, houve a

vigente, no que não colidir com a norma específica, na qual dispôs, por exemplo, que não se aplicam as disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de opor-se à paternidade do programa de computador e a alterações não autorizadas, que prejudiquem sua honra ou reputação.⁵³⁵

O Tratado de Direitos Autorais da Ompi (*WIPO Copyright Treaty*), firmado em 1996, como subsidiário à Convenção de Berna,⁵³⁶ traz também orientações sobre programas de computadores e bases de dados, das medidas tecnológicas de proteção, do direito de distribuição e de locação de *software*, que também foram acolhidas pela legislação brasileira.

Na prática norte-americana, patentes relativas à solução de problemas na área financeira ou de seguros são comuns, inclusive por uso de *software* específico.⁵³⁷ Isso porque os tribunais de lá passaram a compreender que seria passível de aceitação qualquer invento que resultasse em transformação de dados que produzem um resultado tangível.

Os programas de computador e a documentação técnica associada têm regulação própria, atualmente a cargo da Lei 9.609/1996 (Lei do *Software* – LS). Trata-se da expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, conforme o art. 1.º da citada Lei. No Brasil, adotou-se o regime de registro facultativo, a cargo do INPI. O pedido de registro deverá conter, obrigatoriamente, os dados referentes ao autor do programa de computador e ao titular, a identificação e a descrição funcional do programa de computador, e trechos ou dados suficientes para identificar a originalidade.⁵³⁸ A proteção dos direitos do autor independe de registro e garante a proteção dos direitos por 50 anos, contados a partir do ano subsequente ao da publicação ou, na ausência deste, da criação.

Com relação à exploração econômica, os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular dos direitos de programa de computador pertencerão à pessoa autorizada que as fizer, salvo estipulação contratual em contrário. Nos termos dos arts. 9.º a 11 da LS, o programa de

regulação mais próxima da Convenção de Berna, matriz internacional dos Direitos Autorais, no que ela não contraste.

⁵³⁵ WACHOWICZ, Marcos. Regime jurídico do *software* no Brasil. *Revista Jurídica da Faculdade de Direito de Curitiba*, ano XVI, n. 14, p. 4, 2001. Disponível em: https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/marcos_wachowicz.pdf. Acesso em: out. 2022.

⁵³⁶ Decreto 75.699/1975 internalizou no Brasil.

⁵³⁷ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 307. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: out. 2022.

⁵³⁸ Requisitos dispostos no art. 1.º, § 1.º, do Decreto 2.556/1998.

computador pode ser objeto de licença a usuários, de comercialização ou até mesmo de transferência de tecnologia, cabendo, neste último, a averbação do contrato no INPI. A autorização de uso pode permitir a reprodução, a alteração ou a permissão de comercialização para terceiros.⁵³⁹

A seguir, será analisada a recuperação judicial da Oi, requerida em 2016, então considerada a maior da América Latina, encerrada em 2020, com novo pedido de recuperação judicial em 2023, com foco nos direitos intelectuais, especialmente programas de computador e qual a contribuição no âmbito do soerguimento da empresa em crise.⁵⁴⁰

A atividade principal da empresa **Oi** é a comunicação, por meio de voz, transferência de dados via cabo e fibra prática, tendo uma concessão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para exercício legal, e, em razão da necessidade de investimentos maciços em tecnologia, destacam-se entre os intangíveis as licenças de *software* adquiridas e as licenças regulatórias associadas à mais-valia incorporada (Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC).⁵⁴¹ Apesar de não ter sido individualizada a propriedade intelectual, foi identificado que o Grupo Oi possui nas bases de dados do INPI, além de marcas, sete patentes e um certificado de adição.

No PRJ da Oi, houve a previsão de alienação de bens do ativo não circulante por meio de UPIs, tendo sido realizada a maior parte da venda de torres, *data center* e ativos móveis, em 2020, e da UPI InfraCo, em 2021. Na minuta de Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças a ser celebrado com o adquirente da UPI Ativos Móveis, foi definido como propriedade intelectual:

[...] toda e qualquer marca, nome empresarial, marca de serviço, nome de serviço, patente, modelo de utilidade, direito autoral, direito moral, marca de fábrica, desenho de produto, fórmula de produto, segredo industrial, embalagem de produto, pesquisa

⁵³⁹ COMODO, Ana Paula de Oliveira. *A propriedade intelectual na recuperação judicial e na falência*. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 77.

⁵⁴⁰ A recuperação judicial da OI envolve as seguintes empresas: Oi S.A. – em Recuperação Judicial (“Oi S.A.”); Telemar Norte Leste S.A. – em Recuperação Judicial (“Telemar Norte Leste”); Oi Móvel S.A. – em Recuperação Judicial (“Oi Móvel”); Copart4 Participações S.A. – em Recuperação Judicial (“Copart4”); Copart5 Participações S.A. – em Recuperação Judicial (“Copart5”); Portugal Telecom International Finance B.V. – em Recuperação Judicial (“PTIF”); e Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A. – em Recuperação Judicial (“Oi Coop”) (TJRJ, Processo 0203711-65.2016.8.19.0001). A empresa Oi teve o PRJ homologado em 2018 e aditado em 2020 (fls. 481.886/481.918).

⁵⁴¹ OI S.A. Demonstrações Financeiras e Relatório de Auditores Independentes, referentes aos exercícios de 2018 e 2019. Disponível em: <https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/6aebbd40-9373-4b5a-8461-9839bd41cbbb/92d765bb-2a41-3b98-da9e-1ecc29b0deab?origin=1>. Acesso em: nov. 2023.

e desenvolvimento, invenções (sejam elas patenteáveis ou não), divulgações de invenções, aperfeiçoamentos, processos, fórmulas, modelos industriais, desenhos e formulações, diagramas, especificações, tecnologia, metodologias, *software* embarcado (*firmware*), ferramentas de desenvolvimento, fluxogramas, anotações, nomes de domínio de Internet, licenças de *software*, qualquer outro direito ou informação confidencial e de propriedade, passíveis ou não de registro, incluindo todos os direitos, licenças ou pedidos de registro pendentes, para qualquer dos acima citados, e toda informação técnica relacionada, desenhos técnicos, de engenharia ou de fabricação, conhecimento técnico (*know-how*), documentos, disquetes, registros, arquivos e outras mídias nas quais os itens acima citados sejam armazenados.⁵⁴²

Percebe-se que referido conceito procurou abranger todas as modalidades de direitos intelectuais passíveis de proteção, considerados fundamentais para o exercício das atividades empresariais. Para fins do presente estudo, efetuou-se a análise unicamente dos documentos públicos verificados da UPI InfraCo, uma vez que alguns documentos sigilosos foram acessados mediante identificação do proponente no *data room*.

No edital de alienação da UPI InfraCo, houve menção expressa à alienação de propriedade intelectual, entre eles: a) *software* proprietário, por meio da cessão e/ou licença perpétua de uso dos respectivos direitos de propriedade intelectual à SPE InfraCo; b) licenças ou direitos sobre ativo de propriedade intelectual de terceiros (inclusive *software*), por meio da transferência ou sublicenciamento ou obtenção de novas licenças em nome da Companhia; c) abertura de qualquer código-fonte de *softwares* e sistemas, quando disponíveis à Oi e/ou suas afiliadas; e intangíveis de titularidade do Grupo Oi.⁵⁴³

Há disposição expressa do juízo da recuperação ao Grupo Oi ou proponente vencedor para a prática de todos os atos e quaisquer operações necessárias ou úteis para implementação da alienação judicial parcial da UPI InfraCo, incluindo registros, averbações, transferências ou quaisquer outras medidas essenciais ou úteis para a consumação da alienação judicial parcial da UPI InfraCo, considerando-se abrangidas as transferências atinentes à propriedade intelectual compreendidas pela UPI.

O edital de venda contemplou a lista de todos os *softwares* que a UPI detinha, sendo divididos em sistemas próprios e sistemas de terceiros, englobando “todos os sistemas, programas de computador e *software* proprietários da Companhia ou das Sociedades do Grupo Oi que são necessários às Atividades da Companhia (‘Sistemas Próprios’)”, cabendo à Oi

⁵⁴² OI S.A. UPI Ativos Móveis. Disponível em: <https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/4d705e6d-cd28-4747-8452-0a0a616e5243/3ba846b0-cc44-4fe2-b1fb-4301b508db47?origin=1>. Acesso em: nov. 2023.

⁵⁴³ OI S.A. Edital de Alienação por propostas fechadas, fls. 512.695 a 512.722 TJRJ. Processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001.

possuir a propriedade e todos os devidos direitos de propriedade intelectual. No que concerne à propriedade ou licenciamento de uso, a Oi destaca que foram desenvolvidos internamente ou por terceiros contratados, possuindo os direitos intelectuais em sua plenitude sem qualquer litígio ou demanda de terceiros quanto à titularidade.⁵⁴⁴

O valor da UPI InfraCo foi baseado na avaliação de 100% das ações de emissão da SPE InfraCo, com base nas rubricas relativas aos “Ativos, Obrigações e Direitos UPI InfraCo” constantes das projeções financeiras e contábeis disponibilizadas pelos assessores financeiros da Oi, no montante de R\$ 20.020.000.000,00, sendo o valor de participação (*equity value*) para 100% das ações de emissão da Companhia (*i.e.*, após a subscrição de determinada quantidade de ações de emissão da SPE InfraCo objeto da Transação) equivalente a R\$ 15,9 bilhões, calculado com base na metodologia de fluxo de caixa descontado. Em junho de 2022 foi concluída a venda da UPI InfraCo, contemplando os ativos de fibra ótica, para a Globenet Cabos Submarinos S.A., BTG Pactual Economia Real Fundo de Investimento em Participações

⁵⁴⁴ “A Companhia detém, ou deterá, na data do fechamento, a propriedade e todos os direitos de propriedade intelectual necessários para utilização dos Sistemas Próprios. Os Sistemas Próprios estão livres de erros, defeitos, *bugs*, ou vírus e não utilizam recursos de código aberto (*open source software*) em seu *core* de uma forma e que exija ou possa exigir que a Companhia (1) publique, ofereça ou torne disponível o código-fonte de qualquer Sistema Próprio; (2) ofereça, transfira, ceda, distribua ou licencie os Sistemas Próprios ou seus direitos de propriedade intelectual a terceiros de maneira gratuita ou por valor simbólico; (3) permita a Terceiros realizar engenharia reversa, decompilar, modifica ou criar obras derivadas do código-fonte dos Sistemas de Próprios; ou, quando o fazem, utilizam subsistemas e bibliotecas sob licenças que não obrigam a redistribuição dos Sistemas Próprios em código aberto, não existindo qualquer risco de contaminação ou desconfiguração dos direitos da Companhia quanto à propriedade dos Sistemas Próprios e sua livre fruição ou a necessidade de compartilhamento com quaisquer Terceiros ou com comunidade de código aberto quaisquer alterações, modificações, melhorias e aprimoramentos dos Sistemas Próprios. **Os Sistemas Próprios foram desenvolvidos internamente por empregados ou funcionários da Companhia ou por Terceiros contratados pela Companhia para tal, sendo certo que todos os direitos de propriedade intelectual relativos à elaboração, construção, alteração e/ou aperfeiçoamento de tais sistemas foram cedidos à Companhia na forma da Lei aplicável, não existindo qualquer direito de terceiros e/ou Demanda quanto à propriedade e direitos de propriedade intelectual de tais Sistemas Próprios detidos pela Companhia.** Os Sistemas Próprios não violam quaisquer patentes, direitos autorais, segredos industriais ou outros direitos de propriedade intelectual de Terceiros. (ii) **O Anexo [...] (ii) lista todos os sistemas e *software* de terceiros relevantes (‘Sistemas de Terceiros’) usados pela Companhia. Todas as licenças mantidas pela Companhia em relação aos Sistemas de Terceiros são válidas e estão em vigor e observam todas as Leis aplicáveis, regulamentos e contratos relacionados ao uso de tais Sistemas de Terceiros.** A Companhia está em conformidade com todos os seus contratos de licenciamento de *softwares* e não violam qualquer termo de tais contratos, possuindo a comprovação de uso regular de todos os *softwares* instalados em suas dependências. Não existe qualquer Demanda ou ameaça de Demanda questionando o uso ou direito de uso, pela Companhia ou Sociedades do Grupo Oi, dos Sistemas de Terceiros. (iii) Os Sistemas Próprios, em conjunto com os Sistemas de Terceiros, representam todos os sistemas e *softwares* necessários e suficientes para a condução das Atividades da Companhia da maneira como atualmente conduzida e conforme proposta a ser conduzida de acordo com o Plano de Negócios. Os equipamentos, programas de computador, sistemas, códigos-fonte e licenças de uso de *software* utilizados pela Companhia, incluindo os Sistemas Próprios e os Sistemas de Terceiros são adequados para a execução de suas atividades” (grifos acrescentados) (OI S.A. Edital de Alienação por propostas fechadas, fls. 512.695 a 512.722. TJRJ, Processo 0203711-65.2016.8.19.0001).

Multiestratégia, numa operação de R\$ 12,9 bilhões, sendo quase R\$ 8 bilhões correspondentes à parcela secundária da operação.⁵⁴⁵

Por ocasião da divulgação do encerramento da recuperação judicial em outubro de 2022, a empresa também informou ao mercado sobre a nova estrutura de operação, que envolve a Oi Fibra, a Oi Soluções, unidade integradora de TI e conectividade para grandes empresas no mercado B2B, e a participação acionária na V.tal, empresa de infraestrutura e rede neutra, bem como as subsidiárias integrais Serede e Tahto, além dar início ao processo de renegociação com os credores visando otimizar o perfil de endividamento.⁵⁴⁶

Considerando dificuldades econômico-financeiras, a Oi pediu nova recuperação judicial em 2023. Verifica-se que no conjunto intangível a empresa responsável pela avaliação de ativos foi categórica ao registrar que “licenças e concessões, marcas e patentes, outros, não fizeram parte do escopo da nossa avaliação, por isso foram excluídos”, embora representem numericamente mais de R\$ 6,9 bilhões,⁵⁴⁷ o que permite concluir que a maior parte dos direitos intelectuais foi mantida desde que relacionados às unidades de negócio consideradas essenciais para a realização das atividades no novo formato definido.

3.5 Direito do autor e a recuperação judicial

Direitos do autor se destinam a proteger as pessoas físicas ou jurídicas autoras de obra intelectual, ou os titulares por derivação no caso de cessão legal ou contratual, licenças exclusivas ou simples exercício por determinação legal. Nas palavras de Carlos Alberto Bittar, é “o ramo do Direito Privado que regula as relações jurídicas advindas da criação e utilização econômica de obras intelectuais estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e na ciência”.⁵⁴⁸ São abrangidas, por exemplo, as pessoas jurídicas produtoras de programa de computador, empresas cinematográficas ou de radiodifusão (art. 68, § 7.º).

⁵⁴⁵ TJRJ, Processo 0203711-65.2016.8.19.0001, Proposta de aquisição, fls. 512.723 a 512.739.

⁵⁴⁶ OI S.A. *Frequent Answer Questions* (FAQ) sobre a saída da recuperação judicial. Disponível em: <https://ri.oi.com.br/faq-saida-recuperacao-judicial/>. Acesso em: nov. 2023.

⁵⁴⁷ OI S.A. Nova Recuperação Judicial – Laudo de Avaliação. Disponível em: <https://recuperacao.judicialoi.com.br/inicio-2/principal-2/>. Acesso em: nov. 2023.

⁵⁴⁸ BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. p. 8.

Os direitos autorais abrangem os direitos morais, sendo estes os que vinculam o criador à criação, sendo inalienável e irrenunciável, e os direitos patrimoniais, em virtude da fruição e gozo decorrentes da propriedade da obra, nos termos da Lei 9.610/1998.

Cabe ao autor o direito de paternidade, ou seja, o direito de ser reconhecido como autor da obra ou de qualquer ato. O criador deve ser indicado pelo seu nome ou pseudônimo, competindo a ele autorização para a circulação ou não da obra; ele pode retirar a obra de circulação, se desejar, ou modificá-la, bem como impedir alterações a serem realizadas por terceiros.

Conforme o art. 28 da Lei específica, os direitos autorais conferem ao proprietário o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra artística, literária ou científica, por exemplo, livros, filmes, novelas, músicas, peças de teatro, fotografia, artes visuais, projetos de arquitetura, coreografias, traduções e adaptações de obras originais. É excluído da proteção de direitos autorais o conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial.

A cessão está prevista nos arts. 49 e seguintes, e o termo poderá prever a cessão da propriedade ou dos exercícios dos direitos a ela inerentes, na hipótese de licenciamento ou concessão, cabendo, nesses últimos exemplos, a prestação de contas ao titular dos direitos, como no caso de editor de obra (art. 53 e seguintes).

As recuperações judiciais das empresas Saraiva, Editora Três e Rideel permitem verificar, ainda que de forma tímida, como os direitos autorais podem contribuir com uma recuperação judicial, isso porque se depreende da análise de dados processuais que os direitos autorais não são mapeados nas recuperações judiciais, seja porque foram objeto de negociações anteriores mediante a venda do núcleo de negócios de títulos jurídicos de forma isolada e antes do ingresso em recuperação judicial (Saraiva), seja porque os direitos autorais pertencem a terceiros e as empresas atuam apenas na editoração (Editora Rideel), seja porque consideram os direitos autorais conectados às marcas de revistas ou produtos conhecidos do público (Editora Três).

A recuperação judicial do **Grupo Saraiva** envolve as empresas Saraiva e Siciliano S.A. e Saraiva Livreiros S.A.,⁵⁴⁹ porém não foi encontrada propriedade intelectual relevante, muito

⁵⁴⁹ A Saraiva iniciou suas atividades em 1914, no Largo do Ouvidor em São Paulo, com a venda de livros usados, vindo a se especializar em livros jurídicos pela proximidade da Faculdade de Direito do Largo de São

provavelmente porque os direitos autorais que pertenciam à editora e livraria, o que inclui também compartilhamento de uso da marca Saraiva, foram objeto de negociação com terceiro em 2015, e atualmente a Saraiva não detém um portfólio contemplando tais direitos.

O PRJ tratou como meio de recuperação a alienação de bens das recuperandas por meio de UPIs, sendo formatada a venda de UPI Loja, UPI *Site* ou UPI Mista, respeitados os valores mínimos de R\$ 189.135.091,70 e R\$ 150.000.000,00, ou ainda oferecer proposta para a UPI Mista. Caberá ao adquirente da UPI *Site* ou da UPI Mista optar pela utilização da marca Saraiva, mediante celebração de contrato, cessão e transferência da marca, desde que observadas as seguintes condições:

1.4.1. Caso o adquirente opte pela utilização das Marcas Livraria, serão incluídas na UPI *Site* ou na UPI Mista, conforme o caso, as ações de titularidade do Grupo Saraiva representativas do capital social da Saraiva Gestão de Marcas S.A., que serão transferidas ao adquirente juntamente com as Marcas Livraria e demais bens e direitos que componham a UPI *Site* ou a UPI Mista. O adquirente fica obrigado a concordar que as Marcas Livraria sejam licenciadas para uso pelas Recuperandas, pelo prazo de três anos, para transição do uso das referidas marcas nas lojas das Recuperandas. 1.4.2. A transferência das Marcas Livraria e das ações de titularidade do Grupo Saraiva representativas do capital social da Saraiva Gestão de Marcas S.A. **respeitará as limitações impostas por contratos celebrados entre as Recuperandas e o Grupo Cogna, composto pelas sociedades Saraiva Educação S.A., Somos Sistemas de Ensino S.A., Editora Ática S.A., Editora Scipione S.A. e Somos Educação S.A. (Grupo Cogna), nos termos do Acordo de Acionistas e do Acordo de Associação celebrados em 18 de junho de 2015, conforme aditado**, de acordo com documentação disponibilizada no *data room* de que trata a Cláusula 1.7 deste Edital, sem prejuízo do disposto no item (ii) da Cláusula 1.4.3 abaixo.⁵⁵⁰

Verifica-se, assim, que a cessão e transferência da marca Saraiva não são irrestritas, devendo ser observados os termos e condições de utilização da marca cedidos para o Grupo Cogna, que adquiriu a parte editorial do Grupo Saraiva e atua com a denominação SaraivaJur, por exemplo. Logo, é possível inferir que a marca Saraiva, sob gestão da Saraiva Gestão de Marcas S.A., foi objeto de relação contratual firmada com o adquirente da SaraivaJur, Grupo Cogna S.A., desde 2015, devendo novos entrantes respeitar essas condições que não são públicas.

Francisco, vinculada à Universidade de São Paulo. Em 2015, houve a alienação dos ativos editoriais, permanecendo apenas as lojas físicas e a plataforma de vendas *on-line* (TJSP, 2.^a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, Processo 1119642-14.2018.8.26.0100. Disponível em: <https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/7f8134ff-bafe-4c34-a3d9-93cab322e00c/17fc73f3-b642-4560-a16d-d74d29f03a50?origin=1>. Acesso em: nov. 2023).

⁵⁵⁰ TJSP, 2.^a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, Processo 1119642-14.2018.8.26.0100. Disponível em: <https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/7f8134ff-bafe-4c34-a3d9-93cab322e00c/17fc73f3-b642-4560-a16d-d74d29f03a50?origin=1>. Acesso em: nov. 2023.

O **Grupo de Comunicação Três**, há mais de 45 anos no segmento de mídia editorial no Brasil, requereu recuperação judicial pela segunda vez em 2020, sendo a anterior deferida em 2007 e encerrada em 2016.⁵⁵¹ As empresas do grupo estão sob controle comum e atuam no setor de revistas e periódicos, efetuando as atividades de comercialização, edição e distribuição com as marcas Isto é, Isto é Dinheiro, Dinheiro Rural, Planeta, Motor Show e Menu. Também foi desenvolvida a plataforma digital da Isto É – <http://istoé.com.br/>, para tentar combater o declínio das receitas da mídia impressa. Nesse mercado de editoração, quando se fala de marca, é possível compreender que todo o conteúdo desenvolvido é de titularidade do detentor daquele canal digital ou das revistas.

O PRJ prevê a alienação de ativos mediante UPIs nos termos da LFRE. A UPI Portal é composta pelos ativos tangíveis e intangíveis utilizados no desenvolvimento de atividades voltadas para plataformas digitais, tendo sido prevista uma nova companhia para que 100% das quotas ou ações sejam adquiridas pelo proponente. Também há previsão expressa de transferência de titularidade dos ativos corpóreos ou incorpóreos necessários ao desenvolvimento da atividade de disponibilização de conteúdo midiático e editorial em plataforma digital, nele incluídos, por interpretação, todos os direitos autorais próprios ou objeto de licença de terceiros.

É interessante destacar que as empresas recuperandas tiveram por objetivo resguardar o compartilhamento de direitos, ao fazerem ressalva de que teriam acesso ao conteúdo, inclusive para edição, publicação e comercialização, pelo prazo de 20 anos, conforme item 6.6.1.3, a), (vi), do PRJ:

Que a UPI/NewCo obrigatoriamente deverá licenciar gratuitamente as marcas vertidas à UPI Portal às Recuperandas e lhes **garantir acesso e compartilhamento gratuito do conteúdo informativo (matérias, notícias, entrevistas etc.) do Portal necessário à edição dos respectivos títulos e publicações**, de modo a permitir que estas continuem editando, publicando, e comercializando, revistas, títulos e periódicos por meio impresso, pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos, renováveis mediante ajustes bilaterais⁵⁵² (grifo acrescentado).

⁵⁵¹ TJSP, 2.^a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, Processo 1033888-36.2020.8.26.0100. A recuperação da Editora Três envolve as seguintes empresas: Editora Três Ltda., Grupo de Comunicação Três S.A., Três Comércio de Publicações Ltda., Três Editorial Ltda., Três Participações S.A., Art & Editora JM Ltda. Pedido de Recuperação Judicial. Disponível em: https://www.rv3consultores.com.br/_files/ugd/a32010_25ed5c37a5734286ba12c4bd9d8638e6.pdf. Acesso em: nov. 2023.

⁵⁵² TJSP, 2.^a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, Processo 1047144-85.2016.0100, Plano de Recuperação Judicial. Disponível em: [a32010_af0cbc032cdf46f9964775817bcd564f.pdf](https://www.rv3consultores.com.br/_files/ugd/af0cbc032cdf46f9964775817bcd564f.pdf) (rv3consultores.com.br). Acesso em: nov. 2023.

Logo, depreende-se que a UPI contempla a cessão a título gratuito dos direitos autorais para o adquirente de modo que ele possa se utilizar do conteúdo para gerar novos materiais.

Outro grupo da área editorial em recuperação judicial é o **Grupo Rideel**,⁵⁵³ que atua na editoração e distribuição de livros, revistas, jornais e periódicos, há mais de 45 anos. O Grupo é responsável pela operação de diversas marcas infantojuvenis como Disney, Patati Patatá, Maurício de Souza, Cocoricó, Diante do Trono, Galinha Pintadinha, marcas antes licenciadas para a Editora Bicho Esperto.

Não houve especificação nos documentos juntados na recuperação judicial de direitos intelectuais decorrentes de licença, tampouco descrição de pagamento de despesas originadas de direitos autorais. Na lista de credores, consta, no entanto, um crédito da editora estrangeira Amber Books em favor da Rideel, o que permite inferir que está relacionado ao licenciamento de direitos autorais, embora não tenha sido juntado instrumento contratual para detalhamento das condições da relação jurídica, tampouco constituídos patronos para defesa dos interesses desse credor. A única evidência encontrada é um contrato de câmbio celebrado entre a recuperanda e o Santander para pagamento de direitos autorais para a Amber Books (fls. 3185-3191).

O PRJ do Grupo Rideel prevê, entre os diversos meios de recuperação, a alienação de ativos que não são essenciais. Não houve detalhamento ou identificação de qualquer ativo intelectual, não sendo objeto de valoração eventuais contratos de licenciamento de direitos autorais ou de marcas detidos.⁵⁵⁴

Dada a limitação de dados públicos, não foi possível identificar outras empresas da área de comunicação, entretenimento ou de mídia social que tenham direitos autorais para maior reflexão sobre a contribuição na recuperação judicial, servindo os casos citados para mapear

⁵⁵³ TJSP, 2.^a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, Processo 1033888-36.2020.8.26.0100. A recuperação judicial do grupo envolve as seguintes empresas: Editora Rideel Ltda., Empreendimentos Culturais Editora Amadio Ltda. Disponível em: <https://www.administracaojudicial.deloitte.com.br/Pages/downloading.aspx?file=IgzQiEBeUwMepqGsP/0cSznSIqHBYRlpb+teNWx+YDo/xThMxrEFNnJAehJ8J1n+ndW7vEblyNWDKjsDII7hVNiYDkubSmCLpT5Hb8jl/V5giekedJrJJC8scmB5YgwAUFk60KX5DvR84/+0CkHBWEjppDLABC7iOifvF4eWpZExXTJ01a3Atey2KR DjutNF>. Acesso em: nov. 2023.

⁵⁵⁴ TJSP, 2.^a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, Processo 1033888-36.2020.8.26.0100, Plano de Recuperação Judicial, fls. 758-1100. Disponível em: <https://www.administracaojudicial.deloitte.com.br/Pages/downloading.aspx?file=IgzQiEBeUwMepqGsP/0cSznSIqHBYRlpb+teNWx+YDo/xThMxrEFNnJAehJ8J1n+ndW7vEblyNWDKjsDII7hVNiYDkubSmCLpT5Hb8jl/V5giekedJrJJC8scmB5YgwAUFk60KX5DvR84/+0CkHBWEjppDLABC7iOifvF4eWpZExXTJ01a3Atey2KR DjutNF>. Acesso em: nov. 2023.

sobretudo a possibilidade de cessão para geração de receitas adicionais quando a marca associada ao conteúdo tem grande apelo ao público como Istoé e Exame, e alienação de empresas de editoração com grande tradição no mercado, por exemplo, a SaraivaJur.

3.6 Cultivares e a recuperação judicial

Cultivares é termo derivado das palavras inglesas “cultivated” e “variety”, significando uma “variedade cultivada” de uma espécie vegetal. É uma designação dada a uma forma específica de uma planta cultivada, correspondente a determinado fenótipo e genótipo selecionado. A cultivar recebe um nome único e devidamente registrado no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), sendo conferido um certificado de proteção ou de registro nos termos da Lei 9.456/1997.⁵⁵⁵ Segundo Celso Lafer, a Lei de Cultivares surgiu da necessidade de disciplinar uma proteção a todas as obtenções vegetais conforme previsto no art. 27, III, *b*, do Acordo Trips, optando o Brasil por um sistema *sui generis* de proteção das variedades vegetais, que não se confunde com patentes.⁵⁵⁶

O Brasil aderiu à Convenção Internacional para Proteção das Novas Variedades Vegetais de 1961 da União Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV) em 1999, em sua versão modificada de 1978, conhecida como a Ata de 1978 da UPOV. A partir de então, o Brasil passou a contar com reciprocidade de direitos com os demais países-membros.

Os direitos definidos sobre a UPOV são conhecidos como “direitos de melhorista” ou “variedade de proteção de plantas” (PVP – *Plant Variety Protection*), e os titulares do registro recebem os *royalties* sobre a “comercialização do produto”.⁵⁵⁷ No entanto, o Brasil aderiu à versão de 1999, pois a de 1991 reforçou a proteção dos direitos, bem como passou a impedir a livre comercialização do material,⁵⁵⁸ o que era conveniente para o Brasil.

A proteção do titular é conferida para a reprodução no território brasileiro, e as cultivares se obtêm em decorrência (i) da seleção em variantes produzidas dentro de uma espécie pela seleção

⁵⁵⁵ ARAÚJO, José Cordeiro. *A Lei de Proteção de Cultivares: análise de sua formulação e conteúdo*. Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2010. Disponível em: http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/3543/Lei_protacao_cultivares_araujo.pdf. Acesso em: out. 2022.

⁵⁵⁶ LAFER, Celso. Biodiversidade, propriedade intelectual e comércio internacional: Seminário Internacional sobre o Direito da Biodiversidade. *Revista CEJ*, v. 3, n. 8, p. 58-81, ago. 1999. Disponível em: <https://revistacej.cjf.jus.br/cej/index.php/revcej/issue/view/18>. Acesso em: out. 2022.

⁵⁵⁷ VARELLA, Marcelo Dias. *Propriedade intelectual de setores emergentes: biotecnologia, fármacos e informática*. São Paulo: Atlas, 1996. p. 86.

⁵⁵⁸ *Idem*, p. 86.

natural ou pela ação mutagênica da natureza; (ii) do cruzamento entre variantes de forma espontânea ou conduzido em instituições de pesquisa; (iii) mutações provocadas ou direcionadas pela ação do homem; (iv) introdução na espécie de genes de outras espécies via engenharia genética.

Não são considerados invenção ou modelo de utilidade, sendo uma espécie de propriedade intelectual no campo, que tem por objeto novas variedades vegetais (sementes e partes reprodutoras de plantas).⁵⁵⁹ A LPI é expressa ao excluir o todo ou parte de seres vivos naturais ou imateriais biológicos encontrados na natureza, ou, ainda que isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais, nos termos do art. 10, IX.

A lei específica tratou de proteger o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira, assegurando ao titular o direito exclusivo, pelo tempo de proteção da cultivar, de reprodução comercial no território brasileiro. É permitida a exploração para uso próprio, uso ou venda do produto obtido de seu plantio, exceto para fins reprodutivos, uso como fonte de melhoramento genético ou na pesquisa científica, doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou apoio a pequenos produtores rurais.

Nos termos da Lei 9.456/1997, há a proteção da cultivar de arbóreas e videiras pelo prazo de 18 anos e de outras espécies por 15 anos, ficando a cargo do SNPC a manutenção da base de dados para fins de fiscalização, bem como os testes de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE). Geralmente, os testes necessários para comprovar os pré-requisitos para proteção de cultivar pode levar até dois anos. Um dos requisitos para manutenção da proteção de cultivar é a disponibilização de uma amostra da cultivar protegida ao SNPC, sempre que requerida, que será remetida ao Laboratório de Diferenciação e Identificação de Cultivares (Ladic). Conforme o Decreto 5.351/1997, entre as competências do Ladic estão: a guarda, conservação e manutenção das amostras vivas de cultivares protegidas e o zelo pela inviolabilidade das amostras vivas armazenadas, bem como pela confidencialidade das informações referentes às cultivares sob sua guarda.

É importante frisar que o processo concebido pelo melhorista não é passível de proteção, sendo apenas protegido o produto final, ou seja, a nova variedade vegetal.⁵⁶⁰ No

⁵⁵⁹ SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual*. 6. ed. São Paulo: Manole, 2018. p. 1533. [Disponível no Kindle.]

⁵⁶⁰ DEL NERO, Patrícia Aurélia. *Propriedade intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia*. São Paulo: RT, 1998. p. 216 e 222-223.

entanto, havendo conflito de cultivar com patente, não é oponível a proteção oferecida nos termos dos direitos previstos no art. 10 da Lei de Cultivares ao titular da patente de produto ou processos relacionados à modificação cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais, como foi o caso da disputa judicial da Monsanto, cujo acórdão fundamenta que a patente e proteção de cultivares são diferentes espécies de direitos intelectuais, sendo regimes jurídicos e complementares.⁵⁶¹

A seguir, será abordado o caso da recuperação judicial da empresa Vignis,⁵⁶² cuja atividade predominante é o desenvolvimento de projetos científicos de melhoria genética de cana-de-açúcar para produção de energia, bem como o plantio, a fabricação e o comércio de biomassa, para melhor ilustrar como uma cultivar pode contribuir como meio de recuperação da empresa em crise (Figura 2).

Figura 2 – Melhoramento genético de cana-de-açúcar e cana energia



Fonte: Laudo de Viabilidade Econômica – Recuperação Judicial Vignis S.A.

⁵⁶¹ REsp 1.610.728/RS, j. 09.10.2019, trânsito em julgado: 25.08.2021.

⁵⁶² A recuperação judicial foi requerida em 2018 e a falência decretada em 23.09.2019. Conforme consta no PRJ do Grupo Vignis (fls. 2532-2574), o Grupo atua no desenvolvimento de tecnologias que ajudem a alavancar a produtividade de biomassa e, consequentemente, a rentabilidade das empresas que dela dependem para gerar energia líquida (etanol), térmica (vapor de processo), gasosa (Biogás) ou elétrica. O programa de melhoramento genético, por exemplo, já protegeu 13 variedades de cana energia no Ministério da Agricultura e a pretensão será de proteger mais 23 nos próximos dois anos (TJSP, 2.ª Vara Cível do Foro da Comarca de Jaguariúna/SP, Processo 1001646.41.2018.8.26.0296). A recuperação judicial envolve as seguintes empresas: Vignis Agrícola I SPE Ltda. (“Vignis SPE”), Vignis Bioenergia I Ltda. (“Vignis Bioenergia”), Vignis Agrícola I Ltda. (“Vignis Agrícola I”) e Vignis Agrícola II (“Vignis Agrícola II”). Disponível em: <https://r4cempresarial.com.br/wp-content/uploads/2023/07/Sentenca-Convocacao-RJ-em-Falencia-23setembro2019.pdf>. Acesso em: abr. 2024.

O Grupo Vignis S.A. tem atuação na pesquisa e inovação no setor de cana-de-açúcar, área que o Brasil possui reputação de excelência internacional, tendo atraído muitos investimentos nas últimas décadas com a possibilidade de geração de energia por meio de biomassa.⁵⁶³ Por ser *commodity* e estar sujeita à sazonalidade de safras, o setor foi fortemente afetado pelo aumento dos custos de produção e queda do preço da cana na última década, tendo 36 usinas entrado em recuperação judicial,⁵⁶⁴ o que cooperou para o adensamento da crise financeira das empresas.

Na recuperação judicial, foi possível identificar que os gastos de desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar são reconhecidos como ativo intangível. Tais gastos referem-se ao processo de melhoramento genético de novas espécies de cana energia, e a conclusão ou não do desenvolvimento pode implicar a alteração dos saldos reconhecidos no intangível e nos montantes de amortização.⁵⁶⁵ Também a empresa listou as cultivares de titularidade no SNPC (Apêndice G – Figura 3), com destaque para a Vignis 6,⁵⁶⁶ que é um tipo distinto e especial de cultivar, cujo conceito é atrelado ao teor de fibra e, conseqüentemente, à quantidade de biomassa produzida para fornecimento de energia às Usinas⁵⁶⁷ (Figura 3).

⁵⁶³ O Brasil como um país de grande extensão territorial, cuja economia é lastreada no agronegócio, é pioneiro na exploração de cana-de-açúcar desde a época de Colônia. Não por acaso a adesão do Brasil ao UPOV se deu em versão que não impediria as pesquisas voltadas à inovação no campo e intensificação da relação com a indústria, de modo que o Brasil mantém sua importância na exploração de melhoramento genético de plantas e vegetais.

⁵⁶⁴ Segundo reportagem publicada pelo *Valor Econômico*, das 368 usinas em operação na safra 2017/2018, 329 se encontram em situação jurídica normal, 36 em situação de recuperação judicial e 3 entraram com pedido de falência (VALOR ECONÔMICO. Cresce o número de falências entre usinas sucroalcooleiras, Agronegócios, 25 set. 2017. Disponível em: <https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2017/09/25/cresce-o-numero-de-falencias-entre-usinas-sucroalcooleiras.ghtml>. Acesso em: out. 2023).

⁵⁶⁵ Percebe-se ainda que a empresa reduziu o ativo intangível e aumentou o ativo biológico, no período de 2015 a abril de 2018, conforme demonstra a comparação das contas do balanço patrimonial. O ativo biológico foi crescendo ao longo dos anos, passando de 3,12%, para 52,84%, 54,79% e atingindo 69,16% em abril de 2018. Já o ativo intangível começou com 15,46%, caindo para 9,36%.

⁵⁶⁶ A cana energia é obtida por meio do cruzamento de ancestrais do complexo *saccharum*. Em nosso Banco de Germoplasma, há diversos acessos desses ancestrais que se usam todos os anos nos cruzamentos feitos para a produção de sementes híbridas, que são anualmente germinadas para dar origem a uma nova população segregante que será submetida às diversas fases de seleção até a obtenção de uma nova variedade, mais produtiva, com melhor resistência a doenças e pragas. Então, será levada a mercado para, segundo o modelo novo de negócios desenvolvido pela Vignis, ser licenciada para produtores que queiram plantá-las com o pagamento de *royalties* em favor da Vignis (Vide: TJSP, 2.^a Vara Cível do Foro da Comarca de Jaguariúna/SP, Processo 1001646.41.2018.8.26.0296, Plano de Recuperação Judicial do Grupo Vignis S.A., fls. 2532-2574).

⁵⁶⁷ TJSP, 2.^a Vara Cível do Foro da Comarca de Jaguariúna/SP, Processo 1001646.41.2018.8.26.0296, Petição fls. 3853-3864. A cana energia, em comparação com a cana convencional, apesar de ter 31% a menor de ATR, possui: 164% mais produção e produtividade em relação a cana convencional; fornece 1.200% mais

Figura 3 – Processo de desenvolvimento da cultivar “cana energia”



Fonte: Laudo de Viabilidade Econômica – Recuperação Judicial Vignis S.A.

O laudo de viabilidade econômica anexo à primeira versão de PRJ do Grupo Vignis coloca o desenvolvimento de novas espécies de canas, tecnicamente conhecidas como cultivares e protegidas no âmbito da Lei 9.456/1997, como a principal atividade da empresa, conforme trecho extraído:

26.6 Ativos intangíveis (a) Desenvolvimento de Novas Espécies. **O Desenvolvimento de novas espécies de cana é a principal atividade de negócio da Companhia**, que com sua estrutura física e capacitação científico-tecnológica de sua equipe, conduz um **programa de melhoramento genético exclusivo para desenvolvimento de cana-energia**, sendo utilizados modernas tecnologias de avaliação com o objetivo de **produzir variedades cada vez mais produtivas e adaptadas para as mais distintas regiões brasileiras (cerrado, semiárido, regiões frias do Sul etc.)** e, além disso, **cultivares customizadas para as diferentes demandas industriais** estão sendo desenvolvidas atendendo a parâmetros específicos para cada aplicação como: queima direta, etanol de 2.^a geração, produtos químicos diversos etc.⁵⁶⁸ (grifo acrescentado).

energia elétrica do que a cana convencional; produz 450% a mais de bagaço de cana que a cana convencional; é capaz de produzir 232% a mais de etanol por hectare e por ano em relação à cana convencional.

⁵⁶⁸ “[...] O desenvolvimento é realizado a partir do cruzamento genético de variedades de cana de açúcar, e posterior plantio, extraindo após análises de campo, as variedades que possam ser comercializadas. **O processo de melhoramento genético para desenvolvimento de uma nova variedade de cana pode durar em média 10 anos.** Após selecionada, a melhor variedade passa por testes para ser certificada, essa garante a Companhia o direito de uso e comercialização exclusivo da nova espécie pelo período de 15 anos. O ativo é reconhecido pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada, que tem como base o período de 15 (quinze) anos atrelado ao direito exclusivo de comercialização da nova espécie (TJSP, 2.^a Vara Cível do Foro da Comarca de Jaguariúna/SP, Processo 1001646.41.2018.8.26.0296, fls. 2059/2060).

O Grupo Vignis procurou manter acordos de exploração de cultivares com a Rio Claro Industrial S.A., Citrusuco e Votorantim, o que proporcionava a geração de recursos financeiros para a empresa em crise. Houve, no entanto, desdobramentos diferentes com relação a cada uma dessas relações jurídicas, sendo: 1) cultivares dadas como forma de pagamento à Rio Claro S.A. e quitação de suas obrigações, impondo-se à Rio Claro, em contrapartida, o pagamento de certa quantia pelo direito de uso e exploração de cultivares protegidas e clones de cana energia implantados pela Vignis em determinada área objeto de exploração até o final da safra 2021/2022; 2) encerrado o arrendamento com a Citrusuco, por meio de distrato contratual; e 3) oferecida a cultivar Vignis 6 (Processo 21806.000185/2014-61, Certificado de Proteção 20150137) como garantia fiduciária à Votorantim, nos termos do 1.º Termo de Aditamento ao Instrumento Particular de Constituição de Canavial de Cana Energia, Venda e Compra de Biomassa e outras avenças, firmado em 06.10.2017.⁵⁶⁹

Quanto ao item 2, convém mencionar que, no âmbito da relação jurídica contratual, comprometeu-se a Citrusuco a erradicar totalmente as cultivares protegidas e dos clones de cana energia na área de exploração até 10.12.2021, sob pena de infração nos termos da Lei 9.456/1997 e do Código Civil brasileiro. Há, portanto, uma manifestação de vontade por escrito da Vignis, nos termos da Lei 9.456/1997, que regula a proteção do titular da cultivar, sendo vedada a reprodução comercial em território brasileiro, sem a autorização do melhorista.

O uso das cultivares é estipulado pelos termos do contrato, havendo autorização apenas para os fins nele mencionados, com a disposição expressa

[...] da Citrusuco não vender, reproduzir, multiplicar, importar, exportar quaisquer das Cultivares Protegidas e Clones de Cana Energia existentes nas áreas cedidas, bem como não poderá transferir, parcial ou totalmente, a propriedade intelectual das Cultivares Protegidas e Clones de Cana Energia.

Durante todo o tempo de vigência do licenciamento de uso da cultivar, a Vignis tem autorização de visitar as áreas cedidas onde esta realizou o plantio de cultivares protegidas e clones de cana energia, bem como colher amostras de clones superiores, desde que seja agendada a visita com pelo menos cinco dias de antecedência (programa de melhoramento genético).⁵⁷⁰

⁵⁶⁹ Respectivamente, fls. 2059/2060; fls. 2614-2615; doc 01. TJSP, 2.ª Vara Cível do Foro da Comarca de Jaguariúna/SP, Processo 1001646.41.2018.8.26.0296.

⁵⁷⁰ TJSP, 2.ª Vara Cível do Foro da Comarca de Jaguariúna/SP, Processo 1001646.41.2018.8.26.0296, fls. 2335.

No tocante ao item 3 *supra*, cabe destacar que houve grande repercussão no curso da recuperação judicial, uma vez que, diante do pedido de recuperação judicial da Vignis, a Votorantim S.A. exerceu a consolidação da garantia da Cultivar Vignis 6 no Ministério da Agricultura, após a ciência inequívoca da recuperação judicial, conforme Averbação de Certificado 010/2018.⁵⁷¹ Em razão da transferência, deu-se início à ampla discussão jurídica quanto ao regular exercício de direito pela Votorantim, dado que a Vignis alegou que não poderia ter ocorrido a transferência de qualquer bem do ativo permanente sem a anuência do juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 66 da Lei 11.101/2005.⁵⁷²

A cultivar Vignis 6 foi colocada como um dos ativos estratégicos para a recuperação judicial, tendo sido apresentado um laudo de avaliação que atribui valor de mercado de R\$ 50 milhões, o que seria suficiente para saldar o montante devido à Votorantim no valor de R\$ 17.392.607,60, bem como outras dívidas da empresa.⁵⁷³ Para tal avaliação, o Grupo Vignis sustentou que também seria de conhecimento da Votorantim o valor econômico da citada cultivar, tendo em vista que a Votorantim vendeu a operação CanaVialis em 2008 para a Monsanto pelo valor expressivo de US\$ 290 milhões, referente tão somente à avaliação do ativo intangível.⁵⁷⁴ O Grupo Vignis justificou que a remuneração da empresa que detém uma tecnologia de cultivar se dá pela cobrança de *royalties* pelo uso da tecnologia, porém é difícil a cobrança no setor dada a evasão de receitas, uma vez que o principal produto é a geração de biomassa, carecendo o mercado ainda de um adequado sistema de monitoramento da energia efetivamente criada com a cultivar entregue na usina.⁵⁷⁵

No entanto, a Votorantim também juntou laudo de avaliação no qual se constatou a impossibilidade de aferição de valor comercial da cultivar, porque há dificuldades de identificação de demanda para o produto, nos termos a seguir justificados:

[...] o produto de uma empresa de pesquisa somente tem valor se o mercado vê relevância de uso no produto ofertado. A cultivar Vignis 6 não teve origem em uma parceria alinhada com as expectativas do mercado. Trata-se somente de uma

⁵⁷¹ Em 29.08.2018, foi proferida decisão que deferiu o pedido de alteração da titularidade da cultivar Vignis 6, decisão publicada no *DOU* em 31.08.2018 (doc. 9).

⁵⁷² TJSP, 2.^a Vara Cível do Foro da Comarca de Jaguariúna/SP, Processo 1001646.41.2018.8.26.0296, fls. 2300.

⁵⁷³ TJSP, 2.^a Vara Cível do Foro da Comarca de Jaguariúna/SP, Processo 1001646.41.2018.8.26.0296, Laudo de avaliação, fls. 3857-3864.

⁵⁷⁴ AGROLINK. CanaVialis e Allellyx espalham tecnologia pelo país. 21 maio 2009. Disponível em: https://www.agrolink.com.br/noticias/canavialis-e-allellyxespalham-tecnologia-pelo-brasil_90573.html. Acesso em: nov. 2023.

⁵⁷⁵ TJSP, 2.^a Vara Cível do Foro da Comarca de Jaguariúna/SP, Processo 1001646.41.2018.8.26.0296, PRJ fls. 3042 e ss.

tecnologia isolada desenvolvida em laboratório e que carece, ainda, de ser testada e aprovada pelas reais condições do mercado. [...]. Atuar em um novo mercado significa ter que desenvolver as competências e recursos mínimos necessários, condição que, dada as reais circunstâncias, ainda se encontram distantes.⁵⁷⁶

O juízo da recuperação solicitou nova avaliação para dirimir quaisquer controvérsias e dúvidas acerca do valor da cultivar Vignis 6, mas, antes mesmo de ser realizada uma nova avaliação, a Votorantim manifestou-se no sentido de devolver a cultivar para a Vignis, o que não foi aceito, tendo em vista que, por não encontrar outros meios de recuperação do Grupo Vignis, a empresa optou pela convolação da recuperação judicial em falência.

A discussão sobre a consolidação da propriedade pelo detentor da garantia fiduciária de cultivar, com a posterior tentativa de devolução, foi objeto de análise do TJSP, que decidiu, em sede de agravo, pela confirmação da regularidade da transferência pelo juízo recuperacional, tendo o credor aperfeiçoado o ato jurídico com a transferência da cultivar, não podendo efetuar a devolução, conforme extrato da decisão proferida:

O que se vê é que diante do inadimplemento da avença, a agravante praticou todos os atos para cumprir o disposto no Anexo III, cuja formalização é de uma operação econômica translativa de propriedade, e tornar-se proprietária do cultivo da cana energia, inclusive registrando o bem em seu nome, mesmo tendo ciência de que “não possuía nenhum valor de mercado”, convergindo com a regra do art. 113, *caput*, situação que agora é reforçada e explicitada com a introdução nesse artigo, pela Lei n. 13.874, de 20/9/2019, do § 1.º, I. V.

[...]

Nesse diapasão, e sobretudo à luz do princípio da boa-fé objetiva, e do respectivo instituto do *venire contra factum proprium*, não haveria como se acolher as alegações agora deduzidas pelos agravantes, para considerá-la credora com garantia, e, nesses termos, facultar-se à Votorantim proceder-se à devolução da cultivar à falida.⁵⁷⁷

A Vignis teve a decretação da falência e, por ocasião da arrecadação dos bens da massa falida, o administrador judicial encontrou apenas três cultivares em nome de empresas do Grupo Vignis, iniciando providências para avaliação. Identificou-se a formalização de Contrato de Licença de Uso e Multiplicação de Material Vegetativo de Cana Energia celebrado com a empresa Quatá Açucareira S.A.,⁵⁷⁸ mediante pagamento de *royalties* mensais para a licenciante pelo uso de material genético de propriedade da Vignis, que foi rescindido por ocasião do pedido de falência, dada a impossibilidade de emitir notas fiscais para pagamento pelo contratante.

⁵⁷⁶ TJSP, 2.ª Vara Cível do Foro da Comarca de Jaguariúna/SP, Processo 1001646.41.2018.8.26.0296, Laudo de avaliação, fls. 3115-3146.

⁵⁷⁷ TJSP, Agravo de Instrumento 2207637-23.2019.8.26.0000.

⁵⁷⁸ TJSP, 2.ª Vara Cível do Foro da Comarca de Jaguariúna/SP, Processo 1001646.41.2018.8.26.0296, fls. 5183.

Entretanto, em razão da impossibilidade de os representantes da empresa apresentarem amostras vivas das cultivares, o perito opinou, no laudo técnico, por não ser mais possível alcançar êxitos econômicos com as cultivares, dado que não possuem mais materialidade. Nesse sentido, aplicou-se acertadamente o dispositivo da lei que prevê a obrigatoriedade de o titular da cultivar manter uma amostra viva armazenada sob perda da proteção, *in verbis*: “O titular fica obrigado a manter, durante o período de proteção, amostra viva da cultivar protegida à disposição do órgão competente, sob pena de cancelamento do respectivo Certificado se, notificado, não a apresentar no prazo de sessenta dias”.

Nota-se, sobretudo, que a empresa não foi diligente o suficiente para proteger a amostra viva das cultivares, mediante a guarda em local próprio ou de terceiros, credenciados pelo SNPC como o Ladic, tornando inexistente um patrimônio que outrora a empresa alegou ser milionário.

O perito responsável pela avaliação das cultivares foi bastante categórico em afirmar que é imprescindível a percepção de mercado viável para o produto, o que, no caso em tela, ocorre quando a empresa possui amostras vivas do material protegido, a fim de que um possível interessado possa submeter proposta de pagamento de *royalties* contra a utilização da cultivar. Nesse sentido, transcreve-se a justificativa do perito:

Acrescenta-se, ainda, o exposto no art. 22 da Lei 9.456/1997, já citado, que estabelece a responsabilidade de se manter, durante o período de vigência da Proteção de Cultivar, amostra viva à disposição do órgão competente. Ainda que o cultivar em questão conste na lista de protegidos, o risco de que haja a revogação dessa condição é elevado. Como já explanado, essas situações minam a percepção de mercado viável para o bem em questão. Da Norma 14653-1, já citada, tem-se que o valor de mercado prescinde do desejo voluntário tanto de vendedor como de comprador. O pagamento de *royalty* reflete diretamente a confiança que o comprador atribui ao detentor da tecnologia (no caso, o cultivar Vignis 6) de que, mesmo pagamento “taxa” anual pelo uso dessa tecnologia, ainda poderá auferir lucro superior àquele que usualmente obteria com o uso de cultivar que não conte com essa tecnologia. Não havendo solidez da empresa detentora e nem a capacidade de manter estrutura de pesquisa e inovação, o mercado de venda de *royalties* é totalmente insipiente. Feitas as devidas considerações para a avaliação do bem tem-se, dessa forma, que não há interesse de mercado para o cultivar em questão e, dessa forma, não é possível atribuir valor de mercado ao cultivar Vignis 6.⁵⁷⁹

Por todo o exposto, verifica-se que a empresa Vignis se destacou pelos investimentos em biotecnologia na área de cana-de-açúcar, o que foi essencial para o estabelecimento de parcerias estratégicas e avaliação do material intangível da empresa em milhões de reais. No

⁵⁷⁹ TJSP, 2.^a Vara Cível do Foro da Comarca de Jaguariúna/SP, Processo 1001646.41.2018.8.26.0296, Laudo de Avaliação, fls. 9763-9787.

entanto, a volatilidade do setor sucroalcooleiro e a dificuldade de captação de capital de giro para superação da fase adversa foram severos no desencadeamento de crise econômico-financeira da Vignis, que não pode se manter operacional apenas calcada na proteção de direitos intelectuais até mesmo porque, pela sua natureza, deveriam ter sido armazenadas amostras em locais adequados para futura replicação e retenção de valor comercial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS – DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Por todo o exposto, depreende-se que não se discute a importância da propriedade intelectual, mais propriamente a propriedade industrial, representadas por marcas, patentes, indicações geográficas, desenho industrial e modelos de utilidade, se existentes, como também programas de computador, direitos autorais e cultivares, para o desenvolvimento de empresas modernas visando à produção de bens ou serviços com alto valor agregado para mantê-las competitivas em um mercado global. No mundo corporativo, percebe-se sobremaneira o destaque da propriedade intelectual em casos de sucesso – mas não de fracasso – empresarial. Nota-se uma carência de discussão sobre a contribuição da propriedade intelectual na recuperação judicial, embora os ativos intangíveis sejam responsáveis por valoração de empresas da ordem de bilhões de dólares.

A LRFE estabelece regras importantes para o resguardo dos interesses dos credores, considerando que os sistemas de insolvência com maior efetividade estimulam um ambiente de maior cooperação das partes a transacionarem. É indispensável a ampla divulgação de informações sobre a situação patrimonial da empresa em crise e de seus sócios, respaldada por documentos contábeis e de registros nos órgãos competentes, como Juntas Comerciais, CVM e INPI, para dar azo ao patrimônio que pode fazer frente à superação da crise financeira.

A Lei 11.101/2005 não impõe qualquer obrigação adicional no sentido de comprovar a titularidade dos direitos intelectuais, tendo como presunção de titularidade o registro no balanço patrimonial, o que, ante a análise das leis específicas inerentes à propriedade intelectual, mostra-se insuficiente e impossibilita assegurar que direitos intelectuais essenciais ao funcionamento da empresa estejam em nome ou de posse da empresa em crise, o que pode vir a comprometer sobremaneira a recuperação judicial sem a utilização desses ativos. Muito mais prudente seria a consulta aos registros do INPI a fim de se identificarem a titularidade atual e a eventual existência de cessão ou licenciamento de direitos no caso de marcas, patentes, modelo de utilidade e desenho industrial, permitindo o cruzamento entre as informações fornecidas pelas empresas com base nas demonstrações financeiras e as declarações de órgãos que gozam de fé pública.

As possibilidades de interação entre propriedade intelectual e recuperação judicial para a superação da crise, uma vez que ambos os institutos jurídicos exercem uma função social,

expressamente prevista na Constituição Federal, com o poder-dever de contribuir para a geração de receitas das empresas, são múltiplas e dependem de uma melhor governança do capital intangível, seja em matéria de proteção jurídica, financeira e contábil, para que haja redução de assimetria informacional e melhor percepção de risco-retorno do conjunto de atores envolvidos numa recuperação judicial.

A propriedade intelectual atribui um direito de exclusividade ao titular, que impõe um ônus: promover o desenvolvimento econômico e tecnológico do País, no caso da propriedade industrial e programas de computador, e à difusão e promoção da cultura, no caso de direitos autorais. Como bem nos ensinou Denis Borges Barbosa, a propriedade intelectual não é um valor em si próprio, é uma propriedade que serve para determinado fim.

No decorrer do processo recuperacional, podem surgir oportunidades de um novo olhar para os direitos intelectuais, sob a perspectiva dos meios de recuperação a serem utilizados no curso da recuperação judicial no âmbito da Lei 11.101/2005, a fim de procurar maximizar os valores a serem angariados pela empresa em crise, mediante alienação, licenciamento ou oneração de propriedade intelectual como garantia daqueles direitos que não estejam diretamente ligados à atividade central da empresa ou a qualquer linha de pesquisa estratégica.

Após o levantamento do patrimônio da empresa em crise, poderão ser colocados à disposição bens e direitos, para a venda isolada ou agrupada, que não são mais úteis à nova visão da empresa pós-recuperação, mantendo-se os direitos intelectuais que pertencem ao *core business* da empresa em crise. Mormente, diante das inúmeras dificuldades que a empresa em crise enfrenta para manutenção da operação, acaba por ser mais eficiente o desfazimento de bens em bloco como UPI para atrair maior número de interessados e gerar maior segurança jurídica.

Para a formalização da alienação de propriedade intelectual, de maneira lícita e válida, deve-se garantir o exercício pleno dos direitos pela nova pessoa jurídica ou física, a depender de quem figure como credor ou adquirente. Surge, pois, a necessidade de avaliar requisitos formais e objetivos a serem observados para harmonizar o previsto nos arts. 60 e 66 da LRFE com o disposto na LPI, LDA e LS, para atender aos requisitos dessas leis específicas que protegem a propriedade intelectual, entre os quais os procedimentos a serem efetuados no INPI para que a negociação celebrada no âmbito da recuperação judicial tenha efeitos em face de terceiros.

Por sua vez, o plano de recuperação deve contemplar meios de recuperação que atendam ao princípio da preservação e efetividade dos créditos, comprovando a boa-fé objetiva das partes e evitando o uso abusivo do pedido de recuperação para onerar ainda mais o lado credor. Há que se dispor expressamente a respeito das modificações das obrigações pactuadas, a fim de não gerar dúvidas quanto aos efeitos da recuperação judicial sobre, por exemplo, licenciamento de direitos intelectuais. O estabelecimento de um ambiente de maior segurança jurídica tenderá a prover mais negociações com propriedade intelectual e tornar menos subjetiva a definição de parâmetros de monetização.

Se a empresa deixar de operar, cessa a contribuição para a sociedade, tais como geração de receitas, consumo de bens e direitos do mercado, aquisição de máquinas e equipamentos, desencadeando também a perda dos ativos intangíveis. Daí a importância de (i) inventariar os direitos intelectuais apropriadamente a fim de auxiliar na identificação da função que desempenha na sociedade; e (ii) disponibilizar informações essenciais aos *stakeholders* para melhor compreensão de quão estratégicos são esses direitos não apenas à empresa, mas também a outros atores do processo de recuperação e para auxílio no desenvolvimento de parâmetros mais objetivos de avaliação, objetivando uma definição de valor mais assertivo.

Mediante a análise das recuperações judiciais das empresas citadas, no entanto, não se tem percebido movimento equivalente de apreciação da propriedade intelectual na venda de ativos das empresas devedoras, por razões ainda não devidamente esclarecidas por estudos e pesquisas técnicas. É argumento comum, porém, que são utilizados métodos contábeis conservadores para valoração e adoção de mecanismos de alienação de bens tradicionais como imóveis, mobiliário, fundo de comércio, que se mostram inadequados para atratividade do mercado por ativos intangíveis.

A dificuldade de valoração de ativos intangíveis decorre de circunstâncias ocultas que o circundam, particularmente em momentos de incerteza econômica, provocando enorme insegurança quanto a um valor assertivo, até mesmo porque seu valor está diretamente relacionado ao exercício das atividades empresariais por se enquadrarem como ativos incorpóreos de exploração. Tudo levar a crer que tais fatores ocorrem também na recuperação judicial de empresas, em razão da grande volatilidade do valor da propriedade intelectual que eventualmente pode ser colocada no mercado para alienação e levantamento de recursos para superar a crise, considerando que não são essenciais para a manutenção das atividades operacionais.

Em razão do levantamento empírico, pode-se constatar que as informações das empresas em recuperação judicial nem sempre estão organizadas sob a perspectiva de maximização de valor de patrimônio, acrescido de duas importantes questões: (i) a propriedade intelectual possui um elevado grau de dependência do desempenho da atividade empresarial; (ii) a venda de ativos de uma empresa em crise dependerá não só da precificação do ativo como da receptividade do mercado no momento da venda com relação ao produto e às externalidades de aquisição, o que pode refletir negativamente no valor de mercado outrora almejado. No entanto, essas dificuldades iniciais não impedem o mercado financeiro de avaliar alternativas para onerar a propriedade intelectual da empresa em crise como garantia de recursos financeiros como financiamento DIP, desde que haja um *due diligence* criterioso para assegurar a solidez da estratégia comercial da empresa e o plano de saída dos investidores.

A contribuição dos direitos intelectuais pode ser mais efetiva se houver um adequado gerenciamento da propriedade intelectual, com a manutenção dos registros contábeis e legais necessários para aquisição e manutenção desses direitos, bem como mapeamento constante por meio de relatórios e laudos de avaliação de impacto desses direitos intelectuais nas atividades operacionais.

A prática ainda tímida de alienação, licenciamento ou oneração de direitos intelectuais para a recuperação de crédito no Brasil decorre de diversos fatores que foram explorados na pesquisa, que se presumem decorrentes: (i) da cultura informal; (ii) da falta de profissionalização de gestão de médias empresas; (iii) do *backlog* de processos de registros de marcas e concessão de pedidos de patentes, especialmente; (iv) da dependência de marcas e patentes nacionais a titulares multinacionais ou empresas estrangeiras; (v) da depreciação da marca pelo ingresso da empresa em recuperação judicial; (vi) da expectativa de manutenção da marca e de outros ativos de propriedade intelectual para o momento posterior à superação da crise; e (vii) da ausência de casos práticos de sucesso e soluções inovadoras para impulsionar novas iniciativas.

Nesse sentido, a concentração elevada de investimentos em intangíveis deve vir acompanhada do esforço de políticas públicas nacionais para incentivar o apoio ao empreendedorismo e à inovação com a valorização da propriedade intelectual não apenas com os registros no INPI, mas especialmente por meio de estímulos à criação de um mercado secundário de transações. Nessa mesma linha, há que se pensar na simplificação de regras para solicitação e conclusão de análise de processos de empresas inovadoras no INPI, o que

favorecerá as empresas no momento de resultados financeiros negativos para melhor enfrentar as dificuldades.

REFERÊNCIAS

Livros

ABASCAL, Eduardo Martinez. *Finanças para executivos*. Madrid: McGraw Hill, 2019.

ABRÃO, Carlos Henrique (coord.). *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

ANDRÉ, Ethienne. *Les actifs incorporels de l'entreprise em difficulté*. Paris: Dalloz, 2020.

ANDRIGHI, Fátima; BENETI, Sidnei; ABRÃO, Carlos Henrique (coord.). *10 anos da vigência da Lei de recuperação e falência: Lei n. 11.101/2005*. São Paulo: Saraiva, 2015.

ARAÚJO, José Cordeiro. *A Lei de Proteção de Cultivares: análise de sua formulação e conteúdo*. Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2010. Disponível em: http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/3543/Lei_protecao_cultivares_araujo.pdf. Acesso em: out. 2022.

ARIENTE, Eduardo Altomare. *A função social da propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.

ASCARELLI, Tullio. *Panorama do direito comercial*. São Paulo: Saraiva, 1947.

ÁVILA, Humberto B. *Teoria da segurança jurídica*. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

ÁVILA, Humberto B. *Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos*. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cassio Machado. *A construção jurisprudencial da recuperação judicial de empresas*. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

BARBOSA, Denis Borges. *A conferência de bens intangíveis ao capital das sociedades anônimas à luz da Lei 11.638/07 em A propriedade intelectual no século XXI*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Disponível em: <https://doczz.com.br/doc/757198/daconfer%C3%Aancia-de-bens-intang%C3%ADveis-ao-capital-das-sociedades#:~:text=Da%20Confer%C3%Aancia%20de%20Bens%20Intang%C3%ADveis%20ao%20Capital%20das,f%C3%A1bricas%20do%20pa%C3%ADs%20que%20produzissempapel%20de%20embrulho>. Acesso em: out. 2022.

BARBOSA, Denis Borges. *Do direito das marcas: uma perspectiva semiológica*. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/do-direito-das-marcas.pdf>. Acesso em: dez. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. *Ensaaios e estudos de propriedade intelectual: patentes*. 2014-2015. v. II, p. 280. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/ensaaios_estudos_pi_patentes.pdf. Acesso em: nov. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. t. II.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: out. 2022.

BARRETO FILHO, Oscar. *Teoria do estabelecimento comercial*. São Paulo: Saraiva, 1988.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. *História de direito empresarial*. Aracaju: Edição do Autor, 2014.

BARROSO, Luís Roberto. *Temas de direito constitucional*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. t. I.

BARUFALDI, Wilson Alexandre. *Recuperação judicial: estrutura e aplicação de seus princípios*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017.

BERCOVICI, Gilberto. *Defesa da concorrência e proteção à propriedade intelectual: compatibilização entre a política concorrencial e as demais políticas públicas*. Direito econômico aplicado. Estudos e pareceres. São Paulo: ContraCorrente, 2016.

BEZERRA FILHO, Manoel Justino. *Lei de Recuperação de Empresa e Falência: Lei 11.101/2005 – comentada artigo por artigo*. São Paulo: RT, 2011.

BEZERRA FILHO, Manoel Justino. *Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. 14. ed. São Paulo: RT, 2019.

BITTAR, Carlos Alberto. *Curso de direito autoral*. Rio de Janeiro: Forense, 1988.

BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.

BORGES, João Eunápio. *Curso de direito comercial terrestre*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1971.

BULGARELLI, Waldírio. *Direito comercial*. São Paulo: Atlas, 1993.

BULGARELLI, Waldírio. *Perspectivas da empresa perante o direito comercial*. Estudos e pareceres de direito empresarial (O direito das empresas). São Paulo: RT, 1980.

BULGARELLI, Waldírio. *Teoria jurídica da empresa*. São Paulo: RT, 1985.

CAMPINHO, Sérgio. *Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa*. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

CAMPINHO, Sérgio. *Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa*. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

CAMPINHO, Sérgio. *Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa*. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

CAMPINHO, Sérgio. *Falência e recuperação de empresa: o novo regime da insolvência empresarial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

CARVALHO DE MENDONÇA, José. *Tratado de direito comercial brasileiro*. Campinas: Bookseller, 2000. v. 1.

CARVALHOSA, Modesto. *Comentários à Lei das S.A.* 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. I.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Introdução – Evolução histórica da propriedade industrial no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1946. v. I.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Parte II. Rio de Janeiro: Forense, 1952. v. II, t. I.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade intelectual*. Atualização de Newton Silveira e Denis Nunes Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 1.

CHAVES, Antônio. *Direito de autor*. Rio de Janeiro: Forense, 1987.

COMODO, Ana Paula de Oliveira. *A propriedade intelectual na recuperação judicial e na falência*. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

COMPARATO, Fábio Konder. *Direito empresarial: estudos e pareceres*. São Paulo: Saraiva, 1995.

COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. *O poder de controle na sociedade anônima*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

- COPELAND, Thomas E.; KOLLER, Tim, MURRIN, Jack. *Avaliação de empresas – valuation: calculando e gerenciando o valor das empresas*. Tradução Allan Vidigal Hastings. São Paulo: Makron Books, 2005.
- COSTA, Daniel Carnio; FAZAN, Eliza. *Constatação prévia em processos de recuperação judicial de empresas: o Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR)*. Curitiba: Juruá, 2019.
- COSTA, Luiz Guilherme Tinoco Aboim. *Valuation: manual de avaliação e reestruturação econômica de empresas*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
- COUTO E SILVA, Clóvis do. *A obrigação como processo*. São Paulo: José Bushatsky, 1976.
- DAMODARAN, Aswath. *Avaliação de investimentos: ferramentas e técnicas para a determinação do valor de qualquer ativo*. 5. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2010.
- DEL NERO, Patrícia Aurélio. *Propriedade intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia*. São Paulo: RT, 1998.
- DRUKER, Peter F. *A nova era da administração*. São Paulo: Pioneira, 1992.
- FARIA, José Eduardo. *O direito na economia globalizada*. São Paulo: Malheiros, 1999.
- FERREIRA, Waldemar. *Tratado de direito comercial. O Estatuto do Estabelecimento e a empresa mercantil*. São Paulo: Saraiva, 1962. v. 6.
- FORGIONI, Paula A. *A evolução do direito comercial brasileiro*. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters/RT, 2016.
- FORGIONI, Paula A. *Contrato de distribuição*. 3. ed. São Paulo: RT, 2014.
- FORGIONI, Paula A. *Os fundamentos do antitruste*. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2013.
- FURTADO, Celso. *A formação econômica do Brasil*. 34. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2007.
- FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes, Lei 7.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Brasília Jurídica, 1996.
- GALGANO, Francesco. *Lex mercatoria*. Bologna: Il Mulino, 1976.
- GARCIA, Balmes Vega. *Contrafação de patentes*. 2003. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.

GONÇALVES, Carlos Roberto. *Direito civil brasileiro: Parte Geral*. 20. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. v. 1.

GRAU, Eros Roberto. *O direito posto e o direito contraposto*. São Paulo: Malheiros, 2014.

GUERREIRO, José Alexandre Tavares. *Regime jurídico do capital autorizado*. São Paulo: Saraiva, 1984.

HENDRIKSEN, Eldon S.; VAN BREDA, Michael F. *Teoria da contabilidade*. Tradução da 5.^a edição americana por Antonio Z. Sanvicente. São Paulo: Atlas, 1999.

HENDRIKSEN, Eldon S.; VAN BREDA, Michael F. *Teoria da contabilidade*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

HOVENKAMP, Herbert. *Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice*. 3. ed. St. Paul: Thomson/West, 2005.

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. *Perspectivas do desenvolvimento brasileiro*. Livro 10. Brasília: Ipea, 2010.

IUDÍCIBUS, Sérgio de. *Teoria da contabilidade*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

KRAAKMAN, Reinier *et al.* *A anatomia do direito societário: uma abordagem comparada e funcional*. Tradução Mariana Parglender. São Paulo: Singular, 2018.

MACHADO, Sylvio Marcondes. *Anteprojeto de Código de Obrigações (exposição de motivos da parte relativa a sociedades e exercício da atividade mercantil)*. Comissão de Estudos Legislativos do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, Serviços de Reforma de Códigos, Brasília, 1964.

MANDEL, Julio Kahan. *Nova Lei das Falências e Recuperação de Empresas anotada: Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005*. São Paulo: Saraiva, 2005.

MARION, José Carlos. *Contabilidade básica*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

MARTINS, Eliseu. *Contribuição à avaliação do ativo intangível*. 1972. 109 f. Tese (Doutorado em Controladoria e Contabilidade) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1972.

MARTINS, Fran. *Curso de direito comercial*. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

MENDES, Bernardo Bicalho de Alvarenga (coord.). *Aspectos polêmicos e atuais da Lei de recuperação de empresas*. Belo Horizonte. Editora D'Plácido. 2016.

MILHAUPT, Curtis; PISTOR, Katharina. *Law & capitalism: what corporate crisis reveal about legal systems and economic development around the world*. Chicago: University of Chicago Press, 2008.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas*. Abordagem das marcas notórias na Lei n. 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: RT, 2003.

NAISBITT, John. *Paradoxo global*. Rio de Janeiro: Campus, 1994.

NEGRÃO, Ricardo. *Curso de direito comercial e de empresa: recuperação de empresas, falência e procedimentos concursais administrativos*. 14. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. v. 3.

OCHOA, Roberto Ozelame; WEINMANN, Amadeu de Almeida. *Recuperação empresarial: nova Lei de Falências e o novo direito penal falimentar*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.

PAES, Paulo Roberto Tavares. *Nova Lei de Propriedade Industrial*. São Paulo: RT, 1996.

PICARD, Edmond. *O direito puro*. Tradução Afonso Celso Furtado Rezende. Campinas: Romana, 2004.

PINHEIRO, Ivan Nogueira. *A evolução histórica dos direitos de autor: da invenção da imprensa a sua positivação*, 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*. Parte especial. Direito das coisas. Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial. Atualizado por Wilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2002. t. XVI.

PUGLIESI, Adriana Valéria. *Direito falimentar e preservação da empresa*. São Paulo: Quartier Latin, 2013.

REQUIÃO, Rubens. *A preservação da sociedade comercial pela exclusão do sócio*. 1959. Tese (Cátedra) – Faculdade de Direito da Universidade do Paraná, Curitiba, 1959.

REQUIÃO, Rubens. *Curso de direito comercial*. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1.

RIBEIRO, Osni Moura. *Contabilidade geral*. São Paulo: Saraiva, 1997.

ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy. A.; SOBRAL, Filipe. *Comportamento organizacional: teoria e prática no contexto brasileiro*. 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

SÁ, Antonio Lopes de. *Prática e teoria da contabilidade geral*. 22. ed. Curitiba: Juruá, 2009.

SACRAMONE, Marcelo Barbosa. *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. São Paulo: Saraiva, 2018.

SACRAMONE, Marcelo Barbosa. *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. São Paulo: Saraiva, 2021.

SALOMÃO FILHO, Calixto. *Teoria crítico-estruturalista do direito comercial*. São Paulo: Marcial Pons, 2015.

SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. *Recuperação judicial, extrajudicial e falência: teoria e prática*. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. *Recuperação judicial, extrajudicial e falência: teoria e prática*. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

SANTOS, Ana Claudia Karam Abdallah dos. *A tutela jurídica do “capital intelectual” das sociedades empresárias*. 2009. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e a nova Lei de Propriedade Industrial*. São Paulo: Saraiva, 1996.

SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no desenho industrial*. Rio de Janeiro: RT, 1982.

SILVEIRA, Newton. *Licença de uso de marca e outros sinais distintivos*. São Paulo: Saraiva, 1984.

SILVEIRA, Newton. *Novos estudos e pareceres: propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual*. 3. ed. Rio de Janeiro: Manole, 2005.

SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual*. 4. ed. Rio de Janeiro: Manole, 2010.

SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual*. 6. ed. São Paulo: Manole, 2018. [Disponível no Kindle.]

STIGLITZ, Joseph E. *Globalização: como dar certo*. Tradução Pedro Maria Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

SZTAJN, Rachel. *Teoria jurídica da empresa*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. [Disponível na Thomson Reuters – ferramenta One Legal.]

TABB, Charles Jordan; BRUBAKER, Ralph. *Bankruptcy law: principles, policies, and practice*. 2. ed. New York: LexisNexis, 2006.

TAMAGNO, Maristela Basso. *Joint ventures: manual prático das associações empresariais*. Livraria do Advogado, 1998.

TAVARES, Amanda de Carvalho Taroco. *Ativos intangíveis e a relevância da informação contábil para o mercado de capitais em empresas brasileiras*. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; JORGE, André Guilherme Lemos *et al.* (org.). *Coletânea da Atividade Negocial*. São Paulo: Universidade Nove de Julho – Uninove, 2018.

TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; SATIRO, Francisco (coord.). *Direito das empresas em crise: problemas e soluções*. São Paulo. Quartier Latin, 2012. p. 101-118.

VARELLA, Marcelo Dias. *Propriedade intelectual de setores emergentes: biotecnologia, fármacos e informática*. São Paulo: Atlas, 1996.

VEIGA, Didimo Agapito da. *Código Commercial comentado*. 2. ed. Rio de Janeiro: Laemmert, 1898. 2 v.

VIVANTE, Cesare. *Trattato di diritto commerciale*. 5. ed. 3 reimpr. Milano: Vallardi, 1934. v. 1.

WACHOWICZ, Marcos (org.). *Propriedade intelectual & internet*. Curitiba: Juruá, 2011. v. II.

WALD, Arnaldo. *Direito civil: direito de empresa*. São Paulo: Saraiva, 2012. 8 v.

Artigos e capítulos de obra coletiva

AGOSTINO, Mariarosaria; SCALERA, Domenico; SUCCURRO, Marianna; TRIVIERI, Francesco. Research, innovation, and bankruptcy: evidence from European manufacturing firms. *Industrial and Corporate Change*, v. 31, p. 137-160, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/icc/dtab057>. Acesso em: 4 out. 2022.

BAIRD, Douglas G.; RASMUSSEN, Robert. The end of bankruptcy. U Chicago Law & Economics, *Olin Working Paper* n. 173; *Vanderbilt Law and Economics Research Paper* n. 02-23, 2002. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.359241>. Acesso em: out. 2023.

BALL, Ray. International Financial Reporting Standards (IFRS): Pros and Cons for Investors. *Accounting and Business Research, International Accounting Policy Forum*, p. 5-7, 2006. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=929561. Acesso em: out. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. Ativos intangíveis como garantia. Transcrição de palestra realizada no BNDES em junho de 2005. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/empresarial02.pdf>. Acesso em: out. 2022.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. E-stabelecimento: teoria do estabelecimento comercial na internet, aplicativos, *websites*, segregação patrimonial, *trade dress* eletrônico, concorrência *online*, ativos intangíveis cibernéticos e negócios jurídicos. In: CRISTOFARO, Pedro Paulo; MACHADO FILHO, Caio (coord.). *Direito empresarial: estudos contemporâneos*. São Paulo: Quartier Latin, 2016.

BASSO, Maristela. A tutela constitucional da propriedade intelectual na Carta de 1988 – Avanço indiscutível. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, ano 45, n. 179, p. 39-41, jul./set. 2008. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/176539>. Acesso em: out. 2022.

BERKOWITZ, Daniel; PISTOR, Katharina; RICHARD, Jean-François. Economic development, legality, and the transplant effect. *European Economic Review*, v. 47, Issue 1, p. 165-195, 2003.

BLASI, Marcos C. M. Valoração de ativos de PI. *Curso de Verão INPI-ABPI*, 4 fev. 2020. Acervo do autor.

CAMILO JR., Ruy Pereira. Comentários aos artigos 1.º a 6.º. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de (coord.). *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 41-122.

CAMPOS, Moacyr Lobato de. A recuperação judicial, a falência e o futuro. In: MENDES, Bernardo Bicalho de Alvarenga (coord.). *Aspectos polêmicos e atuais da Lei de Recuperação de Empresas*. Belo Horizonte. D'Plácido, 2016.

CARVALHO, Francisval M.; KAYO, Eduardo K.; MARTIN, Diógenes M. L. Tangibilidade e intangibilidade na determinação do desempenho persistente de firmas brasileiras. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 14, n. 5, art. 6, p. 871-889, 2010. Disponível em: <http://www.spell.org.br/documentos/ver/1245/tangibilidade-e-intangibilidade-na-determinacao-do-desempenho-persistente-de-firmas-brasileiras/i/pt-br>. Acesso em: out. 2022.

CAVALLI, Cassio. Apontamentos sobre a teoria do estabelecimento comercial no direito brasileiro. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 96, n. 858, p. 30-47, abr. 2007. Disponível em: <http://works.bepress.com/cassiocavalli/2/>. Acesso em: out. 2023.

CELIDONIO, Luciana. O teste do melhor interesse dos credores (*Best-interest-of-creditors-test*). In: MARTINS, André Chateaubriand; YAGUI, Márcia (coord.). *Recuperação judicial: análise comparada Brasil – Estados Unidos*. Coimbra: Almedina, 2020. p. 141-160.

CEREZETTI, Sheila Christina Neder; MAFFIOLETTI, E. U. Transparência e divulgação de informações nos casos de recuperação judicial de empresas. *In: GARCIA, Ricardo Lupion (org.). 10 anos da Lei de falências e recuperação judicial de empresas: inovações, desafios e perspectivas*. 1. ed. Porto Alegre: Editora Fi, 2016. p. 378-418.

CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu; MORATO, Antonio Carlos. Direitos básicos de proteção de dados pessoais. O princípio da transparência e a proteção dos direitos intelectuais. *In: DONEDA, Danilo et al. (coord.). Tratado de proteção de dados pessoais*. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 641 e ss.

CIAMPOLINI, Cesar. Prefácio à Primeira Edição. *In: SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. São Paulo: Saraiva, 2018.

CLAESSENS, Stijn; KLAPPER, Leora F. Bankruptcy around the world: explanations of its relative use. *American Law and Economics Review*, Oxford, v. 7, n. 1, 2005.

COMPARATO, Fábio Konder. A transferência empresarial de tecnologia para países subdesenvolvidos: um caso típico de inadequação dos meios aos fins. *In: COMPARATO, Fábio Konder. Direito empresarial: estudos e pareceres*. São Paulo: Saraiva, 1995.

COSTA, Cezar Augusto Rodrigues. Venda de UPI e ativos sem sucessão. *In: LAZZARINI, Alexandre Alves et al. (coord.). Recuperação de empresas e falência: diálogos entre a doutrina e jurisprudência*. Barueri: Atlas, 2021.

CUANO, Rodrigo. Recuperação judicial e o impacto das decisões judiciais e seus reflexos no mercado de crédito. *Migalhas*, 3 jun. 2019. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/arquivos/2019/6/art20190603-06.pdf>. Acesso em: set. 2023.

DI BLASI, Gabriel. Questões atuais da proteção dos desenhos industriais. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial*, v. 93, n. 1, p. 3-10, 2008.

DIAS, Leonardo Adriano Ribeiro. Comentários aos artigos 64 a 69. *In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de (coord.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 439-476.

FASB – FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD. *Statement of Financial Accounting Concepts*, n. 6, 2008. Disponível em: [https://www.fasb.org/Page/document?pdf=aop_CON6.pdf&title=CON%206%20\(AS%20AMENDED\)](https://www.fasb.org/Page/document?pdf=aop_CON6.pdf&title=CON%206%20(AS%20AMENDED)). Acesso em: out. 2022.

GANGNUS, Alexander. IP Valuation: How to measure what you cannot see. *CITMA*, 28 set. 2022. Disponível em: <https://www.citma.org.uk/resources/ip-valuation-how-to-measure-what-you-cannot-see-mb22.html>. Acesso em: nov. 2023.

GARCIA, Rodrigo Saraiva Porto. Novas tendências para a venda de ativos na recuperação judicial: avanço ou retrocesso do novo regime de impugnações? *Revista Semestral de Direito Empresarial*, Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, jul./dez. 2020.

GOULART, André Moura Cintra. O conceito de ativos na contabilidade: um fundamento a ser explorado. *Revista Contab. Finanças [on-line]*, v. 13, n. 28, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1519-70772002000100004>. Acesso em: out. 2022.

GRAU, Eros Roberto. Princípios da ordem econômica da empresa. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; JORGE, André Guilherme Lemos *et al.* (org.). *Coletânea da atividade negocial*. São Paulo: Universidade Nove de Julho, 2018. p. 18-23.

HAGE, Jaap; PECZENIK, Aleksander. Law, morals and defeasibility. *Ratio Juris*, p. 305-325, 2000. Disponível em: https://www.academia.edu/469981/Law_morals_and_defeasibility. Acesso em: out. 2022.

HAMMES, Bruno Jorge. Origem e evolução histórica do direito da propriedade intelectual. *Estudos Jurídicos*, São Leopoldo, v. 23, n. 62, 1991.

JENSEN, Paul H.; WEBSTER, Elizabeth; BUDELMEYER, Hielke. Innovation, technological conditions and new firm survival. *Economic Record*, v. 84, n. 267, p. 434-448, 2008. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/Innovation%2C-Technological-Conditions-and-New-Firm-Jensen-Webster/2c86ca89f33a3f2e2bc3a12d24fe90db17060a8c>. Acesso em: 4 out. 2022.

KALANTARY, Ashkan. Aspects Relevant to the Valuation of Start-Ups, with a focus on intangible assets. In: GOLKOWSKY, Stefan (coord.). *Intellectual Property Strategies for Start-ups. A practical Guide*. London: Edward Elgar, 2023. Disponível em: https://ideas.repec.org/h/elg/eechap/21118_9.html. Acesso em: mar. 2023.

LAFER, Celso. Biodiversidade, propriedade intelectual e comércio internacional: Seminário Internacional sobre o Direito da Biodiversidade. *Revista CEJ*, v. 3, n. 8, p. 58-81, ago. 1999. Disponível em: <https://revistacej.cjf.jus.br/cej/index.php/revcej/issue/view/18>. Acesso em: out. 2022.

LEAL, Hugo; FALCÃO, Guilherme. Movimento Reformista: missão bem cumprida pelo parlamento brasileiro. In: SALOMÃO, Luis Felipe *et al.* *Recuperação de empresas e falência: diálogos entre a doutrina e a jurisprudência*. Barueri: Atlas, 2021.

LIMA, Igor de Silva; GALEA, Felipe E. dos Santos; LEITÃO, Gustavo dos Reis. Venda de UPIs e esvaziamento patrimonial: reflexões preliminares. *Revista do Advogado*, n. 150, p. 81-90, jun. 2021. Disponível em: https://aplicacao.aasp.org.br/aasp/servicos/revista_advogado/paginaveis/150/88/index.html#t=ODgsbGVmdCwyNDYuNDYyNzgsNzkuMjAsMTcwLjg0LDEwMy40MCxyaWdodCxib3R0b20=. Acesso em: out. 2023.

LOBO, Jorge Joaquim. Comentários aos artigos 35-69. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique. *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 123-129.

LOPUCKI, Lynn M. The Nature of the Bankrupt Firm: A Reply to Baird and Rasmussen's 'the End of Bankruptcy'. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3977801>. Acesso em: nov. 2023.

MARTINS-COSTA, Judith H. As cláusulas gerais como fator de mobilidade do sistema jurídico. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 885, jun. 1992.

MARTINS, Eliseu. Avaliação de empresas: da mensuração contábil à econômica. *Caderno de Estudos*, São Paulo, v. 13, p. 28-37, jul./dez. 2000. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cest/a/RW34Pc4yfGhrY9xMKwk4GqF/?format=pdf&lang=ptsciELO.br/j/cest/a/RW34Pc4yfGhrY9xMKwk4GqF/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: nov. 2023.

MARTINS, Eliseu *et al.* Avaliação de marcas: uma análise crítica. *Revista de Contabilidade da UFBA*, v. 4, n. 2, p. 4-20, 2010. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/357230398_AVALIACAO_DE_MARCAS_UMA_ANALISE_CRITICA/link/63dd40aa62d2a24f92f56d7e/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Ii9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24ifX0. Acesso em: nov. 2023.

MILANESE, Salvatore; ISMAEL NETTO, Wolney. Avaliação de empresas em *distress*. *TMA – Turnaround Management Association*. Disponível em: <https://www.tmabrasil.org/blog-tma-brasil/artigos/avaliacao-de-empresas-em-distress>. Acesso em: out. 2023.

MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Do direito comercial ao direito empresarial. Formação histórica e tendências do direito brasileiro. *Revista da Faculdade de Direito da UFGRS*, Porto Alegre, v. 24, n. 24, 2004.

MOREIRA, Pedro Ivo Lins. A constatação prévia e sua relação com o processamento da recuperação judicial. In: SALOMÃO, Luis Felipe *et al.* *Recuperação de empresas e falência: diálogos entre a doutrina e a jurisprudência*. Barueri: Atlas, 2021. p. 251-263.

MORO, Maitê Cecília Fabbri; GAMA, Marina Faraco Lacerda; GUIMARÃES, Ricardo Pereira de Freitas. Da proteção da marca de alto renome no Brasil. *Revista Científica do Unirios*, Paulo Afonso, p. 142-162, 2021. Disponível em: https://www.unirios.edu.br/revistarios/media/revistas/2021/31/da_protecao_da_marca_de_alto_renome_no_brasil.pdf. Acesso em: 29 dez. 2023.

MUNHOZ, Eduardo Secchi. Capítulo III – Da Recuperação Judicial [...] Seção IV – Do procedimento de recuperação judicial. In: SOUZA JR., Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. M. (coord.). *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. São Paulo: RT, 2007. p. 270-319.

OCDE. Bridging the gap in the financing of intangibles to support productivity. *OCDE Publishing*, Paris, 2021. Disponível em: <https://www.oecd.org/global-forum-productivity/events/Bridging-the-gap-in-the-financing-of-intangibles-to-support-productivity-background-paper.pdf>. Acesso em: set. 2022.

PACHECO, Rodrigo Otávio Soares; CHAGAS, Carlos Orlandi. O movimento reformista. In: SALOMÃO, Luis Felipe *et al.* *Recuperação de empresas e falência: diálogos entre a doutrina e a jurisprudência*. Barueri: Atlas, 2021. p. 21-26.

PAIVA, Luiz Fernando Valente de; COLOMBO, Giuliano. Venda de ativos na recuperação judicial: evolução, desafios e oportunidades. In: ELIAS, Luis Vasco (coord.). *10 anos da Lei de Recuperação de Empresas e Falências: reflexões sobre a reestruturação empresarial no Brasil*. São Paulo: Quartier Latin, 2015.

PARGENDLER, Mariana. Veil Peeking: The Corporation as a Nexus for Regulation. *University of Pennsylvania Law Review*, v. 169, p. 717-781, 2021. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3552961>. Acesso em: out. 2022.

PATROCÍNIO, Daniel Moreira de. Os princípios do processo de recuperação judicial de empresas. 2014. Disponível em: http://www.mpatrocínio.com.br/fotos_site/artigo%20-%20daniel%20patrocínio%20-%20princípios%20recuperacao.pdf. Acesso em: out. 2022.

PENTEADO, Mauro Rodrigues. Cap. I – Disposições Preliminares. In: SOUZA JR., Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. M. (org.). *Comentários à Nova Lei de Falência e Recuperação Judicial*. São Paulo: RT, 2007. p. 57-143.

PEREIRA, Guilherme Setoguti J. O regime de venda de bens durante a recuperação judicial segundo as alterações introduzidas pela Lei n. 14.112/2020: uma análise sob a ótica da função social da empresa. In: PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coord.). *Litigation Finance e Special Situations*. São Paulo: RT, 2023.

PORTER, Michael. The five competitive forces that shape strategy. *Harvard Business Review*, jan. 2008. Disponível em: <https://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-forces-that-shape-strategy>. Acesso em: out. 2023.

PUGLIESI, Adriana V. Comentários aos artigos 53 e 54. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de (coord.). *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 337-351.

PUYT, Richard W.; LIE, Finn Birger; WILDERON, Celeste P. M. The origins of SWOT analysis. *Long Range Plan*, v. 56, n. 3, jun. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2023.102304>. Acesso em: out. 2023.

REILLY, Robert. F. Intellectual Property Valuation With a Bankrupt Context. *les Nouvelles – Journal of the Licensing Executives Society*, v. LV, n. 4, p. 191, Dec. 2020. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3658506>. Acesso em: out. 2023.

REMÉDIO MARQUES, João Paulo F. Propriedade intelectual e interesse público. *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra*, n. 79, p. 293-354, 2003.

RIBEIRO, Janaína; DE NUCCIO, Dony. 22 empresas em recuperação judicial listadas na B3. *InvestNews*, 14 dez. 2020. Disponível em: <https://investnews.com.br/cafeina/22-empresas-em-recuperacao-judicial-listadas-na-b3/>. Acesso em: ago. 2023.

ROBERTS, Michael T. The Bankruptcy discount: profiting at the expense of others in Chapter 11. *ABI Law Review*, v. 21, n. 1, 2013. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2228797>. Acesso em: 20 out. 2022.

SÁ, Antônio Lopes de. Ativo intangível e potencialidades dos capitais. *Revista de Contabilidade – CRCSP*, São Paulo, ano IV, n. 13, p. 38-47, set. 2000.

SACRAMONE, Marcelo Barbosa; AMARAL, Fernando Lima Gurgel; MELLO, Marcus Vinicius Ramon Soares de. Recuperação judicial como forma de liquidação integral de ativos. *Revista de Direito Empresarial – RDEmp*, Belo Horizonte, ano 17, n. 3, p. 155-168, set./dez. 2020.

SALOMÃO, Luis Felipe. Aspectos gerais da Lei de Recuperação de Empresas. In: SALOMÃO, Luis Felipe; TARTUCE, Flávio. COSTA, Daniel Carnio. *Recuperação de empresas e falência: diálogos entre a doutrina e a jurisprudência*. Barueri: Atlas, 2021.

SARAGIOTTO, Luiz. *DIP Financing: um olhar alternativo – entendendo a evolução deste instrumento no mercado americano e as perspectivas para seu desenvolvimento no mercado brasileiro*. In: MARTINS, André Chateaubriand; YAGUI, Márcia (coord.). *Recuperação judicial: análise comparada Brasil – Estados Unidos*. Coimbra: Almedina, 2020. p. 97-123.

SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Comentários aos artigos 60 a 63. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de (coord.). *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.

SILVA, Brunno da; ROSA, Arthur Antonio Silva; RIBEIRO, Karem Cristina de Souza. Contexto das transformações: um estudo bibliométrico das métricas de *valuation* no Brasil. *Revista Interdisciplinar Científica Aplicada*, Blumenau, v. 15, n. 1, p. 55-72, 2021.

SILVA, José Everton da; SILVA, Marcos V. Viana da. A propriedade intelectual como uma evolução histórica do instituto da propriedade imaterial. In: BARROS, Carla Eugenia de; PIMENTEL, Luiz Otavio; ASSAFIM, João Marcelo de Lima (org.). *Propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação*. 23. ed. Brasília: Conpedi, 2015. v. 1, p. 99-118.

SILVA, Thiago Bruno de Jesus; LIMA FILHO, Raimundo Nonato. Mensuração do *goodwill*: um caso de estudo em duas empresas do setor de tecnologia da informação. *Revista de Estudos Contábeis*, Londrina, v. 5, n. 9, p. 106-126, jul./dez. 2014.

SILVEIRA, Newton. A obrigação de exploração de propriedade intelectual e a exaustão de direitos. *Revista da Escola da Magistratura Federal*, Rio de Janeiro, edição especial de Propriedade Intelectual, mar. 2011.

SOARES, Ana Carolina. Família Fares planeja volta do Mappin com lojas *online* e de rua. *Veja São Paulo*, 18 abr. 2019. Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/coluna/terracopaulistano/familia-fares-planeja-volta-do-mappin-com-lojas-online-e-de-rua>. Acesso em: 22 set. 2022.

SPROUSE, Robert T.; MOONITZ, Maurice. Tentative set of broad accounting principles for business enterprises; Accounting research study n. 03. *Guides, Handbooks and Manuals [online]*, v. 149, 1962. Disponível em: https://egrove.olemiss.edu/aicpa_guides/149. Acesso em: out. 2022.

TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. A empresa e o empresário no novo Código Civil. In: ALVIM, Arruda; CÉSAR, Joaquim Portes de Cerqueira; ROSAS, Roberto (coord.). *Aspectos controvertidos no novo Código Civil: escritos em homenagem ao Ministro José Carlos Moreira Alves*. São Paulo: RT, 2003.

TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Direito das empresas em crise. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; JORGE, André Guilherme Lemos *et al.* (org.). *Coletânea da atividade negocial*. São Paulo: Universidade Nove de Julho, 2018.

TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. A função social da empresa. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 92, n. 810, p. 33-50, abr. 2003.

TOMAZETTE, Marlon; GOMES, Tadeu. A alienação de ativos na recuperação judicial à luz da teoria econômica institucional. *Migalhas*, 25 jan. 2023. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2023/1/32F5EE9F23BCCA_Artigo-AAlienacaodosativosnaRe.pdf. Acesso em: nov. 2023.

VASQUEZ, Juan Luiz Souza. Insolvência transnacional. In: BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. *Manual da recomendação de falência e recuperação judicial*. Brasília: CNMP, 2023.

VIANNA, Fernando Villela de Andrade. Protocolo de Madri e a adesão do Brasil: uma questão de tempo. *Migalhas*, 5 jan. 2007. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/33966/protocolo-de-madri-e-a-adesao-do-brasil--uma-questao-de-tempo>. Acesso em: out. 2023.

VIEGAS, Juliana L. B. Propriedade intelectual. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). *Contratos de propriedade industrial e novas tecnologias*. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 104-105.

WACHOWICZ, Marcos. Regime jurídico do *software* no Brasil. *Revista Jurídica da Faculdade de Direito de Curitiba*, ano XVI, n. 14, p. 4, 2001. Disponível em:

https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/marcos_wachowicz.pdf. Acesso em: out. 2022.

WALLACH, Armando Lemos. Alienação de ativos no processo de recuperação judicial – alterações introduzidas pela Lei 14.112/2020 – Alienação por processo organizado. *In*: OLIVEIRA, Paulo Furtado. *Lei de Recuperação e Falência: pontos relevantes e controversos da reforma pela Lei 14.112/2020*. Indaiatuba: Foco, 2021. v. 2.

WILLIAMSON, Oliver. Por que direito, economia e organizações? *In*: ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel. *Direito & economia*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

XIE, Bo. *Comparative Insolvency Law – The Pre-pack Approach in Corporate Rescue*. Edward Elgar Publishing Ltd, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.4337/9781781007389>. Acesso em: 20 out. 2020.

Legislação e Websites

ABJUR. Tempo dos processos. Disponível em: <https://abjur.github.io/obsFase3/resultados.html#tempo-dos-processos>. Acesso em: jan. 2024.

APSYS. Grupo Americanas. *Laudo de Avaliação Apsis*. 2023. Disponível em: <https://psvar.com.br/wp-content/uploads/2023/03/Doc-2-laudo-de-avaliacao.pdf>. Acesso em: nov. 2023.

AGROLINK. CanaVialis e Allellyx espalham tecnologia pelo país. 21 maio 2009. Disponível em: https://www.agrolink.com.br/noticias/canavialis-e-allellyxespalham-tecnologia-pelo-brasil_90573.html. Acesso em: nov. 2023.

BLOOMBERG. Famílias Lemann Telles e Sicupira vendem prédio do Mappin em SP para o Sesc. Disponível em: <https://www.bloomberglinea.com.br/2023/03/31/familias-lemann-telles-e-sicupira-vendem-predio-do-mappin-em-sp-para-o-sesc/>. Acesso em: jan. 2024.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/1047199-CAMARA-APROVA-PROJETO-QUE-ALTERA-A-LEI-DE-FALENCIAS>. Acesso em: mar. 2024.

BRASIL. *Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf. Acesso em: nov. 2023.

BRASIL. *Decreto 2.682, de 23 de outubro de 1875*. Regula o direito que têm o fabricante e o negociante, de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html>. Acesso em: out. 2022.

BRASIL. *Lei 7.646, de 18 de dezembro de 1987*. Dispõe quanto à proteção da propriedade intelectual sobre programas de computador e sua comercialização no País e dá outras providências. Brasília, 1987. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/17646.htm. Acesso em: out. 2022.

BRASIL. *Lei de 28 de agosto de 1830*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-28-8-1830.htm#:~:text=LEI%20DE%2028%20DE%20AGOSTO,estrangeira%2C%20e%20regula%20sua%20concess%C3%A3o. Acesso em: out. 2022.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Lista completa de Indicação Geográfica, nov. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/indicacao-geografica/listaigs>. Acesso em: out. 2023.

BRASIL. *Portaria/INPI/PR 8, de 17 de janeiro de 2022*. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria/inpi/pr-n-8-de-17-de-janeiro-de-2022-375784518>. Acesso em: dez. 2023

BRASIL. Senado Federal. Parecer da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o PLC 71/2003, Relator Senador Ramez Tebet. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/63304>. Acesso em: out. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 1.^a Seção, CC 79.170, Rel. Min. Castro Meira, *DJ* 19.09.2008

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 2.^a Seção, EREsp 111.294, Rel. Min. Castro Filho, *DJ* 10.09.2007; e AgRg no CC 110.250, Rel. Min. Nancy Andrichi, *DJe* 16.09.2010.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 2.^a Turma, Recurso Especial 196.058, Rel. Min. João Otávio de Noronha, *DJ* 21.03.2005; Recurso Especial 618.571, Rel. Min. João Otávio de Noronha. *DJ* 19.12.2006.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 3.^a Turma, Recurso Especial 0012306/91/SP, j. 24.09.1991, *DJ* 07.10.1991, p. 13968.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.631.762/SP (2016/0268393-2), Rel. Min. Nancy Andrichi, *DJ* 19.06.2018. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1724416&num_registro=201602683932&data=20180625&formato=PDF. Acesso em: 13 out. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.678.423/SP (2014/0105769-0), Min. Nancy Andrichi, *DJe* 02.10.2017.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.688.243/SP (2017/0199428-8), Min. Luis Filipe Salomão, *DJe* 20.09.2018. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequenci>

al=88782038&num_registro=201701994288&data=20181023&tipo=5&formato=PDF.
Acesso em: nov. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.699.528/MG (2017/0227431-2, DJ 10.04.2018. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=81834389&tipo=91&nreg=201702274312&Seq>. Acesso em: out. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.819.057/RJ (2019/0049402-5), DJ 10.03.2020. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1920947&tipo=0&nreg=201900494025&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20200312&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em: 15 out. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Voto-Vista Ministro Dias Toffoli. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/votoDTamianto.pdf>. Acesso em: nov. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Agravo Recurso Extraordinário 1.266.095/RJ 0490011-84.2013.4.02.5101), Min. Luís Barroso. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5897510>. Acesso em: nov. 2023.

BRAZIL JOURNAL. Nova dona dos fertilizantes Heringer. Disponível em: <https://braziljournal.com/a-nova-dona-dos-fertilizantes-heringer/>. Acesso em: out. 2023.

BRIZOLA E JAPUR. Administrador Judicial. Edital 10020069358, no curso do Processo 5000521-26.2019.8.21.0132/RS. Disponível em: <https://brizolaejapur.com.br/storage/app/uploads/public/62f/a90/226/62fa90226c947773211282.pdf>. Acesso em: nov. 2023.

BRIZOLA E JAPUR. Administrador Judicial. Paquetá Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Companhia Castor de Participações Societárias. Documento disponível em: <https://brizolaejapur.com.br/storage/app/uploads/public/61e/591/76b/61e59176be793229124295.pdf>. Acesso em: out. 2023.

BRIZOLA E JAPUR. Administrador Judicial – Relatório de Atividades – Processo 500021-26.2019.8.21.0132, jul. 2019. Disponível em: <https://brizolaejapur.com.br/storage/app/uploads/public/61e/598/fce/61e598fce5a73495349111.pdf>. Acesso em: nov. 2023.

CADE. Ato de Concentração 27/1995. Disponível em: <https://www.cade.gov.br>. Acesso em: abr. 2024.

CÂMARA aprova projeto que altera a Lei de Falências. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/1047199-CAMARA-APROVA-PROJETO-QUE-ALTERA-A-LEI-DE-FALENCIAS>. Acesso em: mar. 2024.

CENTRAL DO VAREJO. Mappin ressurgue após falência em 1999 e contratempos durante a pandemia. Disponível em: <https://centraldovarejo.com.br/mappin-ressurgue-apos-falencia-em-1999-e-contratempos-durante-a-pandemia/>. Acesso em: 22 set. 2022.

CESÁRIO, Kone Prieto Fortunato; RODRIGUES, Ricardo Carvalho. Futuro governo deve proteger propriedade intelectual de olho na competitividade. *Jota*, 23 nov. 2022. Disponível: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/futuro-governo-deve-protoger-propriedade-intelectual-de-olho-na-competitividade-23112022>. Acesso em: mar. 2024.

CNN BRASIL. Pedidos de recuperação judicial aumentam mais de 60% em janeiro, revela Serasa Experian. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/pedidos-de-recuperacao-judicial-aumentam-mais-de-60-em-janeiro-revela-serasa-experian/>. Acesso em: mar. 2024.

CPC – COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1). Ativo Intangível. Disponível em: https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/static.cpc.aatb.com.br/Documentos/187_CPC_04_R1_rev%2021.pdf. Acesso em: fev. 2024.

CVM.GOV.BR. Laudo de Avaliação elaborado pela UNA – Consultoria em Finanças Corporativas, em 14.03.2023, para fins de embasamento da Oferta Pública de Ações da IGB, detentora da marca Gradiente. Disponível em: https://sistemas.cvm.gov.br/dados/LaudEditOpa/RJ-2022-03666/20230316_Laudo%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em: out. 2023.

DICIONÁRIO Informal. Disponível em: <https://www.dicionarioinformal.com.br/diferenca-entre/valora%C3%A7%C3%A3o/avalia%C3%A7%C3%A3o/#:~:text=Valorar%20uma%20empresa%20%C3%A9%20atribuir,usada%20como%20sin%C3%B4nimo%20de%20valora%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: mar. 2024.

DOING BUSINESS. Resolving insolvency. Disponível em: <https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/resolving-insolvency>. Acesso em: jan. 2024.

EXAME. STF forma maioria para determinar que Gradiente não tem direito à marca ‘iPhone’. 23 out. 2023. Disponível em: <https://exame.com/brasil/stf-forma-maioria-para-determinar-que-gradiente-nao-tem-direito-a-marca-iphone/>. Acesso em: out. 2023.

EXCLUSIVO. Em recuperação judicial fabricante começa processo de reestruturação financeira. Disponível em: https://exclusivo.com.br/_conteudo/negocios/2023/10/27/em-recuperacao-judicial-fabricante-da-ortope-comeca-processo-de-reestruturacao-financeira.html. Acesso em: nov. 2023.

INEPAR S.A. Indústria e Construções em Recuperação Judicial – Formulário de Referência 2023 – CVM. Disponível em: <https://ri.inepar.com.br/wp-content/uploads/2023/06/Formulario-de-referencia-2023-IC.pdf>. Acesso em: nov. 2023.

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Projetos de Pesquisa. Disponível em: http://pos-graduacao.direito.usp.br/projetos_de_pesquisa/principios-de-direito-comercial-no-contexto-do-direito-privado/. Acesso em: 30 set. 2022.

GOL (website). Fato Relevante. Gol inicia reestruturação financeira na justiça americana. Disponível em: <https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/5e992a5e-252e-44bd-acfa-11cbee904064/b8b9077e-84f4-fcf3-a6da-356d46afe1b3?origin=1>. Acesso em: abr. 2024.

IGB S.A. Em Recuperação Judicial. Laudo de Avaliação elaborado pela UNA Consultoria em Finanças Corporativas em 14.03.2023 para fins de embasamento da Oferta Pública de Ações da IGB, detentora da marca Gradiente. Disponível em: https://sistemas.cvm.gov.br/dados/LaudEditOpa/RJ-2022-03666/20230316_Laudo%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em: out. 2023.

IGB ELETRÔNICA S.A. Em Recuperação Judicial. Fato Relevante. Disponível em: <https://grupogradiente.com.br/wp-content/uploads/2023/05/IGB-Eletr%C3%B4nica-S.A.-Fato-Relevante-Resultado-do-Leil%C3%A3o-OPA.pdf>. Acesso em: nov. 2023.

IGB ELETRÔNICA S.A. Em Recuperação Judicial. Edital OPA. Disponível em: <https://grupogradiente.com.br/wp-content/uploads/2023/04/IGB-Eletr%C3%B4nica-S.A.-Edital-OPA..pdf>. Acesso em: nov. 2023.

IGB ELETRÔNICA S.A. Em Recuperação Judicial. Relatório Mensal de Atividades, jun. 2022. Disponível em: <https://grupogradiente.com.br/wp-content/uploads/2022/09/Relat%C3%B3rio-Mensal-Atividades-jun2022.pdf>. Acesso em: mar. 2024.

IMPrensa Nacional. Portaria/INPI/PR 8, de 17 de janeiro de 2022. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria/inpi/pr-n-8-de-17-de-janeiro-de-2022-375784518>. Acesso em: dez. 2023.

INEPAR S.A. Indústria e Construções em Recuperação Judicial. Formulário de Referência 2023 – CVM. Disponível em: <https://ri.inepar.com.br/wp-content/uploads/2023/06/Formulario-de-referencia-2023-IC.pdf>. Acesso em: nov. 2023.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Acordo de Haia para o Registro Internacional de Desenhos Industriais. 31 jul. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais/acordo-de-haia>. Acesso em: nov. 2023.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Ato Normativo INPI 135/1997. Disponível em: <https://wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/br093pt.pdf>. Acesso em: nov. 2023.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Classificação de produtos e serviços. 12.^a edição da Classificação Internacional de NICE (NCL(12) 2023).

Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas>. Acesso em: out. 2023.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Diretriz de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade, maio 2012. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/pagina_consultas-publicas/arquivos/diretriz_de_mu_versao_2_original.pdf. Acesso em: nov. 2023.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Indicações Geográficas. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1S9zkJkYDk1TvK-oIIchSzbATg74UwJB1/view>. Acesso em: nov. 2023.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de marcas. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca. Acesso em: nov. 2023.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Marcas de alto renome. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-18-02-2020_padrao-1.pdf. Acesso em: out. 2023.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *12ª Edição da Classificação Internacional de NICE (NCL(12) 2023)*. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt.br/servicos/marcas/arquivos/classificacao_de_marcas/PortalINPI_NCL122023ENPTBR_20221231.pdf. Acesso em: out. 2023.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *12.ª Edição da Classificação Internacional de Locarno*. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais/arquivos/guia-basico/loc-12-_2019_versao-final.pdf. Acesso em: out. 2023.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Valor atual taxa de marca de alto renome. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-o-reconhecimento-de-alto-renome-de-registro-de-marca>. Acesso em: out. 2023.

IPEAM – INSTITUTO DE PERÍCIA DA AMAZÔNIA. *Relatório Mensal de Atividades*, 31 ago. 2021. Disponível em: <https://grupogradiente.com.br/wp-content/uploads/2021/12/Contas-Demonstrativas-Mensais-31-08-2021.pdf>. Acesso em: out. 2023.

ISTO É. Eternit deixa recuperação judicial no passado e cresce com aquisições e modernização de portfólio. Disponível em: <https://istoedinheiro.com.br/eternit-deixa-recuperacao-judicial-no-passado-e-cresce-com-aquisicoes-e-modernizacao-de-portfolio/>. Acesso em: nov. 2023.

JOTA. STF mantém decisão que proíbe extração e comercialização de amianto crisotila. Disponível em: <https://www.jota.info/stf/do-supremo/stf-mantem-decisao-que-proibe-extracao-e-comercializacao-de-amianto-crisotila-23022023#:~:text=Por%20maioria%2C%20o%20Supremo%20Tribunal%20Federal%20%28STF%29%20manteve%2C,proibiu%20o%20uso%20da%20fibra%20mineral%20no%20pa%C3%ADs>. Acesso em: nov. 2023.

LUPATECH S.A. Formulário de Referência – CVM. 2022, p. 95. Disponível em: https://ri.lupatech.com.br/upload/files/3460_formulario-de-referencia-2022-V1.pdf. Acesso em: nov. 2023.

LUPATECH S.A. Fato Relevante – Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial. P. 6. Disponível em: https://ri.lupatech.com.br/upload/files/3568_2023_03_14_Sentenca-de-Encerramento-da-RJ_Lupatech_VF.pdf. Acesso em: nov. 2023.

MIGALHAS.COM. Protocolo e Madri e a adesão do Brasil: uma questão de tempo. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/33966/protocolo-de-madri-e-a-adesao-do-brasil-uma-questao-de-tempo>. Acesso em: out. 2023.

MONEY TIMES. Heringer (FHER3) encerra 4T22 com prejuízo de líquido de R\$ 73 milhões; Ebitda recua 122%. Disponível em: <https://www.moneytimes.com.br/heringer-fher3-encerra-4t22-prejuizo-liquido-de-r-73-bilhoes-ebitda/#:~:text=No%20entanto%2C%20no%20acumulado%20de%202022%2C%20houve%20um,das%20entregas%20do%20segundo%20semestre%20do%20ano%20passado>. Acesso em: nov. 2023.

OECD. Measuring the technological and economic value of patents. In: OECD. *Enquiries Into Intellectual Property's Economic Impact*. 2015, p. 85-126. Disponível em: <https://www.oecd.org/sti/ieconomy/Chapter2-KBC2-IP.pdf>. Acesso em: mar. 2024.

OI S.A. Alienação de Ativos – 2. Documento disponível em: <https://brizolaejapur.com.br/storage/app/uploads/public/61e/594/1a1/61e5941a181e4907408872.pdf>. Acesso em: out. 2023.

OI S.A. Demonstrações Financeiras e Relatório de Auditores Independentes, referentes aos exercícios de 2018 e 2019. Disponível em: <https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/6aebbd40-9373-4b5a-8461-9839bd41cbbb/92d765bb-2a41-3b98-da9e-1ecc29b0deab?origin=1>. Acesso em: nov. 2023.

OI S.A. Edital de Alienação por propostas fechadas, fls. 512.695 a 512.722. TJRJ, Processo 0203711-65.2016.8.19.0001.

OI S.A. *Frequent Answer Questions* (FAQ) sobre a saída da recuperação judicial. Disponível em: <https://ri.oi.com.br/faq-saida-recuperacao-judicial/>. Acesso em: nov. 2023.

OI S.A. Nova Recuperação Judicial – Laudo de Avaliação. Disponível em: <https://recuperacaojudicialoi.com.br/inicio-2/principal-2/>. Acesso em: nov. 2023.

OI S.A. UPI Ativos Móveis. Disponível em: <https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/4d705e6d-cd28-4747-8452-0a0a616e5243/3ba846b0-cc44-4fe2-b1fb-4301b508db47?origin=1>. Acesso em: nov. 2023.

OMPI – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual*. Genebra, 2002. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf. Acesso em: out. 2022.

OMPI – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Guia da Classificação de Patente Internacional (versão inglês). Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-guide-ipc-2023-en-guide-to-the-international-patent-classification-2023.pdf>. Acesso em: dez. 2023

OMPI – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Resumo Executivo Índice Global de Inovação 2023*. p 17. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo-pub-2000-2023-exec-pt-global-innovation-index-2023.pdf>. Acesso em: mar. 2024.

RAÍZES DO BRASIL. Em 1834, uma comissão apresentava o “Projecto do Codigo Commercial do Imperio do Brazil”. *Migalhas*, 29 fev. 2012. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/150796/em-1834--uma-comissao-apresentava-o--projecto-do-codigo-commercial-do-imperio-do-brazil>. Acesso em: 30 set. 2022.

RED Book Global (rics.org). Disponível em: <https://www.rics.org/profession-standards/rics-standards-and-guidance/sector-standards/valuation-standards/red-book/red-book-global>. Acesso em: out. 2023.

RENOVA Energia S.A. Em Recuperação Judicial – Formulário de Referência. Disponível em: <file:///C:/Users/Ana%20P%20B%20Paschoini/Downloads/fre%202019.pdf>. Acesso em: nov. 2023.

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. TJRJ. Processo n. 0203711- 65.2016.8.19.0001.

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. TJRJ. Processo n. 0203711- 65.2016.8.19.0001.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Processo 5000521-26.2019.8.21.0132.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 5.^a Câmara Cível, Comarca de Porto Alegre, AI 70074642323 (N. CNJ: 0228347-59.2017.8.21.7000).

SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Processo 008.12.023674-2.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo, 1.^a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Processo 2076782-87.2018.8.26.0000, Rel. Fortes Barbosa, j. 08.08.2018.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo, 1.^a Vara de Falência e Recuperação Judiciais, Processo 1057756-77.2019.8.26.0100.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo, 2.^a Câmara Reservada de Direito Empresarial, AI 2226798-58.2015.8.26.0000.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, AI 0136362-29.2011.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças, j. 28.02.2012.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo, Processo 1000339-55.2019.8.26.0428.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo, Processo 0136362-29.2011.8.26.0000 (AI).

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo, Processo 1001646.41.2018.8.26.0296.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo, Processo 1003107-36.2014.8.26.0037.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo, Processo 1004724-95.2019.8.26.0347.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo, Processo 1030930-48.2018.8.26.0100.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo, Processo 1033888-36.2020.8.26.0100.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo, Processo 1047144-85.2016.8.26.0100.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo, Processo 1050924-67.2015.8.26.0100.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo, Processo 1119642-14.2018.8.26.0100.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo, Processo 2226798-58.2015.8.26.0000.

SÃO PAULO. Tribunal Regional Federal 3.^a Região, Processo 5021558-48.2023.4.03.6100.

SEBRAE. *Anuário do trabalho nos pequenos negócios*: 2018. 11. ed. Brasília: Dieese, 2020. Disponível em: <https://www.dieese.org.br/anuario/2018/anuarioPequenoNegocio2018.html>. Acesso em: out. 2022.

SHEIN está perto de valer mais de US\$ 100 bilhões, mais do que H&M e Zara juntas. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/negocios/shein-esta-perto-de-valer-us-100-bi-mais-do-que-hm-zara-juntas-25460870>. Acesso em: 28 set. 2022.

TEBET, Ramez. Relatório Exposição de Motivos da Lei 11.101/2005. Brasília, 2005. p. 29. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=580933>. Acesso em: 25 set. 2022.

THE ACCOUNT COMPANY. What is PI-Score? Disponível em: <https://www.theaccountingco.com/pi-score/>. Acesso em: out. 2022.

THE BOOK GLOBAL STANDARDS. Disponível em: <https://www.rics.org/profession-standards/rics-standards-and-guidance/sector-standards/valuation-standards/red-book/red-book-global>. Acesso em: out. 2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. Processo 0617552-11.2018.8.04.0001. 12.^a Vara Cível da Comarca da Capital. Fls. 17409 e ss. Disponível em: <https://grupogradiente.com.br/wp-content/uploads/2021/12/Senten%E2%80%A1as-22-01-2021.pdf>. Acesso em: mar. 2024.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4.^a REGIÃO. Leilão marca Ortopé. Disponível em: <https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/modulos/noticias/143012>. Acesso em: mar. 2024.

UNCTAD – UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. *Technology and Innovation Report 2021. Catching technological waves Innovation with equity*. Geneva: UNCTAD, 2021. Disponível em: https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf. Acesso em: 30 set. 2022.

UNICÓRNIOS brasileiros: conheça as *startups* brasileiras avaliadas em mais de US\$ 1 bilhão. Disponível em: <https://blog.aaainovacao.com.br/unicornios-brasileiros/>. Acesso em: 28 set. 2022.

USPTO – United States Patent and Trademark Office. Disponível em: <https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/static/pages/ppubbasic.html>. Acesso em: nov. 2023.

VALOR de mercado das empresas listadas. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/mercado-a-vista/valor-de-mercado-das-empresas-listadas/bolsa-de-valores-diario/. Acesso em: nov. 2023.

VALOR ECONÔMICO. Cresce o número de falências entre usinas sucroalcooleiras | Agronegócios, 25 set. 2017. Disponível em: <https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2017/09/25/cresce-o-numero-de-falencias-entre-usinas-sucroalcooleiras.ghtml>. Acesso em: out. 2023.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. Module 11 – IP Valuation. Disponível em: https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf. Acesso em: mar. 2024.

APÊNDICE A – Recuperação Judicial da Bardella

Quadro 1 – Relação de marcas da Bardella

REGISTRO N.º	DATA	MARCA	TIPO	CLASSE	DATA DA VIGÊNCIA
002520990	1.º.10.2010	Bardella	Mista	NCL (8) 07	14.04.2030
819508594	02.10.1996	Bardella	Mista	06:10	04.05.2029
819508608	02.10.1996	B Bardella	Mista	07:10	04.05.2029
819508616	02.10.1996	B Bardella	Mista	37:42	05.05.2029
921087489	08.09.2031	Bardella	Nominativa	NCL (11) 06	08.09.2031
921087667	21.10.2020	Bardella	Nominativa	NCL (11) 04	08.09.2031
921087829	21.10.2020	Bardella	Nominativa	NCL (11) 11	08.09.2031
921088035	21.10.2020	Bardella	Nominativa	NCL (11) 07	08.09.2031

APÊNDICE B – Recuperação Judicial da Teka

Quadro 2 – Relação de marcas do Grupo Teka

REGISTRO N.º	DATA	MARCA	TIPO	CLASSE
002.086.344	02.04.2008	TK	Mista	24/20
003.790.622	17.07.2008	TEKA	Nominativa	23/10
003.794.970	25.07.2008	TEKA	Nominativa	20/35
003.889.459	03.02.1999	TEKA	Nominativa	25/10.20.30
006.276.598	10.04.2006	TK-TEKA	Mista	23/10
006.276.610	10.04.2006	TK-TEKA	Mista	24/20
006.276.636	10.04.2006	TK-TEKA	Mista	25/10.20.30
006.336.116	10.06.2006	TEKA-WALK	Nominativa	24/10.20
006.860.133	10.02.1999	TEKA	Mista	24/10
007.527.055	25.07.2008	TEKA	Nominativa	24/20
007.527.063	25.07.2008	TEKA	Nominativa	25/10
810.553.830	12.07.2003	TK TEKA	Mista	40/70
815.682.344	11.08.2002	TEKA IMPORT	Mista	40/15
815.682.352	11.08.2002	TEKA EXPORT	Mista	40/15
816.544.239	17.08.2003	TEKA	Mista	NCL 27
816.544.271	17.08.2003	TEKA	Mista	NCL 23
816.544.280	17.08.2003	TEKA	Mista	24/10.20
816.544.298	17.08.2003	TEKA	Mista	25/10.20.30
816.544.301	24.08.2003	TEKA	Mista	20/35
817.544.046	09.07.2006	TEKINHA	Nominativa	25/10.20.30
817.544.054	21.11.2005	TEKINHA	Nominativa	24/10.20
817.707.700	08.10.2006	GOLDEN TEKA	Nominativa	24/10.20
818.330.252	15.04.2007	ECOTEKA	Nominativa	24/10.20
818.334.690	08.04.2007	TEKA	Mista	24/10.20
818.334.703	08.04.2007	TEKA	Mista	24/10.20
818.641.428	14.10.2007	TEKA	Mista	24/10.20
818.641.436	14.10.2007	TEKA	Mista	25/10.20.30
818.641.444	11.11.2007	TEKA	Mista	40/15.70
818.741.236	21.10.2007	TEKA	Mista	24/10.20.30
818.741.244	21.10.2007	TEKA	Mista	27/10.20
818.741.252	10.03.1998	TEKA	Mista	40/15
818.741.260	21.10.2007	TEKA	Mista	27/10.20

REGISTRO N.º	DATA	MARCA	TIPO	CLASSE
818.741.350	21.10.2007	TEKA	Mista	25/10.20.30
820.306.797	27.08.2002	TEKA MASTER FITNESS	Nominativa	NCL 25
820.910.660	14.11.2006	TEKADRY	Nominativa	24/10.20
820.910.678	29.08.2006	TEKADRY	Nominativa	27/10.20
820.910.686	27.11.2007	TEKADRY	Nominativa	25/10.20.30
822.461.820	10.01.2006	TEKA MASTER FITNESS	Nominativa	NCL 24
900.443.219	10.08.2007	TEKA TWIST	Mista	NCL 24
829.924.957	09.10.2008	TEKA PROTECT	Nominativa	NCL24*
830.135.472	23.04.2009	TEKA NAUTICA	Nominativa	NCL 24*
830.135.480	23.04.2009	TEKA YACHT	Nominativa	NCL 24*
830.135.499	23.04.2009	TEKA YACHTING	Nominativa	NCL 24*
830.135.502	23.04.2009	TEKA MARINE	Nominativa	NCL 24*
900.556.099	15.10.2007	TEKA	Mista	NCL 20*

Fonte: Plano de Recuperação Judicial Grupo Teka

(*) Pendente de registro no INPI por ocasião do PRJ

APÊNDICE C – Outros casos recentes de recuperação judicial – Americanas

Quadro 3 – Avaliação de ativo intangível do Grupo Americanas

Capítulo Referência	Grupo Americanas	Valor Econômico R\$ mil	Valor Liquidação R\$ mil	Metodologia de Avaliação
7.1.12	Intangível	-	-	N/A
7.1.13	Marca Americanas S.A.	390.030	262.529	Abordagem de Renda
7.1.14	Investimentos: AME	1.499.161	1.009.085	Patrimônio Líquido Contábil
7.1.15	Investimentos: UNI.CO	243.944	164.199	Preço de Aquisição
7.1.16	Investimentos: <i>Joint Venture</i> – Vem Conveniência	219.131	147.497	Regimento contratual
7.1.17	Investimentos: Skoob Books	246	165	Patrimônio Líquido Contábil
7.1.18	Investimentos: Supernow e Shipp	22.481	15.132	Patrimônio Líquido Contábil
7.1.19	Investimentos: BIT Services	247.190	166.384	Patrimônio Líquido Contábil
7.1.20	Investimentos: Click Rodo	-	-	Patrimônio Líquido Contábil
7.1.21	Investimentos: Demais Subsidiárias	265.999	179.044	Patrimônio Líquido Contábil
7.1.22	Ativo de Direito de Uso	-	-	N/A

Fonte: Relatório AP-00092/23-02 – Apsis⁵⁸⁰

⁵⁸⁰ APSIS. Grupo Americanas. *Laudo de Avaliação Apsis*. 2023, p. 5. Disponível em: <https://psvar.com.br/wp-content/uploads/2023/03/Doc-2-laudo-de-avaliacao.pdf>. Acesso em: nov. 2023.

APÊNDICE D – A recuperação judicial da Heringer

Quadro 4 – Patentes deferidas em nome de Heringer

N. Pedido	Depósito	Publicação	Concessão	Titulares Descrição Resumida	IFC
BR 10 2014 028101 0	10.11.2014	05.05.2015	30.06.2020	Heringer (ES) Obs.: Requerente da Nulidade: Máquinas Agrícolas Jacto S.A. indeferida. Módulo de lançamento lateral de fertilizantes e mesmo sementes dentre outros insumos aplicado em implemento agrícola do tipo adubadeira, plantadeira	Ao1C 15;16
PI 0700921-6	15.03.2007	08.01.2008	10.03.2015	Heringer (ES) Produto Fertilizante a base de ureia e processo para fabricação do produto	C05F 9/00

Fonte: Elaboração própria de acordo com a base de dados INPI.

APÊNDICE E – A recuperação judicial da Lupatech

Quadro 5 – Lista de patentes em nome de Lupatech no INPI

N. Pedido	Depósito	Publicação	Concessão	Titulares Descrição Resumida	Extinção
PI 0803956-9	12.09.2008	22.06.2010	21.11.2018	Lupatech (Caxias do Sul), UFSC e Embraco Composição metalúrgica de materiais particulados e processo de obtenção de produtos sinterizados autolubrificantes	12.06.2021
PI 0403536-4	06.08.2004	21.03.2006	23.08.2011	Lupatech (RS) Reator de Plasma Industrial para a Extração de Ligantes assistida por plasma, de peças produzidas por injeção de pós	
PI 9901512-9	27.05.1999	09.01.2001	15.02.2005	Lupatech (RS) Processo de extração por plasma de ligantes em peças obtidas por moldagem de pós por injeção	
BR 12 2013 032789-4	12.09.2008	16.09.2014	02.10.2018	Lupatech (RS) Composição metalúrgica de materiais particulados, produto sinterizado autolubrificante e processo de obtenção de produtos sinterizados autolubrificantes	
MU 8901206-2	29.06.2009	16.03.2010	21.03.2017	Lupatech (RS) Disposição construtiva em válvula globo angular	29.03.2021
MU 8802327-3	15.10.2008	14.07.2009	10.04.2018	Lupatech (RS) Disposição construtiva em válvula hidrante monobloco	15.07.2020
MU 8801249-2	27.06.2008	11.08.2009	05.07.2016	Lupatech (RJ) Disposição introduzida em máquina para conformar flange em tubo polimérico	27.03.2021
MU 8801549-1	19.06.2008	30.06.2009	04.04.2017	Lupatech (RS) Disposição construtiva em válvula globo angular	19.03.2021
MU 8700817-3	04.04.2007	22.01.2008	13.12.2016	Lupatech (RJ) Disposição introduzida em tubo metálico inserido por tubo polimérico ou similar	04.01.2021
MU 8302853-6	22.10.2003	14.06.2005	16.10.2012	Lupatech (RS) Equipamento para despressurização de manômetro	
MU 7800313-0	23.02.1998	19.10.1999	31.08.2004	Lupatech (RS) Disposição Construtiva em Válvula de Esfera	23.03.2013

Fonte: Elaboração própria de acordo com a base de dados INPI.

Quadro 6 – Patentes da Lupatech no Formulário de Referência CVM 2022

Descrição do Ativo	Duração
Disposição Construtiva em Válvulas Hidrante Monobloco – MU 8802327-3	15.07.2020
Disposição introduzida em máquina para conformar flange em tubo polimérico – MU 8801249-2 Y1	27.03.2021
Disposição construtiva em válvula globo angular – MU 8901206-2 Y1	29.03.2021
Comp. metalúrgica de mat. particulados e processo de obt. de prod. sinterizados aut. PI0803956-9 B1	12.06.2021
Disposição introduzida em tubo metálico inserido por tubo polimérico ou similar – MU 8700817-3 Y1	04.01.2021
Disposição construtiva em válvula globo angular -- MU8801549-1 Y1	19.03.2021

Fonte: Formulário de Referência CVM – Lupatech (2022).

Quadro 7 – Lista de patentes em nome de Lupatech no USPTO

Número da Patente	Equivalente Patente INPI	Título	Inventor	Data do Pedido	Data da Publicação
US-10835957-B2	PI 0803956-9	Composição metalúrgica de materiais particulados e processo de obtenção de produtos sinterizados autolubrificantes (Texto original: Composition of particulate materials and process for obtaining self-lubricating sintered products)	Binder; Roberto et al.	28.09.2018	17.11.2020
US-20190030607-A1	PI 0803956-9	Composição metalúrgica de materiais particulados e processo de obtenção de produtos sinterizados autolubrificantes (Texto original: Composition of particulate materials and process for obtaining self-lubricating sintered products)	Binder; Roberto et al.	28.09.2018	31.01.2019
US-10166604-B2	PI 0803956-9	Composição metalúrgica de materiais particulados e processo de obtenção de produtos sinterizados autolubrificantes (Texto original: Composition of particulate materials and process for obtaining self-lubricating sintered products)	Binder; Roberto et al.	04.12.2015	01.01.2019
US-20160184896-A1	PI 0803956-9	Composição metalúrgica de materiais particulados e processo de obtenção de produtos sinterizados autolubrificantes (Texto original: Composition Of Particulate Materials And Process For Obtaining Self-Lubricating Sintered Products)	Binder; Roberto et al.	04.12.2015	30.06.2016
US-9243313-B2	PI 0803956-9	Composição metalúrgica de materiais particulados e processo de obtenção de produtos sinterizados autolubrificantes Metallurgical composition of particulate materials, self-lubricating sintered products and process for obtaining self-lubricating sintered products	Binder; Roberto et al.	09.09.2009	26.01.2016
US-7718919-B2	PI 0403536-4	Reator de Plasma Industrial para a Extração de Ligantes assistida por plasma, de peças produzidas por injeção de pós Industrial plasma reactor for plasma assisted thermal debinding of powder injection-molded parts	Machado; Ricardo et al.	14.07.2005	08.05.2010
US-6579493-B1	PI 9901512-9	Processo de extração por plasma de ligantes em peças obtidas por moldagem de pós por injeção (Texto original: Process for removal of binders from parts produced by powder injection molding)	Klein; Aloisio Nelmo et al.	23.05.2000	17.06.2013

Fonte: USPTO – Base de dados⁵⁸¹⁵⁸¹ USPTO – United States Patent and Trademark Office. Disponível em: <https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/static/pages/ppubsbasic.html>. Acesso em: nov. 2023

Quadro 8 – Lista de patentes em nome de Lupatech no SpaceNet

Número da Patente	IPC	CPC	Título	Inventor	Primeira Data de Prioridade	Data Primeira da Publicação
BRMU9000631U2	F16K17/19	-	Disposição Construtiva em Válvula de Segurança	Rech Carlos Cezar	22.03.2010	24.12.2013
BR8302853U BR8302853Y1	F16K15/04 F16K15/04	-	Equipamento para despressurização de manômetro	Perini Nestor	22.10.2003	14.06.2005
BRP0805107A2	B26D1/12	-	Equipamento para corte de peças fundidas	Lorandi Samuel Luiz	17.11.2008	09.03.2010
BRMU8901206U2 BRMU8901206Y1	F16K21/00	-	Disposição construtiva em válvula globo angular	Marello Manfredo	29.06.2009	16.03.2010
BRPI1006306A2	B22F1/103 C08L23/12	-	Sistema Ligante	Machado Ricardo	01.12.2010	26.03.2013
BRPI0403536A BRPI0403536B1	B22F1/00 B22F1/00	B22F3/1025 (EP,US) B22F3/225 (EP,US) C04B35/638 (EP,US) C04B35/64 (EP,US) H01J37/32522 (EP,US) H01J37/32532 (EP,US) B22F2998/00 (EP,US) B22F2999/00 (EP,US) C04B2235/6022 (EP,US) C04B2235/666 (EP,US) B22F2998/00, B22F3/225, ADD (EP,US) B22F2999/00 B22F3/1025, B22F2202/13, ADD (EP,US)	Reator de plasma Industrial para a extração de ligantes assistida por plasma, de peças produzidas por injeção de pós	Machado Ricardo et al.	06.08.2004	09.02.2006
BR9901512A	B22F3/105 B22F3/10 B29C59/14 C23C8/36	B22F3/1025 (EP,US) B29C59/14 (EP,US) C23C8/36 (EP,US)	Processo de extração por plasma de ligantes	Klein Aloisio Nelmo et al.	27.05.1999	07.12.2000
BRMU9000870U2	F16K5/08	-	Disposição Construtiva em Sistema de Acionamento para Válvula	Nagassi Ortiz; Marcos Tochio	22.03.2010	31.12.2013
BR7800313U	F16K5/06 F16K5/06	-	Disposição construtiva em válvula de esfera	Perini Nestor	23.03.1998	19.10.1999

Número da Patente	IPC	CPC	Título	Inventor	Primeira Data de Prioridade	Data Primeira da Publicação
BRMU8802327U2 BRMU8802327Y1	F16K27/02	-	Disposição construtiva em válvula hidrante monobloco	Marello Manfredo	15.10.2008	14.07.2009
BRPI0803956A2 BRPI0803956B1	B22F1/00 B22F1/105	B22F1/00 (EP,KR,US)B22F1/105 (EP,KR,US) B22F3/10 (KR) B22F3/16 (US) B22F5/006 (US) B22F7/08 (EP,US) B22F9/04 (US) C22C33/02 (KR) C22C33/0221 (EP,US) C22C33/0228 (EP,US) B22F2301/35 (US) B22F2302/20 (US) B22F2304/10 (US) B22F2998/10 (EP,US) Y10T428/12014 (EP,US) B22F2998/10, B22F3/02, B22F3/10, ADD (EP,US)	Composição metalúrgica de materiais particulados e processo de obtenção de produtos sinterizados autolubrificantes	Binder; Roberto et al.	12.09.2008	18.03.2010
CN102497948A	B22F1/00 B22F3/10 B22F5/00 C22C33/02	B22F1/00 (KR) B22F3/10 (KR) B22F3/1039 (EP,US) B22F5/00 (KR) B22F5/006 (EP,US) C22C33/02 (KR) C22C33/0228 (EP,US) B22F2998/00 (EP,US) B22F2998/00, B22F3/14, B22F3/18, B22F3/20, B22F3/225, ADD (EP,US)	composition of particulate materials, self-lubricating sintered products and process for obtaining self-lubricating products in sintered steel	Roberto Binder et al.	15.12.2008	24.06.2010
BRMU8700817U BRMU8700817Y1	F16L9/18 F16L3/12	F16L3/12 (BR)	Disposição introduzida em tubo metálico inserido por tubo polimérico ou similar	Goulart Getulio; Jone da Silva	04.04.2007	22.01.2008
BRMU8801249U2 BRMU8801249U2	B29C57/00 B21D19/04 B29C63/34 B29K27/18	B29C57/005 (BR) B21D19/046 (BR) B29C63/346 (BR) B29K2027/18 (BR)	Disposição introduzida em máquina para conformar flange em tubo polimérico	Da Silva Goulart Getulio Jone	27.06.2008	11.08.2009

Fonte: Escritório Europeu de Patentes – Base de dados Spacenet.⁵⁸²

⁵⁸² USPTO – United States Patent and Trademark Office. Disponível em: <https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/static/pages/ppubsbasic.html>. Acesso em: nov. 2023

APÊNDICE F – A recuperação judicial da Inepar

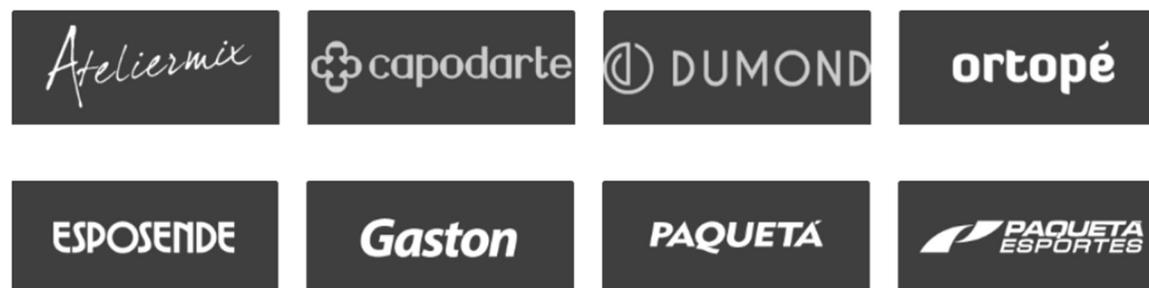
Quadro 9 – Situação das patentes da Inepar junto ao INPI

Número da Patente	Descrição	Enquadramento legal
BR 10 2013 030843 9	sistema e método para recuperar um anel de frenagem de um gerador elétrico)	Indeferimento lastreado no art. 33 da LPI (exame do pedido deve ser requerido no prazo de 36 meses da data de depósito)
PI 0003725-7	proteção em baixa tensão para secundário de transformadores	
MU 7401193-6	disposições construtivas em gabinete de capacitores de potência BT	
MU 6602470-6	boiler acoplável em geladeira	
MU 7501374-6	mancal magnético de medidores de energia elétrica com ímãs de composição plástica e terras raras	Indeferimento por não atender os requisitos legais
PI 9501845-0	concentrador eletrônico de ramais para medidores de energia	Indeferimento com base no art. 8.º, por vezes combinado com art. 13 da LPI
PI 9400822-1	eletrolisador, processo de eletrólise e dispositivo e processo para produção de hidrogênio e oxigênio	
PI 9400821-3	acelerador de partículas eletricamente carregadas, especialmente elétrons	Patente extinta
MU 6300565-4	chave seccionadora de média tensão	Caducidade
PI 8207607-3	aperfeiçoamentos introduzidos em chave seccionadora de baixa tensão	

Fonte: Elaboração própria de acordo com a base de dados INPI.

APÊNDICE G – A recuperação judicial da Paquetá

Figura 1 – Marcas do Grupo Paquetá



Fonte: Relatório de Atividades – Brizola e Japur – setembro 2019⁵⁸³

⁵⁸³ BRIZOLA E JAPUR. Administrador Judicial – Relatório de Atividades – Processo 500021-26.2019.8.21.0132, jul. 2019. Disponível em: <https://brizolaejapur.com.br/storage/app/uploads/public/61e/598/fce/61e598fce5a73495349111.pdf>. Acesso em: nov. 2023.

Figura 2 – Decomposição do Ativo Intangível da Paquetá no Balanço Patrimonial em 2022

INTANGIVEL	
SOFTWARE	3.345.663,99
MARCAS E PATENTES	37.666.366,98
DIREITO DA EXPLORACAO COMERCIAL	13.950.636,01
SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	32.129,39
CAPITAL JUROS S/SOFTWARE EM DESENVOLV	216.919,68

Fonte: Relatório de Atividades – Brizola e Japur – setembro 2019⁵⁸⁴

Figura 3 – Símbolos das IPs Vale dos Sinos e Birigui

Fonte: INPI.

⁵⁸⁴ BRIZOLA E JAPUR. Administrador Judicial – Relatório de Atividades – Processo 500021-26.2019.8.21.0132, jul. 2019. Disponível em: <https://brizolaejapur.com.br/storage/app/uploads/public/61e/598/fce/61e598fce5a73495349111.pdf>. Acesso em: nov. 2023.

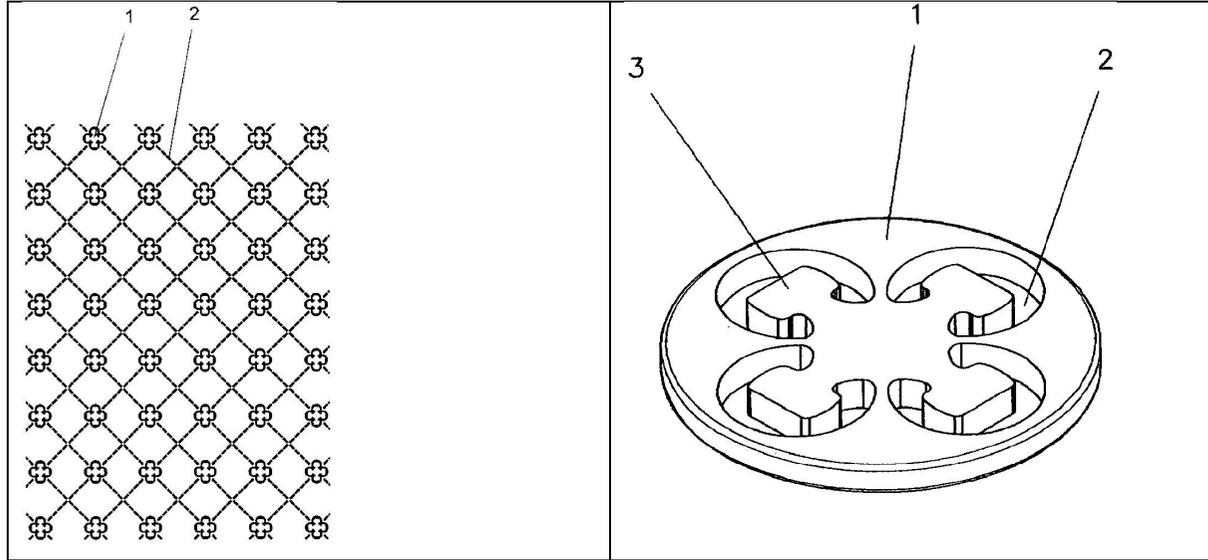
Quadro 10 – Registros de Desenho Industrial do Grupo Paquetá junto ao INPI

N. Pedido	Depósito	Concessão	Prorrogação	Titulares Descrição Resumida	Classe
BR 30 2021 0011646	16.03.2021	18.05.2021		Paquetá S.A. Configuração aplicada a-em fivela	02-07
BR 30 2021001161-1	16.03.2021	18.05.2021		Paquetá S.A. Configuração aplicada a-em fivela	02-07
BR 30 2021001162-0	16.03.2021	05.10.2021		Paquetá S.A. Configuração aplicada a-em fivela	02-07
BR 30 2020005368-0	11.11.2020	30.03.2021		Paquetá S.A. Configuração aplicada a-em tênis	02-04
BR 30 2020005366-4	11.11.2020	30.03.2021		Paquetá S.A. Configuração aplicada a-em tênis	02-04
BR 30 2012005146-0	02.10.2012	1.º.10.2013 (*)		Paquetá S.A. Padrão ornamental aplicado em calçados, artigos e acessórios do vestuário	19-08
DI 7000109-0	14.01.2010	26.04.2011	3. período – 15.10.2020 a 14.01.2025	Paquetá S.A. Padrão ornamental aplicado em palmilha	02-04
DI 6902140-6	12.06.2009	1.º.06.2010 (*)	3. período – 13.06.2019 a 12.06.2024	Paquetá S.A. Configuração aplicada em ornamento para calçados	02-07

Fonte: Elaboração própria de acordo com a base de dados INPI.

(*) Registro de Notificação de Ação Judicial 5021558-48.2023.4.03.6100 (TRF3) de autoria Madig Comércio e Importação Ltda. – registro *sub judice*

Figura 4 – Desenhos industriais objeto de litígio no TJSP



Fonte: Base de dados INPI.

APÊNDICE H – A recuperação judicial do Grupo Vignis

Quadro 11 – Cultivares de titularidade do Grupo Vignis junto ao SNPC

Denominação	N. Certificado		Prazo	
VG1126	21806.000195/2013-15	20140129	28.01.2014	28.01.2029
VG11145	21806.000201/2013-34	20140130	28.01.2014	28.01.2029
VIGNIS 3	21806.000174/2014-81	20150135	28.01.2015	28.01.2030
VIGNIS 4	21806.000176/2014	20150136	28.01.2015	28.01.2030
VIGNIS 5	21806.000175/2014-25	20150199	14.04.2015	14.04.2030
VIGNIS 6	21806.000185/2014	20150137	28.01.2015	28.01.2030
VIGNIS 7	21806.000294/2014-88	20150200	14.04.2015	14.04.2030

Fonte: Base de dados INPI.