

**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

