

MEMORANDO

Para: BRANDZ INC PROPRIEDADE INTELECTUAL & VALUATION

Data: 20 de dezembro de 2024

Assunto: Viabilidade de utilização de bens intangíveis de qualquer natureza em garantias financeiras e constrições judiciais, inclusive em relação a Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, conforme legislação brasileira e normativas INPI e PGFN.

1. INTRODUÇÃO

1.1. Fomos consultados pela BRANDZ INC PROPRIEDADE INTELECTUAL & VALUATION, na qualidade de Consultante, para nos posicionar formalmente sobre a possibilidade de utilização de marcas, patentes, direitos autorais ou bens intangíveis de qualquer natureza como garantia de operações financeiras e constrições judiciais, inclusive por Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (“FIDCs”).

1.2. O presente Memorando foi estruturado a fim de abordar os seguintes temas:

- (i) Características gerais dos bens intangíveis;
- (ii) Recebimento de bens intangíveis como garantia de operações financeiras ou processos judiciais e seus efeitos ao devedor;
- (iii) Especificidades da penhora e excussão de bens intangíveis pelo credor;
- (iv) Possibilidade de FIDCs receberem bens intangíveis em garantia em operações financeiras, processos judiciais e/ou como frutos de excussão de garantia; e
- (v) Recebimento de bem intangível como garantia e riscos de configuração de sucessão empresarial.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS BENS INTANGÍVEIS

2.1. Os ativos de forma geral podem ser classificados como bens corpóreos, os quais existem de fato no mundo real (ex.: imóveis, objetos etc.) e bens incorpóreos, os quais existem apenas como representação intelectual ou idealizada (ex.: direitos autorais, marcas, patentes, domínios de internet etc.). Contudo, os bens corpóreos e incorpóreos

são passíveis de serem apropriados por um titular (aquele que detém título) ou proprietário, bem como possuem possibilidade de mensuração financeira.

2.2. Sobre o tema valem os ensinamentos de Sílvio Venosa:¹

“Todo direito tem um objeto sobre o qual repousa.

(...)

O objeto do Direito, porém, pode recair sobre coisas corpóreas e incorpóreas, como um imóvel, no primeiro caso, e os produtos do intelecto, no segundo.

Como o direito subjetivo é poder outorgado a um titular, requer, portanto, um objeto. O objeto é a base material sobre a qual se assenta o direito subjetivo, desenvolvendo o poder de fruição da pessoa, com o contato das coisas que nos cercam no mundo exterior.

Entende-se por bens tudo o que pode proporcionar utilidade aos homens. Não deve o termo ser confundido com coisas, embora a doutrina longe está de ser uníssona. Bem, numa concepção ampla, é tudo que corresponde a nossos desejos, nosso afeto em uma visão não jurídica. No campo jurídico, bem deve ser considerado aquilo que tem valor, abstraindo-se daí a noção pecuniária do termo. Para o direito, bem é uma utilidade econômica ou não econômica. Existe conteúdo axiológico nesse vocábulo.

O termo bem é uma espécie de coisa, embora por vezes seja utilizado indiferentemente. Coisas são os bens apropriáveis pelo homem.

(...)

Nossa legislação e doutrina inclinam-se a tratar indiferentemente ambas as noções. Às vezes, coisa é gênero e bem é espécie, e vice-versa.

O termo bens, que serve de título ao Livro II da Parte Geral do Código Civil de 1916 e do presente Código, tem significação extensa, abrangendo coisas e direitos, sob diversos aspectos.” (destacou-se)

2.3. Como mencionado acima, o Código Civil de 2002, em seu Livro II, Título Único, trata “*Das Diferentes Classes de Bens*”, no artigo 79 e seguintes, mas não tratou especificamente dos bens incorpóreos, apenas se limitou a classificar os bens corpóreos². Porém, essa falta de classificação não importa, uma vez que os bens incorpóreos e direitos, também denominados *imateriais* ou *intangíveis*, ou seja, aqueles que não se podem tocar (fisicamente), estão dispostos em diversas leis, amplamente reconhecido desde o Direito Romano³.

¹ VENOSA, Sílvio de S. *Direito Civil: Parte Geral*. 24. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2024. p. 251.

² Nas seguintes categorias: bens considerados em si mesmos, reciprocamente considerados e públicos: (i). bens imóveis e móveis; (iii). bens fungíveis e consumíveis; (iv). bens divisíveis; e (v). bens singulares e coletivos.

³ *Ibid.*, p. 251.

2.4. Nesse sentido, segundo Flávio Tartuce, os bens também podem ser classificados, com relação à tangibilidade, como:⁴

“a) Bens corpóreos, materiais ou tangíveis – são aqueles bens que possuem existência corpórea, podendo ser tocados. Exemplos: uma casa, um carro.

b) Bens incorpóreos, imateriais ou intangíveis – são aqueles com existência abstrata e que não podem ser tocados pela pessoa humana. Ilustrando, podem ser citados como bens incorpóreos os direitos de autor, a propriedade industrial, o fundo empresarial, a hipoteca, o penhor, a anticrese, os bens digitais, entre outros.”
(destacou-se)

2.5. Vale dizer que os bens intangíveis não possuem existência física material, mas possuem existência jurídica, uma vez que “as relações jurídicas podem ter como objeto tanto os bens materiais quanto os imateriais”⁵.

2.6. Os bens intangíveis estão tutelados de forma diferente, conforme cada área do direito, sendo que podemos destacar a propriedade intelectual, sem prejuízo de outros direitos e propriedades que possam ser tuteladas de forma específica na legislação.

*“A propriedade intelectual é um ramo do Direito cuja finalidade é a proteção dos bens imateriais oriundos da criação humana, sejam eles de cunho artístico, literário, científico ou tecnológico, protegidos para que o detentor possua o reconhecimento da sua propriedade, além de poder fazer jus à exploração econômica da sua criação.”*⁶
(destacou-se)

2.7. Valem os esclarecimentos de Melissa de Freitas Duarte e Cristiano Prestes Braga, que subdividem a propriedade intelectual em 3 (três) categorias:

- (i) o direito autoral, que consiste na “*autoria de obras intelectuais nos campos literário, científico e artístico, como, por exemplo, pinturas, livros, artigos científicos, matérias jornalísticas, músicas, imagens, desenhos, software, entre outros*” e cuja “*proteção não depende de registro formal e pagamentos de taxas*”;⁷
- (ii) a propriedade industrial, que tem como “*foco principal a atividade comercial, englobando: patente de invenção e de modelo de utilidade; marca; desenho*

⁴ TARTUCE, Flávio. *Manual de Direito Civil*. 14. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. p.194.

⁵ VENOSA, op. cit., p. 252.

⁶ DUARTE, Melissa F.; BRAGA, Prestes C. *Propriedade intelectual*. Porto Alegre: SAGAH, 2018. p.7.

⁷ Ibid., p. 12.

*industrial; indicação geográfica; segredo industrial; repressão à concorrência desleal” e cuja “proteção depende da concessão de um título pelo Estado, perante o pagamento de taxas”;*⁸ e

- (iii) a proteção sui generis, que “é o ramo da topografia de circuitos integrados e de cultivares, assim como de conhecimentos tradicionais e de exploração genética”, sendo que “cada direito depende de proteção regulamentada por legislação específica”⁹, podendo se nominar como exemplo os domínios de internet, que possuem registro em órgão próprio.

2.8. A despeito da discussão da necessidade ou não do registro dos bens intangíveis, cuja discussão é no campo de definir quem é o titular ou proprietário de tais bens, temos que os bens intangíveis possuem caráter econômico e são objeto de proteção. São exemplos: **(i)** os direitos autorais, protegidos por setenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao do falecimento do autor, nos termos do artigo 41 da Lei nº 9.610/98; e **(ii)** os *softwares*, protegidos por cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação, como determina o artigo 2º, § 2º, da Lei nº 9.609/98.

2.9. Em relação à propriedade industrial (incluindo marcas e patentes), o registro é necessário, mediante procedimento próprio, previsto na Lei nº 9.279/96 (“Lei da Propriedade Industrial” ou “LPI”).

2.10. Com relação às patentes, o artigo 6º da LPI determina que “*Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei*”.

2.11. No que tange às marcas, por sua vez, o artigo 129, *caput*, da LPI estabelece que “*A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)*”.

2.12. Uma vez adquirida ou comprovável a propriedade de um bem intangível, seu proprietário (titular) poderá alienar o bem livremente. Entretanto, essa alienação não se dá da mesma forma que a alienação de bens tangíveis, uma vez que não se aplica o instituto da venda, mas da cessão, como ensina Carlos Roberto Gonçalves:¹⁰

“Malgrado não contemplada na lei com dispositivos específicos, a classificação dos bens em corpóreos e incorpóreos tem a sua importância, porque a relação jurídica

⁸ Ibid., p. 13.

⁹ Ibid., p. 14.

¹⁰ GONCALVES, Carlos R. *Direito Civil Brasileiro: Parte Geral*. 21. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2023. p.114.

pode ter por objeto uma coisa de existência material ou um bem de existência abstrata. Demais, alguns institutos só se aplicam aos primeiros. Em geral, os direitos reais têm por objeto bens corpóreos. Quanto à forma de transferência, estes são objeto de compra e venda, doação, permuta. A alienação de bens incorpóreos, todavia, faz-se pela cessão. Daí falar-se em cessão de crédito, cessão de direitos hereditários etc. Na cessão faz-se abstração dos bens sobre os quais incidem os direitos que se transferem.” (destacou-se)

2.13. Em que pese a sistemática diferente da transmissão dos bens intangíveis, estes podem ser amplamente negociados no todo ou em parte, em caráter definitivo ou provisório, com ou sem limitações, a título gratuito ou oneroso.

2.14. Com relação às patentes, o artigo 58 da LPI prevê expressamente a possibilidade de sua cessão total ou parcial. Em seguida, o artigo 59 do mesmo dispositivo determina como tal cessão deverá ser registrada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”):

“Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:

I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e

III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.”

2.15. A Lei da Propriedade Industrial também autoriza expressamente, em seus artigos 130 e 134, a cessão de pedido de registro ou registro de marca, determinando, em seu artigo 136, as anotações que deverão ser realizadas pelo INPI:

“Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:

I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e

III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.”

2.16. Cabe ao INPI, portanto, anotar as alterações dos titulares de marcas e patentes, para que as transmissões de propriedade intangível produzam efeitos em relação a terceiros, o que ocorre desde a data da publicação da anotação, nos termos dos artigos 60 e 137 da LPI.

2.17. Adicionalmente, podemos afirmar que mesmo direitos não registrados podem ser objeto de negociação, mas nesse caso teríamos a discussão prévia da prova de titularidade do bem, o que pode ser contestado com maior facilidade por terceiros, gerando algum grau de insegurança na negociação. Por isso, o registro de titularidade gera uma prova que dá ao bem maior segurança e valor na negociação.

2.18. Em síntese, em que pese o Código Civil ter classificado apenas os bens tangíveis, os bens intangíveis são regulados por legislação esparsa, podendo ser objeto de relações e negócios jurídicos, desde que sejam observadas as suas peculiaridades (registro, quando aplicável, e transferência por cessão de forma documentada, de forma a garantir segurança jurídica sobre a titularidade do bem).

3. RECEBIMENTO DE BENS INTANGÍVEIS COMO GARANTIA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS OU PROCESSOS JUDICIAIS

3.1. Uma vez que os bens intangíveis possuem valor e podem ser objetos de apropriação, bem como passíveis de negociação, alienação ou transferência de titular por cessão, nada obsta que sejam oferecidos como garantia de operações financeiras ou de processos judiciais.

3.2. Para tanto, é necessário que o bem entregue como garantia seja avaliado, para se determinar o seu valor monetário na operação pretendida, para que o credor possa atestar a sua suficiência em relação ao negócio pretendido.

3.3. Para os bens passíveis de registro, o oferecimento de um bem intangível como garantia de operação financeira deve ser devidamente registrado na forma prevista em lei. No caso das marcas e patentes, conforme explicado anteriormente, é essencial que a garantia seja averbada perante o INPI, segundo sua normativa, para que produza efeitos em relação a terceiros, outorgando segurança jurídica à operação.

3.4. Os bens intangíveis e direitos não sujeitos a registro podem ser dados em garantia, mediante registro em cartório de títulos e documentos (art. 129, 10º, Lei 6.015/73), para respectiva publicidade e oposição contra terceiros, se assim for conveniente para a operação pretendida.

3.5. Com relação ao oferecimento de bem intangível ou direito como garantia a processo executivo judicial (penhora), é perfeitamente possível, já que o Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 835, XIII, admite que seja ofertado ou penhorado quaisquer direitos.

3.6. O E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é favorável à possibilidade de penhora de bens intangíveis. Veja-se:

“É cediço que o processo executivo deve se realizar de forma menos gravosa ao devedor (art. 805, CPC).

Contudo, não se pode olvidar que norteia-se pelo interesse do exequente (art. 797, CPC), a fim de que atinja o objetivo almejado, com o cumprimento da obrigação

representada pelo título executivo respectivo, ou seja, o pagamento ao credor, sem que se eternize a discussão.

A marca comercial se consubstancia em bem incorpóreo, com registro e proteção específica, que integra o patrimônio da agravada e não se confunde com os outros elementos característicos da empresa, como a sociedade empresarial, o estabelecimento comercial ou seu nome empresarial, razão pela qual não há impedimento para a sua penhora.

Embora a marca comercial não figure nos primeiros lugares da lista de preferência de ativos estabelecida pelo art. 835 do CPC, tal fato não constitui óbice ao deferimento do pedido de penhora formulado pelo agravado, mormente se considerado o fato de que de não haver sido encontrado bem de menor onerosidade da parte executada.

(...)

Não há dúvida de que a marca comercial, a despeito de sua natureza imaterial, possui valor econômico passível de apuração, através de prova técnica (valuation).

Da mesma forma, a transferência de sua titularidade é passível de ser realizada por meio da cessão de direitos e ser solicitada perante o INPI.

E não há qualquer ilegalidade na penhora da marca da empresa agravante que, ademais, não impossibilita a continuidade das atividades empresárias, considerando que a constrição não recai sobre bem necessário para o seu desenvolvimento.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2115251-66.2022.8.26.0000; Rel. Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Data da Decisão: 11/07/2022; Data de Publicação: 11/07/2022) (destacou-se)

3.7. Isto é, a oferta à penhora de bens intangíveis, como as marcas e patentes, é perfeitamente possível, e razoável, em benefício do devedor. A discussão poderá ser travada sobre a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC, a qual dá preferência pela penhora em dinheiro; e assim demandaria aceite pelo credor ou prova de que o devedor não tem como ofertar penhora em dinheiro ou outros ativos líquidos sem prejuízo do seu negócio.

3.8. Os Tribunais têm se manifestado pela aceitação da oferta de marca à penhora, como forma de garantir o juízo e não prejudicar a continuidade das atividades do devedor.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Penhora de marca. Marca que tem natureza de bem imaterial, com expressão econômica e passível de cessão (artigo 143 da Lei nº 9.279/1996). A manutenção da penhora não configura prejuízo ao executado, isto porque, a penhora da marca não impede o correto funcionamento da pessoa jurídica. Precedentes deste Eg. TJSP e do C. STJ. Recurso a que se nega provimento.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2176459-80.2024.8.26.0000;

*Relator(a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado;
Data da Decisão: 24/07/2024; Data de Publicação: 24/07/2024) (destacou-se)*

3.9. No tocante às execuções fiscais federais deve se observar, por exemplo, que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) prevê expressamente a possibilidade de penhora de marcas e patentes em seu Parecer PGFN/DGDAU/CGD nº 1557/2014, portanto, – em via inversa – a PGFN deve admitir que as marcas e patentes sejam oferecidas à penhora.

3.10. Superada a possibilidade de aceitação do bem intangível levado à penhora, o que resta é a sua avaliação, uma vez que a garantia judicial deve ser em valor suficiente para garantir a execução. Neste sentido, seguir uma metodologia consistente de avaliação é fundamental para a aceitação da marca como garantia e beneficiar o devedor durante o tramite processual, o que será visto a seguir.

3.11. Em adição ao já explicitado, devemos avaliar a consequência jurídica da oferta e respectiva aceitação do bem intangível como garantia judicial, no tocante à defesa do devedor e repercussões processuais.

3.12. O devedor promove a sua defesa na execução via embargos à execução, nos termos dos artigos 914 e 917 do CPC, de forma a alegar desconstituir o título executivo por completo, ou no sentido de reduzir o valor devido.

3.13. Os embargos à execução, como regra, não possuem efeito suspensivo, o que permite que o credor promova atos de execução do patrimônio do devedor, mesmo após a sua apresentação (p. ex.: bloqueio de ativos financeiros em conta do devedor e transferência para conta judicial).

3.14. No entanto, conforme estabelece o artigo 919, § 1º, do CPC: *“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”*

3.15. Nesse contexto, é possível pedir a suspensão dos atos executivos contra o devedor se houver penhora de bens intangíveis suficientes, permitindo que o devedor siga promovendo seu negócio até decisão judicial sobre o saldo devedor.

3.16. Por isso, a avaliação do ativo intangível é fundamental, comprovando a suficiência da garantia judicial, para viabilizar a suspensão da execução.

3.17. Em todo caso, do ponto de vista jurídico, reforçamos ser perfeitamente possível que bens intangíveis sejam oferecidos como garantia de operações financeiras ou de

processos judiciais, desde que tais bens sejam avaliados e que, sempre que aplicável, a garantia seja registrada na forma estipulada pela legislação específica.

4. ESPECIFICIDADES SOBRE A PENHORA E EXCUSSÃO DE BENS INTANGÍVEIS PELO CREDOR

4.1. A penhora, de acordo com Araken de Assis, é “o ato executivo que afeta determinado bem à execução, permitindo sua ulterior expropriação, e torna os atos de disposição do seu proprietário ineficazes em face do processo”¹¹. Em síntese, é a “reserva” do bem para posterior quitação do credor, seja via leilão ou outra forma admitida em lei.

4.2. Como já visto, o devedor pode se antecipar e ofertar bem intangível à penhora, mas o credor, se não encontrar bens líquidos, também poderá proceder a penhora de bens intangíveis, incluindo marcas e patentes.

4.3. É importante destacar que a ordem de preferência do CPC, que prioriza a penhora de bens tangíveis, reflete o momento em que foi editado (em 2015). Em poucos anos observamos que, atualmente, a penhora de bens intangíveis é cada vez mais comum e já está consolidada na jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Agravado de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de marca pertencente à empresa devedora. Possibilidade. Bem imaterial que possui valor patrimonial. Precedentes do E. TJSP. Hipótese em que a executada não apresentou outros bens passíveis de penhora. Ademais, inexistente prova de que a penhora da marca possa levar ao encerramento das atividades da devedora. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2222246-69.2023.8.26.0000; Rel. Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Data da Decisão: 01/12/2023; Data de Publicação: 01/12/2023) (destacou-se)

“Agravado de instrumento. Penhora sobre marca comercial. Admissibilidade da medida. Patrimônio com conteúdo econômico e passível de expropriação e que não se confunde com os elementos da empresa. Precedentes desta Corte. Medida ora deferida. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2246856-38.2022.8.26.0000; Relator(a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Data da Decisão: 24/11/2022; Data de Publicação: 24/11/2022) (destacou-se)

¹¹ ASSIS, Araken. *Processo Civil Brasileiro: Parte Geral - Institutos Fundamentais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 638.

4.4. O Superior Tribunal de Justiça também já autorizou a penhora de marca, em julgado que inclusive demonstra a extrema importância da anotação da titularidade da marca perante o INPI e respectivas cessões, conforme se depreende da ementa transcrita a seguir:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CESSÃO DE REGISTRO. INPI. ANOTAÇÃO. PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. ART. 137 DA LPI. VIOLAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 26/8/2010. Recurso especial interposto em 20/10/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016.

2. O propósito recursal é definir se é possível a penhora de marca cuja cessão de titularidade não foi objeto de anotação no registro correspondente, carecendo, conseqüentemente, de publicação na Revista de Propriedade Industrial.

3. A Lei 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial -, em seu art. 137, de modo expresse, impõe a necessidade de anotação da cessão junto ao registro da marca e condiciona sua eficácia em relação a terceiros à data da respectiva publicação.

4. Hipótese concreta em que a anotação referente à cessão do registro marcário efetuada pelos recorridos não foi publicada na Revista de Propriedade Industrial, de modo que seus efeitos não se operam sobre os recorrentes, o que viabiliza a penhora por eles requerida. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ; Recurso Especial 1761023 / SP; Rel. Min. Nancy Andrighi; Órgão Julgador: 3ª Turma; Data da Decisão: 18/09/2018; Data de Publicação: 21/09/2018) (destacou-se)

4.5. Cumpre destacar que a penhora de bens intangíveis não bloqueia a sua exploração durante o processo, mas em caso de leilão judicial ou outra forma de excussão o devedor ficará impedido de explorar tal bem, o que motiva o devedor a quitar sua dívida. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu mais de uma vez sobre a excussão de bens intangíveis, como as marcas:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MARCA. DEFERIMENTO. Insurgência das executadas. Desacolhimento. A marca tem conteúdo econômico próprio e pode ser alienada, integrando o patrimônio do respectivo titular, o qual, em execução contra si, se não quitar o débito, nem indicar bens com maior liquidez, pode sofrer expropriação, para quitação da dívida, como se dá com relação a qualquer outro bem. Art. 835, XIII do CPC. Ausência de indicação de outros bens com maior liquidez (art. 805, parágrafo único do CPC). Ademais, o princípio da preservação da empresa não é absoluto, mesmo em execução individual; se possível, a empresa deve ser preservada; se não for possível, prioriza-se o princípio constitucional da efetividade do crédito através da execução, leiloando-se bens essenciais, como a marca, sequer constante do art. 833 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2314940-23.2024.8.26.0000; Rel. José Wilson Gonçalves; Órgão Julgador: 11ª

Câmara de Direito Privado; Data da Decisão: 17/10/2024; Data de Publicação: 17/10/2024) (destacou-se)

4.6. Para a excussão do bem intangível, será determinada a sua avaliação judicial, com participação de assistentes técnicos nomeados pelas partes para formular quesitos, acompanhar a perícia e apresentar laudo concordante ou divergente da perícia judicial, de forma a apurar o verdadeiro valor monetário do bem.

4.7. Cumpre ressaltar, nesse sentido, que a Instrução Normativa nº 2.091/2022 da Receita Federal, que estabelece os requisitos para arrolamento de bens e direitos para propositura de medida cautelar fiscal, estabelece, em seu artigo 3º, § 4º, que “*é admitida avaliação de bens e direitos intangíveis, tais como marcas e patentes, por peritos ou empresas especializados nas suas respectivas áreas de atuação e reconhecidos pelo mercado, desde que levadas a registro no órgão público competente.*”

4.8. Após a avaliação do bem intangível, poderá ser determinada a realização de leilão judicial para sua excussão. Para isso, em se tratando de propriedade industrial, deverá ser encaminhada determinação judicial ao INPI.

4.9. O leilão judicial ou venda de bens intangíveis segue a mesma sistemática dos ativos tangíveis (imóveis ou equipamentos), de forma a evitar aquisição por preço vil (inferior a 50% do valor de avaliação), bem como permitindo formas alternativas de solução, como a adjudicação da marca em favor do credor.

4.10. Há, inclusive, casos emblemáticos de leilão de marcas, como da Daslu, que foi arrematada por R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), em leilão realizado em 07.06.2022, nos autos do processo judicial de falência da marca (Processo nº 1126493-40.2016.8.26.0100, distribuído em 22.11.2016, perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP).

4.11. Assim sendo, a penhora de bens intangíveis é perfeitamente possível e vem sendo cada vez mais utilizada nos casos em que não são localizados bens que onerem menos a parte executada. Ademais, caso a dívida não seja quitada, será realizada a excussão do bem intangível penhorado para satisfazer o credor.

5. POSSIBILIDADE DE FIDCs RECEBEREM BENS INTANGÍVEIS EM GARANTIA EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS, PROCESSOS JUDICIAIS E/OU COMO FRUTOS DE EXCUSSÃO DE GARANTIA

5.1. A Resolução nº 175 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 23 de dezembro de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 175”), em seu artigo 2º, XII, a, define direitos creditórios como “*direitos e títulos representativos de crédito*”, devendo

deter pelo menos 50% (cinquenta por cento) de seus ativos em direitos creditórios (art. 44 do Anexo Normativo II).

5.2. É importante ressaltar que, nos termos do artigo 19 da Lei nº 14.754, de 2023 (“Lei 14.754”), os FIDCs devem possuir carteira composta de, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) de direitos creditórios, que forem assim classificados nos termos da Resolução nº 5.111 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), de 21 de dezembro de 2023 (“Resolução CMN 5.111”). Caso haja infringência do percentual mínimo de direitos creditórios, é consequência atrair uma tributação menos favorecida ao fundo (“come cotas”)

5.3. O desrespeito às normas anteriormente mencionadas implicará em desenquadramento do fundo, seja para fins regulatórios perante a CVM no primeiro caso (50%), seja para fins tributários no segundo caso (67%).

5.4. Como decorrência lógica, entendemos que para cumprir os limites mínimos regulatório da CVM e tributário, no máximo 33% (trinta e três por cento) da carteira devem estar compostos por ativos de liquidez, o que não enquadraria outras modalidades de ativos, como bens intangíveis.

5.5. A Resolução CVM 175 inclusive contempla lista taxativa de tais ativos de liquidez, que abrange títulos públicos federais, ativos financeiros de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituições financeiras, operações compromissadas lastreadas nos ativos mencionados anteriormente, cotas de fundos que invistam exclusivamente também nos ativos referidos anteriormente. Por sua vez, a Lei 14.754 nada trata a respeito da parcela destinada à liquidez do FIDC.

5.6. Ocorre que a Resolução CVM 175, em seu Suplemento G, ao detalhar o informe mensal de um FIDC, elenca “*propriedade intelectual e marcas & patentes*” como um dos possíveis segmentos da carteira de um FIDC. Diante disso, a partir da alocação pelo FIDC em ativos relacionados a tal segmento, seria razoável depreender que bens intangíveis poderiam ser dados como garantia de tais investimento.

5.7. Neste mesmo sentido, também vale destacar que a regulamentação da CVM, ou mesmo a tributária, não contempla qualquer restrição ao tipo de garantia permitido para as operações dos FIDCs, ficando a cargo do gestor de recursos, no exercício do seu dever fiduciário, buscar sempre atender aos objetivos de investimento de seus clientes e a melhor condição ao fundo sob sua gestão. Isto é, o gestor deve buscar que as operações contêm com garantias adequadas e suficientes para a proteção dos recursos investidos, para o caso de eventual inadimplemento do devedor do crédito.

5.8. Caso um bem intangível seja recebido como garantia na carteira de um FIDC, isso não impacta imediatamente sua carteira, do que não se configura como ativo do fundo, o que só ocorrerá quando a titularidade do bem intangível passe a ser detida diretamente pelo fundo. Em resumo temos as seguintes situações:

- (i) Se a garantia não for executada: não há desenquadramento da carteira do fundo.
- (ii) Se a garantia for executada e adquirida por terceiro em procedimento judicial ou extrajudicial. O valor monetário do bem intangível ingressa na carteira do fundo como liquidez sem que o bem intangível tenha composto a carteira do fundo, portanto, não há desenquadramento.
- (iii) Se a garantia for executada com necessidade de receber o ativo em dação em pagamento ou via adjudicação judicial. Nesse caso, haverá desenquadramento do fundo enquanto o ativo estiver na carteira do fundo, podendo tal desenquadramento estar relacionado aos limites e condições mínimas regulatórias e/ou fiscais, conforme o caso.

5.9. Para não ocorrer o desenquadramento do fundo quando da excussão do bem intangível (ou qualquer outro) pelo FIDC, é necessário que haja uma estratégia preventiva de cessão do bem a terceiro, contra o recebimento de direito creditório correspondente ao seu valor, e tal ativo seja colocado em negociação para satisfação do crédito do FIDC.

5.10. Temos elementos de defesa para eventual desenquadramento passivo do FIDC (conceito existente apenas para fins regulatórios da CVM), ou seja, se ocorrer sem atuação por vontade dos seus prestadores de serviços essenciais, caso o bem intangível passe a integrar a carteira do fundo, mas recomendamos que em nenhuma hipótese seja promovido um desenquadramento de tal forma a que o FIDC possua menos de 67% da sua carteira em direitos creditórios (assim definidos pela Resolução CMN 5.111), por conta de ativos intangíveis que superem o valor correspondente a 33% da sua carteira.

5.11. Dessa forma, reforçamos que nada impede o recebimento de bens intangíveis pelos FIDCs como garantia em operações financeiras, processos judiciais e/ou como frutos de excussão de garantia, desde que tais bens sejam devidamente avaliados e que a garantia seja registrada de acordo com a legislação que regula os bens intangíveis em questão, tomando as medidas preventivas para evitar o desenquadramento – aliás, a formalização correta da garantia também faz parte do dever fiduciário dos gestores na condução das atividades do fundo.

5.12. Em se tratando de marcas e patentes, conforme explicado anteriormente, é essencial que a garantia seja averbada perante o INPI, para que produza efeitos em relação a terceiros.

6. RECEBIMENTO DE BEM INTANGÍVEL COMO GARANTIA E RISCOS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL

6.1. Por fim, é importante destacar que o recebimento de um bem intangível (p. ex.: marca, patente, direito autoral, domínio de internet) como garantia de operações financeiras, ações judiciais ou penhora por credores, inclusive em relação aos FIDCs, isoladamente, não caracteriza sucessão empresarial.

6.2. A sucessão empresarial ocorre quando um terceiro adquire o fundo de comércio de determinada sociedade, e por conta disso sucede nos seus ativos e também em todos os seus débitos – cíveis, trabalhistas, fiscais – ou seja, a transmissão dos ativos implica na transmissão dos passivos, uma vez que teria ocorrido verdadeira transferência do negócio para outros titulares, com intuito de prejudicar credores.

6.3. Por “fundo de comércio” se entende a reunião dos bens e direitos que visam promover determinada atividade econômica, incluídos nele: o estoque, marcas, patentes, máquinas, veículos, equipamentos, instalações, ponto comercial, clientela, know-how, modelo comercial, dentre outros.

6.4. Assim, se o interesse primordial na aquisição de bem intangível (p. ex.: marca ou patente) pelo credor for de replicar a atividade originária, pode haver interpretação de sucessão empresarial por aquisição do fundo de comércio.

6.5. Contudo, a mera transferência isolada de titularidade de marca, patente ou direito autoral sem os demais elementos da empresa, não configura sucessão empresarial em si, a qual só ocorre se houver transferência de fundo de comércio, estabelecimento ou unidade de negócio.

6.6. O Código Civil prevê a sucessão empresarial em seu artigo 1.146, o qual dispõe:

“Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.”
(destacou-se)

6.7. Por sua vez, o artigo 133 do Código Tributário Nacional determina que:

“Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato: (...)” (destacou-se)

6.8. Finalmente, a Consolidação das Leis Trabalhistas estabelece que:

“Art. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor.”

6.9. Dessa forma, resta evidente que a sucessão empresarial só ocorre diante da transferência de fundo de comércio, estabelecimento ou unidade de negócio, como se depreende da jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE REJEITADO – CORREÇÃO DA DECISÃO – aquisição de marca pura e simples que não se caracteriza como sucessão empresarial para responsabilização da adquirente – falta de provas sobre a afirmada manutenção da carteira de clientes – decisão mantida por seus fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – agravo desprovido.

(...)

Pouco há que se acrescentar à decisão combatida. Ao contrário do que afirmou a agravante, a sucessão empresarial não pode ser presumida. Ela depende de provas da compra e venda do fundo de comércio e do estabelecimento empresarial.

(...)

A agravada estritamente comprou a marca da devedora, por meio do instrumento de fls. 108/111 dos autos de origem. Não comprou o estabelecimento comercial, o fundo de comércio ou a carteira de clientes. Ainda, não houve a assunção de passivo da devedora.

(...)

Em suma, correto o reconhecimento de que não houve a sucessão empresarial (...)” (TJSP; Agravo de Instrumento 2046103-02.2021.8.26.0000; Rel. Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Data da Decisão: 28/08/2021; Data de Publicação: 28/08/2021) (destacou-se)

6.10. Destarte, ao receber um bem intangível como liquidação de determinada garantia ou como aquisição decorrente de penhora, é importante ter em conta que não se deve transferir outros ativos (tangíveis ou intangíveis) em conjunto, ou ter intuito de

replicar as atividades da sociedade originária, para não caracterizar sucessão empresarial.

6.11. Em se tratando de FIDC, considerando seus objetivos e política de investimento prevista em norma e em regulamento, e partindo da premissa de que haverá o desenquadramento de sua carteira a partir do efetivo recebimento da garantia em carteira, e que o gestor de recursos deverá estruturar e conduzir plano de ação para o seu reenquadramento o mais breve possível (que necessariamente envolverá a exclusão da garantia), entendemos que existiriam argumentos robustos para demonstrar a inexistência de interesse pela aquisição do fundo de comércio.

7. CONCLUSÕES

7.1. Com relação à consulta que nos foi postulada, concluímos que a utilização de bens intangíveis, incluindo marcas, patentes, código de computador, direitos autorais e demais direitos intelectuais de qualquer natureza como garantia de operações financeiras, ações judiciais e penhora por credores, inclusive por FIDCs, é perfeitamente possível, desde que: **(i)** o bem intangível em questão seja devidamente avaliado, para estabelecer seu valor econômico, seguindo metodologia aceita no mercado; e **(ii)** quando aplicável, seja realizado o devido registro da operação na forma prevista em lei para o bem intangível em questão ou em cartório de títulos e documentos.

Estes são, em nosso entendimento, os principais pontos referentes ao assunto, com base legislação brasileira vigente, regulação e autorregulação aplicáveis e jurisprudência atualizada, sem, contudo, a pretensão de esgotar todos os desdobramentos possíveis decorrentes do assunto.

Salientamos que toda operação de crédito ou de recebimento de ativos em garantia ostenta risco, de modo que não podemos garantir qualquer resultado, benefício econômico, margem de ganhos etc., e que eventual análise de riscos deve ser feita com base no caso concreto.

Nossa equipe se encontra à disposição para quaisquer esclarecimentos e informações adicionais que se façam necessárias.

Cordialmente,

CEPEDA IGLESIAS AVINO E WAKIMOTO ADVOGADOS

DocuSigned by:

Carlos Alberto de Mello Iglesias

Carlos Alberto de Mello Iglesias

carlos.iglesias@cepeda.law

Rafael Bortoletto Sette

rafael.sette@cepeda.law