

PAINEL 1 – A preservação dos ativos intangíveis na Lei de Recuperação e Falência

Importância da preservação dos ativos intangíveis sob a perspectiva empresarial

Marcos Chucralla Moherdau Blasi
Diretoria Jurídica – BM&FBOVESPA S.A.
29.08.2016

SP 2016

AGO. AUG
28-30

XXXVI

Congresso Internacional da Propriedade Intelectual - ABPI
International Congress on Intellectual Property - ABPI



Aviso

As opiniões aqui expressas são de inteira responsabilidade do expositor, não refletindo, necessariamente, a posição da instituição à qual está vinculado.

Todos os dados e informações aqui mencionados foram obtidos de fontes públicas devidamente citadas.

Agenda

- 1. Ativos intangíveis e ativos intelectuais: conceito, importância estratégica e avaliação**

- 2. Importância da preservação dos ativos intangíveis nos procedimentos concursais**
 - 2.1. Perspectiva dos ativos intangíveis
 - 2.2. Perspectiva das relações envolvendo ativos intangíveis

- 3. Sugestões para o aperfeiçoamento do marco legal**

1. Ativos intangíveis e ativos intelectuais: conceito

- **Ativos intangíveis:** são aqueles que não possuem existência física (em contraposição a equipamentos e máquinas). Exemplos: direitos de exploração de serviços públicos mediante concessão ou permissão do Poder Público, **marcas e patentes, softwares** e o fundo de comércio adquirido (ou *goodwill*). Critérios de avaliação próprios. Trata-se de um *conceito contábil*
 - Até 2007: ativo imobilizado (conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, via de regra, tangíveis).
 - Mais alguns exemplos: modelo de negócios, gestão do conhecimento, capital intelectual, aumento de poder de barganha, direitos autorais, P&D, inovações, design, segurança, qualidade percebida, eficiência de processos, gestão de relacionamentos com stakeholders, fidelidade dos clientes, excelência do time de profissionais, etc.

1. Ativos intangíveis e ativos intelectuais: conceito

- **Capital intelectual:** soma de capital estrutural e humano, indica capacidade de ganhos futuros de um ponto de vista humano. Capacidade de criar continuamente e proporcionar valor de qualidade superior. Trata-se de um *conceito da Administração*.
 - Capital intelectual precisa ser localizado dentro das organizações para ser gerenciado (Thomas A. Stewart, 1998).
- **Ativos intelectuais:** denominação mais comumente utilizada para identificar ativos protegidos pelas leis de propriedade intelectual (tais como as marcas, as patentes e os softwares).

Mas por que esses ativos são protegidos?

1. Ativos intangíveis e intelectuais: importância estratégica

Os 13 fatores de competitividade das empresas para os próximos 10-20 anos (Estudo DOM Strategy Partners – E-Consulting Corp.):

- 1º. Fator: Estamos na Era do Conhecimento
- 2º. Fator: Integração das empresas à lógica global
- 3º. Fator: Só sobrevive a empresa que souber se diferenciar
- 4º. Fator: Tecnologia é meio
- 5º. Fator: Serviços, analogamente aos produtos, deixarão de ser diferencial competitivo
- 6º. Fator: Maior foco da gestão na estratégia de valor a partir dos ativos intangíveis
- 7º. Fator: Capacidade de precificação dos ativos intangíveis
- 8º. Fator: Alocação de budget por projetos (e não por áreas)
- 9º. Fator: Lógica do “EU S.A.”
- 10º. Fator: Necessidade de novos modelos de geração de valor para os acionistas e stakeholders das empresas
- 11º. Fator: Novo sistema contábil,
- 12º. Fator: A proteção (física e jurídica) de valor
- 13º. Fator: Premência da evolução do sistema jurídico

Fonte: <http://www.domsp.com.br/o-que-sao-ativos-intangiveis-e-como-geram-valor-as-empresas/>

1. Ativos intangíveis e ativos intelectuais: avaliação

- Os ativos intelectuais são avaliados pelo **custo** incorrido na **aquisição** deduzido do saldo da respectiva conta de amortização, feita em função do **prazo legal ou contratual de uso dos direitos** ou em razão da sua **vida útil econômica**, deles o que for menor, **à exceção do fundo de comércio e de outros valores intangíveis adquiridos**, que são avaliados pelo **valor transacionado**, deduzido das respectivas amortizações, calculadas com base na estimativa de sua **utilidade econômica**. (NBC 4.2.7.3)
- VALOR DINÂMICO E RELACIONAL :Variação conforme as condições do mercado (p. ex., a confiabilidade e a reputação que uma marca transmite aos consumidores em um determinado momento, o caráter inovador de uma tecnologia em relação ao estado da arte daquele campo específico da técnica, a relevância da pesquisa de um medicamento destinado a curar uma doença epidêmica etc.)
- Há diversas metodologias para avaliação dos ativos intangíveis e intelectuais.

1. Ativos intangíveis e ativos intelectuais: avaliação

4 categorias de metodologias de avaliação Luthy (1998) e Williams (2000):

- **Direct Intellectual Capital methods (DIC).** Estima o valor pela identificação dos seus vários componentes que, quando estimados, podem ser diretamente avaliados de maneira direta ou como um coeficiente agregado.
- **Market Capitalization Methods (MCM).** Calcula a diferença entre a capitalização de mercado de uma companhia e os ativos dos acionistas (stockholders' equity) como o valor de seus recursos importantes ou ativos intangíveis.
- **Return on Assets methods (ROA).** O ROA (return on assets – retorno sobre ativos), que é comparado com a média do seu segmento. A diferença é multiplicada pela média dos seus ativos tangíveis para calcular a média anual de receitas dos intangíveis. Dividindo a média superior pelo custo médio de capital ou uma taxa de juros, pode-se obter uma estimativa do valor dos Ativos Intangíveis ou Capital Intelectual.
- **Scorecard Methods (SC).** Os vários componentes de ativos intangíveis ou do capital intelectual são identificados e os indicadores e os deslocamentos predeterminados são gerados e relatados nos scorecards ou como gráficos.

2. Importância da preservação dos ativos intangíveis nos procedimentos concursais

2.1. Perspectiva dos ativos intangíveis

- ✓ Recuperação Judicial: preservação da empresa viável em crise econômico-financeira
- ✓ Falência: preservação e otimização da utilização produtiva dos bens da empresa inviável

Questões:

- Valoração dos ativos: dificuldades observadas em situações de normalidade só se intensificam em uma situação de crise;
- Premência da alienação imediata do ativos independentemente do contexto econômico favorável ou não à essa operação
- Desvalorização em razão da própria situação de crise (ex. marca)

2. Importância da preservação dos ativos intangíveis nos procedimentos concursais

2.1. Perspectiva dos ativos intangíveis

“Flexibilização” de obrigações relacionadas à manutenção e uso de tais ativos:

- Sustação da obrigação de pagamento de taxas (retribuições, anuidades, quinquênios e decênios)
 - Recuperação: créditos sujeitos por serem preços públicos (integram o Plano)
 - Falência: pagamento observa classificação legal
- Obstrução à concessão de licenças compulsórias
- Configuração de razão legítima para evitar a caducidade de marcas e patentes pelo não uso

2. Importância da preservação dos ativos intangíveis nos procedimentos concursais

2.1. Perspectiva dos ativos intangíveis

- Verificação da real possibilidade de consistirem em meios de recuperação ou bens a serem realizados na falência
 - Recuperação: podem viabilizar o fluxo de caixa para pagamento dos créditos na forma proposta no Plano, seja sendo mantidos para exploração da empresa, seja sendo cedidos ou licenciados a terceiros ou, ainda, sendo utilizados como garantia para novos financiamentos ou formas de dação em pagamento
 - Falência: podem constituir ativos de valor expressivo que, se realizados de maneira ágil, na forma prevista em lei ou determinada em Assembleia Geral de Credores, permitirem um pagamento superior aos credores
- Assembleia Geral de Credores decidirá sobre outras formas de alienação que não pregão, leilão e propostas fechadas
- Atos de penhora são de execução e competência do Juízo Universal responsável pelo procedimento concursal

2. Importância da preservação dos ativos intangíveis nos procedimentos concursais

2.2. Perspectiva das relações envolvendo ativos intangíveis

- Importância dos contratos de propriedade intelectual
 - Tipos: cessão e licença de marcas, patentes, softwares e bases de dados, manutenção e assistência técnica, transferência de tecnologia, franquia e know-how
 - Permitem a circulação dos ativos intangíveis e a captura de seu valor
 - Papel estratégico tanto no plano nacional como no plano internacional, direcionando a alocação de recursos para um local ou para outro do globo
 - Por vezes, vital para a continuidade das atividades da empresa
- Contratos de propriedade intelectual são afetados em caso de recuperação ou falência?

2. Importância da preservação dos ativos intangíveis nos procedimentos concursais

2.2. Perspectiva das relações envolvendo ativos intangíveis

Lei 11.101/05

Art. 117. Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do Comitê.

§ 1o O contratante pode interpelar o administrador judicial, no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da assinatura do termo de sua nomeação, para que, dentro de 10 (dez) dias, declare se cumpre ou não o contrato.

§ 2o A declaração negativa ou o silêncio do administrador judicial confere ao contraente o direito à indenização, cujo valor, apurado em processo ordinário, constituirá crédito quirografário.

Art. 118. O administrador judicial, mediante autorização do Comitê, poderá dar cumprimento a contrato unilateral se esse fato reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, realizando o pagamento da prestação pela qual está obrigada.

2. Importância da preservação dos ativos intangíveis nos procedimentos concursais

2.2. Perspectiva das relações envolvendo ativos intangíveis

Comentários a partir da disciplina legal:

- Diferentemente de outros países (p.ex. EUA – Section 365, n; v. <http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/241/SR241English.pdf>), não há uma disciplina legislativa específica em relação à manutenção ou não das licenças de propriedade intelectual. Necessidade de criação de estruturas para equacionar tal situação
- Recuperação Judicial não é causa de rescisão de contrato bilateral (contraria princípio da preservação da empresa). Nulidade de cláusula resolutiva automática
- Contratos bilaterais não serão rescindidos pela decretação da falência; os unilaterais, sim, salvo se o administrador judicial decidir por sua continuação, apoiado em autorização do Comitê de Credores. Nulidade da cláusula resolutiva automática?

3. Sugestões para o aperfeiçoamento do marco legal

- Em relação ao tratamento dos ativos intangíveis na recuperação e na falência:
 - Poderia haver maior clareza quanto aos efeitos dos procedimentos concursais em relação às obrigações concernentes à manutenção e ao uso dos ativos intangíveis
 - No que tange à recuperação judicial, poderia haver um reforço à função de tais ativos como instrumento de recuperação da entidade viável economicamente, sobretudo no que diz respeito à sua utilização para o financiamento das atividades da empresa em crise.
 - No que tange à falência, igualmente poderiam ser fornecidos parâmetros para uma adequada valoração dos ativos intangíveis, bem como para priorizar sua alienação de modo a preservar seu valor
- Em relação aos contratos, dada a sua importância para a continuidade das atividades empresariais no contexto da Sociedade da Informação, seria salutar o estabelecimento de uma disciplina legislativa mais detalhada a respeito da situação dos contratos envolvendo ativos intangíveis no contexto da empresa em crise, levando-se em conta, e.g., o fato de que as empresas brasileiras, por vezes, figuram como licenciadas/adquirentes de tecnologias estrangeiras vitais à sua atividade

Muito obrigado!

SP 2016 | AGO. - AUG
28-30 | **XXXVI** Congresso Internacional da Propriedade Intelectual - ABPI
International Congress on Intellectual Property - ABPI

