

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO**

Beatriz Ferrari Federico

**A Alienação da Propriedade Industrial nos Processos de Recuperação de
Empresas e Falências**

**SÃO PAULO
2023**

Beatriz Ferrari Federico

**A Alienação da Propriedade Industrial nos Processos de Recuperação de
Empresas e Falências**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado a Faculdade de Direito da
Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, como parte dos requisitos para a
obtenção do título de Bacharel em Direito.

Orientador: Prof. Dr. Jaques Labrunie

SÃO PAULO

2023

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente à minha mãe, Glaura, pelo todo apoio incondicional e por sempre acreditar em mim. Sem ela nada seria possível.

Agradeço à minha vó, Zuleica, exemplo de mulher no mundo jurídico.

Agradeço o meu professor orientador Prof. Dr. Jaques Labrunie pelo apoio e orientação durante o presente trabalho.

À PUC, pelos professores incríveis e oportunidades ao longo da graduação. Principalmente ao Prof. Dr. Marcelo Barbosa Sacramone, por me apresentar o Direito Empresarial e fazer eu me apaixonar por essa área do direito.

Ao meu pai Antônio, meus irmãos Helena Felipe e Gabriella.

RESUMO

O cenário econômico mundial passou por diversas mudanças, estando enfrentando um momento de crise econômica, em que diversas empresas se encontram em situação de crise, recorrendo à processos de recuperação, para reestruturar suas dívidas e continuar a sua atividade, ou falência, encerrando as suas atividades e buscando realizar o pagamento da maioria dos credores. Diante desse cenário o ordenamento jurídico brasileiro se atualizou buscando instaurar um sistema mais célere baseado no princípio da preservação da atividade empresarial, porém, na prática, os processos de recuperação de empresas e falência não tem se demonstrado muito efetivos. É desse cenário que surge a necessidade de estudar a Propriedade Industrial, com enfoque nas marcas e nas patentes, como medidas estratégicas para auxiliar na recuperação da empresa em crise e na satisfação dos credores da empresa falida. A Propriedade Industrial se demonstra relevante por se tratar de um bem intangível de alto valor que agrega valor de mercado para a empresa além de apresentar inovação. Para tanto, é necessário valorar de forma correta a Propriedade Intelectual e inseri-la nos processos de falência e recuperação judicial para garantir, por meio de sua alienação, a efetividade desses processos, seja pelo pagamento dos credores ou reestruturação das dívidas.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	6
1. A CRISE EMPRESARIAL	8
2 O PROCEDIMENTO DE FALÊNCIA E DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM A LEI N.º 11.101/2005.....	10
2.1 Panorama Histórico das Leis das Falências no Brasil.....	11
2.2 Cenário Atual do Instituto da Falência no Brasil.....	13
2.2.1. A Alienação de Ativos no Processo de Falência	16
2.3 Cenário Atual do Instituto da Recuperação de Empresas no Brasil	17
2.3.1. A Alienação de Ativos na Recuperação Judicial	21
3 A RELEVÂNCIA SOCIAL E ECONÔMICA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	22
3.1 A Propriedade Industrial.....	22
3.2 Panorama Histórico da Propriedade Industrial no Brasil	25
3.3 As Marcas	28
3.4 As Patentes	31
3.5 A Propriedade Industrial como Ativo	33
3.5.1. As Marcas como Ativos	35
3.5.2. As Patentes como Ativos.....	38
4 A PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E NA FALÊNCIA 41	
4.1 A Utilização da Propriedade Industrial para Recuperação de Empresas em Crises 42	
4.1.1. Análise do Caso Kodak.....	45
4.2 A Possibilidade de Alienação da Propriedade Intelectual no Processo de Falência para Garantir a Efetividade no Concurso de Credores	46
4.2.1. Análise do Caso Giovanna Baby	48
4.2.2. Análise do Caso Ciro Royal	49
4.2.3. Análise do Caso Mabe Brasil Eletrodomésticos S.A.....	50
4.3 Das Conclusões da Análise dos Casos Práticos	51
5 CONCLUSÃO	52
REFERÊNCIAS BLIBIOGRÁFICAS	55

INTRODUÇÃO

A economia nacional e mundial passou por diversas mudanças e evoluções ao longo do tempo, trazendo um cenário mais competitivo que passa a considerar novos ativos como relevantes, passando a valorizar a inovação e o capital intelectual, formando por ativos intangíveis chamados de Propriedade Intelectual em especial a Industrial, espécie de Propriedade Intelectual que se refere as criações industriais.

Atualmente, empresas verdadeiramente relevantes para o cenário mundial possuem como principais ativos a Propriedade Industrial, tendo sido formado um verdadeiro mercado de compra e venda dessa classe de bens.

Além disso, a economia se tornou mais complexa, trazendo negociações e operações empresariais que abordam os mais diversos interesses e as mais diversas classes de ativos.

Ao mesmo tempo, essa evolução foi acompanhada por um cenário de crise, em que várias empresas se viram obrigadas a se reestruturar, renegociando suas dívidas e desenvolvendo novas estratégias de gestão. Ainda, em casos de crise insuperáveis, algumas empresas se viram obrigadas a encerrar as suas atividades e se retirar do mercado, realizando, judicialmente, a alienação de todos os seus bens, buscando satisfazer a maior parte possível de credores.

Diante deste cenário de crise e de complexidade das relações empresariais, nasceu a necessidade do sistema normativo se atualizar, trazendo novas normas para a reestruturação e insolvência que observem a complexidade de cada caso. A Lei n.º 7.661/1945 deixou de representar diploma normativo capaz de lidar com as crises empresariais na atualidade.

Com o advento da Lei n.º 11.101/2005 nasce todo um novo sistema normativo que busca tratar da recuperação e da falência de empresas de forma complexa, com enfoque negocial, trazendo as mais diversas possibilidades de estratégias para a preservação da atividade empresarial e seu soerguimento. Essa nova lei entende a crise empresarial como negativa para a sociedade como um todo e é guiada pelo princípio da preservação da empresa.

Porém, mesmo com o diploma normativo atualizada, com enfoque na preservação da atividade empresarial, na função social da empresa e baseado no

direito negocial, até os dias atuais os processos de recuperação de empresas e falência ainda possuem baixa efetividade.

Essa baixa efetividade muitas vezes se dá em razão de uma visão ultrapassada da economia, que desconsidera a relevância dos bens intangíveis e que não traz para a recuperação e para a falência da empresa a Propriedade Industrial como um ativo de fato relevante para a satisfação dos credores e renegociação das dívidas.

Uma marca forte e relevante vale milhões de reais, patentes, desenhos indústrias e indicações geográficas representam um verdadeiro diferencial para a atividade empresarial competitiva, podendo representar um ativo extremamente valioso e relevante.

É diante deste cenário que o presente trabalho busca analisar a Propriedade Industrial, com enfoque nas marcas e nas patentes, como sujeitos que podem atuar de forma ativa para a recuperação de empresas e como ativos a serem alienados para a satisfação dos credores em caso de falência.

Figura então como objetivo central desse trabalho solucionar a questão: de que forma a Propriedade Industrial pode tornar os processos de recuperação de empresas e falência mais efetivos. Para tanto será realizada o estudo do ordenamento jurídico legal, a análise de doutrinas jurídicas e artigos acadêmicos sobre o tema e também de casos práticos, sendo eles o caso Kodak, o caso Giovanna Baby, o caso Ciro Royal e o caso Mabe Brasil Eletrodomésticos S.A.

1. A CRISE EMPRESARIAL

Em um primeiro momento, é essencial entender o que é empresa e o que caracteriza a crise empresarial que levam as empresas à insolvência. Também é necessário entender os riscos da crise empresarial, não só para a empresa em risco, mas para a economia como um todo.

Entende-se empresa como uma atividade que visa a obtenção de lucro com o oferecendo ao mercado bens e serviços por meio da organização dos fatores de produção. Nesse sentido, a atividade empresarial é um fenômeno econômico, que deve ser entendida como uma atividade organizada que tem como objetivo a produção e circulação de bens ou serviços.

O Direito Brasileiro não traz um conceito definido de empresa e sim de empresário que, nos termos do artigo 966, caput, do Código Civil, é *“quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada pela produção ou circulação de bens ou serviços”*.

Destrinchando o conceito de empresário trazido pelo Código Civil têm-se que são três as características da empresa, primeiro ser uma atividade econômica, que se entende como aquela que é apta a gerar lucro; segundo ser uma atividade organizada, ou seja, ser uma atividade que envolve a articulação do capital, da mão de obra, de insumos e da tecnologia; e a circulação de bens, que se refere a trazer o bem ou o serviço da empresa ao consumidor final.

Assim, é possível entender a crise empresarial como o aparecimento de uma questão que causa impacto negativo na atividade econômica organizada da empresa, prejudicando o seu funcionamento, impedido o seu desenvolvimento e, em casos extremos, impedindo a continuidade de sua atividade.

A crise empresarial pode se manifestar por meio de três diferentes espécies, a crise econômica, a crise financeira e a crise patrimonial.

A crise econômica ocorre quando há um desajuste entre receitas e despesas decorrentes do próprio exercício da atividade econômica.

Já a crise financeira se refere a um desajuste entre o prazo médio de recebimento e o prazo médio de pagamento, ou seja, no cenário de crise financeira o problema é de liquidez, uma vez que a empresa possui um prazo de vencimento mais curto do que seu prazo de recebimento.

Por sua vez, a crise patrimonial é a insolência, ocorrendo quando os bens da empresa são insuficientes para a satisfação das obrigações contraídas, ou seja, quando o patrimônio líquido da empresa é negativo.

Ainda, a crise empresarial pode ser causada por fatores externos à empresa, chamados de fatores exógenos, como a inflação ou deflação, ausência de crédito, variação cambial, instabilidade política e jurídica, desemprego, política fiscal, fatores climáticos e de saúde pública ou por fatores internos à empresa como problemas organizacionais e de liderança, infraestrutura e capacidade financeira.

Em um país como o Brasil, com uma economia volátil e passando por um cenário de crise econômica, empresas enfrentando crises e passando pela insolência tem se tornado cada vez mais comum.

Nesse sentido, a depender da proporção, dos motivos e da espécie da crise empresarial, a empresa em crise deve buscar o soerguimento, seja por meio de medidas de gestão, negociações, recuperação judicial ou extrajudicial ou pela própria liquidação encerramento de suas atividades, a chamada falência.

A superação de uma crise empresarial é fundamental, isso porque uma empresa em crise não afeta apenas o seu interesse, há toda uma coletividade a ser afetada pela crise de uma empresa, é o que explica o Prof. Dr. Marcelo Barbosa Sacramone (2020, p. 290):

“A crise empresarial coloca em risco o patrimônio dos credores que poderão não ter seus créditos satisfeitos; dos empreendedores, que empregam capital no desenvolvimento das atividades; dos consumidores, diante da perda de oferta dos produtos ou serviços disponibilizados pela empresa em crise no mercado; dos trabalhadores, eventualmente alijados dos seus postos de trabalho por conta do fim da produção”.

Ou seja, a crise empresarial pode ser fatal. É por essa razão que o direito se preocupa com criar mecanismos para buscar solucionar situação de crises empresariais.

Exemplo disso é o Estados Unidos da América, que em 1934 criou seu primeiro diploma normativo que tratava do tema da recuperação de empresas, como mecanismo que buscava amenizar os efeitos da crise da Bolsa de Valores de Nova York de 1929.

O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a delicadeza do cenário de crise e a relevância dos interesses envolvidos, assegurando, por meio da Lei n.º 11.10/2005 (Lei das Recuperação de Empresas e Falência – “LREF”) modos de liquidação e reestruturação da empresa em crise.

Assim, entendendo o que é a crise empresarial e a relevância de lidar com tal cenário, o presente trabalho passa a estudar a falência a recuperação judicial, formas estabelecidas pela LREF de se lidar com a crise e de que forma a Propriedade Intelectual pode auxiliar nesse cenário.

2 O PROCEDIMENTO DE FALÊNCIA E DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM A LEI N.º 11.101/2005

A Lei n.º 11.101/2005, conforme determina seu artigo 1º, disciplina o procedimento da falência, da recuperação judicial e da recuperação extrajudicial do empresário e da sociedade empresária tidos como devedor.

Referida Lei revogou o Decreto Lei n.º 7.661/1945, a antiga Lei das Falências, que trazia os institutos da falência e da concordata, trazendo uma nova visão mais elaborada e efetiva para a solução de crises empresariais no Brasil.

Por meio desse novo diploma normativo, o ordenamento jurídico brasileiro traz para o empresário uma série de benefícios e de proteções legais, buscando incentivar o desenvolvimento da atividade econômica, assegurando que em casos do empresário ser mal-sucedido ocorra uma socialização da perda, trazendo menos danos ao empresário.

Caso não a Lei não assegurasse referidas proteções legais, os riscos ao capital do empreendedor seriam muito maiores, ocorrendo o desincentivo à atividade empresarial. Como consequência, o desenvolvimento econômico nacional seria retardado.

Além disso, a lei busca assegurar medidas para a solução da crise empresarial, trazendo para o empresário a possibilidade de buscar se reestruturar e manter a sua atividade.

Nesse sentido, a Lei n.º 11.101/2005 é baseada no princípio da função social da empresa, tendo também como objetivo a manutenção da atividade empresarial, representando uma célula social e legal que busca proteger o interesse dos credores sem deixar de promover a preservação da empresa, evitando os impactos sociais e econômicos que a crise empresarial traz para a sociedade como um todo.

Outro interessante aspecto da Lei n.º 11.101/2005 é o caráter negocial, a empresa devedora e seus credores devem participar ativamente buscando a melhor solução para a sociedade como um todo.

É desse cenário que também se observa a necessidade da eficácia desses institutos, uma vez que a disposição legal precisa ser aplicável na prática. É necessário se estudar a Lei n.º 11.101/2005 com a visão da adequação do direito ao seu dever social além de buscar estudar maneiras de tornar os procedimentos da Lei n.º 11.101/2005 mais eficientes.

2.1 Panorama Histórico das Leis das Falências no Brasil

No ordenamento jurídico brasileiro a preocupação com a situação de insolvência empresarial surge em 1756, com o surgimento do Alvará instituído pelo Marquês de Pombal, que introduziu no Brasil a falência mercantil, mercantil, através do juízo comercial aplicado exclusivamente para os comerciantes ou mercadores.

Referido diploma legal, impôs ao comerciante falido a apresentação à Junta do Comércio, para prestar juramento, quanto a verdadeira causa da falência, a entrega da chave dos estabelecimentos, a declaração de todos os seus bens a entrega do Livro Diário, com o lançamento de todos os assentos de todas as mercadorias, contendo as despesas efetuadas. Cumprida todas as exigências era feita a convocação dos credores através de publicação de edital.

Da arrecadação de seus bens, dez por cento eram destinados ao próprio falido, para que esse pudesse se sustentar. O restante era repartido entre os credores. E em caso de falência fraudulenta, a prisão do comerciante era decretada, seguindo o devido processo penal.

Com a Independência do Brasil alterou-se o diploma legal que tratava de empresas falidas, por meio da Lei de 1850 (Lei da Boa Razão) que introduziu ao Direito Falimentar Brasileiro meios preventivos à decretação da falência, como a concordata preventiva, a moratória, e a cessão de bens e o acordo extrajudicial, a legislação não teve grandes méritos. É possível se notar que desde 1850 já existe uma preocupação com se evitar a insolvência da empresa, o decreto possuía mecanismos focados na reestruturação da empresa em crise.

Em que pese a preocupação do referido diploma legal na resolução da crise da empresa, os institutos previstos acabavam por facilitar à fraude por meio da empresa em crise. É nesse contexto que surge a Lei n.º 859/1902, que busca acabar com as situações de fraude. Porém, não se teve o êxito esperado, tendo sido reformada pela Lei n 2.024/1908.

Foi apenas em 1929 que surgiu um novo diploma legal para tratar do tema, o Decreto Lei n.º 5.746/1929, que elaborou poucos pontos da Lei anterior, atendeu à demanda de exigências das condições ambientais, causadas pela Primeira Guerra Mundial.

Antecedendo a Lei n.º 11.101/2005, que vigora até os dias atuais, o Decreto Lei n.º 7.661/1945 trazia os institutos da falência e da concordata.

A concordata era um instituto simples, que consistia em um benefício legal para o devedor comerciante realizar a dilação do vencimento de suas obrigações quirografárias ou realizar a remissão parcial de seus valores. Se tratava de um instituto unilateral, ou seja, independia da vontade dos credores.

Note-se que até 2005 não existia no Brasil o conceito da recuperação judicial, sendo a concordata o instituto responsável por garantir a reorganização da empresa em crise.

Por se tratar de um instituto muito simples, sem maiores medidas focadas na reorganização da empresa e sem um maior controle por parte dos credores, a concordata muitas vezes permitia ao comerciante adiar a decretação de falência, além de que era insuficiente para uma verdadeira superação da crise empresarial.

A Lei n.º 11.101/2005, de 9 de fevereiro de 2005, surge então como uma medida legal para, de fato, assegurar a reorganização da empresa e a manutenção da atividade empresarial, substituindo o instituto da concordata pelos institutos da recuperação judicial e recuperação extrajudicial.

Agora, com o entendimento de que o soerguimento da empresa em crise trará benefícios para toda a comunidade, tem-se a primazia da busca da composição dos interesses de todos os envolvidos na crise empresarial: a empresa em crise, o credores, os fornecedores, os funcionários.

Inclusive a lei é expressa, ao estabelecer em seu artigo 47 que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da crise econômico-financeira da empresa, visando a manutenção da atividade empresarial e da função social da empresa, veja-se:

“Art. 47: A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 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.”

A nova Lei não tem como objetivo apenas a composição do interesse de todos os envolvidos na crise empresarial, busca-se também o aprimoramento técnico e a maior celeridade processual.

Além de visar a efetiva reestruturação da empresa, a nova Lei busca acelerar a liquidação de bens no processo de falência, buscando garantir a maior satisfação dos credores.

Recentemente, entrou em vigor a Lei n.º 14.112/2020, a chamada Nova Lei de Recuperação Judicial e Falência, diploma normativo que traz algumas inovações à Lei 11.101/2005. Referida atualização legislativa foi impulsionada pelas consequências econômicas e financeiras da Pandemia de Covid-19, que gerou uma maior necessidade de se tornar a recuperação de empresas algo efetivo no Brasil.

Entre as principais mudanças trazidas pela n.º Lei 14.112/2020 chama atenção dentro do escopo analisado na presente pesquisa a possibilidade de plano de recuperação judicial proposto por credores e a explicitação de que é crime falimentar o devedor, até a aprovação do plano de recuperação judicial, distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas.

Assim, é possível notar na própria evolução legal dos institutos voltados a lidar com a crise empresarial uma maior preocupação com a efetividade dos institutos voltados à superação da crise. Porém, apenas o texto legal não é o suficiente para lidar e superar a situação de crise e de satisfazer os credores. É nesse cenário que se deve observar as maneiras de se otimizar tais procedimentos.

2.2 Cenário Atual do Instituto da Falência no Brasil

A falência é o instituto judicial aplicável em casos de crise empresarial permanente, ou seja, em casos de empresas inadimplentes que possuem patrimônio insuficiente a serem expropriados para a satisfação de suas dívidas, sendo necessário o encerramento da atividade empresarial, isto significa que, a empresa inadimplente é retirada do mercado.

O instituto da falência deve ser aplicado em situações em que a Recuperação Judicial não é cabível, ou seja, em situações que a crise empresarial é considerada insuperável.

Prevista no capítulo V da Lei n.º 11.101/2005, em poucas palavras, a falência é um processo judicial por meio do qual é instaurado um concurso universal de

credores entre todos os credores da empresa falida, é promovida a alienação de todos os bens da devedora, visando satisfazer a maior parte possível de seus dívidas, por meio de um procedimento que visa evitar a injustiça, dando privilégio aos credores mais necessitados e conferindo igual chance de recebimento do crédito para toda a coletividade de credores.

Nesse sentido, entende-se a falência como um processo de execução coletiva, por meio do qual todos os credores do falido devem se submeter para satisfazer o seu crédito mediante a liquidação e otimização do ativo da empresa insolvente.

Porém, importa pontuar que além da instauração do concurso de credores, no processo de falência também ocorre o afastamento do devedor de suas atividades, objetivando, conforme estabelece o artigo 75 da Lei n.º 11.101/2005, preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, permitir a liquidação célere das empresas inviáveis e fomentar o empreendedorismo.

Nesse sentido, é possível se observar que para a Lei atual a falência é um instituto que visa mais do que tirar a empresa insolvente do mercado, sendo também um modo de tornar a atividade empresarial mais eficiente, uma vez que conforme está expressamente estabelecido no supracitado artigo da Lei, o estabelecimento empresarial deverá ser preservado para otimizar a utilização produtiva de seu ativo.

E ainda, a falência é um instituo que traz maior segurança ao se empreender e praticar a atividade empresarial no país, uma vez que traz ao investidor uma perspectiva de recebimento do seu crédito em casos de crise empresarial e de inadimplemento, é o que explica o Prof. Dr. Fabio Ulhoa Coelho (2018):

“Os agentes econômicos sentem-se menos inseguros em conceder o crédito, entre outros elementos, porque podem contar com esse tratamento parificado, na hipótese de vir o devedor a encontrar-se numa situação patrimonial que o impeça de honrar, totalmente, seus compromissos.”

Além de todos esses fatores o processo de falência permite ao empresário extinguir suas obrigações e se reinserir no mercado, sem que ocorra a satisfação integral de seu débito, sendo necessário o pagamento de 50% dos créditos quirografários ou a realização de todo o ativo ou mediante o decurso de prazo de cinco anos, contados do encerramento da falência, ou dez anos, contados da mesma data, em caso de condenação por crime falimentar.

Um importante ponto de inovação da Lei n.º 11.101/2005 para a falência é a possibilidade de alienação do estabelecimento empresarial, sem que houvesse a sucessão de suas obrigações trabalhistas e tributárias, ou seja, o adquirente se torna

proprietário do estabelecimento, que é um ativo extremamente relevante, sem se tornar sucessor do falido no passivo.

Aqui é importante diferenciar do estabelecimento da empresa e do empresário, uma vez que o estabelecimento é um conjunto de bens fungíveis e infungíveis que é utilizado como instrumento para o desenvolvimento da empresa. É o que explica o Prof. Dr. Oscar Barreto Filho (1988, p.75), que conceitua o estabelecimento como “*o completo de bens, materiais e imateriais, que constituem o instrumento utilizado pelo comerciante para a exploração de determinada atividade Mercantil*”.

Essa inovação é extremamente relevante e positiva sob dois aspectos. Primeiro do ponto de vista da satisfação dos credores, pois o estabelecimento, por ser um ativo composto por bens tangíveis e intangíveis, pode ser alienado por um alto valor, ajudando a satisfazer o passivo da falida. E, do ponto de vista da preservação da atividade empresarial, pois um novo empresário pode dar continuidade à atividade empresa.

Se tratando da preservação da atividade empresarial, a possibilidade de alienação do estabelecimento é proveitosa para a sociedade como um todo. Isso porque, o estabelecimento é formado pelos bens tangíveis, como fábricas, maquinário e lojas, e também por bem intangíveis a marca, carteira de clientes e patentes, e com a preservação do estabelecimento os bens intangíveis não se perdem com a falência da empresa. A sociedade não perde uma marca ou a fórmula específica de um produto em razão da falência da empresa.

Assim, tem-se que uma falência bem-sucedida é de interesse de toda a sociedade. Porém, em que pese as leis atuais que demonstram uma verdadeira preocupação com a efetividade das falências e a importância da efetividade do instituto. Atualmente, tais processos costumam ser pouco efetivos.

Em pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ) em parceria com o Núcleo de Estudos de Processos de Insolvência (NEPI) da PUC-SP (Associação Brasileira de Jurimetria, 2022), foram levantados dados de 6.270 processos que demonstraram que o tempo médio do processo de falência no Estado de São Paulo é de 10 anos, sendo baixa, inclusive, a taxa de processos que chegam na etapa de avaliação e leilão dos bens e de processos que se encerram.

Se tratando da efetividade das falências, o resultado também não foi positivo, se tratando de 12,1% ao se tratar da taxa de recuperação de ativos, caracterizada pela média simples das taxas de recuperação dos ativos por processo, e de 6,1% se

tratando da taxa de recuperação da dívida, que é a comparação do valor dos bens vendidos com o valor da dívida.

Diante desse cenário, não restam dúvidas de que são necessárias medidas práticas para tornar o processo de falência mais efetivo. É importante entender que apenas leis não é suficiente para solucionar. Por essa razão, é necessário estudar e observar a alienação dos bens intangíveis caracterizados pela propriedade intelectual como uma forma de se trazer maior efetividade para o processo de falência, tanto do ponto de vista da satisfação dos débitos da empresa falida quanto do ponto de vista do princípio da preservação da atividade empresarial.

2.2.1. A Alienação de Ativos no Processo de Falência

Conforme é possível se observar, o processo de falência consiste na alienação dos ativos da empresa insolvente para satisfação dos credores. Nas palavras de Waldo Fazzio Júnior (2012, p.372), *“em regra, consiste em converter os bens do devedor em dinheiro, para pagamento de seu passivo”*.

Primeiramente é realizada a arrecadação de todos os bens, tangíveis e intangíveis, após a arrecadação ocorre a alienação, conforme estabelece o artigo 139 da Lei n.º 11.101/2005.

A alienação do ativo arrecadado ocorrerá de forma ordinária ou extraordinária.

A alienação ordinária é a que está prevista no inciso no artigo 140 da Lei n.º 11.101/2005. Nesta modalidade pode ocorrer a alienação do estabelecimento como um todo. Essa forma de alienação de ativos é a mais interessante, pois permite a preservação da atividade empresarial.

Ainda, é possível a alienação da empresa por meio da venda de unidades ou filiais, ou de blocos de bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor.

Quando o patrimônio da empresa se encontra muito atrasado tecnologicamente a melhor saída é a alienação dos bens individualmente, conforme previsto no IV do artigo 140 da Lei n.º 11.101/2005, essa modalidade é a menos interessante para a continuidade da atividade empresarial. Porém, é preciso ter em vista que, em alguns casos, a continuidade da atividade de determinada atividade empresarial é, de fato, inviável.

Nesta modalidade a alienação pode se dar por leilão, pregão ou proposta direta, conforme melhor interesse da massa falida.

Já a alienação extraordinária é a alienação dos bens de forma diversa da prevista na Lei n.º 11.101/2005, que irá ocorrer de acordo com a dinâmica do mercado.

Uma problemática da alienação de ativos no processo de falência é a perda de valor, que pode ser causada pela obsolescência dos bens do falido, fatores econômicos externos, tempo de uso e armazenamento inadequado. A alienação dos bens de forma separada também pode levar à perda de valor. Por essa razão a possibilidade de alienação do estabelecimento é extremamente relevante. Também é desse cenário que se faz necessário estudar de que maneira tornar a alienação dos ativos processo de falência mais efetiva, visando sempre a satisfação dos credores e o princípio da manutenção da atividade empresarial.

2.3 Cenário Atual do Instituto da Recuperação de Empresas no Brasil

Enquanto a falência é um instituto jurídico que retira do mercado as empresas em situações de crises insuperáveis, a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial são medidas previstas na Lei n.º 11.101/2005 que objetivam superar a crise empresarial e preservar a sua função social, evitando a falência da empresa, preservando a atividade econômica, sem deixar de lado o interesse dos credores.

Referidos institutos são muito mais complexos do que a concordata, instituto presente no nosso ordenamento jurídico como meio de se superar a crise empresarial até o advento da Lei n.º 11.101/2005, uma vez que não tratam apenas da dilação do vencimento das obrigações ou da remissão parcial dos valores devidos, mas sim da renegociação das dívidas e da elaboração de diferentes estratégias, como a celebração de empréstimos e a alienação de ativos, para a superação da crise empresarial, que possibilitam a adoção de medidas mais complexas e efetivas para o cenário de reestruturação de empresas.

Além disso, a Nova Lei traz o caráter negocial para a superação da crise, com a participação ativa dos credores, busca-se a não apenas a reestruturação das dívidas, mas também a reestruturação da gestão empresarial.

Ou seja, trata-se de meios muito mais complexos e mais eficientes para a superação da crise empresarial e preservação da atividade, que possuem uma visão negocial da reestruturação de empresas.

Por meio da recuperação extrajudicial, a empresa em crise estabelece acordos com seus credores, alterando as obrigações anteriormente contratadas visando

solucionar a crise. As negociações realizadas entre a empresa em crise e os credores dão origem à um plano de recuperação extrajudicial que pode ser homologado em juízo, porém, não é necessária a sua homologação para que este tenha validade entre as partes. A homologação do plano de recuperação extrajudicial só é obrigatória para se vincular credores não anuentes ao plano.

Por se tratar de um instituto que visa a negociação extrajudicialmente, não há um controle judicial durante todo o processo, porém, após aprovado o plano, caso a empresa não cumpra as suas disposições é possível entrar com medidas em juízo.

Em razão do caráter negocial da reestruturação da empresa em crise, trazido pela Lei n.º 11.101/2005, a elaboração do plano de recuperação extrajudicial não implica na impossibilidade de realização de outros acordos entre a empresa devedora e seus credores, é o que estabelece o artigo 167 da referida Lei.

A recuperação extrajudicial é um vasto campo a ser explorado, especialmente considerando que no Brasil é muito pouco utilizada.

Já a recuperação judicial, é a medida que visa viabilizar a superação da crise, por meio da participação ativa do devedor e do credor, da negociação, da alienação de ativos e de outras medidas diversas, porém, com o controle de legalidade e supervisão do poder judiciário durante todo o processo.

O controle realizado pelo poder judiciário na recuperação judicial visa zelar por todos os interesses que permeiam a recuperação judicial. Dos interesses da empresa em crise ao interesse dos credores, do fisco e da sociedade como um todo.

Porém, é importante esclarecer que na recuperação judicial o juiz não substitui a iniciativa privada no processo de reestruturação, sendo seu papel apenas afastar obstáculos ao regular funcionamento do mercado e limitar comportamentos dos credores e do devedor, trazendo um ambiente propício para a negociação entre a empresa em crise e seus credores e atrativo para novos investidores. Ou seja, o único papel do Estado é possibilitar a negociação, sendo que a reestruturação da empresa ocorrerá por vontade dos particulares.

O caráter negocial se manifesta durante todo o processo da recuperação judicial. Em um primeiro momento é proferida a decisão de processamento da recuperação judicial, momento em que o juiz avalia se a empresa em crise possui todos os requisitos previstos na Lei n.º 11.101/2005 para que possa entrar em recuperação judicial. Após o processamento da recuperação, a empresa em crise passa a negociar com os credores e investidores, apresentando, então, um plano que

deve demonstrar de que maneira a empresa pretende se reestruturar, de que forma os credores serão pagos, que ativos serão alienados e se será necessária a contratação de algum empréstimo.

Após a apresentação do plano de recuperação judicial será então convocada a assembleia de credores, momento em que os credores, após a análise do plano, irão deliberar sobre a sua aprovação.

Com a inovação trazida pela Lei n.º 14.112/2020 os credores também poderão apresentar um plano alternativo, o que, novamente, reforça o caráter negocial deste instituto, aqui se observa que é do interesse de todos que a empresa consiga se reestruturar.

Caso o plano não seja aprovado, será decretada a falência da empresa em crise, porém, se o plano for aprovado ocorrerá uma novação das dívidas, nos termos do plano de recuperação judicial e tanto os credores quanto a empresa ficarão sujeitos a seus termos.

Nesse momento o poder judiciário em nada intervém, seu papel é apenas realizar o controle de legalidade do plano, ou seja, observar se o plano não descumpra nenhuma lei, homologando o plano que estiver de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, e, após a sua homologação, acompanhar o cumprimento do plano pela empresa em recuperação.

Durante o período da recuperação judicial a empresa perde a sua autonomia patrimonial, a contratação de empréstimos e a alienação de bens do ativo permanente que não estão previstos no plano de recuperação judicial apenas são possíveis apenas após a oitiva dos credores. Tudo sempre sendo observado pela ótica do princípio da preservação da empresa.

É dentro do universo da recuperação judicial que é possível infinitas possibilidades para a empresa em crise renegociar as suas dívidas, o artigo 50 da Lei 11.101/2005 traz um extenso rol de meios a serem utilizados para a recuperação judicial, sendo ele exemplificativo.

As operações de reestruturação são delicadas e envolvem negociações complexas pois envolvem os mais diversos interesses. E aqui se reforça, o interesse na reestruturação de empresas e na solução da crise empresarial não é apenas da empresa em crise e de seus credores, é de toda a coletividade.

Porém, em que pese a complexidade do instituto da recuperação judicial e das importantes atualizações normativas, são poucas as empresas que realmente conseguem se reestruturar e voltar ativamente o mercado.

Conforme dados fornecidos pela Revista Exame (2018), apenas 6% das empresas que pediram recuperação judicial no Brasil conseguiram se recuperar formalmente.

É fundamental transformar a recuperação judicial em um instituto verdadeiramente efetivo. A relevância da recuperação judicial não é apenas teórica, mas também prática. No Brasil, durante o ano de 2023 ocorreu uma grande quantidade de pedidos de recuperação judicial de importantes empresas para o cenário nacional, como o Grupo Petrópolis¹, Light S.A.², Grupo Americanas³, 123 Milhas⁴, e Grupo Oi⁵, além de outras recuperações judiciais já em curso, como a recuperação judicial da TNG Comércio de Roupas Ltda.⁶, da Odebrecht S.A.⁷ e da Samarco Mineração S.A.⁸.

Cada um desses processos de recuperação judicial possui suas particularidades, tratando não apenas do direito da reestruturação e insolvência, mas também das mais diversas áreas como o direito societário, direito ambiental, direito trabalhista, direito econômico direito contencioso cível e direito da propriedade intelectual.

Assim, resta clara a interdisciplinaridade quando se trata de processos de recuperação judicial. Para se lidar de forma efetiva com as mais complexas operações que envolvem, em vários casos, valores que chegam na casa do bilhão, é necessário observar as mais diversas áreas do direito, sendo a área da propriedade intelectual uma das áreas que devem ser consideradas ao se lidar com a empresa em crise, conforme se verá nos próximos capítulos.

¹ Processo de n.º 0835616-92.2023.8.19.0001, em trâmite perante a 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

² Processo de n.º 0843430-58-2023.8.19.0001, em trâmite perante a 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

³ Processo de n.º 0803087-20-2023.8.19.0001, em trâmite perante a 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

⁴ Processo de n.º 5194147-26.2023.8.13.0024, em trâmite perante a 1ª Vara da comarca de Belo Horizonte.

⁵ Processo de n.º 0809863-36-2023.8.19.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

⁶ Processo de n.º 1000492-39.2021.8.26.0260, em trâmite perante a 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ.

⁷ Processo de n.º 1057756-77.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial do São Paulo.

⁸ Processo de n.º 5046520-86.202.8.13.0024, em trâmite perante a 2ª Vara Empresarial da comarca de Belo Horizonte.

2.3.1. A Alienação de Ativos na Recuperação Judicial

A recuperação judicial é mais do que um instituto que busca renegociar as dívidas da empresa em crise, estando expressamente prevista no artigo 60 da Lei n.º 11.101/2005 a possibilidade de alienação de ativos durante o processo de recuperação, desde que previsto no plano de recuperação judicial ou aprovado pela assembleia geral de credores.

A alienação de ativos é um dos meios mais utilizados na recuperação judicial para a obtenção de capital para o soerguimento da empresa. Além de ser fundamental para a obtenção de capital, a alienação de ativos garante a preservação da função social da empresa. Logo, nota-se a importância dessa prática para o instituto da recuperação judicial.

Para garantir a efetividade da alienação dos ativos, as obrigações e os ônus do devedor não são transferidos ao arrematante, não ocorrendo, portanto, a sucessão limitando os riscos ao adquirente, possibilitando o aumento do valor do bem alienado, trazendo uma maior arrecadação de capital para a empresa em recuperação.

Para que ocorra a alienação de bens no processo de recuperação judicial é necessário que esteja expressamente previsto no plano de recuperação judicial a alienação de tais bens, que serão organizadas em unidades produtivas isoladas que deverão estar detalhadamente caracterizadas no plano.

Unidade Produtiva Isolada (“UPI”) é o termo utilizado pela Lei n.º 11.101/2005 para se referir ao estabelecimento ou para bem imprescindível para a atividade do empresário, que, isoladamente são capazes de gerar lucro, é o que explica os doutrinadores Paulo Toledo e Bruno Poppa (2012, p. 278):

“A expressão unidade produtiva isolada, utilizada pela LRE, indica todos os requisitos para ser reconhecida como estabelecimento: a unidade do estabelecimento é exprimia pelo complexo de bens que o forma, jungidos sob uma comum destinação, que é a atividade produtiva, atributo da empresa”

A Unidade Produtiva Isolada não é necessariamente o estabelecimento secundário, existindo a possibilidade de alienação do único estabelecimento da empresa em crise.

Porém, em casos como esse, é necessário ter atenção, havendo dois cenários para serem explorados. O primeiro cenário é o caso de esvaziamento patrimonial da empresa em recuperação que implique na liquidação substancial da devedora, nesse caso, a recuperação judicial é convolada em falência. O segundo cenário ocorre

quando o único estabelecimento é alienado, porém há a garantia de que há fluxo de caixa futuro suficiente para a manutenção da atividade da empresa em recuperação, sendo a alienação do estabelecimento nesse cenário uma estratégia de reestruturação plenamente possível.

Por se tratar do estabelecimento, as unidades produtivas isoladas são compostas por uma série de bens tangíveis e intangíveis e possuem a capacidade de gerar lucro, sendo, por essa razão, muito rentáveis quando alienadas.

3 A RELEVÂNCIA SOCIAL E ECONÔMICA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

3.1 A Propriedade Industrial

Para se entender a Propriedade Industrial primeiramente se fazer necessário se entender a Propriedade Intelectual, uma vez que a esta é uma espécie que compõe a Propriedade Intelectual.

Propriedade Intelectual é a soma de todos os direitos relativos a obras de produção intelectual, tais como obras literárias, artísticas e científicas, invenções em todos os domínios da atividade humana, descobertas científicas, desenhos e modelos industriais, marcas e denominações comerciais.

Porém, o conceito de Propriedade Intelectual não é um conceito fechado, além disso, por se tratar de um conceito intangível, trazer um conceito que abarque de fato o que é a Propriedade Intelectual representa um desafio.

A Propriedade Intelectual envolve diversos aspectos da inventividade humana, seja do ponto de vista industrial e comercial, seja do ponto de vista artístico e intelectual. Segundo a definição da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), a propriedade intelectual se refere às criações da mente, sendo elas, invenções, obras literárias e artísticas, símbolos, nomes, imagens, desenhos e modelos utilizados no comércio.

Nesse sentido, a Propriedade Intelectual é uma vasta área, que busca garantir o direito do objeto protegido com exclusividade, garantindo meios para recompensar o esforço humano que traz inovação.

Dentro da Propriedade Intelectual tem-se a Propriedade Industrial, os Direitos Autorais e outros direitos diversos como cultivares, topografias de circuitos integrados e conhecimentos tradicionais.

Portanto, a Propriedade Industrial é uma espécie de Propriedade Intelectual. Esta, porém se refere apenas aos direitos referentes às criações industriais, que compõem o estabelecimento empresarial, conforme define o Professor André Luiz Santa Cruz Ramos (2016):

“O direito de propriedade industrial compreende, pois, o conjunto de regras e princípios que conferem tutela jurídica específica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial, como as marcas e desenhos industriais registrados e as invenções e modelos de utilidade patenteados.”

Considera-se Propriedade Industrial os sinais distintivos, que se referem a marcas, nomes de empresas, indicações geográficas, nomes de domínios e expressões e sinais de propaganda e as criações industriais, que se referem as patentes de invenções e modelos de utilidades e registros de desenhos industriais.

A Convenção de Paris de 1883, em seu artigo I, 2º, parágrafo estabelece os objetivos da proteção à Propriedade Industrial:

"A proteção da propriedade industrial tem por objetivo os privilégios de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais, as marcas de fábrica e de comércio, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal"

A Lei 9.279/1996 (“Lei de Propriedade Industrial”), lei que regula os direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial, protege as patentes, os desenhos industriais, as marcas, as indicações geográficas, tecnologia e franquia, tratando a Propriedade Industrial como um privilégio temporário concedido pelo Estado para o seu detentor.

Ao se falar de Propriedade Industrial, é necessário entender que se trata de um ramo da Propriedade Intelectual voltado para a atividade empresarial, ou seja, para a indústria, comércio e prestação de serviços, sendo um ponto de extrema relevância para o estabelecimento da empresa e para a empresa como um todo.

Importante ressaltar que existe uma discussão teórica sobre a natureza jurídica da Propriedade Intelectual e Industrial, enquanto alguns autores a consideram a uma “propriedade”, outros consideram que seria mais adequado considerar um “direito”, outros ainda consideram um “direito exclusivo”.

Independente da denominação escolhida para tratar da natureza jurídica, não existem dúvidas de que a proteção à Propriedade Industrial é a proteção ao desenvolvimento.

E, ao se tratar da proteção da Propriedade Industrial no mundo jurídico, encontra-se uma grande interdisciplinaridade, uma vez que está se relaciona com as mais diversas áreas, como o Direito Civil, Direito Societário, Direito da Reestruturação e Insolvência e até mesmo o Direito Constitucional e Penal.

Inclusive, o direito à proteção da Propriedade Intelectual, e conseqüentemente à proteção da Propriedade Industrial, está previsto constitucionalmente, sendo considerado um direito fundamental, uma vez que expressamente previsto no artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”

Em que pese a interdisciplinaridade desse ramo, a Propriedade Industrial, no Brasil, é protegida pela Lei de Propriedade Industrial, Lei n.º 9.279 de 14 de maio de 1996, que, conforme determina o seu artigo 2º, busca a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Ainda, referido artigo traz um rol de meios por meio dos quais irá se efetuar tal proteção, sendo eles a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, a concessão de registro de desenho industrial, a concessão de registro de marca, a repressão às falsas indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal.

Para se compreender melhor o que seria a Propriedade Industrial é necessário entendê-la como bens abstratos e intangíveis que, por força do valor que eles possuem e do ordenamento jurídico, possuem características comuns a bens corpóreos.

Nesse sentido, o Estado intervém para trazer o valor de propriedade para Propriedade Industrial estabelecendo seus direitos.

É nesse sentido que a Lei da Propriedade Industrial, em seu artigo 6º, determina que a Propriedade Industrial deve ser considerada um bem móvel. Referida disposição se trata de uma construção teórica necessária para se tratar do tema, assim como estabelecer os direitos relativos à Propriedade Intelectual, é o que explica Denis Borges Barbosa (2012);

“O direito de propriedade é bem amplo, comportando também outros bens que não os imóveis ou móveis. Foi garantida, assim, a propriedade imaterial, relativa a obras intelectuais, artísticas ou científicas ou sobre inventos

industriais, bem como nomes de empresas e marcas de propaganda, de acordo com o inciso XXVII, art. 5º, do texto constitucional.”

Sendo assim, por se tratar de uma propriedade a Propriedade Industrial também pode ser tratada como uma mercadoria, passando a fazer parte e ser objeto de grandes e importantes operações. Surge um novo nicho no mercado mundial voltado para a Propriedade Industrial.

Dessa forma, é possível se observar que essa espécie de propriedade intangível é uma área extremamente relevante, sendo protegida, inclusive, no âmbito constitucional.

É necessário se atentar à Propriedade Industrial para tratar das mais diversas áreas do direito, especialmente ao se tratar de todas as sub áreas Direito Empresarial, uma vez que um estudo de qualquer área Direito Empresarial que não se volta à Propriedade Industrial acaba por se tornar desatualizado e incompleto, como é no caso da reestruturação e da falência de empresas.

3.2 Panorama Histórico da Propriedade Industrial no Brasil

A relevância da Propriedade Industrial remonta à Idade Média, com a fase dos privilégios feudais. Porém, tal tema só começa a aparecer no ordenamento jurídico mundial no século XVIII.

O Brasil foi o quarto primeiro país a legislar sobre Propriedade Industrial. Em 1809 o tema foi tratado por meio de um Alvará de D. João VI que tratava sobre patentes. Referido alvará não abordava apenas a questão das patentes, era focado no desenvolvimento econômico nacional, mas, sobre o tema, o alvará buscava incentivar o desenvolvimento tecnológico nacional, através de patentes industriais de concessão prevista em lei.

É interessante pontuar que, antes do referido alvará, vigorava o Alvará de 05 de janeiro de 1785, que proibia atividades que visavam o desenvolvimento industrial. Desde esse momento é possível observar que a Propriedade Intelectual era vista como uma questão de desenvolvimento, uma vez que Portugal impedir o desenvolvimento industrial no Brasil para evitar a concorrência, que neste momento ainda era colônia de Portugal.

Posteriormente, em 1830 uma nova lei passou a tratar do assunto das patentes, passando a deferir a patente apenas ao inventor nacional, para estrangeiros que se estabeleciam no Brasil com novas tecnologias a lei previa apenas um subsídio.

A lei foi modificada em 1882, com a promulgação da Lei n.º 3.129, que para época era bastante atual, estando de acordo com o estabelecido pela Convenção de Paris. Essa nova lei previa a possibilidade de concessão de patentes á estrangeiros, o que causou um significativo aumento na concessão de patentes, entre 1882 e 1890 foram concedidas 1.178 patentes.

Durante os anos de 1876 e 1884 o Brasil assinou convenções diplomáticas para a proteção de marcas de fábrica e de comércio com a França, Bélgica, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Portugal e Dinamarca.

Porém, é importante destacar que referidas normas tratavam apenas das patentes. No tocante às marcas, a primeira lei a tratar do tema só surgiu em 1875, diante da necessidade de se adequar a Convenção de Paris.

No âmbito internacional, em 1901 o Brasil celebrou com a Argentina um convênio para proteção de marcas de fábrica e de comércio, o Decreto Lei n.º 5.877/1906 incorporou referido convênio ao ordenamento jurídico nacional (IDS, 2013).

Em 1933, por meio do Decreto n.º 22.989 de 22 de julho de 1933 foi aprovado o Departamento Nacional de Propriedade Industrial (“DNPI”), que fixou alguns requisitos, formalidade e normas para habilitação de um novo agente da propriedade industrial, que é o profissional liberal que tem como função fornecer assistência às partes interessadas na proteção da propriedade industrial. Como requisitos o DNPI estabelecida a nacionalidade brasileira, a maioria, a idoneidade, o exercício da profissão por cinco anos, a aprovação no exame de agentes oficiais de propriedade industrial e o depósito de fiança e recolhimento dos impostos referentes à indústria e a profissão.

Referido Decreto foi reorganizado em 1940, por meio do Decreto n.º 2.679 de 01 de outubro de 1940, fixando alguns novos requisitos para o agente da propriedade industrial, sem alterar a essência do Decreto n.º 22.989.

O ano de 1945 é um importante marco para o direito da Propriedade Intelectual no Brasil, com a elaboração do primeiro Código de Propriedade Industrial, por meio do Decreto Lei nº 7.903/1945.

No aspecto das patentes, no final da Era Vargas foi proibido o patenteamento de produtos farmacêuticos, porém, referida medida legal não teve os resultados esperados, sendo tal disposição revogada pelo Decreto Lei n.º 75.572/1975, que possibilitou o patenteamento de produtos farmacêuticos no Brasil.

Se tratando dos direitos autorais, em 1960 o Brasil ratifica a Convenção Universal do Direito Autoral.

Outro marco importante para a propriedade intelectual no Brasil é a criação do Instituto da Propriedade Industrial (“INPI”) em 1970, por meio da Lei 5.648 de 11 de dezembro de 1970.

Posteriormente em 21 de dezembro de 1971, foi desenvolvido o novo Código de Propriedade Industrial, trazendo um procedimento menos burocrático para a proteção da propriedade intelectual.

Ainda, em 1988 a propriedade intelectual, e todos os demais direitos inerentes à ela, passou a ser um direito de ordem constitucional, conforme previsto no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988.

A Lei de Propriedade Industrial de 1996, novo Código da Propriedade Industrial, Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, em vigor atualmente, surgiu da pressão exercida pelo Governo dos Estados Unidos sanções unilaterais impostas sob a Seção 301 do Trade Act. O início da elaboração do atual diploma legal se iniciou em 1990, tendo sido designada uma comissão para elaborá-la, a Comissão Interministerial.

Durante o processo de elaboração a Comissão ouviu as associações, empresas e entidades governamentais interessadas, como por exemplo a Associação Brasileira da Propriedade Industrial.

Em linhas gerais, a Lei de Propriedade Industrial trouxe uma séria de evoluções ao se compara com o Código anterior, com um maior aperfeiçoamento técnico, modificações no contexto tecnológico e uma maior padronização dos sistemas nacionais de patente e de marca.

Ainda, diversas leis esparsas foram promulgadas para tratar de forma mais específica de algumas espécies de Propriedade Industrial, sendo a Lei n.º 9.609/1998, a Lei de Software um exemplo.

Diante do contexto da evolução da Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, é interessante observar também de que forma ela se manifesta nas demais áreas, considerando a sua relevância econômica e social.

3.3 As Marcas

Do artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial de 1996 é possível extrair o conceito de marca como sinais distintivos visualmente perceptíveis, desde que não proibidos por lei. Ainda, se tratando do fator da distintividade, é considerado não apenas os elementos gráficos, mas também o conjunto de impressões que atuem individualizando, distinguindo ou certificando produtos e serviços, conforme dispõe a Resolução 260/10.

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (“OMPI”) conceitua marca como *“sinais distintivos usados para diferenciação entre produtos idênticos ou parecidos ofertados por diferentes produtores ou prestadores de serviços.”*

No Brasil, é possível apenas o registro de marcas visuais, porém, no cenário internacional, como por exemplo nos Estados Unidos, é possível o registro de marcas sonoras e olfativas.

Consideram-se três espécies de marca, a de produto ou serviço, que identifica e distingue produtos ou serviços de outro idêntico, a de certificação que atesta a conformidade de um produto ou serviço, quanto questões referentes a sua qualidade e natureza, e a marca coletiva, que é usada para identificar produtos ou serviços provindo de membros de uma determinada entidade.

Em resumo, a marca é um sinal visual que tem como função constituir um elo de aproximação entre o produto ou serviço e o consumidor, trazendo, por meio de seu poder distintivo, uma associação entre a marca e sua qualidade e características. Nesse sentido, o consumidor irá consumir um produto de determinada marca porque saber de suas qualidades, confiar e gostar no produto vendido.

Deste modo, a marca tem como função primordial a apresentação e distinção de um determinado produto ou serviço de todos os demais existentes do mercado, trazendo para o consumidor segurança, por meio da possibilidade de identificação da marca e da qualidade do produto.

Nesse mesmo sentido, a marca também traz credibilidade e reputação à empresa e ao produto e serviço fornecido, essa a sua função econômica, que garante o trabalho e o esforço humano, *“representando fator do tráfego e tornando-se elemento de êxito e de segurança às transações”*, conforme ensina o Professor Carvalho de Mendonça (1934, p. 217).

Por essa razão, o artigo 124, inciso V, da Lei de Propriedade Industrial proíbe o registro de reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, uma vez que causa confusão ou associação com outra marca, gerando conflito entre marcas.

Há também a proteção as marcas de alto renome, que, desde que registrada o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, terá proteção especial em todos os ramos da atividade empresarial, nos termos do artigo 125 Lei de Propriedade Industrial. Importa pontuar que para uma marca ser considerada de alto renome é necessário a produção de provas que demonstrem a relevância da marca, sendo a pesquisa mercadológica um dos possíveis meios.

Ainda, é possível a proteção de marcas, mesmo que não previamente registradas no Brasil, desde que tenham se tornado notoriamente conhecidas no Brasil. Referida disposição evita o registro de uma marca que conflite e cause confusão com o consumidor que já tinha amplo contato com uma marca, ainda que não registrada no país.

A importância de proteção a marca é relevante para o empresário, uma vez que conecta o consumidor ao produto ou serviço fornecido, além de proteger o investimento do empresário, evitando a concorrência desleal, e também para o consumidor, que consegue ter consciência das qualidades do que está consumindo, podendo ter expectativas e consumidor de acordo com as suas necessidades, vontades e gostos.

Nesse sentido, a não proteção da marca também é prejudicial para o consumidor, que pode ser enganado e consumir produtos acreditando ser de uma marca diversa. E não só, se tratando do fim de uma marca também é possível observar o prejuízo para o seu consumidor, que terá que alterar e adaptar o seu padrão de consumo.

A marca compõe um ativo extremamente relevante para a empresa, uma vez que gera aproximação com o consumidor, agrega valor ao produto ou serviço vendido e se torna a face da empresa. Não há dúvidas de que a marca faz parte do ativo da empresa e representa, quando bem desenvolvida, grande parte da sua capacidade de gerar lucro.

É interessante observar que a marca excede a empresa. Conforme estabelece o artigo 134 da Lei de Propriedade Industrial é possível a cessão do registro de uma

marca, sendo possível que o titular da marca permita que terceiros utilizem a marca, por meio do contrato de licença, ou que a aliene, por meio do contrato de cessão.

Inclusive, existem empresas que possuem mais de uma marca em seu ativo, como exemplo tem-se a Alpargatas S.A, que também é detentora das marcas Havaianas e Osklen, conforme registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que são extremamente relevantes para o mercado nacional.

Porém, a separação da marca do fundo de comércio da empresa é recente no direito brasileiro, tendo ocorrido apenas em 1967, por meio do Decreto Lei n.º 254 de 28 de fevereiro de 1967.

No caso de contrato de licença de uso da marca, o titular que permite que terceiros utilizem da marca não perde o seu direito de exercer controle efetivo sobre esta, sem prejuízo ao direito de o licenciado atuar em defesa da marca.

O contrato de licença do uso de marcas é, portanto, nas palavras de Gabriel Leonardos (1997, p. 90), o “*contrato através do qual o proprietário de uma marca de indústria, comércio ou serviços pode, a partir de seu depósito, conceder o direito de uso da mesma a outrem, reservando para si a propriedade.*”

E não só, por se tratar de um ativo, é possível que se recaia ônus sobre a marca, em alguns casos a marca pode ser dada até como garantia, sendo necessária, para tanto, a anotação pelo INPI no registro da marca, nos termos do artigo 136, inciso II, da Lei de Propriedade Industrial.

Portanto, resta claro que a marca é um ativo intangível de extrema relevância e relevantes em diversos aspectos. Se tem a relevância econômica e financeira da marca, ou seja, seu valor como um ativo, sua capacidade de gerar lucro, sua relevância para o estabelecimento da empresa. Há também a relevância social da marca, que é um instrumento de proteção do consumidor, que associa qualidades ao produto e ao serviço de determinada marca, possibilitando a confiança ao consumir.

Além disso, a existência de marcas diversas no mercado evita o monopólio, trazendo possibilidade para os consumidores, aumento o poder de escolha, essencial para o consumo justo.

Sendo assim, estudar a alienação da marca em situações de crise empresarial, como instrumento de arrecadação de ativos e de manutenção da marca, para além da empresa, é de interesse da sociedade como um todo, não se limitando apenas ao interesse da empresa em crise, abarcando também o interesse dos credores, com a

alienação da marca, dos consumidores, com a manutenção da marca mesmo que em uma nova empresa, e da economia como um todo.

3.4 As Patentes

Patente é o direito que garante ao inventor a propriedade sobre sua invenção ou sobre o seu modelo de utilidade, com todos os direitos a ela acessórios, oferecendo o uso exclusivo da invenção, se caracterizando, porém, como um título de propriedade temporário, ou seja, o direito ao uso exclusivo não é eterno, se extinguindo ao se alcançar determinado lapso temporal.

Nas palavras do Prof. Dr. Jacques Labrunie (2006) invenção “*é a criação intelectual de efeito técnico ou industrial. Existem duas formas de proteger ou manter a exclusividade sobre uma invenção: por meio do segredo ou da patente de invenção.*”

Nesse sentido, a patente pode ser vista como uma troca, o inventor revela para a sociedade uma inovação e a sociedade reconhece o direito a proteção sobre a sua invenção.

É importante apontar que a qualidade de inventor é o que garante o direito a obtenção da patente, porém, é possível que o verdadeiro inventor transfira o direito para terceiros, seja por sucessão, cessão ou por força de contrato, podendo ser esse contrato oneroso.

A patente traz ao seu detentor o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto de sua patente ou por processo obtido por meio de processo patenteado. Nesse sentido, o detentor da patente tem uma relevante vantagem em relação aos concorrentes, uma vez que possui exclusividade.

Não são todas as invenções que são patenteáveis, o artigo 8º da Lei de Propriedade Intelectual determina como requisitos para que um bem seja patenteável a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial.

Se tratando do requisito da aplicação industrial, a invenção precisa ser aplicável à produção industrial, podendo ser aplicada ou utilizada em qualquer ramo da atividade produtiva.

Para que uma patente seja concedida, é necessário que o inventor apresente um requerimento junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, preenchendo um formulário próprio para depósito de pedido de patente, apresentando um relatório

descritivo, com as reivindicações, desenhos e resumo da invenção, além do comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito. Após a apresentação do pedido este será submetido a um exame formal, que irá verificar se presentes os requisitos formais e então será protocolizado. Após analisada e cumpridas as formalidades, é necessário que seja requerido o exame do pedido de patente, que deverá ser feito no prazo de 36 meses.

Será realizado um exame técnico e elaborado um relatório que irá verificar a patenteabilidade do pedido. Em casos favoráveis, será proferida uma decisão de deferindo, sendo concedida a patente, considerando a data da concessão a data da publicação do ato, passando a vigorar a patente.

A patente, portanto, é um documento concedido pelo Estado, quando presente todos os requisitos e cumprindo os procedimentos necessários, dividido em duas partes, primeiro um relatório descritivo da invenção ou do modelo de utilidade e a segunda reivindicações que delimitam os direitos do inventor.

Conforme anteriormente explicitado, a patente não é eterna, nos termos do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial a patente de invenção vigorará por até vinte anos, e no mínimo dez anos, e a de modelo de utilidade pelo prazo máximo de quinze anos e mínimo de sete anos, contados da data do depósito.

As patentes são extremamente valiosas, pois elas garantem a exploração exclusiva por parte do detentor da patente da invenção, ou seja, apenas o detentor da patente pode produzir e comercializar a sua invenção, podendo assim estipular os valores que desejar e garantir a ausência de concorrência.

Assim como nas marcas, as patentes podem ser objeto de contrato de licença de uso de patente, por meio do qual o detentor da patente permite que terceiros produzam a sua invenção. Para que isso seja possível é necessária a transferência da tecnologia, do conhecimento e do *know how* que abrange a invenção.

Tal possibilidade está expressamente prevista nos artigos 58 e 61 da Lei de Propriedade Industrial, sendo necessário que além da permissão para o uso da patente seja proporcionada uma posição jurídica segura para a exploração adequada do objeto da patente licenciada.

Porém, diferentemente das marcas, há a possibilidade da licença para uso de patente ser obrigatória ou compulsória, em casos de abuso de direito de patente ou prática de abuso de poder econômico por meio dela, pela não exploração do objeto da patente no território brasileiro, pela comercialização que não satisfaz as

necessidades do mercado, por situação de dependência de uma patente por outro e em casos de emergência nacional ou interesse público, conforme determina os artigos 68 a 74 da Lei de Propriedade Industrial.

Nesse sentido, é possível se notar que as patentes são extremamente relevantes para a sociedade, a licença compulsória ou obrigatório é perfeito exemplo disso, sendo, inclusive, o interesse nacional uma razão para a licença obrigatória.

Ainda, do ponto de vista econômica, a patente é extremamente relevante, é indiscutível que a patente é um ativo valioso.

A licença de uma patente não costuma ser gratuitas, sendo possível cobrar valores bastante altos. Um ponto que torna a patente ainda mais relevante é que no caso de falência de uma empresa que possui patente de uma determinada invenção essa patente não perde credibilidade, não ocorrendo a desvalorização de seu valor de mercado.

Portando, observando a relevância social e econômica da patente é interessante observar de que forma esse ativo pode auxiliar nas situações de crise empresarial.

3.5 A Propriedade Industrial como Ativo

A Propriedade Industrial cada vez mais toma uma posição de ativo extremamente relevante para a econômica não apenas brasileira, como também mundial. Propriedade Industrial, desenvolvimento, modernidade e tecnologia caminham juntos.

Por serem entendidos no ordenamento jurídico brasileiro como bens, recebendo tratamento semelhante ao dos bens móveis, é plenamente possível a comercialização da Propriedade Industrial, por meio das mais diversas formas.

A Norma Brasileira de Contabilidade - Técnicas Gerais (NBC TG) nº 04, de 25/11/2010 (Conselho Federal de Contabilidade [CFC], 2015), define o tratamento contábil dos ativos intangíveis, e estabelece critérios para reconhecimento e obrigatoriedade de divulgação de seus valores, tal diploma normativo evidencia o tratamento de bens intangíveis como bens, que possuem valores e características, além da possibilidade da sua alienação.

Portanto, diante da possibilidade de comercialização, a Propriedade Industrial deve ser considerada um ativo intangível.

Atualmente, já existe o entendimento da importância e da relevância da Propriedade Industrial, sendo, no contexto da empresa, destinada a manutenção da companhia, podendo ser utilizada das mais diversas formas para otimizar e tornar mais lucrativa a atividade empresarial.

Entender a Propriedade Industrial como um ativo intangível faz com que surja todo um mercado focado na Propriedade Industrial e na sua livre transação. Esse nicho de mercado possui todo um universo a ser explorado pela empresa e pelos empresários.

É necessário quebrar com visões ultrapassadas que relacionam o patrimônio da empresa apenas com bens tangíveis. Cada vez mais as empresas focam em inovação e a inovação está diretamente relacionada com a propriedade intelectual. Algumas empresas, como por exemplo a Uber Technologies Inc., uma das empresas mais relevantes mundialmente, em pouco investe em bens materiais.

De acordo com o relatório elaborado pela *OceanTomo*, estimou-se que os ativos intangíveis das 500 maiores empresas que atuam na bolsa de valores passaram de 17% do patrimônio da empresa, em 1975, para 84% do patrimônio da empresa, em 2015, isso significa que atualmente os ativos intangíveis são mais relevantes para o patrimônio da empresa do que os bens tangíveis. Aqui é importante ressaltar que os bens intangíveis que compõe o patrimônio da empresa não são compostos apenas por Propriedade Industrial, porém, tal fato demonstra a relevância do capital intelectual das empresas.

Nesse mesmo sentido, o estudo sobre intangíveis de Chang Chuan Teh, Eduardo Kazuo Kayo e Herbert Kimura (2008, p. 93), concluiu que:

“Com base na pesquisa anual das marcas mais valiosas do mundo que a *Interbrand* (consultoria de origem inglesa especializada em valoração de marcas) divulga anualmente, os ativos intangíveis mostram uma forte associação entre o valor das marcas e o valor de mercado das empresas.”

E não só, a empresa americana Qualcomm é um perfeito exemplo da Propriedade Industrial como ativo, uma vez que esta possui como produto a Propriedade Industrial.

Inclusive, em alguns casos os bens intangíveis das empresas, principalmente os que podem ser classificados como Propriedade Industrial, podem ser mais valiosos que os bens tangíveis.

3.5.1. As Marcas como Ativos

Investir em uma marca forte significa para empresa construir uma relação com os consumidores, criar o seu DNA como empresa e criar uma reputação para seu produto ou serviço, a marca tem o poder de agregar qualidade para a empresa frente ao mercado e frente aos seus consumidores. Além disso, quando bem desenvolvida, a marca pode representar o bem mais valioso de uma empresa.

Em razão disso, marcas são ativos extremamente relevantes, construir uma marca do zero é um desafio que exige grandes investimentos e um elaborado plano de gestão e de marketing, e as empresas têm investido nesse sentido, uma vez que criar uma marca de valor se tornou essencial para o desenvolvimento empresarial. Nesse mesmo sentido, assumir uma marca já conhecida pelo público diminui os riscos do negócio e a necessidade de investimentos em publicidade para a construção da marca, é daí que se observa o valor econômico da marca.

O valor da marca como um ativo intangível pode ser observado por meio do ranking divulgado pela *Brand Finance* (2023), das marcas mais valiosas do Brasil, estando o Itaú em primeiro lugar, em que apenas a sua marca vale o total de U\$ 8,7 bilhões, em décimo lugar tem-se a Sadia, pelo valor de U\$ 1,6 bilhões.

Portanto, é possível se notar que a marca pode alcançar valores de mercado que chegam na casa do bilhão, representando, assim, parte significativa do ativo da empresa.

Conforme anteriormente abordado, a marca compõe o estabelecimento e o ativo empresarial e transcende a empresa, podendo, inclusive, ser mais relevante para o mercado do que a empresa em si.

Uma vez que a marca é algo que pode ser desvinculado da empresa, é possível a transferência dos direitos associados à uma marca, em todo ou em parte, independe da transferência da empresa ou de seu estabelecimento.

A marca, porém, é um bem contratualmente limitado, por terem a sua proteção conferida pelo registro nos termos dos artigos 130, 131 e 132 da Lei de Propriedade Industrial.

Como ressalva, a Lei de Propriedade Industrial determina, em seu artigo 134 *caput* e parágrafo 1º, ser necessário que o cessionário comprove que exerce atividade lícita, econômica e compatível com a classificação do produto ou serviço da marca que está sendo cedida.

Outra ressalva diz respeito a impossibilidade de cessão de apenas um registro da marca, o artigo 135 da Lei de Propriedade Industrial é expresso ao determinar que a cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, de marcas iguais ou semelhantes:

“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”

Dessa maneira, a marca passa a poder ser comercializada livremente, desde que seguindo o estabelecido pela Lei de Propriedade Industrial e que reguladas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, uma vez que apenas é válida perante terceiros a cessão de marca após publicada pelo INPI, conforme determina o artigo 136, inciso II, da Lei de Propriedade Intelectual.

Ainda, por se tratar de um ativo intangível, a marca faz parte do ativo não-circulante da empresa, devendo sempre constar em seu balanço patrimonial, estando sujeita à amortização, depreciação e exaustão, hipóteses de depreciação dos ativos.

Além da comercialização livre, a marca pode ser dada como garantia, sendo uma relevante medida para a negociação de financiamento ou, até mesmo, renegociação de dívidas.

A possibilidade da utilização da marca como garantia é, inclusive, pacificada pela doutrina francesa.

Como exemplo, tem-se a recuperação judicial da TNG Comércio de Roupas Ltda., em que 11 de setembro de 2023, a marca foi alienada fiduciariamente pelo valor avaliado em R\$ 112.0000.0000, 00 em favor da Fazenda Nacional, para garantir a transação tributária até o limite do débito de 11.785.345,89⁹.

Referida alienação fiduciária está permitindo a continuidade da atividade da empresa e renegociação de suas dívidas que atualmente se encontrava na data do pedido da recuperação judicial, em 21 de maio de 2021, no valor de R\$ 262.399.272,54, referente aos créditos concursais, e R\$ 82.193.174,60, referente aos créditos extraconcursais.

A alienação de ativos e os pagamentos dos credores na recuperação judicial encontram-se suspensos desde 24 de março de 2023, em razão de decisão proferida

⁹ Conforme decisão de fls. 25564/25570 proferida na recuperação judicial de n.º 1000492-39.2021.8.26.0260, em trâmite perante a 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ.

em recurso que discute a necessidade de apresentação de certidões negativas tributárias¹⁰, a apresentação da marca como garantia fiduciária para o débito tributário é alternativa satisfatória para a continuidade da recuperação da empresa.

E não só, conforme possível observar a marca é um ativo altamente valioso para a da TNG Comércio de Roupas Ltda., uma vez que de forma isolada vale o valor de R\$ 112.0000.0000, sendo o passivo total de empresa R\$ 344.592.447,14.

Porém, em que pese o fato de a marca ser um ativo extremamente valioso, é necessário observar de que forma tal ativo pode ser avaliado, existem diversas formas de realizar a avaliação do valor de mercado de uma marca, sendo que cada maneira considera as razões e finalidades para tal avaliação.

O valor da marca apurado internamente pode ser avaliado por meio dos passivos incorridos na companhia com a criação e fortalecimento da marca, porém, quando a avaliação das marcas não é gerada internamente, para fins de se valorar o valor do licenciamento, alienação do de garantia, é necessária utilização de outros métodos de avaliação.

Conforme elencado por Tomiya (2010, p. 103) a avaliação da marca pode se dar com base no custo incorrido, ou seja, o volume de investimento utilizado pela marca, com base no uso econômico, que significa a expectativa de lucros futuros atualizados por uma taxa de risco ou com base no mercado, por meio de comparação com operações similares de mercado, seja por meio da metodologia *premium price*, *royalty* ou múltiplos de mercado.

A metodologia do uso econômico, que se baseia em extensas pesquisas de mercado, merece um especial destaque, uma vez que é a utilizada pela *IstoÉ Dinheiro* para elaborar o ranking das marcas brasileiras mais valiosas.

Outro método que merece destaque é o *premium price*, que avalia a relação do cliente com a marca, uma vez que estuda se o cliente paga um preço acima da média do mercado pelo produto por estar associado a uma determinada marca. Esse método avalia o “Valor da Marca”, que é uma forma de se avaliar o valor de mercado da marca com base na identificação do consumidor, ou seja, da associação dos consumidores de determinado produtos com a marca e da reputação da marca perante o consumidor.

¹⁰ Agravo de Instrumento de n.º 2062911-14.2023.8.26.0000, em trâmite perante a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

Nesse sentido, não restam dúvidas de que a marca é um bem intangível que pode ser objetivo de operações comerciais como o de cessão e o de licença, além de poder ser dada como garantia ou até mesmo objeto de penhora. Restou evidente também o potencial comercial e a importância da marca como ativo para a empresa.

Diante deste cenário, do claro potencial da marca como um ativo e de sua relevância social diante da relação entre marca e consumidor, há a necessidade de se avaliar e estudar de que forma as marcas podem ser observadas em processos de falência e recuperação judicial, tendo como foco o princípio da preservação da empresa e a possibilidade de uso da marca como uma alternativa para o pagamento dos credores.

3.5.2. As Patentes como Ativos

As patentes, por sua vez, desempenham um papel fundamental para o mercado, uma vez que patente é sinônimo de inovação e de exclusividade. Uma empresa que possui diversas patentes é uma empresa que se mostra como atualizada, que investe em pesquisa e em inovação.

Por se tratar de um bem intangível, a patente pode ser objeto de alienação, se tratando de uma transferência de direitos, por meio da celebração de contrato para a transferência da tecnologia e do *know how*, para se realizar a alienação de uma patente o objeto do contrato deve ser a exploração da patente.

A possibilidade de cessão das patentes, seja de forma gratuita ou onerosa, está prevista no artigo 58 da Lei de Propriedade Industrial, que determina que tal cessão de dará por meio de contrato de licença, nos termos estabelecidos pelo artigo 61 da Lei de Propriedade Intelectual. Assim, não restam dúvidas de que a patente pode ser considerada um ativo.

A alienação de patentes não é uma novidade, os Estados Unidos da América foram percursores na alienação de patentes, passando a realizar tal prática na década de 1980, a prática se mantém estável até hoje, porém, atualmente está sendo realizada em escala global.

Para além de apenas um ativo comum, a patente, por se tratar de um direito temporário de exclusividade de produção, fabricação e comercialização de uma invenção ou modelo de utilidade, concedido pelo Estado para o seu detentor,

represente um ativo extremamente valioso e estratégico para empresa, podendo ser utilizada de forma estratégica pela empresa, inclusive em cenários de crise.

Primeiramente, porque a patente é sinônimo de inovação, uma empresa que detém patente traz o novo para o mercado. A patente também oferece uma proteção contra a concorrência, apenas o seu detentor pode produzi-la ou comercializá-la, o que traz uma forte vantagem competitiva para o seu detentor, que consegue explorar um mercado de forma exclusiva por um considerável período.

Assim, mesmo que as patentes não conversem diretamente com os consumidores, como é o caso das marcas, empresas que possuem um vasto portfólio de patentes se tornam mais atrativas para investidores, uma vez que demonstram possuir capacidade de inovação. A patente traz valor agregado para a empresa.

Outro fator que demonstra a relevância da patente como um ativo é a possibilidade da celebração de contrato oneroso de licença de uso de patentes para terceiros, em que o detentor da patente autoriza que outras empresas produzam, comercializem e se utilizem da tecnologia produzida. Nesse sentido, o detentor da patente pode usar a patente como fonte de receita por meio do contrato de licença, gerando uma renda estável para a empresa detentora da patente.

Nos últimos anos, cada vez mais está se formando um mercado de patentes, por meio do qual empresas realizam a compra e venda de patentes, criando um ambiente de mercado mais propício para a negociação de patentes. Inclusive, o mercado de patentes representa também um incentivo à pesquisa, uma vez que a criação de um mercado representa mais uma vantagem para o inventor ou detentor da patente.

Portanto, resta claro que a patente é um ativo que pode ser extremamente valioso para a empresa detentora, sendo também de interesse de outras empresas a aquisição de patentes.

Porém, para que seja possível a comercialização da patente, é necessário estudar qual a melhor forma de determinar o seu valor, isso porque, assim como no caso das marcas, por se tratar de um bem incorpóreo, não existem critérios objetivos para a sua valoração.

Determinar o valor de uma patente também é uma tarefa delicada. Primeiramente porque o próprio significado de “valor da patente” assume mais de um significado. Primeiramente, o conceito pode se referir ao valor econômico para o titular, que se refere à receita gerada pela patente ao longo de sua vida útil. Também

é possível se pensar o valor da patente com base em seu valor social, que diz respeito a contribuição da patente para a sociedade. Em regra, uma patente com alto valor social acaba possuindo um alto valor econômico, uma vez que a receita gerada costuma estar vinculada com o grau de inventividade e utilidade da invenção ou modelo de utilidade.

Outra forma de se classificar o valor da patente é por meio de métodos diretos e indiretos, conforme aponta Sérgio Amadeu da Silveira (2019, p. 476):

“Nos métodos diretos, o valor do bem é obtido pela sua comparação direta com o valor de outros bens semelhantes conhecidos no mercado. Nos métodos indiretos, o valor do bem é obtido pelo conhecimento não do valor de outros bens do mercado, mas de outras características, o que não acontece nos métodos diretos.”

A existência de classificações diversas para as formar de valorar uma patente demonstra a preocupação em se alcançar o valor mais justo o possível para a patente, entendendo o benefício econômico para empresa e o valor agregado da patente. A avaliação justa do valor de mercado de uma patente é fundamental para uma operação bem-sucedida envolvendo tal ativo intangível.

Além disso, é importante entender que o valor da patente é diferente do valor da tecnologia em si, uma vez que em razão da proteção fornecida pelo direito de patente, a empresa que a possui é quem dita o preço da tecnologia dentro do mercado.

Outro ponto fundamental que não pode ser deixado de lado ao se analisar a patente como um ativo é a sua função social. Primeiro do ponto de vista da importância com a promoção do progresso tecnológico do país e também do aspecto de combater abusividades, não é possível construir um mercado de compra e venda de patentes que não leve em consideração a importância de cada uma das inventividades para a sociedade, as patentes devem ser vistas como um ativo, mas tratadas dentro de sua função social, não deixando de observar os benefícios que as patentes trazem para a sociedade.

Nesse sentido, é necessário que o mercado de patentes esteja de acordo com o interesse público, limitando a comercialização das patentes de acordo à função social para que não sejam realizadas abusividades.

Portanto, é possível se concluir que a patente é um ativo estratégico para empresa que representa seu desenvolvimento, diante disso, é evidente que as patentes possuem um alto valor no mercado e podem representar um meio de auxílio

de solução em crises empresariais. Ainda, diante do interesse público que há nas patentes é necessário se atentar a sua preservação em cenários de crise.

4 A PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E NA FALÊNCIA

Conforme demonstrado ao longo do presente trabalho, nos últimos anos o cenário empresarial nacional e mundial tem passado por diversas mudanças em razão das alterações na economia e das situações de crise econômica. Diante dessa condição de instabilidade financeira, surgiu a necessidade de garantir a maior celeridade e efetividade aos processos de falência e de recuperação de empresas.

Como reflexo desse momento de crise, com o aumento do número de empresas necessitando de reestruturação e com o aumento da complexidade e da modernização das operações, a Lei n.º 11.101/2005 traz uma nova visão para o sistema da reestruturação e insolvência brasileiro, visando a preservação da empresa e a valorização do sistema negocial, agora no Brasil tem-se a primazia da busca da composição dos diversos interesses envolvidos no processo recuperacional ou falimentar.

O novo sistema da insolvência brasileiro traz especialização e aprimoramento técnico e busca instaurar um processo ágil e célere, com a valorização da realização de acordos entre a empresa em crise e seus credores, com a participação ativa dos credores durante todo o processo de reestruturação, tendo como ênfase a reabilitação empresarial, a proteção do empresário, a permissão para celebração de financiamento e a transparência durante todo o processo.

Além desses novos fatores previstos em lei, surge também a necessidade de observar a modernização do mundo em relação à visão de ativos para a recuperação das empresas em crise, a criação de novos nichos de mercado precisa ser observada para buscar garantir a maior efetividade o possível para os processos de reestruturação e insolvência.

Contudo, em que pese a preocupação com a celeridade processual trazida pela Lei n.º 11.101/2005, os processos de recuperação judicial e falência por muitas vezes tramitam por anos, restando mal-sucedidos.

Diante deste cenário, é necessário se pensar em alternativas práticas para tornar o sistema da insolvência brasileiro mais efetivo, e é desta necessidade que se

observa a Propriedade Industrial como uma alternativa para a otimização dos processos de reestruturação e de falência da empresa em crise.

A Propriedade Industrial é um ativo de extrema relevância para as empresas na atualidade, representando, em diversos casos, a parte mais valiosa do ativo da empresa. Por meio do estudo da Propriedade Industrial é possível notar que ela pode ser utilizada como meio de gerar capital para a empresa realizar pagamento dos credores, seja por sua alienação ou pela celebração de contratos de licença e como garantia para renegociação de dívidas.

No mais, observar a Propriedade Industrial dentro da empresa em crise representa medida fundamental para a preservação da atividade empresarial, é necessário considerar esses ativos para que eles não se percam durante o processo de crise empresarial. Por exemplo, a manutenção de uma marca, mesmo com a falência de uma empresa, é de interesse da sociedade como um todo.

Porém, não se pode desconsiderar que em situações de crise empresarial, a Propriedade Industrial pode passar por uma desvalorização de seu valor de mercado, principalmente quando se trata de ativos como a marca, que está muito associada à reputação da empresa.

Mesmo com esse fator, a Propriedade Industrial não deixa de ser relevante e de representar medida que pode auxiliar na solução da crise empresarial, sendo, inclusive, importante que se tomem medidas para evitar a sua desvalorização durante o processo recuperacional ou falimentar.

Portanto, é necessário se observar de que forma a Propriedade Industrial pode ser utilizada da forma mais efetiva o possível nesses processos, visando a solução da crise empresarial e a satisfação dos credores.

4.1 A Utilização da Propriedade Industrial para Recuperação de Empresas em Crises

O processo de Recuperação de Empresas é o meio legal por meio do qual as empresas em crise buscam se reestruturar, renegociar suas dívidas e elaborar estratégia para o pagamento dos credores. Dentro deste processo é possível a utilização de diversas estratégias para superar a crise empresarial, sendo possível a alienação de ativos, a celebração de empréstimos, a renegociação das dívidas e

outras diversas medidas que visem o soergimento da empresa e a preservação da atividade empresarial.

Dentre os ativos da empresa que devem ser considerados para uma recuperação bem-sucedida está a Propriedade Industrial, que deve ser gerida de forma adequada e estratégica para compor um dos mecanismos para a recuperação da empresa em crise. Conforme anteriormente abordado a Propriedade Industrial muitas vezes representa um valor substancial do ativo da empresa, podendo ser essencial para a continuidade da atividade empresarial.

Para tanto, é necessário que a empresa em crise identifique e avalie esses ativos, buscando inclui-los no Plano de Recuperação Judicial, seja para a renegociação das dívidas, para o aumento da receita ou até mesmo para a alienação desses ativos por meio da criação de Unidades Produtivas Isoladas.

Do ponto de vista da alienação dos ativos referentes à Propriedade Industrial, meio de recuperação judicial expressamente previsto no artigo 50, inciso XI, da Lei 11.101/2005, é possível abordar no Plano de Recuperação Judicial a criação de Unidades Produtivas Isoladas compostas por bens que podem ser classificados como Propriedade Industrial, nesse sentido a empresa em crise poderia realizar a alienação de marcas e patentes, utilizando o valor arrecadado para realizar o pagamento dos credores ou reinvestir na atividade da empresa.

A alienação só poderá ocorrer quando prevista no Plano de Recuperação Judicial aprovado pela assembleia de credores ou, quando proposta posteriormente, após a aprovação da maioria dos credores e do juízo recuperacional.

Para a alienação da marca é necessário se observar alguns pontos, primeiramente se a empresa possui em seu patrimônio mais de uma marca ou se é composta por apenas uma, se a empresa possui apenas uma marca é necessário avaliar se a alienação da marca poderá impedir o prosseguimento da atividade empresarial, em caso positivo, não é possível que a empresa aliene a marca, uma vez que não pode ocorrer na recuperação judicial a alienação de bens que impeçam a continuidade da recuperação, sob pena de convalidação da recuperação judicial em falência.

A efetivação da alienação ocorrerá por meio de um contrato de cessão da marca, nos termos do artigo 134 da Lei de Propriedade Industrial.

Já para a alienação de patentes a empresa em crise, em regra, irá realizar a transferência de todos os direitos e interesses relacionados à patente para um terceiro comprador.

Porém é importante pontuar que, há outras formas de utilizar a Propriedade Industrial de forma estratégica para se gerar receita para a empresa em recuperação sem que seja necessário realizar a alienação do ativo, sendo possível a celebração de contrato de licença, tanto da patente, nos termos dos artigos 58 e 61 da Lei de Propriedade Industrial, como da marca, nos termos do inciso II da Lei da Propriedade Industrial.

Por meio do contrato oneroso de licença a empresa em crise irá permitir que terceiros se utilizem de sua Propriedade Industrial em troca de remuneração monetária, gerando renda que poderá ser utilizada para a sua reestruturação.

Ainda, em situações que a alienação dos ativos de Propriedade Industrial não é a medida que representa a melhor estratégia para a reestruturação da empresa, é possível que a empresa em crise de como garantia ativos referentes a Propriedade Industrial.

Nesses casos, a empresa se utiliza desse ativo para renegociar as dívidas ou para garantir dívidas que não se sujeitam a recuperação judicial, o chamado crédito extraconcursal, evitando a decretação da falência. Como exemplos tem-se a empresa da TNG Comércio de Roupas Ltda., anteriormente citada, que alienou fiduciariamente sua marca avaliada \$ 112.0000.0000, 00 em favor da Fazenda Nacional, para garantir a transação tributária e possibilitar a continuidade de sua recuperação judicial.

Para que seja possível que a empresa de como garantia ativos é necessário a aprovação do juízo falimentar por meio de decisão proferido nos autos da recuperação judicial, que irá analisar se dar determinado ativo como garantia não irá prejudicar a continuidade da atividade empresarial ou a coletividade de credores.

A marca também pode ser utilizada como instrumento para manter a clientela durante o processo de recuperação judicial, atuando como um instrumento facilitador para a manutenção da empresa.

Sendo assim, resta evidente a possibilidade de utilização da Propriedade Industrial como meio estratégico para viabilizar e tornar o processo de recuperação judicial mais célere.

Em que pese a relevância da Propriedade Industrial para a reestruturação de empresas, no Brasil tal utilização ainda é incomum, as empresas ainda estão

engessadas na visão antiga do mercado quando se trata da utilização da Propriedade Intelectual como meio de reestruturação da empresa.

Uma análise das maiores recuperações judiciais da atualidade demonstrou que, ainda que os ativos incorpóreos estejam sendo objeto de alienação, como no caso da alienação da UPI Estante Virtual na recuperação judicial da Livraria Cultura, em que o site “Estante Virtual” foi alienado para o Meganize Luiza¹¹, bens que são classificados como Propriedade Industrial ainda são pouco utilizados como meios de reestruturação.

Nesse sentido, é fundamental trazer a Propriedade Industrial para tornar o processo recuperacional mais efetivo, garantindo uma melhor satisfação dos interesses que permeiam a recuperação judicial, seja o interesse da empresa devedores, dos credores, dos trabalhadores da empresa e de seus consumidores.

4.1.1. Análise do Caso Kodak

Ainda que ainda pouco utilizada no Brasil para a reestruturação de empresas, a Propriedade Industrial no cenário mundial tem sido utilizada pelas empresas como meio de se lidar e buscar superar a crise.

Um caso de destaque é o caso da empresa americana Kodak, que durante o ano de 2012 encontrava-se em situação de crise empresarial, estando prestes a pedir proteção contra a falência para o governo dos Estados Unidos, em razão de um passivo que ultrapassava o valor de U\$ 6,8 bilhões.

Objetivando a sua reestruturação a Kodak realizou a venda de mais de 1.000 de suas patentes de imagem digital por valor superior a U\$ 525 milhões para um consócio de empresas, por meio de leilão, arrecadando valor superior ao mínimo estabelecido. As patentes foram adquiridas por com consócio de empresas

A arrecadação do valor de U\$ 525 milhões por meio da alienação das patentes foi considerada essencial para a sua reestruturação e continuidade da atividade empresarial, porém, em razão do valor extremamente elevado do passivo foram tomadas outras medidas para a recuperação da empresa, como por exemplo a restrição de seus estabelecimentos e a mudança do viés da produção.

¹¹ G1, <https://g1.globo.com/economia/noticia/livraria-cultura-compra-estante-virtual.ghtml>, acesso em 06/10/2023.

O caso Kodak demonstra como a alienação de Propriedade Industrial, no caso de patentes, pode ser fundamental para a reestruturação de uma empresa, quando aplicada de forma estratégica e combinada com demais mecanismos de reestruturação da dívida.

4.2 A Possibilidade de Alienação da Propriedade Intelectual no Processo de Falência para Garantir a Efetividade no Concurso de Credores

Diferentemente do caso de recuperação de empresas em crise, em casos de falência a crise empresarial é considerada insuperável, sendo decretado o encerramento da empresa, arrecadado e preservado todo o seu ativo e instaurado um concurso universal de credores. Em síntese, na falência todo o ativo da empresa falido é alienado para a satisfação da maior quantidade possível de credores, que são tratados com equidade pelo juízo da falência.

Com a decretação da falência, é necessário que seja anotada e comunicada a indisponibilidade dos bens referentes à Propriedade Industrial, ocorre assim limitação ao usufruto dos direitos, conforme anotação no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

A anotação da indisponibilidade é necessária para manter os bens pertencentes a empresa falida íntegros, evitando qualquer transferência de titularidade dos bens em prejuízo aos credores, até que ocorra a sua arrecadação, avaliação e posterior alienação.

A arrecadação de ativos deve ser realizada pelo administrador judicial, que representa um verdadeiro assistente do juízo que tem como função a organização dos documentos da empresa, a arrecadação e preservação de todo o ativo, seja este composto por bens tangíveis ou intangíveis, a avaliação de cada um dos bens que compõe o ativo, a organização da alienação do ativo e o pagamento dos credores, além de todas as demais funções que venham a ser necessárias para a efetividade do processo de falência.

Uma vez que a Propriedade Industrial compõe o ativo da empresa, esta deve ser arrecadada, preservada e posteriormente alienada, visando a efetividade do concurso de credores.

O administrador judicial deve se atentar as especificidades para preservação da Propriedade Industrial, como por exemplo no caso das marcas, em que o

administrador judicial deverá se atentar ao prazo de dez anos de validade do registro da marca conforme estabelecido no artigo 133 da Lei de Propriedade Intelectual, realizando o pedido de prorrogação do prazo do registro da marca quando necessário, garantindo que a falida não perca o direito a marca, que configura relevante ativo para a empresa insolvente.

Uma particularidade quanto a preservação da marca é a possibilidade de transferência da titularidade da marca para o administrador judicial da massa falida, sendo necessária a solicitação de tal transferência por petição eletrônica.

Se tratando das patentes, o administrador judicial deve realizar o pagamento de suas anuidades, garantindo a preservação desse ativo em favor da falida, conforme determina os artigos 84 a 87 da Lei de Propriedade Industrial.

Após a arrecadação dos bens, com a apresentação do auto de arrecadação detalhando os bens arrecadados, o administrador judicial deverá liquidar todo o ativo da empresa falida, inclusive dos direitos referentes à Propriedade Industrial.

Em situações que for possível a alienação do estabelecimento como um todo, com todos os bens que o compõe, incluindo toda a sua Propriedade Intelectual, como a marca e até mesmo patentes que a empresa falida possua, a Lei n.º 11.101/2005 determina que a alienação deverá ser feita nesses moldes, isso se dá em razão da valorização do valor do ativo quando vendido conjuntamente.

Em caso de ser necessária a alienação individual dos bens é necessária se atentar as particularidades de cada bem para tornar a alienação o mais rentável possível, por exemplo, conforme explica Camelier (2013, p.61) a alienação da marca deve ser a mais expressa possível para evitar o desuso e a sua desvalorização como ativo.

Diferentemente do cenário observado nas recuperações judiciais, a Propriedade Industrial, com destaque as marcas têm cada vez mais tomada espaço nos processos de falência no Brasil, garantindo uma maior efetividade para processo, por meio da preservação da empresa e da satisfação dos credores.

Aqui é necessário abrir um parêntese para explicar que, ao se falar em preservação da empresa no processo de falência por meio da alienação de Propriedade Intelectual, está se abordando a possibilidade de uma nova empresa assumir as atividades da falida e dar continuidade a, por exemplo, a marca da empresa que deixou existir.

No caso das marcas, em especial, a empresa que passar a ser titular a marca poderá dar continuidade à sua atividade, porém, por meio de uma empresa saudável, que é, de fato, capaz de preservar a atividade empresarial.

Se tratando da satisfação dos credores, a Propriedade Intelectual, por representar um relevante ativo, é um instrumento para arrecadação de ativo para o pagamento das dívidas da empresa falida. Exemplo bem-sucedido de alienação de marca durante um processo de falência diz respeito a alienação da marca Zoomp, que foi leiloada em 2015 pelo valor de R\$ 20 milhões, tem-se também o caso Ortopé, que, em 2007, foi alienada e adquirida pelo Grupo Paquetá Calçados pelo valor de R\$ 15 milhões.

Nesse sentido, entende-se que a Propriedade Intelectual é um bem que pode ser arrecadado no processo de falência, sendo alienado e utilizado para a satisfação dos credores. Ainda, por representar ativo de alto valor, a Propriedade Intelectual deve ser arrecadada e preservada para otimizar o máximo possível a sua alienação.

Além de significar relevante ativo para o pagamento dos credores, a alienação da Propriedade Intelectual, no caso da marca, representa mecanismo da manutenção da atividade empresarial, por essa razão reste evidente e necessidade de estudo da Propriedade Intelectual dentro do processo de falência.

4.2.1. Análise do Caso Giovanna Baby

Um caso de grande sucesso de alienação de Propriedade Industrial no processo de falência é o caso da alienação da marca Giovanna Baby. A empresa detentora da marca teve sua falência decretada em agosto de 1997.

Em 12 de maio de 2010 ocorreu o leilão da marca, que foi alienada pelo valor de R\$ 5.531.000,00 (cinco milhões quinhentos e trinta e um mil reais) para a empresa Notec Brasil, valor superior ao avaliado, uma vez que na época a marca era avaliada em U\$ 1,5 milhão.

A empresa Notec Brasil reinseriu a marca no mercado nacional, dando continuidade à atividade empresarial e mantendo a marca ativa para o mercado consumidor.

O caso Giovanna Baby também chama atenção do ponto de vista da necessidade de proteção da Propriedade Industrial, isso porque, após a alienação da

marca, a massa falida realizou novos registros de símbolos relacionados a marca alienada, com símbolos extremamente similares com a marca Giovanna Baby.

A Notec Brasil então, interpôs recurso visando impedir que a massa falida explorasse a nova marca registrada e para declarar a arrematação da marca Giovanna Baby perfeita, tendo sido dado provimento ao referido recurso¹².

Atualmente a Giovanna Baby representa uma marca forte no mercado de cosméticos nacional, vendendo na maioria das farmácias brasileiras, sendo conhecida pelos consumidores mesmo mais de 26 anos após a falência da empresa e mais de 13 anos após a sua alienação.

Nesse sentido, o caso apresentado foi um grande sucesso, primeiro do ponto de vista da recuperação de crédito, uma vez que o valor de R\$ 5.531.000 foi utilizado para o pagamento dos credores, mas também, e principalmente, no aspecto da reinserção da marca no mercado, preservando a atividade empresarial.

4.2.2. Análise do Caso Ciro Royal

Outro relevante caso do ponto de vista de alienação de marca em razão da decretação de falência da empresa é o caso Ciro Royal.

Em 2009 a empresa de café Ciro Royal S.A teve sua falência decretada, após mais de 62 anos de atuação no mercado. A marca Ciro Royal era conhecida pelo mercado consumidor, principalmente pelos consumidores de Recife.

Com a decretação da falência, a marca Ciro Royal passar analisada em separado dos demais bens, em uma execução trabalhista específica¹³ que a reconheceu como um relevante ativo que poderia representar solução para o pagamento dos credores.

Foi realizada então um procedimento de “Alienação por Iniciativa Particular” por meio do qual a marca Ciro Royal foi alienada para a empresa Três Corações Alimentos S.A, pelo valor de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), valor muito superior ao dos apresentados pelos laudos de avaliação elaborados, que, no elaborado pela Associação Brasileira da Indústria do Café, ABIC, avaliou a marca como valendo R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

¹² Agravo de Instrumento n.º 2185551-63.2016.8.26.0000, que tramitou perante a 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.

¹³ Processo de n.º 0006400-10.2009.5.06.0006, que tramitou perante a 6ª Vara do Trabalho de Recife.

O caso *Ciro Royal* é um perfeito exemplo de como a marca pode ser utilizada como ativo, otimizando o pagamento dos credores, trazendo maior celeridade e efetividade ao processo de falência.

4.2.3. Análise do Caso Mabe Brasil Eletrodomésticos S.A

Por fim, o caso *Mabe Brasil Eletrodomésticos S.A* é um caso de extrema relevância para ao se tratar da análise da alienação de Propriedade Industrial nos processos de falência, isso porque, neste caso não realizada apenas a alienação de uma espécie de Propriedade Industrial, tendo sido alienada apenas a marca, como também 190 patentes pertencentes à empresa.

Conforme anteriormente abordado, é possível que uma empresa possua mais de uma marca, como era o caso da *Mabe Brasil Eletrodomésticos S.A*, que possuía também a marca *Dako* e a marca *Continental*.

A empresa *Mabe Brasil Eletrodomésticos S.A* teve sua falência decretada em 02 de fevereiro de 2016, após três anos de processo de recuperação judicial.

Nos autos de processo de falência¹⁴ foram avaliadas 190 patentes, no valor de R\$ 755 mil, a marca *Dako* em R\$ 45.235.000,00 (quarenta e cinco milhões duzentos e trinta e cinco mil reais) marca *Continental* em R\$ 55.653.000,00 (cinquenta e cinco milhões seiscientos e cinquenta e três mil reais). A consultoria que realizou a avaliação das marcas ainda assinalou que esses valores poderiam ser reduzidos em até 50%, em razão do contexto da alienação, que se tratava de uma venda forçada.

O leilão desses ativos foi realizado em 2017, tendo sido o conjunto de bens intangíveis alienados pelo valor de R\$ 70 milhões para a empresa *Electrolux*. O valor arrecadado serviu para o pagamento dos credores trabalhistas, tendo sido um importante fator que garantiu maior efetividade para falência.

O caso *Mabe Brasil Eletrodomésticos S.A* demonstra a relevância da Propriedade Intelectual como ativo a ser alienado no processo de falência para a maior celeridade no processo e garantia de uma maior recuperabilidade do crédito.

Além disso, o caso demonstra a importância da alienação da marca para a continuidade da atividade empresarial, uma vez que as marcas *Dako* e *Continental*

¹⁴ Processo de n.º 0005814-34.2013.8.26.0229 em trâmite perante a 2ª Vara Judicial da Comarca de Hortolândia/SP.

continuam presentes no mercado nacional, sendo reconhecidas pelos consumidores, sendo assim, as marcas continuam relevantes e presentes no mercado, mesmo com a falência da empresa Mabe Brasil Eletrodomésticos S.A.

4.3 Das Conclusões da Análise dos Casos Práticos

Pelo estudo de casos práticos, por meio da análise de processos de grandes falências e recuperações judiciais, é possível se observa que a Propriedade Industrial é um relevante ativo que deve ser considerado dentro da empresa, uma vez que representa inovação e agrega valor ao mercado.

Por se tratar de um ativo relevante e valioso, a sua alienação represente medida estratégica em casos em que se objetiva a recuperação de crédito, como em processos de falência e de recuperação judicial.

Se tratando dos processos de recuperação judicial, é possível utilizar a Propriedade Industrial em alguns de forma estratégica, sem que seja necessária a sua alienação, sendo possível a sua utilização por meio de contratos de licença, gerando receita para a empresa, e também oferecendo como garantia, para a reestruturação das dívidas.

Estudar essas possibilidades é uma essencial para se desenvolver uma estratégia realmente efetiva para a reestruturação da empresa, levando em consideração os interesses de toda a coletividade.

Porém, a análise de processos demonstrou que o Brasil ainda se encontra defasado nesses aspectos, sendo os casos em que a Propriedade Industrial é utilizada de forma estratégica na reestruturação das empresas exceções.

O caso Kodak demonstra o poder da Propriedade Industrial, no caso a marca, como meio de arrecadação de ativos no processo de reestruturação. Porém, o caso ocorreu nos Estados Unidos.

Nesse sentido, se tratando do cenário brasileiro, é necessário que seja observada o potencial positivo para a ajuda na solução das crises empresariais da Propriedade Industrial e que seja aplicada na prática para tornar a recuperação de empresas mais efetiva no Brasil.

Se tratando dos processos de falência, por sua vez, o potencial da Propriedade Intelectual para a recuperação de crédito tem sido cada vez mais observada,

desempenhando um relevante papel para a satisfação dos credores e a continuidade da atividade empresarial.

Portanto, diante de tudo o que foi exposto e da análise dos diversos casos práticos, o que se observa é que a alienação da Propriedade Industrial é uma poderosa ferramenta para a recuperação de empresas e falência.

5 CONCLUSÃO

Diante da análise das instituições da falência e recuperação judicial e extrajudicial com o advento da Lei 11.101/2005, se observa o caráter negocial trazido para o cenário de reestruturação e insolvência brasileiro, a preocupação do legislador com a efetividade desses processos, assim como a implementação do princípio da preservação da empresa e de sua função social.

É deste cenário que surge a necessidade de se buscar mecanismos para garantir a maior celeridade, principalmente do ponto de vista da arrecadação de ativos para o pagamento dos credores, mas não só, também do aspecto do princípio da preservação da empresa.

Para buscar tais mecanismos é necessário se observar a necessidade da interdisciplinaridade das áreas do direito a serem aplicadas nesses procedimentos, diante da complexidade das operações que envolvem os processos de recuperação de empresas e insolvência, a visão que não abrange a interdisciplinaridade é limitada e insuficiente para a efetividade de tais processos.

A Propriedade Intelectual, principalmente as marcas e as patentes, mas não se limitando a elas, surge como um instrumento estratégico a ser utilizado para garantir uma maior efetividade desses institutos, além de ser uma classe de bens e direitos que representam inovação e são de grande interesse social.

Primeiramente do ponto de vista a maior celeridade da arrecadação de ativos para satisfação dos credores. Isso porque a Propriedade Intelectual é considerada um bem intangível, que, juridicamente, recebe o mesmo tratamento dos bens móveis, podendo ser alienada em casos de recuperação judicial ou falência para garantir a satisfação dos credores, e nos casos de recuperação judicial, o soerguimento da empresa.

Por meio da análise dos casos, é possível se observar a relevância das marcas e das patentes para o mercado e a sua força como ativo que possibilita a recuperação de crédito, como no caso Mabe Brasil Eletrodomésticos S.A, em que a alienação de ativos intangíveis possibilitou a arrecadação de R\$ 70 milhões que foram revertidos para o pagamento dos credores.

Ainda, nas hipóteses de recuperação judicial é possível a utilização desses bens para gerar receita para a reestruturação das dívidas da empresa e pagamento dos credores sem que seja necessária a alienação desses ativos. Isso por que é possível que a Propriedade Intelectual seja dada em garantia para a renegociação de dívidas e também gere receita para a empresa por meio da celebração de contratos onerosos de licença, em que terceiros passam a poder se utilizar de tais bens, mediante pagamento de um valor, mas sem que a empresa detentora da Propriedade Intelectual perca a sua titularidade.

Se tratando do princípio da preservação da empresa, a alienação da Propriedade Intelectual permite que outra empresa que esteja com a sua estrutura de gestão organizada e que não se encontre em situação de crise proporcione a continuidade da atividade empresarial, como por exemplo, na continuidade da marca, que não sairá do mercado em razão da falência da empresa.

A alienação da marca que permite a sua continuidade, porém, por meio de uma nova empresa traz benefícios para a sociedade como um todo, uma vez que além de gerar ativo para a empresa em crise realizar o pagamento dos credores, também permite que a marca continue no mercado, não privando o consumidor de ter acessos a uma marca já conhecida em que já existia uma relação de confiança.

Nesse sentido a Preservação da Propriedade Intelectual em situações de crise empresarial é de interesse da sociedade como um todo.

A marca Giovanna Baby é um exemplo de uma alienação de marca bem-sucedida em processo de falência, tanto do ponto de vista da arrecadação de ativos tanto do ponto de vista da preservação da atividade empresarial, uma vez que a marca continua consolidada no mercado mesmo após treze anos de sua alienação.

Sendo assim, é possível concluir que trazer a Propriedade Intelectual para dentro dos processos de falência e recuperação judicial é meio de modernizar tais processos e torná-los mais efetivos, uma vez que tais bens representam valiosos ativos que podem ser utilizados para a satisfação da dívida além de poder garantir o princípio da atividade empresarial.

O sistema da reestruturação e da insolvência precisa sempre estar atento às tendências de mercado para se manter efetivo, e a Propriedade Intelectual é um relevante ativo que merece ser observado na prática para tornar esses processos mais efetivos e atualizados.

Ainda, do estudo de caso foi possível se observar que, em que pese os casos de sucesso da alienação de Propriedade Intelectual em processos de falência, o Brasil ainda se encontra defasado ao se tratar da inclusão de tais ativos principalmente na recuperação judicial, e tal inclusão é importante pois uma reestruturação de empresa bem-sucedida impede a sua quebra, minimizando os diversos efeitos negativos da falência.

Portanto, não restam dúvidas de que a Propriedade Intelectual é um relevante ativo que pode, e deve, ser utilizado para tornar os processos de falência e recuperação judicial mais céleres, representando um poderoso instrumento para a recuperação de crédito, favorecendo não apenas a empresa em crise e os credores, mas também a sociedade como um todo.

Porém, mesmo se concluindo pela importância da Propriedade Industrial para esses processos e de seu poder para a recuperação de ativos e reestruturação da empresa, nota-se que o Brasil ainda precisa desenvolver tal interdisciplinaridade, mesmo que já seja possível se observar alguns casos de sucesso.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABJ, Associação Brasileira de Jurimetria, Observatório da Insolvência, Fase 3: Falência no Estado de São Paulo, 23 de março de 2022.
- ACIEG, Pedido de Recuperação Judicial tem alta de 25,5% em agosto sobre ano anterior, 2017. Disponível em: <<https://revistas2.unifan.edu.br/>>. Acesso em: 12 de setembro 2023.
- ADRIANO, Eunice; ANTUNES, Maria Thereza Pompa. Proposta para mensuração de patentes. Revista de Administração Contemporânea, v. 21, 2017.
- ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. São Paulo: Saraiva, 28. Ed. 2017.
- ASSAFIM. João Marcelo de Lima. Ob. Cit.
- BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
- BARBOSA, Cláudio. Propriedade intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação. Elsevier Brasil, 2013.
- BARBOSA, Daniela. EXAME. Por que a Kodak queimou o filme no mercado. Disponível em: <<https://exame.com/negocios/por-que-a-kodak-queimou-o-filme-no-mercado/>>.
- BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. Brasília: Lumen Juris, 2. Ed. 2010.
- BARBOSA, Denis Borges. Transferência de titularidade dos direitos da propriedade intelectual, 2012.
- BARRETO Filho, Oscar. Teoria do estabelecimento comercial. 2ed. São Paulo: Saraiva, 1988.
- BERTÃO, Naiara. Recuperação judicial no Brasil: as lições de quem sobreviveu. REVISTA EXAME: ano 2018. Disponível em: <<https://exame.abril.com.br/revista-exame/recuperacao-judicial-no-brasil-as-licoes-de-quem-sobreviveu/>> Acesso em: 01 de outubro de 2023.
- BEZERRA, Matheus Ferreira. Manual de Propriedade Intelectual. Lumen Iuris: Rio de Janeiro, 2017.
- BEZERRA FILHO, Manoel J. Lei de Recuperação de Empresas e Falências: comentada. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 16. Ed., 2022.

BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falências. 12ª edição. São Paulo. Revistas dos Tribunais, 2017.

BRASIL. Código Civil de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm>. Acesso em: 10 de junho de 2023.

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL, Lei nº 9.279, de 14 de mai. de 1996. Lei de Propriedade Industrial, Brasília, DF, mai. 1996.

BRASIL, Lei nº 11.101, de 9 de fev. de 2005. Lei de Recuperação de Empresas, Brasília, DF, fev. 2005.

CAMELIER, Alberto. A preservação da marca na lei de recuperação de empresas e falência. (Lei nº 11.101/2005). In: BRUNNER, Adriana Gomes; SILVEIRA, Clovis; FRANCO, Karin Klemp; QUEIROZ, Andrea Garbelini (Org(s)). A propriedade intelectual no novo milênio. 1. ed. São Paulo: ASPI, 2013.

CAMPINHO, Sérgio. Falência e Recuperação de Empresa. 9ª edição. São Paulo. Saraiva, 2018.

CHAGAS, Edilson Eneidino; LENZA Pedro (Coord.). Direito Empresarial Esquematizado, 4ª edição. São Paulo. Saraiva, 2017.

CNJ- Conselho Nacional de Justiça. Entenda o que é Recuperação Judicial, 10, out. 2016. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/cnj-servico-entenda-o-que-e-recuperacao-judicial/>>. Acesso em: 12 setembro. 2023.

COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. Revista dos Tribunais. Ed. 2018

COELHO, Fábio Ulhoa. 6 Comentários à nova lei de falências e recuperação de empresas: (Lei n. 11.101, de 9-2-2005). São Paulo: Saraiva, 15. Ed. 2021.

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.

COMODO, Ana Paula de Oliveira. A propriedade intelectual na recuperação judicial e na falência. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Acesso em: 06 out. 2023.

DI BLASI, Gabriel. A Propriedade Industrial: Os Sistemas de Marcas, Patentes, Desenhos Industriais e Transferência de Tecnologia. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010

ESTADÃO, Pedido de Recuperação Judicial cai em novembro, diz Serasa, 04, dez. 2017. Disponível em:

<<https://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2017/12/volume-de-recuperacao-judicial-cai-em-novembro-diz-serasa.html>>. Acesso em: 12 de setembro 2023.

GADELHA JR., Grinaldo. LIMA, Tatiane Gonçalves de. MARINHO MARTINS, Clarice. Ressignificando o valor das Marcas no âmbito dos Processos de Falência e Recuperação Judicial, 2018. In: Congresso De Ciências Da Comunicação Na Região Nordeste, XX, 2018, Juazeiro. Disponível em: <<http://portalintercom.org.br/anais/nordeste2018/resumos/R62-1358-1.pdf>>. Acesso em: 11 maio 2023.

HILL, Nick. Intangible Asset Market Value Study? Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society, v. LII, n. 4, set. 2017.

IDS – Instituto Denneman Siemen de Estudos Jurídico e Técnicos. Comentário à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro. Renovar. 3. Ed. 2013.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDADE INTELECTUAL. Manual de marcas. Rio de Janeiro: INPI, 2017.

KAYO, Eduardo Kazuo; TEH, Chang Chuan; BASSO, Leonardo Fernando Cruz. Ativos intangíveis e estrutura de capital: a influência das marcas e patentes sobre o endividamento. Revista de Administração-RAUSP, v. 41, n. 2, 2006.

KOHMAN, Mathieu. Bankruptcy in the Age of 'Intangibility': The Bankruptcies of Knowledge Companies. jun. 2017.

LABRUNIE, Jacques Direito de patentes: condições legais de obtenção e nulidades / Jacques Labrunie. - Barueri, SP : Manole, 2006

LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Direito da Insolvência. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2012.

MAGALHÃES, Távira Aparecida. Valor da marca para o consumidor: um estudo empírico no setor automotivo. Dissertação (Mestrado em Ciências Econômicas Administrativas e Contábeis) - Universidade FUMEC, 2006.

MANTOVANI, Erick Fernandes Vieira; SANTOS, Fernando de Almeida. A contabilização do ativo intangível nas 522 empresas listadas na BM&FBOVESPA. Revista de Administração e Inovação, São Paulo, v. 11, n. 3

MENDONÇA. J. X. de Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. 2o. Ed., Rio de Janeiro; Freitas Bastos, 1934.

MENDONÇA, J. X. C. Tratado de direito comercial brasileiro. Vol. I. Campinas: Bookseller, 2002.

MARTIN, Andrew. THE NEW YORK TIMES. Kodak to Sell Digital Imaging Patents for \$525 Million. Disponível em: <<https://www.nytimes.com/2012/12/20/business/kodak-to-sell-patents-for-525-million.html>>.

MITROFF, Sarah. WIRED. KODAK SELLS DIGITAL CAMERA PATENTS TO APPLE, GOOGLE, OTHER TECH GIANTS. Disponível em: <<https://www.wired.com/2012/12/kodak-patents/#:~:text=3%3A31%20PM-,Kodak%20Sells%20Digital%20Camera%20Patents%20to%20Apple%2C%20Google%2C%20Other%20Tech,Eastman%20Kodak%20for%20%24525%20million.>> Acesso em 12 de setembro 2023.

MOURA, Pollyanna Paganoto. Propriedade intelectual em perspectiva histórica. Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política, 2022.

Poder 360, Bancos encabeçam lista de marcas mais valiosas do Brasil. Disponível em: <<https://www.poder360.com.br/economia/bancos-encabecam-lista-de-marcas-mais-valiosas-do-brasil/>>, acesso em 01 de setembro de 2023

OCEAN TOMO. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3009783>. Acesso em 10 de setembro de 2023.

QUINTELLA, Cristina M. et al. Valoração de ativos de propriedade intelectual. Embrapa Agroenergia-Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E), 2019.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Lei de Propriedade Industrial Comentada. São Paulo. JusPovim, 1. Ed. 2016.

SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo. Saraiva: 3.Ed. 2022.

SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Manual de Direito Empresarial. São Paulo. Saraiva. 2. Ed. 2020.

SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luís Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. São Paulo: Almedina, 2016

SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falências: Teoria e prática. 3ª edição. Rio de Janeiro. Forense, 2017.

SILVA, D. S. O que são indústrias criativas?. [S.l: s.n], 2010. Disponível em: <<http://culturascopeio.com/jornalismo-cultural/o-que-sao-industrias-criativas/>>. Acesso em: 27 de setembro 2023.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. A mobilização colaborativa e a teoria da propriedade do bem intangível. 2005. Tese (Doutorado em Ciência Política) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: < <http://wiki.softwarelivre.org/TeseSA/WebHome>>. Acesso em: 03 set. 2023

SILVEIRA, Clovis. Os Intangíveis na Propriedade Intelectual: Lei e Doutrina Aplicadas. 1. ed. – São Paulo: SMS Editora, 2019.

STJ. Conflito de Competência n. 111.644 - SP. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/17103923/decisao-monocratica-103635388?ref=juris-tabs>. Acesso em 12 de setembro de 2023.

SZTAJN, Rachel. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio de Moraes (coord.). Comentários à Lei de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005 – Artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: RT, 2007

TEH, Chang Chuan; KAYO, Eduardo Kazuo; KIMURA, Herbert. Marcas, patentes e criação de valor. RAM. Revista de Administração Mackenzie, v. 9, 2008.

TOMAZZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: Falência e recuperação de empresas, v. 3. São Paulo: Atlas, 2017.

TOMIYA, Eduardo. Gestão do valor da marca: como criar e gerenciar marcas valiosas. 2.ed. – Rio de Janeiro: Ed. Senac Rio, 2010.

TRF. Paquetá arremata marca e prédio da Ortopé. Valor Econômico. PAQUETÁ COMPRA ORTOPÉ EM LEILÃO POR R\$ 18 MILHÕES. Disponível em: <https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/modulos/noticias/143012>. Valor Econômico, Acesso em 12 de setembro de 2023.

VARGA, Lászlo. Falência da Giovanna Fábrica é investigada. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1903200006.htm>. Acesso em 12 de setembro de 2023.

WACHOWICZ, M., Fontes, A. R., Vieira, A. C. P., de Ávila, C., Barbosa, D. B., Bruch, K. L., ... & Peter, K. Y. (2010). Propriedade Intelectual. Curitiba: Juruá.