

À BRANDZ INC PROPRIEDADE INTELECTUAL & VALUATION

Ref.: Consulta jurídica acerca da viabilidade de utilização de bens intangíveis em garantias financeiras e constrições judiciais, incluindo, mas não se limitando a Fundos de Investimentos Creditórios, conforme legislação e normas brasileiras¹, bem como processos judiciais envolvendo penhoras

OPINIÃO JURÍDICA

acerca de

O USO DE ATIVOS INTANGÍVEIS COMO CAUÇÃO EM NEGOCIAÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS COMO GARANTIAS IDÔNEAS

¹ Além da legislação Constitucional, infraconstitucional e específica da matéria, também serão consideradas normas do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e da PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional)

I. Introdução

Este estudo visa analisar a possibilidade de utilização de ativos intangíveis² como lastro em operações financeiras e sua admissibilidade como prova de lastro em negociações e processos judiciais, fundamentando-se no ordenamento jurídico brasileiro e em referências doutrinárias e jurisprudenciais relevantes.

II. Conceito de Ativos Intangíveis

Ativos intangíveis são elementos não monetários³ identificáveis, sem substância física, que geram benefícios econômicos futuros para seus detentores. Exemplos incluem marcas, patentes, direitos autorais, softwares, carteiras de clientes e *goodwill*⁴. A legislação brasileira reconhece sua existência e relevância, conforme disposto no artigo 179 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações).

III. Ativos Intangíveis como Lastro

O uso de ativos intangíveis como lastro em operações financeiras é juridicamente válido desde que observados determinados requisitos:

² Por ativos intangíveis, devem ser compreendidos todos os direitos de Propriedade Intelectual, tutelados no art. 5º da Constituição Federal, que integram o ativo empresarial e que podem ser registrados contabilmente, refletindo a capacidade de gerar receitas e agregar valor à organização. São classificadas como ativos de alta relevância, suscetíveis de avaliação e utilização em garantias financeiras e negociações comerciais com base em seu valor (se valorados e negociados) e não de forma extra evitando o excesso de ônus gravado em direitos não pecuniários diretamente.

³ Ativos intangíveis não são representados por dinheiro ou equivalentes de caixa. São caracterizados por não possuírem substância física, embora ofereçam benefícios econômicos futuros.

⁴ Fundo de comércio ou *goodwill* é o valor do intangível que uma negociação traz acima do cálculo financeiro entre ativos e passivos. Por exemplo: a venda de um estabelecimento que tenha R\$ 9 milhões como ativos e R\$ 3 milhões de passivo deveria ocorrer (em tese) por R\$ 6 milhões. Contudo, não seria incomum uma negociação de R\$ 15 milhões, caso a aquisição seja estratégica para o comprador. O *goodwill* reflete o valor intangível associado a fatores como reputação, marca, base de clientes, vantagens competitivas e sinergias esperadas pela combinação de negócios.

1. Identificação e Avaliação do Ativo: É imprescindível que o ativo seja claramente identificável e que seu valor seja mensurado por meio de metodologias reconhecidas, como as previstas nas normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), especialmente o CPC 04 (Ativo Intangível).

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer PGFN/DGDAU/CGD N. 1557/2014, atestou esta compreensão, *in verbis*:

“O Direito de Propriedade Industrial tem como preocupação as obras de cunho utilitário, destinadas à indústria. A relevância dessa tecnologia consubstanciada na propriedade industrial, seguramente pode ser expressa em valores monetários”

(grifos nossos)

Não se está tratando de valores contabilizados em contas correntes, investimentos, tampouco em expectativas de faturamento, mas em patrimônio imaterial que pode ter sua conversão em recursos monetários a qualquer momento.

A Procuradoria demonstrou inequivocamente que tais direitos são instrumentos eficazes em negociações envolvendo débitos fiscais e parcelamentos.

2. Garantia Patrimonial: Os direitos de propriedade intelectual comportam-se como esta via subsidiária àquela meramente financeira. O artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil (CPC) admite que direitos sejam utilizados como garantia patrimonial após não satisfeito o crédito por via pecuniária, qual seja:

Art. 835, inciso XIII, CPC

(...)

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no *caput* de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”

3. Autonomia da Vontade: As partes podem pactuar livremente o uso de ativos intangíveis como lastro, respeitando os limites impostos pela legislação e pela função social dos contratos (artigo 421 do Código Civil):

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

IV. Ativos Intangíveis como Prova Judicial

A admissibilidade de ativos intangíveis como prova em processos judiciais decorre do princípio da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal). Para tanto, devem ser observados os seguintes aspectos:

1. Autenticidade e Integridade: A prova deve ser autêntica e confiável. No caso de ativos digitais, pode-se recorrer ao uso de tecnologias como *blockchain*⁵ para assegurar a integridade e a rastreabilidade do ativo.

⁵ [...] *blockchain* é uma nova forma de registrar transações econômicas, que pode ser programada para gravar virtualmente qualquer coisa que tenha valor e importância para a humanidade, por exemplo: certificados, licenças, contas financeiras e bancárias, e qualquer coisa que possa ser traduzida em um código, [...], títulos de autoria e propriedade de produtos intelectuais e digitais [...]. HERBST, Kharen Kelm; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. p. 21, 2020.

2. Pertinência e Relevância: O ativo intangível deve estar relacionado à matéria discutida no processo, conforme preceituam os artigos 369 e 371 do CPC.

3. Perícia: Em muitos casos, a comprovação da existência e do valor do ativo requer a realização de perícia técnica, conforme artigo 464 do CPC.

V. Considerações sobre avaliação de marcas, de patentes e demais direitos de Propriedade Intelectual

A avaliação dos direitos de Propriedade Intelectual reveste-se de extrema importância no processo em questão, pois é a partir dessa análise que se torna possível mensurar a capacidade de geração de receita para os detentores do ativo.

Nesse contexto, é imprescindível destacar que, para que um bem intelectual seja comercializado e transferido no mercado, ele deve estar devidamente registrado, o que assegura a posse e valida as operações financeiras realizadas. Assim, enfatiza-se a importância dos laudos elaborados por peritos especializados, fornecendo estimativas do valor econômico de tais bens a fim de garantir a transparência e a legalidade das transações envolvendo esses ativos.

De fato, a marca, a patente ou demais direitos de Propriedade Intelectual, enquanto ativos de consideráveis valores estratégicos, requer uma avaliação formal que ateste multi fatores. Não apenas em termos de segurança jurídica intrínseca (registro validamente expedido no INPI), quanto seu viés econômico (dados contábeis e financeiros), como sua relevância no mercado (potencial).

Além disso, entre os métodos mais amplamente utilizados na estimativa do valor das marcas, destacam-se o fluxo de caixa descontado (FCD) e a análise de mercado. O FCD é uma técnica que projeta os fluxos de caixa futuros gerados pela

marca, os quais são descontados o valor presente por meio de uma taxa que reflete o risco associado ao ativo. Por sua vez, a análise de mercado se baseia na comparação com transações semelhantes ou na aplicação de índices de mercado, permitindo uma avaliação mais contextualizada e ajustada do valor da marca.

Sob essa ótica, destaca-se a relevância da perícia no seguinte julgado referente à avaliação de bens intangíveis, o qual tem como objetivo assegurar a efetiva concretização do Direito, vide:

Apuração de haveres - Liquidação de sentença - Exame pericial destinado à fixação do valor dos haveres de sócio falecido - Avaliação de bens intangíveis como aviamento, fundo de comércio e "goodwill" - Necessidade de correta quantificação do conteúdo patrimonial da participação societária atribuída ao falecido, considerando o estado de todo o patrimônio comum amealhado à época do rompimento do vínculo obrigacional, com a avaliação de bens e direitos componentes do ativo, tanto tangíveis, quanto intangíveis - Jurisprudência - **Critério de avaliação de referidos bens a ser decidido pelo perito, possibilitado o método do fluxo de caixa descontado** - Inviabilidade, no entanto, da abdicação ou da delegação da função diretiva do processo, não podendo o "expert", por si mesmo, adotar um critério diferente daquele previamente especificado pelo magistrado - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido. (Grifos nossos)

TJ/SP; Agravo de Instrumento 2043706-62.2024.8.26.0000; relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 13/5/24; Data de Registro: 13/5/24.

VI. Fundamentação Legal, Doutrinária e Jurisprudencial

É longa a lista de argumentações acerca de Execução no estudo do Processo Civil. Contudo, pode-se resumir ao art. 919, o desafio do Judiciário de estabelecer e aceitar a substituição de garantias para o regular fluxo do processo.

 contato@torresgadelha.com.br

 @torresgadelha

 torresgadelha.com.br

Praça de Casa Forte, nº 465 
Casa Forte, Recife/PE, CEP: 52.061-420

Av. Rio Branco, nº 181, 20º andar
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.040-007

O art. 919, §1º, do Código de Processo Civil permite ao juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que preenchidos os requisitos para a tutela provisória e que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, o uso de bens intelectuais, como marcas, é uma alternativa viável para garantir a execução, evitando a constrição de ativos operacionais ou a necessidade de comprometimento do fluxo de caixa da empresa.

Garantia por meio de marcas, de patentes ou de quaisquer outros direitos intelectuais (programa de computador, desenho industrial, etc) deve ser acompanhada de laudo de avaliação (*valuation*) para demonstrar seu valor.

O uso de uma garantia, como o nome já traduz, busca resolver subsidiariamente uma necessidade primária não alcançada que é a satisfação de um crédito não adimplido até o momento.

Também é necessário comprovar que o prosseguimento da execução pode causar danos de difícil ou incerta reparação, consolidando a justificativa para a suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento dos embargos.

Conclui-se que o uso de bens imateriais como caução é uma oportunidade estratégica para empresas protegerem seus ativos operacionais e atenderem às exigências do Judiciário. A exegese do art. 919, § 5º do CPC, neste diapasão, promove eficiência durante o processo executivo, ao considerar garantias não tradicionais para a celeridade da execução que não fora suspensa por esta substituição da penhora.

Diversos autores e precedentes sustentam a viabilidade do uso de ativos intangíveis como lastro e como prova a exemplo do professor Fábio Ulhoa Coelho que destaca:

"os ativos intangíveis possuem crescente relevância no universo empresarial, podendo ser utilizados como meio de garantia e de prova, desde que devidamente documentados e valorados"⁶.

A Apelação nº 1009874-03.2020.8.26.0100 do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP) trata da possibilidade de utilização de propriedade intelectual como garantia patrimonial em contratos empresariais.

A decisão confirma que ativos intangíveis, como direitos de propriedade intelectual, podem ser utilizados como garantia em operações financeiras, desde que observadas as formalidades legais e contratuais pertinentes, senão vejamos:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Contrato de Confissão de Dívida e Garantia - Cláusula de penhor sobre direitos de propriedade intelectual - Possibilidade de utilização de bens intangíveis como garantia patrimonial - Observância das formalidades legais e contratuais - Recurso desprovido."

Impende asseverar a recente decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (MT), que autorizou a penhora da marca comercial Ecopav, em atendimento ao pedido de um ex-empregado que, desde 2017, pleiteiava judicialmente o pagamento de verbas rescisórias não quitadas pela empresa. Vide.

⁶ ULHÔA COELHO, Fábio. Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa, 23ª edição, Editora Saraiva, 2011.

“AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. PENHORA DA MARCA EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE. Pela proteção que recebe (art. 2º, III, da Lei n.º 9.279/1996 e arts. 1.155 a 1.168 do Código Civil), inclusive em sede constitucional (art. 5º, XXIX), não há dúvidas de que a marca faz parte dos bens incorpóreos da empresa, passível de registro no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI). Do ordenamento jurídico hodierno, não se constata a proibição da penhora das marcas comerciais (vide o rol discriminado no art. 833 do CPC), mesmo porque a penhora e eventual arrematação da marca não inviabilizam as atividades da empresa, uma vez que não há expropriação do bem em questão, mas, sim, utilização comercial de seus frutos. Na hipótese, ainda que o caráter patrimonial da marca seja de difícil realização, a dificuldade de se encontrar outros bens capazes de satisfazer o crédito obreiro conduz ao deferimento da constrição requerida. Recurso provido.”
(Grifos nossos)

TRT da 26ª Região, Agravo de Petição, Rel. Adenir Alves da Silva Carruesco.

No contexto da propriedade industrial, é fundamental reconhecer o valor intrínseco dos ativos protegidos, como marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas, ressaltando a importância da proteção legal assegurada pela legislação específica. A supracitada decisão judicial, que autorizou a penhora da marca Ecopay, ilustra como o sistema jurídico tem se ajustado às exigências de um mercado dinâmico e competitivo.

VII. Conclusão

O ordenamento jurídico brasileiro permite o uso de ativos intangíveis como lastro em operações financeiras e como prova em processos judiciais, desde que atendidos os requisitos de identificação, avaliação e pertinência.

Tal possibilidade representa uma evolução no reconhecimento do valor econômico e jurídico de elementos imateriais, promovendo maior segurança jurídica e inovação nas relações comerciais.

Ticiano Gadêlha

OAB/PE 29.088

OAB/RJ 261.178

 contato@torresgadelha.com.br

   @torresgadelha

 torresgadelha.com.br

Praça de Casa Forte, nº 465 
Casa Forte, Recife/PE, CEP: 52.061-420

Av. Rio Branco, nº 181, 20º andar
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.040-007

Referências

- Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm
- Lei nº 11.101/2005 (Lei da Recuperação Judicial), disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm
- Código de Processo Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
- Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Disponível em: <http://www.cpc.org.br>
- Parecer PGFN/DGDAU/CGD nº 1557/2014. Disponível em <https://www.gov.br/pgfn/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/revista-pgfn/ano-iv-numero-8-2014/r8n.pdf>
- HERBST, Kharen Kelm; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Economic Analysis of Law Review - EALR. V.11, nº 3, Set-Dez, 2020.
- ULHÔA COELHO, Fábio. Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa, 23ª edição, Editora Saraiva, 2011.