

**FGV DIREITO SP**  
**MESTRADO PROFISSIONAL**  
**DIREITO DOS NEGÓCIOS – TURMA 4 (2016)**

**MARCAS E PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES**

**Diogo Dias Teixeira**

Projeto de dissertação de mestrado apresentado  
ao Mestrado Profissional da FGV Direito SP  
Orientadora: **Mônica Steffen Guise Rosina**

SÃO PAULO  
2016

## **I. Delimitação do tema e tratamento pretendido**

A ideia de garantir o cumprimento de determinadas obrigações com bens e direitos do devedor definitivamente não é nova. Atualmente, as chamadas garantias das obrigações são largamente utilizadas em operações societárias, empréstimos e financiamentos bancários, contratos de investimento e até mesmo em contratos de locação.

O funcionamento do sistema de garantias é simples<sup>1</sup>: o bem ou direito ofertado como garantia, numa situação de inadimplemento do devedor, será utilizado para sanar eventuais prejuízos do credor, o que pode se dar mediante venda judicial ou extrajudicial do bem ou direito. Portanto, de uma forma geral, sempre interessam ao credor os bens e direitos mais valiosos e líquidos do devedor ou dos terceiros de alguma forma envolvidos na transação.

Embora a adoção de garantias ainda seja mais comum em transações que envolvem valor considerável, obrigações cujo inadimplemento pode ocasionar grande prejuízo ao credor ou quando há dúvida em relação à capacidade do devedor de honrar as obrigações por ele assumidas, as garantias são úteis para viabilizar ou dar segurança a inúmeros outros negócios jurídicos, ocupando um papel cada vez mais relevante na vida dos advogados.

Atualmente, os ativos intangíveis e, mais especificamente, aqueles relacionados à propriedade intelectual – marcas, patentes, programas de computador, obras intelectuais protegidas por Direito Autoral etc. -, configuram, não raramente, a parte mais relevante e valiosa do portfólio geral de ativos de uma sociedade. Em empresas de tecnologia, por

---

<sup>1</sup> Importante diferenciar as transações que envolvem garantias de obrigações contratuais das operações de securitização. Na securitização, ou titularização, a sociedade normalmente cede direitos de crédito ou recebíveis para uma empresa ou fundo intermediário, que, por sua vez, emite valores mobiliários lastreados ou garantidos por esses mesmos direitos de crédito ou recebíveis. Portanto, embora os direitos de crédito ou recebíveis que integram uma securitização possam estar relacionados a ativos de propriedade intelectual (e.g. *royalties* oriundos de licenças de marcas ou patentes), o ativo de propriedade intelectual, propriedade dito, não é ofertado como garantia. Em transação emblemática de titularização, o cantor e compositor David Bowie vendeu títulos lastreados pela receita que seria obtida com a exploração de 25 de seus álbuns à Prudential Financial, levantando um valor total de aproximadamente USD 55 milhões.

exemplo, praticamente todo o valor do negócio provém de ativos que compõem a propriedade intelectual da sociedade.

Em outros casos, os ativos intangíveis são simplesmente os únicos ativos disponíveis numa sociedade, como ocorre com frequência no caso de *startups*, as quais muitas vezes não possuem qualquer bem ou direito tradicional, como imóveis ou máquinas, por exemplo.

Dessa forma, os ativos que compõem a propriedade intelectual adquiriram uma função duplamente importante: tornaram-se alvo dos credores, que pretendem utilizá-los como garantia das obrigações assumidas pela sociedade devedora, e, ao mesmo tempo, passaram a ser uma importante ferramenta de financiamento da sociedade para a obtenção de empréstimos, investimentos etc. Inevitavelmente, será cada vez mais comum a utilização deste tipo de ativo para garantir obrigações.

Na prática, porém, a natureza e as especificidades dos ativos de propriedade intelectual demandam procedimentos e cuidados muito particulares, tais como a anotação do ônus em órgãos específicos (e.g. Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Fundação Biblioteca Nacional etc.), a análise do valor real do ativo, sua autonomia em relação a outros ativos da sociedade etc.

O pouco conhecimento dos profissionais sobre tais procedimentos e cuidados, que em parte provém da carência de doutrina e precedentes sobre o tema, mas em parte provém da simples falta de conhecimento da legislação e das melhores práticas contratuais, é o que hoje dificulta a implementação de transações garantidas por ativos intangíveis, tão importantes para a atual cena empresarial.

Dentre os inúmeros ativos de propriedade intelectual disponíveis, dois deles costumam aparecer com mais frequência em transações empresariais: os programas de computador, que representam muitas vezes o principal ativo de empresas de tecnologia, tão

relevantes nos dias atuais, e as marcas, que muitas vezes configuram o único ativo capaz de assegurar a transferência do *market share* da investida para um terceiro, em caso de inadimplemento. Diante da percepção de valor que tais ativos recebem no mercado, o presente estudo se concentrará nestes ativos.

## **II. Formato de trabalho e conclusão**

O trabalho pretende apresentar uma interpretação adequada e consistente da legislação que se relaciona com o tema, bem como formular recomendações de práticas contratuais para melhor gerenciar os problemas identificados.

Por conta da insuficiência de material específico sobre o tema, utilizar-se-á principalmente de doutrina mais genérica para a extração de conceitos sobre cada espécie de garantia capaz de se relacionar com os ativos de propriedade intelectual objeto de estudo. Mais especificamente, serão analisadas obras de Direito Civil com enfoque em contratos e obrigações, a fim de assegurar uma ampla visão do tratamento jurídico das garantias, assim como obras de Direito da Propriedade Intelectual, através das quais será possível averiguar as peculiaridades de programas de computador e marcas e respectivo comportamento, quando ofertados como garantia de obrigações.

Julgados relacionados e/ou que tangenciem o tema também servirão de apoio às conclusões que serão apresentadas, as quais, por fim, submeter-se-ão a um estudo comparado cujo objetivo é contextualizar as recomendações propostas com as experiências verificadas em outros países, inclusive no tocante a recomendações e resoluções já emitidas por entidades internacionais.

## **III. Principais questões ou problemas**

- como identificar programas de computador e marcas suficientemente sólidos e autônomos para serem usados como garantia de obrigações e aqueles que não devem ou não podem ser utilizados como garantia de obrigações;
- como gerenciar a costumeira volatilidade do valor destes ativos no momento da estruturação de cláusulas contratuais, presando sempre pela liquidez;
- formalidades inerentes aos contratos que envolvem propriedade intelectual como garantia de obrigações e que devem ser observadas pelas partes contratantes;
- peculiaridades que devem ser observadas por cada uma das partes contratantes (e.g. definição de procedimento de excussão, responsabilidade por administração do ativo etc.);
- escolha da modalidade de garantia mais adequada e implementação adequada de cada uma das garantias legalmente disponíveis.

#### **IV. Objetivos pretendidos, perspectivas de análise e resultados esperados**

O objetivo deste estudo é contribuir para um melhor esclarecimento sobre o tema, explorando principalmente aspectos práticos do penhor e da alienação fiduciária de programas de computador e marcas, bem como formulando recomendações práticas para os profissionais que tenham que lidar com as peculiaridades deste tipo de garantia contratual.

O trabalho que se pretende desenvolver terá também como resultado uma interpretação consistente das normas que regem a matéria e, portanto, recomendações práticas quanto às formalidades legais que devem ser observadas pelas partes contratantes.

#### **V. Justificação da relevância prática e do potencial**

O advogado que pretende auxiliar clientes em transações empresariais deve, necessariamente, entender de forma aprofundada o funcionamento das garantias das obrigações contratuais. Nesse tocante, aliás, deve o profissional conhecer as peculiaridades do tratamento da propriedade intelectual, quando ofertada como garantia, com destaque para programas de computador e marcas.

A escolha do presente tema se deu justamente por esse motivo. Na prática, pouquíssimos profissionais estão habilitados a atuar, com propriedade, em operações que direcionem programas de computador ou marcas para garantir obrigações. Isso, pois o tema aborda pelo menos duas diferentes áreas do direito, o Direito da Propriedade Intelectual e o Direito Civil.

Ademais, há uma enorme carência de materiais que abordem o estudo das garantias das obrigações. Em relação ao uso de propriedade intelectual como garantia, mais especificamente no tocante a programas de computador e marcas, a situação é ainda pior: praticamente não há material de origem nacional.

Assim, o estudo que será desenvolvido tem ainda o objetivo de se tornar um ponto de partida para aqueles que têm a pretensão - ou a necessidade - de atuar na área.

## **VI. Fontes de pesquisa e métodos de investigação**

- Identificação, análise e interpretação da legislação aplicável;
- Identificação e análise de livros e artigos relevantes;
- Identificação e análise de julgados relevantes;
- Identificação e análise de contratos relevantes (obtenção via INPI, cartórios de títulos e documentos e/ou experiência pessoal).

## **VII. Familiaridade com o objeto, acessibilidade de informações e envolvimento pessoal**

Após estagiar e trabalhar como advogado em competentes escritórios de advocacia da capital paulista, fundei, há 8 anos, a Dias Teixeira Sociedade de Advogados, cujo principal objetivo é oferecer assistência jurídica especializada nas áreas de Propriedade Intelectual, Direito Digital e Tecnologia.

O escritório felizmente prosperou e se tornou, especialmente na área de Propriedade Intelectual, um parceiro estratégico para tradicionais escritórios de advocacia do país, os quais muitas vezes não possuem tal expertise, mas demandam apoio especializado em operações societárias e projetos de grande complexidade. Tais parcerias me proporcionaram a oportunidade e experiência de trabalhar em algumas das mais relevantes operações societárias ocorridas no Brasil entre 2012 e 2016.

Nestas transações, não raramente o mix de garantias envolvia algum ativo de propriedade intelectual e, então, a estruturação do respectivo instrumento contratual passava a ser parte do meu escopo de trabalho, o que, ao longo do tempo, foi ampliando minha experiência e meu acesso a materiais nacionais e internacionais relacionados ao tema.

## **VIII. Literatura especializada e obras de referência**

AIPPI, Summary Report. Security interests over intellectual property. Disponível em: [http://aippi.org/wp-content/uploads/2016/08/2016\\_Summary\\_Report\\_General\\_1\\_FINAL\\_100816.pdf](http://aippi.org/wp-content/uploads/2016/08/2016_Summary_Report_General_1_FINAL_100816.pdf).

ALBUQUERQUE, J. B. Torres de. Da alienação fiduciária em garantia de bens móveis e imóveis. 2. ed. Araras: Bestbook, 2001.

ALMEIDA, Gustavo Martins de. Direitos Autorais como Garantia de Obrigações. Rio de Janeiro, 2009. Dissertação de Mestrado em Direito na Universidade Gama Filho.

ARAGÃO NETO, Orlando. O Penhor no Direito Brasileiro. 1. ed. Belo Horizonte: Editora Mandamentos, 2002.

AZEVEDO, Alvaro Villaça. Teoria Geral dos Contratos Típicos e Atípicos. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a noção de propriedade da marca na lei ordinária brasileira, 2005 Disponível em: <[denisbarbosa.addr.com/notamarca3.pdf](http://denisbarbosa.addr.com/notamarca3.pdf)>.

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumem Juris, 2003.

BRAND FINANCE. Global 500 – 2016. Disponível em <[www.brandfinance.com](http://www.brandfinance.com)>.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 3a. edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

DNRC. Parecer Jurídico DNRC / COJUR / nº. 121/01. Disponível em: <[http://www.facil.dnrc.gov.br/pareceres/pa121\\_01.htm](http://www.facil.dnrc.gov.br/pareceres/pa121_01.htm)>.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. 1. ed. São Paulo: Editora Forense, 2009.

GOMES, Orlando. Direitos Reais. Rio de Janeiro, Revista Forense, 1999.

GOMES, Orlando. Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2000.



HAND, John; LEV, Baruch. *Intangible Assets*. Northamptonshire, UK: Oxford University Press, 2003.

IDS. Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à lei da propriedade industrial*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

LIMA, Luís Felipe Balieiro. *Propriedade Intelectual no Direito Empresarial*. 1. ed. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2009.

LIPTON, Jacqueline. *Security Over Intangible Property*. Sydney, AU: LBC Information Services, 2000.

LIQUIDATO, Alexandre Gaetano Nicola. *O contrato de penhor*. São Paulo, 2012. Tese de Doutorado em Direito na Universidade de São Paulo.

LOPES ENEI, José Virgílio. *Project finance: financiamento com foco em empreendimentos*. – São Paulo: Saraiva, 2007.

NETTO, José Carlos Costa. *Direito Autoral no Brasil*. São Paulo: FTD, 1998.

SALVO VENOSA, Sílvio de. *Direito civil: direitos reais – 5. ed.* – São Paulo: Atlas, 2005.

SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro. *Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias - Série Gvlaw*. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007.

SMITH, Gordon V.; PARR, Russell L. *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*, 3. ed. Hoboken, EUA: Wiley, 2003.

UNCITRAL, Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property. Disponível em: <[http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/10-57126\\_Ebook\\_Suppl\\_SR\\_IP.pdf](http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf)>

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil - Vol. II - Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. 10. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2010.

WALD, Arnaldo. Direito Civil - Contratos em Espécie. 18. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009.

WALD, Arnaldo. Direito Civil - Vol. 2 - Direito das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. 19. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.

## **IX. Sumário preliminar**

### 1. INTRODUÇÃO

1.1. Aspectos Gerais das Garantias das Obrigações Contratuais

1.2. Propriedade Intelectual como garantia das Obrigações

1.3. Das Garantias Aplicáveis

1.3.1. Do Penhor

1.3.2. Da Alienação Fiduciária em Garantia

1.3.3. Securitização

1.3.4. Outros arranjos

1.4. Obstáculos Comuns

1.4.1. Solidez, valor, volatilidade e liquidez

1.4.2. Formalidades legais aplicáveis

1.4.2. Excussão em caso de inadimplemento

### 3. PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMO GARANTIA

- 3.1. Abrangência da garantia
    - 3.1.1. Código e programação
    - 3.1.2. Elementos visuais e textos
    - 3.1.3. Outros elementos
  - 3.2. Formalidades Específicas
    - 3.2.1. Cartório, INPI ou Biblioteca Nacional
    - 3.2.2. Reflexos jurídicos perante terceiros
  - 3.3. Análise específica do programa ofertado como garantia
    - 3.3.1. Mitigando problemas de solidez
  - 3.4. Mitigando problemas de valor e liquidez
  - 3.5. Cuidados relativos à gestão do ativo ofertado como garantia
  - 3.6. Outras peculiaridades e cuidados contratuais
  - 3.7. Melhores práticas quanto ao procedimento de excussão
4. MARCAS COMO GARANTIA
- 4.1. Abrangência da garantia
    - 4.1.1. Sinais similares
  - 4.2. Formalidades Específicas
    - 4.2.1. Cartório, INPI ou Biblioteca Nacional
    - 4.2.2. Reflexos jurídicos perante terceiros
  - 4.3. Análise específica da marca ofertada como garantia
    - 4.3.1. Mitigando problemas de solidez
  - 4.4. Mitigando problemas de valor e liquidez
  - 4.5. Cuidados relativos à gestão do ativo ofertado como garantia
  - 4.6. Outras peculiaridades e cuidados contratuais
  - 4.7. Melhores práticas quanto ao procedimento de excussão
5. CONCLUSÃO
6. BIBLIOGRAFIA

**X. Cronograma de atividades**

	PESQUISA	FICHAMENTO DE OBRAS DE REFERÊNCIA	ANÁLISE DE JULGADOS	REDAÇÃO	REVISÃO FINAL	HORAS
SET/16	15					15
OUT/16	15	30				45
NOV/16		30				30
DEZ/16		30	10			40
JAN/17		30	10			40
FEV/17				30		30
MAR/17				30		30
ABR/17				30		30
MAI/17				10		10
JUN/17					10	10
JUL/17					20	20
HORAS	30	120	20	100	30	300