

**MARCOS CHUCRALLA MOHERDAUI BLASI**

**Propriedade Intelectual (PI) e Crise: deve o sistema concursal brasileiro  
prever uma disciplina específica aos contratos de PI?**

Tese de Doutorado

Orientador: Professora Dra. Sheila C. Neder Cerezetti

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

**FACULDADE DE DIREITO**

**São Paulo - SP**

**2021**

**MARCOS CHUCRALLA MOHERDAUI BLASI**

**Propriedade Intelectual (PI) e Crise: deve o sistema concursal brasileiro  
prever uma disciplina específica aos contratos de PI?**

Tese de Doutorado apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na área de concentração Direito Comercial, sob orientação da Professora Dra. Sheila C. Neder Cerezetti.

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
FACULDADE DE DIREITO**

**São Paulo - SP**

**2021**

“*[P]or que, muitas vezes, os cientistas estão tão profundamente interessados em seus trabalhos? (...)*

*[O] que ele realmente está procurando é **aprender algo novo que tenha algum tipo de importância fundamental**: algo, até então, de legalidade desconhecida na ordem da natureza e que demonstre unidade em uma ampla série de fenômenos. Ele deseja **encontrar na realidade em que vive certa unidade e totalidade, ou integridade**, constituindo um tipo de harmonia que pode ser considerada bela. Basicamente, nesse sentido, o cientista talvez não seja diferente do artista, do arquiteto, do compositor e de outros, pois todos querem criar esse tipo de padrão em seu trabalho. (BOHM, David. *Sobre a Criatividade*. São Paulo: Ed. Unesp, 2011, pp 1-2, grifos nossos)*

“*Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.*” (Marcel Proust)

“*Eu nunca discuto problema, tem gente que se perde na discussão do problema. Eu só discuto solução.*” (Adib Jatene)

“*Ao propô-lo bem sabia que ao costado de cada um, por afeição eletiva e elegância, os poetas de todo tempo alinharam rimas que soaram como prataria, cristal ou canhãoço. Eu, **com muita humildade, fiz estes sonetos de madeira, dei-lhes o som desta opaca e pura substância** e assim devem alcançar teus ouvidos.*” (NERÚDA, Pablo. *Cem sonetos de amor*. Porto Alegre: L&PM Editores, 1997. Dedicatória da obra original a Matilde Urrutia em 1959, grifos nossos)

Dedicatória:

*A Deus, cujo amor generoso e acolhedor sinto em todos os momentos, fáceis e difíceis*

*À minha esposa (e musa) Poliana, incrível parceira de vida, por toda inspiração e paz de espírito que emanam de um profundo e verdadeiro amor*

*Aos meus pais, Yara e Frederico, pela força do exemplo de vida e conduta e por nunca medirem esforços para garantir minha educação*

*Às minhas avós Wanda e Maria e à minha tia-avó Yolanda (todas in memoriam), professoras de corpo e alma, por personificarem a missão de ensinar que tanto reverencio*

*Aos meus avós Chucralla e Orestes (ambos in memoriam), pelo valor que sempre deram ao conhecimento e à retidão*

*À minha irmã Paula e ao meu cunhado Marcelo, pelo inspirador espírito aventureiro com que desbravam o mundo*

*Aos meus sobrinhos David e Lucas, pela sabedoria pura de seus olhinhos de criança*

*Ao fascinante Largo de São Francisco, pelos conhecimentos e amigos que brotaram e brotam do Jardim de Pedra de que falava o afetuoso mestre Goffredo, fruto do esforço de abnegados funcionários e lutadores contribuintes que mantêm viva e pública a nossa Universidade de São Paulo*

*E, finalmente, à propriedade intelectual, complexa e infinita como o amor, por me proporcionar, desde 2003, a par de tantos amigos e mentores (sintetizados na figura ímpar da diletta amiga Elisabeth Kasznar Fekete), a triade harmônica trabalho-estudo-paixão*

## AGRADECIMENTOS

Uma tese acadêmica é sempre uma obra coletiva. A afirmação implica calculada assunção de riscos, mas, convenhamos, lançar-se a um estudo doutoral em um período de intensas transições de vida é bem mais arriscado...

Obra coletiva, aqui, não na tecnicidade do art. 5º, inciso VIII, alínea (h), da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), mas – em indisfarçável exercício de licença (de uso) poética – no sentido de que resulta de um sem número de generosas e inestimáveis contribuições (ainda que pela simples interação ou pela fortalecedora oração) recebidas de colegas, profissionais atuantes nas áreas de concentração do estudo, professores, monitores, monitorandos, alunos, familiares (inclusive da família mineira que me acolheu tão carinhosamente) e amigos<sup>1</sup> ao longo da árdua jornada do programa de doutorado, em um diálogo fluido e permanente<sup>2</sup>, sem o qual o resultado “final” (com todas as ressalvas possíveis ao termo) do estudo não seria possível.

Essa afirmação, de maneira nenhuma, quer significar isenção de responsabilidade de seu autor, muito pelo contrário. Naturais falhas, incorreções e incompletudes constituem seu encargo exclusivo e exprimem, em igualmente arriscada síntese: (i) o caráter seminal (no Brasil) da pesquisa a que se lançou; e (ii) as limitações, humanas e acadêmicas, do próprio (aprendiz de) pesquisador.

Em nossa visão, a pesquisa acadêmica e científica constitui, por princípio, um eterno gerúndio; talvez daí resulte o seu charme e encantamento. É um processo sem fim, um eterno

---

<sup>1</sup> Menção especial aos irmãos que a vida me deu, Cylon Liaw e Fabio Affonso, por tantas conversas sobre vida e ciência desde 1998. Ao amigo Sergio Ruy David Polimeno Valente, agradeço por compartilhar o gosto por trocadilhos e políticas públicas. Aos amigos Fernando Castro e Roney Capanema, pelo reforço psicológico e por sempre afirmarem que seria possível, e ao meu piano de cauda e ao futebol das segundas-feiras, pela poderosa fonte de descompressão ao longo de (quase) toda a jornada.

<sup>2</sup> Como assevera o físico David Bohm: “*O que precisamos é falar, comunicar-nos. Atualmente, há diferenças, e muitas não são negociáveis. o que é necessário é um diálogo no sentido real da palavra ‘diálogo’, o fluir entre as pessoas, e não uma troca, como em um jogo de pingue-pongue. A palavra ‘discussão’ significa ‘fragmentar tudo’, analisar e obter troca. Portanto, precisamos desse diálogo; o espírito do diálogo não é competição, mas encontrar algo novo. Todos então ganham. (...) Precisamos perceber os significados, sem ter que tomar quaisquer decisões ou dizer quem está certo ou errado. É mais importante que todos vejamos a mesma coisa. Isso criaria uma nova estrutura mental com uma consciência comum, um tipo de ordem implícita, na qual cada uma envolve toda a consciência. Com a consciência comum, então, temos algo novo – um novo tipo de inteligência.*” (BOHM, David. *Sobre a Criatividade*. São Paulo: Ed. Unesp, 2011, p. 134, grifos nossos).

caminhar, uma espécie de moto-contínuo<sup>3</sup>. Mas assim também não é a utopia<sup>4</sup> e, por que não dizer, a vida? Essa constatação animou o autor a dar alguns passos na tentativa de humildemente contribuir para ampliar o entendimento sobre um assunto tão fascinante quanto inexplorado no Brasil.

Já quanto às limitações do pesquisador, bem, essas tornaram o trabalho bastante desafiador ao longo da jornada. Mas o processo de pesquisa, inegavelmente, muito ensinou e, porque não dizer, profundamente modificou o autor, religando-o a situações e mestres do passado e conectando-o com tantos outros até então desconhecidos, o que constituiu, sem sombra de dúvidas, uma experiência muito prazerosa, enriquecedora e gratificante.

O fio que costura essas primeiras linhas é, seguramente, o cordel da gratidão. Além dos mencionados na dedicatória e tantos amigos que comigo caminharam, agradeço em especial à minha orientadora, Profa. Dra. Sheila C. Neder Cerezetti, pesquisadora brilhante e professora exemplar e inovadora, por duas conversas decisivas em 2012 (Florença) e 2015 (São Paulo) que pavimentaram o meu retorno à nossa velha e sempre nova Academia, pela orientação segura, pelo incentivo constante e por tantas oportunidades acadêmicas e ensinamentos ofertados. Em sua pessoa, homenageio todas as docentes incríveis que fazem a força feminina do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP e do ainda insuficientemente diverso meio acadêmico brasileiro.

Aos queridos professores Francisco Satiro de Souza Junior e Juliana Krueger Pela, agradeço pelas valiosíssimas contribuições sobretudo em minha banca de qualificação (que me ajudaram a fincar os pés no chão e focar os problemas concretos) e por serem grande inspiração para mim por suas qualidades humanas e acadêmicas. Ao incansável magistrado e professor Marcelo Barbosa Sacramone (na pessoa de quem reverencio a qualificadíssima comunidade jurídica dedicada à crise no Brasil e a homenageio toda a gloriosa turma 173

---

<sup>3</sup> Segundo o dicionário Aulete Digital, a definição de moto-contínuo é a seguinte: “*sm.l. Fís. Mecanismo hipotético (cuja ideia contraria princípios de termodinâmica), cujo movimento, uma vez iniciado, funcionaria sem parar, usando a energia criada por seu próprio movimento para manter o mecanismo em funcionamento.*”. O moto-contínuo foi perseguido (sem sucesso) por alguns tantos cientistas e inventores, com os quais este estudo também se preocupa.

<sup>4</sup> Na famosa frase de Galeano, citando o cineasta argentino Fernando Birri (1925-1917): “*Utopia [...] ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. Para que sirve la utopia? Para eso sirve: para caminar*” (GALEANO, Eduardo. *Las palabras andantes* - Página 310, de Eduardo Galeano, José Borges - Publicado por Siglo XXI: 1994, 328 páginas). Tradução livre: Utopia “*(...) ela está no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, nunca a alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para caminhar.*”.

das Arcadas), um agradecimento especial pela amizade vintenária e pelo generoso compartilhamento de seu conhecimento e experiência.

Não poderia deixar de agradecer a todos os professores e funcionários da Faculdade, sobretudo os da Biblioteca, que literalmente “fazem acontecer”. Ao bibliotecário e amigo Eduardo Honorato Paulo, da biblioteca de Gusmão e Labrunie, um agradecimento especial.

Por fim, mas não menos importante, agradeço aos queridos parceiros e às dedicadas equipes que encontrei na BM&FBOVESPA/B3 e no escritório Gusmão e Labrunie (não cito nome por nome para não cometer injustiças), pelo apoio, torcida e cobertura nos momentos em que precisei “mergulhar” nos estudos.

Durante a atuação nessas duas grandes escolas, pude vivenciar as perplexidades que geraram esse trabalho, além de noivar, casar, mudar de casa duas vezes, perder uma das incentivadoras desse trabalho (minha querida avó Wanda), dobrar o número de sobrinhos (de um para dois), tremer diante de uma pandemia (que impediu a fase internacional de pesquisas prevista no cronograma original, mas não a interação com alguns devotados professores estrangeiros, sintetizados na figura ímpar do Prof. Alexandre Quiquerez, da Universidade de Lyon 2). Enfim, as pedras drummondianas não foram poucas, mas como a placa cravada no Largo de São Francisco nos ensina, “*tantas pedras forem colocadas, tantas arrancaremos*”.

Foi uma caminhada intensa, ora angustiante, ora estimulante, que procurei experienciar de maneira, o quanto possível, leve e divertida (“*Amor. Humor.*” Oswald de Andrade), como uma grande e inigualável oportunidade. Nesse quase salto de paraquedas que é a pesquisa acadêmica (em que o medo de cair é proporcional à adrenalina de voar), tentei parar no ar em alguns momentos para respirar fundo e apreciar a vista.

Valeu a pena.

*“The more we learn about the world, and the deeper our learning, the more conscious, specific, and articulate will be our knowledge of what we do not know; our knowledge of our ignorance. For this indeed, is the main source of our ignorance – the fact that our knowledge can be only finite, while our ignorance must necessarily be infinite.” (Karl Popper)*

*“Viver/E não ter a vergonha de ser feliz/Cantar e cantar e cantar/A beleza de ser um eterno aprendiz/ Eu sei/que vida devia ser bem melhor e será/ Mas isso não impede que eu repita/É bonita, é bonita e é bonita” (Gonzaguinha. O que é o que é? Lançamento em 1982)*

## PRÓLOGO

O intuito deste estudo seminal é extrair e avaliar criticamente alguns subsídios considerados úteis à abertura de clarões na floresta das interações entre propriedade intelectual e tutela da empresa em crise, que hoje possuem, cada qual, uma visão mais endoscópica do que telescópica, mas que precisam, ao nosso ver, também se enxergar mutuamente no sentido da materialização de uma política pública (e sua expressão legislativa) que permita aos dois subsistemas confluírem para uma mesma finalidade global e integrada, a ser igualmente investigada e identificada.

Essa tese trata fundamentalmente de *relações* (no contexto do que denominamos “PI dinâmica”, cuja força propulsora são os contratos, básicos em suas formas essenciais – licença e cessão – embora extremamente complexos e variados a depender dos objetivos técnicos e negociais almejados), seja (i) para compreendê-las na perspectiva de sua importância (e hoje, ao nosso ver, essencialidade) na criação e circulação dos ativos intelectuais no mundo atual, seja (ii) para inferir a conveniência de tutelá-las e preservá-las em um contexto de crise empresarial.

O ponto de partida era (naturalmente) conhecido, eis que fruto de inquietações concretas, devidamente enunciadas adiante; já os caminhos percorridos se revelaram surpreendentes e, até certo ponto, contraintuitivos (pelo menos para o pesquisador), como constatar-se-á ao longo do trabalho.

Para ficar apenas em um exemplo: partindo do direito da empresa em crise para visualizar como esse ramo enxergava (ou não) a propriedade intelectual (e seus contratos), o autor se viu às voltas com uma perspectiva espelhada, na qual a propriedade intelectual era o sujeito e o direito da empresa em crise, o objeto. Daí decorreu um segundo grupo de conclusões que, ao nosso ver, fecham um círculo adicional de sentido e propugnam por dois olhares centrípetas e complementares.

## RESUMO

BLASI, Marcos Chucralla Moherdau. **Propriedade Intelectual (PI) e Crise: deve o sistema concursal brasileiro prever uma disciplina específica aos contratos de PI?** 2021. 152 p. Doutorado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

O trabalho aborda a interface entre a tutela jurídica da propriedade intelectual e a tutela jurídica da empresa em crise, cuja amplitude e importância, curiosamente, contrasta com uma quase total lacuna normativa, doutrinária e jurisprudencial na paisagem jurídica nacional. Dois microssistemas jurídicos complexos e, na visão do autor, clara e fortemente orientados por finalidades de política pública extremamente relevantes ao desenvolvimento econômico e social das nações.

Contribuir para identificar e trazer à lume algumas das convergências e interpenetrações (não raro latentes) entre esses dois mundos, com uma visão voltada (o quanto possível) à máxima preservação, no contexto da crise, do valor inerente às *relações contratuais* atinentes à habilitação e internalização tecnológicas para desenvolvimento e exploração de ativos intelectuais no contexto empresarial brasileiro, é o objetivo primordial deste trabalho. Nesse sentido, de modo a demonstrar os efeitos práticos da diferença de tratamento legislativo quanto o tema, parte-se da análise de um caso concreto binacional envolvendo licenciamento cruzado de software e patentes, e transferência de tecnologia e conhecimento, de modo a avaliar a solução “de mercado” adotada e suas limitações, projetando efeitos potenciais em diversos outros contratos semelhantes para evidenciar a importância de um estudo mais aprofundado.

Passa-se, em seguida, ao exame crítico de um conjunto de casos judiciais paradigmáticos identificados na literatura internacional para deles extrair os principais problemas, soluções e aprendizados que, em um segundo nível de análise, constituem o ferramental analítico para revisitar as políticas públicas que informam os dois subsistemas jurídicos e obter elementos para responder a indagação quanto à necessidade/adequação de uma regulação local (ou mesmo internacional) para o fenômeno estudado. Com essa contribuição exploratória, espera-se propor soluções de aperfeiçoamento sistêmico e estimular a construção de uma agenda de estudos sobre tal interface no Brasil.

**Palavras-chave:** Propriedade Intelectual. Direito da Empresa em Crise. Contrato. Licença. Cessão. Transferência de Tecnologia. Patentes. Software. Política Pública. Regulação

## ABSTRACT

BLASI, Marcos Chucralla Moherdaui. **Intellectual Property (IP) and Crisis: should the Brazilian insolvency system provide for a specific discipline for IP contracts?** 2021. 152 p. PhD – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2021.

The work addresses the interface between the legal frameworks of intellectual property and corporate crisis, whose amplitude and importance, curiously, contrasts with an almost total normative, doctrinal, and jurisprudential gap in the national legal landscape. Two complex legal microsystems, in the author's view, clearly and strongly guided by public policy purposes that are extremely relevant for the economic and social development of nations.

To contribute for identifying and bringing to light some of the convergences and interpenetrations (often latent) between these two worlds, with a vision aimed (as much as possible) at maximum preservation, in the context of a crisis, of the inherent value of the contractual relationships concerning the internalization of technologies for the development and exploitation of intellectual assets in the Brazilian business context, is the main purpose of this work.

In this sense, to demonstrate the practical effects of the difference in legislative regulation on the subject, it starts from the analysis of a concrete binational case involving cross-licensing of software and patents, and transfer of technology and knowledge, to examine the “market” solution adopted and its limitations, projecting potential effects on several other similar contracts to highlight the importance of a deeper study.

We then proceed to the critical examination of a set of paradigmatic judicial cases identified in international literature to extract from them the main problems, solutions, and learnings that, in a second level of analysis, constitute the analytical tool for reassessing the public policies that inform the two legal subsystems and gather elements to answer the question about the need/adequacy of a local (or international) regulation for the studied phenomenon. With this exploratory contribution, it is expected to propose solutions for systemic improvement and to foster the structuring of a study agenda on such an interface in Brazil.

**Keywords:** Intellectual property. Insolvency and Bankruptcy Law. Contract. License. Assignment. Technology transfer. Patent. Software. Public policy. Regulation

## RÉSUMÉ

BLASI, Marcos Chucralla Moherdaui. **Propriété intellectuelle (PI) et crise: le système d'insolvabilité brésilien devrait-il prévoir une discipline spécifique pour les contrats de propriété intellectuelle?** 2021. 152 p. Doctorat - Faculté de droit, Université de São Paulo, São Paulo, 2021.

L'ouvrage aborde l'interface entre la protection juridique de la propriété intellectuelle et la protection juridique de l'entreprise en crise, dont l'ampleur et l'importance, chose intéressante, contraste avec une lacune normative, doctrinale et jurisprudentielle presque totale dans le paysage juridique national. Deux micro-systèmes juridiques complexes et, selon l'auteur, clairement et fortement guidés par des objectifs de politique publique qui sont extrêmement pertinents pour le développement économique et social des nations.

Contribuer à identifier et mettre en évidence certaines des convergences et interpénétrations (souvent latentes) entre ces deux mondes, avec une vision visant (autant que possible) à la préservation maximale, dans le contexte de la crise, de la valeur inhérente aux relations contractuelles concernant la qualification et l'internalisation technologique pour le développement et l'exploitation des actifs intellectuels dans le contexte commercial brésilien, est l'objectif principal de ce travail.

Ainsi, En ce sens, afin de démontrer les effets pratiques de la différence de traitement législatif sur le sujet, il part de l'analyse d'un cas concret binational impliquant des licences croisées de logiciels et de brevets, et un transfert de technologie et de connaissances, afin d'évaluer la solution «de marché» adoptée et ses limites, projetant les effets potentiels sur plusieurs autres contrats similaires pour souligner l'importance d'une étude plus approfondie. On procède ensuite à l'examen critique d'un ensemble d'affaires judiciaires paradigmatiques identifiées dans la littérature internationale pour extraire les principaux problèmes, solutions et apprentissages qui, dans un deuxième niveau d'analyse, constituent l'outil d'analyse pour réévaluer les politiques publiques qui éclairent les deux sous-systèmes juridiques et obtenir des éléments pour répondre à la question de la nécessité/adéquation d'une régulation locale (ou internationale) pour le phénomène étudié. Avec cette contribution exploratoire, il devrait proposer des solutions d'amélioration systémique et encourager la structuration d'un programme d'études sur une telle interface au Brésil.

**Mots-clés:** Propriété intellectuelle. Droit des sociétés en crise. Contrat. Licence. Affectation. Transfert de technologie. Brevets. Logiciels. Politique publique. Régulation

## LISTA DE ABREVIATURAS

- ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual
- AIPPI – *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*
- BACEN – Banco Central do Brasil
- CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica
- CC – Código Civil Brasileiro ou Lei nº 10.406/02
- CF88 – Constituição Federal de 1988
- CVM – Comissão de Valores Mobiliários
- ENPI – Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual (2021-2030)
- INSOL – *International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals*
- INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial
- INTA – International Trademark Association
- IVSC – International Valuation Standards Council
- LDA – Lei de Direitos Autorais ou Lei 9.610/98
- LPI – Lei da Propriedade Industrial ou Lei nº 9.279/96
- LRE – Lei de Recuperação de Empresas e Falência ou Lei nº 11.101/05
- OMC – Organização Mundial do Comércio
- PI – Propriedade intelectual (em inglês: intellectual property – IP)
- P&D – Pesquisa e Desenvolvimento (e variação PD&I – para incluir inovação)
- STF – Supremo Tribunal Federal
- STJ – Superior Tribunal de Justiça
- TRIPS – *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (em português: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – ADPICs)
- UNCITRAL – *United Nations Commission on International Trade Law*
- UNIDROIT – International Institute for the Unification of Private Law
- UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development
- WIPO – *World Intellectual Property Organization* (em português: Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI)

## TABELAS

### Tabelas:

Tabela 1. Balanço de Pagamento Tecnológico Brasileiro (entrada e saída).....	63
Tabela 2. Dados INPI – perfil dos pedidos de patente e dos usuários do sistema de PI.....	64
Tabela 3. Casos destacados da amostra jurisprudencial brasileira .....	75

## SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO .....	14
INTRODUÇÃO .....	16
a. Contextualização do problema de pesquisa .....	16
b. Problema, pressupostos teóricos de pesquisa, hipóteses e metodologia .....	25
c. Justificativa da escolha do tema e contribuição original à ciência jurídica brasileira.....	31
CAPÍTULO 1 – DO CASO CONCRETO À CATEGORIA CONTRATUAL: CONTRATOS DE PI E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS .....	34
1.1. Entendendo o caso concreto e a solução “de mercado” aplicada.....	34
1.2. Delimitando o conceito de contratos de PI e conhecendo seus principais tipos .....	43
1.3. Justificando o foco nos contratos de PI relacionados à habilitação e internalização tecnológica (“contratos de transferência de tecnologia”).....	52
1.3.1. Conceito e conteúdo dos contratos de transferência de tecnologia em seu sentido tradicional.....	56
1.3.2. Função e importância estratégica e ressignificação dos contratos de transferência de tecnologia na 4ª Revolução Industrial: da PI estática à PI dinâmica.....	62
CAPÍTULO 2 – DO PROBLEMA ÀS SOLUÇÕES (E SUAS LIMITAÇÕES): ENTENDENDO A INTERFACE PI E CRISE A PARTIR DA REALIDADE .....	72
2.1. Diretrizes gerais para a investigação e exposição dos resultados: visão panorâmica dos problemas e soluções .....	72
2.2. Preliminarmente: perquirição quanto ao eventual enfrentamento do tema pelos tribunais brasileiros.....	73
2.3. Breves anotações acerca da abordagem internacional do tema.....	77
2.4. Sistematização dos resultados: estrutura problema-solução limitações .....	83
2.4.1. Problemas decorrentes da ausência de tratamento do tema .....	85
2.4.2. Problemas decorrentes da incompletude de tratamento do tema .....	88
2.4.3. Problemas decorrentes da diferença de tratamento entre jurisdições: questões envolvendo insolvência transnacional.....	94
2.5. Conclusões parciais: cotejo com o Capítulo 1 e exposição de alguns consensos obtidos a partir do mapeamento empreendido.....	97
CAPÍTULO 3 – EXPLORANDO A INTERFACE PI E CRISE SOB A PERSPECTIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE AS INFORMAM .....	100
3.1. Diretrizes fundamentais para uma política pública em matéria de PI e crise: proposta de convergência e limites.....	100
3.1.1. Prós e contras de uma tutela específica para os contratos de PI no sistema de crise no âmbito local.....	107
3.1.2. Visão reflexa: disciplina do tema via sistema de PI.....	109
3.2. Sugestões de aperfeiçoamento sistêmico e legislativo.....	109
CONCLUSÕES GERAIS.....	112

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	116
ANEXO I - Referências completas dos julgados pesquisados (base Darts-IP).....	137
ANEXO II - Casos paradigmáticos identificados na literatura internacional.....	152

## APRESENTAÇÃO

Esta tese de doutorado se insere no grande tema atinente à interface entre a tutela jurídica da propriedade intelectual, de um lado; e a tutela jurídica da empresa em crise, de outro. Tema cuja amplitude e importância, curiosamente, contrasta com uma quase total lacuna normativa, doutrinária e jurisprudencial no cenário jurídico nacional.

Dois microssistemas jurídicos complexos e, na visão do autor, clara e fortemente orientados por finalidades de *política pública*<sup>1</sup> extremamente relevantes ao desenvolvimento econômico e social das nações mundo afora (e do Brasil, em particular), ainda que persigam seus respectivos objetivos mediante estratégias normativas próprias e independentes.

Contribuir para identificar e trazer à lume algumas das convergências e interpenetrações (não raro latentes) entre esses dois mundos, com uma visão voltada (o quanto possível) à máxima preservação, no contexto da crise, do valor inerente às *relações contratuais* atinentes à habilitação e internalização tecnológicas para desenvolvimento e exploração de ativos intelectuais no contexto empresarial brasileiro, constitui a finalidade principal deste trabalho.

Parece-nos que a importância do estudo dessa interface deflui naturalmente de um olhar sobre a realidade empresarial (e suas circunstâncias, parafraseando Ortega y Gasset<sup>2</sup>).

As situações de crise empresarial<sup>3</sup> (que, no limite, levam ao desaparecimento de uma empresa tal como originalmente estruturada e não raro impactam o feixe de relações por ela edificado) trazem como efeitos imediatos: (i) uma rápida e cortante desvalorização das marcas que identificam a empresa e seus produtos/serviços (com sensível depreciação de seu fundo de comércio); além de (ii) instabilidade e incerteza (inclusive jurídica) quanto à manutenção dos contratos por ela firmados – muitos deles essenciais à continuidade de sua atividade – com o risco de desfazimento e desagregação de parcerias estratégicas que, por

---

<sup>1</sup> Como anota Maria Paula Dallari Bucci: “*se teorizar juridicamente o entendimento das políticas públicas reside no fato de que é sobre o direito que se assenta o quadro institucional no qual atua uma política*” (BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). *Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico*. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 37).

<sup>2</sup> No original: “*Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo*” (Ortega y Gasset, José. *Meditaciones del Quijote* (Trabalho original publicado em 1914). In: *Obras completas de José Ortega y Gasset*. 7a ed., Vol. 1. Madrid: Revista de Occidente, p. 322). Quase premonitória, em matéria de crise, a referência do filósofo espanhol à salvação das circunstâncias (ambiente institucional e econômico) como condicionante à salvação de si mesmo (a empresa em crise).

<sup>3</sup> Aqui genericamente consideradas, para abranger situações de dificuldade econômico-financeira que motivam procedimentos de insolvência, falência, recuperação e similares.

vezes, foram estruturadas precisamente para permitir um salto institucional ou tecnológico que as oriente rumo à perenidade.

Tudo isso em tempos de uma sociedade global progressivamente baseada na informação e no conhecimento<sup>4</sup>, em que as redes contratuais voltadas à criação e circulação de conhecimento, tecnologia e inovação desempenham um papel fundamental para a sobrevivência no mercado, com ciclos tecnológicos se sucedendo em intervalos progressivamente mais curtos<sup>5</sup>. Exemplo radical disso é o dramático cenário pandêmico, no qual os modelos de negócio (e mesmo de organização do trabalho) têm necessitado ser rapidamente ajustados e até redesenhados de modo a permitir a preservação das empresas e de toda a rede de relações que a circundam<sup>6</sup>.

Tais situações geram, grosso modo, uma dúvida essencial: (i) tentar preservar, o quanto possível, a atual organização dos ativos intelectuais e as relações que a instrumentalizam; ou (ii) alienar rapidamente tais ativos, antes que nenhum valor remanesça?

Nesse cenário de rápida depreciação, a realidade tem sido cruel com uma série de empresas cuja solidez dos modelos de negócio parecia indicar resiliência. E os exemplos não se restringem ao ramo da tecnologia (centrais a esse estudo e naturalmente mais suscetíveis à inovação disruptiva), mas aos mais diversos setores econômicos, do comércio varejista (p.ex. Leader Magazine e Ricardo Eletro) à aviação civil (Avianca e Latam), cada qual com

---

<sup>4</sup> Nas palavras de Drucker que cunhou a expressão “sociedade do conhecimento” e é considerado o pai da administração moderna: “*In this society, knowledge is the primary resource for individuals and for the economy overall. Land, labor, and capital—the economist’s traditional factors of production—do not disappear, but they become secondary. They can be obtained, and obtained easily, provided there is specialized knowledge. At the same time, however, specialized knowledge by itself produces nothing. It can become productive only when it is integrated into a task. And that is why the knowledge society is also a society of organizations: the purpose and function of every organization, business and non-business alike, is the integration of specialized knowledges into a common task*” (The new society of organizations. *Harvard Business Review*. 1992 Sep-Oct;70(5): p. 95-104).

<sup>5</sup> Interessante notar o paralelo da sociedade em rede com a chamada biomimética, ramo científico que analisa os princípios criativos e os processos e estratégias da natureza, visando à criação de soluções inovadoras para problemas humanos (v. BENYUS, Janine M. *Biomimética: inovação inspirada pela natureza*. 1ª ed. São Paulo: Cultrix, 2003). Daí se falar, p. ex., em startups biomiméticas (inicialmente focadas em eficiência energética, hoje se voltam à sustentabilidade e à economia circular. Para exemplos de aplicação v. <https://vocesa.abril.com.br/geral/biomimetica-um-novo-negocio-para-organizacoes-de-olho-na-sustentabilidade/>, acesso em 08.3.2021).

<sup>6</sup> A sensível aceleração no ritmo de transformação digital e demais adaptações tecnológicas para permitir o trabalho remoto e a aquisição e fruição dos mais diversos produtos e serviços (inclusive educacionais e judiciários) constitui exemplo vivo e facilmente observável no cotidiano pós-março de 2020, prescindindo, portanto, de maior demonstração. Nesse sentido, v. KPMG International. *Going digital, faster: Global survey into the impact of COVID-19 on digital transformation*, 2021. Disponível em: <<https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/01/going-digital-faster.pdf>>. Acesso em 05.03.2021.

especificidades que trazem dificuldades particulares ao equacionamento e enfrentamento de suas crises.

Continuando ainda adstritos a exemplos relativamente recentes e locais, as recuperações judiciais das tradicionais Livrarias Saraiva e Cultura, cujos modelos de negócio se baseiam em relações contratuais com autores, editoras e outras livrarias (novamente a propriedade intelectual, agora em sua vertente de direito autoral), dão conta do impacto da crise em atividades cujo maior valor está exatamente nas interações com outros agentes, bem como da dimensão de seu potencial de contágio sistêmico.

Nesse contexto, é precisamente o exame concreto e indutivo da realidade e dos problemas nela identificados (alternativamente a uma análise mais dogmática e dedutiva dos pressupostos teóricos de cada microssistema) o ponto de partida da investigação científica do qual decorreu esse trabalho, como será adiante esmiuçado e justificado.

Como pano de fundo e corolário dessa análise, há a natural necessidade de se perquirir (ainda que panoramicamente e na medida de sua utilidade à compreensão do tema central): (i) os condicionantes e as razões de ser de cada microssistema (além de sua estrutura e funções atuais, em permanente mutação) e (ii) qual o papel conjunto e articulado que desempenham ou podem desempenhar de modo a concretizar suas respectivas políticas públicas orientativas, com vistas a se avaliar a conveniência e possibilidade de uma agenda de aproximação, traduzível, inclusive, em propostas de atualização normativa<sup>7</sup>.

## INTRODUÇÃO

### a. Contextualização do problema de pesquisa

No alvorecer do século XXI, as pautas relacionadas a conhecimento, tecnologia e inovação (CT&I) têm ocupado cada vez mais espaço nos noticiários, nos círculos empresariais e (não raro com um indesejável atraso) nos debates acadêmicos.

No âmbito microeconômico, a forte demanda social por inovação (com acirramento da competição e ciclos tecnológicos cada vez mais curtos) ajuda a explicar a erupção de um

---

<sup>7</sup> Como bem aponta Peter Menell: “(...) *a structured analysis with due regard to the underlying policy values of both the Bankruptcy Code and the intellectual property law provides the basis for coherent solutions of these challenging questions. The time is ripe for Congress to revisit several of these issues in order to bring intellectual property laws and the bankruptcy systems into greater harmony*” (MENELL, Peter S. Bankruptcy Treatment of Intellectual Property Assets: An Economic Analysis, *Berkeley Technology Law Journal* (BTLJ) 2007, p. 822, grifos nossos).

forte movimento empreendedor no país<sup>8</sup>, capitaneado por startups e seu modelo fortemente baseado em inovações contínuas e expansão digital<sup>9</sup>, além de marcado pela segmentação de atividades que, até recentemente, estavam concentradas em um só agente de mercado<sup>10</sup>. De seu turno, empresas mais estruturadas (e mesmo aquelas com áreas de pesquisa e desenvolvimento próprias) reveem constantemente sua estratégia e a forma de relacionamento e de parceria com esses novos entrantes, seja por meio de financiamento, incubação ou parceria.

Nesse contexto, em muitas ocasiões, a competição precisa ser substituída pela chamada “coopetição”<sup>11</sup> e os competidores precisam colaborar para atingir seus objetivos, particulares ou mútuos. Essa tensão entre competição e cooperação, e a contraposição dos interesses a ela subjacentes, leva à uma evolução das relações contratuais e, como é natural, à sua complexificação<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Como já demonstrava Schumpeter, ainda nos idos dos anos 40, é justamente a força da “destruição criativa” (sobretudo em uma economia cada vez mais baseada em conhecimento) que confere a dinâmica do sistema capitalista, sendo que, como condição de sobrevivência no mercado, muitas vezes a opção é investir ou investir em inovação (SCHUMPETER, Joseph Alois. *Capitalismo, Socialismo e Democracia*. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1984.p. 112-113).

<sup>9</sup> As chamadas startups concebem e oferecem produtos ou serviços em processo de inovação disruptiva (expressão cunhada por Bower e Christensen em artigo de 1995 intitulado “*Disruptive Technologies: Catching the Wave*” . *HBR Magazine* (January–February 1995). Disponível em: <<https://hbr.org/1995/01/disruptive-technologies-catching-the-wave>>. Acesso em 20.dez.2020), operando em cenário de alto risco e extrema incerteza. Suas principais características são as seguintes: (i) encontram-se em estágio inicial, sendo notadamente carente de processos internos e organização; possui perfil inovador; (iii) possui significativo controle de gastos e custos; (iv) seu serviço ou produto é operacionalizado por meio de um produto mínimo viável; (v) o produto ou ideia explorado é escalável; (vi) apresenta necessidade de capital de terceiros para operação inicial; (vii) utiliza tecnologia para seu modelo de negócios (FEIGELSON; Bruno; NYBØ, Erik F.; FONSECA, Victor C. *Direito das Startups*. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 24-31).

<sup>10</sup> Thales Teixeira, professor brasileiro da *Harvard Business School* após 8 anos de pesquisas em diversas empresas, sustenta que os modelos de negócio disruptivos não dependem necessariamente de uso de tecnologia inovadora, mas sim do que ele nomina *decoupling*. Ou seja, na separação e captura de uma parte da atividade do consumidor que é executada de forma agregada no modelo de negócio de empresas já estabelecida. Segundo o autor, tudo o que uma empresa pode fazer para o benefício de seus clientes é uma de três coisas: criar mais valor, reduzir o valor capturado ou eliminar atividades de erosão de valor. (TEIXEIRA, Thales S. *Unlocking the Customer Value Chain: how decoupling drives consumer disruption*. Currency, 2019). Outras vezes, a própria empresa estabelecida “delega” partes de suas atividades a empresas menores por ela anteriormente incubadas ou apoiadas financeiramente dentro de seus programas corporativos de inovação aberta.

<sup>11</sup> Apesar de empregada anteriormente em diferentes contextos, adotamos aqui o conceito desenvolvido por Devi R. Gnyawali, Jinyu He and Ravi Madhavan in *Impact of Co-Opetition on Firm Competitive Behavior: An Empirical Examination*. HKUST Business School Research Paper No. 07-13; *Journal of Management*, Vol. 32, p. 507, 2006. Disponível em SSRN: <<https://ssrn.com/abstract=1001873>>. Para uma abordagem mais profunda e longa, bem como para entender a relação entre o conceito e a teoria dos jogos, ver BRANDENBURGER, Adam M.; NALEBUFF, Barry J. *Co-opetition*. New York: Doubleday, 1996.

<sup>12</sup> Explorando as contradições estruturais inerentes à fusão desses conceitos e formas de equacioná-las, afirma Teubner (p. 212): “*Co-opetition is the new magic formula, denoting the advantages that may be gained from the combination of co-operation and competition within arrangements via networking elements. Co-opetition not only allows, but rather demands that the individuals with whom one competes are identical to those*

No âmbito da competição entre os países, igualmente a questão ganha destaque. Para ficar em um exemplo atual, a disputa envolvendo a tecnologia 5G entabula complexos interesses geopolíticos, marcados pelas tensões e pelo delicado equilíbrio de forças entre Estados Unidos e China (e suas respectivas empresas) em uma verdadeira guerra fria tecnológica (muito embora, em matéria de tecnologia, haja forte dependência mútua entre tais países<sup>13</sup>, o que, na prática, torna improvável drásticas rupturas). Ainda no diapasão global, os rankings de inovação<sup>14</sup> e de ambiente de negócios passam a desempenhar importante função de atração de investimentos e capitais estrangeiros.

A captura do valor dos ativos gerados pelas atividades envolvendo CT&I<sup>15</sup> se viabiliza, em termos jurídicos, por meio da proteção conferida pelo sistema da propriedade intelectual, concebido no século XV<sup>16</sup>, moldado pelas duas primeiras revoluções industriais e internacionalizado a partir do século XIX por meio dos primeiros diplomas internacionais disciplinando a matéria e posteriormente inserido no âmbito do comércio internacional<sup>17</sup>.

*individuals with whom one co-operates.*” (TEUBNER, Gunther. *Network as connected contracts* (translated by Michelle Everson). Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2011, p. 210-213).

Ainda sobre as motivações para cooperar nos contratos de colaboração (categoria na qual se inserem os contratos de PI objeto deste estudo, como se verá mais adiante), v. FORGIONI, Paula. *Contratos Empresariais: teoria geral e aplicação*. 3. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 197-199; e AXELROD, Robert. *Evolução da cooperação*. Tradução de Jusella Santos. São Paulo: Leopardo Editora, 2010, p.138. No entender de Axelrod, o ser humano tem a capacidade de cooperar permanentemente, por perceber que assim poderá atingir melhores resultados, não obstante sua índole naturalmente egoísta.

<sup>13</sup> A China, p.ex., embora dispenda vultosos investimentos com vistas a alcançar a liderança em setores como robótica, carros elétricos e chips de computador ainda é muito dependente de fornecedores de peças (e.g. semicondutores/chips e softwares) norte-americanos. Daí o movimento chinês em busca de sua autossuficiência tecnológica (v. notícia publicada em 30.10.2020 acerca do novo plano econômico quinquenal: <https://www.moneytimes.com.br/china-planeja-focar-no-desenvolvimento-de-tecnologia-essencial/>). Os Estados Unidos, por sua vez, reagem alegando roubo de informações e segredos comerciais, e apropriação tecnológica indébita por parte dos chineses, além de práticas de concorrência desleal mediante subsídios governamentais.

<sup>14</sup> De acordo com o Índice Global de Inovação ([www.globalinnovationindex.org](http://www.globalinnovationindex.org)), divulgado desde 2009 e desenvolvido em colaboração entre a Universidade Cornell, a INSEAD e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o Brasil ocupa, no ranking de 2020, a nada honrosa 62ª posição (Disponível em: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_gii\\_2020/br.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020/br.pdf). Acesso em 25.jul.2020).

<sup>15</sup> Como ensina Thomas A. Stewart, um dos principais teóricos da Administração dedicados ao tema gestão do capital intelectual: *“intelligence becomes an asset when some useful order is created out of free-floating brainpower.”* (*Intellectual Capital: The new wealth of organization*, Crown Business, 2010, p.66).

<sup>16</sup> Embora os historiadores geralmente situem na península italiana do século XV a concessão dos primeiros (então denominados) “privilégios” (hoje patentes) de invenção, já se relatava, em 1355, a concessão da proteção a um método de extração de sal desenvolvido por Jacopo di Dondi (v. CARVALHO, Nuno P. de. *A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas – Passado, Presente e Futuro*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 198-207).

<sup>17</sup> Anotam J. J. Gomes Canotilho e Jónatas Machado (*A questão da constitucionalidade das patentes ‘pipeline’ à luz da constituição federal brasileira de 1988*. Coimbra: Almedina, 2008, p. 41) que: *“Antes da entrada em vigor do regime OMC/TRIPS, a protecção de direitos de propriedade intelectual e industrial assentava, nomeadamente, na Convenção de Paris para a protecção da propriedade industrial, de 1883, e na Convenção de Berna para a protecção de trabalhos literários e artísticos, de 1886. (...) Estas convenções foram sucessivamente revistas, no sentido de alargar o âmbito da protecção da propriedade intelectual e industrial”*.

Igualmente fundamentais para o desenvolvimento de um ecossistema inovador se mostram os *contratos*, sobretudo porque instrumentalizam a circulação e a utilização produtiva dos ativos protegidos pela propriedade intelectual, além de permitir a cooperação entre os diversos atores envolvidos na criação de produtos, processos ou soluções inovadoras<sup>18</sup>.

É interessante notar que os contratos (e a própria propriedade intelectual) passam a ganhar, já a partir da 3ª Revolução Industrial<sup>19</sup> – em um movimento que se potencializa no contexto da chamada 4ª Revolução Industrial (que constituiria o estágio atual em que vivemos<sup>20</sup>) – um novo significado, uma vez que, em um mundo cada vez mais interligado e marcado por fluxos de inovação aberta<sup>21</sup> e colaborativa<sup>22</sup>, mostra-se verdadeiramente impossível fazer frente às demandas mercadológicas e tecnológicas de maneira isolada e com plena autonomia em termos de pesquisa e desenvolvimento (P&D)<sup>23</sup>.

Por outro lado, é natural que a tutela jurídica da propriedade intelectual – na medida em que integra o ordenamento jurídico e disciplina o regime jurídico aplicável aos chamados

Sobre o sistema internacional de PI, v. BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, especialmente p. 159-191; e POLIDO, Fabricio Bertini Pasquot. *Direito internacional da propriedade intelectual: fundamentos, princípios e desafios*. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 17-24.

<sup>18</sup> A aquisição, gozo e exploração de direitos de propriedade intelectual, como se verá no Capítulo 1, pode ser objeto de inúmeros contratos.

<sup>19</sup> Também conhecida como revolução informacional, iniciada em meados da década de 40 com os primeiros computadores eletrônicos e pelo desenvolvimento da fibra ótica, ganhando um ritmo acelerado a partir da concepção dos primeiros computadores pessoais na década de 70 e 80, até o advento da Internet. Observa Castells que a 3ª revolução tecnológica, ocorrida a partir dos anos 1970 e que deu origem à Sociedade do Conhecimento, não decorre da centralidade de conhecimentos e informação, mas da “*aplicação desses conhecimentos dessa informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos de processamento/comunicação da informação, em um ciclo de realimentação cumulativo entre a informação e seu uso*” (CASTELLS, Manuel. *A Sociedade em Rede*. A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura, v. 1. 8. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 69). Sobre as revoluções industriais, v. ainda FREEMAN, Chris; SOETE, Luc. *A Economia da Inovação Industrial*. Campinas: Editora da Unicamp, 2008, p. 65-100.

<sup>20</sup> SCHWABB, Klaus. *A 4ª revolução industrial*. World Economic Forum e Edipro, 2016. De acordo com o autor, fundador do Fórum Econômico Mundial, o período de mudança que estamos experimentando atualmente é mais significativo, e as ramificações da mais recente revolução tecnológica mais profundas do que qualquer período anterior da história humana. Contemporânea ao advento do século XXI, caracteriza-se, em termos amplos, pela convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas, projetando mudanças radicais em nossa forma de viver e nos relacionarmos.

<sup>21</sup> Por todos, CHESBROUGH, Henry. *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*, Harvard Business School Press, Boston, MA, 2003.

<sup>22</sup> Muitas vezes consubstanciada na cooperação entre corporações tradicionais consolidadas e startups dinâmicas e empreendedoras, dentro de modelos de inovação aberta e colaborativa, abordados em maior detalhe mais adiante.

<sup>23</sup> Como bem observa Paula Andrea Forgioni (cujo abordagem é adotada como uma das referências teóricas deste trabalho), tratando dos contratos empresariais em geral: “*Na economia contemporânea, não se pode mais conceber a empresa de forma isolada. Essa visão, que a confina nas próprias fronteiras, desliga-a do funcionamento do mercado, reduzindo imprópriamente a análise. A empresa não apenas ‘é’; ela ‘age’, ‘atua’ no mercado e o faz principalmente por meio dos contratos (...)*” FORGIONI, Paula A. *A evolução do Direito Comercial Brasileiro: da mercancia ao mercado*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 128.

ativos intangíveis<sup>24</sup> em geral e intelectuais<sup>25</sup> em particular – se relacione com os demais subsistemas que, de alguma forma, tratam de tais ativos, tais como, por exemplo, o Direito Societário<sup>26</sup> e o Direito da Empresa em Crise<sup>27</sup>.

No caso específico do Direito da Empresa em Crise, um adequado tratamento aos ativos (tangíveis ou intangíveis<sup>28</sup>) – bem como aos contratos que garantem o acesso a tais ativos (quando de titularidade de terceiros e considerados importantes à continuidade da atividade) – parece de vital importância, considerando que a otimização de sua utilização, seja para garantir a continuidade da empresa considerada economicamente viável, seja para auferir, por meio de sua alienação, recursos financeiros para a empresa em recuperação ou para a massa falida, é decisiva para a eficiência do procedimento, sobretudo sob a égide da Lei 11.101/05 (LRE), que representou uma ruptura conceitual em relação ao Decreto-Lei nº 7.661/45<sup>29</sup>.

Com efeito, inspirado nas diretrizes do Banco Mundial e condensando influências de figuras encontradas nas legislações estrangeiras de referência para fazer frente a “clamores

---

<sup>24</sup> Os ativos intangíveis são aqueles que não possuem existência física (em contraposição a equipamentos e máquinas), tais como: direitos de exploração de serviços públicos (mediante concessão ou permissão do Poder Público), marcas, patentes, segredos de negócio, softwares e o fundo de comércio adquirido (ou *goodwill*).

<sup>25</sup> Denominação mais comumente utilizada para identificar ativos protegidos pelas leis de propriedade intelectual (tais como as marcas, as patentes e os programas de computador).

<sup>26</sup> Embora não seja propriamente o foco do estudo que ora se pretende, parece-nos que a teoria do contrato organização a que alude Calixto Salomão Filho é consentânea com os objetivos que o Direito Societário deve almejar com o viés de estimular a inovação (a qual, por sua vez, atende ao interesse da sociedade como um todo por se tratar de condição essencial para o desenvolvimento econômico no mundo atual). Isso porque não se perde de vista a concepção da sociedade como uma célula social propulsora do desenvolvimento, ao passo que se lhe agrega o elemento organizativo essencial à obtenção da almejada eficiência na estruturação das relações jurídicas desenvolvidas em seu bojo (v. SALOMÃO FILHO, C. *O Novo Direito Societário*. 4.ed. rev. e ampl. 2011, p. 51).

<sup>27</sup> Adotar-se-á preferencialmente essa denominação ao longo do texto, uma vez que, por sua amplitude e precisão, tem sido frequentemente utilizada para identificar grupos de estudo, linhas de pesquisa e disciplinas relacionadas a falência, recuperação judicial e extrajudicial, e insolvência na Faculdade de Direito da USP. Sem prejuízo, referir-se-á por vezes esse conjunto de regras e procedimentos como “sistema concursal brasileiro” ou “procedimentos concursais”.

<sup>28</sup> Aliás, as marcas, ativos intangíveis por excelência, muito frequentemente experimentam uma perda de valor quase que instantânea e, não raro, significativa, tão logo o mercado tem notícia da instauração de um procedimento de recuperação judicial ou de falência.

<sup>29</sup> Como bem pontuam Ayoub e Cavalli: “*Nestes casos [dos bens intangíveis], justifica-se a alienação, assim entendida no seu sentido mais amplo, garantindo que não haja uma contaminação decorrente da mácula de uma falência, o que de comum ocorrem com as marcas, havendo por parte do Administrador Judicial, a incumbência de zelar pela proteção da massa ou a eficiência da administração, consoante se estrai da norma contida no inciso III, letra ‘o’ do artigo 22 da Lei de Recuperação e Falências.*” (AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A situação dos ativos imateriais nos processos concursais. In: Revista da ABPI, n. 128, jan-fev. 2014, p. 63). Os autores defendem a participação do INPI nas alienações (inclusive nos termos do art. 66 da LRE, de maneira célere e sem sucessão de dívidas) para evitar eventuais tensões e conferir maior segurança.

doutrinários e pressões internacionais<sup>30</sup>, mais do que prever o instituto da recuperação de empresas, referido diploma incorporou ao direito brasileiro o conceito de que as dificuldades momentâneas enfrentadas no curso da vida empresarial são da própria natureza da atividade, sendo do interesse de toda a sociedade preservar, se possível (na medida de sua viabilidade econômica), referidas entidades, criando condições para sua recuperação<sup>31</sup>.

Ao estereótipo do falido culpado pela sorte da empresa em crise, contrapõe-se a concepção no sentido de que a empresa em dificuldades necessita de mecanismos que permitam seu reerguimento em benefício de toda a sociedade. Sem dúvida alguma, um avanço considerável em relação ao arcabouço legislativo e jurisprudencial anterior.

Entretanto, comentadores não hesitam em apontar uma série de aspectos que não foram adequadamente tratados pela lei, os quais acabam, em larga medida, por frustrar seus propósitos iniciais<sup>32</sup>. O tratamento dado aos créditos bancários e a exclusão dos créditos tributários do concurso são os mais evidentes. A ausência de incentivos consistentes ao financiamento de tais empresas e o disfuncional regime dedicado às microempresas e empresas de pequeno porte – EPPs<sup>33</sup> vêm a reboque. A impressão é de que se mudou o sistema, mas não se alterou a cultura e a mentalidade dos agentes econômicos envolvidos. E certas propostas de alteração legislativa postas à mesa de debates parecem acentuar (ao invés de mitigar) as apontadas imperfeições da lei.

O exemplo mais candente é o Projeto de Lei nº 10.220/2018 (que tramitou como apenso do PL nº 6.229/2005), enviado pela Presidência da República ao Congresso Nacional em maio de 2018. Originalmente concebido por um grupo de trabalho formado por juízes,

---

<sup>30</sup> NEDER CERZETTI, Sheila C. *A recuperação judicial de sociedade por ações. O princípio da preservação da empresa na Lei de Recuperação e Falência*. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 15. A respeito da localização brasileira nos modelos de recuperação de empresas identificados globalmente (valorização da preservação da empresa como fim ou como meio no Direito Europeu e a qualificação dos mecanismos de recuperação pelo sistema norte-americano, embora com uma certa tendência à convergência), vide NEDER CERZETTI, Op. cit., p. 151-154.

<sup>31</sup> Essa visão parece fazer ainda mais sentido em uma economia progressiva e fortemente baseada em conhecimento, onde os ciclos tecnológicos e as “disrupções” se sucedem com uma velocidade frenética e sem precedentes, tornando a tecnologia e os próprios modelos de negócio rapidamente obsoletos.

<sup>32</sup> Para um balanço detalhado dos primeiros 10 anos de vigência do novo regime jurídico da empresa em crise, vide NEDER CERZETTI, Sheila C.; MAFFIOLETTI, Emanuelle U. (coord.). *Dez Anos da Lei nº 11.101/2005: estudos sobre a Lei de Recuperação e Falência*. São Paulo: Almedina, 2015, sobretudo pp. 15-38.

<sup>33</sup> O que gerou a iniciativa do PL 33/2020 do Senado, que institui o “Marco Legal do Reempreendedorismo” e estabelece as figuras da renegociação especial extrajudicial, da renegociação especial judicial e da liquidação especial sumária, bem como altera a falência das microempresas e empresas de pequeno porte. Não deixa de ser um avanço no sentido de uma agenda que aproxime os pequenos negócios e as startups (intensivas em tecnologia e inovação, e, não raro, totalmente digitais) da temática da Empresa em Crise, com um olhar particularizado que o regime geral (e tampouco o regime específico) não logrou alcançar. Aprovado no Senado, aguarda apreciação pela Câmara dos Deputados.

advogados especializados, acadêmicos, procuradores da Fazenda Nacional, auditores fiscais da Receita Federal e profissionais de finanças e instituições financeiras, o projeto foi substancialmente alterado em sua versão final, o que provocou críticas de especialistas<sup>34</sup>.

Finalmente aprovado pela Câmara em 26.08.2020 (portanto, já no contexto da pandemia da COVID-19<sup>35</sup>), o PL 6229/2008 foi remetido ao Senado, onde tramitou sob o nº 4458/2020<sup>36</sup> e foi aprovado em 25.11.2020 e sancionado em 24.12.2020, tornando-se a Lei nº 14.112/20<sup>37</sup>.

Sem entrar em detalhes quanto ao mérito das alterações empreendidas<sup>38</sup>, uma crítica geral que pode ser feita ao processo de reforma diz respeito à aprovação de uma reforma bastante substancial com baixíssimo grau de discussão pela sociedade (no caso, por meio de seus representantes). Ao invés de adotar, a exemplo da maioria dos países, a edição de uma legislação temporária de modo a mitigar os efeitos da pandemia, optou-se por uma reforma

<sup>34</sup> BARCELO, J.; IGNACIO, L. e GRANER, F. Advogados criticam mudanças previstas para Lei de Falências. *Valor Econômico*, 11.mai.2018.

<sup>35</sup> O advento da pandemia, aliás, tem atuado como um poderoso catalizador da inovação, seja por meio do desenvolvimento (e a subsequente transferência de tecnologia e conhecimento) de vacinas em tempo recorde e demais métodos de cura, diagnose e tratamento, dando relevo à importância de um esforço compartilhado e cooperativo tanto para o rápido desenvolvimento, quando pela acelerada produção e distribuição em escala global. A popularização do blockchain e outras tecnologias de controle descentralizado e confiável em termos de governança também tem sido cogitada para as mais diversas aplicações, inclusive no que tange à gestão da PI e da inovação. A respeito, v. ROSE, Anne. Blockchain: Transformando o registro de direitos de PI e fortalecendo a proteção dos direitos de PI não registrada, *Revista da OMPI*, jul. 2020. Disponível em: <[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine\\_digital/pt/2020/article\\_0002.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/pt/2020/article_0002.html)>. Acesso em 10.jan.2021.

<sup>36</sup> Nesse estágio capturado pela crítica do Prof. Cássio Cavalli no estudo *A tragédia da reforma da Lei de Recuperação de Empresas no Brasil*. Working paper do Núcleo de Direito, Economia e Governança FGV. (Versão atualizada em 17.set.2020). Disponível em: <[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3688988](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3688988)>. Acesso em 20.fev.2021.

<sup>37</sup> Os vetos presidenciais a alguns dispositivos chave do projeto foram apreciados e felizmente rejeitados, em 18.03.2021, em votação eletrônica pelo Congresso Nacional (v. Veto nº 57/2020: <https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/13845>). Apenas os vetos aos dispositivos da lei que suspendiam execuções trabalhistas contra a empresa em recuperação judicial e seus responsáveis, até a homologação do plano e o referente à Cédula de Produto Rural (CPR) foram mantidos (alterações ao § 10 do art. 6º da LRE e ao parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994).

<sup>38</sup> Algumas extremamente positivas tais como a disciplina da insolvência transnacional, o incentivo ao financiamento do devedor (o chamado *DIP financing*) e melhorias na falência. Outro aspecto positivo do processo foi a condução de uma análise de impacto legislativo do então PL 6.229/2005 – v. SALOMÃO, Luis Felipe; GALDINO, Flávio (coord.). *Análise de impacto legislativo na recuperação e na falência organização*. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora J&C, 2020. Disponível em <[https://www.editorajc.com.br/wp-content/uploads/ANA%CC%81LISE-DE-IMPACTO-LEGISLATIVO\\_SITE.pdf](https://www.editorajc.com.br/wp-content/uploads/ANA%CC%81LISE-DE-IMPACTO-LEGISLATIVO_SITE.pdf)>. Acesso em 20.fev.2020. Ainda relativamente pouco comum no Brasil (ao menos, de maneira estruturada), esse tipo de análise contribui para o aprimoramento do processo legislativo, fornecendo subsídios importantes ao processo decisório e proporcionando, conseqüentemente, melhoria qualitativa das normas em discussão (A respeito, v. MENEGUIN, Fernando B.; SILVA, Rafael Silveira e. (Org.). *Avaliação de impacto legislativo: cenários e perspectivas para sua aplicação*. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2017).

mais ampla do sistema – não sem (evidentemente) abandonar algumas desejáveis alterações (e.g. a disciplina das cláusulas *ipso facto*, analisadas mais adiante neste trabalho)<sup>39</sup>.

De todo o modo, no que diz respeito especificamente à interface com a propriedade intelectual, chama a atenção o fato de o diploma concursal pátrio ter relegado temas que poderiam ser a base para uma agenda comum a ambas as disciplinas apenas aos seguintes artigos, a saber:

- (i) em matéria de *ativos*, uma principal menção a (bens) *intangíveis* vem no art. 75, inciso I (já com a redação da Lei nº 14.112/20): “*A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a: I - preservar e a otimizar a utilização produtiva dos bens, dos ativos e dos recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa; (...)*” (grifos nossos) – em relação à recuperação (judicial ou extrajudicial), não há qualquer menção<sup>40</sup>;
- (ii) em matéria de *contratos*, as únicas menções ao tema aparecem nos artigos 117 a 119 e 140, §3º (este último para prever a transferência de contratos específicos na hipótese de alienação da empresa), sendo que os demais dispositivos se referem a determinados contratos específicos e à posição que os créditos deles advindos ocupam nos procedimentos concursais. As disposições se restringem ao contexto da falência, sendo silente a lei no que tange à recuperação judicial; e
- (iii) de maneira indireta (considerando o peso das empresas de base inovadora no contexto econômico contemporâneo), o novel inciso III do art. 75 dispõe como uma das finalidades da falência “*fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio da viabilização do retorno célere do empreendedor falido à atividade econômica.*”<sup>41</sup>; entretanto, igualmente nada se menciona aqui a respeito da recuperação judicial.

---

<sup>39</sup> Traçando um paralelo histórico com a própria LRE, interessante notar que também no contexto daquela reforma, não obstante a discussão legislativa remontasse a 1993, modificações substanciais foram efetuadas na fase final do processo (entre 1999 e 2000, época das recomendações do Banco Mundial e do FMI), sendo por isso objeto de críticas por não ter permitido uma discussão mais aprofundada pelo legislador quanto aos impactos das alterações promovidas – v., nesse sentido, a entrevista do Prof. Manoel Justino Bezerra Filho reproduzida em CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos de. (coord.). *Direito Societário e a Nova Lei de Falências*. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p.372-375; e BEZERRA FILHO, Manoel J. *Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. 11 ed. 2016, p. 64-72. Trata-se (infelizmente, ao nosso ver) de uma tendência do processo legislativo reformador brasileiro, que será abordado em maior detalhe no Capítulo 3.

<sup>40</sup> A reforma sancionada em dezembro de 2020 (Lei nº 14.112/20) inseriu mais uma menção a intangíveis, com teor semelhante, na seção atinente à insolvência transnacional: “*Art. 167-A. Este Capítulo disciplina a insolvência transnacional, com o objetivo de proporcionar mecanismos efetivos para: (...) VI - a promoção da liquidação dos ativos da empresa em crise econômico-financeira, com a preservação e a otimização da utilização produtiva dos bens, dos ativos e dos recursos produtivos da empresa, inclusive os intangíveis.*” (grifos nossos).

O Art. 60-A, também incluído nessa oportunidade, menciona os intangíveis ao dispor que “*A unidade produtiva isolada de que trata o art. 60 desta Lei poderá abranger bens, direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, isolados ou em conjunto, incluídas participações dos sócios.*”

<sup>41</sup> A consultoria Endeavor define empreendedorismo como “*a disposição para identificar problemas e oportunidades e investir recursos e competências na criação de um negócio, projeto ou movimento que seja*

É de se indagar (até de maneira intuitiva) a razão de um tratamento tão “econômico” (com o perdão do jogo de palavras) a esses aspectos, muito embora, por exemplo, discussões doutrinárias e judiciais envolvendo a validade das chamadas cláusulas *ipso facto* (constantes da grande maioria dos contratos de trato sucessivo, inclusive envolvendo propriedade intelectual) surjam com alguma frequência e os ativos intangíveis ganhem progressivo peso no balanço de muitas empresas<sup>42</sup> – muitas vezes consistindo no grande bem passível de alienação ou exploração em uma situação de crise<sup>43</sup> – e a manutenção, p. ex., de um contrato de licença que permita acesso a uma determinada tecnologia (não raro prevendo a efetiva transferência da tecnologia), por exemplo, ser praticamente o único substrato daquela empresa.

Essa ausência de uma previsão legal mais exaustiva e sistemática<sup>44</sup> poderia conduzir a uma série de questionamentos: Tratou-se de uma opção inconsciente ou consciente do legislador brasileiro? Qual tipo de empresa o sistema concursal brasileiro tinha em mente ao ser concebido? Ele já intuía o papel das empresas de base inovadora, das redes colaborativas e dos contratos de licença e transferência de tecnologia? O sistema “entende” que o administrador judicial (ou mesmo o juiz) deve ter flexibilidade para avaliar e decidir sobre

---

*capaz de alavancar mudanças e gerar um impacto positivo.”* (v. <https://endeavor.org.br/sem-categoria/o-que-e-empendedorismo-da-inspiracao-a-pratica/>). Nesse contexto, “*ser empreendedor significa ser um realizador, que produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação.*” (v. <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/o-que-e-ser-empendedor,ad17080a3e107410VgnVCM1000003b74010aRCRD>).

<sup>42</sup> Apenas para se ter uma ideia geral de ordem de proporção, segundo a série histórica do índice S&P500, calculado pela *Standard and Poors*, a proporção do valor dos intangíveis sobre o total das 500 maiores empresas americanas subiu de 1 para 6 desde entre o início da década de 80 e o ano 2000 (LEV, Baruch. *Intangibles: management, measurement, and reporting*. Washington: Brookings, 2001, p. 15: “*This suggests that, of every six dollars of market value, only one dollar appears on the balance sheet, while the remaining five dollars represent intangible assets. Hence, some argue, the current focus on intangibles is warranted*”). Ou seja, o valor de tais ativos corresponde, em média, a 5 (cinco) vezes o valor dos ativos tangíveis, sendo que, em muitos casos, o múltiplo é ainda superior, como no caso das marcas Apple e Nike.

<sup>43</sup> Interessante pontuar o quanto esse fenômeno impacta a forma como os negócios passam a ser estruturados e financiados, inclusive em situações de crise. Como bem capturam Haskel e Westlake: “*The final way to respond to the difficulty of lending against intangibles is the most radical. It is for businesses to change their finance mix: specifically, to rely more on equity and less on debt. Should a business fail, equity owners have no recourse - they get nothing - so can afford to be relatively insouciant about the liquidation value of a business's assets. This makes equity a better way of funding businesses with few tangible assets.*” (HASKEL, Jonathan; WESTLAKE, Stian. *Capitalism without Capital: The Rise of the Intangible Economy*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2017, grifos nossos). Isso explica por que muitas vezes a aquisição da empresa por seus financiadores (muitas vezes, fundos de *venture capital*), com participação acionária, é a solução mais adequada para preservar aquela atividade ou, pelo menos, estancar a crise e permitir o recomeço por parte do empreendedor cuja atividade se baseia fundamentalmente em ativos intangíveis.

<sup>44</sup> Que, aliás, não é privilégio brasileiro. A perplexidade quanto à ausência de tratamento específico, na esmagadora maioria dos países, é compartilhada em abrangente estudo elaborado pela INSOL Internacional, abordado no item 2.3 abaixo.

a continuidade dos contratos com liberdade e conforme o caso concreto? Na hipótese de recuperação judicial, não deveria a própria devedora decidir sobre essas questões, eis que mantida na posse e administração de seus bens? Será que o sistema concebe como mais adequado voltar sua atenção ao tratamento dos créditos, mais do que dos ativos e relações que eles representam?

A pluralidade de questões – e a conseqüente variedade de possíveis enfoques do tema a que elas conduzem – nos leva à necessidade de definir, de maneira precisa, o recorte metodológico deste estudo<sup>45</sup>, o que se fará a seguir.

### **b. Problema, pressupostos teóricos de pesquisa, hipóteses e metodologia**

Diante do cenário acima descrito e das múltiplas possibilidades de abordagem do tema, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: deve o sistema concursal brasileiro prever uma disciplina específica aos contratos de PI?

Embora possa parecer, em um primeiro momento, excessivamente circunscrito, referido problema, em verdade, não o é, proporcionando, no entender do pesquisador, um ponto de partida útil e adequado à construção de uma base analítica consistente para a investigação da interface entre as tutelas jurídicas da PI e da crise, a ser aproveitada neste estudo exploratório e em trabalhos subsequentes.

A escolha por centrar os estudos nos contratos de PI – mais do que nos ativos intelectuais a eles relacionados<sup>46</sup>, os quais serão naturalmente tratados por via indireta – se deve a, pelo menos, 4 (quatro) motivos principais:

---

<sup>45</sup> Sob pena de incorrer a situação alertada por Luciano Oliveira: “Tomado genericamente, um tema como esse [referia-se a justiça social como tema], por sua complexidade, não é possível de ser traduzido num objeto de pesquisa capaz de ser satisfatoriamente explorado numa dissertação de mestrado ou mesmo (ainda que pensemos nas exceções de sempre...) numa tese de doutorado. É um trabalho para uma vida.” (OLIVEIRA, Luciano. Não Fale do Código de Hamurábi! A pesquisa sócio-jurídica na pós graduação em Direito. *Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito UFPE*, v.13, 2003, p. 326).

<sup>46</sup> Os quais já contam com, pelo menos, um trabalho acadêmico de maior fôlego que os abordam em uma perspectiva concursal: COMODO, Ana Paula de O. *A Propriedade Intelectual na Recuperação Judicial e na Falência* (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. O trabalho aborda as principais questões operacionais relacionadas à manutenção dos ativos, custos perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) etc. Em matéria de contratos (especificamente os de licença de software no contexto da falência do desenvolvedor), a dissertação de Frederico F. Gomes é um raro exemplo. GOMES, Frederico F. *A proteção dos contratos de software na hipótese de falência do desenvolvedor: um estudo comparado entre a legislação falimentar brasileira e norte-americana*. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito Milton Campos, Nova Lima. Disponível em: <<http://www3.mcampos.br:84/u/201503/frederico-felixgomesaprotecaodoscontratosdesoftware.pdf>>. Acesso em 20.fev.2021.

- (i) atualmente, os contratos de PI passam, como mencionado acima, por um processo de ressignificação no que diz respeito às suas funções no contexto de uma economia baseada no conhecimento e na inovação – não raro constituindo, por exemplo, feixes de licenças e sublicenças cruzadas inseridas nas cadeias globais de valor, com efeitos marcadamente transnacionais – fenômeno progressivo esse (que denominamos “da PI estática à PI dinâmica”) que ainda está a merecer uma investigação científica mais aprofundada;
- (ii) tais avenças, via de regra, são bilaterais e de trato sucessivo (e de prazo relativamente longo), gerando obrigações mútuas e diluídas no tempo (que podem não estar completamente adimplidas quando da instauração de um procedimento de crise – p. ex. um programa de transferência de tecnologia e conhecimento/*know how*), o que facilita a aproximação com o universo da falência (dada a previsão legal expressa e as discussões doutrinárias e jurisprudenciais existentes) e igualmente permite problematizar e debater soluções no campo da recuperação judicial;
- (iii) a interface entre contratos de PI e a falência/insolvência é objeto de uma série de levantamentos e estudos no plano internacional (boa parte deles mencionados nas referências bibliográficas, muitos no campo da Administração, Economia e Finanças), o que permite investigar e compreender mais a fundo as soluções (legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais) adotadas em outros países e suas condicionantes, bem como as recomendações de organismos internacionais, que podem ser úteis à elucidação da pergunta de pesquisa colocada; e
- (iv) a percepção de que os estudos teóricos no campo do Direito da Empresa em Crise têm se focado, no mais das vezes, nas relações credor-devedor e nas formas de equacionar o pagamento das dívidas, relegando um papel secundário às relações jurídicas subjacentes aos créditos debatidos no concurso. Nesse sentido, pretende-se – a partir de casos paradigmáticos identificados na bibliografia internacional sobre a interface entre PI e Crise – desenvolver um ferramental de análise que permita trazer subsídios adicionais à compreensão do fenômeno da crise empresarial (no caso, por meio do reexame crítico de um caso concreto que expõe os efeitos da disparidade de proteção entre dois países, em uma contratação internacional).

Nessa linha, o fenômeno contratual será preferencialmente abordado independentemente da posição contratual das partes envolvidas (licenciante, licenciado, cedente ou cessionário, prestador ou tomador), precisamente com o fito de trazer contribuições ao tratamento de tais contratos pelo Direito da Empresa em Crise, de modo a avaliar a necessidade/adequação de uma regulação específica para tais contratos e em que moldes.

Uma vez enunciado o problema, cabe explicitar (i) as hipóteses que se pretende testar ao longo do trabalho, bem como a metodologia de trabalho e os métodos de pesquisa que se pretende articular para enfrentamento do problema e teste das hipóteses.

As hipóteses colocadas à experimentação são as seguintes:

- 1) Dentro de uma visão integrada de ordenamento jurídico, que articule seus subsistemas de modo a institucionalizar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e social do país, e considerando, ainda, as especificidades e o papel que os contratos de PI desempenham atualmente em situações de normalidade e podem desempenhar em um contexto de crise empresarial, é importante que o sistema concursal enfrente, de maneira particularizada, a questão relativa a como tais contratos são afetados (e como devem ser tratados) tanto na recuperação judicial quanto na falência.
- 2) É importante que o sistema concursal esteja estruturado de maneira a distinguir com clareza situações nas quais a empresa intensiva em inovação e PI passa por dificuldades financeiras momentâneas de outras em que uma disrupção de mercado gerou a quase instantânea obsolescência de seu modelo de negócio<sup>47</sup>.
- 3) No segundo caso referido na hipótese (2) acima, o sistema jurídico poderia estar provido de uma solução jurídica alternativa, na qual os procedimentos estejam mais afeitos à complexidade da situação e demanda por rapidez (*e. g.* sua rápida aquisição por outra empresa ou, mesmo, o célere encerramento de suas atividades).
- 4) Há uma necessidade premente de harmonização na regulação internacional da questão, uma vez que as regulações locais – tal como a recomendada na hipótese (1) – produzem efeitos limitados.

Uma vez circunscrito o problema e as hipóteses postas em teste, cumpre definir o ponto de partida e os pressupostos teóricos para examiná-lo, dentre os diversos caminhos em potencial.

Como notado anteriormente, quando se avalia a paisagem dos trabalhos acadêmicos em matéria da interface entre propriedade intelectual e Direito da Empresa em Crise o que se vê é praticamente um deserto, com algumas raras e honrosas exceções, as quais serão evidentemente contempladas ao longo do trabalho, na medida em que se correlacionarem com o eixo e com as variáveis de pesquisa eleitas.

Nesse estado de coisas, o recurso à revisão bibliográfica de fontes estrangeiras relativas ao tratamento dos contratos de PI em situações de crise (razoavelmente abundantes, na nossa percepção) nos pareceu mandatário e até mesmo intuitivo, mas a pergunta inicial

---

<sup>47</sup> Os casos da Kodak e da Nokia constituem exemplos que já podem ser considerados clássicos em matéria de resposta ineficiente a disrupções mercadológicas.

que se formula é a seguinte: por onde iniciar a abordagem, ou, em outras palavras, como organizar o manancial de informações advindo desse exercício de revisão bibliográfica.

Para responder a essa indagação, e considerando a pluralidade de assuntos e abordagens possíveis, é necessário expor a rota de pesquisa que se optou por perseguir neste trabalho.

Embora, inicialmente, se pretendesse esboçar uma espécie de “teoria geral dos contratos de propriedade intelectual” que abordasse seus conceitos, características e particularidades para, por meio desse exercício, sobrelevar sua relevância e função, e, daí então, avaliar seu tratamento no contexto da crise empresarial, constatou-se que perseguir tal senda muito provavelmente desviaria o foco do problema de pesquisa escolhido e, conseqüentemente, exauriria o fôlego do autor quando se alcançasse, finalmente, o momento de abordá-los no contexto dos procedimentos falimentares *lato sensu*<sup>48</sup>.

Além disso, compartilha-se da constatação de que as categorias erigidas no sistema jurídico da propriedade intelectual vêm padecendo do fenômeno da chamada “exaustão paradigmática”<sup>49</sup> identificado pela sociologia do direito em diversos ramos, colocando em dúvida os resultados que uma análise puramente dogmática e dedutiva teria para a consecução dos objetivos deste estudo. Com efeito, o avanço tecnológico e o advento do mundo digital proporcionaram fragmentação dos centros de decisão e de criação normativa atinentes à propriedade intelectual<sup>50</sup>, gerando abalos em alguns dos vetores paradigmáticos sobre os quais se assentou, histórica e internacionalmente, o sistema<sup>51</sup>.

---

<sup>48</sup> O alerta quanto a tal risco foi, inclusive, feito pelos integrantes da banca de qualificação deste trabalho.

<sup>49</sup> “(...) perda de autonomia decisória dos governos, unificação dos mercados num só sistema econômico de amplitude mundial, superação das barreiras geográficas, estreitamento das práticas políticas democráticas convencionais, advento de novas ordens normativas ao lado da tradicionalmente regida pelo direito positivo e exaustão paradigmática do repertório de categorias, conceitos, procedimentos e teorias constituídos à luz do Estado-nação do princípio da soberania”. (FARIA, José Eduardo. *O direito na economia globalizada*. São Paulo: Malheiros, 2002. pp. 53-54).

<sup>50</sup> Pondo em xeque, por exemplo, o princípio da territorialidade. “Aqui reside a grande problemática enfrentada na atualidade e que tende a potencializar-se no futuro, a que nos referimos no âmbito da propriedade intelectual, mas que abrange outras áreas do direito e da vida: as situações transnacionais que nascem e reproduzem-se nestes ambientes transnacionais ‘livre’, em que vigora uma outra lógica – da atuação em comunidades que vão se formando, de agentes autônomos, em cooperação para construção de algo que vai se dando no ambiente, em uma ordem espontânea e auto evolutiva, que foge ao princípio do comando e disciplina para um princípio de compreensão comum. Parece uma realidade difícil de capturar e mais difícil ainda de reger, com os desafios de fundo de como tratar estas novas ‘coisas’ e relações” (CASTELLI, Thais. *Propriedade intelectual na era digital: proteção global dos bens do intelecto e transnacionalidade do ambiente*. Curitiba: Juruá, 201, p. 173. No prefácio do professor Tércio Sampaio Ferraz Junior a essa obra, ele compara, com muita pertinência, essas manifestações normativas descentralizadas aos rizomas encontrados na natureza, dando azo a um “‘sistema’ não monádico, mas nomádico” – op. cit. p. 11).

<sup>51</sup> Nesse sentido, v. FREITAS, Rodrigo Leme. *Propriedade Intelectual: paradigma internacional e(m) crise(s)*, 2020. Tese (Doutorado em Direito Internacional) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. Afirma o autor que: “Existe um elemento, entretanto, que serve de combustível à modelagem da

Nesse contexto, foi precisamente o exame concreto e indutivo da realidade e dos problemas nela identificados (alternativamente a uma análise mais dogmática e dedutiva dos pressupostos teóricos de cada microssistema) o ponto de partida da investigação científica eleito.

Dessa forma, optou-se por focar, inicialmente, nos problemas e nas dificuldades alegadamente advindos da ausência de (ou, quando existente, na deficiência da) regulamentação legal para, então, a partir de um conjunto de casos concretos, extrair lições quanto às diferenças de tratamento do tema em outros países e esmiuçar as particularidades dos contratos de propriedade intelectual<sup>52</sup>.

De posse dessa diretriz, inicialmente foi eleito e analisado um caso concreto paradigma, envolvendo licenciamento cruzado de software e patentes, e transferência de tecnologia e conhecimento – que, aliás, motivou essa pesquisa, como se verá adiante – transnacional (Estados Unidos e Brasil) e complexo, precisamente por expor a diferença de tratamento legislativo do tema pelos dois países-sede das empresas contratantes, permitindo uma reavaliação crítica da solução ali adotada.

Na sequência, para compreensão do objeto específico do caso concreto objeto de reexame, e da categoria maior em que se insere, valeu-se de obras monográficas relacionadas aos contratos de PI no Brasil, bem como de obras de Direito da Empresa em Crise versando sobre o regime geral de tratamento dos contratos bilaterais<sup>53</sup>. Para além da esfera local, foram

---

*propriedade intelectual no tempo: o estado de crise. Crise, nas lições de Thomas Kuhn, é toda manifestação que, com maior ou menor contundência, tensiona os elementos estruturais de um determinado paradigma. Ou seja, os argumentos que se desenvolvem no contexto de crise buscam, na verdade, gerar desestrutura nos pilares que sustentam o paradigma. A partir disso, o trabalho buscou identificar, de forma mais estruturada, as crises que cumprem esse papel em relação à propriedade intelectual. Decidiu-se, por questões de pertinência temática, deslocar essa análise para fenômenos mais recentes, principalmente, após a segunda metade do século XX, sem com isso dizer, ressalta-se, que sejam crises exclusivas desse momento. Assim como os pilares do paradigma se apresentam no tempo pós-prensa, o mesmo ocorre com as crises” (p. 422).*

<sup>52</sup> Essa diretriz encontra referencial teórico na orientação de Roberto Mangabeira Unger transplantada para o estudo da propriedade intelectual inicialmente por Ronaldo Lemos, segundo a qual: “*Em vez de preocupar-se com análises genealógicas ou ontológicas do conceito de propriedade intelectual, forjadas sobretudo no século XIX, e suas repercussões para a situação atual, esse método propõe a identificação dos principais problemas tangíveis derivados dessas transformações em seu contexto social, tecnológico e jurídico, para então se aprofundar em pontos específicos, almejando explicitar as alternativas institucionais daí decorrentes*” (LEMOS, Ronaldo. *Direito, tecnologia e cultura*. 2.ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2005, p. 12-13. Disponível em: <<http://bit.ly/lemos2005b>>. Na mesma linha, empregando-a na análise da evolução do mercado artístico, v. VALENTE, Luiz Guilherme Veiga. *Direito, Arte e Indústria: o problema da divisão da propriedade intelectual na Economia Criativa*, 2019. Tese (Doutorado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, pp. 14-15.

<sup>53</sup> Como ensina Fran Martins: “*nos contratos bilaterais, ou seja, nos contratos que dão lugar ao nascimento de obrigações para ambas as partes, é lógico que cada uma deve cumprir a obrigação assumida. Se assim não o fizer, cabe à outra pedir a resolução do contrato, com o ressarcimento dos prejuízos sofridos por esse não cumprimento. Existe, assim, nos contratos bilaterais uma cláusula resolutiva tácita, que tem a sua origem no próprio fato de criar o contrato obrigações, que devem ser cumpridas pelas duas partes. A cláusula resolutiva*

analisados estudos sobre: (i) o tratamento dado ao tema por algumas legislações (sobretudo o *Bankruptcy Code* norte-americano); (ii) a repercussão de tais contratos em falências transnacionais; e (iii) recomendações de organismos internacionais e iniciativas de harmonização.

A partir daí, tratou-se de extrair da bibliografia inicial um grupo de casos considerados emblemáticos<sup>54</sup>, nos quais a questão objeto do trabalho foi discutida mais a fundo, para, por meio deles, compreender que tipo de problema ou limitador foi encontrado.

Desenvolvido esse ferramental analítico, optou-se por testá-lo mediante a reavaliação crítica dos contratos de PI, neles projetando soluções alternativas à efetivamente adotada, para daí se obter elementos para responder a indagação quanto à necessidade/adequação de uma regulação local (ou mesmo internacional) para o fenômeno estudado.

Essa opção nos pareceu mais adequada diante (i) da importância de contratos do gênero em um país ainda pouco intensivo e (consequentemente) tomador de tecnologia como o Brasil; (ii) da necessidade de circunscrever e delimitar um tema bastante amplo; e (iii) do estágio ainda inicial do estudo do tema no Brasil, momento em que o objetivo prioritário nos parece ser aumentar o nível de aproximação e familiaridade com o problema e explorar as hipóteses colocadas, descrevendo suas nuances de forma sistemática e propondo contribuições à sua compreensão, interpretação e regulação.

Em relação ao referencial teórico dos estudos<sup>55</sup>, para extração dos casos, partiu-se da literatura internacional específica relacionada ao tratamento dos contratos de PI na crise (que nos conduziram a estudos mais amplos sobre os propósitos e funções dos respectivos

---

*tácita funciona para evitar que uma das partes seja prejudicada pelo inadimplemento da outra e depende de interpelação judicial (Código Civil, art. 474). (...) “Apesar de nos contratos bilaterais existir tacitamente uma cláusula resolutiva, podem as partes fixar essa cláusula de modo expresso. A essa cláusula dá-se o nome de pacto comissório.” (MARTINS, Fran. *Contratos e Obrigações Comerciais*. 18. ed. (atual. Gustavo Saad Diniz). São Paulo: Forense, 2018, p. 82).*

<sup>54</sup> Recorreu-se, inclusive e primeiramente, a uma pesquisa na jurisprudência local, que, de maneira geral, não retornou resultados úteis à investigação pretendida, como adiante exposto.

<sup>55</sup> No que diz respeito à revisão bibliográfica ou de literatura a respeito dos temas, optou-se por não se filiar aprioristicamente a nenhuma linha de pensamento e pesquisa pré-definida, tais como *Law & Economics*, *Law & Finance*, *Law & Development* ou Nova Economia Institucional, exatamente para não turvar a compreensão do tema e para evitar controvérsias que afastariam a tese de seu objetivo principal. Tais tipos de abordagem (fruto também de interações do direito com outras áreas do conhecimento), assim como oposições (relativamente controversas do ponto de vista científico) do tipo *creditor-friendly laws vs debtor-friendly laws*, quando surgirem na bibliografia levantada e no curso da evolução da pesquisa, serão referidas e ponderadas de maneira crítica, na medida de sua utilidade na descrição e compreensão dos enfoques dados ao fenômeno estudado (p.ex. para se compreender as funções econômicas e sociais dos contratos de PI e do próprio sistema concursal), sem adoção prévia de uma ou de outra. Outra postura não nos parece cientificamente prudente no atual estágio de compreensão da matéria e dentro do perfil da pesquisa pretendida.

microsistemas), bem como dos estudos conduzidos por organizações internacionais e multilaterais (Banco Mundial, *United Nations Commission on International Trade Law – UNCITRAL*, *International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals – INSOL* e *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle – AIPPI*) a respeito.

Por meio do recurso às referências bibliográficas da 1ª e da 2ª parte, busca-se identificar as fricções que surgem pela ausência ou diferença de tratamento específico, bem como, no caso de existir disciplina legislativa a respeito, o que se regula e por que (ou por quais motivos e com que objetivos) se regula.

Ao final, o que se pretende é fornecer alguns elementos e subsídios que, ao nosso ver, deverão ser levados em conta na definição de uma política pública voltada à interface entre propriedade intelectual (PI) e tutela da empresa em crise, contemplando especificamente aos contratos de PI, concebidos como o mecanismo por excelência de circulação da propriedade intelectual em uma economia voltada à inovação aberta e colaborativa.

### **c. Justificativa da escolha do tema e contribuição original à ciência jurídica brasileira**

A escolha do tema assenta em três justificativas principais:

- (i) a ausência, na doutrina nacional, de estudos aprofundados que abordem a interface entre propriedade intelectual (PI) e Crise;
- (ii) a necessidade, nessa perspectiva, de se analisar as características e a função que os contratos de PI exercem no contexto atual seja em situações de normalidade, seja em situações de crise, o que conduz à investigação quanto ao seu tratamento no contexto de um processo recuperacional e falimentar, que também é objeto de reduzida atenção da doutrina pátria; e
- (iii) a importância de se obter elementos para uma definição mais adequada quanto à necessidade/adequação de uma regulação para o fenômeno estudado, dentro de um conceito de política pública voltada à preservação do valor do feixe de relações contratuais que viabiliza o desempenho da atividade empresarial.

Parte-se da premissa de que o sistema jurídico pode atuar como um veículo propulsor ou inibidor das atividades empresariais na medida em que seja capaz de compreender suas peculiaridades e prover um arsenal de mecanismos que enfrentem, de maneira realista, as dificuldades a elas inerentes.

Em um contexto macroeconômico de crise e de uma economia local ainda pouco intensiva em conhecimento e tecnologia<sup>56</sup>, interessa-nos averiguar o papel que os microsistemas de PI e de Crise podem, de maneira articulada, desempenhar de modo a auxiliar na criação de condições para um desenvolvimento econômico-social sustentável para as próximas décadas.

Uma vez justificada a escolha do tema, cumpre esclarecer qual a contribuição original à ciência jurídica brasileira que se pretende por intermédio deste estudo<sup>57</sup>.

Nesse sentido, conforme exposto nos itens anteriores, em termos de modificação dos limites do campo do saber e de contribuição ao estado da arte de conhecimentos existente<sup>58</sup>, o estudo pretende preencher, pelo menos, duas lacunas, que estão nas raízes das justificativas do trabalho, conforme visto mais acima neste item.

São elas: (i) a ausência, na doutrina nacional, de estudos aprofundados que abordem a interface entre propriedade intelectual e crise; e (ii) a ausência, na doutrina nacional, de estudos aprofundados que analisem as características e a função que os contratos de PI estão a exercer no contexto atual seja em situações de normalidade, seja em situações de crise, o que conduz à investigação quanto ao seu tratamento no contexto de um processo recuperacional e falimentar.

Dessa forma, a quase total ausência de dissertações e teses que explorem essa interface no contexto brasileiro instigou o autor a empreender pesquisa que jogue luzes sobre os principais aspectos da interação entre propriedade intelectual e tutela da empresa em crise, em uma tentativa de aproximar esses mundos com vistas a avaliar a utilidade de conferir um tratamento mais pormenorizado do tema, o que nos parece importante, útil e relevante em termos científicos.

---

<sup>56</sup> A respeito, v. ARBACHE, Jorge. *Propostas para a Inovação e a Propriedade Intelectual. Vol. 2: O Brasil e a Importância Econômica da Indústria Intensiva em Conhecimento*. Rio de Janeiro e São Paulo: ABPI, 2014. Disponível em: <[www.abpi.org.br](http://www.abpi.org.br)>. Acesso em 21.jun.2020. O estudo econômico demonstra que o Brasil está atrasado na agenda do conhecimento com relação a alguns de seus pares, sobretudo diante das dimensões de seu mercado interno e do mercado regional, que nos permitiriam ambicionar muito mais na nova conformação da economia mundial e das cadeias globais de valor.

<sup>57</sup> Conforme a norma NBR 14274 da ABNT, ela “(...) deve ser [um documento] elaborado com base em investigação original, constituindo-se em real contribuição para a especialidade em questão”.

<sup>58</sup> “(...) o sentido específico da inovação exigida no doutorado é muito particular. Não se trata de mera produção de informação ou dados inéditos, mas de verdadeira modificação dos limites de um campo do saber. O ineditismo não deve estar nos dados, mas propriamente na metodologia da pesquisa, i.e., na demonstração reconhecida por uma banca de cientistas, de que o saber regrado naquele campo compreende os limites diferentes dos até então aceitos” (QUEIROZ, Rafael Mafei R. *Monografia Jurídica*. Passo a Passo. Projeto-Pesquisa-Redação-Formatação. São Paulo: Método, 2015, p. 22-23).

Além disso, procura revisitar os objetivos de política pública que inspiram a LRE, sob um enfoque mais voltado às relações jurídicas subjacentes aos créditos debatidos no concurso do que às posições de crédito-débito em si, provocando uma reflexão em relação ao tipo de sistema recuperacional que o país necessita para enfrentar e criar condições efetivas para realizar o salto de desenvolvimento econômico e social pretendido (objetivo esse compartilhado pelo sistema de PI).

Como subproduto desse trabalho, dadas as premissas acima apontadas, é esperado que se possam trazer contribuições para o aperfeiçoamento dessa disciplina, seja no plano legislativo, seja no plano da aplicação dos institutos pelo Judiciário. Daí a importância de o estudo desenvolver um ferramental analítico que permita extrair elementos para uma definição mais adequada e fundamentada quanto à necessidade/adequação de uma regulação para o fenômeno estudado.

Suprindo as lacunas apontadas, espera-se igualmente contribuir para a construção de uma agenda de pesquisa focada nas interações entre propriedade intelectual e crise, tema esse que, como visto, embora pouco explorado, é essencial para a obtenção de uma efetiva sustentabilidade empresarial e para a concretização dos princípios inspiradores do diploma concursal de 2005.

Em síntese, pretende-se, portanto, neste estudo de cunho exploratório: (i) do ponto de vista estritamente científico, preencher uma lacuna na ciência jurídica pátria, com o desiderato de que, a partir deste estudo, outros dele se originem, integrando a ciência jurídica a uma concepção voltada à promoção do desenvolvimento econômico e social via integração e convergência de microssistemas jurídicos; (ii) obter um efeito “extramuros acadêmicos” de conscientização dos agentes envolvidos nessas questões para uma melhor utilização dos contratos de PI nos procedimentos concursais, bem como para fornecer subsídios à institucionalização de políticas públicas voltadas à interface entre propriedade intelectual e crise; e (iii) proporcionar que outros estudos, inclusive em campos diversos do conhecimento como a economia e a administração, venham a explorar as correlações empíricas entre tutela da empresa em crise e da propriedade intelectual, o que naturalmente escapa ao escopo e aos próprios limites de uma tese jurídica.

## CAPÍTULO 1 – DO CASO CONCRETO À CATEGORIA CONTRATUAL: CONTRATOS DE PI E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS

### 1.1. Entendendo o caso concreto e a solução “de mercado” aplicada

A inquietação inicial com o tema objeto do presente estudo surgiu em 2010, quando o autor teve a oportunidade de participar da negociação de um contrato estratégico, de longa duração, cujo objeto, em linhas gerais, envolvia o desenvolvimento conjunto de uma plataforma tecnológica entre uma empresa nacional e uma empresa sediada nos Estados Unidos, visando a dotar a empresa nacional de total autonomia tecnológica para a condução de uma divisão importante de suas operações<sup>59</sup>.

Trata-se de um dos contratos estruturantes da parceria firmada entre a *Chicago Mercantile Exchange* e a então BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (hoje B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão), amplamente noticiada e descrita no Fato Relevante publicado em 11.02.2010<sup>60</sup>.

Conforme consta de referido documento, o acordo de parceria estratégica preferencial global contemplava: “(i) investimentos e acordos comerciais em bolsas internacionais, em bases iguais e compartilhadas; (ii) o desenvolvimento, em conjunto com o CME, de uma nova Plataforma Eletrônica de Negociação de derivativos, ações (equities), renda fixa e quaisquer outros ativos negociados em bolsa e balcão; (iii) elevar sua participação societária para 5%, equivalente, nesta data, a aproximadamente US\$ 1 bilhão (um bilhão de dólares); e (iv) indicar um representante para participar do Conselho de Administração do CME” (grifos nossos).

Esse segundo escopo interessa diretamente ao presente trabalho, por envolver um processo de habilitação e internalização tecnológica que permitiria à bolsa brasileira (então recém constituída em função das antigas BM&F e Bovespa) integrar sistemas legados e

---

<sup>59</sup> Já tivemos a oportunidade de descrever em maiores detalhes os principais aspectos, antecedentes, objetivos e resultados (todos públicos, como igualmente aqui) dessa parceria específica (BLASI, Marcos C. M. IP Joint Development Initiatives: Challenges and Strategies for Technology Transfer and Licensing in a Changing Scenario - a U.S.-Brazil Case in *Stratégies internationales et propriété intellectuelle*, coord. Alexandre Quiquerez. Bruxelles: Éditions Larcier 2019, p. 303-321, especialmente, p. 313-320).

<sup>60</sup> Disponível em: [https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/5fd7b7d8-54a1-472d-8426-eb896ad8a3c4/documentos-regulatorioscentral-de-downloads/0be77369623add0e0a646105f0d16757885d1b51e04d46e478300b9117a5195b/fato\\_relevante\\_pro\\_tocolo\\_de\\_intencoes\\_sobre\\_parcer.pdf](https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/5fd7b7d8-54a1-472d-8426-eb896ad8a3c4/documentos-regulatorioscentral-de-downloads/0be77369623add0e0a646105f0d16757885d1b51e04d46e478300b9117a5195b/fato_relevante_pro_tocolo_de_intencoes_sobre_parcer.pdf)

aumentar sua capacidade de processamento de ordens de negociação, atraindo sofisticados (inclusive do ponto de vista tecnológico) investidores globais.

Com efeito, no início da década de 2000, os mercados de capitais em todo o mundo vivenciavam um rápido e profundo processo de disrupção devido a uma mudança radical no papel desempenhado pela tecnologia<sup>61</sup>, fenômeno ao qual não ficou imune a bolsa brasileira.

No Brasil, tais fenômenos também ocorreram sequencialmente em curtíssimo espaço de tempo: em 2006, o pregão eletrônico de ações foi encerrado na Bovespa, sendo totalmente substituído por transações eletrônicas; em 2007, tanto a Bovespa quanto a BM&F foram desmutualizadas e abriram seu capital; em 2008, fundiram-se como BM&FBOVESPA; em 2009, o pregão presencial da BM&F também foi encerrado; e, em 2010, a BM&FBOVESPA firmou acordo com a CME para o desenvolvimento de uma plataforma integrada de negociação dos ativos financeiros cursados nos mercados organizados por ela administrados.

O *CME Group* era<sup>62</sup> na época do anúncio da parceria (e continua sendo) o principal e mais diversificado mercado de derivativos do mundo, por onde são negociados 3 bilhões de contratos no valor aproximado de 1 quadrilhão de dólares anualmente (em média).

As bolsas que fazem parte do grupo – CME, CBOT, NYMEX e COMEX – oferecem uma ampla gama de produtos de referência globais em todas as principais classes de ativos, incluindo futuros e opções com base em taxas de juros, índices de ações, câmbio, energia, commodities agrícolas, metais, clima e imóveis. O CME Group também oferece produtos e serviços de compensação de produtos de balcão (conhecidos também como *OTC – over the counter*). Em seu ambiente tecnológico, os derivativos são negociados e liquidados, respectivamente, por meio de seus sistemas de negociação e de compensação onde a CME atua como uma contraparte central.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> No âmbito do mercado de capitais, o investimento em tecnologia e inovação, que outrora era um diferencial competitivo, passou a ser condição de sobrevivência num contexto de integração global de mercados e processamento de ordens de negociação na ordem do milissegundo (a respeito, v. EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; e HENRIQUES, Marcelo de F. *Mercado de Capitais Regime Jurídico*, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 202-203).

<sup>62</sup> Vide <http://www.cmegroup.com/company/history/> e <https://www.cmegroup.com/pt/>.

<sup>63</sup> No jargão do mercado de capitais, uma contraparte central (CCP) é “*uma entidade que atua como intermediária entre duas partes a fim de garantir os negócios contra risco de contraparte e inadimplência. O uso de CCPs foi obrigatório no Acordo de Pittsburgh do G-20 de 2009 e está sendo implementado em regras como a Lei Dodd-Frank nos EUA e o Regulamento Europeu de Infraestrutura de Mercado (EMIR)*” (<https://www.risk.net/definition/central-counterparty-ccp> - tradução nossa). No Brasil, a atividade de contraparte central é regulada pelo Banco Central do Brasil (<http://www.bcb.gov.br>) enquanto que nos EUA a supervisão é efetuada pela *US Regulatory Oversight of Central Counterparties* (<https://www.theocc.com>).

Em 2010, a BM&FBOVESPA<sup>64</sup> era a terceira maior bolsa de valores do mundo e a segunda maior das Américas, em valor de mercado, bem como a maior bolsa de futuros da América Latina com base no número de contratos negociados. A empresa desenvolvia e administrava (e ainda o faz) sistemas de negociação e liquidação de títulos e derivativos com base em taxas de juros, câmbio, índices de ações e inflação, indicadores financeiros, commodities, preços de energia, entre outros.

Em seu aspecto tecnológico, conforme detalhado no Fato Relevante, a aliança estratégica previa o desenvolvimento conjunto de uma plataforma eletrônica de negociação integrada, com base em tecnologia derivada do sistema de negociação CME Globex®, bem como em nova tecnologia a ser criada conjuntamente pelas duas bolsas, com tempo de processamento de negócios inferior a um milissegundo, que contemplaria, sob uma mesma infraestrutura, todos os segmentos de negociação existentes na BM&FBOVESPA.

Além disso, tanto a BM&FBOVESPA como a CME “*poderão explorar comercialmente a nova plataforma, compartilhando entre si as receitas de tal comercialização. A BM&FBOVESPA poderá comercializar livremente a plataforma nas Américas do Sul e Central, no México e na China. Nas demais regiões, poderá fazê-lo desde que associada a uma operação de investimento e observadas determinadas restrições relativas à listagem de produtos pela bolsa investida*”.

Por fim, previa-se que (i) a BM&FBOVESPA e a CME seriam coproprietárias da nova plataforma de negociação multimercado, compartilhando, em regime de coautoria e através de *licenças recíprocas, perpétuas e irrevogáveis, a propriedade intelectual* do sistema, bem como suas melhorias, versões (*upgrades*) e softwares derivados; e (ii) que a CME *transferiria* à BM&FBOVESPA, com base na tecnologia do sistema Globex®, *todo o conhecimento* necessário à operacionalização e ao desenvolvimento da nova plataforma, passando a BM&FBOVESPA a deter *total independência e autonomia* para, inclusive, comercializá-la nas regiões geográficas acordadas entre as partes.

Considerando a complexidade, o tempo de duração da parceria e as diferenças culturais das partes envolvidas, as negociações levaram cerca de quatro meses para chegar à versão final do acordo de parceria estratégica – incluindo o acordo tecnológico, o qual foi

---

<sup>64</sup> Em 2017, após a combinação com Cetip S.A. - Mercados Organizados, o maior depositário de títulos de dívida do setor privado na América Latina, fundado em 1986, a BM&FBOVESPA mudou seu nome para B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e tornou-se a quinta maior bolsa do mundo em termos de valor de mercado, com capitalização de mercado de 13 bilhões (v. <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-03/fusao-entre-bmfbovespa-e-cetip-cria-b3-5a-maior-bolsa-de-valores-do-mundo>). Para maiores informações, v. <http://www.b3.com.br>.

devidamente averbado perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, assim como suas alterações posteriores<sup>65</sup>.

Do ponto de vista da estrutura contratual, dentre os diversos modelos possíveis (p.ex. uma joint-venture *stricto sensu*, considerando que as partes, inclusive, detinham participações acionárias cruzadas), as empresas optaram por firmar uma parceria estratégica, caracterizada por uma intensa relação de desenvolvimento tecnológico conjunto.

Quanto a esse ponto, é importante enfatizar que o sistema de negociação é o “coração” de uma administradora de mercados organizados tal qual a bolsa brasileira, sendo imprescindível para o desempenho de sua atividade-fim<sup>66</sup>. Essa informação é relevante, uma vez que houve uma clara opção estratégica por adquirir uma solução tecnológica estrangeira (que representava o estado da arte em termos de latência e desempenho) bem como desenvolver conjuntamente uma nova plataforma totalmente adaptada à realidade e especificidades (inclusive regulatórias) brasileiras.

Nesse sentido, mais do que ter acesso a uma determinada tecnologia, um dos objetivos declarados da parceria era que a BM&FBOVESPA se tornasse totalmente *independente e autônoma* para inclusive comercializar a nova plataforma em determinadas regiões e sob certas condições. Essas regiões, naturalmente, incluíram o Brasil como principal local de negócios da empresa.

Essa é a razão pela qual a aliança foi estruturada na forma de um acordo de desenvolvimento tecnológico conjunto (baseado em licenças cruzadas de software, patentes e *know how*), complementado por um programa completo de transferência de conhecimento (mediante treinamentos intensivos) e de tecnologia (inclusive com entrega dos códigos fontes parciais desenvolvidos ao longo do processo), além da prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva e evolutiva.

O método do *learning by doing* deveria ser amplamente aplicado para permitir a autonomia futura desejada. Assim, as equipes precisavam trabalhar de maneira próxima (e,

---

<sup>65</sup> Nos termos do art. 211 da LPI, por implicar transferência de tecnologia, o acordo deve ser averbado pelo INPI de modo a produzir efeitos perante terceiros, bem como para permitir a remessa ao exterior (via BACEN) de valores a título de remuneração pela tecnologia e pelos serviços técnicos contratados. A Instrução Normativa nº 70/2017 do INPI disciplina o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de PI e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia. Já a Resolução INPI/PR nº 199/2017 traz as diretrizes de exame para averbação ou registro.

<sup>66</sup> Ainda visando a modernização de seus ambientes, a BM&FBOVESPA conduziu posteriormente outros projetos estruturais de longo prazo, como a unificação de toda a sua infraestrutura pós-comércio (juntamente com a empresa sueca Cinnober e concluído em 2017), o desenvolvimento de um novo modelo de gestão integrada de riscos (denominado Encerramento Avaliação de Risco – CORE), a construção de um novo Data Center, entre outros.

muitas vezes, juntas no mesmo ambiente físico), cada qual agregando seus respectivos conhecimentos: a CME, em relação ao sistema-base (modelado exclusivamente para derivativos); a BM&FBOVESPA, dos mercados específicos que gerencia (que incluía outros mercados, como ações, que não foram explorados pela CME, mas que a nova plataforma integrada deveria abranger).

É interessante mencionar que, apesar de não atuar como uma bolsa no Brasil, a CME poderia ser considerada uma concorrente da BM&FBOVESPA nos mercados globais. Portanto, uma vez que o acordo de desenvolvimento conjunto tecnológico foi inserido em um quadro maior (uma parceria estratégica entre as partes), pode-se intuir o complexo equilíbrio de interesses equacionados por meio do acordo. Mas o resultado foi considerado amplamente bem-sucedido, com o lançamento – precedido de interação constante com reguladores e participantes do mercado para homologação – da nova plataforma em duas fases (2011 e 2013) com o processo de transferência de tecnologia e conhecimento sendo igualmente concluído, com migração e substituição completa das plataformas anteriores em 2015<sup>67</sup>.

Feita essa análise panorâmica da parceria, é possível constatar que, em razão de sua natureza e de seus objetivos, o contrato de tecnologia firmado entre as partes previa, em sua arquitetura fundamental, (i) o licenciamento cruzado de direitos de propriedade intelectual e dos conhecimentos detidos por cada uma das partes e disciplinava (ii) um programa completo de transferência de tecnologia e de conhecimento e (iii) a titularidade e os direitos de exploração sobre os módulos da plataforma desenvolvida. Elementos esses suficientes para caracterizá-lo como um típico contrato de PI, combinando as formas clássicas de alocação de ativos e conhecimentos. Afinal, a propriedade intelectual era premissa e resultado da parceria.

Pois bem. Durante as negociações entre as partes, surgiu a seguinte questão: que resguardos teriam as partes (que então figuravam tanto como licenciantes como licenciadas dos insumos tecnológicos trazidos à relação) na hipótese de falência de uma delas<sup>68</sup>?

---

<sup>67</sup> Para uma avaliação quanto aos resultados da parceria, v. PARANÁ, Edemilson. A digitalização do mercado de capitais no Brasil: tendências recentes. *Repositório do Conhecimento do IPEA*, 2018, p. 12-13. Disponível em: <[http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8208/1/BEPI\\_n23\\_Digitaliza%C3%A7%C3%A3o.pdf](http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8208/1/BEPI_n23_Digitaliza%C3%A7%C3%A3o.pdf)> . Acesso em: 10.fev.2021.

<sup>68</sup> Como usual em contratos internacionais do gênero, previu-se a possibilidade de término, por qualquer das partes, em caso de ajuizamento ou submissão a procedimentos concursais, aqui entendidos de maneira genérica (reorganização, falência, liquidação etc.).

A questão era especialmente importante neste caso por, pelo menos, três grandes motivos.

Primeiro, porque se tratava de um relacionamento estratégico entre as partes, intimamente ligado ao eixo central de suas atividades, e de longo prazo.

Segundo, porque previa direitos de exploração e de participação nas receitas advindas da exploração dos módulos licenciados de parte a parte, impactando no desempenho econômico-financeiro de ambas.

Terceiro, em se prevendo, como um de seus objetivos principais, a plena habilitação tecnológica da empresa nacional, por meio de treinamento intensivo a seus desenvolvedores e (principalmente) do acesso irrestrito aos códigos-fonte iniciais e derivados das interações entre as partes<sup>69</sup>, mostravam-se insuficientes as soluções relativamente tradicionais do mercado de tecnologia tais como a contratação de uma terceira parte como *escrow agent*, que garantiria, em caráter excepcional, o acesso aos códigos-fonte na hipótese de desaparecimento da licenciante<sup>70</sup>.

Apenas por essa breve visão panorâmica da questão, já é possível projetar a gravidade das consequências de um término antecipado da relação contratual em razão da falência de qualquer das partes, seja durante o desenvolvimento da plataforma conjunta e quando em curso o programa de transferência de conhecimento, seja durante o período de plena exploração da plataforma na forma prevista contratualmente. A estabilidade e perenidade das licenças e cessões de PI acordadas entre as partes era fundamental para a sustentabilidade das operações, sobretudo da BM&FBOVESPA.

Diante dessa situação, foi esclarecido, por parte dos advogados norte-americanos, que a proteção aos direitos da contraparte brasileira estaria plenamente garantida pela legislação falimentar daquele país, tendo em vista a proteção conferida pela *Section 365(n)* do *Bankruptcy Code*<sup>71</sup>.

---

<sup>69</sup> Nos contratos de licença de software puros, em regra, o que é franqueado ao licenciado é simplesmente o acesso ao chamado “código-objeto”, que, grosso modo, constitui a parte legível (por uma máquina) do sistema, que lhe permite desempenhar sua função após instalado. O código-fonte, em oposição, permite a um desenvolvedor compreender a lógica e os detalhes do sistema, constituindo o núcleo da proteção jurídica do programa de computador, como será melhor detalhado mais adiante.

<sup>70</sup> Sobre os chamados *escrow agreements*, v. TOLLEN, David. W. *The tech contracts handbook: software licenses and technology services agreements for lawyers and businesspeople*. Chicago: ABA, 2010, p. 75.

<sup>71</sup> Na compilação de legislação federal dos Estados Unidos (o *U.S. Code*), o *Title 11* (conhecido como *Bankruptcy Code*) se dedica à *bankruptcy*, entendida essa não apenas como a falência presente na legislação brasileira (lá denominada *liquidation*), mas abrangendo tanto os procedimentos de *liquidation* (*Chapter 7*) como os de *reorganization* (*Chapter 11*). A *Section 365*, encontra-se no *Chapter 3* do *Bankruptcy Code*, aplicando-se a todos os procedimentos de *bankruptcy* no sentido norte-americano do termo. Para acesso à versão integral do *Title 11*, v. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11>.

Adicionado em 1988 ao diploma norte-americano (por razões que esmiuçaremos ao longo deste estudo – com especial destaque para o caso paradigma *Lubrizol* – juntamente com a análise de algumas limitações objeto de crítica pela doutrina e de enfrentamento pelas cortes daquele país), o dispositivo visou a conferir aos licenciados de direitos de propriedade intelectual certas proteções especiais.

Se o devedor ou o *trustee* (equivalente ao administrador judicial da LRE) rejeitar uma licença constituída previamente ao processo falimentar (na acepção ampla, abarcando tanto a liquidação quanto a reorganização), nos termos da Seção 365 (n), o licenciado pode optar por reter seus direitos sobre a propriedade intelectual licenciada, incluindo o direito de aplicar uma cláusula de exclusividade. Em troca, o licenciado deve continuar a pagar royalties pelo uso daquela propriedade intelectual<sup>72</sup>.

Na dicção do artigo 365(n): *to make clear that the rights of an intellectual property licensee to use the licensed property cannot be unilaterally cut off as a result of the rejection of the license pursuant to section 365 in the event of the licensor's bankruptcy.*

Indagados em relação à existência de proteção semelhante no contexto brasileiro, a resposta foi negativa, seja por inexistir menção específica aos contratos de propriedade intelectual na legislação, seja porque a previsão do art. 117 da Lei 11.101/05 (Lei de Recuperação de Empresas e Falência), relacionada aos contratos bilaterais no contexto da falência, não chega a conferir uma garantia de que o administrador judicial irá assumir o cumprimento do contrato de licença em questão<sup>73</sup>.

Diante dessa diferença de tratamento legal e da recusa da contraparte norte-americana em acatar garantias estritamente contratuais, as partes acabaram recorrendo a uma figura relativamente difundida na prática norte-americana (embora mais em outros setores, tais como o aeronáutico e o imobiliário) e incomum em terras brasileiras: a criação de um *bankruptcy remote entity or vehicle* (BRV)<sup>74</sup>, uma espécie de sociedade de propósito específico, constituída e regida sob a legislação norte-americana, cujo único escopo, neste caso, seria figurar como cotitular dos direitos de propriedade intelectual sobre a tecnologia

---

<sup>72</sup> O licenciado também pode reter direitos sob qualquer contrato conexo à licença, que deve incluir o código-fonte ou outras formas de contratos de garantia de tecnologia.

<sup>73</sup> Situação que remanesce, uma vez que a Lei nº 14.112/20 não alterou essa disposição.

<sup>74</sup> Vide KLEIN, Allen J. DICKSON, Kieran (Latham & Watkins LLP). Structuring Grants of Intellectual Property Rights in Cross-Border Transactions to Avoid Loss of Rights in the Event of Bankruptcy Bloomberg Finance L.P in the Vol. 4, No. 20 edition of the *Bloomberg Law Reports - Bankruptcy*. Disponível em: <<https://www.lw.com/thoughtLeadership/structuring-of-grants-of-ip-rights-in-cross-border-transactions>>. Acesso em: 18.jun.2018.

desenvolvida sob o contrato, licenciando-o à parte não falida e recebendo os respectivos royalties na hipótese de desaparecimento da licenciante original.

É o que atesta a descrição contida no Relatório Anual de 2016 da companhia:

*“No âmbito da parceria estratégica entre a BM&FBOVESPA e o CME Group, a BM&FBOVESPA constituiu no terceiro trimestre de 2015 a subsidiária integral BM&FBOVESPA BRV LLC, registrada em Delaware (EUA), com a finalidade de assegurar às partes o exercício pleno de direitos acordados contratualmente. A BM&FBOVESPA BRV LLC é co-titular, junto com a BM&FBOVESPA, de todos os direitos de propriedade intelectual relacionados ao módulo de ações da plataforma de negociação PUMA Trading System, e a quaisquer outros módulos conjuntamente desenvolvidos pelas partes, cuja titularidade seja atribuída à BM&FBOVESPA. Por ter função primordialmente subsidiária e de resguardo de direitos, não há previsão de que tal entidade, de propósito específico, tenha atividades operacionais.”<sup>75</sup>*

Por intermédio da constituição de referida entidade, suprir-se-ia a ausência de tratamento legal valendo-se, para tanto, de uma figura societária. E esse foi o caminho seguido pelas partes, no primeiro momento, com a previsão contratual dessa figura e, em um segundo momento, com a criação da entidade para as finalidades acima elencadas. As visíveis limitações dessa solução serão avaliadas criticamente no Capítulo 2.

Importante mencionar que o contato com essa contratação específica constituiu, tão somente, a fagulha inicial, com a inquietação sendo retomada novamente algum tempo depois, em 2014, quando tomamos conhecimento de um levantamento sobre o tema coordenado pela *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (AIPPI), organização fundada em 1897 e sediada na Suíça<sup>76</sup>, dedicada à melhoria e ao aperfeiçoamento dos regimes jurídicos de direitos de propriedade intelectual<sup>77</sup>.

A entidade global congrega atualmente 125 países e mais de 9.000 membros ao redor do mundo, se relacionando com entidades congêneres em nível regional e nacional. No Brasil, o chamado “capítulo brasileiro” da AIPPI é a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), fundada em 16 de agosto de 1963 (com o nome de Associação Brasileira para a Proteção da Propriedade Industrial)<sup>78</sup>.

---

<sup>75</sup> BM&FBOVESPA: um futuro sem fronteiras. Relatório Anual 2016, p. 73. Disponível em: [https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ungc-production/attachments/cop\\_2017/393001/original/RA2016\\_BMFBOVESPA\\_PT.PDF?1497463582](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ungc-production/attachments/cop_2017/393001/original/RA2016_BMFBOVESPA_PT.PDF?1497463582) – grifos nossos. Teor mantido em relatório mais recente: v. B3. Relatório Anual 2019. Anexo de Demonstrações Financeiras de 2019: notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019 e 2018. Disponível em: <https://ri.b3.com.br/pt-br/>

<sup>76</sup> Interessante notar, à guisa de curiosidade, porém, ao nosso ver, em total conexão com o grande tema subjacente ao objeto deste trabalho, que a Suíça tem figurado consistentemente como o país mais inovador do mundo, ostentando essa posição nos 9 (sete) últimos rankings do Índice Global de Inovação, mencionado na nota 15 supra.

<sup>77</sup> Para mais informações acerca da AIPPI e sua história, vide <https://aippi.org/about-aippi/>.

<sup>78</sup> Para maiores informações a respeito da ABPI, função e história, vide [www.abpi.org.br](http://www.abpi.org.br).

Sob o título *Q241 – IP Licensing and Insolvency*, o levantamento (que retomou, em uma escala maior, iniciativa anterior conduzida em 2006<sup>79</sup>) se propôs a verificar o tratamento dos contratos de licença de propriedade intelectual durante procedimentos de falência ou insolvência, com vistas a acessar se (e em que circunstâncias) o procedimento pode (i) adotar, modificar ou terminar tal contrato, bem como (ii) liquidar os direitos de propriedade intelectual subjacentes ao contrato de licença ou ceder o contrato de licença em si.

A iniciativa recebeu contribuições de 41 países (inclusive o Brasil) e seu resultado foi apresentado no Congresso Internacional da AIPPI de 2014, realizado na cidade de Toronto (Canadá), tendo sido editada uma resolução na qual se reconheceu remanescer uma incerteza significativa quanto ao tratamento de muitos aspectos essenciais das licenças de propriedade intelectual em processos de falência ou insolvência, sendo altamente desejável que questões específicas, como a capacidade de um administrador de um processo de falência ou insolvência para adotar, ceder, modificar ou terminar contratos de licença de propriedade intelectual previamente existentes, sejam regidas por regras claras, específicas e harmonizadas<sup>80</sup>.

Uma vez mais a interface entre propriedade intelectual e tutela da empresa em crise confirmava a impressão inicial do autor quanto à total ausência de harmonização a respeito do tema em nível legislativo, não obstante a preocupação e a recomendação de entidades especializadas em ambos os temas<sup>81</sup> e o aumento progressivo da importância dos contratos de propriedade intelectual (sobretudo em relações transnacionais envolvendo licenças cruzadas e transferência de tecnologia) para a economia global e para a sociedade do conhecimento contemporânea.

Algumas outras situações igualmente contribuiriam para aguçar nossa curiosidade e a perplexidade acerca do tema.

Apenas para ficar em mais dois rápidos exemplos: o primeiro deles foi a interação do autor, em junho de 2015, com o renomado Jay Paap, PhD pela MIT Sloan e coautor de um premiado artigo sobre inovação disruptiva<sup>82</sup>, após sua aula ministrada no curso

---

<sup>79</sup> Resumo final, apresentado no Congresso da AIPPI realizado em Gotemburgo (Suécia).

<sup>80</sup> AIPPI. *Toronto Congress. Adopted Resolution Question Q241 IP Licensing and Insolvency*. September 17, 2014. Disponível em: <[www.aippi.org](http://www.aippi.org)>. Acesso em 28.jan.2020.

<sup>81</sup> Conforme será esmiuçado ao longo do estudo, a interface é objeto de preocupação por parte de entidades internacionais debruçadas sobre questões, de insolvência (UNCITRAL e INSOL), de financiamento internacional (Banco Mundial), *European Law Institute* etc.

<sup>82</sup> PAAP, Jay; KATZ, Ralph. *Anticipating Disruptive Innovation*. Winner IRI 2005 Maurice Holland Award for best article published in 2004 in *Research Technology Management*, p. 13-22. Disponível em: <<http://www.jaypaap.com/articles/Paap-Katz-Disruptive%20Innovation-sep-04-p13-mod.pdf>>

*Contemporary Management Practices in Technology-Based Environments*, na *Bentley University*, durante a qual o professor comentou (de maneira totalmente espontânea e não provocada) que ainda estão por se desenvolver estudos mais profundos acerca da relação (para ele, íntima) entre as salvaguardas fornecidas pelo *Bankruptcy Code* norte-americano e o estímulo à cultura empreendedora e inovadora daquele país.

Uma outra situação já se deu no início de nossos estudos doutorais, com a participação do autor no painel “Preservação dos Ativos Intangíveis na Lei de Recuperação e Falência” no XXXVI Congresso Internacional da ABPI, realizado em São Paulo, em agosto de 2016, no qual foram debatidos, entre outras questões, os efeitos da ausência de disciplina específica aos contratos de propriedade intelectual no contexto dos procedimentos concursais.

Pois bem. As experiências vivenciadas nos episódios acima, aliadas à percepção de que uma solução, digamos, “de mercado” (na ausência de harmonização legal), constituiu a saída adotada no primeiro episódio, despertou-nos a sensibilidade para, pelo menos, dois problemas:

- a complexidade dos procedimentos concursais transnacionais (com efeitos em mais de uma jurisdição), sobretudo quando há complexas cadeias contratuais relacionando a entidade em crise e seus principais fornecedores; e
- a falta de clareza jurídica quanto à proteção conferida a relações jurídicas que ganham exponencial importância na chamada 4ª Revolução Industrial (e elevada importância estratégica, sobretudo em um país como o Brasil, que precisa superar rapidamente déficits de desenvolvimento tecnológico), nos quais os contratos constituem justamente o principal instrumento a regular a aquisição, o desenvolvimento e a circulação de ativos intangíveis que constituem o substrato do intenso fluxo de inovação aberta e colaborativa que marca o contexto contemporâneo.

Essas constatações levam à necessidade de melhor compreensão da importância e características de tais contratos. É o que será abordado a seguir.

## **1.2. Delimitando o conceito de contratos de PI e conhecendo seus principais tipos**

Para que se possa extrair uma definição geral de contratos de PI, é importante compreender, ainda que brevemente, o objeto de tais contratos, qual seja, a propriedade intelectual, bem como sua arquitetura normativa e lógica sistêmica.

Na precisa definição de Nuno Pires de Carvalho: “*a propriedade intelectual protege ativos intangíveis diferenciadores que assentam em determinados valores que a sociedade entende merecedores de cuidados jurídicos*”<sup>83</sup>.

Sem diferenciação (em suas vertentes de novidade e atividade inventiva ou ato inventivo, novidade relativa e distintividade, originalidade – variando o requisito conforme a categoria protegida, respectivamente patentes de invenção e de modelo de utilidade, marca e direito autoral) não se justifica a intervenção no domínio econômico por meio da exclusividade assegurada aos titulares de direitos de PI<sup>84</sup>.

Como já tivemos a oportunidade de expor<sup>85</sup>, tradicionalmente, a disciplina dos direitos intelectuais é dividida em dois ramos principais: (i) os direitos de propriedade industrial (disciplinados atualmente pela LPI e consubstanciados nas marcas<sup>86</sup>, nas patentes

---

<sup>83</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas – Passado, Presente e Futuro*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 21. Para uma introdução sintética à propriedade intelectual, v. MORO, Maitê Cecilia Fabbri. Cap. 20.1. *Propriedade Intelectual: introdução*. In: COELHO, Fabio Ulhoa (coord.). *Tratado de Direito Comercial*. v. 6 (Estabelecimento Empresarial. Propriedade Industrial. Direito da Concorrência) e 7 (Falência e Recuperação de Empresa. Direito Marítimo). 1.ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 201-218.

<sup>84</sup> Aponta Denis Borges Barbosa (Inconstitucionalidade das patentes pipeline, *Revista da ABPI*, nº 83, jul/ago 2006, p. 6), mencionando vasta literatura internacional, essa necessidade deriva de peculiaridades das criações intelectuais, a saber, sua *não-rivalidade* (o uso por uma pessoa não impede a utilização por outra) e sua *não-exclusividade* (salvo intervenção estatal, ninguém pode impedir seu uso por outrem). Em outras palavras, um mercado desprovido de intervenção estatal é insuficiente para corrigir essa distorção. Não obstante, e em paralelo, é igualmente essencial a avaliação permanente do sistema legal de incentivos existente *vis a vis* a dinâmica e a evolução dos mercados, de modo a dimensionar os custos e benefícios econômico-sociais envolvidos e apurar se o sistema está adequadamente calibrado para cumprir suas finalidades e balancear os interesses de todos os integrantes da cadeia criativa (criadores, intermediários, instituições de pesquisa e de fomento, usuários e sociedade).

<sup>85</sup> No caso, para delinear a interface da PI com o Direito da Concorrência. A respeito dessa temática: v. BRANCHER, Paulo M. R. *Contratos de Licenciamento de Propriedade Industrial: autonomia privada e ordem pública*. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 175-206; ROSENBERG, Barbara. Considerações sobre Direito da Concorrência e os Direitos de Propriedade Intelectual. In: ZANOTTA, Pedro e BRANCHER, Paulo (org.). *Desafios atuais do Direito da Concorrência*. São Paulo: Singular, 2008, pp. 169-189; BLASI, Marcos C. M. Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência: premissas de análise e apontamentos sobre a jurisprudência brasileira e estrangeira. *Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 116, p. 51-62, jan-fev. 2012, p. 55-56. Acerca da interface entre propriedade intelectual e abuso de direito, no caso, envolvendo licenciamento de sementes transgênicas por meio de arranjos contratuais que, na prática, inibiam a inovação. v. SOUZA JUNIOR, Sidney Pereira. *Patente de invenção em biotecnologia transgênica: exercício abusivo na agricultura*. São Paulo: Editora Verbatim, 2017, p. 180-214.

<sup>86</sup> Importante mencionar que as marcas se inserem no contexto dos chamados *sinais distintivos*, que abrangem, além das próprias marcas, que sempre distinguem um produto ou serviço distinguindo-o de outro do mesmo gênero, os títulos de estabelecimento e insígnias, os nomes empresariais, as indicações geográficas e os nomes de domínio. Referidos sinais distintivos também integram os chamados direitos intelectuais, sendo protegidos pela LPI, pelo Código Civil e pela Lei nº 8.934/94.

de invenção<sup>87</sup> e de modelo de utilidade e nos desenhos industriais) e (ii) os direitos autorais<sup>88</sup> (disciplinados pela Lei 9.610/98; os programas de computador, apesar da natureza autoral e de sua simbiose com o campo tecnológico, estão disciplinados em lei própria – Lei 9.609/98).

Em acréscimo a esses dois ramos tradicionais, recentemente advieram os chamados direitos de propriedade intelectual *sui generis*, que abrangem a proteção aos cultivares (Lei 10.711/03) e a topografia de circuitos integrados (Lei 11.484/07).

Também cuidam de aspectos específicos os seguintes tratados internacionais, devidamente ratificados e incorporados pelo Brasil: a Convenção da União de Paris (CUP), internalizada pelo Decreto nº 1.263, de 10.10.1994 (Revisão de Estocolmo); a Convenção da União de Berna, internalizada pelo Decreto nº 75.699/75 (Revisão de Paris); o Acordo Adpics (ou Trips) da Organização Mundial do Comércio (OMC), internalizado pelo Decreto nº 1.355, de 30.12.1994<sup>89</sup> e o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (ou PCT – *Patent Cooperation Treaty*), internalizado pelo Decreto nº 81.742, de 31.05.1978.

No plano constitucional, o art. 5º, em seus incisos XXVII a XXIX, estabelece os direitos relacionados às criações intelectuais, nos seguintes termos:

*XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas*

---

<sup>87</sup> “*The origin of all technical achievements is the divine curiosity and the play instinct of the working and thinking researcher, as well as the constructive fantasy of the technical inventor.*” (Albert Einstein. Placa que existia na antiga sede do IGE-IPI, o instituto federal de patentes suíço, em Berna, onde o renomado físico atuou por sete anos como examinador de patentes). A patente é um título, outorgado pelo Estado, que atribui direito de propriedade e exclusividade de exploração a uma invenção que atenda aos requisitos legais, pelo prazo legalmente estabelecido. Como contrapartida, exige-se a ampla divulgação de seu objeto. Os arts. 41 e 42 da LPI dispõem, respectivamente, sobre a extensão e o conteúdo da proteção patentária, enquanto o art. 43 traz as limitações a referido direito, de modo a assegurar que o instituto desempenhe sua finalidade. Sobre as prerrogativas do titular da patente v. PHILIPP, Fernando Eid. *Patente de invenção: extensão da proteção e hipóteses de violação*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p.40-52; AHLERT, Ivan B.; CAMARA JUNIOR, Eduardo G. *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*. São Paulo: Atlas, 2019, p. 31-80.

<sup>88</sup> Apenas à guisa de curiosidade, anota Carla Eugenia Caldas Barros (Propriedade Intelectual: Tobias Barreto – Rui Barbosa. *PIDCC*, Aracaju, Ano VI, Volume 11 nº 03, p.105 a 119 Out/2017, p. 108. Disponível em: <<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6750386.pdf>>. Acesso em: 05.mar.2021) que o primeiro a adotar (já em 1882) a expressão “direito autoral” no Brasil (e defender sua inclusão dentre os direitos civis) foi Tobias Barreto que, reconhecendo sua inovação, considerou tal expressão uma espécie de “corvo branco”. A matéria foi incluída no programa de ensino da Faculdade de Direito de Recife no ano seguinte. No mesmo artigo, a autora analisa a contribuição de Rui Barbosa ao direito das marcas por meio de sua atuação no célebre caso *Meuron e Cia. vs Moreira e Cia.* (1874) (pp. 113-119), que inspirou melhorias legislativas posteriores (v. BITTENCOURT, Dario de. O direito industrial na vida e na obra de Ruy Barbosa. In: *Revista da Faculdade de Direito de Pôrto Alegre*, pp. 103-122. Pôrto Alegre: Ed. Globo, 1950. Disponível em: <<https://seer.ufrgs.br/revfacdir/article/download/65432/37644>>. Acesso em 05.mar.2021.

<sup>89</sup> O acordo TRIPS, após devidamente ratificado e incorporado em 1994 (e, portanto, anteriormente à Emenda Constitucional nº 45/04, que trouxe distinções hierárquicas para tratados que versam sobre direitos humanos), passou a integrar o ordenamento jurídico brasileiro, posicionando na mesma hierarquia de lei ordinária. Sobre hierarquia de tratados no ordenamento jurídico brasileiro, v. MONTEIRO, Marco Antonio Corrêa. *Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno*. São Paulo: Saraiva, 2011, especialmente p. 152-157.

*obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;*

*XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:*

*a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;*

*b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;*

*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; (grifos nossos)<sup>90</sup>*

Em complemento, os art. 6º e 129 da LPI e o art. 3º da Lei 9.610/98 se encarregam de especificar os direitos intelectuais como direito de propriedade, o qual é, juntamente com sua função social, garantido nos incisos XXII e XXIII, ambos do art. 5º da Constituição<sup>91</sup>.

Como apontamos em trabalho anterior acerca das patentes, da análise de tais dispositivos, constata-se que o direito de propriedade intelectual, como gênero, “*encontra uma limitação intrínseca decorrente do próprio regime geral da propriedade. Ressalte-se, ainda, que se trata de uma propriedade resolúvel, a qual, após a expiração de seu prazo de vigência, reverte ao domínio público, tornando-se res communi omnium*”<sup>92</sup>.

Recorrendo a uma figura imagética, concebemos a propriedade intelectual como uma espécie de dique que regula a torrente das águas de um rio de ciência, conhecimento e cultura para dele extrair energia criativa e irrigar, inicialmente de maneira controlada, as paragens próximas com conhecimento, tecnologia e inovação. Esses elementos novos são depois novamente revertidos ao rio (agora enriquecido) e se tornam disponíveis fruição geral. Embora retenha a água por um determinado período, não pode a PI impedir o líquido de fluir

---

<sup>90</sup> Oportuno notar que o caráter finalístico da outorga proteção aparece já no Alvará Real de 28.04.1809, de D. João VI, primeira legislação pátria a respeito do tema, que, de maneira progressista, já trazia (item VI) a lógica de proteção ao inventor e ao interesse da coletividade (inclusive estipulando o dever de fabricação do invento), estatuinto que a Real Junta do Comércio seria responsável pela análise e concessão da proteção pelo prazo de 14 anos. Contudo, na esfera constitucional, embora a proteção sempre tenha sido garantida com algumas variações de texto, tal finalidade só será consagrada na CF88. Tornaremos ao tema dos desafios e objetivos de política pública do sistema de PI no Capítulo 3.

<sup>91</sup> Não obstante a definição legal, o tema da natureza jurídica da propriedade intelectual é bastante controverso, tendo sido objeto de atenção dos mais renomados comercialistas, no Brasil e no exterior, ao longo dos séculos. Para mais subsídios sobre essa questão, v. CARVALHO DE MENDONÇA, J. X. Tratado de direito comercial brasileiro. Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russel, 2000, v. 3, tomo I; CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris. 2010, v. 1, atual. por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa p. 47-98; GUSMÃO, Jose Roberto d’Affonseca. *Acquisition du droit sur la marque au Brésil, L’*. Paris: Litec, 1990, p. 9; LABRUNIE, Jacques. *Direito de Patentes: condições legais de obtenção e nulidades*. Barueri/SP: Manole, 2006, p. 8; e BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *Propriedade Industrial & Constituição: as teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira*. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2007, p. 131-133.

<sup>92</sup> LABRUNIE, Jacques. e BLASI, Marcos C. M. O Sistema Constitucional de Patentes e os prazos de vigência. In: LIMA, Luis Felipe B. (coord.). *Propriedade intelectual no direito empresarial*. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 278.

continuamente, seguindo seu curso normal; deve retê-lo pelo tempo necessário para cumprir a sua função dentro desse ciclo até o próximo dique.

Igualmente, por cuidar-se de atividade eminentemente econômica<sup>93</sup>, aplicam-se aos direitos de propriedade intelectual os princípios da ordem econômica e lógica concorrencial (art. 170 da CF)<sup>94</sup>.

A partir da análise sistemática da CF88 e da legislação específica, entendemos que o desafio fundamental do sistema de propriedade intelectual é justamente equilibrar os **interesses dos inventores/criadores** (estímulos e condições materiais à atividade criativa e proteção de suas invenções/criações e do direito de explorá-las de forma exclusiva por um determinado tempo, garantindo-lhe vantagens competitivas que seriam muito dificultadas sem a intervenção estatal) e **os interesses da sociedade** (acesso à informação, ao conhecimento, aos bens culturais e a novos produtos e serviços intensivos em inovação, direito de desenvolver produtos, processos e criações que inovem a partir daquelas já existentes expandindo continuamente as fronteiras da ciência e da técnica e assegurando o desenvolvimento econômico, manutenção de um ambiente concorrencial dinâmico e diversificado, enriquecimento contínuo do domínio público<sup>95</sup>).

---

<sup>93</sup> Sobre a lógica de incentivos inerente ao sistema de PI: “*When innovation is cumulative, an important incentive problem is to ensure that each innovator is rewarded enough to take account of the benefits conferred on future innovators. The future innovators may, in fact, be the original innovator’s rivals. In addition to ensuring that there is enough profit in total to reward all the innovators, there is the problem of dividing it. Each innovator must receive enough of the total profit to cover its own costs. Some of its profit comes from selling products at proprietary prices, but the profit will often come from licensing fees paid by future innovators who use the innovation. Intellectual property law has a rich set of policy levers, both for providing profit and for governing the division of it.*”. (SCOTCHMER, Suzanne. *Innovation and Incentives*. Cambridge: The MIT Press, 2004, 156, grifos nossos).

<sup>94</sup> Ascarelli já apontava para inserção da propriedade intelectual na moldura do direito da concorrência para alcance de suas finalidades. “*He partido de este cuadro[...] para pasar, al ilustrar la disciplina de la concurrencia y las instituciones que con esta están vinculadas, a poner el acento, remitiéndome a una de las constantes históricas de la disciplina, sobre el interés general al progreso cultural y técnico y sobre el interés del consumidor, identificando en una probabilidad de ganancia el interés tutelado en la disciplina privada de la concurrencia y por tanto también en la de los bienes inmateriales.*” (ASCARELLI, Tullio. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales* Barcelona: Bosch, 1970. p. 9.).

Endossando essa visão, além da própria LPI (art. 2º, caput), v. SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Industrial, Direito Concorrencial e Interesse Público*, Revista CEJ, Brasília, n. 35, p. 12-19, out./dez. 2006: “*Inegável o interesse público afirmado por Ascarelli, parece apenas possível demonstrar que, na verdade, a própria defesa do progresso tecnológico é instrumental à proteção da concorrência como instituição, que, segundo a tese aqui defendida, é o verdadeiro interesse público a ser protegido.*”

<sup>95</sup> A respeito do domínio público (conceito essencialmente global e transfronteiriço ainda a merecer uma harmonização de tratamento na esfera internacional) e o papel por ele desempenhado, v. BLASI, M.C.M. ROBERT, Maude Joly. *The international framework of public domain: the trends arising from the WIPO Development Agenda*, p. 431-457. In: *Master of Laws in Intellectual Property Collection of Research Papers 2011*, edit. Anand Nair, Claudio Tamburrino e Angelica Tavela, Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.: Napoli, 2013: “*Departing from the Stephen Hawking’s image (The Universe in a Nutshell, Bantam; 1st edition 2001), it is definitely time to think the universe of knowledge and culture also outside the nutshell of IPR protection. In this context, the safeguard of the public domain by the international system of knowledge and culture needs*

Naturalmente, esse equilíbrio é dinâmico e não isento de fricções, sendo que a propriedade intelectual (e suas interações com os demais ramos do direito e da experiência humana) deve ser analisada tendo como premissa (e ponto de atenção constante) essa tensão de interesses, que deve ser equacionada nas situações concretas de forma a permitir que o sistema cumpra sua função econômica, social e cultural<sup>96</sup>.

Por fim (do ponto de vista cronológico apenas, mas não menos importante para o objeto deste estudo), a Emenda Constitucional nº 85, de 26.02.2015, trouxe alterações significativas aos arts. 218 e 219 da CF88, para inserir expressamente o termo “inovação” (cuja apropriação se dá dentro das categorias da PI) e enfatizar os arranjos institucionais contratuais que propiciam a sua criação, circulação, transferência e compartilhamento:

*Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a **capacitação científica e tecnológica e a inovação**. (...)*

*Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o **desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País**, nos termos de lei federal.*

*Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da **inovação** nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos **inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia**<sup>97</sup>.*

*Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar **instrumentos de cooperação** com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o **compartilhamento** de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei.*

*Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.*

*§ 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI.*

---

*to be oriented by the principles of **accessibility** (specially through digital means) and **availability** (without restrictions of any kind) and be built in an integrated, balanced, systemic and organic way with the IPRs, recognizing each other limits, purposes, importance for the whole mosaic, in order to reduce costs of uncertainty, encourage **creation and dissemination of knowledge and culture**, and provide clear and uniform guidelines to the actions of each Member State, in its domestic policy making process, and well as of public and private bodies, to the achievement of the same goals.”. Daí a criticidade de se assegurarem as condições de acesso a esse riquíssimo repositório de informação tecnológica e cultural.*

<sup>96</sup> Constituem exemplos de equacionamento legislativo desse equilíbrio as limitações aos direitos decorrentes da patente (art. 43) e da marca (art. 132), a previsão de licença compulsória de patentes (art. 68-74), as limitações de direitos de autor (art. 46 da LDA), dentre outros.

<sup>97</sup> Karin Klempp Franco distingue, com clareza, transferência de difusão: “*A tecnologia circula. Assim como não existe uma definição de tecnologia, também não há uma lista de operações de transferência de tecnologia. A fim de verificar se há uma transferência de tecnologia ou não, é preciso analisar a operação, concretamente. Somente de caracterizará uma transferência de tecnologia se houver uma intenção de fornecer o conhecimento. Caso contrário, estar-se-á diante de uma difusão de tecnologia, e não de uma transferência.*” (FRANCO, Karin Klempp. *A regulação da contratação internacional de transferência de tecnologia – perspectiva do direito de propriedade industrial, das normas cambiais e tributárias e o direito concorrencial*. 2010, Tese (Doutorado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 22). A difusão, segundo a autora, traz efeitos positivos e depende da intensidade de aprendizado e não do volume de contratos de licença (p. 54).

*§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades. (grifos nosso)*

Pois bem, compreendido o objeto da propriedade intelectual, passa-se à análise de como são disciplinadas as formas de disposição contratual de tais direitos.

As legislações supracitadas mencionam algumas categorias. É o caso, por exemplo, dos contratos de licença voluntária de uso ou de cessão previstos nos arts. 58, 61 (para patentes<sup>98</sup>) 134 e 139 (para marcas) da Lei nº 9279/96 (o art. 211 trata da averbação e registo de determinados contratos pelo INPI, abordados mais adiante), ou ainda do contrato de franquia regulado pela Lei nº 13.966/19. A Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98<sup>99</sup>) e a Lei de Software (Lei nº 9.609/98<sup>100</sup>), de outra banda, também trazem disposições específicas em relação a contratos.

Ainda nesse diapasão, a chamada Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004, com alterações pela Lei nº 13.243/16 – vinda na esteira da EC 85 e regulamentada pelo Decreto nº 9.283, de 2018), também prevê algumas categorias contratuais para viabilizar o sistema nacional de inovação e a integração triangulação entre instituições de ciência e tecnologia (ICTs)-empresas-núcleos de inovação tecnológica (NITs)<sup>101</sup>.

Mas a variedade de formas e a pluralidade de objetos torna o universo dos contratos de PI bastante diversificado, transbordando as categorias legais. À medida em que a Sociedade do Conhecimento e 4ª revolução industrial emergem e as transformações

---

<sup>98</sup> Para uma visão introdutória sobre a utilização econômica das patentes por meio de licenças, v. VERÇOSA, Haroldo M. D. *Curso de Direito Comercial I: teoria geral do direito comercial e das atividades empresariais e mercantis; introdução à teoria geral da concorrência e dos bens imateriais*. 2 ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 348-351.

<sup>99</sup> LDA prevê contratos típicos ou relativos a modalidades específicas de obras: contrato de edição de obras intelectuais (arts. 53 a 67), ou contratos relativos a obras teatrais, musicais e fonogramas (arts. 68 a 76), obras de arte plástica (arts. 77 e 78), obras fotográficas (art. 79) e obras audiovisuais (art. 81). Entretanto, prevalece a liberdade de formas (licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito), nos termos do art. 49 da LDA, obedecidas as limitações previstas em lei.

<sup>100</sup> O art. 9º da Lei de Software prevê a licença como modalidade típica de circulação dos direitos sobre programas de computador. Já o art. 11 prevê a hipótese de transferência de tecnologia (no caso, por meio da entrega do código-fonte e de toda a documentação relativa ao software).

<sup>101</sup> São eles (além dos contratos e convênios entre instituições públicas de fomento e fundações de apoio nos termos da Lei nº 8.666/93): contratos de prestação de serviço técnico especializado entre ICT e empresa tomadora dos serviços; acordos de parceria entre ICT e empresa para atividade de pesquisa científica e tecnológica; contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento; PDPs (parcerias de desenvolvimento produtivo, essenciais para ampliação do acesso a medicamentos e produtos para saúde considerados estratégicos para o Sistema Único de Saúde, por meio do fortalecimento do complexo industrial do país); e contratos de encomendas tecnológicas. A Lei de Inovação, sobretudo com as modificações decorrentes da reforma subsequente à EC nº 85/2015, dedica seções à criação de ambientes especializados e cooperativos de inovação e a atividades de estímulo, inclusive prevendo a extensão de tais atividades à cooperação internacional para inovação e para transferência de tecnologia (art. 19, §6º, VII).

tecnológicas se acentuam em ritmo e profundidade, surgem outras figuras contratuais não típicas<sup>102</sup>.

De todo o modo, considerando a exclusividade atribuída pela PI, a circulação dos ativos de PI está fundada, essencialmente, sob duas lógicas: (i) *cessão/transferência* (comparável a uma venda e compra) ou (ii) *licença/autorização/permissão* (comparável a uma locação), a depender da configuração ou não da efetiva transmissão de titularidade sobre tais direitos<sup>103</sup>.

Mas é possível identificar na prática uma visível centralidade da figura da licença, pela plasticidade e flexibilidade como pode ser estruturada e combinada a depender da finalidade pretendida. Isso porque, muitas vezes (como visto no item 1.1 e explorado nos itens subsequentes), a licença é o alicerce fundamental a permitir a estruturação de projetos de desenvolvimento conjunto (viabilizando o intercâmbio de conhecimentos e soluções), constituindo condição *sine qua non* para a efetiva transferência de tecnologia (via cessão *stricto sensu*).

Em termos muito gerais, o desenho de qualquer licença de PI depende de um conjunto de indagações essenciais: O que (objeto da licença: marca, patente, *know how*, obra intelectual etc.)? De quem? Para quem? Como (conteúdo e extensão da licença; caráter exclusivo ou não exclusivo; permite ou não sublicença)? Por quanto (onerosa ou gratuita)? Para quê (finalidade)? Onde (território)? Por quanto tempo (duração)?<sup>104</sup>

Quanto ao seu objeto e extensão, *e.g.*, a licença pode ser total (para todos os usos, inclusive para autorizar desenvolvimento de criações/obras derivadas ou não<sup>105</sup>) ou parcial

---

<sup>102</sup> Para ficar apenas em alguns exemplos (muitos eles híbridos, conjugando elementos de mais de uma proteção por PI ou mesmo de PI e outras categorias jurídicas): acordos de confidencialidade, memorandos de entendimento (essenciais, sobretudo como passo preliminar ao intercâmbio tecnológico e à definição do modelo de parceria mais adequado), contratos relacionados a base de dados, acordos de coexistência de marcas, contratos de desenvolvimento dos mais diversos tipos de sítios de Internet, contratos publicitários (inclusive envolvendo influenciadores digitais); autorizações de uso de obras autorais combinados com direitos de personalidade (tais como voz e imagem) etc.

<sup>103</sup> A casuística demonstra que, em alguns casos, a licença é tão ampla que se assemelha a uma *quasi* (no sentido latino de “como se [se fosse]”, “equivalente a”) propriedade. Nesses casos, em visão reflexa, a propriedade que remanesce sob o controle do titular se assemelha a uma nua propriedade.

<sup>104</sup> Constituem cláusulas usuais em contratos de PI (lista não exaustiva): objeto, termos da licença (desenhados conforme as respostas às perguntas fundamentais vistas anteriormente), alocação de custos, despesas e tributos, estrutura de pagamentos, desvinculação societária e trabalhista, exclusividade e não concorrência; titularidade e regras de exploração da PI derivada do relacionamento; sigilo e confidencialidade; proteção de dados; legislação aplicável, solução de conflitos; condições para recebimento e governança de código fonte de software, garantias de continuidade de negócio (mecanismos de depósito/*escrow* de código fonte); não contratação, de uma parte por outra e vice-versa, de pessoal diretamente envolvido no projeto, dentre outras.

<sup>105</sup> A disciplina contratual dos direitos de PI (titularidade e direitos de uso e exploração, possibilidade ou não de sublicenciamento, sobre aquela PI ou mesmo sobre os royalties relativos à sua exploração) relativa aos produtos derivados da interação (p. ex., uma determinada solução tecnológica ou parte dela) é crucial para

(apenas algumas de suas partes ou usos). Por exemplo, o titular de uma patente pode licenciar a terceiros os direitos de fabricação, de uso, de venda etc. do objeto da patente, ou apenas o direito de venda, optando por reservar para si a exclusividade na sua fabricação. Ou um titular de direito autoral pode optar por permitir o uso e até o enriquecimento de uma base de dados, mas restringir a tradução de seu conteúdo ou seu uso comercial.

De outra banda, a licença pode ser, p. ex., concedida a título exclusivo (um só licenciado/beneficiário), para todo o território do país ou incluindo ou exterior. Pode ser outorgada, ainda, sem exclusividade, caso em que ao titular da patente é lícito explorar também a invenção e conceder outras licenças, limitadas ou não a certas zonas do território. Pode ser igualmente concedida para todo o prazo de duração daquele direito de PI, ou por um tempo determinado.

A licença também pode ser realizada a título oneroso (mediante o pagamento de uma quantia, normalmente chamada de “royalties”<sup>106</sup>) ou a título gratuito. Quando ela é concedida a título oneroso, as partes podem acordar uma remuneração fixa ou uma participação proporcional às vendas realizadas do objeto da invenção.

E assim por diante, prevalecendo a liberdade contratual<sup>107</sup>, reforçada pelas alterações trazidas pela Lei nº 13.874/19 (Lei da Liberdade Econômica)<sup>108</sup>, desde que atendida a função

evitar discussões posteriores. Não por acaso, é objeto de atenção, e.g., pela UNIDROIT, em sua cláusula padrão sobre *future rights* no qual ela recomenda a cuidadosa delimitação dessas disposições em contratos em geral, exemplificando com a cessão de royalties de uma instituição a outra UNIDROIT. International Institute for the Unification of Private Law. Article 9.1.5. Future Rights, 2010. Disponível em <<https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/408-chapter-9-assignment-of-rights-transfer-of-obligations-assignment-of-contracts-section-1-assignment-of-rights/1015-article-9-1-5-future-rights>>. Acesso em 20.mar.2021.

<sup>106</sup> Anota Abrantes que “[s]egundo Barbieri, frequentemente encontramos a palavra royalties usada para designar o pagamento de tecnologia, qualquer que seja sua forma. Porém, a rigor, royalties (do inglês: *realeza*, no plural: *regalias*) indica a remuneração do capital aplicado em direitos, o que vale dizer, os pagamentos pela exploração de direitos. Assim, o termo royalties, para ser empregado corretamente, deveria referir-se apenas aos direitos de propriedade industrial (patentes, marcas e sinais de propaganda) em se tratando de comércio de tecnologia” (ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. *Introdução ao Sistema de Patentes, Aspectos técnicos, institucionais e econômicos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 26-27), esclarecendo que o termo remete à monarquia inglesa, sendo que a primeira menção foi feita no estatuto da Rainha Anne (1710), considerada a 1ª legislação autoral do mundo.

<sup>107</sup> No dizer de Tollen, “*Contract drafting is a creative process, like doing business itself, so don’t hesitate to blaze new trails. Just think through what you’re trying to say, then write it down.*” (TOLLEN, David. W. *The tech contracts handbook: software licenses and technology services agreements for lawyers and businesspeople*. Chicago: ABA, 2010.p. 140)

<sup>108</sup> Diploma ainda em fase de experimentação quanto à profundidade e extensão de sua aplicação e impacto regulatório. Dentre as disposições alteradas pela lei e aplicáveis aos contratos em geral e de PI, destacamos e grifamos as seguintes:

**Art. 113.** (...) § 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

- I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;
- II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;
- III - corresponder à boa-fé;

social do contrato (e, no caso dos contratos de PI, a função social do próprio sistema de PI, aludida no item 1.2).

Compreendida sua lógica básica, é possível definir contratos de PI como sendo aqueles por meio dos quais é viabilizada a aquisição, o desenvolvimento, o gozo e a exploração de direitos de propriedade intelectual.

Ademais, do ponto de vista de natureza jurídica, identificamos os contratos de PI como típicos contratos de colaboração não societários, de associação ou colaborativos, na terminologia adotada pela Profa. Paula Forgioni, reunindo as características básicas dessa forma híbrida de relacionamento contratual (que está na mediatriz entre os contratos de sociedade e aqueles de intercâmbio), a saber: (i) tendem a se estender no tempo; (ii) disciplina questões futuras; e (iii) as partes possuem “*áreas interdependentes mas não comuns*”<sup>109</sup>.

### 1.3. Justificando o foco nos contratos de PI relacionados à habilitação e internalização tecnológica (“contratos de transferência de tecnologia”)

---

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e

V - **corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.**

§ 2º As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei.”

**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.”

**Art. 421-A.** Os contratos civis e empresariais **presumem-se paritários e simétricos** até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I - as partes negociantes poderão estabelecer **parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;**

II - a **alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada;** e

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.”

<sup>109</sup> FORGIONI, Paula. *Contratos Empresariais: teoria geral e aplicação*. 3. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 193-196. É possível cogitar, ainda, que os contratos de PI possam se inserir na abordagem de *contratos relacionais*, na concepção de Ian Macneil (Relational contract theory, challenges and queries, *Northwestern University Review*, Spring, 2000). Para o jurista norte-americano, a teoria contratual clássica (fundada em categorias formais e na liberdade contratual) seria insuficiente para interpretar os contratos contemporâneos, por ignorar o contexto que circunda a relação contratual. Nesse sentido, os contratos relacionais (em contraposição aos contratos *spot*, instantâneos) dão mais relevância à personalidade do contratante e ao relacionamento das partes. A respeito v. SCHUNK, Giuliana Bonanno. *Contratos de Longo Prazo e dever de cooperação*. São Paulo Almedina, 2016, p. 39-42; e sobre as ressalvas à aplicação dessa abordagem (que traria o benefício de dissecar as relações entre as partes e a força da boa-fé, da confiança, garantindo a estabilidade jurídica e o melhor desenvolvimento da concepção do contrato como processo), v. FORGIONI, Paula. *Contratos Empresariais: teoria geral e aplicação*. 3. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 62-65.

O fenômeno contratual contemporâneo é extremamente rico, plural e multifacetado, e, talvez por isso mesmo, apaixonante<sup>110</sup>.

Com efeito, é impossível imaginar a realidade social sem um manancial de contratos irrigando as mais diversas paragens relacionais<sup>111</sup>. Estamos a todo momento firmando toda a sorte de compromissos vinculativos. O contrato se afirmou historicamente como a categoria jurídica da circulação de bens e direitos ou, porque não dizer, de ativos econômicos e posições contratuais.

Evocando Roppo<sup>112</sup>, os conceitos jurídicos sempre refletem uma realidade exterior a si próprios, uma realidade de interesses, de situações econômico-sociais, relativamente aos quais cumprem uma função instrumental<sup>113</sup>. E, num dado momento, deixam de ser uma categoria pura e exclusivamente jurídica para se imiscuir nas operações econômicas que visa a regular<sup>114</sup>.

É precisamente a função instrumental exercida pelos contratos, mais especificamente os de PI (e, ainda mais restritamente, aqueles que lidam com tecnologia *lato sensu*, como delimitado acima), o objeto central desse estudo. Sem compreendê-la, é impossível responder à pergunta quanto à pertinência de uma regulação para o fenômeno em situações excepcionais (no caso, a crise empresarial).

<sup>110</sup> Retomando a clássica dicotomia de Theodor Viehweg explorada entre nós pelo Prof. Tercio Sampaio Ferraz Junior (FERRAZ JUNIOR. Tercio Sampaio. *Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação*, 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2003, p. 39-47), a evolução contínua do fenômeno contratual nos parece constituir campo fértil tanto para uma abordagem dogmática quanto (sobretudo) para um exercício zetético (que enfatiza a constante inquirição quanto suas premissas e princípios informadores), de modo a construir uma perspectiva problematizadora que o capture em sua diversidade concreta.

<sup>111</sup> Além da perspectiva econômica e jurídica, a riqueza do fenômeno contratual desperta, inclusive, um especial interesse por parte da sociologia. Não por acaso, dois dos maiores sociólogos (e juristas) contemporâneos, Luhmann e Teubner, dedicaram-se à revisão crítica dos dogmas contratuais, deslocando-se da preocupação com estruturas jurídicas de matriz eminentemente normativa e doutrinária para a problematização de operações identificadas no plano social, A esse respeito v. MENNA BARRETO, Ricardo de Macedo. Contrato e autopoiese: uma observação sociológico-jurídica em Niklas Luhmann e Gunther Teubner. In: *Revista Direito e Liberdade*, Natal, v. 15, n. 3, p. 171-190, set./dez. 2013, especialmente p. 172 e 186.

<sup>112</sup> *O Contrato*. Coimbra: Almedina, 1988, p. 7-8.

<sup>113</sup> Enfatizando o caráter funcional dos conceitos jurídicos, em especial daqueles relacionados aos contratos, anota Christoph Paulus que “*The principle of pacta sunt servanda is based on the assumption that once the contract has been concluded by the parties, its outcome and effects are predictable until full performance of the obligations. This certainty is about to vanish or, at least, diminish. A static construction is thereby replaced by a dynamic one: absolute certainty gives way to relative certainty.*” (PAULUS, Christoph G. *The erosion of a fundamental contract law principle pacta sunt servanda vs. modern insolvency law*, p. 740-749. UNIDROIT – International Institute for the Unification of Private Law. *Eppur si muove: the age of uniform law*, v. 1 Rome, 2016, p. 748).

<sup>114</sup> Ainda Paulus (Op. cit. p. 742): “*This is an important, if not the most important, feature of any contract: the reliability of its fulfilment. This has always been true throughout history but is especially so in modern times with their dependence on a network of economic actors around the globe. These networks go beyond groups of companies and particularly evident in the so-called global supply chains.*”.

A lógica econômica contemporânea, progressivamente baseada em conhecimento aplicado e inovação sistêmica, assiste a uma proliferação de empresas nascentes de base inovadora (as chamadas startups<sup>115</sup>) não raro financiadas, contratadas e/ou incubadas por empresas já estabelecidas (que, por sua vez, também passam por uma profunda revisão de seus modelos de negócio)<sup>116</sup>.

Uma enorme variedade de arranjos contratuais cooperativos de inovação aberta (explorados adiante em maior detalhe) compõe a nova paisagem<sup>117</sup>, trazendo desafios aos mais diversos campos, do societário aos dos contratos empresariais, passando naturalmente pelo direito protetor dos ativos oriundos da inovação, qual seja, a propriedade intelectual.

Pois bem. A empiria nos aponta que essa função se modifica (ou, por que não dizer, evolui) dinamicamente com o passar do tempo, refletindo as mutações sociais, econômicas e mercadológicas às quais o contrato, na condição de principal vetor de circulação econômica, deve responder. Ou, novamente apoiado em Ortega y Gasset, suas circunstâncias.

É de se esperar que, em um cenário em que as revoluções tecnológicas se sucedem em intervalos progressivamente mais curtos, a propriedade intelectual ganhe maior evidência e relevância estratégica, sendo que o tema da tecnologia *lato sensu* está na ordem do dia dos gestores das empresas, seja na decisão de proteger ativos internamente desenvolvidos, seja na de obter licenças para uso e exploração de tecnologias de terceiros, nacionais ou internacionais, ou mesmo em iniciativas de desenvolvimento conjunto.

---

<sup>115</sup> Apenas para registro de iniciativas legislativas relacionadas especificamente às startups, encontra-se atualmente tramitando o Projeto de Lei Complementar n. 146 de 2019 (que “dispõe sobre startups e apresenta medidas de estímulo à criação dessas empresas e estabelece incentivos aos investimentos por meio do aprimoramento do ambiente de negócios no país”), denominado “Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador”. Referido projeto foi aprovado pelo Senado Federal e remetido à Câmara em dezembro de 2020, onde aguarda votação pelo plenário da Câmara; por consequência, o correlato Projeto de Lei Complementar n. 249 de 2020 (que “institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador”), de autoria do Poder Executivo, foi declarado prejudicado.

<sup>116</sup> Apenas para ficar em um exemplo da diversidade de formas contratuais (e societárias) ressignificadas e como mecanismos para viabilização do investimento anjo em startups, v. LIMA, Maria Luzia P. A. de. Principais Aspectos do Contrato de Participação e da Sociedade em Conta de Participação no Investimento Anjo. In: ROQUE, Pamela Romeu. *Estudos Aplicados de Direito empresarial - LL.C. em Direito Empresarial*. Coleção Insper - Estudos Aplicados. São Paulo: Almedina, 2019, pp. 83-111.

<sup>117</sup> “(...) Dada a relevância do mercado para as atividades empresariais ligadas à inovação segundo a lógica aberta, procurou-se situá-lo como epicentro do direito comercial através da teoria do mercado como fenômeno poliédrico desenvolvida por Paula Forgioni, destacando-se o papel instrumental dos contratos” (PORTILHO, Raphaela Magnino Rosa. *Open innovation e os direitos da propriedade intelectual: interseção ou dicotomia? A atuação dos instrumentos contratuais na promoção da inovação aberta*. Rio de Janeiro: Gramma, 2016, p. 46).

Nesse processo contínuo e incremental, é notável que os contratos mudaram (e mudam) em termos de conteúdo e forma – essa, aliás, posta constantemente à prova em um contexto em que, mais do que firmados, necessitam ser compreendidos.

Interessante notar, quanto a esse último aspecto, que a disseminação dos contratos tende a ser inversamente proporcional à sua compreensão. Como efeito, atinge os mais diversos públicos, mas há fundadas dúvidas quanto à aptidão de assimilar os termos contratados. Há, inequivocamente, uma barreira de linguagem, o que é chega a ser paradoxal, considerando a capilaridade social que o fenômeno contratual alcança.

No mundo tecnológico, de maneira exponencial, os contratos superaram as barreiras das relações pensadas sob a lógica “analógica” tradicional. De fato, muitos contratos são firmados de maneira automática por intermédio de herméticos termos de uso padronizados para acesso ao mundo digital (onde, mais do que nunca, se **precisa** estar). A análise detida das soluções (p.ex. a visual, adotada nos chamados *comic contracts*<sup>118</sup>) adotadas no sentido da simplificação (e compreensão) contratual embora extremamente interessantes, transbordariam os limites deste trabalho.

De todo o modo, é importante ter em mente que, mais do que o detalhamento dos diversos termos e condições contratuais (muitas delas verdadeiros *standards* que o costume empresarial gravou em pedra), é fundamental capturar e compreender a (mutante) *essência* das relações contratuais<sup>119</sup>, sob pena de se ver sua função instrumental esvaziada e, conseqüentemente, deslegitimada na aplicação<sup>120</sup>.

---

<sup>118</sup> A respeito, v. HAAPIO, Helena and PLEWE, Daniela and DEROOY, Robert, Next Generation Deal Design: Comics and Visual Platforms for Contracting (February 25, 2016). In Erich Schweighofer et al. (Eds.) Networks. Proceedings of the 19th International Legal Informatics Symposium IRIS 2016. Österreichische Computer Gesellschaft OCG, Wien 2016, pp. 373-380 (ISBN 978-3-903035-09-6). Jusletter IT 25 February 2016., Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2747821>. Os autores defendem a introdução de quadrinhos e interfaces visuais de forma a aproximar o negócio real e o negócio escrito, refletindo a verdadeira vontade das partes. De certa forma, os recursos preconizados pelos autores já ocorrem, em alguma medida, quando os advogados necessitam “traduzir” a linguagem contratual às áreas de negócio ou técnicas da empresa. O revolucionário dessa abordagem é justamente a proposta de substituição da linguagem predominantemente escrita por uma expressão unicamente visual e esquemática, sendo possível traçar um paralelo com a tendência de simplificação das peças e decisões judiciais.

<sup>119</sup> Essência aqui entendida como razão de ser, causa contratual. Novamente pertinente o alerta de ROPPO no sentido de que “*a verdade é que não existe uma ‘essência’ histórica do contrato; existe sim o contrato, na variedade das suas formas históricas e das suas concretas transformações*” (ROPPO, E. *O contrato*. Coimbra: Almedina, 1988, p. 348). O contrato talvez seja uma das categorias jurídicas mais distantes de elocubrações metafísicas e, em decorrência, com raízes fincadas no mundo concreto.

<sup>120</sup> Muito embora valha a máxima costumeira de que contrato bom é aquele que as partes não necessitam revisitado, mas, simplesmente executar, uma vez que atribuições e objetivos, de cada um e comuns, estão bem alinhados, é sabido que, na prática – e sobretudo em uma situação de crise empresarial –, é extremamente comum que haja fricções e, nesse momento, a clareza dos termos acordados é fundamental para se solucionar (preferencialmente de maneira amigável e extrajudicial) os conflitos. Sobre esse ponto, é bastante comum (e progressivamente crescente) o recurso à solução arbitral em contratos de PI em geral e, especificamente nas

Pois bem. Voltando a atenção aos contratos de PI e considerando-se a impossibilidade de abordar pormenorizadamente neste trabalho todas as suas categorias, entendemos que o exame dos contratos típicos relacionados à internalização e habilitação tecnológica (entendidos inicialmente na acepção, adotada pela regulação local, de contratos de transferência de tecnologia) apresenta uma dupla vantagem, qual seja:

- (i) remetem (com limitações, como se verá) ao caso concreto abordado no item 1.1; e
- (ii) capturam com maior clareza o movimento pendular que se verifica (em nossa ótica) na propriedade intelectual contemporânea, por meio da mutação e complexificação de seus esquemas contratuais.

Segundo tal concepção, na atual revolução tecnológica, o pêndulo da PI se desloca, em ritmo acentuado, de uma perspectiva predominantemente estática (ou seja, da PI como um arsenal de ativos criados, desenvolvidos e explorados por seu titular, a seu exclusivo critério, em esquemas “ante”/“ado”, com vetor em sentido único) para uma perspectiva relacional e dinâmica (seja no desenvolvimento, seja na circulação de ativos de PI, em esquemas bilaterais “ante”/ “ado” / “ado”/ “ante”, com duplo vetor de sentido).

Entendemos que esse movimento possibilita (i) uma ressignificação de sua função instrumental dos contratos ainda mais alinhada aos fundamentos do sistema de PI acima aludidos; e (ii) uma aproximação mais nítida com a disciplina da Empresa da Crise. Compreender esse fenômeno é o que intentaremos nos próximos dois itens.

### **1.3.1. Conceito e conteúdo dos contratos de transferência de tecnologia em seu sentido tradicional**

*“Conceptually, technology gaps – or gaps in technological capabilities and access to technologies – among countries or groups of countries explain a significant part of the development gaps that exist between them. These gaps are endemic and persistent, but it is possible to reduce them through a process of technological learning and catching up, which a select group of developing countries have successfully managed in the past century.”*

(UNCTAD. United Nations Conference on trade and development. *Transfer of Technology and knowledge sharing for development, science, technology and innovation issues for developing countries*. UNCTAD, 2014. Disponível em:

---

parcerias estratégicas de licenciamento cruzado e transferência de tecnologia enfocados neste trabalho. A respeito dos cuidados na redação de cláusulas arbitrais especificamente em contratos de PI v. MAZZONETTO, Nathalia. *Arbitragem e Propriedade Intelectual: aspectos estratégicos e polêmicos*, p. 372-381.

<[https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2013d8\\_en.pdf](https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2013d8_en.pdf)>. Acesso em 20.out.2020, p. 51<sup>121</sup>).

Inicialmente, cumpre observar que não há conceito doutrinário pacífico para o termo tecnologia e conceitos correlatos como *know how*, segredo de negócio/comercial/industrial, tecnologia não patenteada, tampouco definições normativas unívocas ou consolidação jurisprudencial uniforme sobre o assunto.

Nesse sentido, (i) de modo a permitir uma aproximação (o quanto possível) direta e pragmática (ao invés de uma abordagem conceitual exaustiva) com o conteúdo que estamos a tratar, e (ii) considerando que a internalização e habilitação tecnológica necessita atender a um procedimento para se viabilizar no Brasil, entendemos mais adequado partir do tratamento regulatório brasileiro acerca da transferência de tecnologia *lato sensu*, complementando-a com definições adicionais úteis à sua compreensão<sup>122</sup>.

Nesse sentido, a Instrução Normativa nº 70, em seu art. 2º<sup>123</sup>, estipula os contratos que deverão ser averbados ou averbados pelo INPI<sup>124</sup>:

*Art. 2º O INPI averbará os contratos de licença, de sublicença e de cessão de direitos de propriedade industrial e registrará os contratos de transferência de tecnologia e de franquia a seguir:*

***I - Licença de direito de propriedade industrial:***

---

<sup>121</sup> A UNCTAD divulga anualmente seu relatório de tecnologia e inovação, capturando as principais tendências e iniciativas para redução de defasagens de desenvolvimento econômico, social e tecnológico (e.g. UNCTAD. United Nations Conference on trade and development. *Technology and Innovation Report 2021: Innovation with equity*. UNCTAD, 2021. Disponível em: <[https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf)>. Acesso em 20.mar.2021).

<sup>122</sup> “Para efeitos da disciplina dos contratos de tecnologia, deve-se considerar o fato de que estes acordos sobre bens imateriais são, em sua maioria, contratos internacionais.” (ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *A Transferência de Tecnologia no Brasil*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 116). E acrescenta, quanto à tipificação e à mecânica de tais contratos: “Se admite, sem discussão, que o contrato de transferência de tecnologia é um **negócio jurídico bilateral**. Para isso concorrem sujeitos com interesses divergentes, sem os quais o consentimento seria impossível, figurando duas ou mais partes em posições opostas do dever jurídico. **A reciprocidade de débitos e créditos é a pedra angular do contrato bilateral, com a qual os sujeitos da relação jurídica se alternam na posição de credor e devedor.** (...) Dessa maneira, o contrato de transferência de tecnologia, além de ser um contrato bilateral, também é um **negócio jurídico sinalagmático; para cada um dos sujeitos contratantes, ou seja, a causa da prestação do concedente é a contraprestação do adquirente e vice-versa**. Por conseguinte, as obrigações principais assumidas por cada um dos contratantes são contrapostas e equivalentes; para o concedente, consistem em colocar e manter o adquirente em uma posição que lhe permita utilizar e explorar o bem imaterial transmitido ou obter a prestação do serviço técnico pertinente, enquanto que, para o adquirente, a obrigação principal consiste em pagar o concedente o preço acordado pela utilização do bem ou prestação do serviço.” (p. 145-146).

<sup>123</sup> Importante mencionar que, pelo art. 3º da instrução, os contratos de *exportação* de tecnologia estão dispensados da averbação ou registro no INPI. Além disso, a Resolução nº 156/2015 do INPI lista os contratos não sujeitos a averbação ou Registro (por não implicarem, na visão da autarquia, transferência de tecnologia).

<sup>124</sup> Para um histórico das regulações sobre a transferência de tecnologia de 1970 (Lei nº 5.648/70, que instituiu o INPI e sua competência de intervenção nos contratos de transferência de tecnologia) até 2013, v. IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 507-510; e BRANCHER, Paulo M. R. *Contratos de Licenciamento de Propriedade Industrial: autonomia privada e ordem pública*. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 76-82.

- a) o contrato de licença e de sublicença para exploração de patente concedida ou de pedido de patente, conforme disposto nos artigos 61 a 63 da Lei nº 9.279, de 1996;
- b) o contrato de licença e de sublicença para exploração de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial, conforme disposto no artigo 121 da Lei nº 9.279, de 1996; e,
- c) o contrato de licença e de sublicença para uso de registro de marca ou de pedido de marca, conforme disposto nos artigos 139 a 141 da Lei nº 9.279, de 1996.

**II - Cessão de direito de propriedade industrial:**

- a) o contrato de cessão de patente concedida ou de pedido de patente, conforme disposto nos artigos 58 a 60 da Lei nº 9.279, de 1996;
- b) o contrato de cessão de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial, conforme disposto no artigo 121 da Lei nº 9.279, de 1996; e,
- c) o contrato de cessão de registro de marca ou de pedido de marca, conforme disposto nos artigos 134 a 138 da Lei nº 9.279, de 1996.

**III - Transferência de tecnologia:**

- a) o contrato de fornecimento de tecnologia (“know how”) que compreende a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços; e,
- b) o contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e científica que estipula as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudo se projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados.

**IV- o contrato de Franquia empresarial regido pela Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994.** (grifos e sublinhados nossos)

Bem se vê que o rol de contratos submetidos a averbação ou registro pelo INPI é extenso. Além das categorias de licença e cessão de direitos de PI que já analisamos acima – os quais, como visto, são, por vezes, essenciais à uma efetiva transferência de tecnologia em seu sentido *lato* (e eram, nas regulações anteriores, expressamente abrangidos pela denominação “transferência de tecnologia”), – a regulação também prevê, como modalidades de transferência de tecnologia *stricto sensu*, a prestação de serviços de assistência técnica e científica<sup>125</sup> e o fornecimento de tecnologia (“know how”)<sup>126</sup>.

Além disso, ainda no grande guarda-chuva da tecnologia (embora situado, por opção legislativa, sob a aba do direito autoral), os programas de computador também são atraídos pela regulação que norteia atuação do INPI, caso impliquem uma efetiva cessão, entendida

---

<sup>125</sup> Conforme definição constante no site do INPI: “Contratos ou faturas de prestação de serviços de assistência técnica que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados quando relacionados à atividade fim da empresa, assim como os serviços prestados em equipamentos e/ou máquinas no exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de documento, como por exemplo, relatório.”.

<sup>126</sup> O registro e a averbação produzem os seguintes efeitos: (i) validade e eficácia do contrato perante terceiros a partir da data da publicação da averbação/do registro do contrato no INPI; (ii) os benefícios de dedutibilidade fiscal e a autorização de remessa de pagamento ao exterior, quando o contratado for uma parte estrangeira (v. Lei nº 4.131/62, art. 9º: submissão ao BACEN; Lei nº 3.470/58, art. 74, IN RFB nº 1455/2014, art. 17 e Regulamento do Imposto de Renda – Decreto nº 3.000/99, art. 355, § 3º, Lei 8.383/91, art. 1º, § 2º: regras sobre o IR; Portaria nº 436/58: limites à remessa; Lei nº 10.168/00, art. 2º: incidência da Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico – CIDE sobre os valores pagos a título de licença de uso ou de aquisição de conhecimentos tecnológicos, bem como sobre os valores resultantes de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior).

essa como acesso amplo aos códigos-fonte e toda a documentação que o acompanha<sup>127</sup>. Os contratos de licenças de software, embora frequentemente críticos ao desenvolvimento tecnológico conjunto (como visto no item 1.1.) – constituindo a plataforma a partir do qual se desenvolvem novas soluções – não necessitam passar pelo escrutínio do INPI.

Nesse diapasão, Juliana Viegas<sup>128</sup> contempla, no conceito de tecnologia, uma vasta gama de conhecimentos:

*“A tecnologia não se destina apenas à produção industrial; pode haver tecnologia na área de comércio, de agricultura, de serviços, de administração empresarial, isto é, em qualquer área da atividade econômica do homem. A tecnologia caracteriza-se por conter um valor econômico, decorrente tanto da vivência e da experiência adquiridas nas atividades empresariais, como de processos específicos de pesquisa e desenvolvimento empreendidos para a obtenção de um determinado resultado tecnológico. A tecnologia pode estar contida em uma infinidade de suportes físicos, como produtos acabados ou componentes (e seus manuais), desenhos e plantas, relatórios técnicos, projetos, fórmulas, instruções de processo e fabricação, software e outros.”* (grifos nossos).

Interessante notar que, embora relacionados e muitas vezes utilizados como sinônimos, os conceitos de tecnologia e de inovação não se confundem. Inovação, tal como definida pela Lei de Inovação, constitui a: *“introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho”* (art. 2º, IV).

Em outras palavras, poderá haver tecnologias realmente inovadoras e tecnologias que, embora dotadas de valor econômico e importância estratégica, não são qualificadas como inovadoras por não atender aos requisitos da definição legal.

Um outro conceito importante é o de *know how* (tratado pela regulação como sinônimo de “tecnologia não patenteada”), que ora compreende e ora se aparta do conceito de tecnologia. Elisabeth Kasznar Fekete<sup>129</sup> sistematiza as diversas conceituações de *know how*, para delas extrair a presença de quatro elementos característicos, considerados isolada

---

<sup>127</sup> Conforme a Lei de Software: **Art. 11.** *“Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos contratos, para que produzam efeitos em relação a terceiros. Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia”.*

<sup>128</sup> VIEGAS, Juliana L. B. *Propriedade Intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias*, Manuel J. P. dos Santos e Wilson P. Jabur (coordenadores), São Paulo, Saraiva, 2007 (série GVlaw), pp. 147 e segs.)

<sup>129</sup> *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro*, Rio de Janeiro, Forense, 2003, p. 47 e segs.

ou conjuntamente: habilidade técnica, experiência técnica, conhecimentos técnicos e os processos<sup>130</sup>.

Protegidos pela via da vedação à concorrência desleal (art. 195, XI e XII da LPI – coibindo meios fraudulentos de obtenção de tais informações para desviar clientela – e Acordo TRIPS, art. 39<sup>131</sup>) e por disposições contratuais relativas a regras de sigilo e resguardo de informações confidenciais, os segredos de negócio, indústria e comércio, por sua vez, também são relevantes em matéria de tecnologia, sendo que entendemos constituírem espécie inserida no gênero *know how*<sup>132</sup>. No dizer de Gabriel Leonardos<sup>133</sup>, “***o know-how pode ou não estar protegido segundo o regime legal do segredo***”.

Feita esta diferenciação, ressalte-se que a manutenção de um regime de segredo sobre determinada tecnologia tem impacto no seu valor econômico<sup>134</sup>. Destaca-se, ainda, a possibilidade de variação do grau de segredo e, paradoxalmente, que uma tecnologia pode continuar valiosa sem ser absolutamente secreta.

De todo o modo, é importante notar que a terminologia adotada para se referir às informações e dados empresariais sigilosos varia na prática, sendo utilizadas, de forma intercambiável expressões como: segredo de fábrica, de comércio, de indústria, de negócio,

<sup>130</sup> Nas palavras de Gabriel F. Leonardos, *know how*, abarca “qualquer informação que possua valor econômico para quem a detém, podendo ela referir-se a processos ou métodos industriais, comerciais ou de prestação de serviços.” (Tributação da transferência de tecnologia, Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 76).

<sup>131</sup> “Art. 39.1. Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no Artigo 10bis da Convenção de Paris (1967), os **Membros protegerão informação confidencial de acordo com o parágrafo 2 abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3 abaixo. 2. Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação: (a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes; (b) tenha valor comercial por ser secreta; e (c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.” (grifos nossos)**

<sup>132</sup> Acerca do objeto da proteção por segredo, v. FEKETE, Elisabeth Kasznar. *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro*, Rio de Janeiro, Forense, 2003 Op. cit., p. 62 e 83.

<sup>133</sup> Op. cit., pp. 76 e 77.

<sup>134</sup> Nessa linha, importante notar que existem basicamente duas formas de se proteger ou manter a exclusividade sobre tais conhecimentos: por meio do regime de segredo ou pela obtenção de uma patente: “[...] podemos constatar que o *know how* pode ter como objeto tanto conhecimentos que possam vir a ser patenteados, como também aqueles que não apresentam os requisitos para a obtenção de uma patente. Neste sentido, o entendimento da doutrina é que o *know how* pode consubstanciar-se em invenções patenteáveis, as quais seu titular decidiu não patentear e desfrutar em regime de segredo, como também em conhecimentos técnicos menores, não configurando propriamente invenções.” (ZAITZ, Daniela. *Direito e know how*, Juruá, Curitiba, 2005, p. 49). A patente tem a desvantagem de pressupor a abertura dos conhecimentos à toda sociedade e por implicar um prazo determinado de exclusividade; já os segredos têm a desvantagem de exigir um nível de cuidado maior para seu resguardo, pois podem perder instantaneamente o valor caso sejam divulgados.

tecnologia, ou, ainda, em referência à doutrina estrangeira, *know how*, *trade secret* e *savoir-faire*.

Cumprir notar que a intervenção do INPI na seara contratual (inclusive restringindo *royalties* e prazos contratuais) sempre foi objeto de crítica histórica pela comunidade de PI<sup>135</sup>, sobretudo por remontar aos tempos de uma política de substituições de importações na virada da década de 50 para 60, embora a Instrução Normativa nº 70/2017 tenha representado uma certa evolução, na medida em que excluiu a análise *ex ante* de questões tributárias e cambiais, simplificando o procedimento (a Circular BACEN nº 3.837/2017 passou a disciplinar, de maneira sucinta e pouco conclusiva, a matéria).

Contudo, essa análise descentralizada das questões cambiais e tributárias, aliada à falta de articulação do INPI com o BACEN e a Receita Federal (cuja regulamentação encontra-se defasada, inclusive no que tange ao diálogo com as categorias de direitos existentes na legislação de PI) traz insegurança aos contratantes.

Além disso, a resistência do INPI em aceitar contratos envolvendo licença (e não transferência) tecnologia não patenteada também é questionada por fornecedores e tomadores de tecnologia, por acarretar insegurança jurídica<sup>136</sup>. Isso porque, com o término do contrato, a parte receptora será obrigatoriamente considerada como proprietária dessa tecnologia adquirida e poderá continuar utilizando o *know how* livremente, o que, eventualmente, pode não ser o desejo do detentor do *know how*.

Importante notar, também, que o INPI não regula contratos de exportação de tecnologia, os quais estão dispensados da averbação ou registro no INPI. Ou seja, não há visão holística da parceria tecnológica em sua perspectiva de troca e complementariedade.

Constata-se, portanto, que a regulação dos contratos de transferência de tecnologia no Brasil captura apenas alguns recortes do que seria uma parceria de desenvolvimento tecnológico conjunto – nos moldes do caso concreto exposto no item 1.1 (e de tantos outros encontrados na praxe) – que, embora também envolva usualmente licenças (cruzadas) e transferência de tecnologia (inclusive com registro no INPI), é geralmente estruturada em

---

<sup>135</sup> A respeito, v., e.g., CAETANO, Gustavo Swenson. Comentários ao artigo 211 da Lei da Propriedade Industrial, sob a perspectiva da jurisprudência nacional, p.171-179. In: BRUNNER, Adriana G.; SILVEIRA, Clovis; FRANCO, Karin Klempp; QUEIROZ, Andrea G. *A Propriedade Intelectual no Novo Milênio*. São Paulo: ASPI, 2013, p. p. 178-179). O autor menciona o PL 6.287/2009 que propõe alteração do artigo 211 para restringir a atuação do INPI, já foi objeto de algumas discussões, mas jaz sem andamento no Congresso Nacional.

<sup>136</sup> V. MULLER, Karina H. Apontamentos sobre contratos de transferência de tecnologia no Brasil. In: FERREIRA, Carolina I.; GUIMARÃES, Antônio M. da Cunha. *Desafios empresariais e seus reflexos jurídicos*. São Paulo: Ícone, 2013, p. 161-176.

quadrantes muito mais complexos e sofisticados, permitindo uma efetiva *transmissão mútua de conhecimentos e tecnologia* em uma via de mão dupla<sup>137</sup>.

Entendidas as categorias e conceitos fundamentais acerca dos contratos de transferência de tecnologia, dos quais inferem-se sua inegável importância ao desenvolvimento tecnológico e suas limitações, passemos à compreensão da função instrumental que enxergamos para os contratos de transferência de tecnologia, em uma perspectiva de construção conjunta e colaborativa.

### **1.3.2. Função e importância estratégica e resignificação dos contratos de transferência de tecnologia na 4ª Revolução Industrial: da PI estática à PI dinâmica**

Como visto acima, os contratos de transferência de tecnologia sempre tiveram relevância como instrumento de habilitação e internalização tecnológica, constituindo uma alternativa eficiente ao desenvolvimento interno. Ao empresário, em seu processo decisório, cabe avaliar os custos, os riscos e os resultados pretendidos quando da tomada de decisão acerca de investir em P&D interno (“build”), adquirir tecnologias e conhecimentos de fontes externas ou empresas que as detenham (“buy”) ou desenvolver conjuntamente com parceiros externos (“build and buy”).

Evidentemente que há casos de sucesso de desenvolvimento predominantemente interno no Brasil, com grandes centros de P&D (como a Embraer, a WEG e a Braskem) e exemplos de empresas que utilizam com maestria as parcerias locais com centros de pesquisa e universidades (estas últimas, aliás, as maiores depositantes de patente residentes no país).

Entretanto, analisando o balanço de pagamento tecnológico brasileiro, p. ex., nota-se claramente que o país ainda é bastante dependente de tecnologia vinda do exterior, apresentando um perfil de receptor de tecnologia no qual as receitas derivadas do uso de tecnologias desenvolvidas no país bastante inferior às despesas com a internalização de tecnologias estrangeiras.

---

<sup>137</sup> Após comentar a ascensão dos contratos de colaboração no correr da segunda metade do século XX e seu racional econômico, a Profa. Paula Forgioni destaca a “*força motriz da propriedade intelectual*”, que ganha crescente importância no contexto da economia do conhecimento e da maior interdependência entre os agentes, devendo assumir sua dimensão como instrumento concorrencial para o alcance do desenvolvimento tecnológico (FORGIONI, Paula A. *A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado*. São Paulo: RT, 2009, p. 167-175). Para que possa exercer essa força em sua potência máxima em um cenário cambiante, os contratos de PI devem constantemente se reinventar.

Com efeito, v. o Balanço de Pagamento Tecnológico relativo às duas primeiras décadas do século XXI:

**Tabela 1. Balanço de Pagamento Tecnológico Brasileiro (entrada e saída)**

Balanço de Pagamento Tecnológico (2002 a 2018)  
Fonte: Banco Central do Brasil

Receita com Royalties e Serviços de Assistência Técnica (ingressos em US\$ milhões)						
Ano	Uso de Marcas (Cessão e Licença)	Exploração de Patentes (Cessão e Licença)	Fornecimento de Tecnologia	Serviços de Assistência Técnica	Franquias	Total
2002	19	0	7	2	0	27
2003	2	0	2	4	0	9
2004	3	0	2	2	0	7
2005	1	0	2	38	0	41
2006	22	2	6	686	0	717
2007	34	2	7	901	1	944
2008	49	13	47	611	1	720
2009	40	1	75	690	3	808
2010	67	7	64	605	1	743
2011	94	10	122	653	1	880
2012	84	26	95	1.163	3	1.372
2013	66	14	158	816	11	1.065
2014	119	33	57	293	1	503
2015	202	61	55	391	1	710
2016	103	29	22	314	1	469
2017	223	41	28	296	3	591
2018	225	48	44	362	2	681

Despesas com Royalties e Serviços de Assistência Técnica (pagamentos em US\$ milhões)						
Ano	Uso de Marcas (Cessão e Licença)	Exploração de Patentes (Cessão e Licença)	Fornecimento de Tecnologia	Serviços de Assistência Técnica	Franquias	Total
2002	22	59	485	423	10	1.000
2003	27	75	454	416	14	986
2004	42	64	470	292	16	884
2005	65	183	646	306	25	1.226
2006	120	198	641	327	35	1.322
2007	180	254	1.055	435	54	1.977
2008	170	187	1.363	592	116	2.428
2009	173	184	1.277	536	105	2.276
2010	283	212	1.310	547	193	2.544
2011	340	298	1.378	791	219	3.027
2012	433	356	1.475	646	225	3.134
2013	393	358	1.568	530	217	3.064
2014	630	296	1.460	467	97	2.950
2015	457	353	1.015	254	99	2.178
2016	395	334	926	176	119	1.950
2017	477	409	1.004	97	134	2.121
2018	486	410	993	88	146	2.123

Um outro indicador relevante diz respeito ao uso do sistema de PI no Brasil. Com efeito, a maioria dos titulares de pedidos de patente de invenção no Brasil são estrangeiros,

enquanto os residentes concentram a titularidade de pedidos de patente de modelo de utilidade, o que indica uma baixa densidade tecnológica, uma vez que a invenção representa uma disrupção muito mais profunda em termos técnicos do que um modelo de utilidade, que representa um aperfeiçoamento ou melhoria técnica em algo já existente. Os gráficos abaixo são sintomáticos:

**Tabela 2. Dados INPI – perfil dos pedidos de patente e dos usuários do sistema de PI**

**Figura 1.1 - Pedidos de patentes depositados (PI+MU+CA), 2008-2018**



Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v6.0.

**Figura 1.3 - Pedidos de patentes de invenção por origem do depositante, 2008-2018**



Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v6.0.

Os indicadores acima dão conta de que (i) há um desafio (e, olhando o copo meio cheio, uma oportunidade) muito grande às empresas brasileiras para que possam adquirir tecnologias que viabilizem seu salto tecnológico para, eventualmente, se beneficiarem futuramente do recebimento de royalties pelo uso de suas tecnológicas; e (ii) não obstante a existência dos elementos essenciais a um ecossistema promotor de inovação (sob a lógica

da Lei de Inovação), ainda há um uso pouco intensivo do sistema de PI para captura de valor dos principais ativos das empresas do século XXI e aproveitamento da diferenciação tecnológica para aumento da competitividade.

Ocorre que, como visto acima, a lógica de desenvolvimento tecnológico está se modificando profunda, rápida e significativamente no contexto da 4ª Revolução Industrial. Em tempos de inovação aberta e exponencial, não parece fazer sentido estratégico, dentro de uma lógica inspirada pelo Direito e Desenvolvimento, criar óbices para a internalização e cocriação de tecnologias, bem como a troca de conhecimentos e habilidades complementares que permitam aos atores nacionais dar saltos tecnológicos e ofertando soluções inovadoras ao mercado local e internacional.

A premência de integrar-se às cadeias globais de valor, atraindo para o país as tecnologias capazes de (com os *inputs* dos agentes locais) resolver os problemas brasileiros nos mais diversos campos (da sustentabilidade à logística de transporte, das cidades inteligentes à integração das cadeias produtivas, e assim por diante) está a exigir respostas sistêmicas mais coerentes e integradas.

É tempo, sobretudo, de aprender com os conhecimentos dos outros, adaptando-o à sua realidade. Sabe-se que uma licença de patente ou de software, em si, possui um valor bastante limitado para fins de habilitação tecnológica, sem que a elas estejam atrelados à transferência dos conhecimentos técnicos necessários para compreender e operar a tecnologia (e quiçá desenvolver a capacidade de mantê-la e incrementá-la de maneira autônoma e independente)<sup>138</sup>.

Como visto no item anterior, muitas vezes os contratos envolvendo tecnologia sequer se corporificam em patentes ou registros de software, antes se compondo de um conjunto de conhecimentos e *know how* dotado de elevado valor estratégico (ex. contrato de tecnologia não patenteada). Afinal, nem todos os campos da técnica necessariamente serão elegíveis à proteção de patente (inclusive implementadas por programas de computador) e tampouco os

---

<sup>138</sup> A disseminação da informação tecnológica por meio das patentes tem papel importante, mas “a assimilação da tecnologia depende em grande parte do domínio do *know how*, que por ser de conhecimento do estado da técnica e incorporar em grande parte conhecimento tácito, não necessariamente precisa estar detalhado no documento de patente. Isso dificulta a utilização do documento de patente por si só como um instrumento de transferência de tecnologia, especialmente para aqueles que não possuem o domínio do estado da técnica. (ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. *Introdução ao Sistema de Patentes, Aspectos técnicos, institucionais e econômicos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 290). Sobre essa questão, v. WIPO. World Intellectual Property Organization. *WIPO Intellectual Property Handbook*. 2. ed. Geneva: WIPO, 2004 (reprinted 2008), p. 172.

softwares atenderão ao requisito da originalidade. O que não significa que não tenham utilidade para os fins.

Além disso, no atual passo exponencial do desenvolvimento tecnológico, é impossível deter e acumular todos os conhecimentos necessários a uma competição em termos paritários<sup>139</sup>, daí a proeminência que ganham os contratos de licença colaborativos para o desenvolvimento conjunto de tecnologias<sup>140</sup>.

A imagem icônica, criada por Walt Disney e Carl Banks, do engenhoso Professor Pardal, que concebe e dá vida a invenções incríveis sozinho em seu laboratório, ilustra uma ideia básica de inovação como uma atividade para uma única pessoa ou desenvolvida internamente em uma única empresa (neste caso, por meio de uma enorme e bem estruturada área de P&D) costumava fazer sentido em um mundo onde a inovação evoluía em blocos monolíticos (ou áreas científicas/técnicas específicas, como mecânica, eletrônica, química etc.).

Atualmente, no entanto, e como resultado da exponencial evolução de várias áreas do conhecimento, especialmente durante o século passado e com o grande fluxo de dados, informações e conhecimento tornados disponíveis através de uma busca simples e (quase) instantânea, as fronteiras da inovação se expandem nas interfaces de cada uma dessas áreas (por exemplo, saúde e computadores/inteligência artificial), não é viável – e, na verdade, impossível – que uma única entidade detenha todo o estado da arte pertinente à sua atividade de negócios e de mercado.

A realidade é que os inovadores e as empresas inovadoras (sejam eles pequenas e médias empresas – que não são capazes de suportar enormes custos de P&D – ou grandes e consolidadas – que não são capazes e geralmente não possuem processos suficientemente

---

<sup>139</sup> Sobre a racionalidade econômica do licenciamento e da transferência de conhecimento, anota Paulo Brancher, com precisão, que: “*Há vários motivos pelos quais empresas transferem conhecimento de forma recíproca. Seja por conta da incapacidade de realizar investimentos relevantes em P&D, seja porque se trata de ativo protegido, ou mesmo porque simplesmente pode ser uma forma de obter uma tecnologia em troca de outra, empresas revelam sua tecnologia e autorizam seu uso em benefício de terceiros. (...) Antes da negociação e da celebração do instrumento jurídico, existe um processo decisório, envolvendo futuros licenciador e licenciado, com relação ao objeto do licenciamento, à estipulação de seu preço, às vantagens e desvantagens de cada lado na transação, bem como se o licenciamento faz mais sentido do que procurar meios alternativos para alcançar o mesmo resultado, como a procura de outra tecnologia, ou mesmo o desenvolvimento de tecnologia por conta própria.*” (BRANCHER, Paulo M. R. *Contratos de Licenciamento de Propriedade Industrial: autonomia privada e ordem pública*. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 102-103, grifos nossos).

<sup>140</sup> Sobre o conceito de contratos de licença colaborativos, v. WIPO. World Intellectual Property Organization. *WIPO Guide on licensing of copyright and related rights*. 1. ed. Geneva: WIPO, 2004. “*Collaborative license agreements. This form of license agreement is entered into by parties when one party has the resources for manufacturing the software while the other has the technology and know how for it*” (p. 93).

ágeis de P&D) estão agora inseridos num complexo (e digital) ecossistema de produção e alocação de risco, onde governos e o capital de risco ocupam um lugar proeminente e no qual a abertura e a colaboração “*are the new black*”, como os americanos costumam dizer.

Assim, como visto na Introdução, em muitas ocasiões, a competição precisa ser substituída pela chamada “coopetição” e os competidores precisam colaborar para atingir seus objetivos, particulares ou mútuos.

Embora a inovação dita “fechada” continue presente, ela subsiste dentro de uma lógica progressivamente maior de inovação aberta. Buainain e Souza pintam com riqueza esse novo quadro contextual:

*“É preciso considerar que o modelo tradicional da inovação, baseado no P&D endógeno ou em contratos fechados de projetos entre empresas e instituições de pesquisa está superado. Os sistemas de inovação tradicionais descritos por Lundvall, 1988; Niosi et al., 1993 e Freeman, 1995, evoluíram para as redes de inovação (Kogut e Zander, 1992) e para os chamados ecossistemas de inovação (Moore, 1993). No ambiente competitivo global, o conhecimento, recurso fundamental para inovação e competitividade contínuas, passou a ser gerado em redes internacionais de pesquisa e tecnologia. Empresas de todos os portes, incluindo as grandes, recorrem, cada vez mais, a conhecimento externo produzido por diferentes atores – universidades, instituições públicas e privadas de pesquisa, fornecedores, clientes – para alavancar suas próprias capacidades. A complexidade e interdisciplinaridade dos processos de inovação levou à formação dos chamados ecossistemas de inovação que reúnem em uma mesma localidade um pool de recursos, competências e capacidades diversificadas para responder ao desafio da inovação em áreas específicas. Nascidos locais, os ecossistemas se inserem em redes colaborativas internacionais, que demandam coordenação para promover o alinhamento, explorar as sinergias e complementaridades dos recursos e competências.”*

*“Em um mundo de informação imperfeita e assimétrica, os contratos, como tais, não podem garantir uma colaboração bem-sucedida, mas o processo de contratação pode ser usado propositalmente para aumentar a compreensão e o aprendizado mútuos e para aumentar a confiança” (BUAINAIN, Antonio Marcio e SOUZA, Roney Fraga Souza (coord.). Propriedade Intelectual e desenvolvimento no Brasil. Rio de Janeiro: Ideia D; ABPI, 2019.p. 67, grifos nossos)<sup>141</sup>.*

E, sobre os cuidados com a propriedade intelectual derivada de tais esforços cooperativos e “coopetitivos”, assinalam que:

---

<sup>141</sup> Ainda sobre a mecânica de funcionamento de PI no contexto da inovação aberta: “*More precisely, OI [open innovation] puts particular emphasis on the possibility of licensing patents in and out. Licensing-in allows companies to access knowledge than otherwise would not be at their disposal (or would come at a higher cost). Licensing-out allows companies to generate more revenues from company-own ideas and IP and can also enhance protection against unlawful external agents’ appropriation*” (JOLLY, Adam (editor). *The Handbook of European Intellectual Property Management: Developing, Managing and Protecting Your Company's Intellectual Property*. 3. ed. London: Kogan Page, 2012. Chapter IP and Open Innovation (written by Maria del Henar Alcalde Heras and Bart Kamp, p. 45).

E prosseguem os autores sobre a ressignificação do papel da PI no novo cenário: “*All in all, through OI the traditional conception of intellectual property rights as an old-fashioned protection mechanism, which obstructs organizational openness and inter-firm cooperation over IP, is being dismissed. In fact, OI puts patents in the limelight again as an important mechanism for cooperation between organizations, and as a lever for firms to capture superior value from IP. Similarly, it advocates a more fluid exchange of knowledge, ideas and patents and thus tries to combat imperfections in the market for IP*” (Op. cit. p. 46).

*“Mesmo em redes abertas de conhecimento, a definição da propriedade intelectual sobre os resultados que poderão ser gerados pela colaboração é chave e pode fazer a diferença entre viabilizar ou não a própria colaboração. Mais que isto, a PI adquiriu o status de ativo estratégico, determinante na decisão de aquisição de empresas de potencial inovador, mesmo em fase inicial de desenvolvimento das ideias e ou implantação de negócios, ou na fusão de empresa com ativos intangíveis complementares, como se observou na indústria farmacêutica em geral. Também cresceu o mercado de licenciamento de tecnologia, mesmo envolvendo empresas que disputam ferrenhamente o mesmo mercado (Buainain et al. 2005), o que implica o estabelecimento de acordos que como regra têm contribuído positivamente para elevar a concorrência, a inovação e os benefícios para os consumidores em geral.” (Op. Cit., p. 69, grifos nossos)*

Percebe-se que os contratos de PI são ressignificados no contexto da inovação aberta, desempenhando um papel fundamental na criação e circulação dos ativos de PI em suas mais diversas vertentes. E a gestão da PI nas empresas também é redesenhada<sup>142</sup>.

Reforça-se, portanto, a dimensão obrigacional da PI em detrimento de sua natureza consagrada de direito de propriedade, o que potencializa sua importância na dinâmica concorrencial. Dito de outra maneira, a ênfase passa dos sujeitos (titulares) para o verbo (usar, explorar, desenvolver, trocar, complementar, ensinar, aprender etc.). Enfatiza-se a PI não como um fim em si mesmo, mas como um meio, um instrumento para atingimento de objetivos comuns ainda que movidos por interesses diversos e complementares.

Proteger o valor e a higidez desses vínculos ganha relevo, considerando o grau de interdependência e complementariedade que essas relações pressupõem.

Sob esse enfoque, as licenças cruzadas<sup>143</sup>, sobretudo no contexto de parcerias voltadas ao desenvolvimento conjunto de novos ativos de propriedade intelectual,

---

<sup>142</sup> “Retomando o raciocínio exposto anteriormente, segundo o qual a Propriedade Intelectual deve ser objeto de negociação das sociedades empresárias que moldem suas atividades de acordo com o paradigma da inovação aberta, tendo em vista que uma das principais características da Propriedade Intelectual (bem como da propriedade física) é sua alienabilidade, isto é sua possibilidade de ser objeto de compra, venda, doação, aluguel e troca (ainda que com limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico), um elemento vital para o sucesso de uma estratégia negocial baseada em Open Innovation é a gestão, pela empresa, do seu portfólio de Propriedade Intelectual a partir da captação de valor do conhecimento produzido internamente e, por conseguinte, dos direitos de propriedade intelectual, cenário no qual destaca-se a gestão jurídico-contratual” (PORTILHO, Raphaela Magnino Rosa. *Open innovation e os direitos da propriedade intelectual: interseção ou dicotomia? A atuação dos instrumentos contratuais na promoção da inovação aberta*. Rio de Janeiro: Gramma, 2016, p. 46). Acerca da forma (e dos riscos) de se centralizar a gestão da PI (ou os recebíveis decorrentes de seu uso ou exploração) em uma entidade-mãe, v. QUIQUEREZ, Alexandre. *IP Holding Companies: perfect match or liaisons dangereuses between tax law and IP law?*. 3e prix ATRIP, 2013. Univ. Lyon 2.

<sup>143</sup> “Licenças cruzadas e pools patentários são acordos pelos quais dois ou mais titulares de patente se concedem licenças dos seus respectivos direitos. Tratam-se de práticas normalmente pró-competitivas porque eliminam barreiras entre titulares de patentes que se bloqueiam, possibilitando a pesquisa e a integração de tecnologias complementares. As licenças e os ‘pools’ também são interessantes alternativas para se resolver complexas disputas judiciais, nas quais empresas se acusam mutuamente. Ademais, reduzem custos de transação relativos a licenciamento, pois o possível futuro licenciado não precisa negociar a licença de um produto com cada um dos titulares de patentes envolvidas, podendo fazê-lo com o ‘pool’ diretamente. (ANDRADE, Gustavo Piva de. A interface entre a propriedade intelectual e o direito antitruste. *Revista da ABPI*, n. 91, p. 29-50, nov/dez 2007, p. 42)

constituem o ferramental essencial a partir do qual se estrutura toda a troca de conhecimento e a efetiva habilitação tecnológica<sup>144</sup>.

Dito de outro modo, as licenças cruzadas (no contexto dos contratos de transferência de tecnologia) representam a verdadeira mola propulsora dos saltos tecnológicos, eis que, a um só tempo, eliminam barreiras (de confidencialidade, de exclusividade, de acesso a tecnologias e conhecimentos úteis etc.) e criam um ambiente propício à troca, à sinergia e à complementariedade<sup>145</sup>. Não por acaso, muitas vezes representam uma alternativa mais eficiente para a conjugação de vocações, pavimentando a construção de vínculos duradouros sem a necessidade de estruturação de vínculos societários (como em uma joint-venture<sup>146</sup>).

Isso tudo com a vantagem de, dada a sua natureza, serem dotadas dos atributos de simplicidade (ainda que em operações sofisticadas), flexibilidade, plasticidade, segurança e previsibilidade.

É evidente que tais arranjos contratuais, embora proporcionem evidentes benefícios, não estão imunes a toda a sorte de riscos inerentes a relacionamentos complexos que se protraem no tempo.

---

<sup>144</sup> Dentre os diversos arranjos envolvendo licenças cruzadas, possuem enorme importância os pools de patentes essenciais relacionadas a padrões técnicos (p.ex. 3G, 4G e 5G), que devem (relativizando o caráter, em regra, voluntário das licenças de PI) ser oferecidas em bases justas, razoáveis e não discriminatórias (no acrônimo em inglês, FRAND), por se tratar de instrumentos quase infraestruturais. Para uma análise pormenorizada do tema, v. ISHIDA, Jessica Satie. *Licenciamento de patentes essenciais a um padrão técnico: aplicabilidade da doutrina das essenciais facilities*. 2019. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, especialmente p. 167-168. Anota a autora (quanto à finalidade dessas estruturas): “Entende-se que os proprietários de bens nesses moldes detêm posição privilegiada em relação aos demais agentes no mercado, mas ainda assim devem ter um comportamento concorrencial. Com o compartilhamento, há a expectativa de fomento à concorrência, o que é desejável para a promoção de melhores e/ou novos serviços e produtos (em última análise, inovação).” (p. 168).

<sup>145</sup> Desde que, evidentemente, respeitem a lógica e as normas de defesa da concorrência (v. SCOTCHMER, Suzanne. *Innovation and Incentives*. Cambridge: The MIT Press, 2004, p. 90 e 161). Para Abrantes, indícios fortes da licitude do pool são (i) a existência de cláusula de não exclusividade de licenciamento, permitindo aos interessados adquirir as tecnologias do pool em bloco ou individualmente; a inexistência de venda casada entre tecnologias protegidas e não protegidas; e a existência de tecnologias complementares entre si, que competem no mesmo mercado relevante. (ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. *Introdução ao Sistema de Patentes, Aspectos técnicos, institucionais e econômicos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 310-311).

<sup>146</sup> Sobre as joint ventures de PI, v. European IPR Helpdesk. *Fact Sheet ‘Commercializing Intellectual Property: Joint Ventures’*, European Union, updated version, November 2013, p. 3. Disponível em: <[https://www.een-hessen.de/fileadmin/user\\_upload/Hessen/Seiten/PDF/Commercialising\\_Intellectual\\_Property\\_Joint\\_Ventures\\_0.pdf](https://www.een-hessen.de/fileadmin/user_upload/Hessen/Seiten/PDF/Commercialising_Intellectual_Property_Joint_Ventures_0.pdf)> Acesso em 22.fev.2021. Conceitualmente, as parcerias estratégicas de desenvolvimento conjunto seriam uma espécie de joint venture em seu sentido lato (no sentido de uma união voltada ao compartilhamento de riscos); em seu sentido estrito, a joint venture, seja estruturada de modo contratual ou por meio da criação de uma entidade, caracteriza-se pela operação conjunta como uma única sociedade e por seu fôlego de perenidade (a joint venture da Nokia com a Siemens, entre 2006 e 2013, no campo de redes é um exemplo, embora tenha se encerrado de forma relativamente precoce); já a parceria estratégica, caracteriza-se, na essência, pela manutenção da independência dos contratantes (insculpida em cláusula contratual padrão) e por seu escopo definido (geralmente com espírito de projeto, com fases bem definidas), ainda que haja, muitas vezes, uma relação de interdependência e um intuito de longo prazo.

Os maiores riscos de um desenvolvimento tecnológico conjunto são: (i) o vazamento da propriedade intelectual; (ii) a titularidade indefinida da propriedade intelectual trazida à relação e (iii) a incerteza acerca da titularidade propriedade intelectual futura. Por sua vez, constituem mitigadores desses riscos: (i) regular o tratamento informações confidenciais (compartilhadas em “*need-to-know basis*”); e (ii) definir claramente quem contribui com o que, quem é dono do que e quem é licenciado e sob quais condições<sup>147</sup>.

Mas não é só. O risco dos efeitos de crises empresariais (ora motivados por rápida obsolescência tecnológica que põem à prova os modelos de negócio, ora por situações conjunturais de crise) sobre essas verdadeiras redes sistêmicas de relações envolvendo a criação e o compartilhamento de conhecimento e tecnologia constitui um ponto de grande atenção, infelizmente não tratado localmente com a criticidade que o assunto mereceria (antes se pode dizer, praticamente ignorado).

Desse modo, esse deslocamento pendular que denominamos da PI estática para a PI dinâmica ainda está a merecer, do ponto de vista normativo e científico, contribuições e estudos mais aprofundados, cuja inexistência contrasta com a sua rápida e notória difusão local (inclusive capitaneada por um forte movimento empreendedor baseado em modelos de inovação disruptiva e voltado à superação das deficiências brasileiras, em seus mais diversos espectros<sup>148</sup>).

Especificamente no âmbito da disciplina brasileira da Empresa em Crise, o equacionamento desse tipo de questão parece estar completamente à margem das preocupações, não havendo (à exceção das poucas referências mencionadas na Introdução) disposições legais específicas acerca dessa realidade, que embora intangível permeia praticamente todas as atividades empresariais (afinal, é possível prestar algum tipo de serviço ou vender algum tipo de produto sem ter algum tipo de integração tecnológica nos dias de hoje?).

---

<sup>147</sup> V. JOLLY, Adam (editor). *The Handbook of European Intellectual Property Management: Developing, Managing and Protecting Your Company's Intellectual Property*. 3. ed. London: Kogan Page, 2012. Chapter “IP in collaboration.” author Annalise Holme, p. 289-291

<sup>148</sup> Há um foco acentuado nas chamadas *fintechs* (incentivadas pelos sandbox regulatórios do BACEN e da CVM) e nas *agrotechs* (que estão na base da modernização do maior setor exportador brasileiro), mas tem havido desenvolvimento robusto também em *regtechs*, *lawtechs* e *healtechs* (essas últimas, ainda mais estimuladas com o advento da pandemia, sobretudo no campo da telemedicina). Todas se caracterizam pelo uso intensivo de tecnologia e por um modelo muito dependente de dados e aplicação de inteligência artificial), e têm recebido expressivos aportes de fundos de *private equity* e *venture capital* como a Redpoint e a Astella, que tem aumentado substancialmente sua atuação local.

Parece-nos um tema de sensível relevância estratégica para ser deixado à margem de maiores investigações, sobretudo considerando que, mundo afora, há uma expressiva construção doutrinária e jurisprudencial acerca dos contratos de PI em geral, ainda que o enfrentamento legislativo do tema seja raro (e insuficiente, como será demonstrado). Mas esse cenário parece estar se modificando, como será pontuado ao avaliar as recentes alterações (não isentas de críticas) nas leis do Reino Unido, da Austrália e da Holanda.

Estabelecer um princípio de contato com essa realidade praticamente inexplorada no Brasil – não sem antes investigar a existência de algum tipo de discussão nos tribunais brasileiros – e organizar os subsídios extraídos da efervescente discussão do tema no exterior, é o intento do próximo capítulo.

## **CAPÍTULO 2 – DO PROBLEMA ÀS SOLUÇÕES (E SUAS LIMITAÇÕES): ENTENDENDO A INTERFACE PI E CRISE A PARTIR DA REALIDADE**

### **2.1. Diretrizes gerais para a investigação e exposição dos resultados: visão panorâmica dos problemas e soluções**

Como abordado anteriormente, a ausência de tratamento legislativo dos contratos de PI no Brasil, aliada aos poucos subsídios (para a matéria específica) trazidos por uma investigação preliminar acerca do tratamento geral atribuído aos contratos bilaterais na disciplina da Empresa em Crise<sup>149</sup>, nos conduziu ao recurso quase obrigatório à análise de fontes doutrinárias estrangeiras e mapeamentos de instituições multilaterais acerca do assunto, até para que se pudesse ter alguma base de extração e comparação das questões consideradas mais relevantes.

Não é demais reiterar que a atenção legislativa reduzida nos parece incompatível com os drásticos efeitos que a continuidade ou não dos contratos bilaterais em geral podem trazer à devedora e as demais entidades que com ela se relacionam e à própria classificação do respectivo crédito.

Embora possam se cogitar múltiplas questões, na falência, prepondera a discussão quanto à legalidade ou efetividade das cláusulas de resolução automática – as chamadas *ipso facto*, bem como a confirmação das prerrogativas do administrador judicial de rejeitar ou aceitar os contratos nos termos do art. 117 da LRE, além do tratamento específico a alguns contratos (art. 119) e outras questões como a possibilidade (ou não) de cessão desses contratos no contexto de uma alienação etc.

Já na recuperação judicial, a principal dúvida nos parece decorrer do enquadramento do crédito decorrente das obrigações contratuais nos termos dos art. 49, caput e §2º. Essas questões serão tangenciadas ao longo do capítulo, na medida de seu aparecimento no contexto das discussões internacionais estudadas, e será analisada, no Capítulo 3, a tentativa (infelizmente malograda) de alteração legislativa quanto a esses pontos. Mas pode-se, desde já, adiantar a conclusão de que a *ipso facto* em si, embora onipresente nos contratos de PI, não é o ponto central de atenção das regulações específicas aos contratos de PI, antes

---

<sup>149</sup> Para uma visão sintética e completa do art. 117 e do panorama doutrinário e jurisprudencial acerca da cláusula resolutiva expressa. v. SACRAMONE, Marcelo B. *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 413-416.

representando uma das dimensões de equacionamento do problema, devendo, dessa forma, ser colocada em perspectiva.

De outra banda, a relativa abundância da construção doutrinária (sobretudo norte-americana, mas não só) a respeito do tema e a diversidade de enfoques e recortes nos instigou a organizar os resultados a partir dos problemas concretos e soluções encontrados (ao invés de centrar nas categorias dogmáticas – p.ex. contratos bilaterais, cláusulas ipso facto, *executory contracts*<sup>150</sup>, inadimplemento eficiente<sup>151</sup> etc.), até pela natureza exploratória do estudo.

Dessa forma, a doutrina e a jurisprudência foram articuladas em torno – e na proporção mínima considerada necessária à compreensão – dos problemas que a presença/ausência/insuficiência da tutela legal faz emergir. O objetivo aqui, como enunciado desde o princípio do estudo, é mais descritivo do que propriamente uma comparação exaustiva, o que nos parece mais apropriado dentro de uma estratégia de aproximação com o tema.

Entretanto, antes desse exercício, recorreu-se (i) a um passo prévio de pesquisa local, cujos (limitados) resultados são expostos na próxima seção; e (ii) à análise panorâmica de estudos e recomendações no plano internacional, efetuada no item subsequente, para enquadrar os problemas.

## **2.2. Preliminarmente: perquirição quanto ao eventual enfrentamento do tema pelos tribunais brasileiros**

Diante da ausência de regramento legal específico – seja na legislação de PI, seja na lei concursal – acerca do tratamento dos contratos de PI no contexto da falência e da recuperação judicial, empreendeu-se, inicialmente, uma breve pesquisa de jurisprudência de modo a averiguar se (e como) o tema teria sido enfrentado por nossos tribunais.

---

<sup>150</sup> “*In my view, the continuation of certain (executory) contracts (e.g., supply contracts, leases, employment contracts) is extremely important to the insolvent debtor to continue running its business as a going concern. The debtor is under time and cash pressure and potential contractors might exploit this situation during the negotiation of new deals and behave opportunistically*” (ROBERT-TISSOT, Fabrice. *The Effects of a Reorganization on (Executory) Contracts: A Comparative Law and Policy Study* [United States, France, Germany and Switzerland]. *International Insolvency Institute*. 2012. Disponível em: <[https://www.iiiglobal.org/sites/default/files/effects\\_of\\_reorganizationonexecutorycontracts.pdf](https://www.iiiglobal.org/sites/default/files/effects_of_reorganizationonexecutorycontracts.pdf)>. Acesso em 15.jun.2018. p. 20).

<sup>151</sup> Para uma análise sintética, porém abrangente, do tema, v. PELA, Juliana Krueger. Inadimplemento eficiente (Efficient breach) nos contratos empresariais, *Revista Jurídica Luso-Brasileira*, Ano 2, n. 1, pp. 1091 – 1103, 2016.

Para tanto, consultou-se a respeitada plataforma global Darts-IP (hoje administrada pela empresa *Clarivate Analytics* – v. <https://clarivate.com/darts-ip/>), considerada a mais completa base de dados de decisões e casos de PI (presente no Brasil desde 2012 e contando com mais de 6 milhões de decisões mapeadas e catalogadas).

Além disso, de modo a obter uma visão o quanto possível ampla a respeito da interface PI-procedimentos concursais, a busca não se restringiu ao aspecto contratual, sendo efetuado o levantamento pela combinação das seguintes palavras-chave: propriedade intelectual/industrial; falência e/ou recuperação judicial; marca; patente; direito autoral; contrato/licença.

O resultado da consulta (abrangendo todas as decisões disponíveis na base até 10.02.2021<sup>152</sup>) retornou um número relativamente baixo de decisões (73<sup>153</sup>), sendo que um número significativo (64) delas foi triado unicamente:

- (i) porque uma das partes (ou intervenientes) constava “em recuperação judicial”;
- (ii) porque citavam a existência de procedimentos falimentares (ou faziam referência a precedentes mais antigos que mencionavam tais procedimentos genericamente), p. ex., por motivos meramente processuais (como a concessão de gratuidade em razão da condição de recuperanda/falida), embora o caso em si não tratasse especificamente do tema; ou
- (iii) por incluírem pedido de suspensão da ação em razão de pedido de recuperação judicial, informação quanto a seu deferimento pelo juízo competente ou questionamentos quanto à competência do juízo universal falimentar para apreciar pedido de nulidade, de abstenção de uso ou de indenizatória por uso indevido de marca, ou ainda discussão quanto à legitimidade do pretense adquirente para defender uma marca apesar de ter arcado apenas com o sinal.

Todas elas, portanto, sem valor analítico para este estudo e, por essa razão, descartadas da amostra.

Os temas e posicionamentos identificados no restante da amostra (9 decisões, sendo 4 delas atinentes a um mesmo caso) podem ser sumarizados na seguinte tabela:

---

<sup>152</sup> Considerando que há um natural intervalo entre as decisões e sua eventual captura pelos mecanismos de busca da ferramenta, é possível que algumas decisões emitidas entre o final do ano de 2020 e o início de 2021 possam não ter sido capturadas. De todo o modo, não se acredita que decisões posteriores tragam um panorama muito diverso dos temas mapeados até o momento.

<sup>153</sup> As referências completas acerca dos acórdãos triados encontram-se no **ANEXO I**.

Tabela 3. Casos destacados da amostra jurisprudencial brasileira

	Objeto	Tipo de decisão e resultado	Data
Caso Datelli (4 decisões) <sup>154</sup>	Marca.	Aquisição de direitos sobre a marca via leilão em RJ (negócio jurídico <i>inter partes</i> )	2019 e 2020
Caso Camaquã (TJ/RS. Acórdão em Apelação Cível)	Marca. Ação de abstenção de uso	Reconhece-se à empresa em crise o direito de continuar a explorar (e impedir o uso indevido de) marca durante o trâmite recuperação judicial e posterior falência até decisão que a impeça de praticar qualquer ato de disposição ou oneração de bens	19.12.2019
Caso Huntsman vs Brascola (JF/RJ. Sentença. Marcas Araldite x Aralbras <sup>155</sup> )	Marca.	Brascola era licenciada da marca Araldite. Com a RJ: rescisão unilateral. Deposita Aralbras. Hunstman tenta anular. Sentença reconhece ausência de má-fé no registro.	25.05.2020
Caso Cia Bras. de Tecnologia Digital (TRT-2. Gradiente)	Marca	A recuperação extrajudicial não afasta a sucessão de débitos trabalhistas, não obstante a alegação do adquirente no sentido de que realizou, mediante arrendamento, a aquisição de ativos isolados da IGB “Contrato de Arrendamento de Imóveis, Máquinas e Equipamentos Industriais e Licença de Uso da Marca” conforme Plano de Recuperação Extrajudicial homologado pela 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de SP)	20.01.2012
Caso Lumi (Apelação Cível. TJ/DFT)	Software	Contrato de “cessão de uso de software” <sup>156</sup> rescindido judicialmente em razão de inadimplemento (e não por conta da falência de uma das licenciadas). Direito à indenização por uso indevido reconhecido.	13.03.2019
Caso Pica Pau (Sentença. JFRJ)	Marca. Procedimento falimentar (inclusive com penhora) como justificativa para o não uso da marca	Sentença de improcedência. Caducidade mantida (gravame não tem por finalidade de impedir o uso da marca – logo, não é motivo legítimo ao desuso do sinal	26.11.2020

<sup>154</sup> À semelhança da marca Datelli, há diversos casos de marcas (e.g. Giovanna Baby, Pan Am, Mappin, Vasp, Ortopé etc.) cuja alienação permitiu, em alguns casos, a continuidade do uso da marca sob nova administração, muito embora com nítida depreciação do valor original. Um caso interessante (por envolver licenciamento como solução para a crise) ocorreu com a famosa marca Giovanna Baby: falida a empresa originária em 1997, a marca permanece até hoje no mercado; contudo, marcou o processo o fato de, após ter havido a arrematação (note-se, apenas em 2010) por empresa outrora licenciada da marca, o síndico ter tentado registrar novamente a marca perante o INPI (sob alegação de preservá-la), o que, felizmente, foi rechaçado pelo TJ/SP por nitidamente frustrar os objetivos da aquisição. A respeito, v. SANTOS, Gabriela H. *Reflexos jurídicos da falência na propriedade intelectual: a destinação dos ativos intangíveis no processo falimentar*. Monografia apresentada ao Departamento de Direito Econômico e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências

Nenhum caso, portanto, a indicar uma efetiva contribuição à interface entre contratos de PI e Crise, antes representando uma espécie de repositório de marcas e empresas que ocupam um lugar no ideário e na memória (inclusive afetiva) dos brasileiros (marcas como Varig, Vasp, Gradiente, Pica Pau, Hopi Hari, Giovanna Baby, Ortopé dentre tantas outras, sendo que apenas uma pequena parcela delas ainda se mantém ativas, sob nova administração).

Aliás, importante pontuar que, mesmo sobre o tratamento dos contratos bilaterais na falência em si (art. 117 da LRE) – em uma verificação propositalmente rasa (eis que uma perquirição mais profunda, dentro do recorte metodológico escolhido, ultrapassaria os limites do estudo) – foram localizadas apenas duas decisões do STJ (ambas curiosamente referentes ao art. 43 do revogado Decreto-Lei 7.661/45, de teor muito próximo) que a ele fazem menção, apenas para transcrever o teor do dispositivo legal, sem maiores reflexões<sup>157</sup> – o que não deixa de ser interessante, considerando que o STJ tem sido constantemente chamado a pacificar e uniformizar uma série de outras questões relacionadas à aplicação da lei concursal<sup>158</sup>.

Isso evidentemente não significa, em nossa visão, que tais problemas não existam<sup>159</sup>. Só nos permite concluir que são, de alguma forma, equacionados no caso a caso, sem uma diretriz única e pacificada o que nos parece recomendado de modo a reduzir uma sensação de insegurança.

---

Jurídicas e Sociais sob orientação da Prof. Dra. Kelly Lissandra Bruch. Porto Alegre, 2018. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/194625>>. Acesso em 10.fev.2021, p. 55-56.

<sup>155</sup> Foram triadas outras decisões referentes a esse caso mas apenas essa tratava, em alguma medida, dos efeitos decorrentes da relação contratual previamente existente.

<sup>156</sup> É comum se encontrar no mercado denominações contratuais que, muitas vezes decorrentes de traduções não fidedignas de instrumentos utilizados em outros países. No caso, tratava-se de típica licença de uso, sem, portanto, haver transferência de tecnologia nos termos do art. 11 da Lei de Software.

<sup>157</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **REsp 1260409 / SP**. Recorrente: Agroindustrial Espírito Santo do Turvo Ltda. Recorrido: Petroforte Brasileiro Petróleo Ltda – Massa Falida Ministra Nancy Andrighi 09 de agosto de 2011. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio>. Acesso em: 17 de mar. 2021; e BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **AgRg no REsp 783032 / SC**. Agravante: BANCO DO BRASIL S/A Recorrido: MALHARIA NERISI LTDA - MASSA FALIDA Ministra Maria Isabel Galotti 02 de agosto de 2012. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio>. Acesso em: 17 de mar. 2021.

<sup>158</sup> Uma hipótese poderia ser a necessidade de revolver matéria fática, o que esbarra na Súmula 7 do STJ.

<sup>159</sup> Como alertam DUGGAN e SIEBRASSE: “*In today’s economy almost every business depends on licensed intellectual property rights to a greater or lesser extent, and consequently every business is potentially exposed to the threat of “hold-up” by patent assertion entities which have acquired intellectual property rights from a licensor in financial distress. This is not a remote or theoretical problem; it is happening regularly around the world. There is no question that the problem will come to Canada, if it has not already. The only question is whether we will be ready when it does arrive.*” DUGGAN, Anthony; SIEBRASSE, Norman. The Protection of Intellectual Property Licenses in Insolvency: Lessons from the Nortel Case, 4 *Penn. St. J.L. & Int’l Aff.* 489 (2015), p. 521. Disponível em: <<http://elibrary.law.psu.edu/jlia/vol4/iss1/22>>. Acesso em 15.jun.2020.

Bem se vê, portanto, que os tribunais pátrios não fornecem grandes subsídios sobre o tema específico em estudo. Nesse sentido, e igualmente direcionados pelas referências bibliográficas consultadas, voltou-se a atenção aos problemas e soluções extraídos de um conjunto de casos judiciais estrangeiros e de análises doutrinárias, que serão abordados mais adiante, não sem antes se expor brevemente o posicionamento de organismos internacionais a respeito do tema.

### 2.3. Breves anotações acerca da abordagem internacional do tema

A importância dos contratos (inclusive de PI) em um mundo interconectado não tem passado despercebida a alguns organismos internacionais dedicados ao estudo e à elaboração de propostas de harmonização acerca de temas cujos lindes não respeitam cercas territoriais.

Com efeito, já em 2004, em seu *Legislative Guide on Insolvency Law*, a UNCITRAL, órgão especializado das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, abordava a questão do tratamento dos contratos nos procedimentos concursais, dedicando nada menos do que 18 recomendações (*Recommendations 69-86*) a delinear o equacionamento das principais questões colocadas na hipótese de contratos em que tanto o credor como o devedor ainda tenham obrigações a cumprir (inclusive fazendo referência aos *executory contracts*, na acepção norte-americana), incentivando esse tipo de abordagem expressa.

Dentre os objetivos declarados das disposições<sup>160</sup> estão (a) maximizar o valor e reduzir o custo das responsabilidades do conjunto de ativos sujeitos aos procedimentos de insolvência genericamente considerados (*insolvency estate*) e (b) prever os poderes (dos administradores) de lidar com (rejeitando, aceitando ou cedendo) tais contratos e as exceções ao exercício desse poder. Há um claro incentivo à manutenção de relações que possam interessar à massa.

Como corolário, a recomendação 70 estatui expressamente que as cláusulas contratuais que estabelecem o término contratual em razão do início de procedimentos

---

<sup>160</sup> “The purpose of provisions on treatment of contracts is:

(a) To establish the manner in which contracts, under which both the debtor and its counterparty have not yet fully performed their respective obligations, should be addressed in the insolvency law, including the relationship between the insolvency law and applicable law, **with the objective of maximizing the value and reducing the liabilities of the estate;**

(b) To define the scope of the powers to deal with these contracts and the situations in which and by whom these powers may be exercised;

(c) To identify the **types of contract that should be excepted from the exercise of these powers;** and

(d) To identify the kinds of protection that will be available to counterparties to continued contracts.”

concurrais não pode ser invocadas (sendo portanto vigentes, válidas, porém não eficazes), *verbis*: “*The insolvency law should specify that **any contract clause that automatically terminates or accelerates a contract upon the occurrence of any of the following events is unenforceable as against the insolvency representative and the debtor: (a) An application for commencement, or commencement, of insolvency proceedings; (b) The appointment of an insolvency representative.***” (grifos nossos).

Pois é exatamente neste ponto que a interface com a PI se manifesta. Não por acaso, as únicas referências à propriedade intelectual no documento da UNCITRAL são justamente para se anotar a presença desse tipo de cláusula nos contratos de PI, ponderando que se deve respeitar a prerrogativa dos criadores de PI de controlar o uso desse tipo de propriedade e igualmente atentar para o efeito adverso ao negócio da contraparte contratual na hipótese de término abrupto (p. 122).

Essa situação (de interferência no regime contratual) justificaria o afastamento da cláusula e a continuidade do contrato à revelia da vontade do devedor, podendo ser crucial ao sucesso do procedimento. E exemplifica (na hipótese de reorganização) que se o contrato “*involves the use of intellectual property embedded in a key product, **continued performance of the contract may enhance the earnings potential of the business; reduce the bargaining power of an essential supplier; capture the value of the debtor’s contracts for the benefit of all creditors; and assist in locking all creditors into a reorganization.***” (p. 122-123).

Mais adiante, é apontado como possível exemplo de exceção aos poderes do administrador a impossibilidade de rejeitar contratos onde o devedor é licenciante de PI e o término pode afetar seriamente o negócio da contraparte, além da vantagem para o devedor ser relativamente menor (p. 144). E, por fim, ressaltam-se os contratos relacionados a determinados tipos de PI, no quais a continuidade do contrato é impossível pela própria natureza desses contratos ou da contraparte, notadamente parcerias e prestação de serviços nos quais o prestador ou parceiro é uma pessoa com habilidades técnicas ou talentos muito específicos (p. 145). Consultorias especializadas e artistas seriam exemplos factíveis de término por impossibilidade de substituição.

Da análise dessa iniciativa normativa da UNCITRAL (que não é a única com relevância para o tema da insolvência, mencionando-se aqui a Lei Modelo da UNCITRAL para insolvência transnacional, adotada na última reforma legislativa brasileira), já se identifica um embrião de regulação para o tema, ainda que a título de *soft law* na linha de recomendações.

Não obstante essa fagulha inicial, o estudo de 2014 conduzido pela AIPPI, já referido na Introdução e realizado uma década depois, não indica uma ampla difusão do modelo recomendado pela UNCITRAL, pelo menos na parte que tange à PI. Com efeito, de 41 respondentes, apenas 6 (seis) mencionaram ter algum tipo de tratamento legislativo expresso acerca da interface, quais sejam: Estados Unidos (desde 1988<sup>161</sup>), Canadá (desde 2009<sup>162</sup>), além de Estônia, Noruega, Coreia do Sul e Suécia (de maneira esparsa).

Com base nos subsídios recebidos neste e em estudo anteriormente conduzido, a AIPPI igualmente recomendou (na forma de Resolução aprovada nos termos de seus estatutos) o enfrentamento do tema pelas legislações locais para mitigar o que identificou como “*lack of clarity*” acerca da forma como um administrador de uma falência ou de uma recuperação trataria da matéria, o que é amplificado pela ausência de harmonização regional e internacional quanto ao tópico.

Optamos por transcrever abaixo as recomendações (grifando seus aspectos nucleares), uma vez que representam um roteiro lógico e útil para a estruturação de uma disciplina coerente da matéria:

- 1) ***Harmonization of the laws governing the treatment of IP licenses during bankruptcy and insolvency proceedings should be strongly encouraged at both regional and international levels.***
- 2) ***Laws should be enacted that specifically address IP licenses in bankruptcy or insolvency proceedings, in addition to laws governing other types of contracts, assets and property rights.***
- 3) ***The laws should apply equally to licenses of all types of IP rights, and not discriminate between foreign and national IP rights.***
- 4) ***In general, the laws should apply equally to exclusive and non-exclusive licenses.***
- 5) ***Contractual rights permitting the solvent party in an IP license to terminate or alter an IP license during a bankruptcy or insolvency proceeding should as a rule be enforceable. Exceptions to the rule must safeguard legitimate interests of the IP licensor and licensee.***

---

<sup>161</sup> Os Estados Unidos, considerando o tempo de vigência de disposições relacionadas ao tema, seguramente é a jurisdição em que esses temas foram mais amplamente debatidos ao longo de três décadas. Mas isso não é necessariamente sinônimo de pacificação e estabilidade, pelo contrário. Apenas à guisa de exemplo, embora a *Section 365(n)* tenha sido inserida em 1988 na legislação concursal norte-americana, somente trinta anos depois, em 2019 (no caso *Mission Products*) a Suprema Corte resolveu o dissenso jurisprudencial e reconheceu que a prerrogativa de preservar a licença também era extensível a licenças de marca (notando-se, ainda, que os contratos que envolvam patentes e direitos autorais PI de origem estrangeira também não recebem a mesma proteção de seus congêneres locais, o que nos parece uma disfunção com pitadas de protecionismo). Mais um demonstrativo da dificuldade de regular o tema, bem como da importância de que qualquer reforma nesse sentido seja clara e provedora (nunca redutora) de segurança jurídica. Exploraremos esse e outros aspectos problemáticos nos itens abaixo.

<sup>162</sup> Apenas exemplificando que o tema é constantemente revisitado também por esses países, o Canadá reformou seus diplomas relacionados a Crise (denominados *BIA* and *CCA*) em 2019, declaradamente com o objetivo de assegurar uma consistente proteção dos direitos de usuários de PI na insolvência, estendendo a proteção para os casos de liquidação e venda de ativos (bankruptcies and receiverships, que antes estava restrita aos procedimentos de reestruturação (v. Canada: “Insolvency reforms to come into force.” Mena Report, 5 Sept. 2019. Gale Academic OneFile, <https://link.gale.com/apps/doc/A598507176/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=1e8243fa> . Accessed 18 Sept. 2020.)

6) *A contractual right in an IP license restricting or prohibiting transfer or assignment of the IP license during a bankruptcy or insolvency proceeding, should be enforceable.*

7) *The administrator of a bankruptcy or insolvency proceeding, when exercising an ability to adopt, assign, modify or terminate an IP license, should give consideration to the meaning of the license agreement itself, and to which party to the IP license is insolvent.*

8) *The administrator's exercise of any right to adopt, assign, modify or terminate an IP license, should balance the different interests involved and facilitate the normal exploitation of IP licenses and the payment to the creditors involved in bankruptcy and insolvency proceedings. The administrator cannot terminate a fully paid up license except as otherwise provided by law.*

9) *In the event of termination of an IP license agreement during a bankruptcy or insolvency proceeding, the licensee should not be able to continue using the underlying IP rights.*

10) *In the event of termination of an IP license agreement by the administrator during a bankruptcy or insolvency proceeding, a solvent, exclusive licensee should be granted a first right of refusal to acquire the pertinent IP rights.*

Embora a listagem traga diversos aspectos, acreditamos que o objetivo que conecta todas as recomendações é a preocupação em tratar uniformemente e com clareza os direitos de PI e os contratos a eles relacionados (i) independentemente do tipo de PI; (ii) independentemente da natureza do procedimento concursal (se liquidatório ou de reorganização) e (iii) oferecendo algum tipo de resguardo à contraparte afetada.

Quando se cruza o resultado desse estudo com o conduzido pela INSOL Internacional em 2017, a amostra das legislações que efetivamente tratam da questão (ainda que com incompletudes e assimetrias) fica ainda menor, elencando o estudo apenas os Estados Unidos, o Canadá e o Japão<sup>163</sup> nesse rol, não sem indicar suas limitações.

Interessante notar que os países que enfrentaram o tema são países desenvolvidos e com forte apoio no sistema de PI como plataforma para seu desenvolvimento econômico; nessa condição, muitas vezes figuram como licenciantes das tecnologias (e não como licenciados), o que, em nossa visão, reforça o intuito da intervenção legal como mecanismo de proteger o valor dos contratos de PI em si, mais do que resguardar uma posição de licenciante/cedente ou de licenciado/cessionário.

Entretanto, quando se observa a legislação desses países, resguarda-se predominantemente o licenciado – até porque, no silêncio da lei, das duas uma: (i) ou é beneficiado o titular do direito, que na estrutura de sistema de PI detém as prerrogativas de impedir o uso; (ii) ou é privilegiada a liberdade de contratar, o que, contudo, dependerá de

---

<sup>163</sup> Curioso (e até contraintuitivo) anotar que, como apontado já nos documentos preliminares ao levantamento conduzido pela AIPPI, o Japão, social e culturalmente associado a valores como tradição e estabilidade, desde 2004 (até então prevalecendo a liberdade contratual) tem passado por várias alterações em sua legislação (e.g. em 2007, em 2008 e em 2011), com fluxos e refluxos, sendo destacada a criação de um sistemas de registro de licenças posteriormente abolido. A respeito, v. AIPPI, *Working Guidelines*. Q241. IP Licensing and Insolvency, 2014, p. 7. Disponível em <[www.aippi.org](http://www.aippi.org)>; v. INSOL INTERNATIONAL. *The Protection of Intellectual Property Rights in Insolvency Proceedings*. London: Insol International, 2017, p. 41-44.

uma visão *a posteriori* (nem sempre uniforme) se os tribunais estão conferindo efetividade a essas avenças.

Transcreve-se na íntegra a conclusão do estudo da INSOL Internacional<sup>164</sup>, visto que tangencia os principais (e perversos) aspectos da ausência de difusão e harmonização internacional do tratamento da interface entre PI e Crise, manifestando sua perplexidade com o cenário atual e introduzindo a questão da insolvência transnacional e seus efeitos:

*Despite the exponential growth of intellectual property and focus on its monetization, the approaches of national insolvency schemes to the treatment of intellectual property rights upon insolvency of a holder of such rights, including licensors and licensees, have been, at best, unpredictable and inconsistent. Only US, Canada and Japan have explicit protection for intellectual property licensees in the case of a licensor's insolvency. Decisions addressing the treatment of intellectual property rights in crossborder proceedings and recognition of foreign insolvency proceedings between or among nations, where substantive approaches to the treatment of the intellectual property rights differ – like Qimonda and Nortel – are ample evidence of the need to harmonize substantive insolvency law governing intellectual property. Even with the various supranational statutory mechanisms that help streamline multi-jurisdictional insolvency procedures, there is still significant progress to be made to provide a completely cohesive regime that deals with the specifics of intellectual property and provides commercial certainty to companies entering into intellectual property licenses. Commercial uncertainty that stems from the lack of uniform treatment of intellectual property rights in cross-border insolvencies is not attractive to investors or potential contract counterparties to intellectual property licenses, thereby hampering the global trade. Unless UNCITRAL and the European Council harmonize the treatment of intellectual property ownership and use rights, certainty simply cannot be achieved and the full potential of monetizing and protecting intellectual property will not be realized.* (grifos nossos, p. 53).

Ainda em 2017, o *European Law Institute* também dedicou três recomendações (uma delas mencionado expressamente licenças de PI) à harmonização do tratamento ao tema, inclusive fazendo referência expressa às *soft law rules* desenhadas pela AIPPI, além de examinar panoramicamente a construção doutrinária e jurisprudencial acerca dos *executory contracts*<sup>165</sup>. A abordagem das cláusulas de vencimento antecipado segue, com pequenas

---

<sup>164</sup> INSOL INTERNATIONAL. *The Protection of Intellectual Property Rights in Insolvency Proceedings*. London: Insol International, 2017. Disponível em: <<https://www.insol.org/files/TechnicalSeries/Special%20Reports/Protection%20of%20Intellectual%20Property%20Rights%20-%208%20November%202017.pdf>>. Acesso em 15.jun.2020.

<sup>165</sup> **Recommendation 3.02:** Member States should **limit the right to decide about the continuation or rejection of any executory contract** to formal restructuring or insolvency proceedings. The tool should not be available in a workout or a workout support procedure.

**Recommendation 3.03:** Member States should consider **specific legislation for executory contracts that are essential for continuing the business of the debtor like, for instance, real estate lease, energy supply, intellectual property and domain services, or license agreements**. When doing so, Member States should take into account internationally accepted soft law rules.

**Recommendation 3.04:** Member States should provide that **contractual acceleration or termination clauses in executory contracts themselves remain unimpaired and valid**. However, **acts of enforcement or execution of such clauses should have a no effect in case of a stay of enforcement actions under respective restructuring and insolvency law**. (p. 27-28, grifos nossos).

variações, a lógica da UNCITRAL, ao estipular que embora válidas, podem comportar um período de *stay* para serem eficazes, na forma prevista nos procedimentos concursais.

Por fim, embora aqui não se trate propriamente de uma organização multilateral ou regional voltada a estudos ou recomendações, é relevante pontuar que, mais recentemente (em julho de 2020), foi efetuado um detalhado estudo pela banca internacional Baker Mckenzie<sup>166</sup> e o cenário não havia se modificado substancialmente, razão pela qual, ao final, propõem-se alguns cuidados mitigadores (p. 56-57), dentre os quais destacamos:

- (i) (caso esteja na posição de licenciado) previsões contratuais robustas garantindo que as licenças se tornarão perpétuas e isentas de royalties em caso de insolvência do licenciante (especialmente em casos em que um software foi customizado para seu uso, o que é extremamente comum) ou, pelo menos *escrow agreements* (permitindo que um terceiro fique de posse da PI, que será acessado pelo licenciado em caso de insolvência do licenciante);
- (ii) o registro das licenças/cessões perante os órgãos de registro (caso exista essa possibilidade) – tornando às oponíveis aos sucessores e preservando os direitos de uso do licenciado;
- (iii) a securitização da PI<sup>167</sup> (igualmente registrada no órgão competente), ou seja, o licenciado teria um direito de garantia (inclusive usufruto, caso) sobre a PI em situações de insolvência – dando ciência a potenciais novos licenciantes ou adquirentes e evitando combinações com o administrador para descumprir o contrato originalmente firmado; e
- (iv) a previsão de direito de preferência de opção de compra da PI pelo licenciado antes da venda a terceiros.

Todas essas recomendações estão a ratificar que há necessidade de soluções contratuais (que chamamos, genericamente, de soluções “de mercado”<sup>168</sup>) para garantir a

Vide, ainda, no mesmo documento, o *Chapter 3*, dedicado aos *executory contracts* (p. 232-238), que suporta as recomendações acima, além das. 87-90, onde se analisa a alteração, acima aludida, da legislação norte-americana em 1988, para incluir dispositivos de proteção ao licenciado e a construção posterior.

<sup>166</sup> BAKER MCKENZIE. *IP license agreements in insolvency: managing licensing arrangements in financially turbulent times*. June 2020, 64 p. Pela transversalidade de países, pela atualidade e pela abrangência (ainda que tópica) dos questionamentos feitos, recomenda-se fortemente a consulta a este levantamento, que fornece subsídios importantes a um estudo comparado de maior fôlego.

<sup>167</sup> Essa recomendação, assim como a de registro de tal garantia em órgão geral ou específico de PI, também aparece na versão mais recente das recomendações do Banco Mundial (v. WORLD BANK, *The Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes*. Washington: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2016 (1.ed. 2001), p. 14-15. Disponível em: <<http://pubdocs.worldbank.org/en/919511468425523509/ICR-Principles-Insolvency-Creditor-Debtor-Regimes-2016.pdf>>. Acesso em 18.jan.2021).

<sup>168</sup> Além das soluções mencionadas, a literatura apresenta também as *remote entities* (à exemplo da *BRV* mencionada no item 1.1 como solução de conforto para o licenciado norte-americano. A respeito, v. KIEFF, F. Scott; PAREDES, Troy A. *An Approach to Intellectual Property, Bankruptcy, and Corporate Control*, 82 *Wash. U. L.Q.* 1313 (2004), p. 1324-1330. Disponível em: <<https://core.ac.uk/download/pdf/232645012.pdf>>. Acesso em 10.out.2020. Para um panorama sobre o uso da PI como garantia, v. BENAMMAR, SOFIA, *The Use of Intellectual Property As Collateral: gap in the perfection of a security interest* (2000). *LLM Theses and*

continuidade de relações contratuais consideradas valiosas. Além disso, sugere-se que, ainda que não haja legislação específica, os órgãos de registro de direitos de PI (no nosso caso, o INPI) podem cumprir um papel “cartorial” importante como provedor de transparência e segurança a tais relações.

Pois bem, uma vez analisados, de maneira panorâmica, os estudos e abordagens mais transversais, bem como suas conclusões e recomendações, passar-se-á à análise dos principais problemas mapeados ao longo do recurso dessas e demais fontes bibliográficas internacionais consultadas.

#### **2.4. Sistematização dos resultados: estrutura problema-solução limitações**

Conforme antecipado nos itens anteriores, essa seção se dedica observar com maior lupa, alguns dos problemas observados no tratamento da interface entre PI e Crise.

Além dos estudos acima mencionados (que permitiram identificar os países que efetivamente implementaram algum tipo de disciplina legal mais sistemática), a revisão bibliográfica sobre o tema também trouxe à superfície alguns problemas identificados e as respectivas soluções (mais ou menos eficazes) trazidas pela legislação existente, além de análises críticas da doutrina quanto aos resultados obtidos.

Além disso, fizeram emergir uma grande quantidade de casos judiciais nos quais a questão precisou ser enfrentada e deslindada. Nesse sentido, foram selecionados alguns casos na medida em que exemplificavam as situações consideradas mais problemáticas.

É importante que se antecipe que toda seleção apresenta seus riscos e inconvenientes, uma vez que sempre é possível que tenha sido excluído, da base amostral, algum problema que se mostre posteriormente relevante à compreensão do fenômeno. Por outro lado, dada a complexidade da matéria e o caráter exploratório da investigação, e diante da impossibilidade de analisar todos os problemas, nos parece um recurso útil e necessário para os objetivos desse trabalho.

Os faróis para escolha, neste caso, foram (i) o caráter preferencialmente transnacional dos litígios (uma vez que o caso concreto que originou esse estudo era binacional Brasil-EUA e isso expôs a diferença de tratamento legislativo do tema); (ii) a

condição intrínseca de contratos de PI, com as suas nuances características; e (iii) as limitações apontadas quanto à ausência ou deficiência da disciplina legal. Tais aspectos possivelmente explicam a alta frequência das menções a esses precedentes na literatura internacional. A relação dos casos e suas referências completas encontram-se no **Anexo II**.

Apenas para fácil identificação, os principais casos mencionados foram os seguintes:

- 1) a solução (considerada insatisfatória) do caso Lubrizol (1985) provocou, nos EUA, a pioneira alteração legislativa do *Bankruptcy Code* que previu uma disciplina específica (a supracitada Seção 365n).
- 2) o caso Pasteur (1997) trouxe interessante questão envolvendo licenças cruzadas de patentes para diagnóstico do HIV, nos quais cada uma adquiria uma licença perpétua não exclusiva para utilizar as patentes da outra (trazendo um ponto de conexão com o caso indicado no item 1.1).
- 3) o caso Catapult (1999) abordou a questão dos limites para assunção de direitos relacionados a licenças de patente no contexto de uma reestruturação societária em razão de falência.
- 4) o caso Gencor (2003) aborda situação (menos frequente) em que o devedor é o licenciado (ao invés do licenciante) e se o contrato de licença de patente em discussão poderia ser considerado *executory contract* ou não nessa hipótese.
- 5) no caso Exide (2003), concedeu-se um período de transição para cessação do uso da marca pelo licenciado para evitar descontinuação de negócios.
- 6) no caso Qimonda (2011), autêntico exemplo de insolvência transnacional (sob o chamado *Chapter 15*, adiante tratado) envolvendo licença de patentes, o Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Virgínia afastou a legislação falimentar alemã (que não prevê dispositivo do gênero) e aplicou a *Seção 365(n)* do *Bankruptcy Code* norte-americano, sob o argumento de que essa disposição balanceava melhor os interesses em jogo.
- 7) o caso Nortel (2012), também exemplo de insolvência transnacional envolvendo licenciamento de tecnologia em três países diferentes (Canadá, EUA e Reino Unido), que expôs as diferenças legislativas de tratamento entre tais países (mesmo entre EUA e Canadá, que tratam do tema) e acabou tendo um desfecho positivo, com a alienação de diversas patentes na ordem de bilhões.
- 8) o caso Sunbeam (2009), cuja solução divergente em relação ao caso Mission Product em matéria de licença de marcas (não expressamente referidas como

*executory contracts* pela legislação) suscitou a manifestação da Suprema Corte a respeito.

- 9) e, finalmente, o caso *Mission Product*, no qual a Suprema Corte dos EUA pacificou a questão, entendendo que as licenças de marca também são *executory contracts*.

Efetuada a seleção, seguiu-se, como modelo de exposição do ponto de vista topológico, uma estrutura similar a uma carta-patente, que é composta por: (i) Relatório descritivo (onde se identifica resumidamente os problemas, as soluções/propostas existentes e suas limitações); (ii) as Reivindicações (ao invés de definir o escopo de proteção – indicar a solução apresentada); (iii) os Desenhos (aqui representando apenas os exemplos de problema) e (iv) Resumo: no caso, o aprendizado decorrente da análise das soluções existentes, a ser complementado pelas considerações apresentadas no Capítulo 3.

Procurou-se agrupar os problemas em conjuntos maiores, de modo a fornecer uma visão, o quanto possível, didática e sistêmica das soluções (e limitações encontradas).

#### **2.4.1. Problemas decorrentes da ausência de tratamento do tema**

Parece-nos intuitivo selecionar como primeiro conjunto de problemas justamente aquele que decorre da ausência de tratamento do tema em determinada jurisdição; afinal, é exatamente a situação em que o Brasil se situa hoje.

Para ilustrar esse problema, parece inevitável a análise do caso *Lubrizol* (onipresente na doutrina levantada), que, como visto, ocorreu antes do advento da primeira disposição legal acerca do tema.

O caso *Lubrizol*<sup>169</sup>, julgado na década de 1980 nos Estados Unidos (e, portanto, sob a égide do *Bankruptcy Code* de 1978, em sua versão original) foi também o mais antigo identificado na revisão bibliográfica, sendo que as discussões dele advindas e os problemas nele levantados (não satisfatória e exaustivamente resolvidos), de certa forma, antecipam as principais questões envolvendo o tratamento das licenças de propriedade intelectual no contexto dos procedimentos concursais.

---

<sup>169</sup> Fonte: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/756/1043/162019/>

Além disso, referido precedente foi recentemente revisitado pela Suprema Corte dos Estados Unidos no julgamento do caso *Mission Product*, o qual, apenas em 2019, pacificou o entendimento acerca da abrangência das proteções fornecidas pela *Section 365(n)* do *Bankruptcy Code*, cuja inclusão legal, em 1988, decorreu justamente das pressões setoriais decorrentes do deslinde do caso *Lubrizol*. Motivos suficientes para a ele dedicarmos um pouco mais de atenção nesse e no próximo item.

A controvérsia girou em torno da seguinte situação: a empresa *Richmond Metal Finishers* (“RMF”), a RMF, em julho de 1982, firmou um contrato com a empresa *Lubrizol Enters, Inc.* (“Lubrizol”) por meio do qual concedeu à Lubrizol uma licença não exclusiva para utilizar uma tecnologia de processo de revestimento de metal de propriedade da RMF.

Nos termos do acordo, a RMF possuía as seguintes obrigações com a Lubrizol: (1) notificar a Lubrizol sobre qualquer processo de violação de patente e se defender em tal processo; (2) notificar a Lubrizol sobre qualquer outro uso ou licenciamento do processo e reduzir as cobranças de royalties aplicáveis em caso de negociação envolvendo royalties mais baixos com outro licenciado; e (3) indenizar a Lubrizol por perdas decorrentes de qualquer deturpação ou violação de garantia pela RMF.

A Lubrizol, por sua vez, devia à RMF direitos recíprocos de contabilização e pagamento de royalties pelo uso do processo entre outras avenças. O contrato previa que a Lubrizol adiasse o uso do processo até 1º de maio de 1983 sendo que a Lubrizol acabou nunca utilizando a tecnologia RMF.

Ocorre que, em 16 de agosto de 1983, a RMF ajuizou um pedido com base no *Chapter 11* do *Bankruptcy Code* norte-americano. Como parte de seu plano de recuperação, a RMF deliberou, de acordo com a *Section 365(a)*<sup>170</sup>, rejeitar o contrato com a Lubrizol a fim de facilitar a venda ou licenciamento da tecnologia sem impedimentos.

Na petição da RMF para aprovação da rejeição, o juízo falimentar, nos termos da *Section 365*, exigiu que a RMF realizasse uma investigação em duas etapas para determinar a adequação da rejeição: (i) se o contrato é considerado executório (*executory contract*); e, em caso afirmativo (ii) se sua rejeição seria vantajosa para o devedor<sup>171</sup>.

---

<sup>170</sup> Section 365(a): “*Except as provided in sections 765 and 766 of this title and in subsections (b), (c), and (d) of this section, the trustee, subject to the court's approval, may assume or reject any executory contract or unexpired lease of the debtor.*”

<sup>171</sup> Como antecipado, o tratamento atribuído pelo diploma falimentar dos EUA aos contratos de PI será efetuado mais adiante. Entretanto, apenas para a compreensão da discussão, *executory contract* é aquele no qual ambas as partes possuem obrigações pendentes. A respeito, v. *Andrew, Executory Contracts In Bankruptcy: Understanding Rejection*, 59 U. Colo. L. Rev. 845 (1988): *executory contract* means “simply a contract under

Efetuada essa averiguação, o juízo falimentar entendeu que os dois testes foram satisfeitos e aprovou a rejeição pela RMF. Entretanto, em sede de recurso, o tribunal distrital reverteu essa determinação, entendendo que nenhum dos testes foi satisfeito e que o contrato em questão não seria executório e que não seria esperado que a rejeição beneficiaria a RMF.

A *US Court of Appeals for the Fourth Circuit*<sup>172</sup>, por sua vez, restabeleceu o entendimento do juízo falimentar, entendendo que o tribunal distrital se equivocou.

Segundo a decisão do órgão recursal, o tribunal distrital se baseou em dois fundamentos: (i) que as obrigações contratadas não eram suficientemente onerosas a ponto de sua não satisfação constituir um benefício substancial à RMF; e (ii) que, como a rejeição não poderia privar a Lubrizol de todos os seus direitos sobre a tecnologia, a rejeição não poderia ser considerada benéfica.

Contudo, a avaliação quanto à onerosidade ou benefício advindos da rejeição cabe ao devedor, dentro de seu *business judgment* (ainda que falho) diante de alternativas de ação. Além disso, interpretou-se que, pela *Section 365 (g)*, a Lubrizol teria apenas o direito de tratar a rejeição como uma violação contratual, buscando a correspondente reparação financeira de danos; no entanto, não poderia procurar reter seus direitos contratuais na tecnologia por meio de desempenho específico (mesmo que essa solução estivesse normalmente disponível em caso de violação deste tipo de contrato), sendo que permitir um desempenho específico obviamente prejudicaria o propósito central da rejeição sob a *Section 365 (a)*.

Interessante notar que o órgão julgador não ficou alheio às preocupações de política pública levantadas pela Lubrizol no caso<sup>173</sup>, tendo afirmado, entretanto, que se o Congresso

---

which (a) debtor and non-debtor each have unperformed obligations and (b) the debtor, if it ceases further performance, would have no right to the other party's continued performance”). No caso Lubrizol, o juízo falimentar adotou o teste proposto por Vern Countryman; entretanto, algumas outras cortes dos EUA adotam o chamado *functional approach*, proposto por Jay L. Westbrook e que entende que o juízo deve examinar os objetivos almejados com a rejeição, sendo que se eles já tiverem sido cumpridos, o contrato não será considerado executório. Pottow, por sua vez, tentará uma solução de consenso, como se verá oportunamente. No preciso dizer de Westbrook, em nenhuma outra área da falência, “*has the law become more psychedelic than in the one titled `executory contracts`.*” (A Functional Analysis of Executory Contracts, 74 Minn.L.Rev. 227, 228, 1989).

Vide, ainda: <https://www.justice.gov/jm/civil-resource-manual-59-executory-contracts-bankruptcy>

<sup>172</sup> Órgão federal de recursos que seria uma mescla de Tribunal Regional Federal e Superior Tribunal de Justiça; há outros onze congêneres e suas decisões são sujeitas a recurso à Suprema Corte. Para maiores informações a respeito, v. <http://www.ca9.uscourts.gov/>.

<sup>173</sup> *Verbis*: “*it cannot be gainsaid that allowing rejection of such contracts as executory imposes serious burdens upon contracting parties such as Lubrizol. Nor can it be doubted that allowing rejection in this and comparable cases could have a general chilling effect upon the willingness of such parties to contract at all with businesses in possible financial difficulty. But under bankruptcy law such equitable considerations may not be indulged by courts in respect of the type of contract here in issue. Congress has plainly provided for the*

quisesse resguardar os direitos dos licenciados não devedores em jogo, o teria feito expressamente na lei falimentar<sup>174</sup>.

A principal crítica ao desfecho desse caso foi justamente a insegurança jurídica imposta aos licenciados, que se viam sem qualquer resguardo e com risco de grande impacto à sua atividade. E seu principal mérito foi precisamente motivar a reforma legislativa subsequente (1988), que incluiu o item (n) à *Section 365* para prever expressamente esse tipo de licença – o que posteriormente balizou as recomendações internacionais vistas no item 2.3.

Contudo, a emenda acabou saindo pior do que o soneto, prolongando a indefinição por quase trinta anos<sup>175</sup>, notadamente por conta da incompletude de tratamento do tema.

#### **2.4.2. Problemas decorrentes da incompletude de tratamento do tema**

Uma vez aberta a “Caixa de Pandora” – de forma casuística e em resposta a uma demanda específica (redução da insegurança às empresas de tecnologia, já muito fortes e relevantes como grupo de pressão nos EUA na década de 80) – do enfrentamento legal à interface PI e Crise, seria natural que nem todos os problemas pudessem (ou mesmo devessem) ser antecipados pela legislação.

De fato. Embora tenha estruturado uma disciplina relativamente detalhada do tema, estabelecendo, em suma, que o licenciado não devedor poderia reter seus direitos sobre a PI a ele licenciada, pelo prazo remanescente do contrato (desde que pagando os respectivos royalties acordados e continuando a cumprir suas obrigações), ainda que o licenciante devedor optasse por rejeitar esse contrato, o dispositivo remetia a um conceito mais restrito

---

*rejection of executory contracts, notwithstanding the obvious adverse consequences for contracting parties thereby made inevitable”.*

<sup>174</sup> O *decisum* pontua que a lei previu o tratamento específico a contratos coletivos de trabalho (cf. caso *Bildisco*, julgado em 1984 – disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/465/513/>) e para locatários de bens imóveis - 365 (h), não havendo (até então) tratamento especial comparável a licenciados de tecnologia. Por essa razão, conclui que eles compartilham os perigos gerais criados pela *Section 365* para todas as entidades comerciais que lidam com potenciais devedores em dificuldades.

<sup>175</sup> Como anotam WESTBROOK e WHITE: “*An example of a case where a property right was involved and only a fraudulent conveyance action should have been able to terminate the non-debtor party’s rights is Lubrizol Enterprises Inc. v. Richmond Metal Finishers, Inc., 756 F.2d 1043, 1048 (4th Cir. 1985), a much discussed case*” (WESTBROOK, Jay L.; WHITE, Kelsi Stayart. The demystification of contracts in Bankruptcy. *American Bankruptcy Law Journal*, [0027-9048], vol. 91, iss: 3, p. 481 -561, 2017 p. 11, nota 47).

de PI (previsto na *Section 101* do *Bankruptcy Code*), que não incluía marcas<sup>176</sup> (e tampouco direitos de PI de titulares estrangeiros).

Essa situação levou a um dissídio jurisprudencial que só foi “resolvido” em 2019. De um lado, o *leading case* Lubrizol (que vinha sendo aplicado de maneira razoavelmente uniforme no sentido da interpretação excludente acima referida) e, de outro, o caso Sunbeam (que envolvia licenças tanto de marcas como de patentes), apreciado pela Justiça Federal do 7º Circuito em 2012.

No caso Sunbeam (temática completamente inserida nos contratos de PI foco deste estudo), a empresa Chicago American Manufacturing (“CAM”) tinha dúvidas quanto a efetuar um investimento de US\$ 1,2 milhão para preparar a produção de ventiladores patenteados e comercializados pela Lakewood Engineering and Manufacturing, mas o fez quando Lakewood concordou em licenciar sua patente para ventiladores e marca registrada para permitir que o CAM vendesse os ventiladores se Lakewood não pagasse por eles.

Contudo, os credores de Lakewood iniciaram um procedimento de falência, sendo que o *trustee* alienou todo portfólio de PI da Lakewood para uma empresa chamada Sunbeam, e a Sunbeam insistiu que o administrador rejeitasse o contrato de licença firmado com a CAM para impedir que esta vendesse os ventiladores em concorrência com o Sunbeam. A CAM continuou a produzir e vender os ventiladores de acordo com seu contrato de licença, apesar da rejeição, e a Sunbeam a processou por violação de marca registrada

Focando nos efeitos que a rejeição de um contrato de licença de marca poderia acarretar ao licenciado – em síntese, a rejeição seria considerada uma violação contratual ocorrida imediatamente antes do processo concursal e, de acordo com a *Section 502(g)(1)* do *Bankruptcy Code*, seria classificado como um crédito geral não garantido contra a massa falida – entendeu-se, no caso Sunbeam, que o retorno esperado pelo licenciado por conta desse crédito sem garantia seria frequentemente insignificante em comparação ao investimento financeiro já efetuado por ele para utilizar as marcas e as patentes em questão.

---

<sup>176</sup> Anota Menell (MENELL, Peter S. Bankruptcy Treatment of Intellectual Property Assets: An Economic Analysis, *Berkeley Technology Law Journal* (BTLJ) 2007, 733–822. Disponível em: <<https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1701&context=btlj>>. Acesso em 20.jun.2018) que não se tratou de um esquecimento do legislador, mas antes uma opção consciente. Evocando a carta de George A. Hahn, porta-voz da *National Bankruptcy Conference*, de 14.07.1988, na qual ele arguia enfaticamente que “*Congress need not bring every retail franchise involving a trademark within the purview of the legislation, thus extending the reach of the bill far beyond what appears necessary*.”. O foco, naquele momento, era nas empresas de tecnologia, detentoras de patentes, softwares e *know how*, que já viviam um boom, sendo esse entendimento mais restritivo encampado pelo Congresso norte-americano à época.

Dessa forma, conferir o tratamento geral aos contratos de licença geraria claro prejuízo aos licenciados, razão pela qual o tribunal afastou o precedente *Lubrizol*<sup>177</sup> e enquadrou a licença de marcas na *Section 365(g)*<sup>178</sup>.

O caso *Mission Product*<sup>179</sup> (oriundo do 1º Circuito) levou o dissenso à Suprema Corte dos EUA em maio de 2019, tendo uma importância significativa para a definição da interpretação atual da jurisprudência norte-americana acerca da extensão do tratamento legal aos contratos de propriedade intelectual<sup>180</sup>.

Isso porque, além de enfrentar uma discussão que já se prolongava há muitos anos, a decisão acaba por cotejar e revisitar os principais julgados anteriores a respeito do tema (como *Lubrizol* e *Sunbeam*). Comentadores consideravam o dissenso jurisprudencial “a mais significativa disputa legal sem resolução em matéria de licenciamento de marca”<sup>181</sup>.

Ao final, a Suprema Corte dos EUA, por 8 votos a 1, entendeu que os titulares de marcas em dificuldades financeiras não podem utilizar a lei de falências para revogar unilateralmente uma licença de marca. Dito de outro modo, embora a empresa possa, no

<sup>177</sup> E o criticou acidamente: “*Scholars uniformly criticize Lubrizol, concluding that it confuses rejection with the use of an avoiding power. See, e.g., Douglas G. Baird, Elements of Bankruptcy 130-40 & n.10 (4th ed.2006); Michael T. Andrew, Executory Contracts in Bankruptcy: Understanding “Rejection”, 59 U. Colo. L.Rev. 845, 916-19 (1988); Jay Lawrence Westbrook, The Commission’s Recommendations Concerning the Treatment of Bankruptcy Contracts, 5 Am. Bankr. Inst. L.Rev. 463, 470-72 (1997). Lubrizol itself devoted scant attention to the question whether rejection cancels a contract, worrying instead about the right way to identify executory contracts to which the rejection power applies.*” (Para a íntegra da decisão, v. <https://www.leagle.com/decision/infco20120709102>).

<sup>178</sup> Como anota KILBORN, Jason J., *Technology and Regulatory Black Holes: Issues in Protecting IP Rights in Insolvency for Both Licensors and Licensees* (February 21, 2019). *QUT Law Review* vol. 18 no. 2 p. 209-305 (2019), p. 296. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=3339381>>. Acesso em 20.jan.2021. “*In a phrase that has become a rallying cry for the narrow view of trademark license contract rejection, Judge Easterbrook explained that rejection is equivalent to ordinary breach, giving rise to a damages claim against the debtor-licensor, but ‘nothing about this process implies that any rights of the other contracting party have been vaporized’.* Judge Easterbrook went on to analogise the situation to the rejection of a real property lease, noting forcefully that ‘rejection does not abrogate the lease ... [or] end the tenant’s right to possession’ to allow the debtor-lessor to re-let the premises for a higher price.”. O autor, pondera, contudo, que a dicção legal aponta para sentido contrário a essa interpretação e que a *Section 365(g)* existe justamente porque há uma diferença de tratamento.

<sup>179</sup> Caso completo:

<<https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/17-1657.html>>

<sup>180</sup> O autor agradece ao Dr. Jeffrey P. Cunard, do escritório Debevoise & Plimpton LLP, de Washington DC, pelo compartilhamento do memorial de *amicus curiae* apresentado pela INTA – *International Trademark Association* neste caso, que forneceu preciosas informações sobre a dinâmica da propriedade intelectual aos membros da Suprema Corte norte-americana, subsidiando a decisão favorável à extensão da proteção também aos contratos de licença de marca.

<sup>181</sup> “*The U.S. Supreme Court ruled Monday that defunct brand owners cannot use bankruptcy law to unilaterally revoke a trademark license, settling a circuit split that had been called ‘the most significant unresolved legal issue in trademark licensing’*” (DONAUE, Bill. High Court Says Bankrupt Brands Can’t Nix TM Licenses. LAW 360, 20.mai.2019. Disponível em: <<https://www.law360.com/articles/1145078/high-court-says-bankrupt-brands-can-t-nix-tm-licenses>>. Acesso em: 18.set.2019, grifos nossos).

contexto de um processo de insolvência (no caso, a licenciante), rejeitar um contrato de licença de marca, isso não afeta o direito do licenciado de continuar a usar a marca.

Nas palavras da relatora do acórdão<sup>182</sup>, juíza Elena Kagan: *a rejection breaches a contract but does not rescind it*. Ou seja, o licenciante (*Tempnology*) pode, em um processo de falência (no caso), optar por não cumprir mais suas obrigações sob o contrato (configurando hipótese de descumprimento contratual), sendo que resguardados os direitos da parte que não deu causa ao descumprimento contratual (*Mission Products*), como em qualquer caso de descumprimento com continuidade contratual em situações de normalidade.

A juíza Kagan foi acompanhada por todos os demais juízes, à exceção do juiz Neil Gorsuch, que ponderou que a Corte não poderia decidir questões abstratas. Segundo seu sintético voto, a decisão não faria diferença no caso concreto pois o contrato efetivamente terminou: “(...) *whoever is right about that, it isn’t clear how it would make a difference: After the bankruptcy court ruled, the license agreement expired by its own terms, so nothing we might say here could restore Mission’s ability to use Tempnology’s trademarks*”. Além disso, o magistrado teve dificuldade em enxergar na postura da *Tempnology*, ao rejeitar o contrato, fundamento hábil para uma indenização.

Interessante notar que, embora recebido com entusiasmo (e alívio) pela comunidade de PI, por ter reconhecido os efeitos deletérios de não se estender às licenças de marca a proteção legal aos demais contratos de PI, o caso *Mission Product* não enfrentou algumas questões fundamentais.

Com efeito, não foi abordada uma questão mais ampla quanto à forma como soluções contratuais diversas à disposição de uma parte em outros contextos, como um direito a uma *specific performance*, um direito de preferência ou uma obrigação de não competição devem ser tratados após a rejeição do seu contrato pelo devedor.

A própria juíza Sotomayor ressaltou em seu voto concordante que o tribunal não estava resolvendo completamente a questão: “*the Court does not decide that every trademark licensee has the unfettered right to continue using licensed marks postrejection (...) the baseline inquiry remains whether the licensee’s rights would survive a breach under applicable nonbankruptcy law. Special terms in a licensing contract or state law could bear on that question in individual cases*”. Ou seja, há uma limitação decorrente da forma como o próprio direito material interpreta uma série de disposições

---

<sup>182</sup> V. [https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-1657\\_4f15.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-1657_4f15.pdf)

contratuais em situações normais, mas que não foram testadas no contexto da disciplina da Empresa em Crise.

Mas a delimitação da PI abrangida pelas proteções da lei concursal não é um exemplo isolado de incompletude. Com efeito, o *Bankruptcy Code* não trata da hipótese em que o licenciado (e não o licenciante) é o devedor em um procedimento concursal.

O caso Gencor (2003) ilustra essa situação. A Gencor era uma licenciada dos direitos de patente sob um acordo que havia firmado com a CMI, a proprietária da patente. A Gencor posteriormente entrou em falência involuntária pelo *Chapter 11*, e a CMI não entrou com nenhum tipo de reclamação ou participou do processo. Meses após o plano de reorganização ter sido confirmado sem qualquer menção ao acordo de licenciamento, a CMI processou a Gencor por violação de patente, alegando que o acordo de licenciamento era um *executory contract* e foi rejeitado porque a Gencor não o assumiu.

Com base nisso, a CMI argumentou que a rejeição encerrou a permissão da Gencor para usar a patente sob o acordo de licenciamento, permitindo que a CMI a processasse por violação. O tribunal entendeu que o contrato de licença não era executório (e, portanto, não precisaria ser assumido ou rejeitado), apesar da previsão do restante do pagamento de royalties recíproco e do pacto de não processar as obrigações, que são a essência de todo contrato de licença<sup>183</sup>.

Outra questão não enfrentada de maneira direta pela legislação diz respeito aos limites para a assunção de direitos relacionados a licenças no contexto de uma reestruturação societária em razão da falência.

No caso Catapult (ainda em 1999), entendeu-se que uma leitura literal da *Section §365(c)(1)* (que trata da assunção e atribuição de contratos executórios) proíbe até mesmo a assunção de uma licença de propriedade intelectual aplicando o chamado “teste hipotético”<sup>184</sup> Essa orientação, seguida por várias outras decisões, sustenta que um *debtor in possession* (DIP) não pode assumir um *executory contract* diante da objeção do não devedor,

---

<sup>183</sup> A respeito desse caso v. WESTBROOK, Jay L.; WHITE, Kelsi Stayart. The demystification of contracts in Bankruptcy. *American Bankruptcy Law Journal*, [0027-9048], vol. 91, iss: 3, p. 481 -561, 2017. Disponível em:

<https://heinonline.org/HOL/Page?public=false&handle=hein.journals/ambank91&page=481&collection=journals>>. Acesso em 10.jun.2018. Segundo os autores, a flexibilidade da “executoriedade” permite que os tribunais escapem da questão mais difícil do licenciamento de PI em falência, ou seja, o efeito da rejeição, ao encontrar as licenças “não executórias” e, portanto, fora de todas as disposições relevantes do Código.

<sup>184</sup> Para uma crítica aos critérios de tratamento aos *executory contracts* na matéria de licença de marcas. v. Steele, Laura D. "Actual or hypothetical: determining the proper test for trademark licensee rights in bankruptcy." *Marquette Intellectual Property Law Review*, vol. 14, no. 2, 2010, p. 411+. Accessed 31 Mar. 2021.

se a lei material aplicável impedir a cessão a um terceiro hipotético, mesmo que o DIP não tenha a intenção de ceder o contrato em questão a esse terceiro.

Analisando especificamente o caso, o professor George Triantis enfatiza como o tratamento confuso da assunção de direitos na falência chama a atenção para as cláusulas de término contratual<sup>185</sup>. Essa observação lança luzes sobre a questão das já (várias vezes mencionadas) cláusulas *ipso facto*, sobretudo sua validade, limites de sua eficácia em matéria de procedimentos concursais, questão bastante discutida, inclusive no Brasil<sup>186</sup>.

Esse tipo de cláusula também aparece com bastante frequência em matéria de contratos de PI, sendo recomendável seu enfrentamento legislativo considerando a carência de previsibilidade e o impacto do término abrupto de relações que podem ser essenciais à manutenção das atividades do devedor em recuperação<sup>187</sup> e, mesmo, para a preservação da

<sup>185</sup> *Termination Rights in Bankruptcy: The Story of Stephen Perlman v. Catapult Entertainment, Inc.* In: *Bankruptcy Law Stories*, Robert K. Rasmussen ed., New York: Foundation Press, 2007.

Um outro exemplo de como a forma como são estruturadas as disposições contratuais é decisiva para sua interpretação judicial ocorreu no caso Pasteur, envolvendo licenças cruzadas entre dois laboratórios, no qual as partes dispuseram que “*No other person shall acquire or have any right under or by virtue of this Agreement*”, mas também que previram que qualquer das partes poderia “*extend to its Affiliated Companies the benefits of this Agreement so that each party shall remain responsible with regard [to] all [license] obligations*”. No contexto de uma reorganização sob o *Chapter 11*, o laboratório Cambridge pretendeu assumir essa licença cruzada, seguir na operação do negócio instrumentalizado por meio dela e vender suas ações com direito de voto a um outro competidor do Institut Pasteur, que se opôs, alegando que seria uma cessão *de facto*. O tribunal entendeu que a venda de ações não era efetivamente uma cessão e que o contrato não logrou incluir uma disposição que limitasse suficientemente essa hipótese. A respeito desse e outros cuidados contratuais em matéria de contratos de licença de patentes, v. BRUNSVOLD, Brian G.; O’REILLEY, Dennis. *Drafting patent license agreements*. 5<sup>th</sup> ed. Washington DC: BNA Books, 2004, p. 159-166.

<sup>186</sup> Para uma abordagem bastante completa e recente das principais questões envolvendo o tratamento aos contratos bilaterais e sobre a nulidade da *ipso facto* entre nós, v. SANSEVERINO, Gustavo Stenzel; SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de. **Tratamento dos Contratos Bilaterais na Recuperação Judicial**. 2020. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020, especialmente p. 155-156. Confira-se, ainda (restringindo-nos apenas aos estudos mais recentes, embora o tema tenha sido abordado pelos maiores tratadistas de direito comercial), KIRSCHBAUM, Deborah. Cláusula Resolutiva Expressa por Insolvência nos Contratos Empresariais: uma Análise Econômico-Jurídica. *Revista Direito GV*, v.2 n.1. p.037-054, jan-jun. 2006; SACRAMONE, Marcelo B. Cláusula de vencimento antecipado na recuperação judicial. in *Revista do Advogado*, Direito das Empresas em Crise, n. 131, ano XXXVI, São Paulo, AASP, pp. 133/139, outubro de 2016; e WILLCOX, Victor. A cláusula resolutiva expressa *ipso facto* e a crise da empresa: parâmetros para exame da legitimidade da resolução do contrato em caso de insolvência do contratante. *Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil*, Belo Horizonte, vol. 13, p. 197-215, jul./set. 2017. Disponível em: <[https://www.ibdcivil.org.br/image/data/revista/volume\\_13/clausula-resolutiva.pdf](https://www.ibdcivil.org.br/image/data/revista/volume_13/clausula-resolutiva.pdf)>. Acesso em 15.jul.2018.

<sup>187</sup> Para mitigar os efeitos negativos do término abrupto, no caso *In re Exide Technologies*, o tribunal recorreu a uma solução intermediária, apesar de reconhecer que boa parte das obrigações já havia sido cumprida: concedeu um prazo de 2 anos de transição para o licenciado deixar de usar a marca. Vide POTTOW, John A. E. "A New Approach to Executory Contracts." *Tex. L. Rev.* 96, no. 7 (2018): 1437-72. Disponível em: <<https://repository.law.umich.edu/articles/2006>>. Acesso em 02.04.2020. “*In Exide, the bankruptcy court (affirmed by the district court) held the debtor’s burdensome trademark assignment contract to be executory and allowed its rejection as a key step of the reorganization plan.180 The counterparty appealed all the way up to the Third Circuit, which reversed and said the debtor’s contract was not executory under the Countryman test and hence could not be rejected.181 The poor bankruptcy court was left with a reorganized debtor that was now saddled with a trademark license that it thought had been cancelled but was now apparently binding.182 Under the functional approach, of course, it could have been rejected. Executoriness’s definition*

atividade, após a falência, sob os auspícios de um novo empresário, na linha da preservação das atividades econômicas previstas no art. 75 da LRE. Proposta de reforma nesse sentido será adiante retomada.

Por fim, uma palavra apenas sobre a questão da ausência de diálogo entre a disciplina dos contratos de PI na *Section 365(n)* e a disciplina da alienação prevista na *Section 363* que, no limite, pode representar a desconstituição de contratos de licença firmados antes da alienação<sup>188</sup>.

Diante desse elenco de lacunas e insuficiências legais identificadas, fica evidente que o tratamento legislativo do tema não é tarefa trivial, sendo que as situações práticas vivenciadas demonstraram que sua complexidade é bastante superior ao caráter quase analógico da disciplina legal.

Além disso, permitem inferir que uma solução restrita ao âmbito da disciplina da Empresa em Crise (sem que também se articulem disposições do direito material envolvido – no caso contratual de PI), por si só, pode não ser apta a um adequado equacionamento do problema.

### 2.4.3. Problemas decorrentes da diferença de tratamento entre jurisdições: questões envolvendo insolvência transnacional

Um outro eixo de problemas localizado diz respeito à diferença de tratamento entre jurisdições, o que constitui um problema potencialmente relevante, considerando o caráter transnacional dos feixes de licenças cruzadas que viabilizam o acesso às mais diversas tecnologias. Na expressão precisa de Nadine Farid, a questão se resume a: “*Domestic confusion on a global scale*”<sup>189</sup>

---

*was not just fatal, but unclear in its application to the various courts that faced the issue. Under my approach, the debtor would not have cared.* (p. 1471-1472)

<sup>188</sup> Acerca dos impactos dessa situação, v. GILHULY, Peter M.; POSIN, Kimberly A.; DILLMA, Ted A., *Intellectually Bankrupt: The Comprehensive Guide to Navigating IP Issues in Chapter 11*, 21 AM. BANKR. INST. L. REV. 1 (2013), p. 50-52.

<sup>189</sup> FARID, Nadine. *The fate of intellectual property assets in cross-border insolvency proceedings*. In: *Gonzaga Law Review*, v.44, no.1, 2008 Fall, p. 39-80. Disponível em: <<https://journals.gonzaga.edu/index.php/gulawreview/article/view/109>>. Acesso em 28.jun.2020. E justifica sua assertiva na seguinte constatação: “*The particular needs and expectations of both licensors and licensees of rights in various forms of intellectual property are highlighted when those parties face a cross-border insolvency situation. International insolvency laws, being extensive in scope and having the capacity to undermine valid legal relationships in the pursuit of curing financial stress, can place parties in peril with respect to their expected rights and obligations under intellectual property licenses. The current systems concerning cross-border insolvencies do much to streamline the process by which such insolvencies are undertaken, yet do not provide parties contracting in intellectual property rights with sufficient certainty as*

No caso *Qimonda* reconheceu-se a possibilidade de a *Section 365 (n)* do *Bankruptcy Code* proteger os licenciados de patentes dos EUA em um caso de *Chapter 15* (que incorpora a lei modelo da UNCITRAL em matéria de insolvência transnacional) de um devedor/licenciante estrangeiro (no caso, de origem alemã, onde não existe esse tipo de proteção)<sup>190</sup>.

O caso *Qimonda* representa um precedente importante para a matéria objeto desse estudo, fundamentalmente, pelas seguintes razões:

- 1) Reconhece a importância das licenças de propriedade intelectual para a continuidade da empresa.
- 2) Lança importantes luzes sobre a diferença de tratamento entre as duas jurisdições envolvidas (EUA e Alemanha).
- 3) Constitui um exemplo de interface entre o tratamento dos contratos de propriedade intelectual e a insolvência transnacional.
- 4) Enfrenta e delinea o tema fundamental das patentes essenciais (SEPs) e a questão da fixação dos royalties reasonable and non-discriminatory (RAND).
- 5) Em assim o fazendo, indiretamente, garante o acesso a tecnologias essenciais de licenciados regulares, flexibilizando a aplicação do regime patentário e gerando efeitos pró-competitivos.

Importante notar que o caso *Qimonda*, contudo, não esgotou o tema das licenças de PI e mesmo a questão das SEPs. Além disso, deve ser visto em perspectiva, pois representa uma decisão isolada e não vinculante em termos de jurisprudência.

Do ponto de vista da relevância de seus fundamentos para a presente análise, cumpre notar que a decisão foi baseada em um estudo aprofundado acerca da importância do licenciamento cruzado de patentes na indústria de semicondutores, sendo que a justificativa do tribunal neste caso específico pode não se aplicar a licenças em outras indústrias. Além disso, o tribunal observou que as proteções conferidas pela lei norte-americana e o escopo de sua decisão não afetariam a lei alemã, pois ela se aplica a patentes não-americanas.

---

*to the likely state of adjudication of those contracted rights in the event of a cross-border insolvency. Permitting these parties to invoke bankruptcy selection clauses with respect to the treatment of intellectual property licenses would be one means of increasing the commercial certainty of these parties.*" (p. 80)

<sup>190</sup> Para mais detalhes, v. INSOL Internacional, INSOL INTERNATIONAL. *The Protection of Intellectual Property Rights in Insolvency Proceedings*. London: Insol International, 2017, p. 19-20 e 33-35. Disponível em:

<<https://www.insol.org/files/TechnicalSeries/Special%20Reports/Protection%20of%20Intellectual%20Property%20Rights%20-%20November%202017.pdf>>. Acesso em 15.jun.2020; KILBORN, Jason J., Technology and Regulatory Black Holes: Issues in Protecting IP Rights in Insolvency for Both Licensors and Licensees (February 21, 2019). *QUT Law Review* vol. 18 no. 2 p. 209-305 (2019), p. 300-301. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=3339381>>. Acesso em 20.jan.2021.

O Caso Nortel também é traz subsídios relevantes, pois, embora tenha tido um desfecho positivo, representou um desafio de coordenação de esforços entre Canadá e Estados Unidos, além de envolver também o Reino Unido, em razão da origem trinacional das patentes em discussão<sup>191</sup>.

Em 14 de janeiro de 2009, a gigante de telecomunicações Nortel Networks Inc. ("NNI") e quatorze (14) de suas subsidiárias entraram com petições no juízo de falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware buscando a proteção do *Chapter 11*. Na mesma data, as controladoras da NNI e outras subsidiárias entraram na *Ontario Superior Court of Justice* com o pedido de proteção perante a lei de falências canadense *Companies' Creditors Arrangement Act* (CCAA), bem como as subsidiárias europeias entraram com procedimento equivalente perante a *High Court of Justice in England* (que seguiu como o *foreign main proceeding* para as empresas não americanas e não canadenses do grupo).

O procedimento canadense foi reconhecido como o *foreign main proceeding* (*Chapter 15*) pelo juiz norte-americano, sendo que, dada a diferença entre o tratamento (menos abrangente) dado à época pela legislação canadense, o processo de venda de patentes da Nortel foi desenhado para garantir a conformidade com os requisitos dos Estados Unidos assumindo que estes eram mais rigorosos do que a lei canadense da época (que também limitava, de alguma forma, as prerrogativas do licenciante em relação aos direitos dos licenciados – proteção essa ampliada apenas em 2016), de modo que se o processo de venda estivesse em conformidade com os requisitos dos Estados Unidos, também estaria necessariamente em conformidade com a lei canadense.

Mas a complexidade do caso era desafiadora, pois embora a Nortel tivesse firmado uma série de licenças, ela não tinha visibilidade de todas elas (sobretudo as licenças

---

<sup>191</sup> Para um estudo detalhado do caso, v. DUGGAN, Anthony; SIEBRASSE, Norman. The Protection of Intellectual Property Licenses in Insolvency: Lessons from the Nortel Case, 4 *Penn. St. J.L. & Int'l Aff.* 489 (2015). Disponível em: <<http://elibrary.law.psu.edu/jlia/vol4/iss1/22>>. Acesso em 15.jun.2020. Embora reconheçam os méritos da solução encontrada (muito mais rápida e coordenada quando comparada com a da BlackBerry, que teve problemas para vender seu portfólio, o que é preocupante, considerando que não deveria haver grandes diferenças para a venda dentro ou fora do procedimento concursal), alertaram para o descompasso entre a forma de enfrentamento de cada país, bem como a necessidade de se reformar a legislação, tanto de PI quanto de insolvência, canadense, para deixar clara a autorização de venda de ativos, incluindo patentes e outros direitos de PI, livres de qualquer ônus decorrentes de reivindicações de terceiros, mas apenas se houver leis equivalentes na legislação de direito material. E alertam: “*In any event, there is some urgency about the need for reform because sales of intellectual property, and patent portfolios in particular, are becoming increasingly common. The uncertain state of the law threatens to reduce the returns from such sales because it means parties must take expensive and time-consuming steps, as in Nortel, to clarify the purchaser’s title. It also threatens to reduce the returns from the licensing of intellectual property because, as matters presently stand, a prospective licensee cannot be sure that its license will still be valid if the underlying intellectual property is subsequently transferred*”.

comerciais padronizadas – p.ex. *end-user licenses*), razão pela qual, para mitigar essa situação, foram amplamente divulgadas na mídia a possibilidade de quem fosse licenciado nesses moldes, poderia optar por considerar o contrato terminado ou reter seus direitos pelo prazo remanescente do contrato (dentro da lógica da *Section 365(n)*).

Ao final, as patentes foram compradas por um consórcio de empresas de tecnologia por “um preço recorde de \$ 4,5 bilhões.

Os casos Qimonda e Nortel exemplificam com riqueza de detalhes as principais questões e incongruências de tratamento a que estão sujeitas as redes de licenciamento internacional de patentes e tecnologia, alertando para o alto grau de casuísmo e insegurança acerca da solução que será aplicada.

## **2.5. Conclusões parciais: cotejo com o Capítulo 1 e exposição de alguns consensos obtidos a partir do mapeamento empreendido**

Interessante observar que os problemas e seus casos ilustrativos trouxeram uma contribuição para a construção do mosaico das possíveis interações entre propriedade intelectual (em especial os instrumentos que permitem a circulação dos ativos por ela tutelados) e os procedimentos concursais, inclusive de ordem transnacional<sup>192</sup>.

Mas nenhum deles, em verdade, é apto a esgotar ou proporcionar soluções definitivas ao problema. Antes, cada qual revela (i) os inconvenientes que a ausência de disciplina legal específica proporciona; bem como (ii) as limitações dos regramentos específicos, quando existentes, mormente atribuídas a uma não coordenação entre os as modificações incorporadas à lei falimentar e eventuais ajustes na lei substantiva respectiva (no caso, aquelas que disciplinam os direitos de propriedade intelectual e seus mecanismos de circulação).

---

<sup>192</sup> Outra seara onde o Brasil até dezembro de 2020 pecava, por não prever uma disciplina específica para procedimentos de insolvência transnacional, fato esse criticado pela doutrina (v. CAMPANA FILHO, Paulo Fernando. *The Legal Framework for Crossborder Insolvency in Brazil*. *Houston Journal of International Law*, Vol. 32, No. 1, 2010) e FELSBERG, Thomas B.; CAMPANA FILHO, Paulo F. *A recuperação judicial de sociedades sediadas no exterior: as lições da experiência estrangeira e os desenvolvimentos no Brasil*, p. 468-489. In: MAFFIOLETTI, Emanuelle U. (coord.). *Dez Anos da Lei nº 11.101/2005: estudos sobre a Lei de Recuperação e Falência*. São Paulo: Almedina, 2015.

Uma outra tentativa anterior de regramento se deu por meio do projeto de lei que visa a instituir Novo Código Comercial (a esse respeito, v. DELBONI, João Rafael Zanotti Guerra Frizzera; OBREGON Marcelo Fernando Quiroga. *A Falência Transnacional e o Projeto do Novo Código Comercial (PL 1.572/2011)*. *Derecho y Cambio Social*. n. 55, 2019. Disponível em <[http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao\\_e\\_divulgacao/doc\\_biblioteca/bibli\\_servicos\\_produtos/bibli\\_boletim/bibli\\_bol\\_2006/Derecho-y-Cambio\\_n.55.19.pdf](http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/Derecho-y-Cambio_n.55.19.pdf)>. Acesso em 15.jan.2020)

Feitas essas considerações de ordem geral, os principais problemas identificados foram os seguintes:

- (i) Incerteza quanto ao reconhecimento do direito dos licenciados a manter os direitos conferidos por meio da licença na hipótese de procedimentos concursais.
- (ii) A necessidade de se incorrer em custos adicionais para o desenvolvimento de estruturas que, de alguma forma, blindem as partes envolvidas dos riscos decorrentes da insegurança quanto à continuidade ou não das licenças das quais, muitas vezes, necessitam para o desempenho de sua atividade fim (ex. *BRV*, *escrow agreements* etc. – genericamente, soluções “de mercado”).
- (iii) Diferenças de tratamento a depender do direito de propriedade intelectual em questão e do atributo de exclusividade ou não conferido na utilização daquele bem de propriedade intelectual em questão.
- (iv) Possibilidade de enfrentamento de resistências à alienação de ativos de PI em razão de contratos preexistentes.
- (v) Ausência de harmonização no tratamento dos contratos de propriedade intelectual a depender do país focado, o que é particularmente preocupante em matéria de procedimentos de insolvência transnacional.

A pedra de toque em todos esses casos é a insegurança quanto ao destino de tais relações. Aliás, sensação igual no que diz respeito à destinação dos ativos de propriedade intelectual. Não se sabe, *a priori*, quando, como e se eles serão aproveitados; tampouco, se isso ocorrerá em tempo apto a não permitir sua total depreciação em termos de valor transacional<sup>193</sup>.

Importante reiterar que diversas entidades internacionais voltadas ao tratamento de temas atinentes ao direito internacional privado, à propriedade intelectual e ao tratamento da crise já tiveram a oportunidade de se debruçar sobre o tema e todas foram unânimes em recomendar: (i) regramento específico; (ii) harmonização regional e internacional de tratamento. Tais aspectos serão melhor abordados mais adiante<sup>194</sup>.

---

<sup>193</sup> Sobre a valoração de ativos de PI na falência, v. REILLY, Robert, *Intellectual Property Valuation within a Bankruptcy Context Part One* (July 22, 2020), *les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*, Volume LV, n. 3, September 2020. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=3658506>>. Acesso em 22.fev.2021.

<sup>194</sup> “*The problems yet unsolved in international bankruptcy cases are considered a continual threat to and a source of disturbance in the development of international commercial relations. In the face of these risks,*

Nada mais natural. Estamos diante de fluxos de transação internacionais intensos e em tempo real. Nunca se precisou tanto de tecnologia para a condução das atividades mais empresariais mais essenciais. Há modelos operando em base exclusivamente digital (e a pandemia acentua essa necessidade) sendo que boa parte dos “insumos” necessários é intangível.

Por outro lado, e apenas a título comparativo, igualmente no campo das atividades humanas não empresariais, o impacto da tecnologia é marcante. Para ficar apenas em dois exemplos atuais e intuitivos: (i) as preocupações quanto ao tratamento de dados pessoais dentro de modelos de negócio baseados em tecnologias de tratamento estruturado de grandes massas de dados (o chamado *big data*); e a adoção do 5G e suas projeções no campo da internet das coisas (em inglês, *IoT*), impactando, por exemplo, qual *smartphone* será compatível com o sinal disponibilizado.

E isso independentemente do porte da empresa, é preciso que se diga. Empreendedores ou empresas consolidadas dependem da interação entre si e com a tecnologia para viabilizar seus objetivos estratégicos.

Entretanto, as formas de equacionamento de tais questões não é simples e qualquer tipo de regramento deve levar em consideração as dificuldades e os potenciais efeitos das soluções analisadas neste capítulo.

---

*‘there long has been a consensus among commentators that increased cooperation in insolvency and bankruptcy matters is essential to promoting commerce and trade.’* (GAA, Thomas M. Harmonization of International Bankruptcy Law and Practice: Is It Necessary? Is It Possible?, 27 *International Lawyer* 881, 884 n.9 (1993) – citando Kurt H. Nadelmann, *Bankruptcy Treaties*, 93 P. L. Rev. 58, 68-70 (1944), que já alertava para o problema na década de 40).

### **CAPÍTULO 3 – EXPLORANDO A INTERFACE PI E CRISE SOB A PERSPECTIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE AS INFORMAM**

#### **3.1. Diretrizes fundamentais para uma política pública em matéria de PI e crise: proposta de convergência e limites**

O grande objetivo deste Capítulo é explorar as convergências entre os temários explorados nos Capítulos 1 e 2, na tentativa de desenhar as diretrizes fundamentais para uma política pública em matéria de PI e Crise.

Visto de forma panorâmica, o Capítulo 1 trouxe o diagnóstico de que a regulação de PI atualmente existente não captura as complexidades do universo real dos contratos de PI em sua função contemporânea, estando ainda presa a sua concepção clássica.

Com efeito, a lógica estrutural do sistema de PI (que denominamos “PI estática”), tal como concebida originalmente, embora tenha tido o mérito de estruturar o arcabouço contratual básico (licenças e cessões) para desenvolvimento, uso e exploração dos ativos protegidos pela PI, não é apta a capturar a riqueza e a complexidade dos arranjos contratuais estruturados contemporaneamente para a viabilização de saltos inovativos e tecnológicos em um mundo globalizado, integrado e altamente competitivo, baseado em inovação aberta e colaborativa e, conseqüentemente, em rupturas em intervalos cada vez mais reduzidos (cenário em que os contratos de PI cumprem uma função “dinâmica”, flexível e multifacetada).

A regulação atual sobre os contratos de PI é um subproduto dessa visão. Para ficar no exemplo mais dramático, o INPI, por exemplo, analisa a entrada de tecnologias no Brasil (escudado em arcabouço envelhecido e com lentes, no mínimo, discutíveis, como visto), mas não analisa sua saída. Ou seja, seu ferramental de análise encontra-se programado para visualizar metade do fenômeno concreto, sem capturar a essência a colaboração tecnológica multidirecional tão crítica e necessária em tempos de 4ª Revolução Industrial e mudanças sociais, culturais, econômicas e comportamentais em ritmo frenético<sup>195</sup>.

---

<sup>195</sup> Até recentemente, para nortear a forma como fundadores, gestores e executivos de empresas deveriam definir suas estratégias em um ambiente disruptivo, era comum empregar o conceito VUCA (acrônimo de *volatility, uncertainty, complexity and ambiguity*) para sintetizar as marcas mais candentes do mundo contemporâneo. O conceito surgiu na fase final da Guerra Fria e indicava a pouca clareza quanto à forma como o mundo se estruturaria após o colapso da URSS, em suas mais diversas dimensões. No período pós-pandemia, segundo analistas, como subproduto dos avanços digitais e demais transformações (que já vinham em curso, mas se potencializaram no último ano), fala-se agora em mundo BANI (*brittle, anxious, non-linear and*

Ora, parece-nos uma visão por demais limitada, que compromete o exercício da função que, em nossa visão, o sistema de PI deve desempenhar no atual contexto global.

Disparidade que fica mais gritante quando se constata que a teleologia constitucional – que inspira o sistema desde 1988 (e foi reforçada em 2015) – aponta claramente para o atendimento do interesse social e para a busca do desenvolvimento econômico e tecnológico (refletindo, em grande medida, o objetivo já presente desde o Alvará de 1808, a primeira legislação de patentes do Brasil).

Parece-nos claro que, para alcançar esse desenvolvimento no mundo atual, é preciso que a política pública subjacente ao sistema de PI atue no sentido de estimular a criação e a difusão das inovações protegidas por PI, desenvolvendo competências locais e, principalmente, garantindo a inserção do país nos fluxos e cadeias globais de valor<sup>196</sup>.

Esse objetivo é expressamente enunciado na Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual (ENPI)<sup>197</sup>, divulgada no final de 2020, que corporifica a política pública informadora do sistema de PI e contempla diversas disposições estimulando o licenciamento e a cessão de direitos, bem como a transferência de tecnologia e conhecimento. O item 1.6 é um convite ao diálogo inter-legislativo e à harmonização, ao estatuir o objetivo de:

*“1.6 Incentivar esforços contínuos para identificar importantes áreas de estudo e pesquisa para o desenvolvimento de melhorias futuras tais como: i) interação entre leis de PI e outras leis para remover ambiguidades e inconsistências, se houver; ii) Interface de PI com a política e leis de livre concorrência prevista na Constituição Federal de 1988; iii) Diretrizes para as autoridades cujas jurisdições impactam na administração ou na aplicação dos direitos de PI; iv) Proteção aos segredos*

---

*incompreensible*), conceito criado pelo antropólogo e historiador Jamais Cascio, da Universidade da Califórnia, em abril de 2020 (artigo “Facing the Age of the Chaos”), para quem a profusão de fatos, dados e a liberdade de escolhas a que estamos submetidos fazem com que, por exemplo, a ambiguidade seja substituída pela incompreensão em um cenário muito menos linear do que o VUCA e, portanto, ainda mais desafiador à tomada das decisões empresariais. A esse respeito, v. ZAMBONI, Ulisses. O modo VUCA arrefece. Boas-vindas ao modo BANI, *MIT Sloan Management Review Brasil*, 24.11.2020. Disponível em: <<https://www.mitsloanreview.com.br/post/o-modo-vuca-arrefece-boas-vindas-ao-bani>>. Acesso em 20.mar.2021.

<sup>196</sup> Segundo a economista italiana Mariana Mazzucato (notável estudiosa do papel do Estado no desenvolvimento da infraestrutura tecnológica básica para que os agentes privados possam efetivamente inovar, bem como dos mecanismos de construção de valor no mundo contemporâneo), o Brasil precisa de uma consistente agenda estratégica de longo prazo que dê coerência às políticas públicas e direcionamento às pesquisas e inovação (v. MAZZUCATO, Mariana; PENNA, Caetano. *The Brazilian Innovation System: A Mission-Oriented Policy Proposal*. Avaliação de Programas em CT&I. Apoio ao Programa Nacional de Ciência (Plataformas de conhecimento). Brasília, DF: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2016. Disponível em: <[https://www.cgее.org.br/documents/10195/1774546/The\\_Brazilian\\_Innovation\\_System-CGEE-MazzucatoandPenna-FullReport.pdf](https://www.cgее.org.br/documents/10195/1774546/The_Brazilian_Innovation_System-CGEE-MazzucatoandPenna-FullReport.pdf)> Acesso em 12.mar.2021).

<sup>197</sup> BRASIL. Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI). Secretaria Executiva do GIPI: Ministério da Economia. Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI), Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/cerimonia-marca-50-anos-do-inpi-e-lancamento-da-estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual/EstrategiaNacionaldePropriedadeIntelectual.pdf>.

*de negócios; v) Identificar, examinar e propor medidas para solucionar possíveis entraves envolvendo transferência de tecnologia, know-how e licenciamento.*<sup>198</sup> (grifos nossos).

Embora haja um longo caminho pela frente, é inegável que têm sido observados avanços notáveis do ponto de vista institucional, sobretudo pelo novo papel que o INPI vem desempenhando na implementação de uma política pública que valorize a PI como um instrumento a serviço da competitividade e do desenvolvimento, e não como fim em si mesmo (embora, como visto, a regulação contratual não pareça estar no mesmo patamar evolutivo), seja enfrentando problemas históricos como o *backlog* de pedidos de patente pendentes de análise, seja atuando proativamente na disseminação de conhecimento tecnológico e na mentoria a universidades e centros de pesquisa<sup>199</sup>.

Já o Capítulo 2, por sua vez, tendo em vista o reduzido grau de enfrentamento local do tema (de paisagem desértica e cuja única tentativa de enfrentamento – indireto, diga-se – infelizmente se perdeu em versões posteriores da reforma legislativa sancionada em janeiro de 2021), procurou pintar um mosaico dos problemas concretos advindos da fricção entre os sistemas de PI e de Crise, a partir de uma visão esquemática dos resultados da análise das recomendações internacionais e de algumas situações e problemas práticos (ilustrados por um conjunto de casos concretos) selecionados e trazidos à reflexão.

Constatou-se, em suma, que o enfrentamento do tema apresenta alguns poucos consensos e muitas dúvidas e lacunas. Para ficar em apenas um exemplo, a disciplina legal (que remonta a 1988) e a farta construção doutrinária e jurisprudencial norte-americana, antes de indicar traços de estabilização e decantação, revela um mix de regulamentação insuficiente e ambígua, dissenso doutrinário (do qual o indicativo mais candente são as múltiplas interpretações acerca da própria identificação dos chamados *executory contracts*) e oscilação judicial (a ponto de demorar 30 anos para se pacificar – não completamente – a extensão do resguardo às licenças de marcas).

---

<sup>198</sup> Vários outros itens são dignos de destaque, buscando inserir consistentemente o país nas cadeias globais de valor e na economia do conhecimento, estimulando suas vocações naturais, o desenvolvimento e a exportação de produtos intensivos em PI, a adoção de boas práticas em matéria de patentes essenciais, a indústria criativa, o desenvolvimento regional (inclusive por meio da proteção a indicações geográficas, marcas coletivas e cultivares) e sustentável etc.

<sup>199</sup> Para um panorama geral dos objetivos do planejamento estratégico do INPI de 2018-2023, bem como para uma visão detalhada do plano de combate ao *backlog* do INPI, v. LABRUNIE, Jacques; BLASI, Marcos C.M. *Legalidade do plano de combate ao backlog de patentes do INPI*. In. *Revista da ABPI*, nº 165, mar/abr. 2020, pp. 39-51.

Além disso, antes de ser uma discussão isolada e circunscrita a um reduzido número de países que se anteciparam e criaram algum tipo de disciplina normativa, nota-se que o tema parece estar mais aquecido do que nunca, com mudanças legislativas recentes (no Canadá, em 2016) ou recentíssimas em jurisdições relevantes (Austrália, Reino Unido e Holanda, em 2020, 2021), ainda que focadas em aspectos específicos (notadamente a relativização das cláusulas *ipso facto*) e não isentas de críticas<sup>200</sup>.

Nesse ponto, julgamos importante uma breve reflexão acerca do papel que os sistemas voltados à solução da crise empresarial devem desempenhar nesse contexto tão cambiante e disruptivo, de modo a salvaguardar o espírito empreendedor tão imprescindível e, ao mesmo tempo, dar respostas rápidas e coerentes a situações em que os riscos inerentes a tais atividades efetivamente se confirmam.

Westbrook, ao comentar o movimento global de reforma legislativa ocorrido nos anos 90, já apontava que “*In many societies entrepreneurial investment is given at least equal status with debt investment. In this societies there is a recognition of the **important social and economic role of entrepreneurs** and of the fact that such persons invest time and talent, as well as money, in their firms. In those societies insolvency laws have one goal giving the entrepreneur the maximum opportunity to recover from economic reversals. At least one rationale for that goal is to **encourage people to take entrepreneurial risks**. This aspect of insolvency law has risen to policy prominence recently in the United Kingdom and the Netherlands, among other countries. It has long been an important element in insolvency policy in the United States*”<sup>201</sup>. E complementa:

*“An insolvency law is always a matter of striking the correct balance between debtors and creditors. (...) The current wave of insolvency law reform represents the emergence of an understanding of the increased need for fast, flexible responses to economic change, often in the context of financial difficulty [crise 2008/2009, coronavirus 2020/?]. Insolvency law is becoming a matter of adaptation as much as survival or internment. Because interest in this topic is now global, **there is much we can learn from each other**”* (p. 414).

Essa última afirmação de Westbrook permanece extremamente atual, seja em relação à necessidade de incorporação de algumas disposições que há muito são consenso no âmbito global (ex. falência transnacional, financiamento DIP e o tratamento específico a alguns

---

<sup>200</sup> Vide HUGHES, Gordon and SADLER, Lachlan. *Australia's Ipso Facto Reforms Have Serious Consequences For IP Agreements*. 09.jul.2018. Disponível em: <<https://www.mondaq.com/australia/insolvencybankruptcy/716998/australia39s-ipso-facto-reforms-have-serious-consequences-for-ip-agreements>>. Acesso em 20.fev.2021; INSOL Europe. *Do prohibitions against ipso facto clauses push suppliers into the insolvency abyss?* Eurfenix, n. 82. Winter 2020/21. Disponível em <<https://www.jdsupra.com/legalnews/do-prohibitions-against-ipso-facto-1686498/>>. Acesso em 18.mar.2021.

<sup>201</sup> WESTBROOK, Jay L. *The Globalization of Insolvency Reform*. *New Zealand Law Review* p. 408-409. Details. Publication Date: 1999.

tipos de contrato, como os de PI), quanto à importância de adaptar continuamente o sistema com base no aprendizado de experiências bem-sucedidas de outros países.

Na mesma linha, pondera Elizabeth Warren que: *“It is appropriate to end this essay by repeating the initial call for caution. Debates about bankruptcy policy must be more carefully framed to expose their policy presumptions, and any proposal for reform should be accompanied by a thoughtful evaluation of its impact on the competing policy concerns. It is also appropriate, however, to end with a call for a wider exploration of the problems of the system - particularly the kinds of problems that do not fit neatly within established paradigms.”*<sup>202</sup>

Tais visões propugnam por uma preocupação de revisão crítica contínua do sistema (atenta a suas ineficiências e inadequações) de modo a que ele cumpra sua função de enfrentar as crises empresariais de forma adequada<sup>203</sup> e, preferencialmente, da maneira menos penosa aos agentes envolvidos<sup>204</sup>

Já no que tange à definição do que seria a função primordial dos sistemas de insolvência, Vanessa Finch menciona um processo de redefinição no qual o pêndulo parece se mover da função de *debt collection* para a de *risk management*, muito se beneficiando dos avanços na cultura empresarial de auditoria e práticas de governança corporativa<sup>205</sup>. E conclui que *“an increasing amount of insolvency-related work is carried out in the shadow of statutory procedures”*.

A LRE surgiu justamente sob os auspícios desse movimento reformador da virada do milênio, sendo que, como investigam e apontam, com precisão, Sheila Neder Cerezetti<sup>206</sup>

<sup>202</sup> WARREN, Elizabeth. Bankruptcy Policymaking in an Imperfect World. *Michigan Law Review*, vol. 92, n. 2, p. 387, Nov. 1993. Disponível em: <[https://www.jstor.org/stable/1289668?seq=1#page\\_scan\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/1289668?seq=1#page_scan_tab_contents)>. Acesso em 10.jun.2018.

<sup>203</sup> Sobre a chamada teoria “funcionalista” e a função indutora do direito, Bobbio ensina que: *“É compreensível que, sendo diversa a perspectiva e, conseqüentemente diverso também o fim – o fim do sociólogo é descrever como vão as coisas, o fim do jurista é descrever como as coisas devem andar, – diverso é o tipo de operações intelectuais que um e outro desempenham sobre a mesma realidade e que, assim, os caracteriza.”* (BOBBIO, Norberto. Direito e ciências sociais.” (BOBBIO, Norberto. Da estruturação à função: novos estudos de teoria do direito. Barueri: Manole, 2010. p. 49).

<sup>204</sup> No preciso dizer de Alex Flessner: *“Bankruptcy procedure is a drastic remedy (...) It seem natural then that from time to time we should explore the reasons that justify such drastic treatment of private (and very often simply unfortunate) debtors and creditors”* (FLESSNER, Axel, *Philosophies of Business Bankruptcy Law: An International Overview*, pp. 19-28, in Ziegel, Jacob S. (org.), *Current Developments in International and Comparative Corporate Insolvency Law*, Oxford, Clarendon, 1994, p. 20).

<sup>205</sup> FINCH, Vanessa. The Recasting of Insolvency Law, *The Modern Law Review*, vol. 68, n. 5, p. 736. A autora ressalta que esse movimento é desejável mas não isento de riscos.

<sup>206</sup> NEDER CERZETTI, Sheila C. N. *A recuperação judicial de sociedade por ações: o princípio da Preservação da Empresa na Lei de Recuperação e Falência*. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 154. Segundo a autora, a leitura completa de um diploma como a LRE não pode se afastar do primordial reconhecimento principiológico da preservação da empresa.

e Adriana Pugliesi<sup>207</sup> em suas obras doutorais, a preservação da empresa é erigida como o princípio fundamental a permear tanto a recuperação quanto a falência.

É justamente essa base principiológica, sempre ponderando os interesses em conflito, que deve orientar a modelagem da política pública relacionada ao sistema de Crise.

Na expressão adotada por Sabrina Becue, nos alinhamos à corrente doutrinária que concebe o sistema concursal como política pública<sup>208</sup> e igualmente adotamos a “*premissa metodológica que as normas concursais são erigidas tendo em vista os interesses sociais e comunitários subjacentes à relação creditícia.*”<sup>209</sup>.

Trata-se de uma concepção que se encaixa perfeitamente à agenda de aproximação entre PI e Crise que aqui se propugna, de modo a que ambos os microssistemas desempenhem funções articuladas, conformando as políticas públicas que respectivamente os informam.

Os sistemas precisam assim dialogar e se estruturar para conferir um arcabouço protetivo e estimulante às atividades empreendedoras voltadas à inovação, atendendo à

<sup>207</sup> PUGLIESI, Adriana Valéria. A falência e a preservação da empresa: compatibilidade? 2012. 326 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Ao tratar da falência, a autora classifica as relações jurídicas de interesse da massa sob os seguintes enfoques: “(i) os negócios jurídicos para os quais o administrador decide dar continuidade, mantendo o vínculo contratual celebrado pelo devedor antes da falência; (ii) os negócios jurídicos celebrados no interesse da massa falida, como é o exemplo de arrendamento de bens; (iii) os vínculos contratuais que poderão ser transferidos ao eventual adquirente do estabelecimento, na realização do ativo, levada a efeito no processo falimentar.” (p. 170).

<sup>208</sup> Sobre os arranjos institucionais de políticas públicas, ensina Sergio Ruy David Polimeno Valente que “o arranjo institucional pode ser mais adequadamente definido para os fins pretendidos como o “agregado de disposições, medidas e iniciativas em torno da ação governamental, em sua expressão exterior, com um sentido sistemático”. O arranjo institucional de uma política deve conter um marco geral de ação (norma instituidora da política), com um quadro geral de organização do Poder Público, das autoridades competentes, decisões para a concretização e o embasamento geral das condutas dos agentes envolvidos.” (VALENTE, Sergio Ruy David Polimeno. *Políticas públicas e a visão jurídico-institucional: o caso do saneamento básico no Brasil*, 2018. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2018, p. 52).

<sup>209</sup> Como salienta a autora, “*Nota 5. Não encontramos na doutrina pátria extenso debate sobre os objetivos e as justificativas para existência de um regime concursal, especialmente quando comparada à doutrina norte-americana. Todavia, Rubens Requião (Curso de direito falimentar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1979. v. 1. p. 22) conclui que “mais do que a realização da par condicio creditorum ou o saneamento do meio empresarial, o que dita a especialidade do processo concursal falimentar são os supremos interesses da economia nacional.” Vê-se, portanto, que o sistema não visa atender interesses puramente privados. Para uma visão geral das diversas teorias defendidas pelos doutrinadores norte-americanos consultar: BLOCK-LIEB, Susan. The logic and limits of Contract Bankruptcy. University of Illinois Law Review, v. 503, p. 503-560, 2001 [a autora sintetiza as três principais correntes: i) que o regime falimentar é necessário apenas para tratar do “common pool problem”, assim, diante da escassez de recursos para satisfazer os direitos da coletividade de credores, a lei deve buscar apenas a valorização dos ativos e eficiência distributiva destes aos credores; ii) que a lei falimentar é absolutamente desnecessária, uma vez que as regras que disciplinam as relações contratuais e direito de propriedade seriam suficientes para assegurar a distribuição mais eficiente dos ativos entre os credores; iii) o regime de insolvência serve para aumentar o bem estar social, incluindo outros objetivos além da satisfação dos credores].* (p. 241 – grifos nossos).

demanda por desenvolvimento econômico, social e tecnológico, de um adequado balanceamento dos complexos e multifacetados interesses em jogo, sobretudo em matéria de contratos de PI<sup>210</sup>.

Quanto ao ponto de equilíbrio (cujo alcance é sempre tortuoso), em interessante estudo, Primo e Green alertam para o risco de leis excessivamente benevolentes aos empreendedores inovadores, concluindo (de maneira contraintuitiva<sup>211</sup>) que leis de falência mais estritas, ao contrário de desestimular, podem criar um ambiente mais favorável a seu desenvolvimento, inclusive de modo a amadurecê-las ao ponto de atrair investimentos de *venture capitalists*. E pontuam que para o desenho de políticas eficientes e efetivas, é necessário que haja boa teoria e dados melhores<sup>212</sup>.

Além disso, parece-nos pertinente que uma política pública integrada em matéria de PI e Crise deva ser orientada pela busca de soluções criativas e inovadoras como são os próprios assuntos objeto de regulação, resignificando suas lógicas sistêmicas.

Nesse sentido, ainda se valendo do recurso ao aprendizado internacional da matéria, é possível cogitar, por exemplo, dotar o sistema brasileiro de insolvência de mecanismos mais expeditos e práticos para viabilizar soluções rápidas para empresas de tecnologia em estágio inicial<sup>213</sup>, além de evidentemente conferir mais segurança à alienação de ativos.

<sup>210</sup> Como anota Calixto Salomão Filho: “*Uma segunda consequência importante, essa mais do ponto de vista econômico, é sobre o grau de empreendedorismo. Elemento importante na história econômica para garantia do próprio processo de desenvolvimento, com frequência não lhe é atribuída a importância devida.*” (SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (coord.). *Comentários à lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005*. 2.a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 52).

<sup>211</sup> Colocando dúvida em estudos empíricos que apontam para ACHARYA, Viral V.; SUBRAMANIAN, Krishnamurthy V. Bankruptcy Codes and Innovation. *The Review of Financial Studies*, vol. 22, issue 12, 1 December 2009, pp. 4949–4988. Disponível em: <<https://doi.org/10.1093/rfs/hhp019>>. Acesso em 28.mai.2018. O estudo sugere que direitos de credores mais fracos estimulam a inovação em indústrias tecnologicamente inovativas, tornando a possibilidade de liquidação mais difícil e conseqüentemente estimulando a assunção de riscos. Contudo, essa não parece uma verdade absoluta, uma vez que muitas vezes a salvação para modelos de negócio disruptivos é justamente a cessão do negócio a seus credores.

<sup>212</sup> PRIMO, David M. and GREEN, Wm Scott. Bankruptcy Law and Entrepreneurship. In: *Entrepreneurship Research Journal*: Vol. 1: Iss. 2, Article 5. Available at: <http://www.bepress.com/erj/vol1/iss2/5> Berkeley Electronic Press, 2011, p. 14-15.

<sup>213</sup> Nesse sentido, como bem aponta Paulo Campana: “*Não existe, no Brasil, um processo equivalente à cessão em benefício dos credores, conforme presente em vários estados norte-americanos. O que há no país são mecanismos jurídicos, previstos na lei falimentar, e supervisionados pelo Poder Judiciário, que possibilitam a manutenção das atividades ou a venda dos ativos das empresas de tecnologia insolventes. Contudo, as perspectivas de uma empresa brasileira de tecnologia sujeita a um processo de insolvência são menos promissoras do que as norte-americanas, por diversas razões. Sem levar em consideração a eficiência e a rapidez do Poder Judiciário, há diversos fatores, decorrentes da própria lei, que tornam o processo brasileiro menos eficaz do que o norte-americano – daí a maior probabilidade de perda de valor dos ativos e das empresas.* (CAMPANA FILHO, Paulo Roberto. A insolvência das startups, p. 273-290. In: CASCIONE, Fabio de S. A.; LIMA, Marcelo de P.; MORAIS, Aaron P. de (org.). *Direito e Tecnologia*. 1 ed. São Paulo: LiberArs, 2019, p. 275 e 283-285). Tais mecanismos, que tem a vantagem de serem rápidos, baratos e não públicos; e mesmo que o devedor não se libere das dívidas, a responsabilidade limitada atenua. O autor menciona o caso

Os elementos acima delineados nos parecem essenciais à uma disciplina em matéria de PI e Crise (no sentido de indicarem “em que sentido” imaginar uma agenda). Entretanto o “como fazer”, no sentido de como se reformar, está a merecer maior discussão, como será brevemente exposto a seguir.

### **3.1.1. Prós e contras de uma tutela específica para os contratos de PI no sistema de crise no âmbito local**

Diante de todas as considerações acima, bem como retomando o problema de pesquisa formulado, é possível concluir que uma tutela específica para os contratos de PI no sistema concursal brasileiro é desejável e de fundamental importância no contexto contemporâneo e na situação.

O sistema de insolvência tal como originalmente concebido e mesmo após as reformas aprovadas no início de 2021 não é suficiente para equacionar questões que nos parecem essenciais a conferir segurança aos agentes envolvidos.

Por outro lado, os achados dessa investigação científica exploratória nos ensinam o quão arriscado, por exemplo, simplesmente enxertar um dispositivo, como feito nos EUA<sup>214</sup>. Uma reforma desse jaez impõe ponderada reflexão, visão holística e intervenção cirúrgica, sob pena de, ao invés de atuar como provedora de segurança jurídica, potencializar riscos.

Nesse sentido, os extremos são totalmente indesejáveis: uma reforma pontual seria insuficiente (exceção feita à alteração do regramento geral da *ipso facto* que nos parece já madura e necessária) e uma reforma radical, extremamente perigosa, uma vez que a intervenção aqui impactaria os agentes econômicos envolvidos no habitat natural dos contratos de PI.

---

da Gradiente (extra-2008), da Novadata (jud-2007) e Amazon PC (jud-2011) e da Oi (jud-2016) como exemplos de empresas que poderiam ter recorrido a esse tipo de instrumento, caso ele existisse no Brasil.

<sup>214</sup> Frederico Gomes, partindo da análise de contratos de desenvolvimento de software chega a formular uma proposta de alteração pontual da legislação “Art. 119 (...) X – nos contratos envolvendo o licenciamento de bens intangíveis, caso o administrador judicial opte pela resolução do contrato, poderá a parte licenciada reter seus direitos conforme previstos no contrato ou, qualquer outro instrumento acessório, referente ao bem intangível licenciado, observadas as seguintes condições: a) tais direitos terão duração igual à inicialmente prevista no contrato, ou até a liquidação da sociedade, o que ocorrer primeiro; b) a parte licenciada deverá cumprir todas as suas obrigações previamente pactuadas no contrato,” (GOMES, Frederico F. *A proteção dos contratos de software na hipótese de falência do desenvolvedor: um estudo comparado entre a legislação falimentar brasileira e norte-americana*. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito Milton Campos, Nova Lima. Disponível em: <<http://www3.mcampos.br:84/u/201503/frederico-felixgomesaprotecaodoscontratosdesoftware.pdf>>. Acesso em 20.fev.2021.) Entretanto, acreditamos que essa alteração, bastante pertinente, deve ser inserida em um conjunto de alterações mais estruturadas do ponto de vista sistêmico, até para se evitar lacunas de tratamento como aquelas verificadas no Capítulo 2.

Nesse ponto, em uma visão retrospectiva dos movimentos ocorridos nos últimos 20 anos, faz-se necessária uma breve crítica ao padrão usualmente de reforma legislativa praticado no Brasil.

Código Civil de 2002, Código de Processo Civil de 2015, Lei de Inovação (tentativa de substituição integral da lei de 2004, posteriormente abandonada), LRE (2005 e alterações substanciais em 2021), projeto de Código Comercial.

A maioria desses marcos legais tem relação com a efetivação das políticas públicas relacionadas aos subsistemas jurídicos da crise empresarial e da PI. E, infelizmente, na nossa visão, embora tragam a aura de renovação normativa, por vezes acabam por comprometer conquistas e sedimentação de entendimentos acumulados ao longo dos anos de vigência dos diplomas que substituíram.

Ou, muitas vezes, alteram significativamente a paisagem legislativa sem que o diploma anterior tenha tido tempo suficiente de maturar.

No caso da matéria ora em estudo, o modo de reforma escolhido será decisivo para o objetivo da regulação: dar clareza e reduzir insegurança.

Essa questão é relevante sobretudo para desmistificar a concepção de que uma reforma radical (aqui entendida como uma substituição completa do arcabouço vigente) é sempre o melhor caminho para uma renovação legislativa.

Valendo de uma analogia com o mundo da inovação que constitui o pano de fundo deste trabalho, sustenta-se que as evoluções legislativas, via de regra, devem ser incrementais e não disruptivas, preservando, o quanto possível as conquistas.

Advogamos que toda reforma, sobretudo as mais profundas e transversais, deve ser precedida de uma análise minuciosa dos impactos, sobretudo para que os benefícios pretendidos com a mudança não sejam anulados pela insegurança jurídica decorrente de uma mudança radical. Sobretudo em matéria de direito comercial, em que mudança é o único elemento constante, qualquer alteração deve ser concebida como redutora de insegurança<sup>215</sup> e provedora de clareza.

No presente caso, entendemos que vale o risco de intervir legislativamente (ainda que de maneira incremental e gradual), mesmo sabendo que é provável que novas alterações sejam necessárias, conforme o grau de maturidade que a discussão ganhar em solo brasileiro.

---

<sup>215</sup> Lembra-se aqui a feliz – na escolha, embora trágica em seus efeitos – imagem do *banana boat* - aludida pelo saudoso ministro Humberto Gomes de Barros no AgRg no RESP 382.736-SC em 2004, para ilustrar a insegurança advinda da mudança de posição do STJ em uma questão tributária.

Além dos dois objetivos acima (redução de insegurança e provimento de clareza), uma modificação legislativa teria o benefício de estimular uma visão integrada do fenômeno (e sua consequente investigação), sem a compartimentalização de abordagens que lhe é tão prejudicial, conforme visto acima.

### **3.1.2. Visão reflexa: disciplina do tema via sistema de PI**

Como visto anteriormente, o eixo inicial de investigação deste estudo (e o próprio problema de pesquisa, tal como enunciado) se centrou no tratamento que os sistemas de insolvência atribuem ou não aos contratos de PI.

Entretanto, ao longo da análise e em decorrência dos subsídios obtidos da doutrina e da jurisprudência estrangeiras acerca do tema, foi constatado que, dentro de uma visão integrada dos dois microssistemas e o fenômeno evolutivo que gerou a ressignificação dos contratos de PI tal como defendido neste trabalho, apenas uma mudança na disciplina da Empresa em Crise não seria suficiente para obter uma disciplina satisfatória do assunto.

Por essa razão, julgamos essencial alterar os dois sistemas de maneira articulada, exatamente para se alcançar a finalidade comum e integrada pretendida, além de induzir os operadores de ambos os microssistemas a atuar de maneira nova e colaborativa. Alterar apenas um dos sistemas seria a *second best choice* no dizer de Duggan e Siebrasse, em seu estudo acerca do caso Nortel.

A tutela a aspectos contratuais da PI, como vimos, é feita de maneira esparsa e a atuação dos entes responsáveis pela análise dos contratos (INPI, BACEN e Receita Federal) carecem de uma maior articulação institucional. Nesse contexto, seria extremamente desejável que aspectos da vida relacional dos direitos<sup>216</sup> de PI também fossem objeto de um tratamento que lhe conferisse maior clareza e segurança em sua lógica fundamental.

### **3.2. Sugestões de aperfeiçoamento sistêmico e legislativo**

Antes de passar aos direcionadores da reforma pretendida no que tange à interface PI e Crise, para consolidar os entendimentos até então maturados, mas ainda na linha de

---

<sup>216</sup> Referindo, para reverenciar, a obra clássica do prof. Vicente Rao (RAO, Vicente. *O direito e a vida dos direitos*. São Paulo: Max Limonad, 1952).

aperfeiçoamento sistêmico, é necessária uma palavra sobre a questão das cláusulas *ipso facto*.

Passados 13 anos de vigência da LRE e diante dos reconhecidos gargalos apontados em sua aplicação cotidiana, o Ministério da Fazenda instituiu, no final de 2016, um Grupo de Trabalho (GT) multidisciplinar com o objetivo de estudar, avaliar e consolidar todas as propostas de medidas voltadas ao aprimoramento da lei e de outros instrumentos legais associados aos temas recuperação e falência de empresas.

Como era previsível, dadas as suas repercussões na seara concursal, o tema dos contratos bilaterais foi, de alguma forma, aludido, tendo, no que tange especificamente ao objeto desse estudo, sido incluída regra expressa sobre a invalidade da *ipso facto* na recuperação judicial.

Com efeito, a proposta de inclusão do art. 49, parágrafo 10, atualmente na mesa por intermédio do PL 10.220/18<sup>217</sup> estabelece que: *Os contratos bilaterais não se resolvem em razão do pedido da recuperação judicial e será considerada nula qualquer disposição contratual em contrário, salvo as exceções expressamente previstas nesta Lei.*

Da literalidade do texto proposto, percebe-se o claro e adequado intuito do legislador reformista de adotar uma posição em relação ao dissenso doutrinário anteriormente exposto, concluindo que, por seus efeitos potencialmente prejudiciais à efetiva reorganização da empresa, a inclusão de cláusulas *ipso facto* deve ser desestimulada.

Trata-se de um exemplo de reforma pontual oportuna, ponderada e necessária, eis que, como visto, reflete um dos poucos consensos internacionais acerca da matéria<sup>218</sup>.

Ocorre que, infelizmente, essa proposta não constou na versão da reforma açodadamente aprovada, sem qualquer critério ou justificativa. Perdeu-se uma oportunidade de, no mínimo, conferir um pouco mais de clareza ao tema dos contratos bilaterais.

Exatamente pelos benefícios anteriormente mencionados, é que entendemos que essa proposta deve ser reprimada e inserida no bojo de uma alteração legislativa que igualmente aborde, com disposições específicas, os contratos de PI, desenhando uma disciplina equilibrada e consequente.

---

<sup>217</sup> Interessante notar que a proposta de reforma não contempla qualquer alteração do art. 117, sendo que a questão da validade ou não da cláusula *ipso facto* não foi tratada no plano legislativo, diferentemente a proposta para a recuperação judicial ora em análise.

<sup>218</sup> Na sucinta justificativa que acompanhou a proposta, afirmava-se: “*Também foram incluídas cláusulas no projeto para uniformizar o entendimento de quais créditos se sujeitam ou não à recuperação judicial e a determinação de que os contratos bilaterais não se extinguem automaticamente em razão do pedido de recuperação judicial, pois cabe às partes, em cada caso específico, decidir a conveniência da manutenção do contrato.*” (p; 73).

A esse respeito, como abordado acima, advogamos reformas que sejam redutoras (e não provedoras) de insegurança jurídica. E baseadas em evidências concretas dessa aptidão.

Nos parece inegável que a tutela jurídica da interface PI e Crise tem potencial de gerar grandes benefícios e, por isso, deve ser cuidadosamente estudada e consensada. E o fato de países tradicionalmente exportadores de tecnologia como os EUA, o Canadá e o Japão terem, de maneira até certo ponto contraintuitiva, disposições legais no sentido, parece apontar para o fato de que não apenas os licenciados possam ser beneficiados pela continuidade da licença, mas o próprio ecossistema de licenciantes e licenciados.

Além disso, a existência de tais disposições parece reforça que, na formatação atual, com muita frequência (sobretudo em esquemas globais de licenciamento e transferência de tecnologia) ambos os atores estão na condição de licenciantes e licenciados. Afinal, com o ritmo frenético das revoluções tecnológicas, é impossível atuar sozinho no mercado e manter-se na ponta.

Mesmo em países com uma menor densidade inovadora, como é o caso do Brasil, as demandas de mercado têm provocado um forte movimento empreendedor, sendo que o país tem observado um amadurecimento contínuo do mercado de *venture capital*. Grandes empresas nacionais, em linha com suas congêneres globais, têm desenvolvido consistentes programas de inovação corporativa, mediante o fomento a aceleradores de startups, a criação de CVCs e aportes em fundos de PE/VC.

Nesse cenário, a demanda por segurança jurídica e previsibilidade nunca foi tão elevada. As parcerias entre esses atores são fortemente embasadas no sistema de propriedade intelectual que, com suas inegáveis imperfeições e deficiências, constitui o arcabouço/substrato contratual típico para a viabilização de iniciativas conjuntas voltadas ao rápido desenvolvimento tecnológico. Cada vez mais as empresas (independentemente do setor) aperfeiçoam a visão quanto ao que é o foco da sua atuação e aquelas atividades que podem ser desempenhadas mediante parcerias com terceiros, locais ou não.

Assim, ainda que hoje o sistema concursal brasileiro eventualmente não encare frontalmente essas questões, a realidade empresarial está posta e a preocupação global com o tema cresce, ainda que as estratégias normativas adotadas pelos países sejam diferentes.

Talvez o horizonte brasileiro não aponte para se tornar um *hub* em matéria concursal (tal como Reino Unido, Cingapura e Holanda). O que não significa que o aperfeiçoamento institucional não seja um importante mecanismo de atração de investimentos.

A disciplina desse assunto, inclusive em nível global, é um *work in progress*. E, considerando que a imensa maioria dos países ainda não cuidam, de maneira específica, acerca do tema, é possível projetar mudanças em outras jurisdições.

Nesse sentido, considerando (i) a crise prolongada que se projeta no país para os próximos anos; (ii) a existência de alguns consensos acerca da forma de enfrentamento do tema e de seus principais aspectos (bem como a possibilidade de aprender com os erros já cometidos); (iii) a existência de um sistema de insolvência já razoavelmente estruturado no Brasil e recentemente reformado, inclusive para incorporar insolvência transnacional, e com iniciativas paralelas de aperfeiçoamento, como o Marco do Reempreendedorismo aprovado pelo Senado Federal (onde foi proposto) e em trâmite na Câmara dos Deputados; (iv) o impositivo estratégico de aumento da inserção do Brasil nas cadeias globais de valor; parece-nos um momento extremamente oportuno para aprofundar os debates e estudos no sentido da elaboração de uma proposta de aperfeiçoamento institucional e de alteração legislativa coordenada em ambos os microssistemas, de PI e de Crise, com base nas diretrizes propostas no item 3.1 e na articulação institucional sugerida nos itens 3.1.1 e 3.1.2.

## CONCLUSÕES GERAIS

Valendo-se de uma analogia esportiva, o espírito que impulsionou este estudo foi o do revezamento 4x4, no qual a sincronia na passagem do bastão é fundamental para que se complete a prova. Cada integrante da equipe deve ter consciência de que (i) só consegue interferir diretamente em um trecho de uma prova bem maior que a sua própria jornada; mas (ii) a forma como desempenha seu quinhão e, sobretudo, como *passa* o bastão para o próximo corredor é fundamental para que se alcance o resultado final pretendido<sup>219</sup>.

A analogia nos parece pertinente a um ensaio exploratório como o presente. Sem a pretensão de esgotar um tema de riqueza e complexidade intrigantes, o que se buscou foi dar alguns passos iniciais em uma análise que serve, tão somente, para abrir caminho para outros tiros mais profundos e, eventualmente, mais longos. Dito de outro modo: convencido da importância (e premência) de fazê-lo, o objetivo foi trazer o tema à superfície.

---

<sup>219</sup> Curiosamente, sob a ótica temporal, esse estudo transcorreu integralmente entre dois ciclos olímpicos (um que efetivamente ocorreu, no Brasil, em 2016, e outro que deverá ocorrer, com atraso decorrente do COVID-19, no Japão, em 2021 ou 2022), enriquecendo a imagem proposta.

Partindo da realidade para colocar, em perspectiva, as tentativas de tutelá-la juridicamente, procurou-se jogar luz sobre a necessidade/conveniência de se prever um tratamento específico aos contratos de PI na crise. As conclusões parciais aqui obtidas, antes de trazerem respostas definitivas, pintam um mosaico do cenário atual, sugerem uma intervenção legislativa e convidam a um debate mais aprofundado do tema.

Conforme exposto acima, a investigação empreendida acerca da interface entre PI e crise pela senda do tratamento conferido (ou não) aos contratos de PI em um contexto de crise – e, pela via reflexa, da abordagem da crise empresarial pela legislação de PI – conduziu a um segundo plano de inquirições voltado à busca da convergência entre as políticas públicas que inspiram um ou outro sistema.

Como decorrência desse exercício, sugere-se que a finalidade global e integrada dos microsistemas de PI e Crise no ordenamento jurídico brasileiro seja enunciada da seguinte maneira:

Tais microsistemas objetivam incentivar empresas baseadas em conhecimento e inovação a incorrer no risco inerente a tais atividades econômicas, por meio da criação ou do aperfeiçoamento de mecanismos para salvaguardá-las satisfatoriamente (ou delas extrair um aproveitamento econômico ótimo e célere, caso a manutenção não se mostre viável) em situações de crise, preservando, sempre que possível, seu valor relacional intrínseco e criando condições para um desenvolvimento econômico e tecnológico sustentável.

O autor realmente acredita que, a partir dessa diretriz, é possível e há necessidade, utilidade e espaço para se criar uma agenda de estudos que suporte o aperfeiçoamento dos ambientes institucionais da PI e da Crise no Brasil (inclusive mediante reforma legislativa) pela perspectiva de outros recortes, inclusive completamente distintos do aqui adotado. A interdisciplinaridade deve ser a marca fundamental da análise dessa interface e o espírito inspirador deve ser o do diálogo<sup>220</sup>, evitando, ao máximo, a compartimentalização<sup>221</sup>.

---

<sup>220</sup> Compactuamos da acepção científica de BOHM: “*O que precisamos é falar, comunicar-nos. Atualmente, há diferenças, e muitas não são negociáveis. o que é necessário é um diálogo no sentido real da palavra ‘diálogo’, o fluir entre as pessoas, e não uma troca, como em um jogo de pingue-pongue. A palavra ‘discussão’ significa ‘fragmentar tudo’, analisar e obter troca. Portanto, precisamos desse diálogo; o espírito do diálogo não é competição, mas encontrar algo novo. Todos então ganham. (...) Precisamos perceber os significados, sem ter que tomar quaisquer decisões ou dizer quem está certo ou errado. É mais importante que todos vejamos a mesma coisa. Isso criaria uma nova estrutura mental com uma consciência comum, um tipo de ordem implícita, na qual cada uma envolve toda a consciência. Com a consciência comum, então, temos algo novo – um novo tipo de inteligência.*” (BOHM, David. *Sobre a Criatividade*. São Paulo: Ed. Unesp, 2011, p. 134).

<sup>221</sup> Por compartimentalização entende-se o encapsulamento em silos dos diversos microsistemas jurídicos, em prejuízo de uma visão orgânica e integrada. Um exemplo de compartimentalização institucional não desejável

O tema interessa, p. ex., ao direito em suas abordagens de Direito Comparado (cujo recurso, nessa seara, é mais do que recomendado e do qual este trabalho se nutre em grande medida, na tentativa de se perquirir a lógica e eficiência das tentativas de disciplinar o tema), da Jurimetria (que já contam com uma riqueza de dados estruturados em matéria de insolvência, v. <https://abj.org.br/cases/insolvencia/> e <https://abj.org.br/cases/2a-fase-observatorio-da-insolvencia/>), de Direito e Desenvolvimento etc. Mas também interessa à Administração, à Economia (sobretudo sob o enfoque da Nova Economia Institucional, que enfoca a importância das instituições na promoção do desenvolvimento econômico<sup>222</sup>), às Finanças etc.

O resultado do estudo nos transmite a impressão de que as empresas cujos negócios no Brasil são baseados em PI hoje estão praticamente à margem dos procedimentos concursais. Marcas, patentes e softwares são geralmente alienados antes do debacle e os contratos de PI, quando não rescindidos precocemente, são enxertados em algum subcapítulo dos planos de recuperação. Ao nosso ver, muito pouco para o papel que esses instrumentos desempenham (ou podem desempenhar) para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

Por essa razão, dentro de uma visão holística do fenômeno da crise empresarial, defende-se a abordagem do tema também sob a perspectiva do microsistema de PI e dos objetivos de política pública que ele visa alcançar, até para que o legislador possa escolher e moldar, de maneira mais embasada, qual disciplina da Empresa em Crise quer construir.

Tais insumos poderão ser avaliados e desenvolvidos sob uma lógica (mais ampla) de direito econômico (entendido como estudo das formas de intervenção do Estado no domínio econômico, para, no dizer de Comparato, “*traduzir normativamente os instrumentos da política econômica do Estado*”<sup>223</sup>) que, embora externa ao direito comercial/empresarial como construção dogmática, com ele naturalmente guarda pontos de contato e convergência diante

---

ocorre atualmente no campo do Poder Judiciário paulista. A Dra. Renata Mota Maciel, juíza da 2ª Vara Empresarial de São Paulo defende que competência das varas empresariais também abarque contratos – o que faz todo o sentido dentro de uma visão da empresa como feixe de contratos/PI. Trata-se de uma manifestação concreta de como as “caixinhas” temáticas e o desenho institucional podem prejudicar (ou auxiliar) uma visão completa do fenômeno e a convergência e consolidação de entendimentos.

<sup>222</sup> A respeito da nova economia institucional e das concepções de desenvolvimento, inclusive em sua interface com a inovação, v. RODRIGUEZ, José Rodrigo (org.). *Fragmentos para um dicionário crítico de direito e desenvolvimento*. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 17-30 (capítulo a cargo do prof. Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer).

<sup>223</sup> COMPARATO, Fábio Konder. O Indispensável Direito Econômico, *Revista dos Tribunais*, v. 353, p. 14-26, São Paulo, RT, março de 1965, p. 25.

da progressiva evolução do próprio direito comercial no sentido de uma regulação jurídica do mercado.

Conclui-se que ajustes normativos nos sistemas brasileiros de crise e de PI são fundamentais para que eles se enxerguem mutuamente e compatibilizem seus respectivos objetivos. O microssistema que trata a crise tem se mostrado mais receptivo a propostas de alteração com o fito de se tornar mais efetivo na administração do complexo fenômeno que constitui sua razão de ser. Mas nada impede que o próprio microssistema de PI o faça (p. ex. dedicando mais linhas normativas à vida dos contratos de PI), dentro de uma finalidade integrada e convergente.

Exatamente no sentido de modificá-lo para preservar sua função, nos parece oportuno o dizer do compositor Gustav Mahler, segundo o qual, “*tradição não é venerar cinzas, mas manter aceso o fogo*”. A tradição dos sistemas de insolvência mundo afora tem sido exatamente a de revisar continuamente seu escopo na tentativa de corrigir os problemas que a prática do sistema amalha em seu correr contínuo.

Ponderando-se custos e benefícios, acredita-se que a alteração legislativa dos dois sistemas, de maneira coordenada e já levando em consideração os aprendizados adquiridos pelos sistemas que, de maneira pioneira, tentaram enfrentar os problemas ora estudados, seja fundamental para incentivar o enfrentamento de uma série de questões que devem surgir no horizonte brasileiro dos próximos anos.

Sem prejuízo, a harmonização do tema em nível internacional se mostra fundamental para permitir uma solução abrangente ao problema, mitigando custos e conferindo maior previsibilidade e segurança, *ex ante*, ao tratamento dos contratos de PI no contexto da crise.

Os aprendizados e as tentativas de solução (não necessariamente bem-sucedidas) colhidos da experiência estrangeira, antes de nos inibir, nos instigam a propor uma alteração normativa em nível local, tanto na lei que disciplina a PI no país, quanto em sua congênere no sistema concursal brasileiro. Perfilhar-se aos poucos países que tratam do tema nos parece um diferencial competitivo relevante.

No primeiro caso, para definir com clareza a natureza e a dinâmica ordinária das relações contratuais envolvendo a PI e, no segundo caso, para situar as consequências que os procedimentos concursais produzem sobre tais relações no contexto de uma situação de crise empresarial.

Dito de outro modo: para uma crise com efeitos econômicos sistêmicos, uma solução jurídica de ordem sistêmica.

Ainda que se trate de uma tentativa “experimental”, a solução nos parece ter a vantagem de conferir clareza e segurança jurídica a um ecossistema inovador e dinâmico que, mais cedo (esperamos) ou mais tarde, dará o tom das atividades empresariais no país.

Em nossa visão, essa contribuição está consentânea com a própria razão de existir (e intervir na realidade) de ambos os sistemas, permitindo que, por suas lógicas e finalidades próprias, se fomente, a um só tempo, (i) uma propriedade intelectual relacional e colaborativa que permita a internalização e disseminação tecnológica; e (ii) um sistema de crise sensível à importância de preservar as relações contratuais que dão o tom da economia do conhecimento.

Cooperação e adaptabilidade ao ambiente (no sentido em que falavam Darwin e Stephen Hawking) estão longe de ser conceitos novos. Mas ganham importância fundamental no contexto de uma economia “coopetitiva”, interdependente e integrada, da qual a interface entre propriedade intelectual e disciplina da Empresa em Crise representa apenas uma de suas múltiplas projeções.

A verdadeira inteligência empresarial e jurídica (do ponto de vista institucional) depende da capacidade de se adaptar rapidamente a circunstâncias mutantes, sob pena de, respectivamente, não fazer competente frente (e se antecipar) a inevitáveis situações de crise e não atender às demandas sociais e econômicas que constituem seu substrato e fator de legitimação.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. *Introdução ao Sistema de Patentes, Aspectos técnicos, institucionais e econômicos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

ACHARYA, Viral V.; SUBRAMANIAN, Krishnamurthy V. Bankruptcy Codes and Innovation. *The Review of Financial Studies*, vol. 22, issue 12, 1 December 2009, pp. 4949–4988. Disponível em: <<https://doi.org/10.1093/rfs/hhp019>>. Acesso em 28.mai.2018.

AGIN, Warren E. Drafting the Intellectual Property License: Bankruptcy Considerations. *Journal of Bankruptcy Law and Practice*, vol. 9, p. 591-600, 2000.

AHLERT, Ivan B.; CAMARA JUNIOR, Eduardo G. *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*. São Paulo: Atlas, 2019.

AIPPI. *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*. Summary Report. Q241. IP Licensing and Insolvency, 2014. Disponível em: <[www.aippi.org](http://www.aippi.org)>. Acesso em 28.jan.2020.

\_\_\_\_\_. Toronto Congress. Adopted Resolution Question Q241 IP Licensing and Insolvency. September 17, 2014. Disponível em: <[www.aippi.org](http://www.aippi.org)>. Acesso em 28.jan.2020.

\_\_\_\_\_. *Working Guidelines*. Q241. IP Licensing and Insolvency, 2014. Disponível em <[www.aippi.org](http://www.aippi.org)> Acesso em 28.jan.2020.

ANDRADE, Gustavo Piva de. A interface entre a propriedade intelectual e o direito antitruste. *Revista da ABPI*, n. 91, p. 29-50, nov/dez 2007.

ANDREW, Michael T. Executory Contracts in Bankruptcy: Understanding Rejection, 59 *U. Colo. L. Rev.* 845 (1988).

ARBACHE, Jorge. *Propostas para a Inovação e a Propriedade Intelectual. Vol. 2: O Brasil e a Importância Econômica da Indústria Intensiva em Conhecimento*. Rio de Janeiro e São Paulo: ABPI, 2014. Disponível em: <[www.abpi.org.br](http://www.abpi.org.br)>. Acesso em 21.jun.2018.

ASCARELLI, Tullio. *Teoría de La Concurrencia y de los Bienes Inmateriales*. Barcelona: Bosch, 1970.

AXELROD, Robert. *Evolução da cooperação*. Tradução de Jusella Santos. São Paulo: Leopardo Editora, 2010.

AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A situação dos ativos imateriais nos processos concursais. *Revista da ABPI*, n. 128, jan-fev. 2014, p. 62-63.

BAKER MCKENZIE. *IP license agreements in insolvency: managing licensing arrangements in financially turbulent times*. June 2020.

BARBOSA, Claudio R. *Propriedade Intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*. Tomos I a IV. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015 ou 2017 (conforme o tomo).

\_\_\_\_\_. Inconstitucionalidade das patentes pipeline. *Revista da ABPI*, nº 83, jul/ago 2006, p. 6.

BARCELO, J.; IGNACIO, L. e GRANER, F. Advogados criticam mudanças previstas para Lei de Falências. *Valor Econômico*, 11.mai.2018.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *Propriedade Industrial & Constituição: as teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira*. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2007.

BARROS, Carla Eugenia Caldas (Propriedade Intelectual: Tobias Barreto – Rui Barbosa. *PIDCC*, Aracaju, Ano VI, Volume 11 nº 03, p.105 a 119 Out/2017. Disponível em: <<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6750386.pdf>>. Acesso em: 05.mar.2021

BEZERRA FILHO, Manoel J. *Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. 11 ed. 2016.

BARRETO FILHO, Oscar. *Teoria do Estabelecimento Comercial*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988.

BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre. Livraria do Advogado Editora, 2000.

BECUE, Sabrina M. F. O papel do Judiciário brasileiro na atualização do direito concursal, exemplos retirados da jurisprudência norte-americana e brasileira. In: *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, vol. 22/2020, p. 241 – 259, Jan - Mar / 2020.

BENAMMAR, SOFIA, The Use of Intellectual Property As Collateral: Gap In The Perfection Of A Security Interest (2000). *LLM Theses and Essays*. 288. Disponível em: <[https://digitalcommons.law.uga.edu/stu\\_llm/288](https://digitalcommons.law.uga.edu/stu_llm/288)>. Acesso em 20.jan.2021.

BENKLER, Yochai. *The wealth of networks: how social production transforms markets and freedom*. New Haven and London: Yale University Press, 2006.

BITTENCOURT, Dario de. O direito industrial na vida e na obra de Ruy Barbosa. In: *Revista da Faculdade de Direito de Pôrto Alegre*, pp. 103-122. Pôrto Alegre: Ed. Globo, 1950. Disponível em: <<https://seer.ufrgs.br/revfacdir/article/download/65432/37644>>. Acesso em 05.mar.2021.

BLASI, Marcos C. M. Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência: premissas de análise e apontamentos sobre a jurisprudência brasileira e estrangeira. *Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 116, p. 51-62, jan-fev. 2012.

\_\_\_\_\_ ; ROBERT, Maude Joly. The international framework of public domain: the trends arising from the WIPO Development Agenda. In: *Master of Laws in Intellectual Property Collection of Research Papers 2011*, p. 431-457, edit. Anand Nair, Claudio Tamburrino e Angelica Tavela, Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.: Napoli, 2013.

\_\_\_\_\_. IP Joint Development Initiatives: Challenges and Strategies for Technology Transfer and Licensing in a Changing Scenario - a U.S.-Brazil Case in *Stratégies internationales et propriété intellectuelle*, coord. Alexandre Quiquerez. Bruxelles: Éditions Larcier 2019, p. 303-321.

BM&FBOVESPA. Fato Relevante publicado em 11.02.2010. Disponível em: [https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/5fd7b7d8-54a1-472d-8426-eb896ad8a3c4/documentos-regulatorioscentral-de-downloads/0be77369623add0e0a646105f0d16757885d1b51e04d46e478300b9117a5195b/fato\\_relevante\\_protocolo\\_de\\_intencoes\\_sobre\\_parcer.pdf](https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/5fd7b7d8-54a1-472d-8426-eb896ad8a3c4/documentos-regulatorioscentral-de-downloads/0be77369623add0e0a646105f0d16757885d1b51e04d46e478300b9117a5195b/fato_relevante_protocolo_de_intencoes_sobre_parcer.pdf)

BM&FBOVESPA: um futuro sem fronteiras. Relatório Anual 2016, p. 73. Disponível em: [https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ungc-production/attachments/cop\\_2017/393001/original/RA2016\\_BMFBOVESPA\\_PT.PDF?1497463582](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ungc-production/attachments/cop_2017/393001/original/RA2016_BMFBOVESPA_PT.PDF?1497463582)

B3. Relatório Anual 2019. Anexo de Demonstrações Financeiras de 2019: notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019 e 2018. Disponível em: <https://ri.b3.com.br/pt-br/>

BENYUS, Janine M. *Biomimética: inovação inspirada pela natureza*. 1ª ed. São Paulo: Cultrix, 2003.

BOBBIO, Norberto. *Da estrutura à função. Novos estudos de teoria do direito*. Barueri: Manole, 2007.

BOHM, David. *Sobre a Criatividade*. São Paulo: Ed. Unesp, 2011.

BOWER, Joseph L.; CHRISTENSEN, Clayton M. Disruptive Technologies: Catching the Wave. *HBR Magazine* (January–February 1995). Disponível em: <<https://hbr.org/1995/01/disruptive-technologies-catching-the-wave>>. Acesso em 20.dez.2020.

BANDENBURGER, Adam M.; NALEBUFF, Barry J. *Co-opetition* New York: Doubleday, 1996.

BRANCHER, Paulo M. R. *Contratos de Licenciamento de Propriedade Industrial: autonomia privada e ordem pública*. Belo Horizonte: Fórum, 2019.

\_\_\_\_\_. Cap. 20.5. Contratos sobre Propriedade Intelectual. In: COELHO, Fabio Ulhoa (coord.). *Tratado de Direito Comercial*. v. 6 (Estabelecimento Empresarial. Propriedade Industrial. Direito da Concorrência). 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 304-325.

BRASIL. Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI). Secretaria Executiva do GIPI: Ministério da Economia. Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI), Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/cerimonia-marca-50-anos-do-inpi-e-lancamento-da-estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual/EstrategiaNacionaldePropriedadeIntelectual.pdf>

BRUNSVOLD, Brian G.; O'REILLEY, Dennis. *Drafting patent license agreements*. 5<sup>th</sup> ed. Washington DC: BNA Books, 2004.

pp. 159-166 – Obs. traz inclusive sugestões de cláusula para evitar problemas.

BUAINAIN, Antonio Marcio e SOUZA, Roney Fraga (coord.). *Propriedade Intelectual e desenvolvimento no Brasil*. Rio de Janeiro: Ideia D; ABPI, 2019.

BUCCI, Maria Paula Dallari; COUTINHO, Diogo R.; Arranjos jurídico-institucionais da política de inovação tecnológica: uma análise baseada na abordagem de direito e políticas públicas, p. 313-340. In: COUTINHO, Diogo R.; FOSS, Maria Carolina; MOUALLEM, Pedro Salomon B. *Inovação no Brasil: avanços e desafios jurídicos e institucionais*. São Paulo: Blucher, 2017.

CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos de. (coord.). *Direito Societário e a Nova Lei de Falências*. São Paulo: Quartier Latin, 2006.

CAETANO, Gustavo Swenson. Comentários ao artigo 211 da Lei da Propriedade Industrial, sob a perspectiva da jurisprudência nacional, p.171-179. In: BRUNNER, Adriana G.; SILVEIRA, Clovis; FRANCO, Karin Klempp; QUEIROZ, Andrea G. *A Propriedade Intelectual no Novo Milênio*. São Paulo: ASPI, 2013.

CAMELIER, Alberto. A preservação da marca na Lei de Recuperação de Empresas e Falência. (Lei nº 11.101/05), p. 60-68. In: BRUNNER, Adriana G.; SILVEIRA, Clovis; FRANCO, Karin Klempp; QUEIROZ, Andrea G. *A Propriedade Intelectual no Novo Milênio*. São Paulo: ASPI, 2013.

CAMPANA FILHO, Paulo Fernando. The Legal Framework for Crossborder Insolvency in Brazil. *Houston Journal of International Law*, Vol. 32, No. 1, 2010.

CANOTILHO, J. J. Gomes; MACHADO Jónatas. *A questão da constitucionalidade das patentes 'pipeline' à luz da constituição federal brasileira de 1988*. Coimbra: Almedina, 2008.

CARVALHO, Nuno Pires de. *A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas – Passado, Presente e Futuro*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 21

CARVALHO DE MENDONÇA, J. X. Tratado de direito comercial brasileiro. Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russel, 2000, v. 3, tomo I.

CASTELLI, Thais. *Propriedade intelectual na era digital: proteção global dos bens do intelecto e transnacionalidade do ambiente*. Curitiba: Juruá, 2018.

CASTELLS, Manuel. *A Sociedade em Rede*. A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura, v. 1. 8. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

CAVALLI, Cássio. *A tragédia da reforma da Lei de Recuperação de Empresas no Brasil*. Working paper do Núcleo de Direito, Economia e Governança FGV. (Versão atualizada em 17.set.2020). Disponível em: <[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3688988](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3688988)>. Acesso em 20.fev.2021.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris. 2010, v. 1 e v. 2, tomo 1 e 2, atual. por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa.

CERQUEIRO, Geraldo; HEGDE, Deepak; PENAS, María Fabiana; SEAMANS, Robert C. Debtor Rights, Credit Supply, and Innovation, p. 3311-3327. *Management Science*, vol. 63, n. 10, August 2016. Disponível em <<https://doi.org/10.1287/mnsc.2016.2509>>. Acesso em 15.jun.2018.

CHE, Y.; SCHWARTZ, A. Section 365, Mandatory bankruptcy rules and inefficient continuance. *Journal of Law, Economics and Organization*, v. 15, p. 441-465, Jul. 1999.

CHESBROUGH, Henry. *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*, Harvard Business School Press, Boston, MA, 2003.

\_\_\_\_\_. Licensing in the context of the business model: one size does not fit all. *Les Nouvelles Journal of the Licensing Executives Society (LES)*, Alexandria, v. 42, n. 3, p. 508-515, sept. 2007. ano:2017

CHUNG, John J., In re Qimonda AG: The Conflict Between Comity and the Public Policy Exception in Chapter 15 of the Bankruptcy Code (February 3, 2014). *Boston University International Law Journal*, Vol. 32, p. 89, 2014, Roger Williams Univ. Legal Studies Paper No. 145, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2390351>

CLEMENTEL, Gabriela Alves; ENGEL, Renata Nuiada, O processo falimentar como legítima razão para interrupção do uso da marca. *Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 169, p. 16-27, nov-dez. 2020.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas*. 12. ed. São Paulo: RT, 2017.

\_\_\_\_\_. (coord.). *Tratado de Direito Comercial*. v. 7 (Falência e Recuperação de Empresa. Direito Marítimo). 1.ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

COHEN, Julie E.; LOREN, Lydia P.; OKEDIJI, Ruth L.; O'ROURKE, Maureen A. *Copyright in a Global Information Economy*. 2. ed. New York: Aspen Publishers, 2006.

COMODO, Ana Paula de O. *A Propriedade Intelectual na Recuperação Judicial e na Falência*. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.

COMPARATO, Fábio Konder. O Indispensável Direito Econômico, *Revista dos Tribunais* v 353, p. 14-26, São Paulo, RT, março de 1965.

COSTA, Rejane; BETANCOURT, Silvia Maria Puentes; SELIG, Paulo M. Definições - Dimensões & Modelos de Avaliação do Capital Intelectual. *Anais do VII Congresso Internacional de Conhecimento e Inovação (ciKi)*, Vol 1 No 1 (2017). Disponível em: <<http://proceeding.ciki.ufsc.br/index.php/ciki/issue/view/13>>. Acesso em 19.jul.2018.

COUNTRYMAN, Vern. Executory Contracts in Bankruptcy: Part I, 57. *Minn. L. Rev.* 439, 460 (1973). Disponível <em: [https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/mnlr57&div=25&g\\_sent=1&casa\\_token=&collection=journals](https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/mnlr57&div=25&g_sent=1&casa_token=&collection=journals)>. Acesso em: 10.jun.2018.

COUTINHO, Diogo R. O Direito Econômico e a Construção Institucional do Desenvolvimento Democrático. 2 *Journal of Institutional Studies*. *Revista Estudos Institucionais 1*, vol. 2, 1, p. 214-262, 2016.

DAUSCHA, Ronaldo. A inovação na empresa: imperativo para uma mudança estratégica. In: SENNES, Ricardo U.; BRITTO FILHO, Antonio (orgs.). *Inovações Tecnológicas no Brasil: desempenho, políticas e potencial*. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, Parte 2. Inovação como estratégia empresarial, p. 105-126.

DE LUCCA, Newton. *Aspectos Jurídicos da Contratação Informática e Telemática*. São Paulo: Saraiva, 2003.

DELBONI, João Rafael Zanotti Guerra Frizzera; OBREGON Marcelo Fernando Quiroga. A Falência Transnacional e o Projeto do Novo Código Comercial (PL 1.572/2011). *Derecho y Cambio Social*. n. 55, 2019. Disponível em <[http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao\\_e\\_divulgacao/doc\\_biblioteca/bibli\\_servicos\\_produtos/bibli\\_boletim/bibli\\_bol\\_2006/Derecho-y-Cambio\\_n.55.19.pdf](http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/Derecho-y-Cambio_n.55.19.pdf)>. Acesso em 15.jan.2020

DIREITO RIO (org.). *Direito Econômico Regulatório*, Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2008, v.1.

DI BLASI, Gabriel. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia*. 3ª ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

DONAUE, Bill. High Court Says Bankrupt Brands Can't Nix TM Licenses. *LAW 360*, 20.mai.2019. Disponível em: <<https://www.law360.com/articles/1145078/high-court-says-bankrupt-brands-can-t-nix-tm-licenses>>. Acesso em: 18.set.2019

DOWNING, Dickerson M. Risks of trade mark licensing, *The Managing Intellectual Property*, London. Disponível em: <<http://www.legalmediagroup.com/mip/includes/print.asp?sid=1534>>. Acesso em: 28.jun.2018.

DRUCKER, Peter. The new society of organizations. *Harvard Business Review*. 1992 Sep-Oct;70(5): p. 95-104.

DUGGAN, Anthony; SIEBRASSE, Norman. The Protection of Intellectual Property Licenses in Insolvency: Lessons from the Nortel Case, *4 Penn. St. J.L. & Int'l Aff.* 489 (2015). Disponível em: <<http://elibrary.law.psu.edu/jlia/vol4/iss1/22>>. Acesso em 15.jun.2020.

ECO, Umberto. *Como se faz uma tese*. 21. ed. Tradução. Gilson Cesar Cardoso de Souza. São Paulo: Perspectiva, 2008.

EDERER, Florian; MANSO, Gustavo. Incentives for innovation: bankruptcy, corporate governance and compensation systems. In: LITAN, Robert E. (editor). *Handbook on Law, Innovation and Growth*, Chapter 5, p. 90-111, Camberley: Elgar, 2011. Disponível em <<http://faculty.som.yale.edu/florianederer/handbook.pdf>>. Acesso em 28.mai.2018.

EISDORFER, Assaf; HSU, Po-Hsuan. Innovate to Survive: The Effect of Technology Competition on Corporate Bankruptcy. *Financial Management*, Financial Management Association International, vol. 40(4), pages 1087-1117, December, 2011. Disponível em: <<https://finance.business.uconn.edu/wp-content/uploads/sites/723/2014/08/FM2011.pdf>>. Acesso em 28.mai.2018.

EUROPEAN LAW INSTITUTE. *Rescue of Business in Insolvency Law*. Vienna: European Law Institute, 2017. Disponível em:

<[https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user\\_upload/p\\_eli/Publications/Instrument\\_INSOLVENCY.pdf](https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/Instrument_INSOLVENCY.pdf)>. Acesso em: 27.07.2020.

EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; e HENRIQUES, Marcelo de F. *Mercado de Capitais Regime Jurídico*, Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

European IPR Helpdesk. *Fact Sheet 'Commercializing Intellectual Property: Joint Ventures'*, European Union, updated version, November 2013. Disponível em: <[https://www.een-hessen.de/fileadmin/user\\_upload/Hessen/Seiten/PDF/Commercialising Intellectual Property Joint Ventures 0.pdf](https://www.een-hessen.de/fileadmin/user_upload/Hessen/Seiten/PDF/Commercialising_Intellectual_Property_Joint_Ventures_0.pdf)> Acesso em 22.fev.2021.

EZELL, Stephen; NAGER, Adams B.; ATKINSON, Robert D. *Contributors and Detractors: Ranking Countries' Impact on Global Innovation*. ITIF – Information Technology & Innovation Foundation: Washington DC, 2016. Disponível em: <[http://www2.itif.org/2016-contributors-and-detractors.pdf?\\_ga=1.265222154.465841768.1453825344](http://www2.itif.org/2016-contributors-and-detractors.pdf?_ga=1.265222154.465841768.1453825344)>. Acesso em 31.jun.2018.

FARIA, José Eduardo. *O direito na economia globalizada*. São Paulo: Malheiros, 2002.

FARID, Nadine. The fate of intellectual property assets in cross-border insolvency proceedings. In: *Gonzaga Law Review*, v.44, no.1, 2008 Fall, p. 39-80. Disponível em: <<https://journals.gonzaga.edu/index.php/gulawreview/article/view/109>>. Acesso em 28.jun.2020.

FARNSWORTH, E. Allan. Comparative Contract Law. In: REIMANN, Mathias; ZIMMERMANN, Reinhard (editors). *The Oxford Handbook of Comparative Law*. Oxford: OUP, 2006, p. 899-935.

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. *Lei de falência e recuperação de empresas*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

FEIGELSON; Bruno; NYBØ, Erik F.; FONSECA, Victor C. *Direito das Startups*. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

FEKETE, Elisabeth E. G. Kasnar. *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

FELSBERG, Thomas B.; CAMPANA FILHO, Paulo F. A recuperação judicial de sociedades sediadas no exterior: as lições da experiência estrangeira e os desenvolvimentos no Brasil, p. 468-489. In: MAFFIOLETTI, Emanuelle U. (coord.). *Dez Anos da Lei nº 11.101/2005: estudos sobre a Lei de Recuperação e Falência*. São Paulo: Almedina, 2015.

FERREIRA, Waldemar. *Tratado de direito comercial*. São Paulo: Saraiva, 1962.

FINCH, Vanessa. The Recasting of Insolvency Law, *The Modern Law Review*, vol. 68, n. 5, p. 713-736.

FLESSNER, Axel, *Philosophies of Business Bankruptcy Law: An International Overview*, pp. 19-28, in Ziegel, Jacob S. (org.), *Current Developments in International and Comparative Corporate Insolvency Law*, Oxford, Clarendon, 1994.

FORGIONI, Paula A. *A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado*. São Paulo: RT, 2009.

\_\_\_\_\_. *Contratos Empresariais: teoria geral e aplicação*. 3. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

FRANCO, Karin Klempp. *A regulação da contratação internacional de transferência de tecnologia – perspectiva do direito de propriedade industrial, das normas cambiais e tributárias e o direito concorrencial*. 2010, Tese (Doutorado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.

FREEMAN, Chris; SOETE, Luc. *A Economia da Inovação Industrial*. Campinas: Editora da Unicamp, 2008.

FREITAS, Rodrigo Leme. *Propriedade Intelectual: paradigma internacional e(m) crise(s)*, 2020. Tese (Doutorado em Direito Internacional) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.

FRIED, Jesse M. Executory Contracts and Performance Decisions in Bankruptcy. *Duke Law Journal*, Vol. 46, no 3, p. 517-574, Dec. 1996. Disponível em: <<https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3330&context=dlj>>. Acesso em 15.jun.2018.

GAA, Thomas M. Harmonization of International Bankruptcy Law and Practice: Is It Necessary? Is It Possible?, *27 International Lawyer* 881, 884 n.9 (1993).

GALGANO, Francesco. *História do Direito Comercial*. trad. João Espírito Santo. Lisboa: Signo Editores, 1980.

GILHULY, Peter M.; POSIN, Kimberly A.; DILLMA, Ted A., Intellectually Bankrupt: The Comprehensive Guide to Navigating IP Issues in Chapter 11, *21 AM. BANKR. Inst. L. REV.* 1 (2013).

GOMES, Frederico F. *A proteção dos contratos de software na hipótese de falência do desenvolvedor: um estudo comparado entre a legislação falimentar brasileira e norte-americana*. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito Milton Campos, Nova Lima. Disponível em: <<http://www3.mcampos.br:84/u/201503/frederico-felixgomesaprotecaodoscontratosdesoftware.pdf>>. Acesso em 20.fev.2021.

GROSHONG, Geoffrey. How to protect licensed technology in a bankruptcy situation. In: *ADVANCED TECHNOLOGY LICENSING NATIONAL LEGAL FORUM*, 2. New York, ACI, Section 13, June 19-21, 2002.

GUSMÃO, Jose Roberto d’Affonseca. *Acquisition du droit sur la marque au Brésil, L’*. Paris: Litec, 1990.

HAAPPIO, Helena and PLEWE, Daniela and DEROOY, Robert, Next Generation Deal Design: Comics and Visual Platforms for Contracting (February 25, 2016). In Erich Schweighofer et al. (Eds.) *Networks. Proceedings of the 19th International Legal Informatics*

Symposium IRIS 2016. Österreichische Computer Gesellschaft OCG, Wien 2016, pp. 373-380 (ISBN 978-3-903035-09-6). Jusletter IT 25 February 2016., Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2747821>.

HASKEL, Jonathan; WESTLAKE, Stian. *Capitalism without Capital: The Rise of the Intangible Economy*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2017.

HOVENKAMP, Herbert. *IP and Antitrust Policy: A Brief Historical Overview*. University of Iowa Legal Studies Research Paper Number 05-31, December 2005. Disponível em [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=869417](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=869417). Acesso em 15.01.2012.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

ISHIDA, Jessica Satie. *Licenciamento de patentes essenciais a um padrão técnico: aplicabilidade da doutrina das essential facilities*. 2019. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo.

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). Diretoria Executiva. Assessoria de Assuntos Econômicos. *Indicadores de Propriedade Industrial 2019*. Rio de Janeiro: INPI, 2020. Disponível em: <[https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/pasta-x/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-de-pi\\_2019.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/pasta-x/boletim-mensal/arquivos/documentos/indicadores-de-pi_2019.pdf)>

INSOL INTERNATIONAL. *The Protection of Intellectual Property Rights in Insolvency Proceedings*. London: Insol International, 2017. Disponível em: <<https://www.insol.org/files/TechnicalSeries/Special%20Reports/Protection%20of%20Intellectual%20Property%20Rights%20-%208%20November%202017.pdf>>. Acesso em 15.jun.2020.

JACKSON, Thomas H. *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*. Washington, D.C: Beard Books, 1986 [reimpressão/ de 2001].

JOHNSSON, Henrik. *Ipsa Facto Clauses – Some Legal and Economic Aspects on Opting Out of Bankruptcy*. Master Thesis. University of Lund, Faculty of Law, 2000.

JOLLY, Adam (editor). *The Handbook of European Intellectual Property Management: Developing, Managing and Protecting Your Company's Intellectual Property*. 3. ed. London: Kogan Page, 2012. Chapter IP and Open Innovation (written by Maria del Henar Alcalde Heras and Bart Kamp)

KIEFF, F. Scott; PAREDES, Troy A. An Approach to Intellectual Property, Bankruptcy, and Corporate Control, 82 *Wash. U. L.Q.* 1313 (2004). Disponível em: <<https://core.ac.uk/download/pdf/232645012.pdf>>. Acesso em 10.out.2020.

KILBORN, Jason J., Technology and Regulatory Black Holes: Issues in Protecting IP Rights in Insolvency for Both Licensors and Licensees (February 21, 2019). *QUT Law Review* vol. 18 no. 2 p. 209-305 (2019), Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=3339381>>. Acesso em 20.jan.2021.

KIRSCHBAUM, Deborah. Cláusula Resolutiva Expressa por Insolvência nos Contratos Empresariais: uma Análise Econômico-Jurídica. *Revista Direito GV*, v.2 n.1. p.037-054, jan-jun. 2006.

KLEIN, Allen J. DICKSON, Kieran (Latham & Watkins LLP). Structuring Grants of Intellectual Property Rights in Cross-Border Transactions to Avoid Loss of Rights in the Event of Bankruptcy Bloomberg Finance L.P in the Vol. 4, No. 20 edition of the *Bloomberg Law Reports - Bankruptcy*. Disponível em: <<https://www.lw.com/thoughtLeadership/structuring-of-grants-of-ip-rights-in-cross-border-transactions>>. Acesso em: 18.jan.2021.

LABRUNIE, Jacques. *Direito de Patentes: condições legais de obtenção e nulidades*. Barueri/SP: Manole, 2006.

\_\_\_\_\_. e BLASI, Marcos C. M. O Sistema Constitucional de Patentes e os prazos de vigência. In: Lima, Luis Felipe B. (coord.). *Propriedade intelectual no direito empresarial*. São Paulo: Quartier Latin, 2008, pp. 271-290.

\_\_\_\_\_. *Legalidade do plano de combate ao backlog de patentes do INPI*. In. *Revista da ABPI*, nº 165, mar/abr. 2020, pp. 39-51.

LANDES, W. e Posner, R. *The economic structure of intellectual property law*. Cambridge, Massachusetts and London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003. Mankiw, N. Gregory. *Introdução à Economia*. São Paulo, Thomson Learning, 2007.

LEONARDOS, Gabriel F. *Tributação da transferência de tecnologia* Rio de Janeiro: Forense, 1997.

LEQUETTE, Suzanne. *Le contrat-coopération: contribution à la théorie générale du contract*. Recherches Juridiques. Paris: Economica, 2012.

LEV, Baruch. *Intangibles: management, measurement, and reporting*. Washington: Brookings, 2001.

LIMA, Maria Luzia P. A. de. Principais Aspectos do Contrato de Participação e da Sociedade em Conta de Participação no Investimento Anjo. In: ROQUE. Pamela Romeu. *Estudos Aplicados de Direito empresarial - LL.C. em Direito Empresarial*. Coleção Insper - Estudos Aplicados. São Paulo: Almedina, 2019, pp. 83-111.

MA, Song; TONG, (Joy) Tianjiao; WANG, Wei. *Selling Innovation in Bankruptcy*. (December 21, 2017). Disponível em < <https://ssrn.com/abstract=2903003> >. Acesso em 18.jun.2018.

MACNEIL, Ian. Relational contract theory, challenges and queries, *Northwestern University Review*, Spring, 2000.

MARTINS, Fran. *Contratos e Obrigações Comerciais*. 18. ed. (atual. Gustavo Saad Diniz). São Paulo: Forense, 2018.

MASKUS, Keith E. *Intellectual Property Rights in the Global Economy*. Washington Institute for International Economics, 2000.

\_\_\_\_\_. Role of intellectual property rights in encouraging foreign direct investment and technology transfer, The. In: FINK, Carsten. MASKUS, Keith. *Intellectual property and development: lessons from recent economic research*. New York: World Bank, 2005. p. 41-73.

MAZZONETTO, Nathalia. *Arbitragem e Propriedade Intelectual: aspectos estratégicos e polêmicos*.

MAZZUCATO, Mariana. *O estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público x setor privado*. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2014. (ver. <https://nusec.paginas.ufsc.br/files/2015/04/Leandro-resenha-MAZZUCATO.pdf>)

\_\_\_\_\_; PENNA, Caetano. *The Brazilian Innovation System: A Mission-Oriented Policy Proposal*. Avaliação de Programas em CT&I. Apoio ao Programa Nacional de Ciência (Plataformas de conhecimento). Brasília, DF: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2016. Disponível em: [https://www.cgее.org.br/documents/10195/1774546/The\\_Brazilian\\_Innovation\\_System-CGEE-MazzucatoandPenna-FullReport.pdf](https://www.cgее.org.br/documents/10195/1774546/The_Brazilian_Innovation_System-CGEE-MazzucatoandPenna-FullReport.pdf)>. Acesso em 12.mar.2021.

MENEGUIN, Fernando B.; SILVA, Rafael Silveira e. (Org.). *Avaliação de impacto legislativo: cenários e perspectivas para sua aplicação*. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2017.

MENELL, Peter S. Bankruptcy Treatment of Intellectual Property Asses: An Economic Analysis, *Berkeley Technology Law Journal* (BTLJ) 2007, 733–822. Disponível em: <<https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1701&context=btlj>>. Acesso em 20.jun.2018.

MENNA BARRETO, Ricardo de Macedo. Contrato e autopoiese: uma observação sociológico-jurídica em Niklas Luhmann e Gunther Teubner. In: *Revista Direito e Liberdade*, Natal, v. 15, n. 3, p. 171-190, set./dez. 2013

MONTEIRO, Marco Antonio Corrêa. *Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno*. São Paulo: Saraiva, 2011.

MORO, Maitê Cecilia Fabbri. Cap. 20.1. *Propriedade Intelectual: introdução*. In: COELHO, Fabio Ulhoa (coord.). *Tratado de Direito Comercial*. v. 6 (Estabelecimento Empresarial. Propriedade Industrial. Direito da Concorrência) e 7 (Falência e Recuperação de Empresa. Direito Marítimo). 1.ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 201-218.

MULLER, Karina H. Apontamentos sobre contratos de transferência de tecnologia no Brasil. In: FERREIRA, Carolina I.; GUIMARÃES, Antônio M. da Cunha. *Desafios empresariais e seus reflexos jurídicos*. São Paulo: Ícone, 2013, p. 161-176.

NEDER CERZETTI, Sheila C. N. *A recuperação judicial de sociedade por ações: o princípio da Preservação da Empresa na Lei de Recuperação e Falência*. São Paulo: Malheiros, 2012.

\_\_\_\_\_; MAFFIOLETTI, Emanuelle U. (coord.). Dez Anos da Lei nº 11.101/2005: estudos sobre a Lei de Recuperação e Falência. São Paulo: Almedina, 2015.

OECD. *The OECD Innovation Strategy Getting a Head Start on Tomorrow: Getting a Head Start on Tomorrow*. Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD Publishing, 2010.

OLIVEIRA, Luciano. Não Fale do Código de Hamurábi! A pesquisa sócio-jurídica na pós-graduação em Direito. *Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito (UFPE)*, v.13, p. 299-330 2003.

PAAP, Jay; KATZ, Ralph. Anticipating Disruptive Innovation. Winner IRI 2005 Maurice Holland Award for best article published in 2004 in *Research Technology Management*, p. 13-22. Disponível em: <<http://www.jaypaap.com/articles/Paap-Katz-Disruptive%20Innovation-sep-04-p13-mod.pdf>>. Acesso em: 12.jan.2021.

PAIVA, Luiz Fernando Valente de (Coord.). *Direito falimentar e a nova lei de falências e recuperação de empresas*. São Paulo: Quartier Latin, 2005.

PARANÁ, Edemilson. A digitalização do mercado de capitais no Brasil: tendências recentes. *Repositório do Conhecimento do IPEA*, 2018, p. 12-13. Disponível em: <[http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8208/1/BEPI\\_n23\\_Digitaliza%C3%A7%C3%A3o.pdf](http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8208/1/BEPI_n23_Digitaliza%C3%A7%C3%A3o.pdf)> . Acesso em: 10.fev.2021.

PARGENDLER, Mariana. O direito contratual comparado em nova perspectiva: revisitando as diferenças entre os sistemas romano-germânico e de common law. *Rev. direito GV* vol.13 no.3 São Paulo Sept./Dec. 2017 <<https://doi.org/10.1590/2317-6172201732>>

PAULUS, Christoph G. The erosion of a fundamental contract law principle *pacta sunt servanda* vs. modern insolvency law, p. 740-749. UNIDROIT – International Institute for the Unification of Private Law. *Eppur si muove: the age of uniform law*, v. 1 Rome, 2016.

PELA, Juliana Krueger. Inadimplemento eficiente (Efficient breach) nos contratos empresariais, *Revista Jurídica Luso-Brasileira*, Ano 2, n. 1, pp. 1091 – 1103, 2016.

PHILIPP, Fernando Eid. *Patente de invenção: extensão da proteção e hipóteses de violação*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006.

PINHEIRO, Armando Castelar; Saddi, Jairo. *Direito, economia e mercados*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

PINHEIRO, Patricia Peck. *Direito Digital*. 6ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016.

POLIDO, Fabricio Bertini Pasquot. *Direito internacional da propriedade intelectual: fundamentos, princípios e desafios*. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

PORTILHO, Raphaela Magnino Rosa. *Open innovation e os direitos da propriedade intelectual: interseção ou dicotomia? A atuação dos instrumentos contratuais na promoção da inovação aberta*. Rio de Janeiro: Gramma, 2016. 156 p.

\_\_\_\_\_. Análise do paradigma open innovation: a lei de inovação e o mercado enquanto fenômeno poliédrico In: DIAS, Jose Carlos Vaz; MULLER, Juliana Martins de Sa; PORTILHO, Raphaela Magnino Rosa (Orgs.). *propriedade intelectual e os dez anos da lei de inovação, A: conflitos e perspectivas*. Rio de Janeiro: Gramma, 2015. p. 71 – 89.

POTTOW, John A. E. "A New Approach to Executory Contracts." *Tex. L. Rev.* 96, no. 7 (2018): 1437-72. Disponível em: <<https://repository.law.umich.edu/articles/2006>>. Acesso em 02.04.2020.

PRIMO, David M. and GREEN, Wm Scott. Bankruptcy Law and Entrepreneurship. In: *Entrepreneurship Research Journal*: Vol. 1: Iss. 2, Article 5. Available at: <http://www.bepress.com/erj/vol1/iss2/5> Berkeley Electronic Press, 2011.

PROVEDEL, Letícia. Propriedade Intelectual e Influência de Mercados. In. *Revista da ABPI*, nº 79, nov/dez 2005, pp. 3-10.

PUGLIESI, Adriana Valéria. A falência e a preservação da empresa: compatibilidade? 2012. 326 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

QUIQUEREZ, Alexandre. IP Holding Companies: perfect match or liaisons dangereuses between tax law and IP law?. 3e prix ATRIP, 2013. Univ.Lyon 2.

QUEIROZ, Rafael Mafei R. *Monografia Jurídica*. Passo a Passo. Projeto-Pesquisa-Redação-Formatação. São Paulo: Método, 2015.

RAYSMAN, Richard; BROWN, Peter. Patent cross-licensing in the computer and software industry. *New Dork Law Journal*, v. 233, n. 26, february 2005. Disponível em: <<http://www.brownraysman.com/frame.html?pubs/index>>. Acesso em: 18.jun.2018.

REICH, Charles. The New Property. in *The Yale Law Journal*, Vol. 73, n. 5, p. 733-787, April 1964.

REILLY, Robert, Intellectual Property Valuation within a Bankruptcy Context Part One (July 22, 2020), *les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*, Volume LV, n. 3, September 2020. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=3658506>>. Acesso em 22.fev.2021.

REZENDE, Leonardo. Política industrial para inovação: uma análise das escolhas setoriais recentes. In: BACHA, Edmar; BOLLE, Monica Baugarten de. *O futuro da indústria no Brasil: desindustrialização em debate*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, p. 355-372.

RIBACK, Stuart M. Trademark issues in bankruptcy. *Trademark Reporter*, New York, v. 93, n. 4, p. 867-903, july/aug. 2003.

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; BARROS, Marcelle Franco Espíndola. Contratos de transferência de tecnologia: Custos de transação versus desenvolvimento. *Revista da Informação Legislativa*. Ano 51 Número 204 out./dez. 2014, p. 43-66.

\_\_\_\_\_; ROCHA JR. W. F. da.; CZELUSNIAK, Vivian Amaro. Mecanismos jurídicos e econômicos para a transferência de tecnologia: um estudo de caso. *Revista Direito GV*, São Paulo, jan-abr 2017, v. 13 n. 1, p. 49-68. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rdgv/v13n1/1808-2432-rdgv-13-01-0049.pdf>>. Acesso em 28.jun.2018.

ROBERT-TISSOT, Fabrice. The Effects of a Reorganization on (Executory) Contracts: A Comparative Law and Policy Study [United States, France, Germany and Switzerland]. *International Insolvency Institute*. 2012. Disponível em: <[https://www.iiiglobal.org/sites/default/files/effects\\_of\\_reorganizationonexecutorycontracts.pdf](https://www.iiiglobal.org/sites/default/files/effects_of_reorganizationonexecutorycontracts.pdf)>. Acesso em 15.jun.2018.

RODRIGUEZ, José Rodrigo (org.). *Fragments para um dicionário crítico de direito e desenvolvimento*. São Paulo: Saraiva, 2011.

ROE, Mark J. Three Ages of Bankruptcy. 7 *Harv. Bus. L. Rev.* 188 (2017). Disponível em: <[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2871625](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2871625)>. Acesso em 11.07.2018.

ROHRMANN, Carlos Alberto; GOMES, Frederico F. A análise da proteção dos contratos de software na hipótese de falência do desenvolvedor, p. 79-104. In: Direito, inovação, propriedade intelectual e concorrência. Organização CONPEDI/ UFMG/FUMEC/Dom Helder Câmara; coordenadores: Maraluce Maria Custódio, João Marcelo de Lima Assafim. Florianópolis: CONPEDI, 2015. Disponível em: <https://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/2oq57zr8/Tk7bgEH07k68471m.pdf>. Acesso em 28.05.2018.

ROPPO, Enzo. *O Contrato*. Coimbra: Almedina, 1988.

ROSE, Anne. Blockchain: Transformando o registro de direitos de PI e fortalecendo a proteção dos direitos de PI não registrada, *Revista da OMPI*, jul. 2020. Disponível em: <[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine\\_digital/pt/2020/article\\_0002.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/pt/2020/article_0002.html)>. Acesso em 10.jan.2021.

ROSENBERG, Barbara. Considerações sobre Direito da Concorrência e os Direitos de Propriedade Intelectual. In: ZANOTTA, Pedro e BRANCHER, Paulo (org.). *Desafios atuais do Direito da Concorrência*. São Paulo: Singular, 2008, pp. 169-189.

SACRAMONE, Marcelo B. Cláusula de vencimento antecipado na recuperação judicial. in *Revista do Advogado*, Direito das Empresas em Crise, n. 131, ano XXXVI, São Paulo, AASP, pp. 133/139, outubro de 2016.

\_\_\_\_\_. *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

SALOMÃO, Luis Felipe; GALDINO, Flávio (coord.). *Análise de impacto legislativo na recuperação e na falência organização*. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora J&C, 2020. Disponível em [https://www.editorajc.com.br/wp-content/uploads/ANA%CC%81LISE-DE-IMPACTO-LEGISLATIVO\\_SITE.pdf](https://www.editorajc.com.br/wp-content/uploads/ANA%CC%81LISE-DE-IMPACTO-LEGISLATIVO_SITE.pdf)>. Acesso em 20.fev.2020

SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Industrial, Direito Concorrencial e Interesse Público. In. Revista CEJ, Brasília, n. 35, p. 12-19, out./dez. 2006.

\_\_\_\_\_. O Novo Direito Societário. 4ª ed. rev. e ampl. 2011.

SANSEVERINO, Gustavo Stenzel; SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de. **Tratamento dos Contratos Bilaterais na Recuperação Judicial**. 2020. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

*“A extraconcursabilidade desses créditos não equivale a dizer que os direitos, poderes e faculdades individuais da contraparte in bonis estejam localizados em uma redoma alheia à realidade da insolvência. Partindo-se da premissa de que o regime da recuperação judicial tem natureza imperativa e de ordem pública, defendeu-se neste trabalho a nulidade da cláusula ipso facto com base em três fundamentos. A um, a cláusula ipso facto colide com os objetivos nucleares da recuperação judicial, pois cria um sufoco adicional para a devedora necessitada de um respiro provisório para iniciar o procedimento de reorganização do seu 156 passivo. Dentro deste regime coletivo e excepcional, a ipso facto viola tanto o princípio da preservação da empresa quanto o objetivo de maximização do valor dos ativos da devedora. A dois, a ipso facto colide diretamente com a lógica normativa do stay period, cuja finalidade é garantir um “aro de proteção” financeiro-patrimonial à devedora, durante os trâmites de negociação coletiva do plano de soerguimento. A três, os efeitos da ipso facto não se restringem às partes contratantes, considerando que a extinção antecipada de determinadas relações contratuais pode inviabilizar a continuidade das atividades empresariais da devedora, afetando negativamente o interesse da coletividade de credores e das demais partes afetadas pela crise empresarial.*

*No desenrolar da relação obrigacional, a cláusula ipso facto é um eloquente exemplo de que a insolvência e o inadimplemento não andam necessariamente lado-a-lado. Ao se conceituar a ipso facto como cláusula autônoma e acessória que confere à contraparte um direito de extinguir antecipadamente o contrato em virtude do pedido de recuperação, buscou-se delimitar que esta não se enquadra no plano do inadimplemento como uma cláusula resolutiva expressa, pois o suporte fático da ipso facto não diz respeito diretamente ao descumprimento de uma prestação contratual.”* (p. 155-156, grifos nossos) Ainda que reconheça a nulidade, o autor que o reconhecimento da nulidade da ipso facto não implica em uma proibição absoluta ao exercício de uma posição defensiva pela contraparte durante a recuperação judicial, sendo que a exceção de insegurança só pode ser adotada diante da presença de alguns critérios.

SANTOS, Gabriela H. *Reflexos jurídicos da falência na propriedade intelectual: a destinação dos ativos intangíveis no processo falimentar*. Monografia apresentada ao Departamento de Direito Econômico e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Jurídicas e Sociais sob orientação da Prof. Dra. Kelly Lissandra Bruch. Porto Alegre, 2018, p. 55-56. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/194625>>. Acesso em 10.fev.2021.

SANTOS, Manoel J. Pereira dos.; JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). *Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias*. São Paulo: Saraiva, 2007.

\_\_\_\_\_. *Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2007.

\_\_\_\_\_; BARBOSA, Denis Borges (coord.). *Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*. São Paulo, Saraiva 2007.

SANTOS JUNIOR, Walter Godoy. A função social da propriedade intelectual na Constituição da República de 1988. In: LOUREIRO, Francisco E.; DE PRETTO, Renato Siqueira; KIM, Richard Pae (Coord.). *A vida dos direitos nos 30 anos da Constituição Federal*. São Paulo: Escola Paulista da Magistratura, 2019, p. 581-606. Disponível em: <<https://epm.tjsp.jus.br/Publicacoes/ObrasJuridica/58466?pagina=1>>. Acesso em 05.mar.2021.

SAUNDERS, Darren. Should the U.S. bankruptcy code be amended to protect trademark licensees? *Les Nouvelles Journal of the Licensing Executives Society (LES)*, Alexandria, v. 39, n. 1, p. 6-8, mar. 2004

SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. *Recuperação de Empresas e Falência: teoria e prática na lei 11.101/2005*. São Paulo: Almedina, 2016.

SCHWABB, Klaus. *A 4ª revolução industrial*. World Economic Forum e Edipro, 2016.

SCHUMPETER, Joseph Alois. *Capitalismo, Socialismo e Democracia*. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1984.

SCHUNK, Giuliana Bonanno. *Contratos de Longo Prazo e dever de cooperação*. São Paulo Almedina, 2016.

SCOTCHMER, Suzanne. *Innovation and Incentives*. Cambridge: The MIT Press, 2004.

SENNES, Ricardo; KOHLMANN, Gabriel; TAKAKI, Anselmo. Os movimentos das multinacionais e a internacionalização da pesquisa, desenvolvimento e inovação. In: SENNES, Ricardo U.; BRITTO FILHO, Antonio (orgs.). *Inovações Tecnológicas no Brasil: desempenho, políticas e potencial*. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, Parte 2. Inovação como estratégia empresarial, p. 127-146.

SHERWOOD. Robert M. *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico*. São Paulo: Edusp, 1992.

SILVEIRA, Clovis. *Os intangíveis na propriedade intelectual: lei e doutrina aplicadas. Ensaios, pareceres, laudos técnicos, periciais e de avaliação*. São Paulo: Edição do autor, 2019.

SILVEIRA, Newton. *Propriedade Intelectual. Propriedade Industrial, direito de Autor, software, cultivares e nome comercial*. 4ª ed. rev. e ampl. Barueri: Manole, 2011.

SOUZA, Nali de Jesus. *Desenvolvimento econômico*. 5ª ed. rev. São Paulo: Atlas, 2005.

SOUZA, Rodrigo de Oliveira e. *Valoração de Ativos Intangíveis: Seu Papel na Transferência de Tecnologias e na Promoção da Inovação Tecnológica*. Rio de Janeiro, 2009. Dissertação de Mestrado – Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.

SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (coord.). *Comentários à lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005*. 2.a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

SOUZA JUNIOR, Sidney Pereira. *Patente de invenção em biotecnologia transgênica: exercício abusivo na agricultura*. São Paulo: Editora Verbatim, 2017.

STEWART, Thomas A. *Intellectual Capital: The new wealth of organization*, Crown Business, 2010.

SIMAŠKIENĖ, Tatjana; DROMANTAITĖ-STANCIKIENĖ, Aistė. *Influence of Knowledge Management to the Competitiveness of Enterprises*. *Socialinių mokslų studijos. Societal studies*, 2014, 6(3), p. 557–578. Disponível em <<https://www.mruni.eu/upload/iblock/afb/SMS-14-6-3-07.pdf>>. Acesso em 28.mai.2018.

STIGLITZ, Joseph. Economic Foundations of Intellectual Property Rights. *57 Duke Law Journal 1693-1724*, 2008. Disponível em: <<http://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol57/iss6/3>>. Acesso em 28.mai.2018.

SUZIGAN, W.; ALBUQUERQUE, Eduardo da M. e; Albuquerque. A interação universidades e empresas em perspectiva histórica no Brasil. In: SUZIGAN, W.; ALBUQUERQUE, Eduardo da M. e; CARIO, S. A. F. (orgs.). *Em busca da inovação: interação universidade-empresa no Brasil*. Belo Horizonte: Autêntica, 2011, p. 17-43.

SZTAJN, Rachel. *Teoria jurídica da empresa: atividade empresária e mercados*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

TABB, Charles Jordan; BRUBAKER, Ralph. *Bankruptcy law; principles, policies, and practice*, 4. ed. Chapter 8. Carolina Academic Press, 2015.

TAJTI, Tibor. Bankruptcy stigma and the second chance policy: the impact of bankruptcy stigma on business restructurings in China, Europe and the United States. *China-EU Law J* 6, 1–31 (2018). Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s12689-017-0077-z>>. Acesso em 30.09.2020.

TEUBNER, Gunther. *Network as connected contracts* (translated by Michelle Everson). Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2011.

TEIXEIRA, Thales S. *Unlocking the Customer Value Chain: how decoupling drives consumer disruption*. Currency, 2019

TELLECHEA, Rodrigo. A era da disrupção e o direito da empresa em crise. *Jota*, 10.mar.2018. Disponível em: <<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/era-da-disrupcao-e-o-direito-da-empresa-em-crise-10032018>>. Acesso em: 25.jun.2018.

\_\_\_\_\_; SCALZILLI, João Pedro. Notas sobre a evolução histórica do direito da insolvência nos EUA. In: MARTINS, André C.; YAGUI, Marcia (coord.). *Recuperação judicial: análise comparada Brasil – Estados Unidos*. São Paulo: Almedina, 2020, pp. 19-52.

THOMAS, John R. Patent law and innovation: the creation, operation and a twenty-year assessment of the U.S. court of appeals for the federal circuit The IP Mall, Concord, 21 de January 2003. Disponível em: <[http://ipmall.info/hosted\\_resources/crs/RL31703.pdf](http://ipmall.info/hosted_resources/crs/RL31703.pdf)>. Acesso em: 17.jun.2018.

\_\_\_\_\_; SCHACHT, Wendy H. Patent reform: innovation issues. *The IP Mall*, Concord, December 07, 2006. Disponível em: <[http://ipmall.info/hosted\\_resources/crs/RL32996-061207.pdf](http://ipmall.info/hosted_resources/crs/RL32996-061207.pdf)>. Acesso em: 18.jun.2018.

TISSOT, Fernanda Carla Contratos de transferência de tecnologia, desenvolvimento tecnológico do Brasil e o papel do INPI [recurso eletrônico] / Fernanda Carla Tissot.-- 2019. 1 arquivo texto (135 f.); PDF: 1,43 MB. Modo de acesso: World Wide Web. Texto em português com resumo em inglês. Dissertação (Mestrado) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Programa de Pós-graduação em Tecnologia e Sociedade. Linha de Pesquisa: Tecnologia e Desenvolvimento, Curitiba, 2019. Bibliografia: f. 128-135.

TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; Abrão, Carlos Henrique (Coord.). *Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

TOLLEN, David. W. *The tech contracts handbook: software licenses and technology services agreements for lawyers and businesspeople*. Chicago: ABA, 2010.

TRANTIS, George G. The Effects of Insolvency and Bankruptcy on Contract Performance and Adjustment. *The University of Toronto Law Journal*, Vol. 43, No. 3, Special Issue on Corporate Stakeholder Debate: The Classical Theory and Its Critics, p. 679-710, Summer, 1993.

\_\_\_\_\_. Termination Rights in Bankruptcy: The Story of Stephen Perlman v. Catapult Entertainment, Inc. In: *Bankruptcy Law Stories*, Robert K. Rasmussen ed., New York: Foundation Press, 2007.

UNCITRAL. United Nations Commission on International Trade Law. *Legislative Guide on Insolvency Law*. UN Publications, 2004. Disponível em: <[https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722\\_Ebook.pdf](https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf)>. Acesso em 01.jun.2018.

UNCTAD. United Nations Conference on trade and development. *Transfer of Technology and knowledge sharing for development, science, technology, and innovation issues for developing countries*. UNCTAD, 2014. Disponível em: <[https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2013d8\\_en.pdf](https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2013d8_en.pdf)>. Acesso em 20.out.2020.

\_\_\_\_\_. United Nations Conference on trade and development. *Technology and Innovation Report 2021: Innovation with equity*. UNCTAD, 2021. Disponível em: <[https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf)>. Acesso em 20.mar.2021.

UNIDROIT. International Institute for the Unification of Private Law. Article 9.1.5. Future Rights, 2010. Disponível em <<https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/408-chapter-9-assignment-of-rights-transfer-of->

[obligations-assignment-of-contracts-section-1-assignment-of-rights/1015-article-9-1-5-future-rights](#)>. Acesso em 20.mar.2021.

UNITED STATES OF AMERICA. Department of Justice. Federal Trade Commission. *Antitrust guidelines for the licensing of intellectual property*. Disponível em: <<http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0558.pdf>>. Acesso em: 27 nov. 2007

VALENTE, Luiz Guilherme Veiga. *Direito, Arte e Indústria: o problema da divisão da propriedade intelectual na Economia Criativa*, 2019. Tese (Doutorado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.

VALENTE, Sergio Ruy David Polimeno. *Políticas públicas e a visão jurídico-institucional: o caso do saneamento básico no Brasil*, 2018. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2018.

VERÇOSA, Haroldo M. D. *Contratos Mercantis e Teoria Geral dos Contratos*. O Código Civil de 2002 e a Crise do Contrato. São Paulo: Quartier Latin, 2010.

VERÇOSA, Haroldo M. D. *Curso de Direito Comercial 1: teoria geral do direito comercial e das atividades empresariais e mercantis; introdução à teoria geral da concorrência e dos bens imateriais*. 2 ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Malheiros, 2008.

WACHOWICZ, Marcos. Desenvolvimento Econômico e Tecnologia da Informação. In: BARRAL, W.; PIMENTEL, L. O. (org.). *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, p. 71-102.

WARREN, Elizabeth. Bankruptcy Policymaking in an Imperfect World. *Michigan Law Review*, vol. 92, n. 2, p. 336-387, Nov. 1993. Disponível em: <[https://www.jstor.org/stable/1289668?seq=1#page\\_scan\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/1289668?seq=1#page_scan_tab_contents)[https://www.jstor.org/stable/1289668?seq=1#page\\_scan\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/1289668?seq=1#page_scan_tab_contents)>. Acesso em 10.jun.2018.

WESTBROOK, Jay L. A Functional Analysis of Executory Contracts, 74 *Minn.L.Rev.* 227, 228, 1989.

\_\_\_\_\_ ; WHITE, Kelsi Stayart. The demystification of contracts in Bankruptcy. *American Bankruptcy Law Journal*, [0027-9048], vol. 91, iss: 3, p. 481 -561, 2017. Disponível em: <<https://heinonline.org/HOL/Page?public=false&handle=hein.journals/ambank91&page=481&collection=journals>>. Acesso em 10.jun.2018.

\_\_\_\_\_. The Globalization of Insolvency Reform. *New Zealand Law Review* p. 401-414. Details. Publication Date: 1999.

WILLCOX, Victor. A cláusula resolutiva expressa ipso facto e a crise da empresa: parâmetros para exame da legitimidade da resolução do contrato em caso de insolvência do contratante. *Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil*, Belo Horizonte, vol. 13, p. 197-215, jul./set. 2017. Disponível em: <[https://www.ibdcivil.org.br/image/data/revista/volume\\_13/clausula-resolutiva.pdf](https://www.ibdcivil.org.br/image/data/revista/volume_13/clausula-resolutiva.pdf)>. Acesso em 15.jul.2018.

WIPO. World Intellectual Property Organization. *WIPO Intellectual Property Handbook*. 2. ed. Geneva: WIPO, 2004 (reprinted 2008).

\_\_\_\_\_. World Intellectual Property Organization. *WIPO Guide on licensing of copyright and related rights*. 1. ed. Geneva: WIPO, 2004.

WORLD BANK, The. *Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes*. Washington: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2016 (1.ed. 2001). Disponível em: <<http://pubdocs.worldbank.org/en/919511468425523509/ICR-Principles-Insolvency-Creditor-Debtor-Regimes-2016.pdf>>. Acesso em 18.jun.2018.

\_\_\_\_\_; OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). *Bankruptcy Regulation*. Innovation Policy Platform. 2013. Disponível em: <<https://innovationpolicyplatform.org/content/bankruptcy-regulation>>. Acesso em 15.jun.2018.

YANG, Guifang (Lynn); MASKUS, Keith E. Intellectual property rights and licensing: an econometric investigation. In: FINK, Carsten; MASKUS, Keith. *Intellectual property and development: lessons from recent economic research*. New York: World Bank, p. 111-131, 2005.

ZAITZ, Daniela. *Direito e know how*, Juruá, Curitiba, 2005.

ZAMBONI, Ulisses. O modo VUCA arrefece. Boas-vindas ao modo BANI, *MIT Sloan Management Review Brasil*, 24.11.2020. Disponível em: <<https://www.mitsloanreview.com.br/post/o-modo-vuca-arrefece-boas-vindas-ao-bani>>. Acesso em 20.mar.2021.

## ANEXO I - REFERÊNCIAS COMPLETAS DOS JULGADOS PESQUISADOS (BASE DARTS-IP)

- RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. (6. Câmara Cível Comarca de Estrela). **Embargos de Declaração** n. 70084090869. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, INTELECTUAL E AUTORAL. MARCA NÃO REGISTRADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO INIBITÓRIO. A EXCLUSIVIDADE E PROTEÇÃO LEGAL RESTRINGEM-SE ÀS MARCAS REGISTRADAS. DEMANDAS JUDICIAIS PENDENTES E IMPORTANTES AO DESLINDE DA QUESTÃO DdeE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMINAR INIBITÓRIA NESTA FASE PROCESSUAL. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESACOLHIMENTO. Embargante: Alleanza Calçados Ltda e Aurea Luna Indústria e Comércio de Calçados Ltda. Embargados: Datelli Calçados Ltda e Marcelo Sancovsky. Des. Luís Augusto Coelho Braga, 28 de maio de 2020. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/>. Acesso em 15 jul. 2020.
- RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. (6. Câmara Cível Comarca de Estrela). **Agravo de Instrumento** n. 70082479692. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, INTELECTUAL E AUTORAL. MARCA NÃO REGISTRADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO INIBITÓRIO. A EXCLUSIVIDADE E PROTEÇÃO LEGAL RESTRINGEM-SE ÀS MARCAS REGISTRADAS. DEMANDAS JUDICIAIS PENDENTES E IMPORTANTES AO DESLINDE DA QUESTÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMINAR INIBITÓRIA NESTA FASE PROCESSUAL. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. Agravante: Datelli Calçados Ltda e Marcelo Sancovsky. Agravado: Alleanza Calçados Ltda e Aurea Luna Indústria e Comércio de Calçados Ltda. Des. Luís Augusto Coelho Braga, 05 de março de 2020. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/>. Acesso em 15 jul. 2020.
- RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. (2. Vara Cível de Estrela). **Decisão** n. 0002388-06.2019.8.21.0047. Autor: Alleanza Calçados Ltda e Aurea Luna Indústria e Comércio de Calçados Ltda. Réu: Datelli Calçados Ltda e Marcelo Sancovsky. Juíza Caren Leticia Castro Pereira, 28 de maio de 2019. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/>. Acesso em 15 jul. 2020.
- RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. (5. Câmara Cível Comarca de Barra do Ribeiro). **Apelação Cível** n. 70081084659. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA DA TITULARIDADE DA MARCA. CADUCIDADE RECONHECIDA PELO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CONFIGURADAS. Do não conhecimento do

recurso adesivo – ausência de preparo. Apelante / Recorrido Adesivo: Comercial de Cereais Dalbem Ltda. Apelado / Recorrido Adesivo: JP Agroindustrial EPP. Recorrente Adesivo / Apelado: AC Vita Comércio de Alimentos Ltda. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto 12 de dezembro de 2019. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/>. Acesso em 15 jul. 2020.

- RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. (5º Câmara Cível Comarca de Garibaldi). **Embargo de Declaração** N. 70056568827. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO POSTADA NO CORREIO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO RECURSAL. SISTEMA DE PROTOCOLO INTEGRADO. APELAÇÃO CONHECIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD. RETRANSMISSÃO RADIOFÔNICA EM QUARTO DE HOTEL. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE MÚSICA AO VIVO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. Embargante: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Embargado: Bar e Motel Della Montagna Ltda. Des. Isabel Dias Almeida 30 de outubro de 2013. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/>. Acesso em 15 jul. 2020.
- SÃO PAULO (ESTADO). Tribunal de Justiça. (1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Agravo de Instrumento. Despacho** n. 2153418-26.2020.8.26.0000. Relator. Alexandre Lazzarini, 08 de julho de 2020. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 15 jul. 2020.
- SÃO PAULO (ESTADO). Tribunal de Justiça. (2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Apelação Cível** n. 1118546-32.2016.8.26.0100. COMPETÊNCIA RECURSAL Contrato de compra e venda de combustíveis e comodato de equipamentos Pretensão da distribuidora a compelir a ré a cumprir integralmente o prazo contratual, dando continuidade ao pacto até o termo final estipulado Pedido de manutenção de marca no estabelecimento empresarial como consequência da manutenção do contrato de distribuição Matéria não inserida na competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial Competência da Terceira Subseção de Direito Privado (art. 5º, III.14 da Resolução n. 623/2013) Apelação não conhecida, suscitando-se conflito de competência negativo Dispositivo: suscitam conflito de competência negativo. Apelante: Alesat Combustíveis S/A. Apelante: Auto Posto San Francisco Ltda e outro. Des. Ricardo Negrão, 18 de março de 2020. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 15 jul. 2020.
- SÃO PAULO (ESTADO). Tribunal de Justiça. (3º Cível Comarca de Franca). **Ação de Obrigação de Fazer** n. 0033281-29.2009.8.26.0196. Requerente: Massa Falida de Pé de Ferro Calçados e Artefatos de Couro Ltda. Requerido: Calçados Ramillo Limitada Epp. Juiz Humberto Rocha 01 de julho de 2019. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 15 jul. 2020.
- SÃO PAULO (ESTADO). Tribunal de Justiça. (3ª Câmara de Direito Privado da Comarca de São Paulo). **Apelação** n. 0076448-57.2013.8.26.0002. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO. Exibição, pela ré, da carta-patente alusiva à titularidade da muda de cana-de-açúcar relacionada ao contrato de cooperação agrícola estabelecido entre as partes. Questionamento, no fundo, alusivo à propriedade industrial, nos termos da Lei nº 9.279/96, com particularidades alusivas

ao produto objeto da contratação. Matéria de competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, deste E. Tribunal de Justiça. Observância da Resolução TJSP nº 623/13. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA REDISTRIBUIÇÃO AO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. Apelante: Nilson Marcos Matsuda. Apelado: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. Des. Donegá Morandino 23 de março de 2017. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 15 jul. 2020.

- SÃO PAULO (ESTADO). Tribunal de Justiça. (13º Vara Cível Comarca de São Paulo). **Ação Ordinária** n. 0158190-77.2008.8.26.0100. Requerente: Sanofi-aventis Farmaceutica Ltda e outro. Requerido: Sp Farma Ltda. Juíza Fernanda Galizia Noriega 18 de abril de 2013. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 15 jul. 2020.
- SÃO PAULO (ESTADO). Tribunal de Justiça. (4ª Câmara de Direito Comarca de São Paulo). Agravo de Instrumento nº 0204263-77.2012.8.26.0000. Voto n.º 20.714 - Indenização por perdas e danos. Decisão que concedeu a antecipação da tutela se encontra, há muito, preclusa. Decisão apontada como agravada se limitou à manutenção da concessão da liminar. Intempestividade é notória. Agravo não conhecido nesta parte. - Pleito de realização de nova perícia. Desnecessidade. Apresentação de laudo pericial, complementado, depois, por determinação do Juízo, a fim de sanar os questionamentos da agravante. O Juízo é o destinatário da prova. Agravo desprovido. Agravante: Inkstand Indústria e Comércio Ltda. Agravado: Sun Same Enterprise Co Ltda. Des. Natan Zelinschi de Arruda 08 de novembro de 2012. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 15 jul. 2020.
- SÃO PAULO (ESTADO). Tribunal de Justiça. (8ª Câmara de Direito Privado). Agravo de Instrumento n. 994.08.059671-7. Agravo de instrumento - Patente - Concessão de tutela antecipada para proibir a agravante de importar, fabricar, usar, comercializar ou oferecer à venda insumo protegido por patente - Alegação de possibilidade de graves prejuízos e necessária a fixação de caução de R\$ 25.000.000,00 para garantir-lhe reparação pelos prejuízos - Preliminar de intempestividade - Acolhimento - Ciência inequívoca da decisão mediante carga dos autos para extração de cópias - Interposição além do decêndio legal que impede o conhecimento - Recurso não conhecido (Voto 18451). Agravante: SP Farma Ltda. Agravado: Sanofi Aventis Farmacêutica Ltda e outra. Des. Ribeiro Silva 26 de maio de 2010. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 15 jul. 2020.
- SÃO PAULO (ESTADO). Tribunal de Justiça. (Orgão Especial). **Dúvida de Competência** n. 182.553-0/2-00. Dúvida de Competência Recurso de agravo de instrumento interposto em sede de ação ordinária com preceito cominatório de obrigação de não fazer cumulado com pedido indenizatório ajuizada contra empresa em situação de recuperação judicial Ação principal que não se insere no rol daquelas sujeitas à vis atractiva' do juízo universal da falência e. portanto, não se inclui na competência da Câmara Especial, nos termos do art 10 da Resol 207/2005, do Tribunal de Justiça Art 76 da Lei Fed 11101/02 Competência da 8ª Câmara de Direito Privado, suscitada, para conhecer e julgar o recurso Dúvida precedente. Suscitante: Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais de Direito Privado. Suscitado: 8º Câmara da Seção de Direito Privado. Des. Roberto Valentim

Bellochi 04 de novembro de 2009. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 15 jul. 2020.

- SÃO PAULO (ESTADO). Tribunal de Justiça. (8 Câmara de Direito Privado Comarca de São Paulo). **Agravo de Instrumento** n. 585.060.-4/5-00. Agravo - ação de procedimento ordinário com preceito cominatório cc perdas e danos e com pedido de liminar específica da Lei 9.279/96 - decisão que concedeu tutela parcial - Agravante que se encontra em recuperação judicial - Competência da Câmara Especial de Falência e Recuperações Judiciais - Artigo 1o da Resolução n 207/2005 do E Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo - Recurso não conhecido (Voto 15561). Agravante: SP Farma Ltda. Agravado: Sanofi-Aventis Farmacêutico Ltda e outra. Des. Ribeiro da Silva 17 de dezembro de 2008. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 15 jul. 2020.
- SÃO PAULO(ESTADO). Tribunal de Justiça. (2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial Comarca do Espírito Santo do Pinhal). **Apelação** n.0000968-29.2010.8.26.0180. SENTENÇA Julgamento citra petita - Reconhecimento tácito na fundamentação acerca da existência da banda musical e sua respectiva dissolução Omissão deste item na parte dispositiva da decisão Imprescindibilidade de acolhimento ou rejeição expressa dos pedidos (CPC, art. 469, I, e art. 468) Farta prova documental de que embora o grupo atendesse por vários nomes, trabalhavam de forma profissional Presença dos elementos caracterizadores da sociedade empresária Declaração da existência e dissolução parcial da sociedade de fato entre os litigantes, consistente na banda musical, por culpa exclusiva dos requeridos (CPC, art. 515, § 4º). Apelante: Eduardo Carrara Nalesso e outros. Apelado: Alessandro de Souza Lima Silva e outro. Des. Ricardo Negrão 22 de setembro de 2014. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 15 jul. 2020.
- SÃO PAULO(ESTADO). Tribunal Regional do Trabalho 2º Região. (80º Vara do Trabalho de São Paulo 7º Turma). **Agravo de Petição** N. 01514002420095020080. Agravante: CIA Brasileira de Tecnologia Digital. Agravado: Gradiente Eletrônica S/A e outros 2. Des. Dóris Ribeiro Torres Prina. Disponível em <https://ww2.trt2.jus.br/>. Acesso em 15 jul. 2020.
- RIO DE JANEIRO (ESTADO). Justiça Federal. (25ª Vara Federal do Rio de Janeiro). **Ação** n. 5003549-94.2019.4.02.5101/RJ. Autor: Huntsman Advanced Materials Licensing (Switzerland) GMBH e Huntsman Química Brasil Ltda. Réu: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial e Brascola Ltda - Em recuperação Judicial. Juiz Eduardo André Brandão de Brito Fernandes 25 de maio de 2020. Disponível em: <https://www.jfrj.jus.br/>. Acesso em 15 jul. 2020.
- RIO DE JANEIRO (ESTADO). Justiça Federal. (25ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO). **Ação** n. 0807835-85.2010.4.02.5101. Autor: Bimetal Ind / e Metalúrgica Ltda. Réu: Brasilsat Harald S.A e outro. Juiz Federal Eduardo André Brandão de Brito Fernandes 07 de junho de 2018. Disponível em: <https://www.jfrj.jus.br/>. Acesso em 15 jul. 2020.
- RIO DE JANEIRO (ESTADO). Tribunal Regional Federal 2º Região. (1a. Turma Especializada). **Apelação** Cível n. 0010951-88.2017.4.02.5101/RJ. APELAÇÕES CÍVEIS – PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL – INSTITUTO

NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI – POSIÇÃO DE RÉU - MARCA “POÇOS DE CALDAS” – EMPRESAS LITIGANTES ATUAM NOS SETORES DE DOCES E DE LATICÍNIOS – MARCAS MAIS ANTIGAS REGISTRADAS HÁ CERCA DE 30 ANOS – INPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 129, § 1º, E 124, V, DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-LPI - POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA PACÍFICA NO RAMO DE ATIVIDADE ESTRITO - AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - APELAÇÕES DESPROVIDAS – CONDENAÇÃO DAS APELANTES EM HONORÁRIOS RECURSAIS. Apelante: Lactalis do Brasil - Comércio Exportação e Importação de Laticínios Ltda (Autor) . Apelado: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial 1(Réu) e Indústria e Comércio de Doces Poços de Caldas Ltda (Réu). Juiz Federal Fabio de Souza Silva 18 de maio de 2020. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em 15 jul. 2020.

- DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça. (2º Turma Cível). **Apelação Cível** n. 0001779-25.2017.8.07.0001. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. LICENÇA EXPIRADA. USO INDEVIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Apelante: LUMI SOFTWARE LTDA APELADO(S) MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, MAIS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA TRANSPORTADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, MAIS BAIRRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, MAIS BAIRRO L NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. Apelado: LTDA - EPP, MAIS AUTO-SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, JRV COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, DP - CURADORIA ESPECIAL, WILTON RODRIGUES DO CARMO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, MAIS SETOR O COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, MASSA FALIDA DE MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME e MAIS BAIRRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME. Des. Cesar Loyola 13 de março de 2019. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/>. Acesso em 15 jul. 2020
- PARANÁ. Tribunal de Justiça. (Vara Cível de Corbélia). **Ação Indenizatória** n. 0000614-68.2014.8.16.0074. Autor: Microsoft Corporation. Réu: Consolata Alimentos Ltda. Juíza Vivian Curvacho Faria de Andrade. 17 de maio de 2018. Disponível em: <https://www.tjpr.jus.br/>. Acesso em 15 jul. 2020
- RIO DE JANEIRO(ESTADO). Justiça Federal. (25ª Vara Federal do Rio de Janeiro Seção Judiciária do Rio de Janeiro). **Ação** n. 5003549-94.2019.4.02.5101/RJ. Autor: Huntsman Advanced Materials Licensing (Switzerland) GMBH e Huntsman Química Brasil Ltda. Réu: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial e Brascola Ltda. Juiz Federal Substituto Celso Araújo Santos 08 de fevereiro de 2019. Disponível em: <https://www.jfrj.jus.br/>. Acesso em 17 de jul. 2020.
- RIO DE JANEIRO(ESTADO). Justiça Federal. (25ª Vara Federal do Rio de Janeiro Seção Judiciária do Rio de Janeiro). **Ação** n. 5003549-94.2019.4.02.5101/RJ. Autor: Huntsman Advanced Materials Licensing (Switzerland) GMBH e Huntsman Química Brasil Ltda. Réu: INPI - Instituto

Nacional da Propriedade Industrial e Brascola Ltda. Juiz Federal Eduardo André Brandão de Brito Fernandes 25 de maio de 2020. Disponível em: <https://www.jfrj.jus.br/>. Acesso em 17 de jul. 2020.

- RIO DE JANEIRO(ESTADO). Justiça Federal. (31ª Vara Federal do Rio de Janeiro Seção Judiciária do Rio de Janeiro). **Embargo de Declaração** n. 0029961-55.2016.4.02.5101/RJ. Embargante: Lillo do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Infantis Ltda. Embargado: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial e Plásticos Nillo Indústria e Comércio Ltda em Recuperação Judicial. Juiz Federal Marcelo Leonardo Tavares 10 de dezembro de 2019. Disponível em: <https://www.jfrj.jus.br/>. Acesso em 17 de jul. 2020.
- RIO DE JANEIRO(ESTADO). Justiça Federal. (25ª Vara Federal do Rio de Janeiro). **Ação** n. 5007178-76.2019.4.02.5101/RJ. Autor: R. Quintaes Indústria e Comércio Ltda. Réu: Floresta Comércio e Indústria S.A Em Recuperação Judicial e Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Juiz Guilherme Correa de Araújo 25 de junho de 2020. Disponível em: <https://www.jfrj.jus.br/>. Acesso em 17 de jul. 2020.
- RIO DE JANEIRO(ESTADO). Justiça Federal. (25ª Vara Federal do Rio de Janeiro). **Ação** n. 5007178-76.2019.4.02.5101/RJ. Autor: R. Quintaes Indústria e Comércio Ltda. Réu: Floresta Comércio e Indústria S.A Em Recuperação Judicial e Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Juíza Federal Substituta Michelle Brandão de Souza Pinto 31 de julho de 2019. Disponível em: <https://www.jfrj.jus.br/>. Acesso em 17 de jul. 2020.
- RIO DE JANEIRO(ESTADO). Tribunal de Justiça. (Cartório da 6ª Vara Empresarial Comarca da Capital). **Ação** n. 0152267-32.2012.8.19.0001. Autor: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW AG e BMW do Brasil Ltda. Réu: Ever Electric Appliances Indústria e Comércio de Veículos Ltda Em Recuperação Judicial e Rio Asia Motors Ltda. Juíza Titular Maria Cristina de Brito Lima 08 de abril de 2019. Disponível em <http://www.tjrj.jus.br/>. Acesso em 17 de jul. 2020.
- RIO DE JANEIRO(ESTADO)Tribunal de Justiça. (Cartório da 6ª Vara Empresarial Comarca da Capital). **Ação** n. 0152267-32.2012.8.19.0001. Autor: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW AG e BMW do Brasil. Réu: Ever Electric Appliances Indústria e Comércio de Veículos Ltda Em Recuperação Judicial e Rio Asia Motors Ltda. Juíza Titular Maria Cristina de Brito Lima 09 de setembro de 2019. Disponível em <http://www.tjrj.jus.br/>. Acesso em 17 de jul. 2020.
- RIO DE JANEIRO(ESTADO). Tribunal Regional Federal 2º Região. **Agravo de Instrumento** n. 5004637-47.2019.4.02.0000/RJ. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INPI. MARCA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. Agravante: R. Quintaes Indústria e Comércio Ltda. Agravado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial e Floresta Comércio e Indústria S.A Em Recuperação Judicial. Juíza Federal Convocada Andrea Daquer Barsotti 13 de fevereiro de 2020. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 17 de jul. 2020.

- RIO DE JANEIRO(ESTADO). Tribunal Regional Federal 2º Região. **Apelação Cível** n. 0174596-95.2017.4.02.5101/RJ. PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA MISTAS – COBRA X COBRA D’ÁGUA - DIREITO DE PRECEDÊNCIA - NOME EMPRESARIAL - ESTADOS DA FEDERAÇÃO DISTINTOS. Apelante: Giz3 Indústria e Comércio de Confeções Ltda - Em Recuperação Judicial. Apelante: Cobra Sub S.A Equipamentos Submarinos. Juíza Federal Convocada Andrea Daquer Barsotti 18 de maio de 2020. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 17 de jul. 2020.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial** n. 1.854.406. Recorrente: BRH Sulflex Indústria de Artefatos de Borracha Ltda em recuperação Judicial. Recorrido: S.G - Indústria e Comércio de Plásticos e Elastômeros Ltda. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva 14 de Janeiro de 2020. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio>. Acesso em: 17 de jul. 2020
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial** n. 1.579.850. Agravante: JFY Antenas Indústria e Comércio Eireli em recuperação Judicial. Agravado: Kidasen Indústria e Comércio de Antenas Ltda e Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Min. João Otávio de Noronha 04 de outubro de 2019. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio>. Acesso em: 17 de jul. 2020.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo em Recurso Especial** n. 1411813. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Agravante: Mondelez Brasil Ltda. Agravado: Wow Nutrition Indústria e Comércio S.A Em recuperação Judicial. Min. Marco Aurélio Bellizze 04 de maio de 2020. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio>. Acesso em: 17 de jul. 2020.
- RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça.(6º Câmara Cível Comarca de Estrela). **Embargo de Declaração** n. 70084090869. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, INTELECTUAL E AUTORAL. MARCA NÃO REGISTRADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO INIBITÓRIO. A EXCLUSIVIDADE E PROTEÇÃO LEGAL RESTRINGEM-SE ÀS MARCAS REGISTRADAS. DEMANDAS JUDICIAIS PENDENTES E IMPORTANTES AO DESLINDE DA QUESTÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMINAR INIBITÓRIA NESTA FASE PROCESSUAL. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESACOLHIMENTO. Embargante: Alleanza Calçados Ltda - Em Recuperação Judicial e Aurea Luna Indústria e Comércio de Calçados Ltda. Embargado: Datelli Calçados Ltda e Marcelo Sancovsky. Des. Niwton Carpes da Silva 28 de maio de 2020. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/>. Acesso em 17 jul. 2020.

- RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. (6º Câmara Cível Comarca de Estrela). **Agravo de Instrumento** n. 70082479692. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, INTELECTUAL E AUTORAL. MARCA NÃO REGISTRADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO INIBITÓRIO. A EXCLUSIVIDADE E PROTEÇÃO LEGAL RESTRINGEM-SE ÀS MARCAS REGISTRADAS. DEMANDAS JUDICIAIS PENDENTES E IMPORTANTES AO DESLINDE DA QUESTÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMINAR INIBITÓRIA NESTA FASE PROCESSUAL. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. Agravante: Datelli Calçados Ltda e Marcelo Sancovsky. Agravado: Alleanza Calçados Ltda - Em Recuperação Judicial e Aurea Luna Indústria e Comércio de Calçados Ltda. Des. Niwton Carpes da Silva 05 de março de 2020. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/>. Acesso em 17 jul. 2020.
- RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça.). Ação Indenizatória n. 0002388-06.2019.8.21.0047. Autor: Alleanza Calçados Ltda - Em Recuperação Judicial e Aurea Luna Indústria e Comércio de Calçados Ltda. Réu: Datelli Calçados Ltda e Marcelo Sancovsky. Juíza Caren Letícia Castro Pereira 28 de maio de 2019. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/>. Acesso em 17 jul. 2020.
- SÃO PAULO(ESTADO). Tribunal de Justiça. (2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial Comarca de Campinas). **Apelação Cível** n. 1036977-35.2014.8.26.0114. Processual. Alegação da ré de julgamento extra petita quanto à indenização por danos materiais. Vício inexistente. Pedido genérico quanto a isso, na petição inicial, com condenação também genérica e remissão das partes a futura apuração em liquidação. Julgamento nos estritos limites do objeto da causa. Cerceamento de defesa igualmente incorrente. Ré que expressamente concordou com o julgamento antecipado. Matéria controvertida outrossim, voltada à qualificação de atos de publicidade tidos por abusivos, que dispensa aprofundamento probatório para o deslinde. Nulidades afastadas. Apelação da ré não provida nesse particular. Apelante: Biotec Dermocosméticos Ltda. Apelado: Galena Química e Farmacêutica Ltda. (em recuperação judicial). Des. Fabio Tabosa 21 de outubro de 2019. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 17 jul. 2020.
- SÃO PAULO(ESTADO). Tribunal de Justiça. (1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial Comarca de Campinas). **Recurso de Apelação** n. 1036977-35.2014.8.26.0114. Requerente: Galena Química e Farmacêutica Ltda. (em recuperação judicial). Requerido: Biotec Dermocosméticos Ltda. Juiz Renato Siqueira de Pretto 28 de janeiro de 2016. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 17 jul. 2020.
- SÃO PAULO(ESTADO). Tribunal de Justiça. (1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial Comarca de Campinas). **Embargo de Declaração** n. 1036977-35.2014.8.26.0114. Requerente: Galena Química e Farmacêutica Ltda. (em recuperação judicial). Requerido: Biotec Dermocosméticos Ltda. Juiz Renato Siqueira de Pretto 14 de dezembro de 2015. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 17 jul. 2020.

- SÃO PAULO(ESTADO). Tribunal de Justiça. (1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial Comarca de Campinas). **Ação Ordinária** n.1036977-35.2014.8.26.0114. Requerente: Galena Química e Farmacêutica Ltda. (em recuperação judicial). Requerido: Biotec Dermocosméticos Ltda. Juiz Renato Siqueira de Pretto 04 de dezembro de 2015. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 17 jul. 2020.
- SÃO PAULO(ESTADO). Tribunal de Justiça. (2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial Comarca de Campinas). **Embargo de Declaração** n.1036977-35.2014.8.26.0114/50000. Embargos de declaração. Alegação de nulidade do v. acórdão por falta de comunicação às partes acerca da realização do julgamento virtual. Via recursal que não se presta à arguição de possíveis nulidades, com viés impugnativo. Além disso, a contrariedade da embargante, se real, poderia ter sido comunicada desde a publicação da Resolução nº 772/2017 deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, considerando a distribuição anterior da apelação e a mudança de paradigma aí observada, com a instituição da preferência pelo julgamento virtual. Alegada no mais omissão no v. acórdão. Vício incorrente. Matéria não aventada no apelo. Demais questionamentos da embargante voltados à reforma do julgado. Escopo infringente em relação ao julgado. Julgamento devidamente fundamentado e abrangente do universo da matéria efetivamente impugnada, com apreciação das questões fáticas e jurídicas pertinentes. Embargos declaratórios rejeitados. Embargante: Biotec Dermocosméticos. Embargado: Galena Química e Farmacêutica Ltda. (em recuperação judicial. Des. Fabio Tabosa 29 de novembro de 2019. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 17 jul. 2020.
- BRASÍLIA. Tribunal Regional Federal 1º Região. **Apelação Cível** n. 0001974-09.2016.4.01.3602/MT. Apelante: Paduar Acessórios Ltda - Em recuperação Judicial. Apelado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial e Edson Jose Gasparotto. Dess. Federal Daniele Maranhão Costa 13 de setembro de 2019. Disponível em: <https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/pagina-inicial.htm>. Acesso em: 17 jul. 2020.
- RIO DE JANEIRO(ESTADO). Justiça Federal.(31ª Vara Federal do Rio de Janeiro). **Ação** n. 5053406-12.2019.4.02.5101/RJ. Autor: Agropecuária Tuiuti Em Recuperação Judicial. Réu: Gripal Comércio de Bebidas e Produtos Alimentícios Ltda e Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Juiz Federal Marcelo Leonardo Tavares 05 de dezembro de 2020. Disponível em: <https://www.jfrj.jus.br/>. Acesso em 11 de fev. 2021.
- RIO DE JANEIRO(ESTADO). Justiça Federal.(9ª Vara Federal do Rio de Janeiro). **Ação** n. 0183524-69.2016.4.02.5101/RJ. Autor: Prismatic vidros prismáticos de precisão Ltda em recuperação judicial. Réu: Paulo Sérgio Simões de Souza e Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Juiza Federal Ana Amélia Silveira Moreira Antoun Netto 7 de outubro de 2020. Disponível em: <https://www.jfrj.jus.br/>. Acesso em 11 de fev. 2021.
- RIO DE JANEIRO(ESTADO). Justiça Federal.(25ª Vara Federal do Rio de Janeiro). **Ação** n. 5002065-73.2021.4.02.5101/RJ. Autor: Shine TV Limited e Endemol Shine Brasil Produções Limited. Réu: Mausí Sebess S.R.L. e Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Juiz Federal Substituto Guilherme Correa de Araújo 27 de

janeiro de 2021. Disponível em: <https://www.jfrj.jus.br/>. Acesso em 11 de fev. 2021.

- RIO DE JANEIRO(ESTADO). Justiça Federal.(31º Vara Federal do Rio de Janeiro). **Ação** n. 5049657-21.2018.4.02.5101/RJ. EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Autor: EPI CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA. Réu: WALTER LANTZ PRODUCTIONS LLC e INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Juiz Federal Substituto na Titularidade Plena Márcio Santoro Rocha 26 de novembro de 2020. Disponível em: <https://www.jfrj.jus.br/>. Acesso em 11 de fev. 2021.
- RIO DE JANEIRO(ESTADO). Justiça Federal. (25a Vara Federal do Rio de Janeiro). **Ação** n. 5005415-74.2018.4.02.5101/RJ. Autor: Jobe Luv Indústria e Comércio Ltda. Réu: Instituto Nacional da Propriedade Industrial e Cecília Verônica Ortega Lyng Dalcanale. Juiz Federal Substituto Guilherme Correa de Araújo 03 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.jfrj.jus.br/>. Acesso em 11 de fev. 2021.
- RIO DE JANEIRO(ESTADO). Justiça Federal.(13º Vara Federal do Rio de Janeiro). **Pedido de Liminar** n. 5042337-46.2020.4.02.5101/RJ. Autor: GUIA MAIS MARKETING DIGITAL LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL. Réu: GOOGLE LLC. e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Juiza Federal Marcia Maria Nunes de Barros 21 de julho de 2020. Disponível em: <https://www.jfrj.jus.br/>. Acesso em 11 de fev. 2021.
- SÃO PAULO(ESTADO). Tribunal Regional Federal 3º Região. **Apelação Cível** n. 0003847-74.2003.4.03.6114. DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. REQUISITO "NOVIDADE" NÃO ATENDIDO. DESENHO ACESSÍVEL AO PÚBLICO QUANDO DO REGISTRO. ART. 95 E 96, CAPUT E § 1º, TODOS DA LEI Nº 9.279/1996. REGISTRO NULO. HONORÁRIOS PERICIAIS. CAUSALIDADE. INTERVENÇÃO DO INPI NO FEITO. ASSISTENTE ESPECIAL. ART. 175, CAPUT, DA LEI Nº 9.279/1996. Apelante: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, INDUSTRIAS ARTEB S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL; ORGUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , SONIA CARLOS ANTONIO e MARCELA ROCHA MACHADO. Apelado: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, INDUSTRIAS ARTEB S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL; ORGUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , SONIA CARLOS ANTONIO e MARCELA ROCHA MACHADO. Des. Federal Wilson Zauhi 14 de setembro de 2020. Disponível em: <https://www.trf3.jus.br/>. Acesso em 11 de fev. 2021.
- SÃO PAULO(ESTADO). Tribunal de Justiça. (2º Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem Comarca de São Paulo). **Ação** n. 1075633-93.2020.8.26.0100. Requerente: Viação Itapemirim S.A. Requerido: Viação Amarelinho Transporte de Passageiros Ltda. Juiz Luis Felipe Ferrari Bedendi 14 de setembro de 2020. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 11 de fev. 2021.

- SÃO PAULO(ESTADO). Tribunal de Justiça. (1º Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem Comarca de São Paulo). **Ação** n. 1004500-37.2020.8.26.0020. Requerente: Casa Cor Promoções e Comercial S.A. Requerido: Knauf do Brasil Ltda. Juiz Luis Felipe Ferrari Bedendi 13 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 11 de fev. 2021.
- SÃO PAULO(ESTADO). Tribunal de Justiça. (5º Vara Cível Comarca de Barueri). **Medida Cautelar** n. 1002326-13.2017.8.26.0068. Requerente: K2 Comércio de Confecções Ltda. Requerido: Wal Mart Brasil Ltda. Juiz Anelise Soares 29 de setembro de 2020. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 11 de fev. 2021.
- SÃO PAULO(ESTADO). Tribunal de Justiça.(42º Vara Cível Comarca de São Paulo). **Ação** n. 1091802-05.2013.8.26.0100. Requerente: GW Serviços Administrativos e Participações Ltda. Requerido: Google Brasil Internet Ltda. Juíza Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral 30 de novembro de 2020. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 11 de fev. 2021.
- SÃO PAULO(ESTADO). Tribunal de Justiça. (2º Vara Cível Comarca de Guarujá). **Ação declaratória** n. 1012245-46.2017.8.26.0223. Requerente: Enio Bainchi e outro. Requerido: Caa Comércio Amazonense de Alumínio Ltda. Juíza Gladis Naira Cuvero 17 de novembro de 2020. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 11 de fev. 2021.
- SÃO PAULO(ESTADO). Tribunal de Justiça. (7º Vara Cível Comarca de São José do Rio Preto). Ação Declaratória com Tutela de Urgência n.1021297-40.2018.8.26.0576. Requerente: Enio Bianchi - Me e outro. Requerido: O G de Moura Junior Representacoes. Juiz Luiz Fernando Cardoso Dal Poz 10 de novembro de 2020. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 11 de fev. 2021.
- SÃO PAULO(ESTADO). Tribunal de Justiça. (2º Vara Cível Comarca de Bertioga). **Ação Declaratória** n. 1000220-57.2017.8.26.0075. Requerente: Enio Bianchi - Me e Enio Bianchi. Requerido: Falcao Glass. Juiza Luciana Mezzalira Mendonça de Barros 25 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em 11 de fev. 2021.
- DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça. (6º turma Cível). **Apelação Cível** n. 0720583-29.2019.8.07.0001. APELAÇÃO CIVEL. DIREITO AUTURAL. REVELIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVRO SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA. Apelante: Percilia Julia Toledo. Apelado: LGE EDITORA LTDA - EPP, TATIANA LIMA CAMPELO e MARIA DE FATIMA DA SILVA. Des. Vera Andrighi 02 de setembro de 2020. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/>. Acesso em 11 de fev. 2021.
- RIO DE JANEIRO(ESTADO). Tribunal de Justiça. (3º Vara Empresarial da Comarca da Capital). **Embargo de Declaração em Apelação** n. 0395438-84.2014.8.19.0001. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE

OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO PELO FATO DE INEXISTIR TÍTULO EXECUTIVO DOTADO DE LIQUIDEZ A ENSEJAR PREJUÍZO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEMANDADA A JUSTIFICAR A SUSPENSÃO DO FEITO NA FORMA PRETENDIDA. SUSCITADA QUESTÃO PREJUDICIAL QUANTO A COMPETÊNCIA DA TERCEIRA VICE PRESIDÊNCIA PARA A APRECIÇÃO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUTUAÇÃO REALIZADA DE FORMA EQUIVOCADA. INVERSÃO DA JUNTADA DAS PEÇAS AOS AUTOS, SEM A DEVIDA OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 1.024, § 2º, DO CPC. Embargante: Dress to Clothing Boutique Ltda. Embargada: União de Lojas Leader S.A. Des. Lúcia Esteves 28 de setembro de 2020. Disponível em <http://www.tjrj.jus.br/>. Acesso em 11 de fev. 2021.

- RIO DE JANEIRO(ESTADO). Tribunal de Justiça. (3º Vara Empresarial da Comarca da Capital). **Embargo de Declaração na Apelação** n.0395438-84.2014.8.19.0001. Embargante: Dress to Clothing Boutique Ltda. Embargada: União de Lojas Leader S.A. Des. Lúcia Esteves 11 de agosto de 2020. Disponível em <http://www.tjrj.jus.br/>. Acesso em 11 de fev. 2021.
- RIO DE JANEIRO(ESTADO). Tribunal de Justiça. (13º Câmara Cível). **Apelação Cível** n. 0420055-50.2010.8.19.0001. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA DA PARTE RÉ. SENTENÇA ANULADA POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESULTANDO PREJUDICADOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVO. DECISÃO ANULADA POR ORDEM DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECORRENTES INTIMADOS PARA SE MANIFESTAREM QUANTO À PERMANÊNCIA DO INTERESSE NO JULGAMENTO DOS RECURSOS, OPTANDO POR SE QUEDAREM INERTES. DESISTÊNCIA TÁCITA DO RECURSO PRINCIPAL. CONSEQUENTE PREJUÍZO AO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO, NA FORMA DO ARTIGO 997, § 2º, III, DO CPC. PRECEDENTES DESTES TJRJ. RECURSOS NÃO CONHECIDOS, NA FORMA DO ARTIGO 932, III, E 997, § 2º, III, AMBOS DO CPC. Apelante: Filine Comércio de Generos Alimentícios Ltda e Anper Restaurante Ltda (Recurso Adesivo). Apelado: Os mesmos. Des. Gabriel Zefiro 14 de outubro de 2020. Disponível em <http://www.tjrj.jus.br/>. Acesso em 11 de fev. 2021.
- RIO DE JANEIRO(ESTADO). Tribunal Regional Federal 2º Região. (Turma Especializada I). **Apelação Cível** n. 0025791-79.2012.4.02.5101. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DE ACÓRDÃO QUE, AO DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ, REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO

## O DE INVALIDAÇÃO

DO REGISTRO DA MARCA NOMINATIVA “RAÇA FORTE”.

Apelante: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Réu: INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO. Des. Federal André Fontes 05 de outubro de 2020. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: Acesso em 11 de fev. 2021.

RIO DE JANEIRO(ESTADO). Tribunal Regional Federal 2º Região. (1a. Turma Especializada). **Embargo de Declaração** n. 5008769-10.2018.4.02.5101/RJ. PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS - PREQUESTIONAMENTO - ARTIGO 1.025 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL - DESPROVIMENTO DO RECURSO. Apelante: SUPREMO INDUSTRIAL DE PLASTICO EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL (AUTOR). Apelado: TROPICOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA (RÉU) e INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU). Des. Federal Antonio Ivan Athie 11 de novembro de 2020. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: Acesso em 11 de fev. 2021.

- RIO DE JANEIRO(ESTADO). Tribunal Regional Federal 2º Região. (Turma Especializada I). **Apelação Cível** n. 0807835-85.2010.4.02.5101. PROCESSO CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL: AÇÃO DE NULIDADE - PATENTE - MODELO DE UTILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO - PROVA PERICIAL. Apelante: Bimetal Indústria e Metalúrgica Ltda. Apelado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial e outro. Des. Federal Marcello Ferreira de Souza Granado 28 de julho de 2020. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: Acesso em 11 de fev. 2021.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial** n. 1.854.492. RECURSOS ESPECIAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA TRIDIMENSIONAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. AUSÊNCIA. INGRESSO NA LIDE INDEFERIDO. Recorrente: Danone Ltda e Frimesa Cooperativa Central. Recorrido: Instituto Nacional da Propriedade Industrial e Vigor Alimentos S.A. Ministro Marco Aurélio Bellizze 24 de novembro de 2020. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio>. Acesso em: 11 de fev. 2021.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial** n. 1504096. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO DE MARCAS. ART. 124 DA LEI DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. VIOLAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. Agravante: MDCPharma Produtos Farmacêuticos Ltda. Agravado: Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda e Bristol-Myers Squibb Company.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva 14 de setembro de 2020. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio>. Acesso em: 11 de fev. 2021.

- AMAZONAS. Tribunal de Justiça. (15ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho). **Obrigaç o de Fazer** n. 0605828-83.2013.8.04.0001. Requerente: Real Bebidas da Amaz nia Ltda. Requerido: Ind stria e Com rcio de Bebidas Imperial S/A. Ju za Ida Maria Costa de Andrade 28 de setembro de 2020. Disponível em: [Tribunal de Justi a do Estado do Amazonas - TJAM](#). Acesso em: 11 de fev. 2021.
  - ESP RITO SANTO. Tribunal de Justi a. (13ª Vara C vel Especializada Empresarial, de Recupera o Judicial e Fal ncia de Vit ria-ES). **Apela o C vel** n. 0022657-85.2007.8.08.0035. Apelante/Apelado: VISTA LINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS LTDA. Apelado/Apelante: TORREFA AO E MOAGEM TROPICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Des. Walace Pandolpho Kiffer 14 de dezembro de 2020. Disponível em: [TJES »](#). Acesso em: 11 de fev. 2021.
  - SANTA CATARINA. Tribunal de Justi a. (5ª Vara C vel Comarca de Blumenau). **Agravo de Instrumento** n. 4023957-55.2019.8.24.0000. AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAL NCIA – DECIS O RECONHECENDO A INCOMPET NCIA DA JUSTI A ESTADUAL PARA APRECIAR PEDIDO DE NULIDADE DE MARCA REGISTRADA POR CONCORRENTE DA MASSA – INSURG NCIA DA FALIDA. PLEITO DECLARAT RIO DE NULIDADE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL OSTENTADA POR TERCEIRO – COMPET NCIA DA JUSTI A FEDERAL POR FOR A DO ENUNCIADO PELO ART. 175 DA LEI N. 9.279/1996 E ART. 109, I, DA CONSTITUI O FEDERAL – ADEMAIS, FALIDA QUE FIGURA COMO AUTORA DE DEMANDA QUE SEQUER POSSUI PREVIS O NA LEGISLA O FALIMENTAR – INCID NCIA DO ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005, A EXCEPCIONAR A UNIVERSALIDADE DO JU ZO DE FAL NCIAS – RECLAMO DESPROVIDO. Agravante: Massa falida de Marilua T xtil Ltda. Agravado: Quatro K T xtil Ltda. Des. Robson Luz Varella 25 de julho de 2020. Disponível em: [Tribunal de Justi a de Santa Catarina - Poder Judici rio de Santa Catarina \(tjsc.jus.br\)](#). Acesso em: Acesso em: 11 de fev. 2021.
  - RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Federal 4ª Regi o. (1ª Turma). **Agravo de Instrumento** n. 5028714-32.2020.4.04.0000/PR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE MARCA. MEDIDA LIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTI A. Agravante: NBF Com rcio e Servi os Ltda. Agravado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial e Living Amparo Empreendimento Imobili rios Ltda. Juiz Federal Francisco Donizete Gomes 16 de dezembro de 2020. Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/>. Acesso em: 11 de fev. 2021.
- **Ap ndice** (decis es do STJ acerca do art. 117 da LRE – em verdade, referentes ao art. 43 do Decreto-Lei 7.661/45):
- BRASIL. Superior Tribunal de Justi a. **REsp 1260409 / SP**. PROCESSO CIVIL E DIREITO FALIMENTAR. FAL NCIA. RESCIS O DE CONTRATOS BILATERAIS. DECIS O DO S NDICO. A O PR PRIA. DESNECESSIDADE.

1. Nos termos do art. 250, parágrafo único, não se pronuncia a nulidade de ato processual na hipótese em que não seja caracterizado prejuízo para o exercício do direito de defesa da parte. 2. É possível ao síndico, independentemente de ação própria, rescindir os contratos bilaterais, diferindo-se a apuração de danos para eventual ação a ser proposta pelo prejudicado, caso entenda necessário. 3. Recurso especial conhecido, mas não provido. Recorrente: Agroindustrial Espírito Santo do Turvo Ltda. Recorrido: Petroforte Brasileiro Petróleo Ltda – Massa Falida Ministra Nancy Andrichi 09 de agosto de 2011. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio>. Acesso em: 17 de mar. 2021.

- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **AgRg no REsp 783032 / SC. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. DECRETO-LEI 7.661/45. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM. RESTITUIÇÃO. CONTRATO. CUMPRIMENTO. SÍNDICO. INTERPELAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO.** 1. Cuidando-se de contrato bilateral, necessária a prévia interpelação do síndico para dizer quanto ao seu cumprimento pela massa, no prazo da lei, sem o que não há interesse para o pedido de restituição do bem alienado fiduciariamente, nos termos do artigo 43, parágrafo único, da Lei 7.661/45. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Agravante: BANCO DO BRASIL S/A Recorrido: Malharia Nerisi Ltda - Massa Falida Ministra Maria Isabel Galotti 02 de agosto de 2012. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio>. Acesso em: 17 de mar. 2021.

## ANEXO II - CASOS PARADIGMÁTICOS IDENTIFICADOS NA LITERATURA INTERNACIONAL

- *Lubrizol Enters., Inc. v. Richmond Metal Finishers, Inc. (In re Richmond Metal Finishers Inc.)*, 756 F.2d 1043 (4th Cir. 1985) (“caso Lubrizol”)
- *Institut Pasteur v. Cambridge Biotech Corp.*, 104 F.3d 489, 492 (1st Cir. 1997). (“caso Pasteur”)
- *Perlman v. Catapult Entertainment (In re Catapult Entertainment)* - 165 F.3d 747 (9th Cir. 1999). Início em 1996. Término em 1999. (“caso Catapult”)
- *Gencor Indus., Inc. v. CMI Terex Corp.* (In re Gencor Indus., Inc.), 298 B.R. 902, 913 (Bankr. M.D. Fla. 2003). Início e término em 2003 (“caso Gencor”)
- *In re Exide Technologies*, 303 B.R. 48 (Bankr. D. Del., 2003). Início em 2003. Término em 2006 (“caso Exide”)
- *In re Qimonda*. Caso de insolvência transnacional: discussões na Alemanha e nos EUA. Início em 2009. Término em 2011 (“caso Qimonda”)
- *In re Nortel Networks Corp. case*. Caso de insolvência transnacional: discussões no Canadá, nos EUA e no Reino Unido. Início em 2009. Término em 2017 (“caso Nortel”)
- *Sunbeam Prods., Inc. v. Chicago Am. Manuf., LLC*, 686 F.3d 372 (7th Cir. 2012), cert. denied, 133 S. Ct. 790 (2012) Início em 2009. Término em 2012 (“caso Sunbeam”)
- U.S. Supreme Court. *Mission Product Holdings, Inc. vs Tempnology, LLC, N/K/A Old Cold LLC* – Case n. 17-1657. Início em 2015. Término em 2019 (“caso Mission Product”)